



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

法學碩士學位論文

특허권 취득 과정에서의 불공정
행위 규율에 관한 비교법적 고찰

- 정보개시 의무를 중심으로 -

2014년 2월

서울대학교 大學院

法學科 지식재산전공

정 필 호

특허권 취득 과정에서의 불공정
행위 규율에 관한 비교법적 고찰
- 정보개시 의무를 중심으로 -

지도교수 정 상 조
이 論文을 法學碩士 學位論文으로 提出함

2014년 1월

서울대학교 大學院
法學科 지식재산전공
정 필 호

정필호의 碩士學位論文을 認准함
2014년 1월

委員長 _____ (印)

副委員長 _____ (印)

委 員 _____ (印)

[국 문 초 록]

특허법은 그 특허권의 소유자에게 일정기간동안 독점·배타적인 권리를 부여하는 전제조건으로서 해당 아이디어나 정보를 일반 공중에게 정확히 공개할 것을 요구하고 있다. 이러한 아이디어나 정보는 크게 두 가지 방법을 통해 일반 공중에게 공개된다.

첫째는 그 발명의 내용이 상세히 기재되어 있는 명세서를 통해 해당 아이디어를 공개하는 것이다. 이렇게 공개된 아이디어는 자유로운 문헌적 이용에 제공되어 보다 좋은 개량발명의 탄생을 유도하고 궁극적으로 과학기술 및 산업발달에 이바지할 수 있게 된다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 특허선진국이라 할 수 있는 미국, 일본, 유럽 및 한국은 상호 유사한 법 규정을 통하여 발명내용의 개시에 관하여 법적으로 규율하고 있다. 즉, 발명의 상세한 설명을 기재함에 있어, 발명과 관련된 기술 분야에서의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 해당 발명내용을 특허명세서의 상세한 설명 항목에 명확하고 구체적으로 기재하여야 하며 만약 이를 위반할 경우에는 해당 특허출원을 등록거절하거나 등록 후 무효화할 수 있도록 하고 있다는 점에서 상호 유사하다고 할 수 있다. 다만 미국의 경우 특허법 제112조를 통해 발명자가 특허출원 시 발명에 관한 최선의 실시예(Best Mode)를 알고 있을 경우에는 이를 기재하도록 하고 있으며, 일본의 경우 비록 법 규정을 통한 강제 사항은 아니지만 발명자가 알고 있는 최선의 실시예를 개시하는 것을 권장하고 있는 점이 기타 국가와 다른 점이라 할 수 있다.

둘째는 그 발명의 배경이 되며 발명의 특허성과 관련된 선행기술 정보를 공개하는 것이다. 이렇게 공개된 선행기술 관련 정보는 보다 신속한 심사를 가능하게 하며 하자있는 권리의 발생을 사전에 방지할 수 있

도록 한다. 하지만 발명의 특허성과 관련된 중요정보를 공개하여야 하는 의무는 아래와 같이 각 국가별로 법 규정 내용이 상호 상이하다.

① 미국의 경우, 특허출원 후 등록받기까지 심사과정에서 미국 특허청을 상대로 적극적으로 허위진술을 하거나 특허성과 관련된 중요한 정보를 고의로 은폐하거나 잘못된 정보를 제출하는 등 형평성에 어긋나는 행위 일체를 불공정 행위로 정의하고 형평법에 따라 규율하고 있어 개시해야 할 정보의 범위가 가장 넓고, 불공정 행위가 인정될 경우 해당 특허를 무효로 규율하는 것이 아니라 해당 특허의 권리를 일체 행사할 수 없도록 규율하고 있다. 특히 특허성과 관련이 있는 선행기술을 알고 있거나 알게 된 경우 미국특허청에 관련 선행기술을 고지해야 하는 정보개시(IDS-Information Disclosure Statement) 의무와 관련하여서는, 특허출원 시 뿐만 아니라 특허를 등록받을 때까지 관련 선행기술을 IDS로 제출해야 하며 이러한 의무를 특허출원과 관련이 있는 모든 자에게 부과하고 있다. 다만 과거에는 불공정 행위가 발생하면 이를 치유할 수단이 없었으나 2011년 특허법 개정을 통해 보충심사(supplemental examination) 제도를 도입하여 불공정 행위 관련 분쟁이 발생하기 전에 보충심사가 완료되면 관련 불공정 행위가 치유될 수 있도록 관련 제도를 신설하였다.

② 일본의 경우, 특허법 제36조 제4항 제2호를 통해 특허출원 시 특허발명과 관련이 있는 문헌공지발명을 알고 있는 경우에 특허명세서 중 발명의 상세한 설명 항목에 관련 선행문헌 정보를 개시하도록 요구하고 있다. 이는 특허출원 시점에 특허성과 관련이 있는 선행기술 정보만을 개시하면 된다는 점에 있어 미국에 비하여 정보 개시의 시점과 범위가 좁으며, 관련 규정을 위반하였을 경우 출원특허에 대하여 거절결정만 할 수 있을 뿐 특허무효의 대상이 되지 않는다는 점에 있어서 미국에 비하여 불공정 행위에 대한 제재 수준이 낮다.

③ 유럽의 경우, 특허법 제124조를 통하여 유럽특허청이 특허출원인에게 발명과 관련된 선행기술 정보를 제출하도록 요구할 수 있는 것으로 하고 있으며, 관련시행규칙 141과 70b를 통하여 유럽특허 출원인에게 유럽특허출원 시 우선권 주장의 기초가 되었던 우선 출원국가 특허청에서 발부하는 선행조사 결과물 사본을 제출하도록 규정하고 있다. 우선 출원국가 특허청에서 발행하는 최초 심사결과물을 1회만 제출하면 된다는 점에서, 특허등록 시점까지 발생하는 중복되지 않는 모든 관련 심사결과물들을 제출해야 하는 미국에 비하여 정보개시의 종류 및 범위가 극히 제한적이다. 또한 관련규정을 위반하였을 경우 단순히 출원된 특허를 철회간주할 수 있을 뿐이라는 점에서, 해당 특허뿐만 아니라 Family특허까지 특허권의 행사를 제한하는 미국에 비하여 규제의 수준이 낮다.

④ 한국의 경우, 특허법 제42조 3항 2호를 통하여 특허출원 시 발명의 상세한 설명을 기술할 때 그 발명의 배경이 되는 선행기술 문헌정보를 기재할 것을 요구하고 있으며 만약 이를 위반할 경우 출원특허를 거절결정할 수 있도록 하고 있다. 이는 일본에서 규정하고 있는 선행기술 정보개시 의무의 범위 및 제재수단과 거의 흡사하다고 할 수 있다.

결국 발명의 특허성과 관련된 중요정보를 공개하여야 하는 의무와 관련하여서는 각 국가별로 관련 법 규정 내용이 상호 상이한 가운데, 미국이 가장 포괄적이며 강력한 수준으로 제재하고 있는 반면 기타 국가들은 아직 초보적인 수준에 머물러 있다고 할 수 있다.

한국도 특허품질을 향상시키기 위한 방안의 하나로 상술한 내용과 같이 “출원인에 의한 선행기술 정보개시 제도”를 지난 2011년 7월 1일 이후 출원되는 특허부터 의무적으로 적용되도록 하였다. 하지만 현재 한국에서의 정보개시 의무 조항의 가장 큰 문제점은 “특허출원 시점”에 관련 정보를 개시하면 된다는 것이다. 이는 통상 다수 국가에 특허출원을 진

행하는 경우가 많으며 이럴 경우 한국에서의 특허출원 이후에 여러 국가에서 심사결과가 발행되어 특허출원인은 한국 출원 이후 시점에 더 많은 특허성과 관련된 정보를 접할 수 있게 되는데 문제점이 있다. 따라서 현재의 특허법 규정만으로는 심사관에 의한 정확하고도 효율적인 심사결과를 기대하기 어렵다. 이에 다음과 같은 개선방안을 제시하고자 한다.

특허청구항에 기재된 발명과 관련이 있는 중요정보(선행기술)를 개시하여야 하는 시기를 해당 특허출원이 등록받기 전까지로 연장하고, 특허출원과 관련이 있는 모든 자가 특허성과 관련된 중요한 정보들을 알고 있거나 알게 된 경우 일정 기간 내에 관련 정보들을 모두 제출하도록 하여 실질적으로 하자 있는 특허가 등록되지 않도록 하는 방안을 제안하고자 한다. 이럴 경우 중요정보를 개시하기 위하여 명세서를 매번 수정하는 것보다는 별도의 제출서류 양식을 통해 제출토록 하는 것이 효율적일 것이다. 또한 별도 관납료 납부 없이 제출할 수 있도록 하되, 제출할 수 있는 자료의 개수를 제한하고 제출하는 자료에 대해서는 특허발명과의 관련성을 설명하도록 하는 것이 효율적인 제도 운영방안이라 생각된다.

또한, 중요정보 개시 의무를 위반하였을 경우 이를 제재하기 위한 방안으로 해당 특허를 무효화시킬 수 있거나 해당 특허의 권리행사를 제한하는 방안을 제안하고자 한다. 특허의 무효와 관련하여, 현행 제133조 제1항의 무효사유에 추가할 수도 있지만 일반 무효사유와 구별하여 별도의 무효조항을 신설하고 만약 정보개시 의무를 위반하여 무효화될 경우 전체 청구항이 무효화될 수 있도록 하며 原 특허로부터 파생된 분할출원도 무효화될 수 있도록 한다. 또한, 일본에서는 특허법 제104조의 3을 통해 특허에 무효사유가 있을 경우 특허권자가 그 특허권을 행사하지 못하도록 명문으로 규율하고 있으며 한국에서도 아직 법조항으로는 규율하고 있지 않지만 여러 판례에서 특허권자가 불공정한 행위로 취득한 특허권

에 대하여 그 특허권의 행사를 제한하고 있는 점을 감안할 때, 명문으로 써 정보개시 의무를 위반하여 등록된 특허에 대하여 특허권을 행사할 수 없도록 제한하는 규정을 신설할 필요가 있다. 다만, 특허권자가 행한 잘못된 행동을 치유할 수 있도록 만약 정보개시 의무 위반에 따른 문제가 발생하기 전에 그 특허에 대하여 정정심판을 청구하고 누락되었던 중요 정보가 특허청에 의해 고려된다면 더 이상 그것으로 인해 특허권 행사가 제한되지 않도록 할 필요가 있다.

상술한 의견안이 비록 특허출원인에게는 부담이 될 수도 있겠지만, 관련 법 개정을 통하여 하자 있는 특허가 등록되지 못하도록 사전에 방지하며 설사 등록이 되더라도 그 권리를 행사할 수 없도록 만드는 것이 특허출원인에게 독점 배타적인 권리를 부여하는 것에 비추어 형평성에 맞으며 또한 이렇게 하는 것이 우리법상의 대원칙인 “신의칙”에도 부합하는 것이라 사료된다.

주요어 : 불공정 행위, Inequitable Conduct, 정보개시 의무, IDS 제출

발명 정보, 발명 공개

학 번 : 2011-21461

- 목 차 -

제1장 서론

1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	2
3. 연구의 범위 및 방법	4

제2장 특허권의 본질 및 공개 의무와 정보개시 의무

1. 특허권의 본질	5
2. 특허권의 본질과 공개 의무	6
3. 특허권의 본질과 정보개시 의무	6
4. 소결	7

제3장 발명공개 의무에 관한 비교법적 고찰

1. 주요국가에서의 발명공개 의무		
1.1 미국에서의 특허명세서 작성 기준	8
1.2 일본에서의 특허명세서 작성 기준	14
1.3 유럽에서의 특허명세서 작성 기준	17

2. 한국에서의 발명공개 의무		
2.1 한국에서의 특허명세서 작성 기준	20
2.2 주요국가와의 차이점 및 개선(案)	24

제4장 발명의 정보개시 의무에 관한 비교법적 고찰

1. 주요국가에서의 정보개시 의무		
1.1 미국에서의 정보개시 의무		
1.1.1 연혁	26
1.1.2 형평법에 의한 방어	28
1.1.3 불공정 행위의 전통적 판단기준	30
1.1.4 불공정 행위의 종류	36
1.1.5 불공정 행위 관련 판례	45
1.1.6 Therasense 판결 이후의 변화	75
1.1.7 불공정 행위 규율 관련 특허법 개정안	78
1.2 일본에서의 정보개시 의무		
1.2.1 연혁	94
1.2.2 관련 법 규정	95
1.2.3 개시되어야 할 선행문헌 정보	97
1.2.4 선행문헌 정보의 기재	103
1.2.5 선행문헌 정보의 추가	104
1.2.6 문헌정보 개시요건에 관한 판단	105
1.2.7 심사 절차	108

1.3 유럽에서의 정보개시 의무		
1.3.1 연혁	111
1.3.2 관련 법 규정	112
2. 한국에서의 정보개시 의무		
2.1 연혁	116
2.2 관련 법 규정	117
2.3 배경기술의 기재요건	118
2.4 배경기술의 기재가 부적법한 유형	119
2.5 주요국가와의 차이점 및 개선(案)	123
제5장 결 론	132

제1장. 서론

1. 연구의 배경

최근 일본 경쟁업체가 TV 회로 구동방법에 대한 US '875 특허¹⁾로 특허Claim을 제기하였다. 통상 특허 Claim이 제기되면 해당건의 출원경과 서류(File Wrapper)를 분석하여 출원시점부터 등록시점까지의 일련의 과정들을 살펴보고 출원과정에서 문제는 없었는지를 확인하게 된다.

US '875 특허의 경우 모출원특허(parents patent)를 특허출원 한 이후 여러 건의 계속출원(continuation application)을 진행하면서 US '875 특허를 포함하여 다양한 특허 Portfolio를 형성하고 있었는데, 이중 US '875 특허와 같은 시기에 진행 중 이었던 US '897 특허를 분석하면서 재미있는 사실 하나를 발견하게 되었다.

US '897 특허가 미국 심사과정 중 심사관이 제시한 선행특허인 US '001 특허에 의해 102(e) - “신규성 흠결” 위반으로 거절을 받았고, 일본 경쟁업체는 특허등록을 받기 위하여 거절된 Claim 1을 삭제하고 종속항 내용들로 Claim을 한정하여 등록을 받았던 것이다.²⁾ 하지만 일본 경쟁업체는 US '897 특허에서 인용되었던 US '001 특허를 US '875 특허의 IDS(Information Disclosure Statement)로 제출을 하지 않았다.

통상 미국특허가 등록되기 이전이라면 특허출원인이 알고 있거나 알

-
- 1) US '875 특허는 TV 패널 전극에 구동파형을 인가하는 방법에 대한 특허로, 최초 미국에 출원된 모출원 특허가 각 구동파형의 기능을 한정하여 등록된 이후 모출원을 기초로 계속출원을 진행하여 기능 한정내용을 삭제하고 각 파형간의 전위레벨 비교 내용으로 등록을 받았다.
 - 2) 삭제된 Claim 1의 Claim scope는 Claim을 제기하였던 US '875 특허의 Claim1과 실질적으로 동일하였다.

게 된 선행자료는 IDS제출을 통해 미국특허청 심사관이 이를 고려하도록 해야 하지만, 일본 경쟁업체는 Family 특허(US '897 특허)에서 인용되었던 선행자료를 US '875 특허가 등록되기 이전이었음에도 불구하고 IDS로 자료를 제출하지 않아 결국 US '897 특허 Claim scope보다 넓은 권리범위로 등록을 받아 이를 기초로 특허 Claim을 제기하게 된 것이다.

결국 일본 경쟁업체는 분명 선행자료로 인해 문제가 될 수 있는 특허를 부당하게 등록 받아 이를 기초로 권리행사를 하고 있는 것이다. 이러한 경우 통상 정보개시(IDS) 의무를 성실히 이행하지 않아 불공정 행위(Inequitable Conduct) 문제가 있을 수 있고, 이것이 인정될 경우 미국에서는 등록받은 특허에 대한 권리를 행사할 수 없게 된다.

본 논문은 최근 업무를 통해 접하게 된 특허권 취득과정에서의 불공정 행위(Inequitable Conduct) 문제에 대한 지적 호기심의 발로에서 시작하게 되었다.

2. 연구의 목적

과거 20세기는 단순노동을 통해 유체재산을 많이 생산하고 판매하여 富를 축적하던 시대였다. 하지만 현대는 기술개발을 통해 보다 창작적이고 혁신적인 무체재산을 생산하고 판매하는 것이 새로운 富를 창출하고 경제발전을 이끄는 시대가 되었다. 이러한 아이디어나 정보와 같은 무체재산은 유체재산과는 달리 제3자가 사용한다고 하여도 그 무체재산의 양이 줄어드는 것이 아니라 오히려 사회전체의 관점에서 보면 보다 많은 사람들이 그 아이디어나 정보를 이용하여 사회전체의 후생과 이익을 증대시킬 수 있다는 특징이 있다. 하지만 무체재산의 특성상 제3자에 의한 무단복제와 모방이 용이하여 많은 노력을 기울여 개발한 기술들이 하루

아침에 무단도용당할 수 있다는 문제점이 있다. 만약 이와 같은 문제점이 발생한다면 아이디어나 정보의 보유자로서는 제3자의 무단이용이 불법행위나 부당이득에 해당된다고 주장할 수 있을 것이고 아이디어나 정보의 무단이용이 불법행위나 부당이득의 요건을 충족할 경우에는 그에 상응한 구제를 받을 수 있을 것이다. 법원에 의해서 일정한 유형의 무단이용행위가 위법한 것으로 확인되고 동일한 유형의 무단이용행위와 판결이 반복되면 그러한 아이디어나 정보의 보유자는 일정한 범위의 재산적 이익을 향유할 수 있는 지위를 가지게 된다. 이는 아이디어나 정보의 보유자에게 일정한 범위의 재산권을 부여해 주는 결과가 되고 그러한 권리를 확인하거나 강화하기 위해 제정된 성문법이 특허법, 저작권법, 상표법 등과 같은 지적재산권법이라고 볼 수 있다.³⁾ 이러한 지적재산권법은 아이디어나 정보의 소유자에게 일정기간동안 그 권리를 독점·배타적으로 사용할 수 있는 권리를 부여하는데, 그 전제조건으로서 해당 아이디어나 정보를 일반 공중에게 정확히 공개할 것을 요구하고 있다. 특허의 경우 이러한 아이디어나 정보의 공개는 크게 두 경로를 통해 이루어질 수 있다. 첫째는 그 발명의 내용이 상세히 기재되어 있는 명세서이며 이를 통해 공개된 발명내용은 자유로운 문헌적 이용에 제공되어 보다 좋은 개량 발명의 탄생을 유도함으로써 과학기술 및 산업발달에 이바지하게 된다. 또한 특허 명세서를 통해 공개된 발명을 다른 제3자가 확인함으로써 공개된 발명과 동일기술에 대한 중복투자를 피할 수 있게 해준다. 둘째는 그 발명의 배경이 될 수 있는 선행기술 내용을 공개하는 것이며 이를 통해 보다 신속한 심사가 가능하며 하자있는 권리발생을 억제할 수 있게 된다. 하지만 만약 그 특허출원인이 잘못된 정보를 공개한다면 그 공개된 내용을 신뢰하였던 제3자는 불측의 손해를 입게 될 수도 있을 것이

3) 정상조, 박준석 著 “지적재산권법 (홍문사)”, P. 5

고, 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다는 특허법의 목적을 달성할 수 없게 된다. 이와 같은 문제점을 사전에 방지하기 위하여 각 국가마다 발명의 내용을 특허명세서 상에 기술하는 방식과 발명의 배경이 되는 선행기술 정보를 개시하는 방식에 대하여 각각 규율하고 있다.

한국의 경우, 발명의 내용을 특허명세서 상에 기술하는 방식에 대하여는 오래전부터 법 규정을 통하여 이를 규율해 오고 있는 상황이나, 선행기술 정보를 개시하는 제도와 관련해서는 2011년 법 개정을 통하여 그 내용을 신설하여 운영하고 있으나 아직은 초보적인 수준이라 할 수 있다. 이에 미국 및 유럽과 일본에서의 발명공개 제도와 특히 큰 차이점을 보이고 있는 선행기술 정보개시 제도에 대하여 각각 고찰해봄으로써 과연 한국 실정에 맞는 특허권 취득 과정에서의 불공정 행위 규율 방안에는 어떤 것이 있을 수 있는지 살펴보고자 한다.

3. 연구의 범위 및 방법

본 연구를 통하여 미국을 중심으로 일본, 유럽 및 한국에서의 발명공개 제도 현황에 대하여 살펴보고, 특히 문제가 되고 있는 선행기술 정보개시 제도에 대하여 좀 더 깊게 살펴보고자 한다.

특히, 선행기술 정보개시 제도와 관련해서는 제도적으로 가장 앞서 있는 미국의 정보개시(IDS-Information Disclosure Statement) 제도의 내용과 불공정 행위(Inequitable Conduct)를 판단하는 전통적인 기준 및 최근 Therasense 판결을 통해 강화된 판단기준, 그리고 판결내용을 반영하기 위한 특허법 개정안 등을 살펴보고 기타 유럽, 일본국가의 정보개시 제도를 비교 고찰해 보고자 한다.

제2장. 특허권의 본질 및 공개의무와 정보개시 의무

1. 특허권의 본질

특허권의 본질과 관련하여 다양한 견해가 있지만 그 중 자연권설과 정책설이 유력한 견해이다. 자연권설은 특허권을 발명자의 인격적·경제적 권리로 인정하는 반면 정책설은 지적 창작의 결과를 적용하고 전파함으로써 사회적·경제적 발전을 이루는 것을 법정정책적 이유로 한다는 것이다. 자연권설은 새로운 아이디어를 최초로 발명하거나 소개한 사람은 자신의 노동에 의하여 가치를 증가시키는 것이지만 그 후에 아이디어를 발명하거나 소개한 사람은 자신 외에는 가치를 증가시키지 못한다는 근거로 자본주의 및 실용주의적 정당성을 부여하고 있는데 이는 특허권이 갖는 독점적 성질을 충분히 설명하지 못한다는 약점으로 인해 특허권의 천부인권적 권리의 재확인에 불과하다는 지적이 있다. 이에 대해 정책설은 연혁적으로 특허법의 발전은 외국자본의 유치와 신기술 개발을 위해 이루어져 왔으며 특허권이 비밀공개에 대한 대가로 부여되는 독점배타권이란 성격을 가지고 있다는 이유로 지지되어 왔다. 이러한 태도는 산업발전의 이바지를 목적으로 하는 특허법의 목적과 일치한다는 점에서도 설득력을 가지고 있다. 하지만 우리 법이 일방적으로 자연권론적 입장 또는 정책설적 입장에 있다고 단정하기는 어렵다. 왜냐하면 우리 법이 초기에는 대륙법의 영향을 받았고 후에는 영미법의 영향을 받음에 따라 일부 조항은 자연권론에 근거하고 다른 일부 조항은 정책설에 근거하고 있기 때문이다. 이렇듯 자연권론은 연혁적 또는 권리의 근거를 제시하고

설명하기 위한 역할을 하며 정책설은 현재의 특허법에서 규정하는 특허권 제한규정에 직접적으로 영향을 미치고 있으므로, 정책설을 기초로 자연권적 이론이 반영되는 이른바 “정책적 절충설”을 우리 특허법의 본질로 보는 것이 옳을 것이다.⁴⁾

2. 특허권의 본질과 공개 의무

특허권의 본질을 정책설의 관점에서 살펴볼 때, 특허제도가 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지할 수 있기 위해서는 발명의 기술적 사상을 일반인에게 정확히 공개한 발명에 대해서만 특허권을 부여하여야 할 것이다. 환언하면, 기술발명의 공개를 유도하여 사회 전체의 과학기술을 발전시키기 위한 특허법은 올바른 발명기술 공개를 전제로 하며 이를 위해 특허출원을 하는 자는 발명의 상세한 설명 항목에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하고 공개해야 하는 의무를 부담하고 있다. 이러한 공개 의무를 충실히 이행하여 당업자들이 기술적 진보를 이루도록 공헌하는 자에게는 그 공개의 대가로서 특허권을 부여하지만 이를 위반한 경우에는 특허무효 사유로 보아 특허권을 부여하지 않는다.

3. 특허권의 본질과 정보개시 의무

정보개시 의무는 특허권의 본질적 요소인 정보공개의 요구로부터 비롯된다. 즉, 정보개시 의무 위반은 특허권이 보호하고자 하는 공극적인

4) 특허권의 본질과 한계에 관한 연구 (강원대 법대 정진근 교수), P. 5

목적에 반하는 것이며 특허권을 주장하는데 있어 한계선을 설정하고 있는 것이다. 이러한 정보개시 의무는 관련된 정보를 공개함으로써 특허 심사를 촉진시키고 제3자의 이익을 보호하며 출원된 기술발명의 범위를 명확히 한다는 점에서 의의가 있는 것이다.

최근 특허출원 건수가 급증하고 소프트웨어 관련 발명과 영업방법 발명 및 유전자 관련 발명 등이 인정되기 시작하면서 이와 같은 급박한 현실에 대응하기 위해서는 관련 심사관 확충 및 선행기술에 대한 자료 확보가 필수적이라 할 수 있으며, 만약 부족한 수의 심사관으로 미흡한 선행기술 정보를 바탕으로 발명의 특허성 여부가 판단되어 진다면 향후 특허무효심판 청구에 따른 각종 문제가 발생할 수 있는바 정보개시 의무의 중요성은 더욱 크다고 할 수 있다.

4. 소결

발명의 공개 의무는 그 목적 및 요건과 효과에 있어 정보개시 의무와 다른 제도이다. 예를 들어, 정보개시 의무의 경우 정보개시의 상대방이 특허청이라는 점과 공개의 대상이 출원된 발명기술이 아닌 출원발명과 관련된 종래기술이라는 점에서 발명의 공개 의무 제도와는 다소 상이한 것이다.

하지만 정책설의 입장에서 볼 때, 발명의 기술적 사상과 발명의 배경이 되는 선행기술 정보를 정확히 공개한 발명에 대해서만 특허권을 부여하여 기술의 발전과 산업발전에 이바지한다는 목적에서는 동일한 제도라 할 수 있을 것이다.

제3장. 발명공개 의무에 관한 비교법적 고찰

통상 발명의 공개는 특허명세서를 통하여 이루어지기 때문에 이하에서는 주요국가에서의 특허명세서 작성 규정과 한국에서의 특허명세서 작성 규정을 살펴보고 이를 통해 주요국가와 한국 규정간의 차이점은 무엇이며 한국 규정에 보충해야 할 내용은 무엇인지 고찰해 보고자 한다.

1. 주요국가에서의 발명공개 의무

1.1 미국에서의 특허명세서 작성 기준

(1) 특허명세서 기재요건 관련 규정

미국 특허법 35 U.S.C. § 112⁵⁾ 규정은 상세한 설명의 기재요건 등에 대하여 규정하고 있으며, 특허법 시행규칙 37 C.F.R. 1.77(b)에서는 명세서의 기재항목을 제시하고 있고, 37 C.F.R. 1.72, 1.73, 1.74 및 MPEP의 연관 규정에서 그 기재 방법에 대하여 설명하고 있다. 특히, 35 U.S.C. § 112 규정은 발명자에게 특허권이라는 독점·배타적인 권리를 부여하는 대가로 발명자가 공개하여야 하는 발명에 관한 정보의 질적 및 양적 수준에 대한 최소요건을 제시하고 있다.

5) The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

(2) 미국 특허법 35 U.S.C. §112 규정 요건

미국 특허법 §112에서는 특허명세서 작성과 관련된 기본적인 개시요건(disclosure requirement)을 규정하고 있다. 즉, 특허명세서는 그 발명이 속하거나 밀접하게 연관된 기술 분야의 당업자가 그 발명을 제조·사용할 수 있도록 자세하고 명료하고 간결하고 정확한 용어로 작성된 그 발명 및 그 제조·사용 방법에 관한 상세한 설명을 포함하여야 하며, 그 발명을 실시하는데 있어 발명자가 생각한 최선의 실시예(Best mode)를 제시하여야 한다. 이를 세 가지 요건으로 구분하면, ① 발명에 관한 상세한 설명(Written description)을 포함하여야 하며, ② 그 발명을 제조·사용할 수 있는 방식과 방법을 개시(Enablement)하여야 하며, ③ 그 발명을 실시하는데 있어 발명자가 생각하는 최선의 실시예(Best mode)를 기재하여야 하는 것으로 분류할 수 있다. 다만 이러한 세 가지 요건들은 상호 분리되어야 하고 구별되어지도록 기재하여야 한다.

특허출원인은 특허명세서를 작성할 때 해당 발명을 상세하고 명확하게 개시하여야 하며, 만약 이를 위반하였을 경우에는 출원된 특허는 거절되거나 등록 후 무효화 될 수 있다. 이는 특허존속기간 동안에 타인이 특허발명을 자유롭게 실시할 수 없는 것에 대한 반대급부로서 공중에게 의미 있는 기술내용을 개시하도록 하여 유용한 기술적 진보를 촉진하게 하기 위한 것이다. 상세한 설명 기재요건을 충족시키기 위해서는 발명자가 특허로 청구한 발명에 대하여 독점·배타적인 권리를 주장할 수 있음을 그 기술 분야에서 통상의 기술을 가진 당업자가 합리적으로 인정할 수 있을 정도로 특허명세서에는 특허청구된 발명을 충분히 그리고 상세하게 설명하여야 한다. 특허출원인은 특허청구된 발명을 충분히 개시하는 용어, 구조, 도면, 도표 및 수식 등의 설명 수단을 사용하여 특허청구

된 발명에 대한 모든 관련내용을 기재함으로써 특허청구된 발명에 대해 특허권을 주장할 수 있다는 것을 보일 수 있다. 통상 특허청구된 발명에 대한 상세한 설명은 특허출원 시에 명세서에 적절히 기재되어 있는 것으로 추정된다. 하지만 만약 특허청구된 발명의 일부분이 해당 기술 분야의 당업자가 인식할 수 있을 정도로 충분히 상세하게 설명되어 있지 않은 경우에는 상세한 설명에 대해 기재불비의 문제가 발생하게 된다. 즉, 해당 기술 분야에 통상적이지 않거나 당업자에게 알려지지 않은 필수적 주요 특징을 특허청구항에서 필요로 하지만 해당 명세서에 그 내용이 충분히 설명되어 있지 않다면 특허청구된 발명은 전체로서 충분히 설명되어 있지 않은 것이다. 또한, 발명의 기능과 관련된 제조방법에 대한 발명에 있어 제조방법의 관점에서만 발명을 설명하고 그 발명의 구성과 기능 사이의 연관성이나 관련성에 대한 설명이 없거나 기술적으로 인식되지 않을 경우에는 특허청구된 발명은 전체로서 충분히 설명되어 있지 않다고 할 수 있다. 또한, 해당 기술 분야의 지식과 기술수준으로 당업자가 명세서에 개시된 내용을 통해 특허청구된 제품을 즉시 파악할 수 없다면 상세한 설명에 관한 기재불비의 문제가 발생한다. 특허출원에서 신규사항의 추가금지 규정에 의해 특허출원인은 최초에 출원된 내용을 벗어나는 정보를 추가할 수 없으며, 상세한 설명 기재요건은 특허출원인이 특허출원 시의 명세서에서 충분히 개시하고 있지 않은 내용을 특허청구하는 것을 방지한다. 추가되거나 정정된 청구항이 특허출원 당시의 개시에 의해 뒷받침되지 않는 요소나 한정내용을 추가하는 것은 상세한 설명 요건에 위배된다. 한정사항을 삭제하는 것도 발명자가 보다 넓은 범위의 발명을 독점·배타적인 권리로 주장할 수 있는 문제를 야기할 수 있으며, 최초에 개시된 발명에 관하여 필수적이거나 중요한 특징으로 특허출원인이 설명하고 있는 구성요소가 생략된 특허청구항은 상세한 설명의 기재

요건에 부합하지 않는다. 상세한 설명에 관한 기재요건을 만족시키는지
를 판단할 때에는 특허청구항의 범주를 상세한 설명의 범주와 비교하여
야 하며, 이와 같은 판단은 특허출원 당시의 당업자의 관점에서 그 기술
분야의 지식수준에 따라 판단하여야 한다. 통상 상세한 설명에 관한 기
재요건을 충족시키는데 필요한 개시의 구체성 정도는 해당 기술 분야의
지식수준과 역비례 관계가 있으며, 해당 분야에서 주지된 정보는 명세서
상에 상세히 기재할 필요는 없다.

실시가능 요건(Enablement requirement)이란 발명을 제조하는 방법
및 발명을 사용하는 방법이 명세서 상에 설명되어야 한다는 요건이다.
당업자가 제조 및 사용을 할 수 있어야 하는 발명은 특허청구항에 의해
정의된 발명이다. 이처럼 당업자가 특허청구된 발명을 제조 및 사용할
수 있도록 명세서에 그 발명을 설명해야 하는 요건은 관심 있는 대중에
게 의미 있는 방식으로 그 발명이 전달되는 것을 보장하기 위한 것이다.
실시가능 요건은 상세한 설명 기재요건과는 별개의 요건이며 상호 구별
되어야 한다. 따라서 만약 특허청구된 발명이 명세서의 상세한 설명 부
분에는 개시되어 있지 않지만 특허청구항에는 개시되어 있는 경우, 특허
명세서는 특허청구된 발명을 뒷받침하지 않는다는 이유로 거절될 것이며
이러한 거절은 상세한 설명 기재요건 위반에 의한 거절이다.

명세서가 실시가능한지의 여부를 판단하는 경우, 그러한 명세서는 특
허출원일 당시에 실시 가능하여야 하며 발명의 본질, 선행기술 등 그 분
야의 기술수준을 고려하여야 한다. 발명의 본질인 특허청구된 발명은 그
분야의 기술수준 및 당업자의 기술수준을 결정하는 척도가 되며, 선행기
술의 수준은 특허청구된 발명이 속하는 주제에 대해 당업자가 출원 당시
에 알고 있는 것을 의미한다.

명세서는 당업자가 실시 가능하도록 작성되어야 한다. 특허청구된 발

명에 다양한 기술이 연관되어 있다면 각 기술 분야의 당업자가 각 기술 분야에 적용할 수 있도록 명세서를 실시 가능하도록 기재하여야 한다. 또한 명세서는 당업자가 과도한 실험 없이 특허청구된 발명의 전 범위를 제조·사용하는 등 실시할 수 있도록 기재되어야 한다.

심사결과 실시가능 요건 위반의 이유로 거절될 경우, 특허출원인은 출원 당시 특허명세서의 개시에 의해 당업자가 특허청구된 발명을 실시하는 것이 가능하다는 것을 증명하여야 한다. 이러한 증명은 당업자가 출원 당시에 알고 있었음을 보이는 선언서나 선서서 제출을 통해서도 가능하며, 출원일 이후에도 선언서나 선서서 제출이 가능하다. 반면 심사관은 선언서를 통해 제출된 내용 중, 예를 들어 실험에 사용된 재료 및 조건을 명세서의 개시내용과 비교하여 그 내용들이 특허청구된 발명의 범위와 상호 합리적인 연관성이 있는지를 확인하여야 한다. 만약 실시가능 요건에 대한 거절이 적절하지만 심사관이 특허청구된 발명을 실시 가능하게 하는 한정사항들을 알고 있다면 심사관은 가능하면 심사 과정 중에 그 한정사항들을 특허출원인에게 통지하여야 한다.

최선 실시예(Best mode) 기재요건은 출원일 당시 특허출원인이 발명을 수행하는데 있어 최선의 방법으로 인지하고 있었던 특정 수단이나 기술을 개발하였다면 그러한 정보를 공중에게 개시하도록 하는 것이다. 이러한 요건에 의해 발명자가 최선의 실시예를 숨기고 차선의 실시예로 알고 있는 것만을 개시하는 것을 허용하지 않는다.

최선 실시예 기재요건의 부합여부를 판단할 때에는, 출원 당시에 발명자가 발명을 실시하기 위한 최선의 실시예를 알고 있었는지의 여부를 판단하여야 하며, 만약 발명자가 최선의 실시예를 알고 있었다면 그러한 최선의 실시예를 당업자가 실시 가능하도록 상세한 설명에 기재하였는지의 여부를 판단하여야 한다. 알고 있었는지의 여부에 대한 조사는 주관

적인 조사에 해당하며, 기재여부에 대한 판단은 객관적인 조사에 해당하여 특허청구된 발명의 범위 및 해당 기술 분야의 기술적 수준에 따라 판단한다. 최선 실시예 기재와 관련하여 구체적인 사례를 개시해야 한다는 법적 요건은 없으므로 제품사양서(product specification)와 같은 수준으로 최선 실시예를 기재할 필요도 없다. 또한 특허출원인이 최선이라고 간주하는 실시예를 구체적으로 지적해야 한다는 법적 요건도 없으므로 특허출원인이 생각하는 최선 실시예가 명세서 상에 개시되어 있으면 그것으로 충분한 것이며 구체적으로 최선 실시예를 지정할 필요는 없다. 만약 외국출원을 기초로 미국에 우선권 주장 출원을 진행하는 경우와 원출원의 이익을 주장하는 계속출원과 같이, 우선일 또는 원출원일과 미국출원일 또는 계속출원일 사이에 개발된 사항으로 최선 실시예가 변경될 경우라도 최선 실시예를 갱신할 필요는 없다. 다만 일부계속출원(CIP - Continuation In Part)과 같이 발명의 완전한 실시를 위해 필수적이고 모출원에서 제시되지 않은 새로운 사항이 포함되는 경우라면 갱신된 추가 사항을 개시해야 할 필요가 있는 경우도 있다.

최선 실시예가 기재되어 있지 않음에 따른 특허의 거절 또는 무효를 주장하기 위해서 적극적인 은닉 또는 중대한 불공정 행위가 요구되는 것은 아니다. 단지 특허청구된 발명을 실시하는 것을 가능하게 하는 특정 구성요소를 발명자가 알고 있었으나 이를 개시하지 않은 채 대신 넓은 카테고리의 관점에서 설명하고 있다면 최선 실시예 기재요건이 충족되지 않은 것이라 할 수 있다. 다만, 발명자가 특허출원 당시에는 보다 나은 방법을 알지 못하였거나 그것이 최선의 방법이라고 인식하지 못하였다고 한다면 이를 기초로 특허의 무효를 주장할 수는 없다. 주의할 것은, 특허명세서에 최선 실시예를 제시하지 않은 것이 불공정한 행위에 의한 결과라면 그 특허에 대한 권리는 집행불가능(unenforceable) 상태에 처할 수

있을 뿐만 아니라 동일한 기술을 다루는 다른 유사 Family 특허들도 집행불가능하다고 판결될 수 있다는 점이다. 또한 최초 출원 당시에 개시되지 않았던 최선 실시예를 추후에 특허명세서에 추가하는 보정서를 제출하는 경우 신규사항의 추가에 해당되어 이러한 보정이 허용되지 않고 최선 실시예 기재요건 위반의 흠결이 치유될 수 없음에 유의해야 한다.⁶⁾

1.2 일본에서의 특허명세서 작성 기준

(1) 특허명세서 기재요건 관련 규정

일본 특허법 제1조는, “특허제도의 목적은 발명을 보호하고 이용을 도모함으로써 발명을 촉진시켜 산업발전에 이바지하는 것이다“라고 규정하고 있다. 이러한 특허제도는 새로운 기술을 개발하여 공개한 발명자들에게 일정한 기간 동안 일정한 조건 아래 독점·배타적인 권리를 허용함으로써 가능해진다. 그리고 이러한 발명의 이용은 통상 특허명세서를 통해 이루어지며, 특허법 36조 4항 1호⁷⁾에서 특허명세서 內 발명의 상세한 설명 방법에 대해 규율하고 있다.

특허법 36조 4항 1호에 따르면, 발명의 상세한 설명은 경제산업성령에 따라 그 기재는 해당 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

6) 실무적으로 최선 실시예 기재요건 위반으로 심사단계에서 거절 받는 경우는 거의 드물며, 통상 특허소송이나 당사자계 심판 절차 등에서 증거개시 절차를 통하여 일반적으로 문제가 된다.

7) 第三十六條 4 前項第三号の發明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 經濟産業省令で定めるところにより、その發明の屬する技術の分野における通常の知識を有する者がその實施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

그 발명을 실시할 수 있도록 명확하고 충분하게 기재 하여야 한다고 되어 있다. 경제산업성령(24)에 따르면, 발명의 상세한 설명의 기재는 발명이 해결하고자 하는 문제와 이에 대한 해결책과 발명이 속한 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 해당 발명의 기술적 중요성을 이해하기 위해 필요한 기타 다른 사안들을 기재하여야 한다고 되어 있다.

(2) 일본 특허법 36조 4항 1호 요건

36조 4항 1호의 의미는, 연구와 개발(서류와 실험, 분석과 제조에 대한 이해를 포함)을 위한 통상의 기술적 수단을 사용할 수 있는 사람이 발명의 상세한 설명의 기재에 기초하여 특허청구된 발명을 실시할 수 있는 정도로 발명의 상세한 설명을 기재하여야 한다는 것을 의미한다. 그러므로 만약 통상의 지식을 가진 자가 명세서에 기재된 내용에 기초하여 발명을 어떻게 실시할 수 있는지 이해할 수 없다면 발명의 상세한 설명은 충분히 기재된 것이라 할 수 없다. 예를 들어, 만약 발명을 실시하고자 하는 통상의 지식을 가진 자가 합리적으로 예상되어지는 수준을 넘어서 노력을 해야 하고 시행착오를 거쳐야 한다면 그러한 발명의 상세한 설명은 충분히 기재된 것이라 할 수 없다.

36조 4항 1호에서의 발명의 실시란 특허청구된 발명의 실시를 의미하는 것으로 해석되어 진다. 그러므로 발명의 상세한 설명은 통상의 지식을 가진 자가 특허청구된 발명을 실시할 수 있도록 충분히 명확하고 완전하게 기술되어야 한다. 다만 특허청구항으로 기재되지 않은 발명의 경우 실시가능 요건을 만족하지 않는다하여도 특허법 36조 4항 1호 위반이 되지 않으며, 두 개 이상의 특허청구된 발명을 기술하는 기재가 상호 중복이 되는 경우 중복되는 기재는 생략할 수 있다.

해당 조문에서 "발명을 실시할 수 있도록"이란, 물건에 관한 발명인 경우 그 물건을 생산하고 사용할 수 있음을 의미하며, 방법 발명인 경우 그 방법을 사용할 수 있음을 의미하고, 물건을 생산하는 방법 발명인 경우 그 방법에 의해 물건을 생산할 수 있음을 의미한다.

특허출원인은 발명의 상세한 설명 항목에 발명의 실시예들 중 특허출원인이 생각하는 최선의 실시예(best mode)를 기재할 필요가 있다. 하지만 특허법 36조 4항 1호 조항에는 최선 실시예 기재를 강제할 수 있는 내용이 없기 때문에 만약 특허출원인이 최선 실시예를 알고 있음에도 불구하고 이를 상세한 설명에 기재하지 않은 것이 명백하다하더라도 이를 근거로 특허를 거절할 수 없다. 통상 발명의 개시는 실시예를 기재함으로써 36조 4항 1호 규정을 만족시킬 수 있지만, 만약 명세서와 도면을 통해 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시할 수 있다면 실시예를 기재할 필요가 없다.

심사관이 특허법 36조 4항 1호 조항의 실시가능 요건 위배의 이유로 거절이유를 통지할 경우 심사관은 특허청구된 발명이 실시가능 요건을 만족시키지 못하고 있다고 판단하게 된 이유를 설명하여야 한다. 또한, 심사관은 특허출원인이 거절이유를 극복할 수 있도록 보정의 방향을 제시해야 한다. 이 경우 실시가능 요건을 만족시키기 위한 기재의 수준을 제시할 수 있다.

거절이유는 특허출원인의 의견서가 심사관에 의해 받아들여질 경우 해소될 수 있으나, 여전히 발명의 상세한 설명 내용이 통상의 지식을 가진 자가 해당 발명 내용을 실시하기에 명확하고 충분히 기재되어져 있다고 판단되어지지 않는다면 거절이유를 극복하지 못하고 거절결정 된다.

1.3 유럽에서의 특허명세서 작성 기준

(1) 특허명세서 기재요건 관련 규정

유럽 특허출원의 경우 발명의 개시와 관련된 법 규정은 유럽 특허법 Article 83⁸⁾이다. 즉, 유럽에서 특허출원을 할 경우 특허출원인은 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 실시할 수 있도록 충분히 명확하고 완전한 방식으로 그 발명을 개시하여야 한다고 규정되어져 있다. 또한 Rule 42의 “Content of the description”을 통해 상세한 설명의 기재요건 등을 구체적으로 명시하고 있다.

Article 83과 Rule 42 조항의 목적은 특허청구된 발명을 통상의 지식을 가진 자가 실시할 수 있도록 하기 위해 충분한 기술적 정보를 개시하도록 하고, 특허출원서를 읽는 사람이 특허청구된 발명이 관련 기술 분야에 어떠한 기여를 했는지 이해할 수 있도록 하기 위함이다.

(2) 유럽 특허법 Article 83 요건

Article 83은 “특허출원서는 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시할 수 있을 정도로 발명을 충분히 명확하고 구체적으로 기재하여야 한다”라고 규정하고 있다.

여기서 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자란 발명을 실시하기 위해 필요한 모든 사소한 내용까지 알고 있는 사람을 의미하는 것은 아니며, 특허출원서와 관련 참조자료의 개시 내용뿐만 아니라 특허출원 시점에서

8) The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

관련 기술 분야에서 일반적인 지식을 가지고 있는 숙련된 실시자를 의미한다. 이러한 통상의 지식을 가진 자는 통상적인 과제와 실험을 수행할 수 있는 수단과 능력을 가진 자로 이해될 수 있다.

또한 "특허출원서"에 해당 발명내용을 충분히 기재하여야 한다고 규정되어 있는데, 발명내용이 충분히 기재되었는가를 판단하기 위해서는 발명의 상세한 설명뿐만 아니라 특허청구항, 도면 등 특허출원서를 전체적으로 고려하여 판단하여야 한다. 만약 특허명세서를 통한 발명 내용의 개시가 심각하게 불충분하다면 그러한 문제점은 실시예 등을 후속적으로 추가함으로써 치유될 수 있을 것이지만, 이러한 추후 보정은 최초 출원時 명세서 범위를 넘어 새로운 신규사항을 추가할 수 없으며 만약 새로운 신규사항을 추가할 경우 특허출원은 거절될 것이다.

통상의 지식이란 그 주제에 대한 기본 교과서나 핸드북에 나와 있는 내용이라고 할 수 있다. 통상의 지식을 가진 자는 어떠한 상황에서 무엇을 해야 할 것인가에 대한 도움을 얻기 위해 기본 교과서나 핸드북을 참고하게 되는데, 그 이유는 통상의 지식을 가진 자는 기본적인 선행기술에 대한 지식을 갖고 있으며 또한 필요한 지식을 어디서 얻을 수 있는지 알고 있기 때문이다. 이들 책은 통상의 지식을 가진 자에게 어떤 문제를 해결하기 위한 방법을 구체적으로 설명하고 있는 자료를 알려주거나 또는 적어도 그 문제의 해결을 위해 조금도 의심 없이 사용할 수 있는 일반적인 방법을 알려준다. 이에 반해 특허명세서는 일반적으로 통상의 지식의 일부로 볼 수 없다. 따라서 출원명세서의 기재가 불충분할 경우 그 부족한 부분이 선행 특허명세서에 기재되어 있으므로 통상의 지식으로부터 보충 가능하다고 주장할 수 없다. 그러나 새로운 연구개발 분야에서는 개별 특허문헌이 통상의 지식의 일부로 간주될 수도 있는데, 해당 특허문헌이 새로운 분야에서 기초적 작업에 해당되는 경우가 그 예이다.

통상의 지식(Common General Knowledge)과 특허법에서 말하는 일반적인 지식(Public Knowledge)과는 구별되어야 한다. 통상의 지식이란 해당 분야에서 적절히 훈련된 사람 즉, 실제 생활에서의 자기의 일에 익숙한 그런 사람에게 알려진 내용이 무엇인가라는 실제적인 물음에 대한 상식적인 접근방법으로부터 도출된 개념이라는 점에서 일반적인 지식과는 다르다. 특허명세서의 경우, 그 기술이 당해 기술 분야의 숙련된 기술자에게 아주 잘 알려져 있어 통상의 기술로 간주될 수 있거나 심지어 어느 산업 분야에서는 모든 특허명세서가 통상의 지식으로 간주되는 경우도 있지만 일반적으로는 특허명세서는 통상의 지식의 일부로 간주되지 않는다.

통상의 지식을 가진 자는 출원서의 기재내용으로부터 과도한 부담 없이 발명을 실시할 수 있어야 한다. 물론 이상적으로는 통상의 지식을 가진 자가 최소한의 노력만으로도 실시 가능하도록 해야 하지만, 과도한 부담이 되지 않는다면 어느 정도의 일상적인 작업을 요하는 것은 허용된다. 미개척 분야나 많은 기술적 어려움이 있는 기술 분야 출원의 경우 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시하는 과정에서 어느 정도의 시행착오를 거치더라도 명세서의 기재가 충분하지 못하다고는 할 수 없으나, 이 경우 통상의 지식을 가진 자가 초기의 시행착오나 통계적인 예측치를 통하여 발명을 성공적으로 실시할 수 있을 정도의 적절한 설명이 명세서에 기재되어 있어야 한다.

발명의 상세한 설명의 기재범위와 실시예의 수는 발명의 속성과 범위에 따라 달라진다. 청구범위에 기재된 발명을 실시하기 위해서 단지 하나의 실시예만 있어도 충분한 경우가 있는가 하면, 어떤 경우에는 하나 이상의 실시예가 있어야만 하는 경우도 있을 수 있어 이는 개별 사안에 따라 판단되어야 한다. 통상 특허출원서는 그 해당 기술 분야에 있어

통상의 지식을 가진 자에게 공개되므로 이미 널리 알려진 기술적 특징에 대해 상세하게 개시할 필요는 없으며, 통상의 지식을 가진 자가 해당 발명내용을 원활히 실시하는데 충분하도록 발명을 실시하는데 있어 필수적인 기술적 특징만을 개시하도록 한다. 따라서 단일의 실시예만을 기술하는 것으로도 충분하지만, 특허청구항의 권리범위가 넓은 경우 명세서가 특허청구항에 의해 보호되는 영역까지 다수의 실시예를 개시하지 못한다면 특허출원서는 특허법 83조의 요건을 만족시키지 못할 수도 있다. 다만, 넓은 범위의 기술영역이 한정된 실시예에 의해 충분히 뒷받침되는 경우도 있지만 이러한 경우 특허출원서는 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 과도한 노력 없이 특허청구된 발명을 실시할 수 있을 정도로 충분한 정보를 포함하여야 한다.

특허법 83조와 시행규칙 42조의 요건을 충분히 만족시키기 위하여, 만약 다양한 부분들의 기능이 명확하지 않다면 발명이 구조적 관점뿐만 아니라 기능적 관점으로도 기재될 필요가 있다. 예를 들어 컴퓨터와 같은 기술 분야에서 기능에 대한 명확한 설명은 구조에 대한 설명보다 훨씬 더 적절할 수 있다.

2. 한국에서의 발명공개 의무

2.1 한국에서의 특허명세서 작성 기준

(1) 특허명세서 기재요건 관련 규정

한국 특허법 제42조 3항 1호⁹⁾에서는 발명의 상세한 설명을 기재할

9) 제42조(특허출원)

경우 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재할 것을 요구하고 있다. 또한 특허법 시행규칙 제21조 3항10)을 통해 발명의 상세한 설명에 포함되어야 하는 내용을 규정하고 있으며, 특허·실용신안 심사지침서를 통해 발명의 상세한 설명의 기재요건에 대하여 가이드를 제공하고 있다.

(2) 한국 특허법 제42조 3항 1호 요건

발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다. 이는 해당 기술 분야의 평균적 기술자가 특허출원 시에 그 발명이 속하는 기술 분야의 기술상식과 명세서 및 도면에 기재된 사항에 의하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재하여야 한다는 것을 의미한다.

실시란 물건의 발명에서는 그 물건을 생산하고 사용할 수 있을 것을 말하며, 방법의 발명에 있어서는 그 방법을 사용할 수 있어야 하는 것을 의미한다. 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는 그 방법에 의하여 그 물건을 제조할 수 있을 것을 의미한다.

③ 제2항 제3호에 따른 발명의 상세한 설명의 기재는 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 산업통상자원부령으로 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재할 것
- 10) 법 제42조 제3항 제1호에 따른 발명의 상세한 설명에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1) 기술분야, 2) 해결하고자 하는 과제, 3) 과제의 해결 수단, 4) 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항

실시의 대상이 되는 발명은 특허청구항에 기재된 발명으로 해석되며, 만약 발명의 상세한 설명에만 기재되어 있고 특허청구항에는 기재되어 있지 않은 발명의 경우 실시 가능하게 기재되어 있지 않더라도 이는 특허법 제42조 3항 1호 요건의 위반이 되지는 않는다.

“쉽게 실시“란 그 발명이 속하는 기술 분야의 평균적 기술자가 해당 발명을 명세서 기재에 의하여 특허출원 時의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고도 과도한 시행착오나 반복 실험 등을 통하지 않고 그 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있는 것을 말한다.

실시가능 요건과 발명이 상세한 설명에 의해 뒷받침되어야 한다는 요건은 서로 밀접한 관계에 있다. 따라서 만약 발명의 상세한 설명에는 특정 실시 형태만이 실시 가능할 정도로 기재되어 있고 특허청구항에 관련된 발명의 실시 형태가 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 특정 실시 형태와 차이가 있다고 인정되는 경우에는 발명의 상세한 설명에 기재된 실시예만으로는 특허청구항에 관련된 발명을 실시할 수 없다는 이유로 특허법 42조 3항 1호 위반으로 거절이유가 통지된다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용에는 그 발명의 평균적 기술자가 그 발명을 어떻게 실시할 수 있는지를 쉽게 알 수 있도록 그 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 적어도 하나 이상 기재하도록 한다. 발명이 어떻게 실시되어지는가를 보이기 위해서는 과제를 해결하기 위한 기술적 수단을 기재할 필요가 있으며 기술적 수단이 복수인 경우에는 이들 상호간에 서로 어떠한 유기적 결합관계가 있으며 어떠한 효과를 유발하는지에 대해 기재할 필요가 있다. 기술적 수단은 단순히 그 수단이 가지는 기능 또는 작용만을 표현할 것이 아니라 구체적인 수단 그 자체를 기재하여야 한다. 다만 기술 분야에 따라 기능을 기재하는 것이 구성을 상세하게 기재하는 것보다 훨씬 적절할 수 있는 경우¹¹⁾에는 발명을 실시하

기 위한 구체적인 내용으로 발명의 구성 자체만 아니라 그 기능에 관해서도 함께 기재할 필요가 있다.

필요한 경우에는 “실시예”를 만들어 그 발명이 실제로 어떻게 구체화되는가를 나타내기도 하며, 실시예는 가능한 한 여러 가지로 기재한다. 만약 청구범위가 포괄적으로 기재되어 있다면 그 기재에 의해 발명의 구체적인 내용을 평균적 기술자가 알 수 있는 경우를 제외하고 그 포괄적 기재에 대응되는 개개의 대표적 실시예를 기재하도록 한다. 또한 실시예로 기초적인 데이터 등을 기재하며 필요한 경우에는 비교예, 응용예 등도 함께 기재한다. 비교예는 해당 발명과 기술적으로 가장 가까운 것에 대하여 기재하며, 실시예, 비교예, 응용예의 차이점을 명확히 한다. 실시예를 도면을 이용하여 설명하는 경우에는 실시예에 대응하는 도면의 부호를 기술용어 다음의 괄호 안에 함께 표기하여 기재한다.

어떤 기술적 수단에 대하여 수치를 한정하고 있을 때에는 그 한정 이유를 기재하여야 하며, 특허를 받고자 하는 발명을 실험 데이터를 통해 설명하는 경우에는 평균적 기술자가 쉽게 그 실험 결과를 재현할 수 있을 정도로 시험방법, 측정도구, 시험조건 등을 구체적으로 기재하여야 한다. 만약 발명을 실시하기 위해 입수가 곤란한 재료나 소자 등이 있을 경우에는 그 제조방법 또는 입수처를 기재하여야 한다.

발명의 상세한 내용을 설명할 경우 사용되는 기술용어는 해당 기술 분야에서 일반적으로 인정되고 있는 표준용어 또는 학술용어를 사용하여야 하며, 화학기호, 수학기호, 분자식 등은 일반적으로 널리 사용되고 있는 것을 사용하여야 한다. 도면이 있는 경우에는 그 도면에 대한 설명을 기재하도록 한다.

-
- 11) 예를 들어 컴퓨터 분야의 경우 개개의 기술적 수단이 어떠한 기능을 하는지와 이들이 상호 어떠한 연관성으로 작용하여 과제를 해결하는지 등을 기재하는 것이 유리할 수 있다.

발명의 상세한 설명에 대한 기재요건을 위반하였을 경우 특허법 제62조에 의한 거절결정의 사유가 되어, 심사관이 특허법 제63조에 따라 거절이유를 통지하며 기간을 정하여 의견서를 제출하도록 하였으나 거절이유가 해소되지 않았을 경우에는 거절결정이 된다. 또한 특허가 등록이 되었다 하더라도 발명의 상세한 설명 기재요건에 문제가 있다면 특허법 제133조의 무효심판 사유에 해당되어 특허가 무효로 될 수 있음에 유의해야 한다.

2.2 주요국가와의 차이점 및 개선(案)

독점·배타적인 권리를 부여하는 대가로 발명의 내용을 명확히 공개하도록 하는데 있어 한국의 법 규정은 기타 주요국가의 법 규정들과 상호 유사한 면이 있다. 즉, 발명의 상세한 설명을 기재함에 있어, 발명과 관련된 기술 분야에서의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 해당 발명내용은 특허명세서의 상세한 설명 항목에 명확하고 구체적으로 기재되어야 하며 만약 이를 위반할 경우에는 해당 특허출원을 등록거절하거나 등록 후 무효화할 수 있도록 하고 있는 점에서는 상호 유사하다고 할 수 있다.

다만, 미국의 경우 특허법 제112조를 통해 발명자가 특허출원 시 발명에 관한 최선의 실시예를 알고 있을 경우 이를 기재하도록 의무화하고 있고 일본의 경우 비록 법 규정을 통한 의무사항은 아니지만 최선 실시예 개시가 권장사항인 반면, 한국에서는 최선 실시예 개시와 관련된 법 규정이 없으며 또한 권장사항도 아니라는 점에서 차이점이 있다.

미국 특허법에서 규율하고 있는 최선 실시예(Best Mode) 기재 의무의 경우, 출원 당시에 발명자가 발명을 실시하기 위한 최선의 실시예를

알고 있었는지의 여부를 기준으로 판단하며 만약 발명자가 최선의 실시예를 알고 있었다면 그러한 최선 실시예를 당업자가 실시 가능하도록 상세한 설명에 기재하였는지에 대하여 판단한다. 따라서 만약 발명자가 출원 당시에 최선 실시예를 알지 못하였다면 이를 기재할 필요가 없으며, 최선 실시예를 구체적으로 적시하여 기재하도록 규정되어 있지 않기 때문에 특정하여 기재할 필요가 없으며 단순히 명세서 내에 포함만 시키면 되는 것으로 되어 있다. 결국 최선 실시예 규정을 위반하였는지에 대한 판단이 지극히 주관적일 수 있으며 이를 입증하기도 곤란한 반면 특허침해 소송에서 잘못 남용되는 문제점이 발생하여, 최근 특허법 개정에서 이와 관련된 규정이 완화되었다. 즉, 발명자가 특허를 받기 위해서는 명세서에서 발명과 관련된 최선 실시예를 기재하여야 하는 것은 기존 특허법 내용과 동일하지만 최선 실시예 기재 요건을 위반하였다는 이유로 등록특허를 무효화시킬 수 없도록 관련 규정이 개정되었다. 통상 등록前 심사과정에서 심사관이 최선 실시예가 제시되지 않았음을 근거로 거절 결정하는 데에는 관련된 필요 정보가 부족하기 때문에 심사관은 반대되는 증거가 없는 한 출원서에 최선 실시예가 개시된 것으로 추정할 수 밖에 없고 특허는 등록된다. 그러나 소송 등에서 Discovery 절차를 통해 문제점이 드러나게 될 경우 개정된 특허법 내용에 의하면 등록된 특허의 무효를 주장할 수 없기 때문에, 결국 현재의 최선 실시예 규정은 실효성이 없는 법 규정이 되어 버렸다.

일본은 처음부터 최선 실시예 기재 내용이 권장사항이었고 미국도 개정된 특허법 내용에 의해 실질적으로 권장사항이 되어 버린 상황에서, 한국도 굳이 최선 실시예 기재를 강제사항으로 규정하여 선행국가에서의 문제점을 답습할 필요는 없을 것이다. 따라서 최선 실시예 기재 내용을 권장사항으로 규정하되 명세서 내에 다양한 실시예를 기재할 경우 최선

실시예를 첫 번째 실시예 항목에 기재하도록 유도함으로써 발명정보 개시와 관련된 제도를 보충할 수 있을 것이다.

제4장. 발명의 정보개시 의무에 관한 비교법적 고찰

발명의 특허성과 관련된 중요 정보를 공개하여야 하는 의무는 보다 신속하고 정확한 심사를 통해 특허품질을 개선하고자 하는 필요성에 따라 각 국가에서 특허법 규정을 통해 의무화 하고 있지만, 특허성과 관련된 정보(선행기술)를 찾아내고 이를 기초로 특허권의 부여 여부를 결정해야 하는 직접적인 의무가 출원인이 아닌 특허청에 있기 때문에 각 국가별로 상이하게 규율하고 있다. 이하에서는 주요국가에서의 정보개시 의무 규정과 한국에서의 정보개시 의무 규정을 살펴보고 이를 통해 주요 국가와 한국 규정간의 차이점은 무엇이며 한국 규정에 보충해야 할 내용은 무엇인지 고찰해 보고자 한다.

1. 주요국가에서의 정보개시 의무

1.1 미국에서의 정보개시 의무

1.1.1 연혁

미국에서의 정보개시 의무 위반은 불공정 행위와 관련이 있다. 미국에서의 불공정 행위는 성문법상의 개념이 아닌 형평법(Equity Law) 상

의 개념이다. 즉 미국 특허출원에서 출원인은 특허를 출원하고 등록받기 까지 미국 특허청을 상대로 정직과 신의·성실의 의무(Duty of candor and good faith¹²⁾)를 준수하여야 하는데, 출원 및 심사과정에서 특허청을 상대로 적극적으로 허위진술을 하거나 특허성과 관련된 중요한 정보를 고의로 은폐하거나 잘못된 정보를 제출하는 등 형평성에 어긋난 행위가 있었을 경우 이를 형평법(Equity Law)에 따라 그 특허의 유효성과는 전혀 상관없이 전체 특허청구항에 대한 특허권의 행사가 불가능(Unenforceable)하다고 항변할 수 있다.

형평법상의 “더러운 손의 원칙(Unclean hand Doctrine)”에서 시작한 불공정 행위(Inequitable Conduct) 주장은 1945년 이전까지는 법원에서 인정된 경우가 거의 없었으나 1945년 Precision Instrument v. Automotive Maint., 324 U.S. 806 사건에서 비로소 연방대법원이 특허침해소송에서 불공정 행위를 명시적으로 인정하게 되었다. 그 후 1977년에 특허시행규칙(Code of Federal Regulation)인 37 C.F.R. § 1.56[정보개시 의무]가 도입되었고 이후 수차례의 개정을 거쳐 오늘날에 이르고 있다. 다만, 불공정 행위의 범리는 판례에 의해 확립된 법리이므로 법률이 아닌 행정청의 규칙에 의해 대체될 수 없는 것이므로 특허시행규칙은 법원에 의해 참고가 되는 하나의 기준만을 제시할 뿐이고 판례에 의해 인정되는 불공정 행위는 경우에 따라 특허시행규칙 위반행위를 포함하는 더

12) The U.S. Patent and Trademark Office's Rule 56 explains that patents are "[A]ffected with a public interest. The public interest is best served, and the most effective patent examination occurs when, at the time an application is being examined, the Office is aware of and evaluates the teachings of all information material to patentability." Accordingly, each individual person "associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability." [Wikipedia]

넓은 개념이 될 수도 있고 또는 좁은 개념이 될 수도 있다.

1.1.2 형평법(Equity Law)에 의한 방어 - 종류와 효과

미국에서 특허권자에 의한 침해주장에 맞서 피고는 그 침해의 근거가 되는 특허가 선행기술에 의해 무효(Invalidity)라고 주장할 수도 있지만, 경우에 따라서 형평법(Equity Law)¹³⁾에 의해 해당 특허권의 실사가 불가능(Unenforceable)하다고 항변할 수도 있다. 이러한 집행불능 항변(Unenforceability Defense)은 *Keystone Driller v. General Excavator*, *Hazel-Atlas v. Hartford*, and *Precision v. Automotive* 사건에서 언급되어진 형평법상의 더러운 손의 원칙(Unclean hand Doctrine)에서 시작하였으며, 각 사건들은 심각한 위법행위, 위증, 증거조작, 증거은닉 등과 관련되어 해당 특허들의 특허권 행사가 불가능하게 된 사건들이다. 이처럼 집행불능 항변이 받아들여질 수 있는 경우로는 선행기술 관련 정보개시(Information Disclosure Statement) 의무 위반을 포함하는 불공정 행위(Inequitable conduct) 외에 특허권 남용(Patent misuse)과 해태(laches) 등이 있다.

특허권 남용(Patent misuse)이란 미국 사법부가 발전시켜온 법리로서 특허권자가 특허권의 행사 기간이나 범위를 부당하게 확장하려는 행위

13) 영미법의 한 부분으로 보통법(커먼로: common law)와 함께 중요한 관습법 체계를 이룬다. 자신의 권익이 침해당하였으나 보통법체계에서 구제받을 길이 없을 경우 원고는 형평법 법원(Court of Chancery)에 재판을 신청하게 된다. 다른 재판과정을 거쳐 주로 배심원 없이 대법관의 직접 심문을 통해 판결하게 되며 대법관의 도덕과 양심을 기준으로 판단을 내리는데 법적인 조치는 금지명령과 강제이행명령으로 국한되었다. 보통 보통법은 Law라고 하고 형평법은 equity라고 한다. 1800년에 들어서 영국과 미국에선 형평법과 보통법을 통합하여 현재의 체계를 이룬다. [위키백과]

또는 경쟁법 위반을 한 경우를 의미한다. 이러한 특허권 남용 법리는 특허의 출원 이후 취득과정에서 하자가 발생하고 이런 하자있는 특허권의 행사를 통해 제3자에 대한 경쟁제한 효과를 발생시키는 것뿐만 아니라 특허권 자체로서는 하자가 없는 유효한 특허권이나 그 행사가 특허법이 허용하는 범위를 넘어서거나 남용하는 경우를 모두 포함하는 법리이지만 주로 특허권을 남용하여 시장경제 질서를 위협하는 경우 적용되는 법리라는 점에서 불공정 행위와는 구별될 수 있다.

해태(laches)란 특허권자가 비합리적이고 변명이 불가능한 이유로 소 제기를 지연시켜 이로 인해 침해자가 피해를 입었을 경우 형평법에 의해 침해자가 구제를 받는 것으로, 법원은 특허권자에 의한 소 제기 지연이 비합리적이고 변명이 불가능한 것인지와 침해자의 피해를 고려하여 특허권자의 권리행사를 제한하는 것이 정의와 공평의 관념에 부합하는 것인지를 판단하여 해태(Laches)의 여부를 결정한다.

특허가 무효(Invalidity)로 되면 그 무효가 된 특허 청구항(일부무효가능)은 영구적으로 효력을 상실하며 이는 당사자뿐만 아니라 다른 제3자에게도 효력이 미치는 반면, 집행불능(Unenforceability)이 된 특허는 특허권 전체를 행사할 수 없게 될 뿐만 아니라 그 특허와 관련이 있는 계속출원(Continuation application), 분할출원(Divisional application) 등 Family특허들에도 영향을 미치게 되며 이러한 효과는 소송 당사자들에게만 미치고 추후 집행불능의 사유가 해소되면 다시 특허권을 행사할 수도 있다는 점에서 특허의 무효와 차이점이 있다. 또한 무효성에 관한 사항은 특허청구항 해석이 진행된 다음에 이루어지는 것이 일반적이지만 형평법에 의한 집행불능 항변은 특허청구항 해석과는 무관할 수 있으므로 특허청구항 해석이 진행되기 전에도 특허권 행사가 제한될 수 있다. 그리고 무효성에 관한 기초사실은 배심원에 의해 판단되며 확정되지만

형평법에 의한 집행불능 항변은 판사에 의해서만 판단된다는 차이가 있다. 하지만 입증책임과 침해의 해소라는 점에서는 무효와 형평법에 의한 권리행사의 제한은 상호간에 동일하다. 즉, 특허청구항에 대한 무효주장이나 권리행사 제한 주장에 대한 입증책임은 침해자가 부담하여야 하며 침해의 근거가 되는 특허청구항이 무효가 되거나 특허권자의 특허권 행사가 형평법에 의해 제한될 경우 침해자는 침해의 책임에서 벗어난다.

최근 미국에서는 주요 특허침해소송에서 침해자에 의한 불공정 행위 항변이 남용되고 있다는 비판이 있어¹⁴⁾ 이러한 문제점을 개선하기 위해 불공정 행위의 판단 기준을 엄격히 해석하도록 판례(Therasense v. Becton)를 통해 강화하고 있으며 그 결과가 최근 개정된 미국특허법(America Invents Act)에도 반영되도록 하였다.

이하에서는 불공정 행위에 대한 전통적인 판단기준 및 최근 불공정 행위의 판단기준을 강화시킨 Therasense 판결과 이에 따른 미국특허법 개정내용에 대하여 살펴보고자 한다.

1.1.3 불공정 행위(Inequitable Conduct)의 전통적 판단기준

불공정 행위로 특허권 행사가 제한되어야 하는지를 판단하는 경우에는, i) 불공정 행위 사실이 중요한지(Materiality)와 ii) 미국특허상표청(USPTO)을 기망할 의도(Intent to deceive)가 있었는지를 고려하여 판단해야 한다. 이 때 불공정 행위를 주장하는 자는 명백하고 설득력 있는

14) 1995년 1월 1일부터 2004년 12월 31일 사이에 불공정 행위가 문제된 244개 판결을 분석한 결과 평균적으로 4건 중 1건(25%)에서만 불공정 행위가 인정됨 - Katherine Nolan-Stevaux, Inequitable conduct claims In The 21st Century: Combating The Plague, 20 Berkeley Tech. L.J. 147, 160-164 (2005)

증거의 법칙(Clear and convincing evidence)에 의해 두 가지 요건을 입증하여야 하며, 법원은 사안의 중요성(Materiality)과 의도성(Intent)이 일정한 임계치를 초과하는지를 판단하고 만약 임계치를 초과하는 경우에는 사안의 중요성과 의도성을 포함한 모든 상황을 고려하여 특허권 행사를 제한하는 것이 정의와 공평의 관념에 부합하는지를 판단한다.¹⁵⁾ 중요성과 의도성은 별개의 요소이므로 구분되어 증명되어야 하지만 불공정 행위를 최종적으로 판단함에 있어서는 모든 요소를 종합하여 고려하므로 만약 중요성에 큰 문제가 있다면 의도성이 낮더라도 특허권 행사를 제한할 수 있다.¹⁶⁾ 다만, 불공정 행위 항변은 형평법상의 항변으로 법원은 불공정 행위에 대한 제재가 모든 특허청구항에 대한 권리행사를 금지시키는 것이라는 점을 고려할 때 높은 수준의 입증책임을 부과하고 있으며 실제의 많은 판결에 있어 거의 불공정 행위 항변을 인정하지 않고 있다.

(1) 중요성(Materiality)

불공정 행위가 성립되기 위해서는 출원과정에서 미국특허상표청(USPTO)에 정보를 개시하지 않거나 적극적으로 잘못된 정보를 제출하는 경우 그 정보가 중요한 정보이어야 한다. 이와 관련하여 특허시행규칙[37 C.F.R. § 1.56 (a)¹⁷⁾]에서는 특허출원과 관련된 개인이 알고 있는

15) Purdue Pharma L.P. v. Boehringer Ingelheim GMBH, 237 F.3d 1359, 1366(Fed. Cir. 2001)

16) Akzo N.V. v. U.S. Intern. Trade Com'n, 808 F.2d 1471, 1481-82 (Fed. Cir. 1986), 다만 이러한 정통적인 판단기준은 최근 Therasense 판결을 통해 변경되었으며, 최근 판단기준은 중요성 요건과 의도성 요건을 상호 분리하여 각각 판단하여야 한다.

17) A patent by its very nature is affected with a public interest, and the most effective patent examination occurs when the Office is aware of and evaluates the teachings of all information material to patentability.

특허성과 관련된 중요한 정보를 미국특허상표청(USPTO)에 제출할 것을 요구하고 있다. 정보란 그 정보의 출처 또는 그 정보를 어떻게 알게 되었는지에 상관없이 특허출원과 관련된 자가 알고 있는 모든 중요한 정보를 의미 한다.¹⁸⁾ 예를 들어 직장동료, Trade show, 경쟁업자, 잠재적 침해자, 미국출원과 연관된 기타 해외출원 또는 미국선행출원과 계속출원, 미국특허와 관련된 소송자료들이 모두 중요한 정보의 출처가 될 수 있다.¹⁹⁾ 중요한 정보란 가상의 합리적 심사관(Reasonable Examiner)이 특허심사 과정에서 특허를 허여하는데 있어 중요하게 고려하였을 정보를 말한다.²⁰⁾ 만일 출원인이 알게 된 중요한 정보를 제출하지 못하였지만 심사관이 이러한 정보를 스스로 발견한 경우라면 그 정보는 중요한 것으로 보지 않는다.²¹⁾ 예를 들어 출원인이 출원과정에서 선행문헌 A를 알게 되었고 이를 미국특허상표청(USPTO)에 제출하지 않았지만 심사과정에서 심사관이 선행문헌 A를 발견하여 심사과정에서 이를 고려하였다면 이러한 선행문헌 A를 제출하지 않은 것은 중요한 정보의 은닉이라고 볼 수 없다고 법원은 판단하였다.²²⁾ 특별히 미국특허상표청(USPTO)은 특

Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability as defined in this section.

18) *Brasseler v. Stryker Sales Corp.*, 267 F.3d 1370, 1383, 60 USPQ 2d 1482, 1490 (Fed. Cir. 2001)

19) See MPEP §§2001.06(a),(b),(c)

20) *Star Scientific, Inc. v. R.J.Reynolds Tobacco Co.*, 537 F.3d 1357, 1367(Fed. Cir. 2008); *Nilssen v. Osram Sylvania, Inc.*, 504 F.3d 1223, 1235(Fed. Cir. 2007); *Honeywell Int'l, Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp.*, 488 F.3d 982, 1000(Fed. Cir. 2007).

21) *Orthopedic Equip. Co., Inc. v. All Orthopedic Appliances, Inc.*, 707 F.2d 1376, 1383-1384(Fed. Cir. 1983); *Molins PLC v. Textron, Inc.*, 48 F.3d 1172, 1185 (Fed. Cir. 1995)

허성과 관련된 정보의 제출 의무와 관련된 특허시행규칙 “37 C.F.R. § 1.56(b)”에서 (i) 단독 또는 다른 정보와의 결합을 통해 특허청구항의 특허성을 당연히 부정할 수 있거나 또는 (ii) 출원인이 취했던 입장과 반대되거나 불일치 되도록 만드는 정보인 경우에는 중요한 정보라는 가이드라인을 제시하고 있다. 다만 이러한 미국특허상표청(USPTO)의 가이드라인은 종전의 법원 기준에 비해 중요성의 의미를 좁게 해석하는 것으로, 법원은 이러한 특허법시행규칙 내용에 종속되지 아니하고 만약 전통적인 판례법이나 특허법시행규칙 기준 중 어느 하나에 따라 중요성이 입증되면 해당 정보는 특허성에 관한 중요한 정보로 인정된다는 태도를 보이고 있다.²³⁾

통상 중요성 문제는 누락된 정보의 종류가 아닌 해당 정보의 내용을 기초로 판단되지만, 선서진술서(Affidavit)나 선언서(Declaration)에 포함되는 정보는 무조건 중요한 정보로 취급될 수 있다.²⁴⁾ 만약 선서진술서나 선언서를 통해 실험 데이터를 제출하는 경우 특허성에 대한 유리한 데이터만을 제출하는 경우에는 선서진술서나 선언서로 인해 권리행사가 제한될 확률이 높아지게 된다. 또한 선서진술인과 출원인의 이해관계를 거짓으로 설명하는 경우에도 불공정 행위가 인정될 수 있으므로 선서진술서나 선언서를 통해 자료를 제출하는 경우에는 미국특허상표청(USPTO)에 거짓 정보를 제출하지 않도록 주의가 필요하다.²⁵⁾

22) *Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharms., Inc.*, 471 F.3d 1369, 1383 (Fed. Cir. 2006)

23) *Digital Control*, at 1316

24) *Digital Control*, at 1318 (Indeed, as noted by the district court, we are especially cognizant of misstatements made in an affidavit to the PTO. As such, we have previously found that the submission of a false affidavit may be determined to be ‘inherently material’.)

25) *Refac Intern., Ltd. v. Lotus Development Corp.*, 81 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996)

다만, 단순히 누적(Cumulative)되는 정보의 경우에는 중요성이 부정된다.²⁶⁾ 예를 들어 심사과정에서 이미 고려가 되었던 선행문헌과 동일한 정보의 경우에는 제출하지 않더라도 불공정 행위 문제가 발생하지 않으며 출원인이 알고서도 제출하지 않은 자료를 심사관이 확보하여 고려한 경우에도 불공정 행위 문제는 발생하지 않는다.

종래에는 출원단계에서 중요한 정보가 미국특허상표청(USPTO)에 제출되지 않은 경우에는 특허가 등록된 이후 재발행(Reissue)출원 또는 재심사(Reexamination) 절차를 진행하면서 관련 정보를 IDS(Information Disclosure Statement)로 제출한다고 하여도 출원단계에서의 정보개시 의무 위반에 따른 불공정 행위 문제가 치유되지 않았다. 따라서 미국에서는 마치 전염병처럼 주요 특허소송에서 거의 항상 불공정 행위 항변이 제기되고 있다는 비판이 있었고²⁷⁾ 이를 개선하기 위하여 2011년에 개정된 AIA(America Invents Act)를 통해 보충심사(Supplemental examination)제도를 도입하여 출원인에 의한 불공정 행위 문제를 치유할 수 있는 법적 제도 장치²⁸⁾를 마련하였다. 이에 대하여 후술하도록 한다.

(2) 기망의 의도(Intent to Deceive)

26) 37 C.F.R. §1.56(b) (Information is material to patentability when it is not cumulative to information already of record or being made of record in the application)

27) 1995년 1월 1일부터 2004년 12월 31일 사이에 불공정 행위 쟁점을 검토한 244개 판결을 분석한 결과 평균적으로 4건 중 1건(25%)에서만 불공정 행위가 인정됨. (Katherine Nolan-Stevaux, Inequitable Conduct Claims In The 21st Century: Combating The Plague, 20 Berkeley Tech. LJ. 147, 160-164 (2005))

28) 이와 관련하여 2012년 9월 16일부터 Supplemental Examination 제도를 실시하고 있다.

불공정 행위의 결과로 특허권 행사를 제한하기 위해서는 제출되지 않은 정보가 중요한 정보일 뿐만 아니라 중요한 정보를 의도적으로 미국특허상표청(USPTO)을 기망하기 위해서 제출하지 않았음을 입증하여야 한다. 이러한 기망의 의도는 주관적인 요건이며 직접적인 증거에 의해 입증되기는 힘들기 때문에 정황증거에 의해 입증될 수 있다.²⁹⁾ 예를 들어, 특허권자가 자신의 행동에 대해 신뢰성 있는 설명을 하지 못하거나 선의(good faith)로 행동하였음을 입증하지 못하는 것을 통해 기만적 의도를 추론할 수 있다.³⁰⁾ 또한 잘못된 정보를 제출하거나 중요한 정보를 제출하지 않은 것이 출원인이 중요한 정보를 알았거나 알았어야만 했던 경우라면 이러한 기만적 의도가 추론될 수 있다.³¹⁾ 특히 거짓정보가 포함된 선서진술서나 선언서의 제출과 같이 중요성이 높게 인정되는 경우에는 그 행위 자체만으로도 기만적 의도를 강하게 추론할 수 있다.³²⁾ 다만 앞에서 살펴본 바와 같이 불공정 행위를 주장하는 자는 명백하고 설득력 있는 증거의 법칙(Clear and convincing evidence)에 의해 기망의 의도를 입증해야 하므로 이러한 의도는 충분한 증거에 근거한 것으로 그 증거에 비추어 합리적이어야 할 뿐만 아니라 그것은 명백하고 설득력 있는 증거의 법칙(Clear and convincing evidence)을 충족할 수 있는 여러 증거로부터 얻어진 유일하고 가장 합리적인 추론이어야 한다.³³⁾ 만약 그리

29) Cargill, 476 F.3d at 1364. - “We have held that because direct evidence of deceptive intent is rarely available, such intent can be inferred from indirect and circumstantial evidence.”

30) Bruno Independent Living Aids, Inc. v. Acorn Mobility, 394 F.3d 1348, 1354 (Fed. Cir. 2005) - “More importantly, Bruno has not proffered a credible explanation for the nondisclosure, and an inference of deceptive intent may fairly be drawn in the absence of such an explanation.”

31) Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., 543 F.3d 1306, 1313(Fed. Cir. 2008)

32) Paragon Podiatry Laboratory, Inc. v. KLM Laboratories, Inc., 984 F.2d 1182, 1191(Fed. Cir. 1993)

33) Star Scientific, Inc. v. R.J.Reynolds Tobacco Co., 537 F.3d 1357,

한 추론을 지지할 직접적이거나 간접적인 증거가 없다면 기망의 의도에 대한 입증은 실패한 것이다.³⁴⁾

전술한 바와 같이 기망의 의도는 주관적인 것으로 이를 판단하는 기준이 시기에 따라 다소 상이하였고 특히 최근 Therasense 판결에서는 불공정 행위 항변의 남용을 규율하기 위하여 정보의 중요성(Materiality)과 기망의 의도(Intent to Deceive)에 대한 기준을 강화하는 판결이 나왔고 상술한 전통적인 판단기준이 다소 변경되게 되었다. 이에 대해서도 후술하도록 한다.

1.1.4 불공정 행위의 종류 - 선행기술 정보개시 의무

불공정 행위(Inequitable Conduct)란 통상적으로 출원인이 미국특허상표청(USPTO)을 상대로 출원 과정에서 정직과 신의의 의무(Duty of Candor & Good Faith)를 지키지 않은 것을 의미한다. 따라서 정직과 신의의 의무를 다하지 않은 일체의 행동들이 불공정 행위의 범주에 포함될 수 있으나 통상 아래의 유형들이 주로 문제가 될 수 있다.

- (i) 출원인이 알고 있거나 알게 된 선행기술(Prior art)을 미국특허상표청에 제시하지 않는 행위 - 선행기술 정보개시 의무 위반
- (ii) 발명자와 그의 양수인이 신규성 관련 규정(102(b)-Public use, On sale)을 위반하고 속여 특허를 받는 행위³⁵⁾
- (iii) 특허성을 지지하기 위해 허위의 Testing자료를 제출하는 행위³⁶⁾

1366(Fed. Cir. 2008).

34) Star Scientific, Inc. v. R.J.Reynolds Tobacco Co., 537 F.3d 1357, 1368(Fed. Cir. 2008).

35) E.G., Argus Chemical Corp. v. Fibre Glass-Evercoat Co., Inc., 759 F.2d 10, 225 U.S.P.Q. 1100 (Fed. Cir. 1985), cert. denied, 474 U.S. 903(1985).

36) Rohm & Hass Co. v. Crystal Chem. Co., 722 F.2d 1556, 220 U.S.P.Q. 289

(iv) 발명일을 앞당기기 위해 허위의 선서진술서(Affidavit)를 제출하는 행위³⁷⁾

(v) 발명을 실시하기 위한 최적 실시예(Best Mode)를 고의로 출원명세서에 개시하지 않는 행위³⁸⁾

이하에서는 불공정 행위에서 가장 문제가 되고 있는 선행기술(Prior art) 제출과 관련된 정보개시(IDS-Information Disclosure Statement) 의무에 대하여 살펴보고자 한다.

미국 특허법은 미국특허상표청(USPTO)에 대하여 절차를 진행하는 모든 당사자들에게 정보개시 의무를 부여한다. 즉 특허출원 후 특허등록을 받기까지 특허를 받고자 하는 자(발명자, 출원인, 변호사 등 출원과정에 관계한 자)는 정직과 신의·성실에 따라 특허성에 영향을 미친다고 생각하는 모든 중요한 정보를 미국특허상표청(USPTO)에 제공해야 하는 의무를 부담한다. 이러한 의무를 출원 관련 당사자에게 부담시키는 이유는 출원발명의 심사에 있어 심사관이 그 발명과 관련된 모든 선행기술을 검색하여 특허성을 판단한다는 것이 현실적으로 불가능하여 출원발명과 관련된 자에게 그들이 알고 있는 발명에 관한 모든 정보를 공개하도록 요구하여 하자 있는 특허권의 발생을 사전에 방지하기 위함이다. 즉 미국에서 출원발명의 특허성에 관한 정보를 개시하도록 의무화한 것은 유효한 특허가 등록될 수 있도록 노력하고 부당한 특허가 등록되지 않도록 하기 위한 것이며 이를 위해 출원인에게 신의와 성실의 원칙에 따라 출

(Fed. Cir. 1983)

37) *Timely Prod. Corp. v. Arron*, 523 F.2d 288, 187 U.S.P.Q. 257 (2d Cir. 1975)

38) *Consolidated Aluminum Corp. v. Foseco International Ltd.*, 910 F.2d 804, 15 U.S.P.Q. 2d 1481(Fed. Cir. 1990)

원발명의 특허성에 관한 정보를 개시할 의무를 부여한 것이다.

정보개시 의무는 정보개시 의무를 부담하는 자가 37 C.F.R § 1.97 규정 및 37 C.F.R. § 1.98 규정에 따라 IDS를 제출하고 이렇게 제출된 IDS가 미국특허상표청(USPTO)에 의해 인용될 경우 IDS 제출의무를 충족한 것으로 간주 된다.³⁹⁾

(1) 개시의무가 있는 자

IDS 제도는 미국특허상표청(USPTO)에 대한 행위에 있어서 발명자와 그의 대리인 등에게 “정직과 성실의 의무”를 부과하는 것이므로 특허의 출원과 심사진행에 관련된 각 개인들이 의무를 부담한다. 개인에게만 의무가 부여되기 때문에 단체나 기업 등은 의무를 부담하지 않는다. 이러한 개인으로는 발명자, 변호사나 특허대리인 및 특허출원 또는 진행에 실질적으로 관련이 있는 자와 발명자, 양수인 또는 이와 관련이 있는 모든 개인을 포함한다. 예를 들어 기업 내 IP Team에서 특허출원 등의 업무를 담당하고 있는 개인은 정보개시 의무를 부담⁴⁰⁾하며, 미국 Law Firm을 통해 미국 특허출원을 진행하는 외국 특허변호사 또한 미국 특허변호사에게 적용되는 의무와 동일한 기준의 의무가 부여된다.⁴¹⁾

39) 37 C.F.R. § 1.56(a) - The duty to disclose all information known to be material to patentability is deemed to be satisfied if all information known to be material to patentability of any claim issued in a patent was cited by the Office or submitted to the Office in the manner prescribed by §§ 1.97(b)-(d) and 1.98.

40) See MPEP 2001.01

41) *Gemveto Jewelry Co. v. Lambert Bros., Inc.*, 542 F. Supp. 933, 216 USPQ 976(SDNY 1982) - A patent was held invalid or unenforceable because patentee's foreign counsel did not disclose to patentee's United States counsel or to the Office prior art cited by the Dutch Patent

IDS를 제출할 수 있는 자는 정보개시 의무를 부담하는 자이다. 따라서 정보개시 의무를 갖지 않는 제3자는 IDS를 제출할 수 없으며⁴²⁾ 정보개시(Third Party Submission) 등의 제도를 이용해야 한다. 다만 선택적으로 제3자는 IDS를 제출할 의무가 있는 자에게 관련 정보를 개시함으로써 IDS를 제출할 의무가 있는 자가 관련 정보를 제출하도록 하여 간접적으로 IDS를 제출할 수 있다.⁴³⁾

(2) IDS 제출기간

IDS는 항상 제출이 가능한 것은 아니며 법정된 제출기간 동안에만 제출이 가능하다. 또한 특허청의 심사결과(OA-Office Action)에 대한 의견서 제출기간이 연장 가능한데 반해 IDS 제출기간은 연장이 불가능하다. IDS 제출기간이 중요한 이유는 i)법정기간이 경과할 경우에는 문제가 될 수 있는 선행자료가 특허청에 의해 고려될 수 있게 하기 위해 계속심사청구(RCE-Request for Continued Examination)를 진행하여야 하고, ii)IDS 제출기간에 따라 제출하여야 하는 서류와 납부하여야 하는 수수료가 달라지기 때문이다.

- ① 출원일로부터 3개월 이내 또는 최초거절통지(First Office action) 발송일 이전⁴⁴⁾

출원일로부터 3개월 이내(3개월이 되는 날 포함) 또는 최초거절통지

Office in connection with the patentee's corresponding Dutch applicant.

42) See MPEP § 609.

43) See 37 C.F.R. 1.56(d)

44) See 37 C.F.R. 1.97(b)

발송일 이전(발송일은 제외)까지는 진술서 제출과 수수료 납부 없이 IDS를 제출할 수 있다. 만약 PCT(Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제출원을 기초로 미국 국내단계로 진입한 경우에는 국내단계 진입일로부터 3개월 이내에 IDS를 제출할 수 있으며, 계속심사청구(RCE)를 한 경우에는 최초거절통지 발송일 이전까지 제출하여야 한다.⁴⁵⁾ 또한 3개월이 되는 날이 토요일, 일요일, 워싱턴DC 지역의 연방공휴일인 경우에는 다음 업무일 까지 제출이 가능하다. 여기서 최초거절통지는 본안에 관한 거절통지(OA on the merits)를 의미하므로 만약 거절이유가 발송되었으나 본안에 대한 것이 아닌, 예를 들어 한정요구(Restriction Requirement)⁴⁶⁾만이 포함된 거절이유통지에는 해당 거절이유통지(OA)가 발송된 이후에도 진술서와 수수료 없이 IDS를 제출할 수 있다.

IDS를 통해 제출된 내용은 심사관에 의해 검토되어 심사에 반영되며 심사관은 IDS를 통해 제출된 정보를 기초로 해당 출원에 대해 거절이유통지를 발송할 경우에는 해당 거절통지는 최후거절통지가 될 수 없고 非최후거절통지(Non-Final Office Action)가 된다. 통상 계속출원과 계속심사청구(RCE)의 경우 최초거절통지가 바로 최후거절통지가 될 수 있지만 만약 상기 기간에 제출된 IDS를 기초로 거절이유통지를 발송하는 경우 바로 최후거절통지(Final Office Action)를 할 수 없다⁴⁷⁾

- ② ①의 기간 경과 후, 최후거절통지(Final OA), 등록허여통지(Notice Of Allowance), Ex parte Quayle⁴⁸⁾ 발송일 까지⁴⁹⁾

45) 계속심사청구(RCE)는 새로운 출원이 아니므로 계속심사청구(RCE) 제출일 이후 3개월 이내에 IDS를 항상 제출할 수 있는 것은 아니다.

46) 서로 독립되거나 구별되는 복수의 발명이 하나의 출원명세서를 통해 출원된 경우 해당 발명 중 어느 하나를 출원인으로 하여금 선택하여 심사만도록 요구하는 거절통지를 말한다.

47) See MPEP § 609.04(b)

상술한 ①의 기간이 경과한 후 최후거절통지(Final OA), 등록허여 통지(Notice Of Allowance), Ex parte Quayle 거절 발송일 이전(발송일 제외)까지는 37 C.F.R. § 1.97(e)에 규정된 진술서(Statement) 또는 수수료⁵⁰⁾ 중 어느 하나를 제출 또는 납부함으로써 IDS를 제출할 수 있다. 만약 최후거절통지, 등록허여통지, Ex parte Quayle 거절이 발행된 이후에 해당 통지가 철회된 경우에는 해당 행위는 처음부터 없었던 것으로 취급한다.⁵¹⁾ 예를 들어 최후거절이유통지 이후 심사관과의 인터뷰를 통해 거절이유의 최후성(Finality)을 철회시켰다면 해당 최후거절이유통지는 처음부터 없었던 것이 되므로 다시 IDS를 제출할 수 있다. 37 C.F.R. § 1.97(e)에 규정된 진술서는, (i)미국출원과 우선권을 공유하는 패밀리 특허에 대하여 외국 특허청이 선행기술을 인용하여 거절이유를 발송한 날짜가 현재 제출하는 IDS 제출일로부터 3개월 이내라는 진술 또는 (ii)현재 제출하는 IDS 제출일로부터 3개월 이전에는 IDS에 포함된 정보가 외국 특허청 OA통지에 인용되지 않았고 IDS 제출 의무가 있는 자에게 알려지지 않았음을 선택하여 진술하여야 한다. 만약 3개월 이내에 제출하지 못한다면 진술서 대신에 수수료를 납부하면서 IDS를 제출해야 한다.

③ ①, ② 기간이 경과한 경우, 등록료 납부일 이전⁵²⁾

48) USPTO는 특허심사 마지막 단계에서 특허등록이 결정되었지만 Formal Objection이 존재할 경우 Ex parte Quayle에 근거한 Office Action을 출원인에게 발송한다. 특허등록사유가 존재하는 경우에 발행되기 때문에 특허출원에 대한 실체심사는 종료된다.

49) See 37 C.F.R. § 1.97(c)

50) For an information disclosure statement under § 1.97(c) or (d) or a submission under § 1.99.....\$180.00

51) See MPEP § 609.04(b)

52) 37 C.F.R § 1.97(d)

①과 ②의 기간이 경과하였으나 아직 등록료를 납부하기 전이라면 37 C.F.R. § 1.97(e)에 규정된 진술서와 수수료를 모두 제출/납부하면서 IDS를 제출할 수 있다. 진술서와 수수료를 모두 제출/납부해야 하므로 만약 진술서를 제출할 수 없는 상황이라면 IDS를 제출할 수 없다. 예를 들어 한국특허청에서 의견제출통지서가 발부된 날짜가 미국에 IDS를 제출하고자 하는 날짜보다 3개월 이전이라면 진술서를 제출할 수 없으므로 IDS를 제출할 수 없다. 이럴 경우에는 계속심사청구(RCE-Request for Continued Examination)를 진행하여 심사관으로 하여금 IDS 정보를 고려토록 해야 한다.

④ 등록료 납부 이후 최종 등록 전

등록허여통지서(Notice Of Allowance)⁵³⁾가 발부되면 그날로부터 3개월 이내에 등록료를 납부하여야 한다. 하지만 등록료를 납부하였다고 해서 바로 등록번호가 발부되어 등록되는 것이 아니라 소정의 기간(2주) 이후 Issue Notification을 통해 최종 등록된다. 만약 등록료 납부 이후 최종 등록 전 사이에 특허성에 관한 중대한 정보를 알게 된 경우에는 상술한 기간에 해당하지 않으므로 이러한 경우에는 해당 출원에 대한 등록철회⁵⁴⁾를 신청하면서 계속심사청구(RCE)를 통해 IDS를 제출할 수 있다.

53) 특허출원에 대한 심사 결과 특허법에 따른 특허요건과 특허청의 요구사항이 모두 만족되었다고 판단되면 심사관은 해당 특허출원에 대해 등록이 허여될 것이라고 통지한다. 허여통지서에는 등록료 액수가 특정되어 표시되며 허여통지서 발송일로부터 3개월 이내에 납부하여야 한다. 납부기간은 법정 기간으로 연장이 불가능하며 불납의 경우 해당 출원은 포기 간주된다.

54) 등록허여통지서가 발송된 이후라도 출원인의 요청이 있거나 특허청이 등록이 부적절하다고 판단한 경우(예 IDS 미제출 또는 불법성 확인의 경우)에는 등록철회가 가능하다. 출원인이 등록철회를 요청하는 경우에는 등록철회가 필요한 이유를 설명해야 한다.

만약 특허성에 관한 중요한 정보를 최종 등록 이후에 알게 되었다면 재발행(Reissue) 출원이나 재심사(Reexamination) 청구를 통해 관련 IDS를 제출할 수 있다.

(3) IDS 제출 정보

IDS 제출 의무와 관련된 특허시행규칙은 37 C.F.R. §1.97과 §1.98 이다. §1.97 규칙이 IDS 제출 절차에 대한 것이라면 §1.98 규칙은 제출 내용에 대한 것이다. 또한 MPEP(Manual of Patent Examining Procedure) Chapter 600의 Section 609와 Chapter 2000에는 IDS 제출 의무 이행과 관련된 구체적인 지침이 기재되어 있다.

37 C.F.R. §1.98(Content of information disclosure statement)에 따르면, 37 C.F.R. §1.97 절차에 따라 제출된 IDS에는 모든 특허, 공개문서, 출원문서 및 기타정보에 대한 리스트⁵⁵⁾와 외국특허 등의 사본⁵⁶⁾ 및 IDS로 제출되는 정보가 영어가 아닐 경우 본 발명과의 연관성(relevance)을 설명할 수 있는 간결한 설명문(concise explanation)⁵⁷⁾을 함께 제출해야 한다. 리스트 작성 시에는 미국등록특허와 미국공개특허는 기타 정보자료와 구분되도록 작성하여야 하며 리스트의 각 페이지에는 IDS 서류임을 표기하며 특허발명의 출원번호를 기재하여야 한다. 제출정보가 등록특허라면 발명자와 특허번호, 등록일을 기재하고, 공개특허라면 출원인과 공개번호, 공개일을 기재하고, 외국 등록특허나 외국 공개특허라면 해당 국가 또는 해당 특허청과 서류번호 및 공개일을 기재하여야 한다. 출판물인 경우에는 출판인과 저자, 관련 페이지 및 출판일과 출판 장소에 대

55) See 37 C.F.R. §1.98 (a)(1)

56) See 37 C.F.R. §1.98 (a)(2)

57) See 37 C.F.R. §1.98 (a)(3)

해 기재하여야 한다. 만약 제출하려는 정보자료들이 단순 반복(cumulative)되는 것이라면 그 중 하나에 대해서만 사본을 제출하고 나머지 자료들에 대해서는 사본을 제출할 필요가 없다. 또한 만약 선행 특허출원이 IDS에서 제대로 확인이 되지 않고 선행으로서의 유효한 특허출원일을 확보하지 않았으며 선행 특허출원에서 제출한 IDS 서류가 37 C.F.R. §1.98 (a),(b),(c) 규정에 따르지 않았을 경우에는 제출해야 하는 정보자료가 비록 선행 특허출원 과정에서 제출되었다 하더라도 이를 다시 제출해야 한다.⁵⁸⁾ 다만, 미국내 가출원(Provisional application)⁵⁹⁾건에 대해서는 실제 심사가 진행되지 않으므로 가출원건에 대해서는 IDS 제출이 허용되지 않으며, 만약 가출원건에 대해 IDS를 제출한다면 미국특허상표청(USPTO)의 선택에 따라 관련 정보자료는 반송되거나 폐기될 수 있다. IDS를 통해 제출되는 외국문헌의 경우 항상 번역문 제출이 요구되는 것은 아니며 IDS를 제출해야 하는 사람이 번역문을 즉시 제출할 수 있는 상황이라면 번역문 제출이 필요하다. 다만 번역문을 제출하는 경우라면 37 C.F.R. §1.98 (3)(i)에 따른 간결한 설명문을 제출할 필요가 없다.⁶⁰⁾

특히 심사지침서(MPEP)에 따르면 IDS를 통해 제출되어야 하는 선행 기술이 영어 이외의 외국어로 작성된 특허인 경우 간략한 설명문은 i) 해당 특허에 대응되는 패밀리 특허 중에서 영어로 작성된 특허를 제출하거나, ii) 해당 특허에 대해 영어로 작성된 검색 보고서를 제출하거나,

58) 37 C.F.R. §1.98 (d)

59) 특허출원시 청구항 및 선서서/선언서 없이 임시로 제출되는 출원으로서 출원서 준비가 간단하고 빠른 우선일을 확보하고자 하는 출원인에게 유용한 출원제도이다. 다만 가출원 이후 1년 이내에 청구항 등이 포함된 정규출원(Non-provisional application)을 진행하여야 한다.

60) See MPEP § 609.04(a) Content Requirements for an Information Disclosure Statement [R-7]

iii) 해당 특허와 본 발명의 연관성을 언급한 외국 특허청의 거절통지를 제출하는 방식으로 제출할 수 있다.⁶¹⁾

(4) IDS 제출/미제출 효과

출원인에게는 특허성에 대한 선행조사가 요구되지 않는다. 따라서 출원인이 IDS를 제출한 것이 선행조사가 진행된 것을 의미하지는 않으며 심사관이 선행조사를 진행하여야 한다. 또한 출원인이 IDS를 통해 제출한 자료는 특허성에 관한 중요한 정보로 자백한 것으로 취급되지 않는다.⁶²⁾ 다만 제출된 IDS가 심사관에게 제공되고 특허성 판단 시 고려된다면 추후 제3자는 고려된 IDS 정보를 이용하여 재심사 청구를 진행할 수 없게 된다.

IDS 제출 의무를 위반하는 것은 출원인에게 요구되는 정직(Duty of Candor)과 신의성실(Good Faith)의 의무를 위반하는 것이다. 특허청을 기만하거나 고의로 위법한 행위를 통해 정보개시 의무를 이행하지 않은 경우에는 특허등록이 허용될 수 없다. 설사 등록이 된다하여도 해당 특허권 행사가 집행불능(Unenforceable)이 될 수 있고 그와 관련된 특허(계속출원, 분할출원 등)까지도 권리 행사가 불가능하게 될 수 있다.

1.1.5 불공정 행위 관련 판례

(1) 판례의 역사

61) MPEP § 609.04(a)

62) The filing of an information disclosure statement shall not be construed to be an admission that the information cited in the statement is, or is considered to be, material to patentability as defined in § 1.56(b).

불공정행위(Inequitable Conduct)는 엄청난 위법행위와 연관되어 있는 특허들을 부정한 손(Unclean hands)의 원칙을 적용하여 기각(dismiss)시키고자 했던 세 개의 미국 대법원 판결로부터 시작되었다. 이러한 “부정한 손”과 관련된 세 개의 사건들은 불공정 행위의 새로운 원칙에 대한 기초를 형성하였으며 시대를 통해 발전되고 진화하였고 그 결과 불공정행위는 보다 넓은 범위의 잘못된 행동까지도 포함하게 되어, 단지 특허청과 법원들을 속이기 위한 의도에서 행해진 적극적인 위법행위뿐만 아니라 단순히 특허청에 정보를 개시하지 않은 것까지 포함하게 되었다. 이러한 결과는 자연스럽게 특허소송에 있어 피고인으로 하여금 원고인 특허권자가 IDS 관련정보를 제출하지 않아 특허권을 행사할 수 없다고 항변할 수 있는 기회를 주게 되었으며 이로 인해 소송비용이 천문학적 수준으로 증가하도록 만드는 폐해를 초래하였다. 이러한 문제점을 개선하고자 연방순회항소법원(CAFC)이 2011년 Therasense 사건을 통해 불공정행위를 판단하는 기준을 강화하도록 하는 판결을 하였고 이후 사건부터는 강화된 판단기준에 따라 불공정행위를 판단해 오고 있다. 하지만 강화된 판단기준 내용이 다소 모호한 면이 있다는 문제점이 지적되어 왔다. 결국 최근 사건인 1st Media v. Sony Computer Entertainment 사건에서 강화된 판단기준의 문제점에 대해 연방대법원의 판단을 구하는 상고가 제출되었으나 아쉽게도 받아들여지지 않았다.⁶³⁾

이하에서는 불공정행위의 기초를 형성한 세 개의 사건들을 차례로 살펴보고, 다음으로는 불공정행위가 인정된 사건들과 인정되지 않은 사건들을 구분⁶⁴⁾하여 살펴본 다음 마지막으로 불공정행위 판단기준을 강화

63) Petition for certiorari denied on October 15, 2013

64) 불공정행위가 처음 인정된 사건 이후로 각 사건의 구체적 내용에 따라 불공정행위가 인정된 사건과 인정되지 않은 사건들이 시간적으로 혼재되어

시켰던 Therasense 사건과 최근 연방대법원에 상고중인 Sony Computer Entertainment 사건에 대해 살펴봄으로써 각각의 시사점들을 고찰해 보고자 한다.

(2) 불공정행위 기초를 형성한 세 개의 사건들

① Keystone Driller Co. v. General Excavator Co. 사건⁶⁵⁾

가. 사건의 개요

Keystone 사건은 증거의 조작과 은닉에 관련된 사건으로, 특허권자가 특허출원 전에 제3자에 의한 선사용의 가능성에 대해 알고 있었으나 이를 미국특허상표청(USPTO)에 고지하지 않았다. 특히 특허가 등록된 이후에 특허권자는 선사용자에게 돈을 지급하며 선사용자의 사용이 실패한 실험이었다고 거짓 진술하도록 하였으며 이러한 사실에 대해 비밀을 유지해 줄 것을 요청하였다. 그 후 특허권자는 본 특허와 다른 두개의 특허를 가지고 Byers Machine社를 상대로 특허 권리를 주장하였다. 선사용 및 사실 은폐에 대해 법원은 관련 사실을 몰랐기 때문에 법원은 특허가 유효하며 침해되었으며 이에 금지명령을 승인하였다.

그 후 특허권자는 같은 특허들을 가지고 General Excavator社와 Osgood社를 상대로 특허침해를 주장하였으며 이전 Byers 케이스에서의 판결을 근거로 임시 금지청구를 요청하였다. 이에 지방법원은 금지청구 요청에 대해서는 받아들이지 않으면서 대신 피고로 하여금 공탁을 하도

있는바, 인정된 사건과 인정되지 않은 사건들로 구분해서 살펴보고자 한다.
65) Keystone Driller Co. v. General Excavator Co., 290 U.S. 240 (1933)

록 하였다. 이에 대하여 본건 피고는 특허권자와 선사용자 사이의 부당 거래에 대한 증거를 발견하여 제출하였으나 지방법원은 “부정한 손“의 이론으로 당해 사건을 기각하지 않았다. 이에 대한 항소에서 제6 순회법원은 지방법원의 판결과 반대 의견을 보이며 訴를 기각하여 환송시켰다.

나. 대법원의 판단

대법원도 항소법원의 의견에 동의하였다. 대법원은 만약 특허권자와 선사용자 사이의 부당거래가 이전 Byers 케이스에서 확인이 되었다면 하급법원은 의심할 여지없이 그러한 행동의 이유로 訴를 기각하였을 것이라고 설명하였다. 특허권자가 General Excavator社를 상대로 한 케이스에서 금지청구를 구하기 위해 이전 Byers 케이스에서의 판결내용을 이용하였기 때문에, 그것 자체가 “Clean hand”로 법원에 소송을 제기한 것이 아니고 따라서 금번 케이스를 기각하는 것이 합당하다고 대법원은 판결하였다.

② Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co. 사건⁶⁶⁾

가. 사건의 개요

Hazel-Atlas 사건은 증거의 조작과 은닉에 관련된 사건이었다. 특허청으로부터의 거절결정을 명백히 극복할 수 없는 상황에 이르자 특허권자의 변호사들은 발명이 마치 주목할 만한 진보를 이룬 발명인양 묘사하는 글을 썼고 당시 잘 알려진 전문가인 William Clarke씨에게 추천 서명

66) Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co., 322 U.S. 238 (1944)

을 받아 그 글을 무역저널에 기고하였다. 특허권자가 그의 특허발명의 우수성을 지지하는 Clarke씨의 기고문을 특허청에 제출하자 특허청은 특허발명에 대해 특허를 부여하였다.

특허권자는 Hazel-Atlas Glass社가 자신의 특허를 침해하였다고 주장하며 Hazel-Atlas Glass社를 상대로 소송을 제기하였다. 하지만 지방법원은 非침해라고 판결을 하였고 이에 항소하여 특허권자의 변호사들은 Clarke씨의 기고문 내용을 주장하였다. 이에 제3 순회법원은 지방법원의 판결을 뒤엎고 특허권이 유효하며 특허침해를 당했다고 판결을 하였다. 이후 특허권자는 Clarke씨와 몇 번 접촉을 하면서 Clarke씨의 기고문 내용의 문제점을 감추기 위해 노력하였다. Hazel-Atlas社가 특허권자와 협상을 마무리하자 특허권자는 Clarke씨에게 총 \$8,000을 지급하였다. 이러한 사실들은 이후 United States와 Hartford-Empire社와의 소송에서 표면상으로 드러났다.

이렇게 새로이 발견된 사실들에 기초하여 Hazel-Atlas社는 제3 순회법원에 이전 판결내용을 무효화해 달라고 청원을 하였으나 거절을 당하였고 이에 대법원에 상고하였다.

나. 대법원의 판단

대법원은 만약 지방법원이 특허권자가 특허청을 상대로 사기를 쳤다는 것을 알았더라면 “부정한 손”의 원칙에 따라 특허권자의 소송을 기각하였을 것이라고 설명하였다. 마찬가지로 만약 제3 순회법원도 특허권자가 행한 증거은닉의 사실을 알았더라면 또한 항소를 기각하였을 것이라고 하였다. 따라서 대법원은 Hazel-Atlas社를 상대로 한 항소법원의 판결을 무효화하고 특허권자의 소송을 기각하였던 原판결을 인용하였다.

③ Precision Instruments Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co. 사건⁶⁷⁾

가. 사건의 개요

Precision 사건에서는, 특허권자가 특허청을 상대로 위증의 증거를 은닉하였고 위증으로 얼룩진 특허권을 행사하고자 하였다. 특허청은 Larson씨에 의해 출원된 특허와 Zimmerman씨에 의해 출원된 특허 사이의 Interference⁶⁸⁾ 문제를 해결하여야 하는 상황이었다. 당시 Automotive Maintenance Machinery社는 Zimmerman씨의 특허발명을 보유하고 있는 상황이었고, Larson씨는 아이디어의 착상, 도면, 설명, 아이디어의 실시 등에 대한 허위의 날짜가 기재된 예비 진술서류를 특허청에 제출한 상황이었다. 그 후 Larson씨는 Interference 절차에서 이러한 허위 날짜를 지지하는 증언을 하였다.

Automotive社는 이러한 위증사실을 발견하였지만 이러한 정보를 특허청에 알리지는 않았다. 대신에 Automotive社는 Larson씨와 사적 계약을 체결하여 Larson씨 특허출원에 대한 권리를 Automotive社에게 양도하도록 하였고 Larson씨의 위증에 대한 증거는 은닉하였다. 그리고 마침내 Automotive社는 兩 특허출원 모두에 대한 특허권을 확보하였다. Larson씨의 특허발명이 위증에 대한 문제가 있음을 알고 있으면서도 Automotive社는 다른 사람들을 상대로 특허권을 행사하였다.

67) Precision Instruments Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co., 324 U.S. 806 (1945)

68) 과거 미국은 선발명자 주의를 따랐기 때문에 Interference 절차를 통해 복수개의 발명 중 어떤 것이 先발명인가를 따졌다.

지방법원은 Automotive社가 “부정한 손”에 관한 문제가 있음을 발견하였고 이에 관련 소송을 기각하였다. 이에 항소하자 제7 순회법원은 지방법원의 판결을 뒤엎었고, 다시 대법원에 상고하게 되었다.

나. 대법원의 판단

대법원은 제7 순회법원의 판결을 뒤엎으면서 지방법원의 기각판결은 특허권자가 특허청을 상대로 위증의 사실을 고지하지 않았기 때문뿐만 아니라 그러한 위증의 증거를 적극적으로 은닉하였기 때문에 정당화된다고 설명하였다.

④ Keystone사건, Hazel-Atlas사건, Precision사건 검토

불공정 행위(Inequitable Conduct)는 만약 입증이 된다면 특허권의 행사를 제한하는 특허 침해에 대한 형평법상의 방어 수단이다. 이러한 원칙은 엄청난 위법행위와 연관되어 있는 특허들을 부정한 손(Unclean hands)의 원칙을 적용하여 기각(dismiss)시키고자 했던 상기의 세 개의 미국 대법원 판결로부터 시작되었다.

Keystone사건, Hazel-Atlas사건, 그리고 Precision사건의 “부정한 손” 케이스들은 시대를 통해 발전되고 진화된 불공정 행위의 새로운 원칙에 대한 기초를 형성했다. 대법원 판결을 통해 다뤄진 이러한 “부정한 손”과 관련된 사건들은 각각 위증, 거짓증거의 생산, 그리고 증거의 은닉을 포함하는 특별히 심각한 위법행위와 관련된 사건들이었다.⁶⁹⁾ 더욱이 그

69) See Precision, 324 U.S. at 816-20; Hazel-Atlas, 322 U.S. at 240; Keystone, 290 U.S. at 243.

사건들은 모두 특허청뿐만 아니라 법원들을 속이기 위하여 치밀하게 계획되었고 신중하게 실행된 계획에 관련된 것들이었다. 불공정 행위 원칙이 이러한 “부정한 손” 사건들로부터 발전됨에 따라 불공정 행위는 보다 넓은 범위의 잘못된 행동까지도 포함하게 되어, 단지 특허청과 법원들을 속이기 위한 의도에서 행해진 적극적인 위법행위뿐만 아니라 단순히 특허청에 정보를 개시하지 않은 것까지 포함하게 되었다. 불공정 행위는 또한 다르면서도 좀 더 강력한 해결책⁷⁰⁾을 적용함으로써 “부정한 손”의 원칙으로부터 갈라지게 되었다.

(3) 불공정행위가 인정된 주요 사건들

① Kaiser Foundation v. Abbott Laboratories 사건⁷¹⁾

가. 사건의 개요

Hytrin이란 이름으로 시판되는 고혈압과 전립선 비대 치료약의 독점적 제조자인 Abbott로부터 Hytrin을 구매하는 의료보험 사업자인 Kaiser는 Abbott가 불법적으로 시장에서 독점적인 지위를 유지하여 독점금지에 관한 법인 셔먼법(Sherman Act)을 위반하였음을 이유로 Abbott를 제소하였다. Kaiser는 Abbott가 시장에서의 Hytrin의 독점판매를 유지하기 위하여 나중에 출원한 '207특허는 등록과정에서 고의로 미

70) 단순히 해당 소송에 대해 기각판결을 하는 것보다 오히려 특허의 전체에 대해 권리행사를 할 수 없도록 하였다. See Precision, 324 U.S. at 819; Hazel-Atlas, 322 U.S. at 251; Keystone, 290 U.S. at 247.

71) Kaiser Foundation Health Plan Inc., v. Abbott Laboratories, Inc.; Geneva Pharmaceuticals Technology Corporation 552 F.3d 1033 (Fed.Cir. January 13, 2009)

국특허상표청(USPTO)에 잘못된 정보를 제공하여 획득된 것이며 이렇게 획득한 특허를 이용하여 경쟁업체를 배제하는 경우에까지 신약신청(New Drug Application; NDA)상의 권리인 소송을 통한 독점지위 유지 연장의 효력을 인정해줄 수 없다는 원칙⁷²⁾에 따른 주장을 하였으나, 지방법원에서는 Kaiser가 이에 대한 어떠한 증거자료를 제출하지 못하였다는 이유로 받아들이지 않았고, 이에 Kaiser는 항소를 진행하게 되었다.

나. 항소법원의 판단

연방순회 항소법원(CAFC)에서는 Purdue Pharma L.P. 사건⁷³⁾에서 기망행위의 고의성 입증은 정황증거에 따라 입증될 수밖에 없다고 판시한 부분을 인용하여, Abbott가 '207특허를 출원한 시기는 Abbott가 Hytrin의 독점판매를 유지하기 위하여 '207특허가 필요한 때였고, Hytrin의 승인을 위해 FDA에 신약신청을 할 당시의 Abbott의 세 건의 특허 중 두 건은 1995년까지 그 효력이 만료되고 나머지 한 건은 Hytrin을 충분히 클레임하지 못하였으므로 Abbott는 1993년부터 '207특허를 포함한 세 건의 특허를 추가로 출원하였으며, 일본의 Sumika Fine Chemical사가 Hytrin의 일부 조성을 클레임하여 Abbott에 앞서 출원 등록한 특허("Sumika 특허")가 Abbott의 특허를 심사한 심사관에 의해 충분히 이해되는 경우에는 '207특허의 등록을 받기 힘든 유일한 자료였다는 정황으로 볼 때, Abbott의 사내 변호사가 Sumika 특허를 정보공개 의무에 따라 미국특허상표청에 제출함에 있어서 전문을 영문번역하여 제

72) Walker Process fraud라 함. (Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp., 382 U.S. 172, 177, 86 S.Ct. 347, 15 L. ED. 2d 247 (1965))

73) Purdue Pharma L.P. v. Endo Pharms. Inc., 438 F.3d at 1133-34

출하지 않고 초록만을 영문번역하여 제출한 것은 Abbott가 의도적으로 기망행위를 한 것이라고 판시하였다.

다. 검 토

지방법원에서는 피고가 원고의 불공정 행위를 입증하기 위한 구체적인 증거를 제시하지 못하였다는 이유로 피고의 불공정 행위 항변을 인정하지 않았으나, 항소심에서는 기망행위의 고의성 입증은 정황증거에 따라 입증될 수밖에 없음을 인정하며 피고의 불공정 행위 항변을 인정하였던 사건이다. 통상 특허출원인이 특허등록 전에 알게 된 중요한 정보는 IDS 제출을 해야 하는 의무가 있으며, 미국 출원특허의 특허성에 문제가 있을 것으로 예상되는 선행특허에 대해서는 만약 그 선행특허가 영문으로 작성되지 않은 특허라면 관련된 부분에 대하여 영문 번역하여 제출하거나 바람직하게는 전문을 영문 번역하여 제출하는 것이 좋으며, 관련성 없는 영문 초록(Abstract)만을 제출하는 것은 피해야 할 것이다.

② SEL v. Samsung Electronics 사건⁷⁴⁾

가. 사건의 개요

반도체기술을 연구 개발하는 일본기업 SEL(Semiconductor Energy Laboratory Co.)이 미국특허를 소유하고 있었으며 그 특허를 출원할 당시 일본어로 된 문헌을 IDS로 정보제출 하였다. 그 후 SEL이 Samsung

74) Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co.(Fed. Cir. March 2, 2000)

Electronics를 상대로 제기한 특허침해소송에서 지방법원은 SEL이 일본어로 된 문헌을 정보제출 할 때에 특허법 시행규칙 37 CFR Section 1.98(a)(3)에 따라 기재의 관련성에 관한 간단한 설명문은 제출했으나 그 설명문에는 특허요건에 영향을 미치는 중요한 부분이 어떤 부분인지 개시되지 않았고 그 결과 특허심사절차 중 외국 문헌(일본어 문헌)을 다룸에 있어서 SEL는 불공정행위를 하였다고 인정하면서 SEL의 특허권 행사를 제한(unenforceable)하는 판시를 하였다.⁷⁵⁾

나. 항소법원의 판단

항소심에서 연방순회 항소법원(CAFC)은 SEL의 정보개시의무 위반을 인정하고 불공정한 행위에 의해 권리행사가 불능(unenforceable)이라고 판단하면서, 연방순회 항소법원은 SEL이 제출한 설명문의 대상 부분이외의 부분이 특허요건에 영향을 미치는 중요한 부분이며 그 부분을 SEL은 고의로 은닉했다며 정보개시의무(IDS) 위반이라고 인정하였다.

다. 검토

지방법원에서는 원고가 영문으로 작성되지 않은 선행문헌을 IDS로 제출할 때 기재의 관련성에 관한 간단한 설명문은 제출하였으나 특허성과 관련된 중요한 정보는 누락했다는 이유로 피고의 불공정 행위 항변을 인정하였고 이에 원고가 항소하였으나 같은 이유로 원고의 불공정 행위가 인정된 사건이다. 통상 영문초록(Abstract)의 경우 150자 內로 작성해

75) SEL 1, 4 F. Supp. 2d 473, SEL 2, 4 F. Supp. 2d 477, SEL 3, 24 F.Supp. 2d 537 (E. D. VA 1998)

야 하기 때문에 관련 내용이 충분히 개시되지 않을 경우가 대부분인 관계로 만약 IDS로 제출해야 하는 선행문헌이 영문 이외의 문헌이라면 영문초록만을 제출하는 것은 바람직하지 않다. 또한 특허성과 관련성 있는 부분만을 영문번역하여 제출할 수 있으나 그 외 내용이 특허성과 연관된 내용을 포함할 수 있으므로 바람직하게는 전문을 영문으로 번역하여 IDS 제출하는 것이 바람직할 것이다.

(4) 불공정 행위 항변이 인정되지 않은 사건들

① Star Scientific v. R.J.Reynolds Tobacco co. 사건⁷⁶⁾

가. 사건의 개요

담배에서 발암성물질을 제거하는 방법의 미국특허를 가지고 있는 Star社는 자신의 특허를 침해했다는 이유로 RJR社를 법원에 제소했다. 이에 RJR社는 Star社가 同社의 컨설턴트인 Burton 박사의 서신을 미국 특허상표청(USPTO)에 제출하지 않은 것을 문제 삼아 이를 불공정 행위라고 주장하였고 지방법원은 이러한 RJR社의 주장을 인정하였다. 이에 Star社는 1심 판결에 불복하여 CAFC에 항소하였다.

나. 항소법원의 판단

CAFC는 불공정 행위에 대한 입증의무는 침해자측에 있으며 그 증명

76) Star Scientific, Inc. v. R.J.Reynolds Tobacco Co. (Fed. Cir. August 25, 2008)

은 명백하고 설득력 있는 증거의 법칙(Clear and convincing evidence)에 따라 하여야 하나 RJR社는 이러한 기준에 따른 입증을 하지 못해 특허 전체를 집행불능이라 할 만한 현저한 불공정 행위가 있었다고 인정할 수 없다고 결론을 내렸다. 또한 CAFC는 Burton 박사의 정보는 중복되는 정보로서 중요하지 않은 것이라고 결론을 내리고 지방법원 판결을 파기하고 환송하였다.

다. 검 토

지방법원에서는 원고가 관련문건을 미국특허상표청에 제출하지 않은 사실에 기인하여 원고의 불공정 행위를 인정하였으나, 항소법원에서는 이에 따른 불공정 행위를 인정하지 않았다. 통상 불공정 행위를 주장하는 자는 이에 대한 입증책임이 있으며 그 입증은 명백하고 설득력 있는 증거의 법칙에 따라야 한다. 불공정 행위를 주장하기 위해서는 관련된 정보가 중요한 것이어야 하며 이러한 정보를 미국특허상표청에 제출하지 않은 것이 미국특허상표청을 속이고자 했던 의도성이 있었음을 입증해야 한다. 만약 특허출원인이 관련 정보를 미국특허상표청에 제출하여 심사관이 이미 이를 고려하였다면 이와 연관된 정보는 중복(cumulative)된 정보로서 다시 미국특허상표청에 제출할 필요가 없으며 이를 기초로 불공정 행위 항변을 할 수 없다.

② Line Rothman v. Target Corp. 사건⁷⁷⁾

77) Line Rothman and Glamourmom LLC v. Target Corp., 556 F.3d 1310(Fed. Cir. February 13, 2009)

가. 사건의 개요

아기를 양육하는 엄마들을 위해 가슴을 지탱해 주는 기제가 옷 속에 안보이게 위치한 육아복에 관한 특허를 보유하고 있던 원고 Line Rothman은 공동피고 중 하나인 Leading Lady社와 자신의 특허에 대한 라이선스 협상을 진행하던 중 협상이 결렬되었고 Leading Lady社는 독자 개발한 육아복을 Target 등 여러 마트 및 백화점을 통해 판매하였다. 이에 원고 Line Rothman은 Leading Lady와 Target을 상대로 소송을 제기하였고, Target은 Rothman이 Leading Lady로부터 받은 디자인특허 두건을 특허 출원시 심사관에게 제출하지 않아 이는 불공정 행위에 해당한다고 주장한바 1심에서는 이러한 피고의 주장을 인정하여 Rothman이 항소하였다.

나. 항소법원의 판단

CAFC에서는 Rothman의 변호사가 Leading Lady로부터 받은 디자인 특허 두건 중 한건에 대하여 유사한 디자인을 검색하고 여러 건의 증거를 제출한 결과 상기 한건의 디자인특허는 Rothman의 특허출원과 관련하여 중요한 자료라고 할 만한 결정적인 증거를 보여주지 못하였기 때문에 이는 불공정 행위에 해당하지 않는다고 판시하였다. 또한 나머지 한건의 디자인특허에 대해서도 Rothman이 상기 디자인특허가 단순히 선행자료가 되지 않는다고 생각하여 제출하지 않았고 특허청을 고의로 속일 생각이 있었다는 증거를 찾을 수 없다고 하여 피항소인의 불공정 행위 항변을 인정하지 않고 1심 지방법원으로 파기 환송하였다.

③ Teva Pharms v. AstraZeneca Pharms 사건⁷⁸⁾

가. 사건의 개요

항정신병 의약품에 관한 특허권자인 원고 AstraZeneca는 기타 항정신병 의약품과는 달리 원하지 않는 신체경련 등의 부작용을 유발하지 않는 의약품을 판매하고 있었으며, 피고 Teva Pharms는 자신의 항정신병 의약품에 대한 제조 및 판매 승인을 받기 위하여 원고 AstraZeneca의 특허가 무효이며 피고는 원고의 특허를 침해하지 않았다는 선언하에 미국 일반 의약품 승인 신청을 하였다. 피고는 원고의 데이터 정보로부터 몇몇 선행기술에 나타난 조합이 항정신병 활동을 보여줄 수 있음을 알 수 있기 때문에 이러한 정보가 심사관에게 제출되어졌어야 했다고 주장하였다. 하지만 1심 법원은 이러한 피고의 주장을 인정하지 않았다.

나. 항소법원의 판단

CAFC는 해당 물질이 구조적으로 유사하다고 하여 항정신병적 행동이 전형적인지 비전형적인지를 알려주는 것은 아니기 때문에 원고가 Schmutz X를 실험한 데이터 대신에 Schmutz B의 실험 데이터를 제출한 것은 중대한 허위진술이라고 볼 수 없어 불공정 행위가 아니라고 판결한 지방법원의 판결을 확인하였다.

④ Larson Manufacturing Co. v. Aluminart Products Ltd. 사건⁷⁹⁾

78) AstraZeneca Pharmaceuticals LP and AstraZeneca UK Ltd., v. Teva Pharmaceuticals USA Inc. and Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. 583 F.3d 766(Fed. Cir. September 25, 2009).

가. 사건의 개요

원고인 Larson Manufacturing社는 길이가 변동 가능한 스크린이 장착된 문(Door)에 대한 특허를 보유하고 있었으며 피고 Aluminart Products 社가 원고의 특허를 침해했다는 이유로 지방법원에 제소하였다. 지방법원에서는 원고 특허가 재심사 받는 과정에서 심사관에게 관련 선행자료 및 계속출원시 특허청으로부터 받았던 두건의 거절결정 자료를 제출하지 않았던 불공정 행위가 있었음을 이유로 원고가 제기한 소를 기각하였다.

나. 항소법원의 판단

CAFC는 상기 선행자료가 이미 재심사를 진행한 심사관에게 제출되었기 때문에 중요하지 않은 자료이지만 상기 두건의 거절결정 자료는 지방법원이 판시한 바와 같이 중요한 자료이며 이에 지방법원으로 하여금 Larson이 자료를 제출하지 않은 행위에 기망의 의도가 있었는지에 대해 다시 심리하도록 사건을 지방법원으로 파기 환송하였다.

⑤ 불공정 행위 항변이 인정되지 않은 사건들에 대한 검토

불공정 행위 항변이 Keystone사건, Hazel-Atlas사건, 그리고 Precision사건들로부터 발전됨에 따라 불공정 행위는 보다 넓은 범위의 잘못된 행동까지도 포함하게 되어, 단지 특허청과 법원들을 속이기 위한

79) Larson Manufacturing Company of South Dakota, Inc. v. Aluminart Products Ltd, 559 F.3d 1317(Fed. Cir. March 18, 2009).

의도에서 행해진 적극적인 위법 행위뿐만 아니라 단순히 특허청에 정보를 개시하지 않은 것까지 포함하게 되었다. 불공정 행위는 또한 다르면서도 좀 더 강력한 해결책⁸⁰⁾을 적용함으로써 “부정한 손”의 원칙으로부터 갈라지게 되었다. 이러한 보다 폭 넓고 보다 강력한 해결법에 따라, 불공정 행위는 속이고자 했던 의도요건과 정보요건 모두에 대한 확인을 요구하게 되었다.⁸¹⁾ 불공정 행위를 이용한 방어기법을 활용하기 위해 기소된 침해자는 특허출원인이 특허청을 속이기 위한 구체적인 의도를 가지고 중요한 정보를 잘못 제출하였거나 제출하지 않았다는 점을 입증하여야 한다. 즉, 기소된 침해자는 두 가지 요건인 의도와 중요성을 명백하고 설득력 있는 증거의 법칙(Clear and convincing evidence)에 의해 입증하여야 한다. 만약 기소된 침해자가 두 가지 요건을 입증한다면 지방법원은 특허청을 상대로 한 특허출원인의 행동이 특허 전체를 무력화(Unenforceable)시키는 것을 정당화하는지에 대하여 결정하기 위해 형평성(Equity)을 따져보아야 한다.

불공정 행위를 주장하기 위해서는 상기의 두 가지 요건을 입증하여야 하는 부담이 있지만 상당수의 침해자는 특허침해소송에서 자동적으로 불공정 행위를 주장하는 문제점을 초래하였고 그 결과 연방순회항소법원(CAFC)에서 다음의 Therasense 판결을 통해 상기 두 가지 요건의 판단 기준을 강화하도록 만들었다.

⑥ Therasense⁸²⁾ v. Becton 사건

80) 단순히 해당 소송에 대해 기각판결을 하는 것보다 오히려 특허의 전체에 대해 권리행사를 할 수 없도록 하였다. See Precision, 324 U.S. at 819; Hazel-Atlas, 322 U.S. at 251; Keystone, 290 U.S. at 247.

81) Star Scientific Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co., 537 F.3d 1357, 1365 (Fed. Cir. 2008)

82) Now known as Abbott Diabetes Care, Inc.

가. 사건의 개요

Abbott는 1984년에 '551 특허⁸³⁾를 출원하였으며 13년에 걸쳐 Abbott 소유의 또 다른 특허인 US 4,545,382 특허⁸⁴⁾에 의해 신규성(anticipation) 및 자명성(obviousness) 문제로 여러 번 거절을 반복해서 받았다.

1997년에 Abbott의 특허변호사인 Lawrence Pope와 Abbott의 R&D 소장인 Gordon Sanghera박사는 '551 특허의 등록을 위해, '551 특허는 보호막이 필요 없는 반면 '382 특허는 보호막이 필요한 발명이라고 차별화를 시키면서 미국특허상표청(USPTO)에 선서진술서(Affidavit)⁸⁵⁾를 제출하며 특허등록을 받았다.

하지만 여러 해 전에 미국 '382 특허의 유럽 Family 특허(EP 0078636, 이하 EP '636)를 등록받는 과정에서, Abbott社は 확산 억제용 막에 대한 내용이 개시된 독일 선행문언과 차별화 시키기 위하여, EP '636 특허발명은 확산 억제용 막을 필요로 하지 않는다고 항변하였다.

2004년 3월에, Becton社は 미국 특허 6,143,164(이하 '164)와 6,592,745(이하 '745)에 대해 비침해 확인판결을 구하며 Massachusetts

83) '551 특허는 당뇨병 관리를 위한 일회용 포도당 검사 스트립(Strip)에 관한 특허이며 Claim1은 전극상에 막(membrane)이 없이 전체 혈액을 검사하기 위한 전기화학적 센서를 구비한 검사 스트립을 특허청구하고 있음.

84) '382 특허는 보호막에 대해 “선택적이나 생혈(live blood - 체내에 있는 혈액을 의미)에 쓰일 때는 바람직하게는 필요한 것”이며 “효소와 중간매개체 층을 모두 감싸며 물과 포도당 분자를 투과시킬 수 있는 것”으로 기재됨.

85) “선행특허('382)는 전체 혈액 샘플에서의 사용을 위해 보호층은 필수적인 것으로 이해하고 있으며 당업자라면 '382 특허의 개시내용이 전체 혈액 샘플에서의 보호막 사용이 선택적인 것으로 이해하지는 않을 것이며, Column 4, Line 63에 기재된 ‘선택적이나 바람직하게’라는 말이 기술적인 교시가 아닌 특허 용어로 이해할 것이다. '382 특허에는 전체 혈액 샘플에 사용되는 보호막 없는 활성전극에 대한 내용이 교시나 암시도 되어 있지 않다.”라는 취지의 선서진술서(Affidavit)를 제출하였다.

지방법원에 Abbott社를 상대로 소송을 제기하였다. Becton社의 제품은 혈액내 포도당 측정 스트립(BD Test Strip)이었으며, Abbott社는 Becton社의 스트립 제품이 '164 특허, '745 특허 및 '551 특허를 침해하였다고 주장하며 California 북부지방법원에 반소(countersue)를 제기하였다. 그 후 Massachusetts 지방법원은 관련 사건을 California 북부지방법원에 이송하였고, Abbott社는 그 후 Becton社의 공급업체인 Nova社를 상기 특허들을 침해했다는 이유로 제소하였다. 2005년 8월에, Abbott社는 Bayer社의 제품들이 '551 특허와 '745 특허를 침해했다고 주장하며 Bayer社를 또한 제소하였다. 이에 California 북부지방법원은 모든 사건들을 병합하였다.

나. 1심법원의 판단

California 북부지방법원은 '164 특허와 '745 특허의 모든 청구항들이 비침해라는 약식판결(summary judgment)를 내렸다. 상기 법원은 또한 '745 특허의 거의 모든 청구항들이 신규성을 결여하여 무효라고 판결하였다. Bench tria⁸⁶⁾ 이후에, 상기 법원은 '551 특허의 청구항 1항 내지 4항이 '382 특허와 US 4,225,410 특허 대비 진보성이 없어 무효라고 판결하였다. 진보성 관련하여 핵심이 되는 사항은 선행특허가 보호막 없는 포도당 센서를 개시하였는지에 대한 것이었다. 상기 법원은 '382 특허가 보호막이 요구되지는 않으나 바람직하게는 필요한 생혈(live blood)에서의 경우를 제외한 모든 경우에는는 선택적으로 사용되는 센서 기술을 개시하고 있다고 판결하였다. 중요한 사항으로, 상기 법원은 Abbott社가 1994년 1월 12일 및 1995년 5월 23일에 유럽특허청(EPO)에 제출하였던

86) 배심원에 의한 재판이 아닌 판사 단독에 의한 재판

관련 서류들을 미국특허상표청(USPTO)에 제출하지 않았기 때문에 ‘551 특허는 불공정행위(Inequitable Conduct) 문제로 특허권리를 행사할 수 없다(Unenforceable)고 판결하였고 이에 Abbott社는 무효(Invalidity), 권리행사불능(Unenforceability) 및 비침해(Noninfringement) 판결에 대해 항소하였다.

다. 항소법원의 판단

불공정행위 주장 남용에 따른 문제점들을 인식하는 항소법원은 전원 일체 판결을 구하는 Abbott社의 청원서를 승인하며 California 북부지방법원의 불공정행위 관련 판결을 파기 환송하였다. 이렇듯 불공정 행위 항변을 인정하지 않은 항소법원의 판단배경은 다음과 같다.

불공정 행위가 “부정한 손”의 원칙으로부터 유래하였기 때문에 속이고자 하는 의도(intent to deceive)와 정보의 중요성(materiality)에 관한 기준들은 시대를 통해 그 기준들이 변화하였다. 과거에, 연방순회 항소법원은 의도성 요건을 만족시키기 위한 기준을 낮게 설정하여, 중과실(gross negligence) 또는 단순 과실에 기초한 의도도 불공정 행위의 의도성 요건을 만족시키는 것으로 판단하였다.⁸⁷⁾ 또한 연방순회 항소법원은 이전에는 특허청 규칙 56에 기초하여 “합리적 심사관(reasonable examiner)” 기준을 적용하여 중요성에 대한 해석을 넓게 하였다.⁸⁸⁾ 더하여 불공정 행위를 성립시키기 위하여 필요한 증명의 수준이 약해질 경

87) 숨긴 자료가 특허청의 판단에 중요한 자료가 될 것이라는 것을 알았거나 알아야 했던 자료라면, 이러한 자료를 특허청에 제시하지 않은 것은 특허청을 오도(誤導)하기 위한 의도가 있음에 대한 충분한 증거가 된다.

88) 만약 합리적인 심사관이 특허출원에 대하여 특허를 허여할지 말지를 결정함에 있어 관련 자료가 중요하다고 고려할 실제적인 개연성이 있다면 그러한 관련 자료는 중요한 자료이다.

우, 연방순회 항소법원은 의도성과 중요성 요건을 “차등제(Sliding scale⁸⁹⁾)” 방식으로 적용을 하였다. 즉, 이렇게 변형된 불공정 행위 원칙은 만약 관련된 자료가 중요성에 대한 강력한 시사점을 보여준다면 비록 의도성에 대한 시사점이 약할지라도 특허권 행사를 제한할 수 있도록 하였다. 사실상, 이러한 변형은 의도성과 중요성 모두에 대한 기준들이 하나로 합체되도록 하였고 희석화 되도록 하였다.

연방순회 항소법원은 의도성과 중요성에 대한 기준이 낮아지도록 하여 관련된 정보들이 특허청에 모두 제시되도록 하고자 하였다. 하지만 정보개시를 부추기기 위한 새로운 시도는 예상치 못했고 의도하지 않았던 다양한 결과들을 초래하였다. 가장 눈에 띄는 것으로써, 불공정 행위 이론이 특허소송에서 주요한 전략이 되었다는 것이다. 더욱이 불공정 행위에 대한 책임이 특허의 유효성에 대하여 악영향을 끼치게 되었고 특허권자를 부도덕한 사람으로 만들게 되었다. 불공정 행위 이론이 특허변호사의 명성에 감당할 수 없는 결과와 함께 특허권자의 부도덕성에 문제를 제기하기 때문에, 그 결과 협상 타결을 어렵게 만들고 문제의 핵심이 특허의 유효성과 특허 침해의 여부에 있음에도 불구하고 이러한 것에 대한 논의가 아닌 불공정 행위 여부에 대하여 논의하도록 만들었다.⁹⁰⁾ 불공정 행위 분쟁은 또한 이미 복잡성과 높은 비용으로 큰 문제가 있는 특허침해소송의 복잡성과 기간 및 비용을 더욱 증가시키는 문제가 있다.

어떤 연구결과에 따르면 특허침해와 관련된 사건에서 80%가 불공정

89) 중요성에 따라 의도에 대한 입증 부담이 비례적으로 완화되어 부정직 행위에 대한 주장·입증이 용이하였다. 그러다 보니 부정직 행위의 기준이 불명확하고 일관성 있게 적용되지도 않아 남용되는 경향이 있다는 비판이 지속적으로 제기되었다.

90) The Doctrine of Inequitable Conduct and the Duty of Candor in Patent Prosecution: Its Current Adverse Impact on the Operation of the United States Patent System, 16 AIPLA Q.J. 74, 75 (1988)

행위를 문제 삼았다고 한다.⁹¹⁾ 불공정 행위 문제는 지나치게 남발되어 왔고 거의 모든 특허소송에서 확인될 수 있으며 특허제도를 흔들어 놓고 있다.⁹²⁾ 거의 모든 특허사건에서 불공정 행위를 문제 삼는 습관이 절대적인 “역병”처럼 되어 버렸다. 명성있는 변호사들이 자신들의 고객의 이익을 위하여 하찮은 이유에 근거하여 다른 명성있는 변호사들을 상대로 불공정 행위에 따른 책임을 추궁해야 하고 있는 것이다.

규제없이 방치되어져 버린 불공정 행위 이론은 법원뿐만 아니라 특허제도 전체를 병들게 하고 있다. 불공정 행위 주장들이 하찮은 이유에 근거하여 주장되어지기 때문에 특허출원을 하는 사람들은 불공정 행위 책임에 항상 노출되어져 있다. 따라서 특허출원을 하는 사람들이 특허성과 관련성이 거의 없는 수많은 자료들을 정기적으로 특허청 심사관들에게 쏟아 붓는 것이 하나도 이상하지 않게 된다. 예를 들어 어떤 내용들이 특허발명의 특허성과 관련이 되어 있는지를 명시하지 않고 900개의 관련 자료만을 제출⁹³⁾한다든지 청구항들과 관련된 자료 리스트들이 포함된 5장의 리스트 명단과 특허청의 심사결과 통지서류, 선언서, 보정서, 심사관 인터뷰 요약문과 기타 다른 특허청과의 서신내용들을 18장의 인용참증 서류들과 함께 제출⁹⁴⁾하는 경우들이 있었다. 특허출원인들이 특허청 청구항이 불공정 행위로 인해 문제되는 것을 염려하여 특허청을 상대로 너무나도 많은 선행자료들을 정보개시하고 있으나 그 자료들이 어떤 중요성을 갖고 있는지는 설명하지 않고 있는 것이다. 이는 결국 특허청의 특

91) Committee position paper at 75; Christian Mammen, Controlling the “Plague”: Reforming the Doctrine of Inequitable Conduct, 24 Berkeley Tech. L.J. 1329, 1358 (2009)

92) Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson, 745 F.2d 1437, 1454 (Fed. Cir. 1984)

93) Brief for the United States as Amicus Curiae at 17

94) Brief of the Biotechnology Industry Organization as Amicus Curiae at 7

허심사에 필요한 자원을 열악하게 하고 심사관에게 잔무를 늘리게 하여 결국 특허심사의 효율성을 저하시키게 한다.

특허청을 상대로 할 때 정직해야 하는 것이 필수적인 것이지만, 의도성과 중요성에 대한 낮은 판단기준이 부주의하게도 많은 의도치 않았던 결과들⁹⁵⁾을 초래하고 있다. 이에 금번 사건에서 연방순회 항소법원은 이러한 의도성과 중요성 요건에 대한 판단기준을 강화하여 대중들에게 손해를 끼치도록 남용되어져 온 불공정 행위 이론을 재정립하고자 한다.

Therasense v. Becton 사건에서, 캘리포니아 북부지방법원은 Abbott社가 '382 특허의 유럽 패밀리 특허에 관해 유럽특허청에 제출하였던 서류들을 미국특허청에 정보개시 하지 않았기 때문에 '551 특허가 불공정 행위에 기해 집행불능(unenforceable)이라고 판결을 하였다. 하지만 상기 지방법원은 금번 연방순회 항소법원에서 제시한 “But-for”판단 기준이 아닌 미국특허청 규칙 56(중요성 판단 기준)에 따라 유럽특허청에 제출하였던 진술서가 중요한 서류라고 판단하였기 때문에, 금번 연방순회 항소법원은 상기 지방법원의 중요성 판단 결과를 파기한다. 상기 지방법원은 만약 Abbott社가 유럽특허청에 대응했던 서류들을 미국특허청에 정보개시 하였다면 미국특허청이 과연 특허를 허여 하였을지를 판단하여야 한다. 특별히, 상기 지방법원은 만약 Abbott社가 유럽특허청 서류들을 정보개시 하였다면 미국특허청이 Sanghera씨의 선언서(declaration)와 Pope씨의 제출서류가 '382 특허 대비 자명성 거절이유를 극복하는데 있어 설득적이지 않다고 판단했을지 여부에 대해 판단하여야 한다.

상기 지방법원은 유럽특허청 서류들을 정보개시하지 않은 것에 대한 충실한 설명이 없었기 때문에 속이고자 했던 의도가 있었다고 판단하였

95) Increased adjudication cost and complexity, reduced likelihood of settlement, burdened courts, strained PTO resources, increased PTO backlog, and impaired patent quality.

다. 하지만, 만약 제소된 침해자가 먼저 명확하고 설득력 있는 증거에 의해 특허권자의 속이고자 했던 의도가 문제가 되는 수준임을 증명하지 않는다면 특허권자는 충실한 설명을 제시해야 할 필요가 없다. 또한 상기 지방법원은 의도성 요건을 판단함에 있어 “알았어야 했다”라는 과실의 기준에 따라 판단을 하였다.⁹⁶⁾ 상기 지방법원은 금번 연방순회 항소법원에서 제시한 기준(knowing and deliberate - 사실을 알고 속이기 위해 심사숙고하여 계획)에 의해 속이고자 했던 의도를 판단하지 않았기 때문에, 금번 연방순회 항소법원은 상기 지방법원의 의도성 판단 결과를 파기한다. 상기 지방법원은 Sanghera씨 또는 Pope씨가 유럽특허청 서류들을 알았고, 그러한 서류들이 중요한 서류들임을 알았고, 미국특허청을 속이기 위해 그 중요한 서류들을 정보개시하지 않기로 의식적으로 결정하였는지를 보여주는 명확하고 설득력 있는 증거가 있는지의 여부에 대해 판단하여야 한다.

상기의 이유들 때문에 금번 연방순회 항소법원은 캘리포니아 북부지방법원의 불공정 행위에 대한 판결을 파기하고 금번 연방순회 항소법원의 판단이유에 따라 다시 판단하도록 하기 위해 환송한다.

라. 검 토

2011년 5월 25일, *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson&Co.* 사건과 관련하여 연방순회 항소법원(CAFC - Court of Appeals for the Federal Circuit)은 전원합의체 판결로 불공정 행위(Inequitable Conduct)를 입증하기 위한 두 가지 요건(Materiality, Intent)의 기준을 강화하는

96) Trial Opinion at 1113 : “Attorney Pope knew or should have known that the withheld information would have been highly material to the examiner.”

판결을 하였다.

항소법원은 특허침해자가 특허권자의 불공정 행위를 주장하기 위해서는 i)중요성(Materiality)에 대한 기준으로서 “But-for-plus” 테스트 기준을 만족시켜야 한다고 하였다. “But-for-plus” 테스트란, 만약 미국특허상표청(USPTO)이 공개되지 않은 정보를 알았더라면 특허를 허여하지 않았을 것이라는 것이며 이와 관련된 정보란 중요한 정보라는 것이다. 다만, 미국특허상표청을 상대로 적극적으로 중대한 불법행위를 하였다면 “But-for-plus” 테스트가 적용되지 않는다고 하였다. 다음으로 불공정 행위를 주장하기 위해서는 ii)특허권자가 미국특허상표청(USPTO)을 속이기 위한 “구체적인 의도”를 가지고 행동했음을 입증하여야 한다고 판결하였다. 단순히 알았어야 했다는 수준의 과실(negligence) 정도로는 새로운 “의도” 요건을 만족시킬 수 없다. 또한 항소법원은 “의도”와 “중요성”은 상호 분리된 요건이라는 점을 언급하였다. 즉, 특허권자가 제출하지 않은 정보가 중요한 정보라고 하여 특허권자가 미국특허상표청을 속이려는 의도가 있었을 것이라고 유추해서는 안 되며,⁹⁷⁾ 속이고자 했던 의도가 있었음을 입증하는 증거는 정보의 중요성과 독립해서 별개로 평가를 해야 한다는 것이다.

항소법원은 속이고자 했던 의도에 관한 직접적인 증거가 거의 없어 하급심 법원이 간접적이고 정황에 의한 증거로부터 그러한 의도를 추론한다는 것을 인정하면서도, 명백하고 설득력 있는 증거의 법칙(Clear and convincing evidence)을 만족시키기 위해 속이고자 했던 구체적인 의도는 그러한 증거로부터 도출될 수 있는 유일하고 가장 합리적인 추론⁹⁸⁾이어야 한다고 강조하였다. 더욱이 항소법원은 도출될 수 있는 복수

97) “sliding scale” should not be used - intent may not be inferred solely from materiality.

98) intent to deceive must be the single most reasonable inference able to

의 합리적인 추론들이 있을 경우에는 속이고자 했던 의도는 발견되어질 수 없다고 명시하였다.

결국 연방순회 항소법원이 제시한 새로운 요건은 불공정 행위 항변을 주장하는 피고에게 엄격한 입증 부담을 지우고 있어 이후 이러한 방식의 항변이 以前보다는 힘들어지도록 만들었다.

다음으로 검토하고자 하는 사건도 Therasense 판결 이후에 새롭게 강화된 불공정 행위 항변 요건에 따라 연방순회항소법원(CAFC)이 불공정 행위를 인정하지 않은 사건이다.

⑦ 1st Media v. Sony Computer Entertainment

가. 사건의 개요

원고인 1st Media社는 노래와 영상 등의 Entertainment 정보를 포함하는 멀티미디어 가라오케 시스템에 대한 특허(“System and Apparatus for Interactive Multimedia Entertainment” - USP 5,464,946)를 보유하고 있는 특허권자이다. 상기 특허발명은 1992년 11월 13일에 특허출원되었으며 1994년 9월 14일자로 5개의 선행특허로 인해 신규성 내지는 진보성이 없다는 이유로 모든 특허청구항들이 거절되었다. 이러한 특허청거절이유를 극복하기 위하여 1995년 2월 21일자로 특허대리인(Sawyer)은 특허청구된 Entertainment system이 multimedia call processing system을 포함하도록 특허청구항을 보정하였으며 또한 청구항 16항이 가라오케 장치로 한정되도록 특허청구항을 보정하였다. 이에 특허청 심사관은 1995년 5월 2일자로 등록허여통지를 하였으며, 특허출원인은

be drawn from the evidence.

1995년 8월 1일자로 등록료를 납부하여 1995년 11월 7일자로 '946 특허는 등록되었다.

'946 특허출원이 심사받는 동안에 특허출원인은 세 건⁹⁹⁾의 유사한 발명들에 대해 특허출원을 진행하였다. PTC 출원건은 '946 특허와 동일한 내용의 출원건으로서 유럽(EPO) 특허출원 기간 동안 인용참증 1건(WO 90/01243 - Bush특허)에 의해 진보성 흠결의 사유로 1998년 11월 3일자로 거절되었다. 한편 특허출원인은 '946 특허에 대한 특허등록료를 납부하기 8일전에 유럽특허출원에 대한 거절이유 통지를 받았으나 상기 인용참증을 미국특허청에 제출하지 않았고 그 결과 상기 문제되었던 인용참증이 '946 특허의 심사과정에서 고려되지 않았다. 또한, '946 특허의 발명내용과 연관이 있었던 나머지 두 건의 특허(US '001 특허와 US '423 특허)에 대해서도, 각각의 특허들의 심사과정에서 인용되었던 선행특허들을 US '946 특허가 심사받는 동안에 IDS로 제출하지 않았던 문제가 있었다.

2007년 11월 29일, 1st Media社は '946 특허의 적어도 청구항 16항이 특허침해를 당했다며 Nevada 지방법원에 특허침해 소장을 제출하였고, 이에 피고는 원고의 불공정 행위를 주장하며 이에 대한 확인을 구하는 반소를 제기하게 되었다.

재판에서 피고는 다섯 개의 불공정 행위를 주장했으며, 이중 세 개는 인용참증을 제출하지 않았던 것에 기초하여 불공정 행위를 주장하였고

99) (1) International Patent Application No. PCT/US93/10930 (“PCT Application”);
(2) U.S. Patent Application No. 07/975,824, which became U.S. Patent No. 5,325,423 (“423 Patent”), and;
(3) U.S. Patent Application No. 08/265,391, which became U.S. Patent No. 5,564,001 (“001 Patent”)

나머지 두 개는 '423특허와 '001특허의 심사과정 중 특허청으로부터 받았던 거절통지서를 제출하지 않았던 것에 기초하여 불공정 행위를 주장하였다. 이에 대해 원고는 세 개의 인용참증에 대한 중요성(materiality)을 인지하지 못했었고, 인용참증을 제출하지 않은 것은 의도적인 것이 아니었음을 주장하였다. 또한 원고는 특허성에 관한 문제는 단지 “active prosecution 기간(즉, 첫 번째 심사결과 통지인 1st Office Action과 등록허여통지인 Notice of Allowance 사이의 기간)동안에만 일반적으로 주의를 기울였다고 증언하였다.

나. 1심법원의 판단

Nevada 지방법원은 상기와 같은 원고의 주장들은 신뢰할 수 없는 것들이라고 판단하였다. 즉, 가장 중요성 있는 인용참증(Bush특허)을 제출하지 않았던 이유를 설명함에 있어 충분히 사실적이지 않았을 뿐만 아니라 법률적이지도 않았다고 판단하였다. 또한 함께 특허출원 중이었던 유사 발명들이 기술적으로 '946 특허발명과 달라 인용된 선행특허들을 IDS로 제출할 필요가 없었다는 원고측 주장에 대하여는, 출원명세서와 청구항들이 상당수 중복된다는 점을 고려하였을 때 원고측 주장에는 신뢰가 가지 않는다고 설명하였다. 이에 재판부는 원고측이 인용되었던 선행특허들의 중요성을 알고 있었으며, 이러한 중요한 선행특허들을 IDS로 제출하지 않았던 이유에 대해 납득할만한 이유를 제시하지 못하였기 때문에 미국특허청을 속이고자 했던 의도가 있었다고 추론할 수 있다고 결론을 내리며, '946특허는 불공정 행위로 인해 특허권을 행사할 수 없으며 원고측 특허침해 주장에 대해서는 기각 판결을 내렸다.

다. 항소법원의 판단

항소법원은 이전 판결인 Therasense 판결에서 나온 불공정 행위 판단 기준에 의할 때 본 사건에서도 불공정 행위를 인정할 수 없다는 판결을 내렸다.

1심 법원인 Nevada 지방법원에서 불공정 행위를 인정하는 판결을 내렸을 당시에는 항소법원에서 Therasense 사건에 대한 판결을 내리기 이전이었기 때문에, 항소법원은 Therasense 판결에서 나온 불공정 행위 판단 기준에 따라 사건 관련 기록이 지방법원의 결정(특허권자에 의한 불공정 행위)을 지지하는지에 대하여 판단하여야 한다고 실시하였다.

Therasense 판결에 따라 변경된 불공정 행위 판단 기준에 따르면, 피고는 명확하고 설득력 있는 증거에 의해 개별적인 요건들을 모두 입증하여야 한다. 즉, 특허권자가 미국특허청에 개시하지 않았던 자료들은 만약 미국특허청이 개시하지 않았던 자료를 알았더라면 특허권을 부여하지 않았을 자료이어야 하며, 출원인이 미국특허청을 속이고자 했던 구체적인 의도가 있었다는 것을 각각 입증하여야 한다. 출원인이 미국특허청을 속이고자 구체적인 의도에 따라 행동하였음을 입증하기 위해, 피고는 특허출원인이 관련 자료를 알았고, 그러한 자료가 중요한 자료인 것을 알았고, 그러한 중요한 자료를 감추기 위해 신중히 결정했음을 입증하여야 하며, 어떤 요건 하나라도 입증에 실패하면 불공정 행위는 성립하지 않는다. 예를 들어, 미국특허청에 개시하지 않았던 자료가 중요한 자료인 것을 “알았다”는 것을 입증하는 대신 중요한 자료인 것을 “알았어야 했다”라는 것을 입증하는 것만으로는 속이고자 했던 구체적인 의도를 입증하지 못한 것이 된다. 명확하고 설득력 있는 증거 기준을 만족시키기 위해서는, 속이고자 했던 구체적인 의도가 증거로부터 도출될 수 있는 유

일하고 가장 합리적인 추론에 의한 것이어야 하며, 법원은 단지 관련 자료가 출원인에게 알려졌고 중요한 자료이기 때문에 그러한 자료를 개시하지 않은 것으로부터 속이고자 했던 의도를 더 이상 추론해서는 안 된다. 또한, 만약 피고가 특허출원인의 불공정 행위를 주장함에 있어 명확하고 설득력 있는 증거에 의해 출원인이 미국특허청을 속이고자 했던 의도가 있었음을 먼저 입증하지 못한다면 특허권자는 그러한 그의 행동에 대해 어떠한 설명도 할 필요가 없다.

상기와 같은 판단기준을 따를 때, 출원인이 Bush특허를 미국특허청에 제출하지 않았던 것에 미국특허청을 속이고자 했던 의도가 있었느냐를 판단했던 지방법원의 판단은 단지 출원인이 Bush특허가 특허성에 관한 중요한 자료이었음을 알았는지와 그와 관련된 출원인의 해명에 대해서만 판단했을 뿐 Bush특허를 미국특허청에 제출하지 않기로 신중히 결정했었는지에 대해서는 판단하지 않았다고 연방항소법원은 판단했다. 관련 자료가 있음을 알았고 그러한 자료가 중요한 자료라는 것을 알았다는 것만으로는 Therasense 판결이후 강화된 “속이고자 했던 의도”를 입증하기에는 부족하다는 것이 항소법원의 판단이었다. 또한 특허권자는 침해자가 명확하고 설득력 있는 증거에 의해 출원인의 속이고자 했던 의도성을 입증하기까지 어떠한 해명도 할 필요가 없음에도 불구하고, 지방법원은 속이고자 했던 의도가 있었다는 것을 추론하기 위한 근거로 출원인이 이에 대해 명확히 해명을 하지 못했다는 점을 그 근거로 들었는데 이는 명백한 오류라고 연방항소법원은 지적했다.

라. 검 토

상기 Sony 사건은 Therasense 사건과 마찬가지로 연방순회항소법원

이 피고의 불공정 행위 항변을 인정하지 않은 사건이다. 다만, Therasense 사건이 연방순회항소법원의 판결에 대하여 연방대법원에 상고를 하지 않은 반면, Sony 사건은 Therasense 사건으로 강화된 연방항소법원의 불공정 행위 판단기준에 대해 연방대법원의 판단을 요청하였다. 하지만 아쉽게도 대법원에서 상고를 받아주지 않아¹⁰⁰⁾ 앞으로도 불공정 행위의 명확한 판단기준에 대한 논란은 계속될 것으로 전망된다.

1.1.6 Therasense v. Becton 판결 이후의 변화

(1) 미국특허 시행규칙 37 C.F.R §1.56 개정

미국특허상표청(USPTO)은 Therasense 판결 이후 “중요성” 요건의 범위를 한정하기 위하여 출원인의 정보개시 의무와 관련된 규칙 내용을 수정하였다.

개정되기 이전 시행규칙 56(b)는 만약 정보가 단순히 누적(cumulative)되는 것이 아니라면 (i) 단독 또는 다른 정보와의 결합을 통해 특허청구항의 특허성을 당연히 부정할 수 있거나 또는 (ii) 출원인이 취했던 입장과 반대되거나 불일치 되도록 만드는 정보인 경우에는 중요한 정보라고 규정하고 있다.

하지만 Therasense 판결에서, 연방순회 항소법원은, 적극적으로 심각한 위법행위 사안은 별개로 하더라도, 만약 특허출원인의 위법행위(misconduct)가 “But-for”판단 기준을 충족시키지 못한다면 특허출원에 있어서의 불공정 행위는 성립하지 않는다고 판결하였다. 즉, 특허출원인

100) Sony Computer Entertainment America LLC v. 1st Media, LLC
Petition for certiorari denied on October 15, 2013

이 미국특허청에 선행기술을 정보개시하지 않았을 때, 만약 미국특허청이 그러한 선행기술을 알았다면 특허를 등록시키지 않았을 것으로 판단되는 경우 그러한 선행기술은 But-for 기준에 의한 중요한 자료라고 언급하였다.

이에 미국특허청은 이러한 연방순회 항소법원의 판결 내용을 기초로 정보개시 의무에 있어서의 중요성(materiality) 판단기준을 수정하여 미국특허청 시행규칙(37 C.F.R. 1.56(b))에 아래와 같이 반영하였다.

Sec. 1.56 Duty to disclose information material to patentability.

* * * * *

(b) Information is material to patentability if it is material under the standard set forth in *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, --- F.3d --- (Fed. Cir. 2011). Information is material to patentability under *Therasense* if:

(1) The Office would not allow a claim if it were aware of the information, applying the preponderance of the evidence standard and giving the claim its broadest reasonable construction; or

(2) The applicant engages in affirmative egregious misconduct before the Office as to the information.

* * * * *

새로운 규칙에 의하면, 단순히 정보개시를 하지 않은 것만으로는 그러한 정보가 특허성에 대한 중요한 정보라고 간주되지 않는다는 것이다.

정보가 중요한 정보로 취급되기 위해서는 ① 만약 심사관이 그러한 정보를 알았더라면 특허를 허여하지 않았을 것(But-for)이거나, ② 특허출원인이 그러한 정보와 관련하여 적극적으로 중대한 위법행위를 한 경우에 한하여 정보가 중요한 정보로 취급될 수 있다.

(2) *Therasense, Inc. v. Becton, Dickins & Co.* (N.D. Cal. 2012)

2012년 3월, 미국 캘리포니아 북부지방법원은 연방순회 항소법원의 파기·환송 판결에 따라 사건을 다시 심리한 결과를 발표하였다. 이는 2011년 연방순회 항소법원(the Federal Circuit Court of Appeals)이 *Therasense* 사건(*Therasense, Inc. v. Becton, Dickins & Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011))에서 ‘불공정 행위(Inequitable Conduct)’의 판단 요건을 엄격하게 변경한 이후 이를 적용한 첫 판결이다. 캘리포니아 북부지방법원의 재심리 결과는, 연방순회 항소법원이 제시한 엄격한 요건에 의하더라도 결론에는 달라질 것이 없다며 환송 전 원심의 결론을 그대로 유지한다는 것이다.

연방순회 항소법원의 판결이 선고될 당시 특허업계에서는 향후 특허 소송에서 불공정 행위 항변이 거의 활용되지 못할 것이라는 의견이 많았다. 왜냐하면 특허출원인 등이 그 자료가 제출되면 특허등록이 되지 않을 것이라는 점을 알면서 의도적으로 제출하지 않았다는 것을 입증한다는 것이 현실적으로 어려울 것으로 보았기 때문이다. 그래서 환송심에서 엄격하게 변경된 새로운 요건에 따라 판단할 경우 원심에서의 ‘불공정 행위’ 항변은 기각될 것이라고 예상되었다.

그런데 예상을 뒤집고 캘리포니아 북부지방법원은 환송전 원심의 결론을 유지하였다. 항소법원에서 제시한 새로운 요건을 적용하더라도 불

공정 행위는 인정된다는 것이다. 연방순회 항소법원은 과거 환송 판결에서 3가지를 다시 심리해 보라고 하였다. 이는 명확하고 설득력 있는 증거에 의해, ①특허출원인이 이전에 유럽특허청에 모순되는 진술을 하였고 미국특허청을 속이기 위해 그러한 진술을 공개하지 않기로 결정을 하였는지, ②유럽특허청에 제출된 진술이 중요(material)한지, ③만약 특허출원인이 그러한 진술을 제출하였다면 미국특허청은 특허등록을 거절했을 것인지를 확인해 보라는 것이었다.

이에 캘리포니아 북부지방법원은 판결에서 위 3가지를 하나씩 판단하면서, 유럽특허청에 제출된 서면은 만약 그 서면이 미국특허청에 제출되었다면 특허등록이 거절되었을 것이라는 점에서 “But-for” 자료에 해당되고, 당시 특허 출원에 관여했던 Sanghera씨와 Pope씨는 위 서면을 제출한다면 특허등록이 거절될 것이라는 점을 알았으며, 나아가 이들은 이러한 사정을 알면서도 의도적으로 위 서면을 미국특허청에 제출하지 않았다는 점이 명백하고 분명한 증거에 의해 입증되었다고 판단하였다.

지금까지는 특허침해소송이 제기되면 출원자료(File Wrapper)를 분석하여 불공정 행위 사유로 항변할 만한 사유가 있는지를 찾는 것이 통상적인 절차였다. 비록 Therasense 판결을 통해 불공정 행위 항변을 주장하는 피고에게는 이전 보다 엄격한 입증 부담이 지워질 수 있겠지만, 명백히 불공정 행위로 보여질 수 있는 사건에서는 향후에도 불공정 행위 항변이 계속 주장될 여지가 있을 수 있으리라 예상된다.

1.1.7 불공정 행위 규율 관련 특허법 개정안

종래에는 출원단계에서 중대한 정보가 미국특허상표청(USPTO)에 제출되지 않은 경우에는 특허가 등록된 이후 재발행(Reissue)출원 또는 재

심사(Reexamination)절차를 진행하면서 관련 정보를 IDS(Information Disclosure Statement)로 제출한다고 하여도 출원단계에서의 정보개시의 무 위반이 치유되지 않았다. 이러한 결과 미국에서는 마치 전염병처럼 주요 특허소송에서 거의 항상 불공정 행위 항변이 제기되고 있다는 비판이 있었고 이를 개선하기 위하여 2011년에 개정된 AIA(America Invents Act)를 통해 출원인에 의한 불공정 행위 문제를 치유할 수 있는 법적 제도 장치를 마련하였다. 이하에서 불공정 행위 규율과 관련된 주요 개정안을 살펴보고자 한다.

(1) 도입배경

미국은 1980년대 이후 특허가 기술발전 및 산업혁신에 도움이 된다는 이해 아래 이른바 親특허정책(Pro-Patent)을 전개해왔다. 하지만 2000년에 들어서면서부터 NPE(Non Practice Entity-소위 특허괴물) 등의 출현과 특허권 남용의 문제들이 발생하면서부터 이러한 親특허정책에 대한 회의론이 대두되게 되었다. 특히 특허요건을 만족하지 않는 발명에 대해서까지 독점배타적인 특허권을 부여하여 보호하는 것이 과연 공공의 이익에 부합하는 것인가 하는 의문이 제기되었다. 또한 특허침해와 관련된 특허소송에 있어 클레임 제기된 특허권에 대하여 불공정행위에 따른 특허권행사 불가 항변이 꾸준히 제기되어 이로 인한 소송비용이 천문학적 수준으로 증가한다는 문제점이 제기되어 왔다.

이러한 문제 있는 특허에 대한 품질향상 및 소송경제의 안정화를 위하여 Supplementary Examination(보충심사) 제도를 신설하였고 명세서상의 Best Mode 未기재에 따른 무효사유에서 이를 배제하게 되었다.

(2) Supplemental Examination(보충심사) 제도

① 개요

본 제도는 특허권자로 하여금 자신의 특허와 관련이 있다고 생각되는 정보를 미국특허상표청(USPTO)에 제출하고 추가적인 Supplemental examination¹⁰¹⁾(이하 보충심사)을 통해 그러한 정보가 고려되거나 정정될 수 있도록 하는 것이다. 그 결과 등록 전 심사과정에서 고려되지 않았거나 잘못 고려된 정보라 할지라도 그 정보가 본 보충적 심사과정을 통해 고려되거나 정정될 경우 그 정보와 관련한 행위에 기초하여 그 특허가 Unenforceable(권리행사 불가)하다고 판결할 수 없게 된다. 따라서 특허권자는 이전 심사과정에서 발생하였던 정보 미제출에 따른 흠결을 특허등록 후 침해소송을 개시하기 이전에 치유할 수 있는 기회를 맞게 된 것이다. 하지만 보충심사가 청구되기 전에 불공정행위와 관련된 소송이 진행되었거나 보충심사가 청구되었지만 그에 대한 결론이 소송 제출 전에 나오지 않는다면, 보충심사를 통한 불공정행위 항변사유는 치유되지 않음에 유의해야 한다.

② 보충심사의 청구권자

특허에 대한 보충심사의 청구는 그 특허에 대해 이해관계가 있으며 전체적인 권리 및 자격이 있는 특허 소유자만이 청구할 수 있다.¹⁰²⁾ 특허권 소유자가 아닌 예를 들어 제3자는 보충심사에 대한 청구를 할 수

101) 2012년 9월 16일 이후부터 신청 가능

102) 37 CFR § 1.601 (Filing of papers in supplemental examination) - (a)

없으며 보충심사 절차 진행에 있어 어떤 방식으로든 참여할 수 없다.¹⁰³⁾ 만약 제3자가 이를 위반하여 보충심사의 청구를 진행한다면 제출된 서류는 공식적인 파일로 접수되지 않고 폐기된다.

보충심사의 청구는 특허에 관한 전반적인 권리를 가진 자만이 청구할 수 있으므로 권리의 일부만을 가진 자는 보충심사를 청구할 수 없으며 배타적 실시권을 가진 자도 보충심사를 청구할 수 없다. 다만 특수한 경우¹⁰⁴⁾에는 37 CFR 3.71과 3.73(c) 규정에 따른 포기(waiver)를 요청하는 37 CFR 1.183 Petition을 제출하면 모든 권리를 가진 자가 아니더라도 보충심사를 청구할 수 있다.

③ 보충심사의 청구기간

보충심사의 청구는 특허권을 행사할 수 있는 기간 동안에는 언제든지 제출할 수 있으며¹⁰⁵⁾, 이 기간에는 동일한 특허에 대하여 둘 이상의 보충심사 청구도 가능하다¹⁰⁶⁾.

그러나 보충심사는 소송 과정에서 확인된 특허의 결함을 치유하기 위해서는 활용될 수 없으며, 민사소송이 개시되기 전에 보충심사의 절차가

103) 37 CFR § 1.601 - (b)

104) (1) 공동 권리자가 사망하거나 법적 무능력자로 된 경우

: 공동 권리자가 사망한 경우 그 자의 상속인, 유산관리인 등은 보충심사 청구 참여가 가능하며, 공동 권리자가 법적 무능력자로 된 경우 그자의 법정대리인은 법적 무능력자를 대신하여 보충심사 참여가 가능함

(2) 공동 권리자가 공동 청구를 거부하거나 상당한 노력에도 불구하고 소재를 확인할 수 없는 경우

: 나머지 권리자의 Petition에는 i)관련 사실에 관한 증거, ii)그들의 권리를 보전하기 위한 필요성이나 회복하기 어려운 손해를 방지하는데 필요하다는 소명, iii)모든 공동 권리자의 마지막 주소를 포함해야 함

105) 37 CFR § 1.601 - (c)

106) 37 CFR § 1.605 (Items of Information) - (a)

종료되어야 보충심사에 의한 특허 결함(불공정 행위)을 치유할 수 있다.

④ 보충심사의 수수료

보충심사를 청구할 경우에는 보충심사 청구 수수료 및 Ex Parte Reexamination 청구 수수료를 함께 납부하여야 한다. 보충심사를 청구한 결과 Ex Parte Reexamination 진행이 필요하지 않다고 판단되면 Ex Parte Reexamination 청구 수수료는 반환 된다¹⁰⁷⁾.

보충심사 청구 수수료는, 보충심사 청구에 따른 처리 수수료(\$5,140)와 보충심사 결과 Ex Parte Reexamination 진행이 필요하다고 판단될 경우 Ex Parte Reexamination 개시에 대한 수수료(\$16,120)를 포함한다. 만약 보충심사 절차에서 20페이지가 넘는 비특허 문헌을 고려해야 한다면 추가 수수료¹⁰⁸⁾를 납부하여야 한다.

⑤ 보충심사의 요건

보충심사를 청구하고자 할 때는 다음의 내용들¹⁰⁹⁾을 포함해야 한다.

(i) 보충심사 청구의 대상이 되는 특허 번호의 표시

(ii) 보충심사에서 고려되고, 재고되고, 정정되기 위해 청구되는 정보 항목의 리스트¹¹⁰⁾

107) 37 CFR § 1.625 (Conclusion of supplemental examination) - (c)

108) 37 CFR § 1.20 (k)(3) : 21-50 페이지 문헌 당 \$170, 추가 50페이지 단위 당 \$280

109) 37 CFR § 1.610 - (b)

110) 바람직하게는 § 1.98(b) [Content of information disclosure statement] 규정에 따라 리스트를 제출해야 함

- (iii) 청구 대상 특허의 종전 또는 현재의 진행되는 USPTO 절차를 표시한 리스트[절차의 종류, 절차 확인번호(관리번호 또는 재등록 출원번호) 및 그 절차의 제출일]
- (iv) 보충심사가 청구되는 특허의 각 청구항에 대한 표시
- (v) 보충심사가 청구되는 특허의 각 청구항에 적용되어지는 각 정보항목의 적용 방식과 관련성에 대한 별도의 상세한 설명서
- (vi) 청구 대상 특허의 사본 및 그 특허에 대해 등록된 Disclaimer 또는 Certificate의 사본
- (vii) 각 정보항목의 사본 및 정보항목이 영어로 작성된 것이 아닐 경우 관련 부분에 대한 영어 번역문
- (viii) 50페이지가 넘는 서류에 대한 관련 부분에 대한 요약서 (이 경우 요약서에는 관련 부분이 있는 페이지를 명기해야 함)
- (ix) 청구 대상 특허에 관한 전체 권리의 소유자에 대한 표기 및 특허 권리자임을 입증하는 서류

또한, 보충심사 청구에는 다음의 내용들을 추가할 수 있다.¹¹¹⁾

- (i) 청구의 일부로 제출된 각 항목을 구분하여 기재한 표지
- (ii) 청구 내용물에 관한 테이블
- (iii) 청구항들이 정보항목에 비해 어떻게 특허적으로 구별될 수 있는지에 대한 설명
- (iv) 청구서에 제출된 각 정보항목이 왜 특허성에 관한 실질적인 문제를 야기하는지 또는 야기하지 않는지에 대한 설명
(SNQP : Substantial New Question of Patentability)

111) 37 CFR § 1.610 - (c)

⑥ 정보항목 (Item of Information)

정보항목은 보충심사 청구의 일부로서 제출되는 서류로서, 당해 특허권자가 미국특허상표청(USPTO)으로 하여금 고려하거나 재고하거나 또는 정정하도록 요청하는, 당해 특허와 연관성이 있다고 여겨지는 정보가 포함되어 있는 문헌서류를 일컫는다.¹¹²⁾

Ex Parte Reexamination¹¹³⁾과는 달리 보충심사 청구에는 제출할 수 있는 정보에 관한 종류에 제한이 없다. 따라서 특허권자가 본인의 특허와 관련이 있지만 原특허의 등록과정에서 고려되지 않았거나 잘못 고려되었거나 부정확하게 고려되었던 그 어떤 정보도 보충심사 과정에 포함시킬 수가 있다. 예를 들어 Family 특허의 심사과정에서 인용되었지만 미국에 IDS 제출을 하지 못한 인용특허는 물론이고 특허발명과 관련성이 있는 오디오나 비디오 기록물 등과 같은 정보가 제출될 수 있다. 다만, 정보항목은 서면으로 제출되어야 하며 오디오나 비디오 기록물의 경우에는 서면 필사본의 형식으로 제출되어야 한다.¹¹⁴⁾

보충심사의 청구에서 제출할 수 있는 정보항목의 개수는 최대 12개이다.¹¹⁵⁾ 미국특허상표청(USPTO)에서는 문서와 같은 정보항목의 개수만을 제한하며 특허권자가 보충심사에서 제기하는 논점이나 근거의 개수를 제한하지는 않는다. 즉, 하나의 정보항목에 대해 복수의 논점(기재불비, 신규성 흠결, 진보성 흠결 등)을 제기하는 경우 이는 하나의 정보항목으로 계산되나, 하나의 정보항목이 다른 정보항목과 결합되면 그 정보항목들은 각각 별개로 계산되어진다. 다만 非영어 문헌과 이에 대한 번역문 및

112) 37 CFR § 1.605 - (b)

113) 상호 대립하는 당사자가 관계가 아닌, 특허청을 상대로 하여 재심사를 청구하는 것, 한국의 사정계 심판과 유사함

114) 37 CFR § 1.2 , 37 CFR § 1.605 - (c)

115) 37 CFR § 1.605 - (a)

50페이지 초과인 문헌과 이에 대한 요약서는 예외로 한다.¹¹⁶⁾ 주의할 점은, 진보성 흠결에 대해 복수의 선행자료들이 결합되어 인용될 경우 각 선행자료는 하나의 정보항목으로 계산이 되며 중요한 정보는 아니지만 단순히 누적적으로 제출되는 정보항목들도 각각 계산이 된다는 점이다.¹¹⁷⁾ 만약 정보항목의 개수가 12개를 초과할 경우에는 37 C.F.R 1.605 (a) 규정에 따라 추가의 보충심사를 청구하면 된다.

⑦ 보충심사 청구의 제출일

보충심사는 보충심사 청구의 제출일로부터 기산하여 3개월 내에 완료가 된다. 제출일은 C.F.R 1.605(정보항목), 1.610(청구내용), 1.615(서류형식)의 세 요건을 만족할 경우 인정되며¹¹⁸⁾, 만약 제출된 청구에 대해 그 제출일을 인정할 수 없다고 판단되면 미국특허상표청(USPTO)은 특허권자에게 이와 같은 사실을 통지하고 지정기간 내에 그 흠결을 치유할 수 있는 기회를 부여한다. 특허권자가 지정기간 내에 해당 흠결 사항을 치유하는 정정된 청구서를 제출하면 그 청구의 제출일은 정정된 청구서의 접수일로 되며, 보충심사의 소요기간인 3개월은 이로부터 기산한다. 만약 특허권자가 지정된 기간 내에 대응을 하지 않아 보충심사 청구가 승인되지 않을 경우에는 37 C.F.R 1.20(k)(2)에 따라 납부한 재심사 관련 관납료는 반환될 것이다.

보충심사 청구가 그 요건에 따라 제출되어 제출일이 인정된다면 일반

116) 37 CFR § 1.605 - (d)

117) 예를 들어, 자료 X가 보충심사에 있어 고려되어야 할 중요한 선행자료이지만 또 다른 자료 Y가 자료 X의 Family 특허에 불과할 경우에는 자료 Y는 단순히 누적적(cumulative)인 자료에 불과하여 특허권자는 자료 X와 자료 Y 중 선택하여 제출할 수 있다.

118) 37 CFR § 1.610 - (d)

공중은 미국특허상표청 시스템(홈페이지 내 PAIR)을 통해 관련 서류와 정보 등을 열람할 수 있다.

⑧ 보충심사의 진행 및 범위

보충심사에 대한 청구가 문제없이 제출되면 그 제출일로부터 3개월 내에 미국특허상표청은 해당 특허의 청구항에 영향을 미칠 “특허성에 관한 실질적인 새로운 문제(SNQP-Substantial New Question of Patentability)”가 보충심사 청구에서 제시된 정보항목에 의해 야기되는지의 여부를 판단한다.¹¹⁹⁾ 이러한 판단이 완료되면 제출된 정보가 “SNQP”를 야기하는지의 여부를 나타내는 증명서를 등록하고 해당 심사는 종료된다. 심사 시, 보충심사 절차는 Central Reexamination Unit에서 진행되기 때문에 일반적으로 原특허의 출원을 심사하였던 심사관에 의하여 판단되지 않는다.

특허청구항에 영향을 미치는 SNQP가 당해 청구에서 제시된 정보항목에 의해 야기되는지의 여부에 관한 미국특허상표청의 판단은 해당 청구항에 관한 정보항목의 재고로 한정된다.¹²⁰⁾ 즉, 보충심사에서는 특허성에 관한 모든 일반적 재평가가 진행되는 것이 아니라 보충심사 청구인인 특허권자가 특정 청구항에 대해 각 정보항목에 관하여 고려해 달라고 요청한 사항에 한해서만 재평가가 진행되는 것이다.

보충심사에 대해서는 제출일로부터 3개월 내에 “SNQP”의 여부만을 심사하고 판단해야 하기 때문에, 보충심사 절차에서는 심사관 면담이 허용되지 않는다.¹²¹⁾ 다만, 심사관 면담이 허용되지 않는 것은 보충심사 절

119) 37 CFR § 1.620 (a)

120) 37 CFR § 1.620 (a)

121) 37 CFR § 1.620 (e)

차 중이며 만약 보충심사 결과 Ex Parte Reexamination 진행이 필요할 경우에는 실체에 관한 최초 Office Action이 발부된 이후에 심사관 면담이 허용된다.

또한, 보충심사 절차에서는 보정이 허용되지 않는다.¹²²⁾ 보충심사 청구인인 특허권자는 보충심사에서 정보항목만을 제시할 수 있으며 보정서는 정보항목에 해당되지 않는다. 만약 보정서가 첨부된다면 미국특허상표청은 SNQP를 판단하는데 있어 보정서를 고려하지 않는다. 다만, 보충심사의 결과 Ex Parte Reexamination 진행이 필요할 경우에는 Ex Parte Reexamination에서 보정서를 제출할 수 있다. 하지만, 이러한 보정서는 Ex Parte Reexamination에서 실체에 관한 최초 Office Action이 발부되기 전까지는 보정서를 제출할 수 없음에 유의해야 한다.

37 C.F.R. 1.605 (a) 규정에 따르면 같은 특허에 대하여 복수의 보충심사를 청구할 수 있기 때문에 복수의 절차가 동시에 계속 중일 수 있다. 이럴 경우 청구일로부터 3개월 내에 “SNQP” 여부를 판단해야 하기 때문에 일반적으로 미국특허상표청은 동일한 특허에 대한 보충심사 절차를 다른 보충심사 절차와 병합하지는 않지만 상황에 따라 이들을 병합하여 진행할 수도 있다. 또한 미국특허상표청은 상황에 따라 보충심사의 결과로서 개시된 복수의 Ex Parte Reexamination 절차를 병합하여 진행할 수도 있다. 동일한 특허에 대한 복수의 진행절차의 시작순서는 사전별로 결정되며 상황에 따라 그 진행이 중지될 수도 있다.

⑨ 보충심사의 증명서(Certificate)

보충심사 절차는 C.F.R 1.605(정보항목), 1.610(청구내용), 1.615(서류

122) 37 CFR § 1.620 (f)

형식)의 세 요건을 만족하는 보충심사 청구에 의해 개시되고 보충심사 증명서(Certificate)의 전자적 등록으로 종료된다.¹²³⁾ 이러한 보충심사 증명서에는 보충심사 청구인인 특허권자가 제출한 각 정보항목에 대한 “SNQP”의 제기 여부에 관한 미국특허상표청의 판단결과가 기술된다.¹²⁴⁾ 또한, 보충심사 증명서에는 그 보충심사 청구의 제출일이 표기되며 각 정보항목별로의 SNQP 제기 여부도 표시된다. 만약 보충심사 증명서에 하나 이상의 정보항목에 대해 SNQP가 제기되는 것으로 판단결과가 기술되면 Ex Parte Reexamination 절차가 개시된다. 이러한 보충심사 증명서는 전자적으로 등록되어 당해 특허에 관한 기록의 일부로 남게 되며 보충심사에 따른 Ex Parte Reexamination 증명서도 공중에 공개된다.

⑩ 재심사 (EPR - Ex Parte Reexamination)

보충심사 증명서(Certificate)에 해당 청구항에 대한 하나 이상의 정보항목에 “SNQP”가 제시되면 Director는 당해 특허에 대해 재심사 명령을 내리며,¹²⁵⁾ 이러한 재심사는 일반 규정¹²⁶⁾의 Ex Parte Reexamination 절차에 따라 진행된다. 다만 통상의 Ex Parte Reexamination 절차에 비해 보충심사에 따른 Ex Parte Reexamination 절차가 다른 점은, 35 U.S.C. § 304 규정의 진술서(Statement)를 제출할 수 없다는 점이다. 즉, 보충심사 결과에 따라 Ex Parte Reexamination이 개시되는 경우에는 실체에 관한 최초 Office Action이 나오기 전에는 그 SNQP에 대한 의견 진술서 제출 및 보정서 제출의 기회가 없다. 일반의 Ex Parte Reexamination은

123) 37 C.F.R. § 1.625 (a)

124) 37 C.F.R. § 1.625 (a)

125) 37 C.F.R. § 1.625 (b)

126) 37 C.F.R. §§ 1.530 - 1.570

고려해야 할 항목이 특허와 간행물로 한정되어 있지만, 보충심사에 따른 Ex Parte Reexamination에서는 보충심사 과정에서 확인된 SNQP와 관련된 모든 항목, 예를 들어 특허와 간행물 뿐만 아니라 비디오 영상물 등도 고려해야 한다. 이러한 보충심사에 따른 Ex Parte Reexamination 절차는 재심사 증명서에 의해 종료된다.

(3) Supplemental Examination(보충심사)의 효과 및 한계

보충심사를 통해 특허가 유효한 것으로 판정된 특허는 특허권자에게 보다 강력한 특허권을 향유할 수 있도록 해 준다. 즉, 原특허의 출원과정에서 고려되지 않았거나 잘못 고려되었거나 부정확하였던 정보가 있었다 하더라도 그 정보가 보충심사 과정에서 고려되거나 정정된다면 그 정보와 관련된 행위에 근거하여 특허 권리의 실시불가능(Unenforceability)을 판단해서는 안 된다.

다만, 보충심사를 통해 특정의 불공정 행위를 치유하여 특허권을 보호할 수 있지만 이 보충심사 제도를 이용하는 데는 시간적 제약이 있다. 즉, 보충심사를 청구하기 전에 민사소송에서 불공정 행위 관련하여 구체적인 주장이 제기된 경우와 “Federal Food, Drug and Cosmetic Act” § 505(j)(2)(B)(iv)(II)에 따라 특허권자가 고지(Abbreviated New Drug Application Notice)를 접수해서 불공정 행위 관련하여 구체적인 주장이 제기된 경우에는 보충심사에 의한 불공정 행위 사항이 치유되지 않는다. 또한 보충심사 및 그에 따른 Ex Parte Reexamination 절차가 ITC 소송(19 U.S.C. § 1337(c)) 또는 특허침해소송(35 U.S.C. § 281)이 제기되기 이전에 종료되지 않는다면 불공정 행위 관련 사항이 치유되지 않는다. 결론적으로 본 규정은 특허권자가 불공정 행위에 따른 특허의 흠결사항

을 인식하고 이를 치유하기 위한 수단으로서 보충심사 제도를 도입한 것일 뿐, 특허권자가 치유하기 전 제3자가 소송에서 그 흠결을 미리 문제 삼았을 때에는 관련 불공정 행위 사항을 치유할 수 없도록 한 것이다.

보충심사나 그에 따른 Ex Parte Reexamination 과정에서 해당 특허와 관련하여 미국특허상표청에 대해 심각한 기망행위(material fraud)가 행해진 경우, 미국특허상표청은 청구항의 삭제와 같은 조치와 함께 그 심각한 기망행위 사항을 Attorney General에 회부하여 적절한 조치를 취할 수 있도록 하며 이러한 회부 사실은 비밀로 취급하고 공개하지 않는다. 심각한 기망행위(material fraud)의 요건은 CAFC가 판결하였던 Therasense 판례 상의 불공정 행위 요건에 비해 그 범위가 좁은 것으로 해석한다. 또한 미국특허상표청이 심각한 기망행위(material fraud)가 행하여졌음을 알았더라도 보충심사 또는 Ex Parte Reexamination 절차는 계속 진행된다.

보충심사의 진행결과 Ex Parte Reexamination에서 특허를 받을 수 있는 새로운 특허청구항이 신설되거나 보정된 경우에 발생할 수 있는 중용권(Intervening right) 및 중전의 침해책임(past liability)에 대해서는 재등록(Reissue) 특허에 관한 35 U.S.C. § 252 및 재심사에 관한 35 U.S.C. § 307 규정이 적용되고 그와 동일한 효과가 부여될 것이다.

보충심사와 관련된 규정은 형법이나 반독점법 등 기타 규정의 내용을 제한하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 예를 들어, 발명자가 선언서에 고의로 거짓 진술을 한 경우 그 거짓 정보가 보충심사를 통해 정정되었다고 하더라도 그 발명자는 위증의 책임을 질 수 있다. 환언하면, 미국특허상표청에 대해 기망행위를 하였을 경우 보충심사를 진행하고 이를 치유하였을 경우 그 특허에 대해 불공정 행위에 따른 Unenforceable을 주장할 수 없지만, 기망행위 그 자체는 치유되지 않고 다른 소송의 이유가

될 수 있음에 유의해야 한다.

(4) IDS 요건에 관한 改正案 (Changes to Information Disclosure Statement Requirements and Other Related Matters)

① 현행 IDS 제도의 문제점

현행 정보개시의무(이하 IDS) 제도는 특허출원과 관련이 있는 자가 특허출원 이후부터 특허등록시까지 특허출원과 관련이 있는 선행기술 문헌정보를 미국특허상표청(이하 USPTO)에 제출하도록 하고 있다. 하지만 특허발명과의 연관성에 대한 모호함 내지는 심사관을 속이고자 하는 의도로 특허출원인 등이 다수의 선행문헌들을 USPTO에 제출함으로써 심사의 품질을 저하시키고 심사 Resource를 악화시키는 문제점을 야기하고 있다.

② IDS 제도 개정안

이러한 문제점을 해결하고 심사 절차의 질과 효율성을 제고하기 위하여 USPTO는 IDS 제도 개정안을 2006년 8월에 발표¹²⁷⁾하였다. 이러한 법제도 개선을 통하여 출원인 등이 심사관의 최초 심사 전에 IDS를 제출하도록 유도하고, 다수로 제출되던 IDS 자료의 수를 관련성 있는 자료만으로 한정하도록 하며, 초기단계에서부터 심사관이 제출된 정보 중 관련성이 있는 부분에 심사의 초점을 맞춰 심사를 진행할 수 있도록 한다.

127) 하지만 발표된 개정안이 현재까지 시행은 되지 않고 있지만 개정안 내용 중 시사점이 있는지 살펴보고자 관련 내용을 정리한다.

다만 IDS 제출에 필요한 관납료 납부 의무는 폐지된다. 이하에서는 심사 진행경과 別 IDS 제출요건을 살펴보고자 한다.

(i) 특허출원 후 1st Office Action 발부 前 (1차 기간)

1차 기간에는 예외적인 상황을 제외하고는 별도의 설명서(Explanation¹²⁸) 제출없이 IDS를 제출할 수 있다. 설명서를 제출해야 하는 예외적인 상황이란, 제출하고자 하는 선행문헌 자료 개수가 20개를 초과하는 경우, 20개를 초과하지 않더라도 자료의 페이지 수가 25페이지를 초과하는 자료와 영어가 아닌 외국어로 작성된 자료인 경우에는 해당 출원인은 추가 개시요건(Additional Disclosure Requirement - 이하 ADR)을 만족시켜야 한다. 다만, 미국출원에 대응하는 외국출원건의 선행조사결과나 심사보고서를 제출하는 경우에는 본 자료는 20개 자료제한 요건에 포함되지 않는다.

(ii) 1st Office Action 이후 등록허여 통지서 발부 前 (2차 기간)

일정한 ADR 요건을 만족한다면 1차 심사결과가 송부된 이후부터 등록허여 통지서 등의 발송일 이전까지도 IDS 제출이 가능하다. 이 때는 모든 IDS 제출자료에 대하여 설명서(Explanation)뿐만 아니라 Non-cumulative description¹²⁹도 제출하여야 한다. 다만, 미국출원에 대

128) 어떤 문헌이 IDS로 제출되어야 하는지 그 이유를 소명하는 것이며, 여기에는 ① 그 문헌을 인용하게 된 구체적인 특징(Figure), 설명(Showing) 또는 교시(Teaching)와 그러한 특징 등을 찾을 수 있도록 문헌 정보(page/line)에 대한 표시 및 ② 그러한 특징 등과 관련하여 그에 해당하는 Claim의 구체적인 내용 또는 이를 뒷받침하는 명세서의 특정 부분과의 연관성을 포함하여야 한다.

응하는 외국출원건의 선행조사결과나 심사보고서를 제출하는 경우에는 각 문헌을 처음 인용한 날로부터 3개월 이내에 제출한다는 것을 입증하는 확인서(Certification)를 제출한다면 Explanation과 Non-cumulative description을 제출하지 않아도 된다.

(iii) 등록허여 통지서 발부 이후 등록료 납부 前 (3차 기간)

3차 기간동안에 관련 자료를 IDS로 제출할 수 있기 위해서는 관련 IDS 문헌이 미국출원에 대응하는 외국출원건 담당 특허청에서 처음으로 인용한 자료이거나 출원인이 처음으로 알게 된 날로부터 3개월 이내에 제출하는 것이라는 확인서(Timeliness Certification)와 함께 Patentability Justification을 제출하여야 한다. Patentability Justification은 Explanation과 Non-cumulative description을 포함하며 청구항 보정이 없는 경우 특허성에 대한 이유 또는 청구항 보정이 있는 경우 보정과 함께 특허성에 대한 이유를 선택적으로 포함하여야 한다.

(iv) 등록료 납부 이후 특허등록 前 (4차 기간)

4차 기간 동안에는 등록철회 요청서와 함께 Timeliness Certification과 Patentability Justification¹³⁰⁾ 서류를 모두 제출함으로써 IDS를 제출

129) 제출하려고 하는 IDS 자료가 이전이나 현재의 IDS에서 인용된 자료 또는 심사관에 의해 인용된 정보가 아님을 설명하는 것이며, 여기에는 각 인용 문헌에 있는 구체적인 특징, 설명, 교시에 관한 설명을 기재한다. 이는 1st OA 이후에만 요구된다.

130) Explanation, Non-cumulative description 및 제출될 IDS에 있는 정보 및 이전에 기록상 있는 모든 정보 관점에서 독립항이 특허를 받을 수 있는 이유 또는 특허를 받을 수 없다고 인정한 Claim이 보정에 의해 IDS 정보 등에 비추

할 수 있다. Timeliness Certification에서는 관련 IDS 문헌이 미국출원에 대응하는 외국출원건 담당 특허청에서 처음으로 인용한 자료이거나 출원인이 처음으로 알게 된 날로부터 3개월 이내에 제출하는 것이라는 것을 입증하여야 하며, Patentability Justification은 Explanation과 Non-cumulative description을 포함하며 특허성 없는 청구항에 대한 진술서와 청구항 보정이 있는 경우 보정과 함께 특허성에 대한 이유를 모두 포함하여야 한다.

1.2 일본에서의 정보개시 의무

1.2.1 연혁

일본의 불공정 행위 규율 수준은 미국과 비교하였을 때 기초적인 수준이라 할 수 있다. 미국의 경우 미국특허상표청(USPTO)을 상대로 신의성실의 원칙에 어긋나는 모든 종류의 행위(misconduct)를 규율한다고 보았을 때 일본은 미국의 IDS(Information Disclosure Statement) 제도와 유사한 제도만을 운영하고 있는 실정이다. 이에 일본의 정보개시 제도를 중심으로 살펴보고자 한다.

일본은 명세서의 기재방법과 관련하여 1994년 개정 이전에는 “그 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 한다.”로 되어 있었으나 그 후 특허법 개정을 통하여 “그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 실시할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 한다.”로 개정이 되었다. 그 후 2002년 9월 1일 이전까지는 특허법 시행규칙을 통하여 명세서 내에 선행기술 관련 문헌명을 기재하는 것이 장려¹³¹⁾되었으나

어 특허를 받을 수 있도록 하는 이유를 기재한다.

2002년 4월 17일 법률 제24호로 명세서 내에 선행기술 관련 정보를 기재하는 것을 의무로 부과하게 되어 2002년 9월 1일 이후 출원되는 모든 특허에 대해서는 관련 선행기술 정보를 기재하도록 하였다.

이러한 선행기술 정보기재가 의무화된 배경으로는, 특허권이라는 것이 출원일로부터 20년이라는 장기간에 걸쳐 業으로서 발명을 독점할 수 있는 강력한 권리가기 때문에 신의성실의 원칙에 입각하여 특허출원 당시에 출원인이 알고 있었던 선행기술 문헌을 개시토록 하는 것을 당연한 것으로 보아 2002년 특허법 개정을 통하여 선행기술 문헌 정보개시를 의무화하였다.¹³²⁾

1.2.2 관련 법 규정

선행기술 문헌 정보공개 의무 관련된 법 규정은 특허법 제36조 제4항 제2호¹³³⁾ 이다. 본 조항은 발명의 상세한 설명을 기술할 때 다음과 같은 내용에 따라 기술할 것을 요구하고 있다.

131) 그 결과 명세서 상에 관련 선행문헌 정보를 개시하지 않는 출원이 많아 출원인이 알고 있는 선행문헌 정보가 유효하게 활용되지 않는 상태였다. (http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/houkaisei_h140417.htm)

132) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/houkaisei_h140417.htm

133) 第三十六條 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許廳長官に提出しなければならない。

4. 前項第三号の發明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

二. その發明に關連する文獻公知發明（第二十九條第一項第三号に掲げる發明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文獻公知發明が記載された刊行物の名称その他のその文獻公知發明に關する情報の所在を記載したものであること。

특허를 받고자 하는 자가 특허출원 時에 본원발명과 관련이 있는 문헌공지발명(특허법 제29조 제1항 제3호에 언급된 발명)을 알고 있는 경우, 특허출원인은 그 관련된 발명이 기재되어져 있는 간행물의 명칭, 기타 문헌공지발명에 관한 정보의 소재를 발명의 상세한 설명 항목에 기재하여야 한다.

만약 특허출원서가 제36조 제4항 제2호의 규정내용을 충족시키지 못할 경우 심사관은 제48조의 7¹³⁴⁾ 규정에 따라 출원인에게 그 사실을 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 줄 수 있다.

상세한 설명 항목에 대한 보정 내지는 서면상의 의견서 제출을 하더라도 제36조 제4항 제2호의 규정을 만족시키지 못할 경우 심사관은 제49조 제5호¹³⁵⁾에 따라 본원 특허출원에 대하여 거절결정을 내릴 수 있다. 다만 특허법 제123조¹³⁶⁾에 따른 특허 무효사유에는 해당되지 않는다. 이는 본 제도가 심사의 신속한 진행을 주된 목적으로 하여 고안된 것이고, 본 요건을 위반하더라도 발명에 있어 실제적인 하자가 존재한다는 것을 의미하는 것은 아니고 설사 그대로 특허로 등록된다 하더라도 직접적으로 제3자의 이익을 해하는 것은 아니기 때문이다.

134) 第四十八條の七 審査官は、特許出願が第三十六條第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に對し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

(文獻公知發明に係る情報の記載についての通知)

135) 第四十九條 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するとき、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

(拒絶査定)

五. 前條の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六條第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。

136) 第二百三條 特許が次の各号のいずれかに該当するとき、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。(特許無効審判)

특허법 제48조의 7 조항의 경우, 특허출원인이 선행자료에 대한 정보개시 요구를 만족시키지 못할 경우 심사관이 해당 요건 위반의 통지를 할 수 있도록 규정한 것이다. 따라서 이러한 법 조항에 따른 통지가 모든 위반 사례에 일률적으로 적용되는 것이 아니라 심사관이 필요하다고 인정하는 경우에만 적용되는 것이다. 만약 선행자료에 대한 정보개시 요구 규정을 만족시키지 못한 모든 출원에 본 조항을 일률적으로 적용시킨다면 신규성/진보성 흠결과 같은 다른 거절이유가 없는 특허출원에도 본 조항을 적용시켜야 하며 이는 심사절차를 촉진시키기 위한 본 제도의 취지에 반하게 된다. 게다가 개인발명가나 중소기업과 같은 특허출원인의 경우에는 특허출원 시에 특허를 받고자 하는 발명과 관련된 선행기술문헌정보를 전혀 알지 못할 가능성이 있음에도 불구하고 본 조항 위반에 대하여 일률적으로 거절이유를 통지한다면 이는 특허출원인에게 과도한 부담을 지우게 되는 결과를 초래하게 된다.

결론적으로 특허출원인으로 하여금 선행기술 정보개시를 통한 심사촉진에 협력할 수 있도록 하기 위하여서는, 본 조항을 예외 없이 모든 특허출원에 적용하기 보다는 전체적으로 신속한 심사가 이루어질 수 있도록 본 제도를 운영하는 것이 바람직할 것이다.

1.2.3 개시되어야 할 선행문헌 정보

특허출원인은 다음의 (1) ~ (4)를 만족시키는 발명에 관한 선행기술 문헌 정보를 발명의 상세한 설명 항목에 기재하여야 한다.

(1) 문헌 공지발명

특허법 제36조 제4항 제2호에서 언급하고 있는 “문헌 공지발명”이란 특허출원 전에 일본 또는 외국에서 반포된 간행물에 기재된 발명 또는 전기통신회선을 통하여 대중에게 이용이 가능해진 발명(특허법 제29조 제1항 제3호¹³⁷⁾)을 말하며, 공공연히 알려진 발명(제29조 제1항 제1호¹³⁸⁾)과 공공연히 실시된 발명(제29조 제1항 제2호¹³⁹⁾)은 제외한다. 특허법 제29조 제1항 제3호, 제29조 제2호 그리고 제36조 제4항 제2호의 법 취지를 고려할 때, 특허를 받고자 하는 발명과 관련된 발명이란 엄밀하게는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작에 해당하는 발명(특허법 제2조 발명)에 해당하지 않는 것이라 할지라도 그 소재에 관한 정보가 기술되어진 발명으로 해석하는 것이 타당하다. 예를 들어 특허를 받고자 하는 발명이 영업방법(Business method)에 관한 발명인 경우에 만약 특허출원인이 특허출원 시에 그 발명과 관련된 영업방법을 알고 있고 그 영업방법이 문헌으로써 공지된 것이라면 특허출원인은 관련된 영업방법이 개시된 간행물의 제목을 적시하여야 한다.

발명내용이 선행출원에 기재되어져 있으나 특허출원 시에 공개되지 않았다면 이는 간행물을 통한 공지의 발명이 아닌 관계로 정보개시 요구의 대상이 아니다. 그러나 만약 그러한 발명이 특허를 받고자 하는 발명과 연관되어져 있다면 특허출원인은 선행출원의 출원번호를 적시하는 것이 바람직하다.

137) 第二十九條 産業上利用することができる發明をした者は、次に掲げる發明を除き、その發明について特許を受けることができる。

三. 特許出願前に日本國內又は外國において、頒布された刊行物に記載された發明又は電氣通信回線を通じて公衆に利用可能となつた發明

138) 第二十九條 一. 特許出願前に日本國內又は外國において公然知られた發明

139) 第二十九條 二. 特許出願前に日本國內又は外國において公然實施をされた發明

(2) 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 발명

특허법 제36조 제4항 제2호는 “발명과 연관된 문헌공지 발명”이라고 규정되어 있다. “발명”이란 특허를 받고자 하는 발명 또는 청구항에 기재된 발명을 의미한다. 따라서 만약 청구항에 기재된 발명이 문헌을 통해 공지된 발명과 연관성이 있다면 특허출원인은 모든 청구항들에 기재된 발명에 대한 선행문헌 정보를 적시해야 하며, 만약 그 일부 청구항에 대한 선행문헌 정보만을 기재하였다면 선행문헌정보 개시 요건을 만족하지 못하게 된다.

문헌을 통해 공지된 발명이 특허를 받고자 하는 발명과 연관성이 있는지를 판단하고자 할 때는 다음의 사항을 고려하여야 한다.

- (i) 특허를 받고자 하는 발명의 기술적 배경과 문헌 공지발명의 기술적 배경간의 연관성
- (ii) 특허를 받고자 하는 발명이 해결하고자 하는 문제점과 문헌 공지발명이 해결하고자 하는 문제점간의 연관성
- (iii) 특허를 받고자 하는 발명을 정의하는 사안(matters)과 문헌 공지 발명을 정의하는 사안(matters)과의 연관성

만약 특허를 받고자 하는 발명이 문헌공지발명의 전제부(preamble)와 직접적으로 관련이 있다면 그러한 발명들은 같은 기술분야에 속하는 것이고 발명을 정의하는 사안(matters)이 같은 것이어서 특허를 받고자 하는 발명과 문헌공지발명은 관련된 발명이라 생각할 수 있다.¹⁴⁰⁾

하지만 특허를 받고자 하는 발명과 관련된 기술 분야의 기술 축적 수

140) 예를 들어 특허를 받고자 하는 발명이 “평판표시장치”에 관한 것이고 문헌 공지발명의 특허청구항 중 전제부가 “평판표시장치에 있어서” 또는 “평판 표시장치를 특징으로 하는”이라고 기재되어 있다면, 특허를 받고자 하는 발명과 문헌공지발명은 연관성이 있다고 판단할 수 있다.

준이 낮고 같은 기술 분야이며 해결하고자 하는 문제점이 같은 직접적으로 연관된 발명이 없는 경우, 특허를 받고자 하는 발명의 기술적 배경과 같은 일반적인 기술 수준을 개시하고 있는 발명이라면 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 발명의 범주에 포함시켜야 할 것이다.

이하에서 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 문헌공지발명의 구체적인 예를 살펴보고자 한다.

(예 1) 특허를 받고자 하는 발명이 구체적인 마그네슘 합금으로 만들어진 케이스를 갖는 핸드폰에 관한 것이고 문헌공지발명이 티타늄 합금으로 만들어진 케이스를 갖는 핸드폰과 관련된 것인 경우, 양 발명은 모두 가벼운 핸드폰을 만들고자 하는 기술적 과제가 동일한 경우.

(예 2) 특허를 받고자 하는 발명이 큰 내열성을 갖는 구체적인 아크릴 레진 조성물로 만들어진 후방 램프에 관한 것이고 문헌공지발명이 큰 내충격성을 갖는 다른 아크릴 레진 조성물로 만들어진 후방 램프에 관한 것인 경우, 특허를 받고자 하는 발명의 후방 램프에 사용된 구체적인 아크릴 레진 조성물과 문헌공지발명의 후방 램프에 사용된 다른 아크릴 레진 조성물이 출원인이 알고 있는 후방 램프에 사용된 다른 아크릴 레진 조성물보다 조성에 있어 서로 간에 좀 더 유사한 경우.

(예 3) 특허를 받고자 하는 발명이 오른쪽과 왼쪽 측면에서 모두다 개폐 가능하도록 구체적인 구성의 경첩(hinge)를 갖는 문으로 구성된 냉장고에 관한 발명이고 문헌공지발명이 오른쪽과 왼쪽 측면에서 모두다 개폐 가능하도록 구체적인 구성의 경첩(hinge)를 갖는 문으로 구성된 마이크로 오븐에 관한 발명인 경우, 특허를 받고자 하는 발명에서의 냉장고 문에 구성된 경

칩과 문헌공지발명에 개시된 마이크로 오븐용 경첩이 출원인이 알고 있는 다른 어떤 경첩보다도 상호간에 좀 더 비슷한 구조를 가지고 있는 경우.

(3) 특허를 받고자 하는 자가 알고 있는 발명

특허법 제36조 제4항 제2호는 특허를 받고자 하는 자가 알고 있는 발명이라고 규정하고 있다. 특허를 받고자 하는 자, 즉 특허출원인이 알고 있는 발명으로는 다음의 예를 들 수 있다.

- ① 특허출원인이 연구/개발 단계에서나 특허출원 과정에서 행한 선행 기술 조사에서 얻게 된 발명.
- ② 특허출원 전에 특허출원인에 의해 발표된 논문이나 저작물에 기술된 발명.
- ③ 특허출원인에 의해 출원된 선행 특허출원서의 상세한 설명이나 도면 중에 기술된 발명.

특허출원인은 일반적으로 특허를 받고자 하는 발명에 관하여 발명자가 알고 있는 정보를 파악하고 있는 것으로 보여 지기 때문에, 특허출원인은 발명자가 알고 있는 발명들을 알고 있는 것으로 추정되어 진다.

특허출원인이 둘 이상인 공동출원의 경우에, “특허를 받고자 하는 자가 알고 있다”라는 것은 공동출원인이 관련 발명을 모두 알고 있는 경우가 아닌 적어도 하나의 특허출원인이 관련 발명을 알고 있는 경우만으로도 충분하다.

(4) 특허출원 시에 특허를 받고자 하는 자가 알고 있는 발명

특허법 제36조 제4항 제2호는 특허를 받고자 하는 자가 특허출원 시에 알고 있을 것을 규정하고 있다. 즉, 특허법 제36조 제4항 제2호는 특허출원인이 “특허출원 시”에 알고 있는 문헌공지발명이 있을 경우에 이를 기재하도록 한 규정이지, 알고 있는 선행기술 문헌정보가 없을 경우에도 이를 조사하여 기재하도록 한 규정이 아니다.

특허법 제36조 제4항 제2호는 특허출원인으로 하여금 특허출원 이후 특허출원인이 알게 된 문헌공지발명에 대한 정보를 보정을 통하여 상세한 설명 항목에 포함시키도록 의무를 부여하는 것은 아니다. 하지만 만약 특허출원인이 특허출원 후 알게 된 문헌공지발명이 신속하고 정확한 심사에 도움이 될 수 있을 것이라 여긴다면 보정을 통해 그러한 선행 기술 정보를 추가하거나 서면 진술서(written statement)로 그러한 내용을 제출하는 것이 바람직하다.

좌측 하단부에 적시된 특허출원과 관련하여 만약 특허출원인이 우측 열에 적시된 때에 문헌공지발명을 알았다면, 특허출원인은 선행자료에 대한 관련 정보를 적시하여야 한다. 분할출원(divisional application)이나 변경출원(converted application)이 각 출원의 해당요건을 만족시키지 못하여 각각 새로운 특허출원으로 진행하여야 한다면, 특허출원인이 특허출원 시에 알고 있는 문헌공지발명이란 상기 규정에 따른 새로운 특허출원의 특허출원 시의 문헌공지발명이 된다.

특허출원의 유형	특허출원의 시점
분할출원 또는 변경출원	최초 특허출원 시점
국내 우선권 주장을 수반하는 출원	우선권 주장하여 특허출원하는 시점
파리조약 상의 우선권을 수반하는 출원	일본에서 특허출원하는 시점
국제 특허출원	국제 특허출원 시점

1.2.4 최초 명세서 內 선행문헌 정보의 기재

(1) 선행문헌 정보 기재

특허법 제36조 제4항 제2호에 규정된, 문헌공지발명이 기재된 간행물의 제목과 같은 “문헌공지발명 정보의 출처”란 문헌공지발명 또는 전기통신회선을 통해 얻을 수 있는 기술정보와 기타 정보에 관한 서지적 자료(bibliographic data)를 언급하는 것이다. 따라서 특허출원인이 문헌공지발명이 기재된 간행물 등에 대한 서지적 사항을 적시하는 것으로 충분한 것이지, 그러한 간행물의 원본이나 복사본을 제출할 필요는 없는 것이다. 만약 심사관이 그러한 간행물 등을 확보하기 어렵다면, 심사관은 제194조 제1항(서류제출 등에 관한) 규정에 의거하여 특허출원인에게 통지할 수 있으며 특허출원인 등에게 심사에 필요한 문헌 등의 제출을 요구할 수 있다.

특허법 제36조 제4항 제2호가 명세서 內에 기재요건을 규정하고 있기 때문에, 선행문헌에 대한 정보는 명세서 內의 발명의 상세한 설명 항목에 기재를 하여야 한다. 선행문헌 정보에 대한 개시는 그러한 선행문헌 정보가 포함된 서면 의견서(argument)나 서면 진술서(statement) 제출을 통해서만 이루어질 수 없다.

만약 관련 문헌공지발명이 간행물에 기재된 위치를 특정할 수 있다면 해당 페이지 수, 줄 수, 단락 번호, 또는 도면 번호를 적시함으로써 특정하여야 한다.

(2) 선행문헌 정보가 다수인 경우

특허를 받고자 하는 발명과 연관된 문헌공지발명이 다수 존재할 경우, 만약 그러한 모든 발명에 대한 정보가 특허명세서에 기재된다면 특허를 받고자 하는 발명이 무엇인지 이해하기 어려워질 것이고 이것은 선행문헌 정보를 개시하도록 한 본 제도의 취지에 어긋날 것이다. 그러므로 특허를 받고자 하는 발명과 좀 더 관련성이 있는 문헌공지발명에 대해 적당한 수준으로 정보를 기재하는 것이 바람직하다. 더욱이, 특허를 받고자 하는 발명과 관련이 없는 문헌공지발명은 기재하지 말아야 한다.

(3) 기재하여야 할 선행문헌 정보가 존재하지 않을 경우

만약 특허출원 시점에 기재하여야 할 선행문헌 정보가 존재하지 않는다면 발명의 상세한 설명에 그 이유를 언급하며 그 취지를 기재하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 특허출원인이 알고 있는 선행기술이 문헌공지발명이 아니라면 그 특허출원인은 그 취지를 기재하여야 한다. 또한 그 특허출원인은 기재하여야 할 선행문헌 정보가 없다는 취지와 함께 그 이유를 서면 진술서를 통하여 제시할 수 있다.

1.2.5 보정을 통한 선행문헌 정보 추가

(1) 선행문헌 정보를 추가하기 위한 보정

특허명세서에 선행문헌 정보를 추가하는 보정은 신규사항(new matter) 추가에 해당되지 않는다. 반면에, 문헌공지발명의 내용을 도면이나 특허명세서에 추가하는 보정은 신규사항의 추가에 해당하며 허용될 수 없다.

(2) 보정을 통해 선행문헌 정보를 추가해야 할 필요가 있는 경우

특허청구된 발명이 특허청구범위를 보정함으로써 명세서에 기재된 선행문헌 정보와 대응되지 않게 될 경우, 특허출원 시점에서 특허출원인이 특허청구된 발명과 관련이 있는 문헌공지발명을 알고 있었다면 그 특허출원인은 보정을 통해 문헌공지발명에 관한 선행문헌 정보를 추가하여야 한다.

1.2.6 선행문헌 정보 개시요건에 관한 판단

심사관은 특허법 제36조 제4항 제2호에 규정된 선행기술 문헌 정보개시의 요건이 만족되었는지의 여부를 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 선행기술 문헌 정보가 발명의 상세한 설명 내에 적절히 기재되었는지의 여부를 고려하여 판단한다.

심사관은 선행기술 문헌 정보의 개시요구가 만족스럽지 않다는 이유로 다음의 전형적인 경우들에서 특허법 제48조의7 규정에 따른 통지를 줄 수 있다.

- ① 선행기술 문헌정보가 아무런 이유 없이 기재되어 있지 않은 경우.
- ② 선행기술 문헌정보가 기재되어 있지 않으며 그러한 정보를 기재하지 않은 이유가 기술되어 있지만, 특허출원 시에 특허출원인이 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 문헌공지발명을 알고 있었을 개연성이 높다고 인정될 경우.

(예) 선행기술 문헌정보가 기재되어 있지 않으며 그러한 정보를 기재하지 않은 이유가 특허출원인이 단지 문헌공지발명과 관련성이 없는 선행기술만을 알고 있기 때문이라고 기술하였지

만, 실제로는 특허출원인이 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 기술분야에서 다수의 특허출원을 진행하였던 사실이 인정되는 경우.

- ③ 특허명세서나 도면 중에 종래기술이 언급되어져 있지만 그 종래기술에 대응하는 선행기술 문헌정보가 아무런 이유 없이 적시되지 않은 경우. (특허명세서나 도면 중에 종래기술로 언급된 발명은 특허를 받고자 하는 자가 특허출원 시에 알고 있던 발명으로 취급됨)
- ④ 선행기술 문헌정보가 특허를 받고자 하는 발명과 관련이 없는 문헌공지발명에 대해서만 기재되어져 있지만, 특허출원인이 특허출원 시에 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 문헌공지발명에 대해 알고 있었을 개연성이 높은 경우.

(예1) 선행기술 문헌정보가 기술분야 또는 해결해야 할 문제점이 특허를 받고자 하는 발명과 다른 발명에 관해서만 기재되어 있고 그러한 발명이 특허를 받고자 하는 발명과 연관성이 없지만, 특허를 받고자 하는 발명과 기술분야 및 해결하고자 하는 문제점이 동일 문헌공지발명에 널리 일반적으로 알려져 있는 경우.

(예2) 선행기술 문헌정보가 특허를 받고자 하는 발명과 거의 연관성이 없는 과거 발명에 관해 기재된 것이지만, 특허를 받고자 하는 발명에 좀 더 연관성이 있는 새로운 문헌공지발명이 널리 일반적으로 알려져 있는 경우.

1.2.7 심사 절차

(1) 특허법 제48조의7에 따른 통지

심사관은 만약 특허출원이 특허법 제36조 제4항 제2호에 규정된 선행기술 문헌정보 개시 요건을 만족시키지 못한다면 그 결과를 특허출원인에게 통지할 수 있다.

특허법 제48조의7에 따른 통지는 기본적으로 심사에 유용한 선행기술 문헌정보를 얻기 위해 진행되는 것이기 때문에, 그러한 통지는 첫 번째 거절이유통지 전에 진행되는 것이 바람직하다. 특허법 제48조의7에 따른 통지와 선행기술 문헌정보에 기술된 문헌공지발명을 인용하지 않는 거절이유통지를 동시에 진행할 수 있지만, 특허법 제48조의7에 따른 통지가 기본적으로 심사에 유용한 선행기술 문헌정보를 사전에 얻기 위한 것이기 때문에 동시에 통지를 진행하는 것은 바람직하지 않다.

다만, 예를 들어, 만약 종래기술이 그러한 종래기술에 관한 선행기술 문헌정보 없이 특허출원 명세서와 도면에 기재되어져 있고 심사관이 그러한 선행기술 문헌정보가 신규성 또는 진보성 등에 대한 판단에 있어 필요한 것이라고 간주한다면 심사관은 특허법 제48조의7에 따른 통지와 첫 번째 거절이유통지를 동시에 할 수도 있고 첫 번째 거절이유통지 이후에 특허법 제48조의7에 의한 통지를 할 수도 있다.

특허출원서의 설명내용이 불명료하여 특허를 받고자 하는 발명에 관한 신규성 또는 진보성과 같은 특허성 요건에 대한 심사를 진행하기 곤란한 경우, 심사관은 명세서 기재요건(기재불비)에 관한 거절이유통지와 함께 특허법 제48조의7에 의한 통지를 진행할 수 있다.

특허법 제48조의7에 의한 통지와 거절이유통지가 동시에 진행된 이후에 또 다른 거절이유통지가 선행기술 문헌정보 개시요건에 관해 진행된 경우, 후자의 통지는 선행기술 문헌정보 개시요건에 관한 거절이유가

새로운 거절이유가 되기 때문에 첫 번째 거절이유 통지가 되어야 한다.

특허법 제48조의7에 의한 통지를 송부하고자 할 때 심사관은 상기에 기술된 선행기술 문헌정보 개시요건에 관한 판단 요건[(1) ~ (4)] 항목 중 그러한 통지가 결정된 이유를 구체적으로 기재하여야 한다. 또한 특허청구항 중 일부가 선행기술 문헌정보 개시요건을 만족하지 않는다고 판단된다면 그러한 특허청구항도 명시하여야 한다.¹⁴¹⁾

(2) 특허법 제48조의7(거절이유통지)에 대한 응신

특허법 제48조의7에 의한 통지에 응신할 경우, 특허출원인은 보정을 통해 선행기술 문헌정보를 추가하거나 특허출원인이 적절한 문헌공지발명에 대한 정보가 없음을 서면 의견서를 통해 제출할 수 있다. 선행기술 문헌정보를 추가하는 보정을 진행할 경우, 특허출원인은 특허를 받고자 하는 발명과 문헌공지발명 사이의 일치점과 차이점뿐만 아니라 문헌공지발명의 내용을 설명하는 서면 의견서를 제출하는 것이 바람직하다. 문헌공지발명의 내용을 명세서 또는 도면에 추가하는 보정은 신규사항(new matter)의 추가에 해당될 수 있어 허용되지 않는다.

심사관이 이러한 서면 보정서 또는 의견서에 의해 선행기술 문헌정보 개시 요건이 만족되었다고 확신하게 될 경우, 심사관은 선행기술 조사 또는 다른 요건 심사에 대한 절차를 진행하게 된다.

반면에, 서면 보정서 또는 의견서가 선행기술 문헌정보 개시 요건을

141) 특허법 제48조의7 규정 통지에 응신하기 위한 기간은, 재외자의 경우 60일이며 기타 재외자가 아닌 자는 30일 이다. 단, 특허법 제48조의7에 의한 통지와 거절이유에 의한 통지가 함께 발부되는 경우에는, 재외자의 경우 3개월이며 기타 재외자가 아닌 자는 60일 이다. 이 경우 응신기한은 청구에 의해 연장될 수 없다.

만족하지 못하고 있다는 심사관의 의견을 변경시키지 못할 경우, 예를 들어 선행기술 문헌정보의 일부가 아직 개시되지 않았고 제출된 서면 의견서가 특허출원인이 알고 있는 문헌공지발명이 없음을 합리적으로 설명하지 못하는 경우, 또는 보정을 통해 선행기술 문헌정보가 개시되었지만 적절한 선행기술 문헌정보의 개시가 불충분하게 개시된 경우 심사관은 선행기술 문헌정보 개시 요건을 충족시키지 못했다는 이유로 거절이유 통지를 진행하게 된다.

(3) 선행기술 문헌정보 개시요건 위반에 따른 거절이유 통지

특허법 제48조의7 규정에 따른 통지가 진행되었고 이에 대해 특허출원인이 서면 보정서 또는 의견서를 제출하였으나 여전히 특허법 제36조 제4항 제2호의 규정요건을 충족시키지 못하는 경우, 심사관은 선행기술 문헌정보 개시요건을 충족시키지 못했다는 이유로 거절이유 통지를 진행한다. (특허법 제50조¹⁴²⁾)

특허법 제50조는 특허법 제48조의7 규정에 따른 통지에도 불구하고 특허출원인이 여전히 선행기술 문헌정보 개시요건을 충족시키지 못하는 경우를 규정하기 위한 것이며 따라서 특허법 제48조의7 규정에 따른 통지가 진행되지 않은 채 거절이유를 통지할 수는 없다.

특허법 제36조 제4항 제2호 규정에 따른 선행기술 문헌정보 개시요건

142) 第五十條（拒絶理由の通知）審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に對し、拒絶の理由を通知し、相當の期間を指定して、意見書を提出する機會を与えなければならない。ただし、第十七條の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次條の規定による通知をした場合に限る。）において、第五十三條第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

위반에 따른 거절이유를 통지함에 있어서, 심사관은 상기에 기술된 선행 기술 문헌정보 개시요건에 관한 판단 요건[(1) ~ (4)] 항목 중 그러한 통지가 결정된 이유를 구체적으로 기재하여야 한다. 또한 특허청구항 중 일부가 선행기술 문헌정보 개시요건을 만족하지 않는다고 판단된다면 그러한 특허청구항도 명시하여야 한다.

신규성, 진보성과 같은 특허성에 대한 심사를 진행하지 않고 선행기술 문헌정보 개시요건 위반에 따른 거절이유를 통지함에 있어, 심사관은 본 취지를 명기하여야 한다.

(4) 거절이유 통지에 대한 대응

거절이유 통지에 대해 대응할 때, 특허출원인은 보정을 통해 선행기술 문헌정보를 추가하거나 특허출원인이 적절한 문헌공지발명에 대한 정보가 없음을 서면 의견서를 통해 제출할 수 있다. 선행기술 문헌정보를 추가하는 보정을 진행할 경우, 특허출원인은 특허를 받고자 하는 발명과 문헌공지발명 사이의 일치점과 차이점뿐만 아니라 문헌공지발명의 내용을 설명하는 서면 의견서를 제출하는 것이 바람직하다. 문헌공지발명의 내용을 명세서 또는 도면에 추가하는 보정은 신규사항(new matter)의 추가에 해당될 수 있어 허용되지 않는다.

심사관이 이러한 서면 보정서나 의견서를 통해 선행기술 문헌정보 개시요건이 충족되었다고 판단할 경우, 거절이유 통지는 철회될 것이다. 반면, 서면 보정서 또는 의견서가 선행기술 문헌정보 개시 요건을 만족하지 못하고 있다는 심사관의 의견을 변경시키지 못할 경우, 예를 들어 선행기술 문헌정보의 일부가 아직 개시되지 않았고 제출된 서면 의견서가 특허출원인이 알고 있는 문헌공지발명이 없음을 합리적으로 설명하지

못하는 경우, 또는 보정을 통해 선행기술 문헌정보가 개시되었지만 적절한 선행기술 문헌정보의 개시가 불충분하게 개시된 경우, 심사관은 그러한 이유로 거절사정¹⁴³⁾을 진행하게 된다.

다만, 이러한 선행기술 문헌정보 개시 의무에 대한 특허법 제36조 제4항 제2호 규정 위반이 거절사정의 대상에는 해당되거나 특허의 무효사유에는 해당되지 않는다.

1.3 유럽에서의 정보개시 의무

1.3.1 연혁

유럽의 불공정 행위 규율 수준은 미국과 비교하였을 때 기초적인 수준이라 할 수 있다. 미국의 경우 미국특허상표청(USPTO)을 상대로 신의성실의 원칙에 어긋나는 모든 종류의 행위(misconduct)를 규율한다고 보았을 때 유럽은 일본과 유사하게 미국의 IDS(Information Disclosure Statement) 제도와 유사한 제도만을 운영하고 있는 실정이다. 이에 유럽의 정보개시 제도를 중심으로 살펴보고자 한다.

2000년 유럽특허청(EPO)은 국제사회의 변화를 반영하고 심사업무의 효율성 증대를 위해 유럽특허협약(European Patent Convention)의 주요 개정을 단행하였다. 그 결과 2007년 12월부터 효력이 발효된 EPC 2000에 선행기술 정보 제공에 대한 Article 124¹⁴⁴⁾를 신설하였다.

143) 第四十九條 (拒絶の査定) 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

五 前條の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六條第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。

Article 124는 미국 IDS(Information Disclose Statement)제도와 유사한 제도라 할 수 있지만 미국 IDS 제출의무에 비하여 한정된 범위의 정보제출 의무라 할 수 있다.

이러한 2007년 12월 선행기술 정보 제공에 관한 Article 124를 도입한 이후 관련 규정을 개정(Rule 141) 및 신설(Rule 70b)하면서 2011년 1월 1일 이후 유럽에 출원되는 특허에 대해, 우선출원 후 이를 기초로 유럽에 출원을 할 경우 우선출원국 특허청에서 발행한 심사결과에 대하여 그 내용을 유럽특허청에 고지해야 하는 것으로 하였다.

1.3.2 관련 법 규정

(1) 유럽특허법 Article 124

2007년 12월에 발효된 유럽특허법 Article 124(이하 특허법 124조)는 유럽특허청이 특허출원인에게 발명과 관련하여 선행기술 정보를 제출하도록 요구할 수 있도록 되어 있다.

특허법 124조에 따르면, (i) 유럽특허청은 특허시행규칙에 따라 특허출원인으로 하여금 국내 또는 지역 특허절차에서 고려된 선행기술에 관한 정보와 유럽특허출원과 연관성이 있는 발명에 관한 선행기술 정보를

144) Information on prior art

- (1)The European Patent Office may, in accordance with the Implementing Regulations, invite the applicant to provide information on prior art taken into consideration in national or regional patent proceedings and concerning an invention to which the European patent application relates.
- (2)If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

제출하도록 할 수 있고, (ii) 만약 특허출원인이 이러한 요청에 대하여 적절한 기한 내에 대응하지 못할 경우 그 출원인의 유럽특허출원에 대해 철회된 것으로 간주한다 라고 되어 있다.

특허법 124조는 이미 유럽특허청(EPO)이 유럽특허 출원인에게 출원과 관련하여 다른 특허청에서 인용하였던 선행기술 정보를 제출하도록 요구할 수 있음을 규정한 것이나, 실무적으로는 유럽특허청으로부터의 그러한 제출요구가 드물었다.¹⁴⁵⁾

(2) 개정된 Rule 141

2011년 1월 1일부터 발효된 Rule 141과 Rule 70b는 유럽특허 출원인에게 유럽특허출원의 우선권 주장의 기초가 되는 우선출원을 담당하는 국가의 특허청에서 발부하는 선행조사 결과물 사본을 제출하도록 새롭게 규정하고 있다. 이 경우 우선출원국 특허청으로부터 선행조사 결과를 통보받은 특허출원인은 지체 없이 그러한 결과물을 유럽특허청에 제출하여야 한다.¹⁴⁶⁾

다만 Rule 141(2)에 따르면, 유럽특허청장의 결정에 의한 특별한 경우에는 그러한 선행조사 결과물을 제출할 필요가 없게 된다. 즉, 만약 유럽특허출원이 일본과 미국 또는 영국에 출원된 특허를 우선권 주장하여

145) <http://www.haseltinelake.com/admin/publications/EPOnewsletterdec2011/DownloadPDF>

146) (1) An applicant claiming priority within the meaning of Article 87 shall file a copy of the results of any search carried out by the authority with which the previous application was filed together with the European patent application, in the case of a Euro-PCT application on entry into the European phase, or without delay after such results have been made available to him.

특허출원하는 경우라면 유럽특허출원인은 일본, 미국, 영국의 각 특허청에서 발부하는 선행조사 결과물 사본을 제출할 필요가 없다.¹⁴⁷⁾ 또한 예를 들어 유럽특허청이 European Search Report¹⁴⁸⁾ 나 PCT 출원에 대한 선행조사 보고서를 확보할 수 있는 경우와 같이, 유럽특허청이 우선권 주장의 기초가 된 특허출원에 대한 선행조사 보고서를 입수할 수 있다면 특허출원인은 선행조사 결과물을 제출해야 하는 의무를 면제받게 된다.

상기에서 언급한 특별한 경우가 아니라면 Article 87(조약에 따른 우선권)에 따라 우선권 주장을 하는 특허출원인은 우선권 주장의 기초가 되는 우선국 특허출원에 있어 해당 특허청에서 진행된 선행조사 결과가 특허출원인에게 송달될 경우 이를 지체없이 유럽특허청에 제출을 해야 한다. 이러한 우선국 선행조사 결과물 제출 요청은 우선권 주장 출원 후 그러한 우선권 주장이 철회된 특허출원에도 적용이 되며, 처음에는 우선권 주장을 수반하지는 않았지만 추후에 우선권 주장이 추가¹⁴⁹⁾되는 유럽 특허출원에도 적용이 된다. 우선국 선행조사 결과물의 제출 시점과 관련하여 다만 “지체없이” 제출할 것을 요구하고 있는데 이는 합리적 수준에서 가능한 한 빨리 제출해야 하는 것으로 해석할 수 있으나 선행조사 결과물을 지체 없이 제출하지 않았다 하여 벌칙이 부과되는 것은 아니다.

147) (2) The copy referred to in paragraph 1 shall be deemed to be duly filed if it is available to the European Patent Office and to be included in the file of the European patent application under the conditions determined by the President of the European Patent Office.

148) EPO에 특허출원을 진행할 경우 EPO에서 선행조사를 진행한 결과를 특허출원인에게 통보하는 방식.

149) The declaration of priority should preferably be made on filing, but can be made up to 16 months from the earliest priority date claimed. The applicant may correct the declaration of priority within 16 months from the earliest priority date.

(3) 신설된 Rule 70b

신설된 Rule 70b는 유럽에 출원된 특허출원이 유럽특허청 심사국으로부터 심사를 받게 되는 경우 만약 특허출원인이 우선국 특허청에서 발행된 선행조사 결과물을 유럽특허청에 제출하지 않았을 경우를 규율하기 위한 조항이다. Rule 141(1)에 따른 우선국 특허청 선행조사 결과물이 제출되지 않았고 Rule 141(2)에 따른 특별 면제 조건에도 해당되지 않는다면 유럽특허청은 2개월의 기한 내에 해당 선행조사 결과물의 사본을 제출하거나 관련 선행조사 결과물이 없을 경우에는 그와 같은 사실을 진술하는 진술서를 작성하여 제출하도록 요구할 수 있다.¹⁵⁰⁾ 만약 이러한 요구에 대해 기한 내 대응하지 못한다면 관련 유럽특허출원은 철회 간주될 수 있다.¹⁵¹⁾

우선국 선행조사 결과물 제출 의무는 유럽특허청에 특허출원이 유지되는 동안 계속되며, 2011년 1월 1일 이후에 출원되는 모든 유럽 특허출원에 적용된다.

분할출원의 경우에는 모출원(parent application)의 출원일이 아닌 분할출원이 유럽특허청에 접수된 날이 제1국 선행조사 결과물 제출 의무의 기산점이 되며, 다만 관련 선행조사 결과물이 모출원에서 이미 제출이

150) (1) Where the European Patent Office notes, at the time the Examining Division assumes responsibility, that a copy referred to in Rule 141, paragraph 1, has not been filed by the applicant and is not deemed to be duly filed under Rule 141, paragraph 2, it shall invite the applicant to file, within a period of two months, the copy or a statement that the results of the search referred to in Rule 141, paragraph 1, are not available to him.

151) (2) If the applicant fails to reply in due time to the invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

되었다면 분할출원에서는 다시 제출할 필요는 없다.

유럽 특허출원 시 복수의 우선권 주장 출원이 진행된 경우에는 그 복수의 특허출원의 선행조사 결과물들 모두를 제출해야 한다.

만약 제1국 선행조사 결과물이 유럽특허청에서 인정하는 공식 언어가 아닐 경우라도 그 결과물에 대한 번역문 제출은 요구되지 않는다.

제출되는 선행조사 결과물 사본은 우선권 주장의 기초가 되는 출원국 특허청에서 발행하는 공식 서류¹⁵²⁾의 사본이어야 하며, 단순히 선행기술 문헌 리스트만을 제출하는 것으로는 충분하지 않다. 다만 인용된 문헌의 사본까지 제출할 필요는 없다.

2. 한국에서의 정보개시 의무

2.1 연혁

한국의 경우 최근 특허출원 건수가 폭발적으로 증가한 반면 이에 대한 특허의 심사기간은 대폭 단축되어 그 결과, 특허등록이 되지 말아야 할 특허들이 등록되면서 특허품질을 향상시키기 위한 방안의 하나로 “출원인에 의한 선행기술 정보개시 제도”가 지난 2011년 7월 1일 이후 출원되는 특허부터 의무적으로 적용되어 오고 있다.

한국의 경우, 발명의 배경기술을 기재하는 것은 2011년 7월 1일 이전부터 특허법 시행규칙 별표 서식양식¹⁵³⁾을 통해 진행되어져 왔으나 이는

152) 특허청에서 출원인에게 통지하는 의견제출 통지서 내지는 거절결정 통지서 등의 사본을 제출해야 한다.

153) 【선행기술문헌】란에는 특허(실용신안등록)를 받으려는 자가 알고 있는 배경기술의 문헌 정보를 가급적 적습니다. 배경기술의 문헌 정보는 다음과 같이 【특허문헌】과 【비특허문헌】란으로 구분하여 적되 그 문헌의 명

권고사항에 불과하여 만약 배경기술의 문헌정보를 기재하지 않아도 거절 이유가 되지는 않았다.

하지만 2011년 5월 24일자 개정¹⁵⁴⁾에 의하여 특허법 제42조 제3항 제2호가 신설되어, 발명의 상세한 설명에 발명의 배경이 되는 기술을 기재해야 한다는 점을 명확히 하였으며 발명의 배경이 되는 기술을 기재하지 않을 경우 제42조 제3항 제2호 위반의 거절이유가 통지되도록 하였다.

하지만 한국의 정보개시 제도를 포함한 불공정 행위 규율 수준은 미국과 비교하였을 때 기초적인 수준이라 할 수 있다. 즉, 미국의 경우 미국특허상표청(USPTO)을 상대로 신의성실의 원칙에 어긋나는 모든 종류의 행위(misconduct)를 규율한다고 보았을 때 한국은 일본의 선행기술 문헌정보 개시제도와 유사한 제도를 도입하여 운영하고 있는 실정이다.

2.2 관련 법 규정

배경기술 기재 의무와 관련된 법 규정은 특허법 제42조 제3항 제2호¹⁵⁵⁾ 이다. 본 조항은 발명의 상세한 설명을 기술할 때 그 발명의 배경

칭, 발간일, 배경기술이 적혀 있는 페이지 등의 정보를 가급적 아래의 예(WIPO 표준 ST.14의 규정)와 같이 구체적으로 적습니다.

[예] 【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0003】 (특허문헌) US 5635683 A (MCDERMOTT, R. M.)
1997. 6. 3, 5쪽, 3-15줄, 도면1

【비특허문헌】

【0004】 (비특허문헌 1) WALTON, Herrmann. 초고주파 양자
이론. 런던 : Sweet 와 Maxwell, 1973, Vol.2, ISBN

154) 개정된 특허법 규정은 2011년 7월 1일 이후 출원에 적용됨.

155) 제42조(특허출원) ③ 제2항제3호에 따른 발명의 상세한 설명의 기재는 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다. <개정 2011.5.24.>

2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 기재할 것

이 되는 기술에 대하여 기재할 것을 요구하고 있다.

발명의 배경이 되는 기술(이하 배경기술-background art)이라 함은 발명의 기술상의 의의를 이해하는데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사 에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 의미한다. 이하에서는 이러한 배경기술의 기재 요건에 대해 살펴보고자 한다.

2.3 배경기술의 기재요건

배경기술은 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것이어야 하며 특허를 받고자 하는 발명이란 특허청구범위에 기재된 발명을 의미한다.

배경기술이 특허를 받고자 하는 발명과 연관성이 있는지의 여부는 발명의 목적, 해결수단 및 효과 등을 기초로 판단하되 이를 전체적으로 고려하여 판단한다.

특허출원인은 발명의 상세한 설명 중 “발명의 배경이 되는 기술” 항목에 그 배경기술을 구체적으로 설명해야 하며, 가급적 그러한 배경기술이 개시된 선행기술 문헌정보¹⁵⁶⁾도 함께 기재하여야 한다. 선행기술 문헌정보란 특허문헌의 경우 공개번호, 공개일 등을 의미하며, 특허문헌이 아닌 경우에는 간행물명(논문의 제목), 저자, 발행 연월일, 발행처 등을 기재하여야 한다.

다만 배경기술 항목 기재 시 구체적인 설명을 생략한 채 선행기술 문헌정보만을 기재하였다고 하더라도 만약 그 선행기술 문헌이 발명에 관한 적절한 배경기술 내용을 개시하고 있는 것이라면 발명의 배경기술에 관해 기재한 것으로 본다. 또한, 특허법 규정상 선행기술 문헌정보의 기

156) 배경기술 문헌정보는 “특허문헌”과 “비특허문헌”란으로 구분하여 기재하되 그 문헌의 명칭, 발간일, 배경기술이 적혀 있는 페이지 등의 정보를 가급적 “WIPO 표준 ST.14”에 따라 구체적으로 기재한다.

재를 강제할 수는 없으므로 만약 문헌정보에 대한 기재 없이 배경기술의 구체적 설명만을 기재한 경우에도 배경기술을 기재한 것으로 인정할 수 있다.

만약 관련 선행기술 문헌이 다수 존재할 경우라면 가급적 발명내용에 가장 가까운 선행기술 문헌에 관하여 기술하여야 한다.

다만, 기존 기술과 전혀 다른 새로운 아이디어에 의해 발명된 내용으로서 그 배경기술을 특별히 알 수 없는 경우에는 가장 인접한 기술분야의 종래기술에 관해 기술하거나 적절한 배경기술을 알 수 없다는 취지를 기재함으로써 해당 발명의 배경기술 기재를 갈음할 수 있다.

2.4 배경기술의 기재가 부적법한 유형

특허법 제42조 제3항 제2호를 충족하지 못하는 것으로 거절이유 통지의 대상이 되는 유형으로는 다음과 같은 것들이 있다.

(1) 배경기술을 전혀 기재하지 않은 경우

“발명의 배경이 되는 기술” 항목뿐만 아니라 발명의 상세한 설명 전체를 살펴봐도 발명의 목적, 구성, 효과만 기재되어 있을 뿐 그 발명의 배경이 되는 기술을 발견할 수 없는 경우를 의미한다.

(2) 특허를 받고자 하는 발명에 관한 배경기술이 아닌 경우

발명의 상세한 설명 중에 배경기술에 관해 내용이 기재되어 있으나 그 기재 내용이 특허를 받고자 하는 발명이 아닌 다른 발명의 배경기술

인 경우에는 특허법 제42조 제3항 제2호 규정을 충족하지 못한 것이다.
이에 대한 구체적인 경우로는 다음과 같은 경우가 있다.

- ① 특허를 받고자 하는 발명과 연관성이 없는 배경기술만을 기재하는 경우¹⁵⁷⁾
- ② 특허청구범위에는 기재되지 않고 발명의 상세한 설명에만 기재된 발명의 배경기술을 기재하는 경우
- ③ 1군의 발명 위반으로 그 일부를 분할출원 하였는데, 분할출원의 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 배경기술이 분할출원의 특허 청구범위에 기재된 특허발명과 연관성이 없는 경우

(3) 기재가 불충분하여 배경기술을 기재한 것으로 볼 수 없는 경우

배경기술로서 해당 기술분야의 기초적인 기술만이 기재되어져 있어, 발명의 기술상의 의의를 이해하는데 도움이 되지 않고 선행기술 조사 및 심사를 진행함에 있어 그 기재내용을 활용할 수 없는 경우이다.

다만, 이 경우에 특허법 제42조 제3항 제2호 규정 위반으로 거절이유를 통지하기 위해서는 그 배경기술 내용이나 선행기술문헌이 해당 기술분야에서 알려져 있거나 용이하게 입수할 수 있다고 인정되어야만 한다. 만약 심사관이 적절한 배경기술이 개시된 선행기술문헌을 인지하였다면 가급적 거절이유통지서에 그러한 선행기술문헌을 제시하도록 한다.

[예 1] 출원인이 “소음을 저감시키는 진공청소기 흡입노즐” 발명을

157) (예) 특허청구범위 발명은 “물걸레가 달린 진공청소기”에 관한 것이나, 발명의 배경이 되는 기술 항목에는 “냉장고”에 관한 배경기술만을 기재하는 경우와 같이, 발명의 목적, 구성, 효과의 전체 기재내용으로부터 특허청구된 발명과 배경기술 간에 상호 관련성이 없다는 점이 충분히 인지될 수 있는 경우.

특허출원하면서 발명에 직접적으로 관련되는 진공청소기 흡입 노즐에 관한 선행기술이 다수 존재하고 통상적인 선행검색 시스템에 의해 용이하게 검색할 수 있는데도 불구하고 진공청소기 흡입노즐에 관한 배경기술이나 선행기술문헌은 기재하지 않고 진공청소기에 관한 기초적인 기술상식만을 기재한 경우 [예 2] 출원인이 “유압식 드릴 장치”에 관하여 다수의 특허출원을 진행해 왔으면서도 “고정밀 유압식 드릴 장치”를 특허출원하면서 배경기술 항목에 본인이 출원하였던 공개특허 조차 기재하지 않고 전기모터 드릴에 관한 기초적 기술만을 기재한 경우

(4) 배경기술 기재가 부적법한 경우의 거절이유 통지

배경기술의 기재가 부적법한 것으로 인정되는 경우에 해당 심사관은 특허법 제42조 제3항 제2호 규정 위반의 이유로 거절이유를 통지한다.

특허법 제42조 제3항 제2호 요건의 충족 여부는 일률적으로 판단하는 것이 아니라, 해당 발명의 기술분야의 상황¹⁵⁸⁾, 종래기술의 축적 정도, 출원인의 해당 기술분야에서의 연구개발 활동 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

특허법 제42조 제3항 제2호 규정 위반은 특허법 제62조에 의한 거절이유에는 해당되나, 특허법 제63조의2(정보개시사유)나 특허법 제133조 제1항(무효사유)에는 해당되지 않는다.

(5) 특허법 제42조 제3항 제2호 규정 위반 거절이유 통지 대응 방법

158) 만약 해당 기술분야가 미개척 기술분야일 경우 관련 배경기술 내용이 개척 기술분야의 경우보다 적을 것임

특허명세서 상에 배경기술이 기재되지 않았다는 거절이유를 통보받은 경우 특허출원인은 명세서의 “발명의 배경이 되는 기술”항목이나 그 “선행기술문헌”항목에 배경기술에 관한 설명과 배경기술이 개시된 선행기술 문헌의 정보를 추가하는 보정을 통해 심사관 거절이유를 극복할 수 있다. 이 경우에 특허를 받고자 하는 발명의 배경기술이 그 선행기술문헌에 개시되어 있다는 점을 설명하는 의견서를 함께 제출하는 것이 바람직하다.

[보정 예 1]

[발명의 배경이 되는 기술] 항목의 [선행기술문헌]의 [특허문헌] 항목에 “대한민국 공개특허공보 제10-2000-0000001호 (2000.1.1.)”라고 추가

[보정 예 2]

[발명의 배경이 되는 기술] 항목에 “본 발명의 배경이 되는 기술은 대한민국 공개특허공보 제10-2000-0000001호 (2000.1.1.)에 개시되어 있다”라고 추가

기존 기술과 전혀 다른 새로운 아이디어에 의해 개발된 발명인 관계로 적절한 배경기술을 알 수 없는 경우에는, 거절이유통지에 대한 의견서에 그러한 취지를 기재함으로써 심사관 거절이유에 대응할 수 있다.

출원인이 거절이유 통지를 받고 발명의 상세한 설명에 해당 배경기술에 관한 설명을 추가하거나 선행기술문헌 정보와 함께 그 문헌에 개시된 배경기술 설명을 추가하는 보정을 하는 경우에는 그러한 배경기술 내용이 최초로 제출된 명세서 등의 기재내용으로부터 자명하게 도출될 수 있는 내용이 아니라면 이는 신규사항 추가¹⁵⁹⁾에 해당되어 주의해야 한다.

2.5 주요국가와의 차이점 및 개선(案)

발명의 특허성과 관련된 중요 정보를 공개하여야 하는 의무와 관련하여서는, 한국은 일본 법제도와 유사한 면이 있지만 미국과 유럽과는 전혀 다른 방식으로 규율하고 있다. 이처럼 국가별로 다른 방식으로 정보개시 의무를 규율하는 것은 특허성과 관련된 정보(선행기술)를 찾아내고 이를 기초로 특허권의 부여 여부를 결정해야 하는 직접적인 의무가 출원인이 아닌 특허청에 있기 때문인 것으로 판단된다.

한국과 일본의 경우, 특허를 출원할 시점에 발명의 상세한 설명을 기재하는 경우 그 발명의 배경이 되는 선행기술 문헌정보에 대하여 기재할 것을 요구하고 있으며 만약 이를 위반할 경우 출원특허를 거절 결정할 수 있도록 하고 있다. 반면 유럽의 경우는, 유럽특허 출원인에게 유럽특허출원의 우선권 주장의 기초가 되는 우선 출원국가 특허청에서 발부하는 선행조사 결과물 사본을 제출하도록 규정하고 있어 한국과 일본보다는 좀 더 현실성 있는 방안으로 정보개시 의무를 부과하고 있다. 하지만 이 또한 우선출원국가 특허청에서 발행하는 최초 심사결과물을 1회만 제출하면 된다는 점에서 한계가 있다. 이에 반하여 미국의 경우는, 단순히 선행기술과 같은 정보의 개시 의무를 위반한 것뿐만 아니라 특허출원 후 등록받기까지 심사과정에서 미국 특허청을 상대로 적극적으로 허위진술을 하거나 특허성과 관련된 중요한 정보를 고의로 은폐하거나 잘못된 정

159) 선행기술문헌명을 명세서에 단순히 추가하는 보정은 신규사항의 추가로 보지 않는다. 다만, 그 선행기술문헌에 포함된 사항에 근거한 보정이나, 최초 선행기술문헌이 인용은 되어 있었지만 그 문헌 중에만 기재되어 있고 최초 명세서에는 기재되어 있지 않았던 내용을 추가하는 보정은, 그 보정된 내용이 최초 명세서 등의 기재로부터 자명할 수 있는 내용이 아닌 경우에는 이는 신규사항의 추가에 해당된다. (특실 심사지침서 - 신규사항 추가 금지 규정의 구체적 판단방법, p. 4203)

보를 제출하는 등 형평성에 어긋나는 행위 일체를 불공정 행위로 정의하고 형평법에 따라 규율하고 있어 개시해야 할 정보의 범위 및 기간이 가장 넓고 길다고 할 수 있다. 결국 발명에 대한 정보개시 의무의 범위와 위반 時의 제재수단에 있어 미국이 가장 포괄적이며 강력한 수준으로 제재하고 있고 이를 뒷받침하기 위한 법 제도 및 관련 판례들이 풍부히 축적되어 있는 반면, 한국을 포함한 기타의 국가들은 미국에 비하여 아직 초보적인 법 제도와 관련 판례가 거의 없는 수준이기에 미국 법 제도 내용을 토대로 한국 법 제도에서의 개선사항을 고찰해 보고자 한다.

현재 한국에서 정보개시 의무와 관련된 법 조항은 특허법 제42조 제3항 제2호이다. 즉, 본 조항은 발명의 상세한 설명을 기술할 때 그 발명의 배경이 되는 기술에 대하여 기재할 것을 요구하고 있다.

한국 특허청에 고지해야 하는 정보의 대상으로, 현행법은 그 발명의 배경이 되는 기술로 한정하고 있다. 발명의 배경이 되는 기술(이하 배경 기술-background art)이라 함은 발명의 기술상의 의의를 이해하는데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 의미한다. 즉, 배경기술은 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것이어야 하며 특허를 받고자 하는 발명이란 특허청구범위에 기재된 발명을 의미한다. 결국 현행법에서 정의하는 발명의 배경 기술이란 특허청구항에 기재된 발명과 관련이 있는 기술을 의미한다. 이는 미국의 IDS 제도에서 기재하여야 하는 출원발명의 특허성과 관련이 있는 특허문헌 내지 非특허 문헌과 유사하며 일본에서의 문헌 공지발명¹⁶⁰⁾과 유사한 개념으로, 현행법과 같이 특허청구항에 기재된 발명과 관련이 있는 선행정보를 제출하도록 하여도 큰 무리는 없을 것으로 판단이 된다.

160) 특허출원 전에 일본 또는 외국에서 반포된 간행물에 기재된 발명 또는 전기통신회선을 통하여 대중에게 이용이 가능해진 발명

한국 특허청에 관련 정보를 제출해야 하는 시기와 관련하여, 현행법에 따라 경우 발명의 배경 기술을 기재하는 시점이 발명의 상세한 설명을 기술할 때이므로 원칙적으로 발명의 배경 기술을 기재하는 시점은 특허출원을 할 때이며 특허출원 시점에서 발명의 배경 기술을 몰랐다면 이를 기재할 필요는 없게 된다. 하지만 현실적인 관점에서 본다면 하나의 발명에 대하여 복수 국가에 특허출원을 하게 될 경우 기타국가에서 특허심사 시 특허청 심사관에 의해 인용되어지는 선행특허들이 많고 특허출원인은 특허출원 시점에서는 몰랐더라도 이후 단계에서 특허성과 관련이 있는 중요한 선행특허들을 알게 되는 경우가 많지만 현행 특허법 제도에 하에서는 특허출원인이 이를 한국특허청에 고지하지 않더라도 이를 제재할 방안이 없다. 이에 미국에서의 정보개시(IDS) 의무와 같이, 특허발명과 관련이 있는 중요한 선행특허들에 대해서는 특허가 등록받는 시점까지 관련 정보들을 한국특허청에 제출해야 하는 것으로 법 규정을 개정하는 방안에 대하여 제안하고자 한다. 다만, 배경 기술을 알게 된 날로부터 일정 기한내¹⁶¹⁾에 이를 제출하도록 하되 별도의 특허청 관납료¹⁶²⁾ 납부 없이 제출할 수 있도록 한다. 그리고 제출 때에는 제출자료와 특허청구항과의 관계를 설명하도록 한다. 이는 현재의 미국 IDS 제도의 문제점을 감안한 것으로써 특허출원인이 별다른 관련 사항이 없음에도 불구하고 혹시나 하는 마음에 관련이 없는 선행자료까지 특허청 심사관에게 제출

161) 예를 들어 한국 특허출원 대상건에 대하여 아직 의견제출통지서가 발부된 적이 없다면 특허출원인으로 하여금 관련 사실을 안날로부터 60일 이내에 관련 내용을 한국특허청에 고지하도록 하고, 만약 의견제출통지서가 발부된 적이 있으나 아직 등록 전이라면 특허출원인으로 하여금 관련 사실을 안날로부터 30일 이내에 관련 내용을 정리하여 한국특허청에 고지하도록 한다.

162) 미국의 경우 제출시기별로 경우에 따라 \$ 180의 특허청 관납료를 납부하여야 하고 이를 위해 특허변호사에게 Service Fee를 지불하여야 하는데, 이는 특허출원인에게 부담이 된다고 생각된다.

함으로써 특허청 심사관에게 큰 부담을 지우는 것을 사전에 차단하기 위함이다.

발명의 배경이 되는 기술을 기재하는 방법과 관련하여 현행법 하에서는 특허명세서의 상세한 설명 항목에 그 내용을 기재하면 되는 것으로 되어 있지만, 만약 특허 등록시점까지 특허출원인이 알게 된 선행자료를 개시하여야 하는 것으로 관련법을 수정한다면 현재의 방식인 상세한 설명 항목에 관련 내용을 기재하는 것은 현실적으로 불합리한 방법이라 할 것이다. 따라서 미국 IDS 제도와 같이, 별도의 선행자료 제출 서식¹⁶³⁾을 도입함으로써 수시로 특허출원인이 관련 선행정보를 특허청에 고지할 수 있도록 제도를 수정하는 방안을 제안하고자 한다. 현재 미국 IDS 제출양식은 특허자료와 비특허자료를 구분하여 기재하되 해당 자료의 번호와 같은 정보만을 기재하면 되도록 되어 있다. 이는 앞에서 언급한 바와 같이 특허출원인으로 하여금 불필요한 정보내용까지 포함시켜 제출할 수 있는 구조이며 이를 방지하기 위하여 선행자료 제출 서식에 해당 정보와 관련 특허청구항과의 관련성을 간략히 설명하는 항목을 추가하는 방안을 제안하고자 한다. 또한 선행정보로 제출할 수 있는 정보의 수량을 일정 개수로 한정하도록 하되, 일정 개수 이상을 제출하여야 할 필요가 있는 경우 소명자료 제출과 함께 제출이 가능하도록 하는 방안도 검토할 필요가 있을 것이다.

발명의 배경이 되는 기술을 한국 특허청에 고지해야 하는 당사자와 관련하여, 현행법 하에서는 원칙적으로 특허명세서를 작성하는 출원인에게 그 의무를 부여하고 있다. 하지만 한국 특허출원 이외에 기타국가 특허출원에서 발생하는 심사결과를 한국 특허청에 고지해야 할 경우 특허

163) 미국의 경우 IDS 제출서식으로 “PTO/SB/08b”를 사용하고 있다.

<http://www.uspto.gov/web/forms/sb0008b.pdf>

출원인에게만 선행정보 고지 의무를 부과하는 것은 바람직하지 않을 것이기 때문에 미국과 같이 특허출원과 관련이 있는 모든 사람, 예를 들면 해당국가 특허대리인에게도 관련 의무를 부여하여 실질적으로 관련 정보가 모두 한국 특허청에 제출되도록 유도하는 것이 바람직할 것이다.

만약 특허출원인 등이 출원발명의 특허성과 관련된 중요한 정보를 알았거나 알게 될 경우 이를 제출하여야 함에도 불구하고 만약 이를 제출하지 않았다면 이에 대하여 어떻게 하여야 하는가?

현행법 하에서는 만약 특허출원인이 발명의 상세한 설명 항목에 발명의 배경기술을 기재하여야 하는 특허법 제42조 제3항 제2호 규정을 위반하였을 경우 거절이유 통지를 통해 그 배경기술을 기재하도록 하며 만약 거절이유 통지를 통해서도 그 위반 내용이 치유되지 않을 경우에는 특허법 제62조에 의해 그 특허출원을 거절결정 하도록 되어 있다. 다만, 이러한 배경기술 기재 의무를 위반하였다고 하더라도 특허법 제63조의¹⁶⁴⁾(특허출원에 대한 정보제공) 사유나 특허법 제133조 제1항(무효사유)에는 해당되지 않도록 되어 있다. 하지만 실무적인 입장에서 보았을 때 상세한 설명에 그 발명의 배경기술을 기재하지 않았다고 하더라도 거절이유 통지 및 거절결정을 받은 적이 없다는 점, 더욱이 정보제공 사유 및 무효 사유에서도 배제되어 있다는 점은 현행 특허법 규정의 실효성에 의문점을 남기게 한다. 이에 다음과 같은 제재방안을 제안하고자 한다.

먼저 특허출원인 등이 특허출원 이후 특허등록을 받기 전까지 특허발명의 특허성과 관련이 있는 중요정보를 제출하지 않았을 경우 이를 특허의 무효사유에 해당하는 것으로 규정하고 특허등록 후 특허를 무효화시

164) 특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조 제3항 제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

킬 수 있도록 하는 방안이다. 이를 위하여 특허법 제133조 제1항의 무효 사유에 관련 내용을 추가할 수도 있겠지만, 권리 남용론에 근거하여 별도의 특허무효 조항을 신설하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것이다. 이러한 경우 기존 특허법 제133조 제1항에 따른 특허의 무효와 차별화 될 수 있도록 특허청구항 전체에 대하여 특허를 무효화 시킬 수 있도록 하며 더하여 문제가 있는 특허에서 파생된 분할출원 특허에 대하여도 특허를 무효화 시킬 수 있도록 하여, 특허발명의 특허성과 관련이 있는 중요정보를 제출하지 않고 부당하게 독점배타적 권리인 특허권을 취득한 출원인에게 실질적인 불이익이 돌아가게 하고 그 결과 특허출원인이 특허출원 과정에서 특허청을 상대로 신의성실의 원칙에 따라 심사에 응할 수 있도록 한다.

다음으로 특허출원인 등이 특허출원 이후 특허등록을 받기 전까지 특허발명의 특허성과 관련이 있는 중요정보를 알게 되었음에도 불구하고 이를 제출하지 않았을 경우 특허권 행사 자체를 제한하는 방안이다. 이를 위하여 특허법 조항으로 특허의 권리 행사를 제한하는 법조항을 신설하는 방안을 고려해 볼 수 있을 것이다. 통상 특허발명의 특허성과 관련이 있는 중요정보라 함은 그 특허발명의 신규성 내지는 진보성을 부정할 수 있는 정보일 것이며 이러한 중요정보를 특허청에 제출하지 않은 상태로 출원발명에 대하여 특허를 받았다면 그 특허에는 무효 사유가 존재하는 것이 명백하다고 할 수 있을 것이다. 이런 관점에서 일본의 경우 일본 대법원 2000년 4월 11일자 “킬비 판결¹⁶⁵⁾”을 통해, 특허에 무효 사유가 존재하는 것이 명백하고 무효 심판 절차를 거쳐 당해 특허가 무효로

165) 이 사건의 원고는 일본의 후지쓰(Fujitsu)였고 피고(특허권자)는 미국의 TI(Texas Instrument)였다. 특허권자인 TI社가 특허에 기한 로열티 청구를 후지쓰에 하자 후지쓰는 특허권에 기한 손해배상 청구권이 없다는 취지의 부존재 확인의 소송을 제기한 것이 그 시발이 되었다.

되는 것이 확실하게 예견되는 경우 이에 기초한 권리행사는 형평의 개념 및 소송 경제 측면에서 허용되어서는 안 된다고 판시¹⁶⁶⁾하면서 침해 법원에서조차 특허 무효가 명백한 경우에는 이를 권리 남용으로 보아서 청구를 기각할 수 있도록 하였다. 그리고 일본 입법부에서는 킬비 판결의 취지를 존중하여 2004년 특허법을 개정하여 무효사유가 있는 권리의 행사는 허용되지 않는다는 명시적 조문¹⁶⁷⁾을 특허법에 추가하게 되었다.¹⁶⁸⁾ 또한, 한국에서도 특허가 무효임이 명백함에도 불구하고 다른 절차에서 그 특허의 권리행사를 인정하여야 한다면 이는 당사자에게 특허무효심판을 청구하도록 강요하는 결과가 될 뿐만 아니라 절차가 부당하게 지연되는 등의 문제점이 있어 학설과 판례는 일정한 경우에 특허권의 권리범위나 그 행사를 제한하는 방법 등으로 합리적인 해결을 모색하고 있다.¹⁶⁹⁾ 이를 뒷받침하는 학설로서는, 행정행위의 공정력¹⁷⁰⁾이 미치는 행위는 취소할 수 있는 행정행위에 한정되는 것이며 만약 행정행위에 중대한 하자가 있고 그러한 하자가 있는 행정행위의 효력이 민사소송에 있어서 선결문제로 제기된다면 별도의 절차를 통하지 않고 누구나 무효임을 전제로

166) 킬비 판결은 이원화된 제도의 틀 내에서 침해 법원이 무효 심리도 할 수 있다는 논거를 제기한 판결이라 할 수 있다.

167) (特許權者等の權利行使の制限)

第104條の3 特許權又は専用實施權の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許權の存續期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許權者又は専用實施權者は、相手方に對しその權利を行使することができない。

판결문에서는 특허에 무효사유가 “명백”할 경우라는 한정을 두었으나, 특허법 조항에는 “명백”이라는 한정어구가 없다.

168) 이로써 일본 특허법에는 일반적인 무효조항 이외에도 특허에 무효사유가 있을 경우 특허권자의 권리행사를 제한하는 별도 조항이 마련되게 되었다.

169) 특허법 주해 II (정상조·박성수, 박영사, 405면)

170) 일반적으로 행정법 분야에 있어, 하자있는 행정행위라 하더라도 법률에서 정한 절차에 의해 취소되기 전에는 유효하다고 하는 소위 행정행위의 공정력 이론이 있다.

이를 판단할 수 있다는 점을 근거로, 특허법에 규정된 특허의 무효사유들은 언제나 중대한 하자에 해당되어 당연 무효사유이며 따라서 그 하자가 명백하다고 판단되는 경우에는 다른 행정행위와 마찬가지로 특허침해소송 절차에서 그 특허의 무효를 전제로 판단할 수 있다고 주장하는 견해가 있다¹⁷¹⁾. 또한 이를 뒷받침하는 판결로서, 최근 대법원 판례¹⁷²⁾에서는 특허발명에 대한 무효 심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효 심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용¹⁷³⁾에 해당하여 허용되지 아니한다고 판결하면서 특허에 무효사유가 명백히 존재할 경우 그 권리행사를 제한하도록 하고 있다.¹⁷⁴⁾ 또한 특허출원인 등이 특허출원 이후 특허등록을 받기 전까지 특허발명의 특허성과 관련이 있는 중요정보를 알게 되었음에도 불구하고 이를 제출하지 않았을 경우 특허권 행사 자체를 제한하는 방안을 뒷받침하는 판결로, 발명내용을 제대로 공개시키지 않아 특허발명의 실시가 불가능한 경우 특허무효 심판에 의한 무효심결이 확정되기 전이라도 특허권의 권리범위를 부정함이 타당하다는 판결¹⁷⁵⁾이 있다. 전술한 것처럼, 특허출원인은 독점배타적인 권리를 얻는 대신 그 발명의 내용을 정확히 공개하여야 하며 특허성과 관련이 있는 중요정보를

171) 특허법 주해 II (정상조·박성수, 박영사, 405면)

172) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010 다 95930

173) 권리남용이란 권리가 존재하지만 그 권리의 행사를 인정하는 것이 해당 사안의 구체적 상황에 비춰볼 때 적절하지 않다고 판단되는 경우 적용되는 일반적 규범인 반면, 특허발명이 공지기술과 동일한 경우에는 원래 권리의 존재 자체가 부정되어야 할 것이며 따라서 존재하지도 않는 권리를 주장하는 원고의 청구를 인정하지 않는 것이 타당한 것인바, 이러한 견해가 권리남용론과는 이질적인 것이라고 생각하는 견해가 있다. <특허법 주해 II (정상조·박성수, 박영사, 408면)

174) 본 판결은 일본의 최고재판소 킬비 판결문을 그대로 직역한 판결이다.

175) 대법원 1998. 10. 13. 선고 97 후 1344; 2002. 6. 14. 선고 2000 후 235

특허청에 고지하여야 하는 의무가 있다. 상기 판례는, 특허발명의 특허 청구범위 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요소의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다고 판시한 판결로서, 특허출원인이 그 발명내용을 정확히 공개하지 않았을 경우 그 권리주장을 제한할 수 있다는 판결이다. 따라서 발명내용 공개 의무와 কে를 같이 하는 중요정보 개시 의무에 대해서도 만약 특허출원인이 그 중요정보를 정확히 개시하지 않았다면 그 특허권리 행사 자체를 제한할 수 있도록 하는 것이 타당할 것이다. 상기 판례들에 따를 경우, 우리나라에서도 향후에는 권리남용이론 등을 통하여 침해소송법원에서 특허의 무효사유가 명백한지의 여부를 판단할 수 있게 되었으며, 신규성과 진보성 흠결을 포함한 모든 무효사유에 대하여 침해소송법원이 그 무효사유가 명백한지를 판단할 수 있게 되었으며 실제로 이러한 판결 이후에 하급심 판결에서 특허의 무효사유가 명백한 경우 권리남용이론을 적용하여 특허권자의 침해금지 청구를 기각한 판결들이 나오고 있다.¹⁷⁶⁾ 다만 한국은 일본과 다르게 특허권리 행사를 제한할 수 있는 명시적인 조문이 특허법에는 아직 없는바, 관련 법 규정을 명시적으로 특허법에 명문화하는 것이 바람직할 것이다.

마지막으로 특허성과 관련된 중요정보를 특허청에 고지하지 않음으로 인해 그 권리의 행사가 제한되도록 하는 것이 특허권자에게 지나치게 가혹할 수도 있기 때문에, 권리 행사 제한에 대한 문제가 발생하기 전에 정정심판을 통해 관련 정보들이 특허청에 제출되고 인용되어진다면 권리 행사 제한의 문제는 치유되어질 수 있도록 하는 것이 바람직할 것이다.

176) 특허법 주해 II (정상조·박성수, 박영사, 409면)

제5장. 결론

특허출원인에게 독점·배타적인 권리를 부여하는 대가로 특허출원인은 해당 발명의 기술내용을 정확하고 명확히 공개하여야 하며 해당 발명의 특허성과 관련이 있는 중요정보들을 모두 공개해야 하는 의무가 있다.

발명의 기술내용 공개와 관련하여서는 미국, 일본, 유럽, 그리고 한국 모두 유사한 법적 규율 제도를 가지고 있다. 즉, 발명의 상세한 설명을 기재함에 있어 발명과 관련된 기술 분야에서의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 해당 발명내용을 특허명세서 内の 상세한 설명 항목에 명확하고 구체적으로 기재하여야 하며 만약 이를 위반할 경우에는 해당 특허출원을 등록거절하거나 등록 후 무효화할 수 있도록 법으로 규정하고 있다는 점에서는 상호 유사하다고 할 수 있다.

하지만 발명의 특허성과 관련된 중요정보를 공개하여야 하는 의무와 관련하여서는 각 국가별로 관련 법 규정이 상호 상이한 가운데, 미국이 가장 포괄적이며 높은 수준의 의무를 부과하고 있는 반면 기타 국가들은 아직 초보적인 수준에 머물러 있다. 출원발명과 관련이 있는 선행문헌 정보를 공개해야 할 경우 미국은 특허출원 시점부터 등록시점까지 특허출원과 관련이 있는 모든 자가 선행특허 정보뿐만 아니라 특허성과 관련이 있는 중요한 정보를 모두 제출하여야 하는 의무를 부담하는 반면, 유럽은 우선권의 기초가 되는 특허출원국가에서 발행하는 심사결과물을 1회만 제출하면 되도록 규정하고 있다. 더욱이 일본과 한국의 경우에는 특허출원 시점에 특허명세서 상에 발명의 배경기술 정보만을 기재하면 되는 것으로 규정하고 있어, 미국에 비하여 상당히 낮은 수준으로 의무를 부과하고 있는 실정이다. 중요정보 공개 의무를 제대로 이행하지 않았을 경우에 이에 대한 제재조치 수준에 있어서도 미국은 아무리 유효한

특허라도 권리행사 자체가 불가능하도록 규제하고 있으며 우선권을 공유하는 계속출원, 분할출원 등의 Family 특허들도 함께 권리행사가 불가능하도록 규제하고 있다. 반면 유럽은 관련 규정 위반 시 출원된 특허를 철회 간주할 수 있을 뿐이고 일본과 한국은 거절결정의 사유만 될 뿐 특허무효의 사유도 되지 않아, 의무 위반에 대한 제재조치 수준도 미국에 비하여 훨씬 낮은 수준이라고 할 수 있다.

한국의 경우 최근 폭발적인 특허출원 건수의 증가 및 특허심사 기간의 단축으로 특허등록이 되지 말아야 할 특허들이 등록되면서 사회적으로 이를 해결하기 위한 비용이 증가되고 있어¹⁷⁷⁾, 특허품질을 향상시키기 위한 방안의 하나로 “출원인에 의한 선행기술 정보개시 제도”가 지난 2011년 7월 1일 이후 출원되는 특허부터 의무적으로 적용되어, 발명의 상세한 설명에 발명의 배경이 되는 기술을 기재하도록 하고 만약 이를 위반할 경우 거절이유 통지 후 거절결정 되도록 관련 법 제도를 개선하였다. 하지만 실무적 입장에서 볼 때, 발명의 배경기술을 기재하지 않았다고 하여 거절결정 되는 경우가 거의 없다는 점, 더욱이 무효사유에서도 배제되어 있다는 점, 출원 당시에는 몰랐다 하더라도 Family 국가의 심사과정에서 알게 되는 선행기술 정보가 많다는 점 등을 고려할 때 현재의 법 규정이 과연 실효성이 있는 규정인지는 의문이다. 이에 아래와 같이 한국의 특허법 제도를 개선하는 것을 제안¹⁷⁸⁾하고자 한다.

177) 예를 들어, 특허출원인의 경우 무효 등의 사유가 있는 특허를 유지하기 위해 연차료를 납부하여야 하며, 제3자의 경우 하자 있는 특허로 특허Claim을 받았을 경우 이를 무효 시키기 위해 노력을 해야 하며, 특허청의 경우 하자 있는 특허의 심사를 위해 심사자원을 배분해야 하는 문제점이 있다. 특히 실무적 입장에서 볼 때, 한국에서 등록된 특허가 일본 등의 국가에서 선행기술이 발견되어 거절결정 되거나 권리범위가 상당히 축소되어 등록되는 사례가 많아 이는 특허출원인에게 큰 부담이 되고 있다.

178) 특허발명과 관련이 있는 중요정보를 정확하고 효율적으로 개시할 수 있도록 하기 위하여, 한국과 비슷한 수준에 있는 유럽이나 일본보다는 법제도

현재 한국에서의 정보개시 의무 조항(특허법 제42조 제3항 제2호)의 가장 큰 문제점은 “특허출원 시점”에 관련 정보를 개시하면 된다는 것이다. 하지만 통상 다수 국가에 특허출원을 진행하는 경우가 많으며 이럴 경우 한국에서의 특허출원 이후에 여러 국가에서 심사결과가 발행되어 특허출원인은 한국 출원 이후 시점에 더 많은 특허성과 관련된 정보를 접하게 된다. 따라서 현재의 특허법 규정만으로는 한국 심사관에 의한 정확하고도 효율적인 심사결과를 기대하기 어려운 상황이다. 이에 특허 청구항에 기재된 발명과 관련이 있는 중요정보(선행기술)를 개시하여야 하는 시기를 미국과 같이 해당 특허출원이 등록되기 전까지로 수정하고, 특허출원과 관련이 있는 모든 자가 특허성과 관련된 중요한 정보들을 알고 있거나 알게 된 경우 일정 기간 내에 관련 정보들을 모두 제출하도록 하여 실질적으로 하자 있는 특허가 등록되지 않도록 하는 방안을 제안하고자 한다. 이럴 경우 중요정보를 개시하기 위하여 명세서를 매번 수정하는 것보다는 미국과 같이 별도의 제출서류 양식을 만들어 제출하도록 하는 것이 효율적인 운영방안이 될 것이다. 다만, 미국의 경우 제출시기에 따라 별도의 관납료를 납부하여야 하는 경우가 있는데 이것은 특허출원인에게 지나치게 가혹한 것으로, 제출시기에 상관없이 별도 관납료를 납부하지 않아도 제출할 수 있도록 하는 것이 바람직할 것이다. 또한 미국의 경우 관련정보와 특허발명과의 관계성에 대한 설명 없이 단순히 리스트만을 제출하는 것으로 IDS 제출을 갈음하는 경우가 많아 심사 시 문제가 되고 있는 점을 감안하여, 제출할 수 있는 자료의 개수를 제한하되 특별한 경우에는 소명자료와 함께 추가 제출을 할 수 있도록 하며 제출되는 자료에 대해서는 특허발명과의 관계성을 설명하도록 하는 것이 효

적으로 앞서있는 미국의 정보개시(IDS) 의무 규정을 참조하여 보다 개선된 규정을 도입하여 운영하는 방안을 제시하고자 한다.

율적인 제도 운영방안이라 생각된다.

중요정보 개시 의무를 위반하였을 경우 현행법으로는 특허 거절결정의 사유로만 되어 있지만 이를 특허무효의 사유 내지는 권리행사 제한의 사유로 구성하여 제재토록 하는 방안을 제안하고자 한다. 특허의 무효와 관련하여 현행 제133조 제1항의 무효사유에 추가할 수도 있지만, 일반 무효사유와 구별하여 별도의 무효조항을 신설하고 만약 정보개시 의무를 위반하여 무효화될 경우 전체 청구항에 대하여 무효화시킬 수 있도록 하며 原 특허로부터 파생된 분할출원도 무효화될 수 있도록 한다. 또한, 일본에서는 특허법 제104조의 3을 통해 특허에 무효사유가 있을 경우 특허권자가 그 특허권을 행사하지 못하도록 명문으로 규율하고 있으며 한국에서도 아직 법조항으로는 규율하고 있지 않지만 여러 판례에서 특허권자의 불공정한 행위에 기인한 특허권에 대하여 그 특허권의 행사를 제한하고 있는 점을 감안할 때, 명문으로써 정보개시 의무를 위반하여 등록된 특허에 대하여 특허권을 행사할 수 없도록 제한하는 규정을 신설할 필요가 있다. 다만, 특허권자가 행한 잘못된 행동을 치유할 수 있도록 만약 정보개시 의무 위반에 따른 문제가 발생하기 전에 그 특허에 대하여 정정심판을 청구하고 누락되었던 중요정보가 특허청에 의해 고려된다면 더 이상 그로인해 특허권 행사가 제한되지 않도록 할 필요가 있다.

상기와 같은 의견안이 비록 특허출원인에게는 큰 부담이 될 수도 있겠지만, 관련 법 제정을 통하여 하자 있는 특허가 사전에 등록되지 않도록 막고 설사 등록이 되더라도 불공정한 행위에 의해 취득한 권리를 무효화 내지 권리행사를 제한하는 것이 특허출원인의 이익에 우선하여 공중의 이익 전반을 지킬 수 있는 것이라고 할 것이다. 또한 이렇게 하는 것이 우리법상의 대원칙인 “신의칙”에도 부합하는 것이라 사료된다.

[참 고 문 헌]

- 김동준, “특허출원인 선행기술정보 개시제도에 대한 비교법적 고찰”
(논문)
- 백현수, “U.S Patent Law Reform, Summary of H.R. 1249” (기고문)
- 손영화, “특허출원에 있어서 선행기술의 정보개시” (논문)
- 윤선희, “선행기술 문헌정보 개시의무의 도입에 대한 소고” (논문)
- 정상조, “특허법 주해 II” (단행본)
- 이해영, “미국 특허법” (단행본)
- 윤선희, “일본의 선행기술문헌정보 개시의무” (기고문)
- 정진근, “특허권의 본질과 한계에 관한 연구
- 공개의무와 정보개시의무를 중심으로“ (논문)
- 조원희, “미국 특허소송에서 어려워진 ‘부정직 행위’ 항변” (기고문)
- 최우순, “선행문헌 개시의무제도에 관하여” (기고문)
- 한상욱, “知財의 窓으로 未來를 보다” (단행본)
- 한국특허정보원, “최신 유럽특허” (단행본)
- 지식재산권 연구센터, “선행기술 개시제도의 도입 문제” (기고문)
- Daniel Staley and Bruce Dahl,
“Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Company: New
Standards for Proving Inequitable Conduct” (기고문)
- Kevin Mack,
“Reforming Inequitable Conduct to Improve Patent
Quality: Cleansing Unclean Hands” (기고문)

Christian E. Mammen,

“Controlling the Plague: Reforming the Doctrine of Inequitable Conduct” (기고문)

Digital Commons at Loyola Marymount University and Loyola Law School, “Inequitable Conduct” (David McGowan) (기고문)

Santa Clara Computer & High Technology Law Journal,

“Best Mode Concealment and Inequitable Conduct in Patent Procurement: A Nutshell, a Review of Recent Federal Circuit Cases and a Plea for Modest Reform” (Volume 13, Issue 2, Donald S. Chisum)

Department of Commerce USPTO, [Docket No. PTO_P_2011-0075]

“Changes to Implement the Supplemental Examination Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act and to revise Reexamination Fees” (기고문)

Haseltine Lake,

“EPO Rule Changes Effective 1 January 2011- Prior Art Information” (기고문)

U.S. CAFC, “Therasense, Inc. and Abbott v. Becton and Bayer”

(2011. 5. 25, 판결문)

U.S. CAFC, “1st Media, LLC, v. Sony Computer Entertainment”

(2012. 9. 13, 판결문)

대한민국특허청, “미국 개정특허법의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구”

대한민국특허청, “특허·실용신안 심사지침서(Guideline for examination)”

대한민국특허청, “특허명세서/도면의 작성요령 및 분할출원 제도 개선에
관한 연구”

대한민국특허청, “미국 개정특허법(AIA: 2011)의 개정내용 분석 및 우리
나라에 미치는 영향에 관한 연구” (기고문)

대한민국특허청, “특허명세서/도면의 작성요령 및 분할출원 제도 개선에
관한 연구” (기고문)

미국특허청, “35 USC Code”, “CFR_Consolidated Patent Rules”

미국특허청, “Changes to Information Disclosure Statement
Requirements and Other Related Matters”

일본특허청, “Examination Guidelines on Requirement for Disclosure of
Information on Prior Art Documents”

일본특허청, “Chapter 1 Requirements for Description and Claims”

유럽특허청, “Guideline for Examination in the European Patent Office”

Abstract

Comparative Legal Analyses on Regulation of Inequitable Conduct in the process of acquisition of Patent Right (*In re* Duty of Information Disclosure Statement)

Jung, Pil - Ho

Department of Law

The Graduate School of

Seoul National University

A patentee is required to exactly disclose an idea or information to the public as prerequisite to the exclusive right according to the patent law. The idea or information is disclosed by the two ways.

Firstly, the idea or information is opened to the public through a specification in which an invention is described in detail. The disclosed idea is provided to a freely literature use and induces a better invention to be invented and ultimately contributes to a development in science and industry. In order to achieve these objectives, developed countries in patent system, such as the United States of America, Japan, Europe and Republic of Korea, regulate a method of disclosing an

invention by law which is similar in the above-mentioned countries. In other words, when it comes to how to describe an invention in a specification, the specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, and the patent application will be rejected or invalidated if these conditions are not satisfied. However, in case of the U.S patent law, an inventor shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention when the inventor knows the best mode at the time of filing of the invention in accordance with USC 112. And in Japan, even though it is not mandatory, it is recommended for the inventor to disclose the best mode in the specification.

Secondly, an information with regard to a prior art which can be a background of the invention is disclosed to the public. The disclosed prior art makes it possible to examine the patent application much faster and prevent a defective patent from being issued. And this obligation to disclose an important material for patentability differs from country to country as follows.

① In the USA, it is regulated as inequitable conduct in

accordance with equity law in case someone commits an act contrary to equity such as affirmative misrepresentations of a material fact, failure to disclose material information or submission of false material information against USPTO during a patent prosecution. In addition, a range of duty of disclosure is much wider than any other countries, and a patent will not be invalidated but be unenforceable if the inequitable conduct is conceded. Especially, when it comes to "IDS(Information Disclosure Statement)" which refers to a submission of relevant background art or information related to a patentability to the USPTO by an applicant for a patent during the patent prosecution process, the applicant has a duty to submit related prior art as an IDS to the USPTO from the filing date until the issuance of patent application, and this duty extends to anyone who is involved in the patent application. Whereas the inequitable conduct had not been cured only if inequitable conduct issue happened in the past, recently a new patent system, so called, supplemental examination was introduced by way of an amendment of patent law, and made it possible to cure a defect due to inequitable conduct if the procedure of supplemental examination is finished before a dispute regarding to the inequitable conduct occurs.

② In Japan, it is required that where a person desiring a

patent knows, at the time of filing a patent application, any inventions publicly known through documents which are related to the invention, the detailed description of the invention shall contain the source of information on the invention publicly known through a document in accordance with section 36(4)(ii) of the patent law. A scope of duty of disclosure is narrower than that of the US in the way that a disclosure of a prior art related to patentability of the invention is only required. And a level of sanctions against inequitable conduct is lower than that of the US in the way that a patent application can be rejected but not invalidated after issuance when the patent applicant violates related regulations.

③ In Europe, the European patent office can request a patent applicant to submit a prior art information related to an invention based on article 124 of the European patent convention and to provide a copy of search results taken into consideration in the examination and issued by a patent office where an European patent application claims priority through an implementing rules 141 and 70b. A scope and contents of duty of disclosure is extremely limited as compared with the US where an applicant should provide information until the issuance of patent in the way that European patent applicant is permitted to file a first search result only once. And a level of

sanctions against inequitable conduct is lower than that of the US where a patentee can not enforce a patent including family patents in the way that the European patent application shall be deemed to be withdrawn when the patent applicant violates related regulations.

④ In Korea, it is required that the detailed description of the invention shall contain the information on the background of the invention in accordance with section 42(3)(ii) of the patent law. And a patent application may be rejected in case of the violation of Korean patent law which is very similar with Japanese patent law in the scope of duty of disclosure and the level of sanctions.

In short, each country has its own regulations with regard to a duty of disclosure on an important information on patentability, and the US has the most comprehensive and powerful sanctions in comparison with other countries which stays in the early stage. Like other countries, Korea introduced an Information Disclosure Statement system by an applicant for the purpose of improving the quality of patent and made the IDS system applied to every patent application which was filed on and after July 1, 2011. However the most important problem in an information disclosure statement of Korea is that it does not matter only if an applicant discloses a related information at

the time of filing. And this problem can be caused because there are a lot of cases where patent applications are filed in several countries including Korea and patent applicant can acknowledge an important information related to patentability of his or her invention after filing in Korea. Accordingly it is difficult to anticipate an exact and efficient result in examination by an examiner based on current patent law in Korea. Therefore I would like to suggest that a time to submit an IDS(Information Disclosure Statement) should be extended to a time to get issued and a person who relates to patent application should turn in an important information related to patentability in certain period when an applicant acknowledges the information for the purpose of preventing a defected patent from being issued. In this case, it would be better to introduce an additional IDS form instead of making amendment on specification to disclose the information. In addition to that, it would be an effective way if a number of material to be submitted should be limited and relevant explanation regarding between the material and patent application should be required without paying any additional fee for patent office in Korea.

When it comes to a penalty for violating a duty of IDS I would like to propose invalidating a patent or restricting on enforcing the patent. In connection with an invalidation of the patent, a

violation of a duty to disclose an information can be an additional cause in section 133 ① of Korean patent law and it can be a differentiated reason for invalidation by way of making a different section where it can make the whole claims invalid and get a divisional application be invalid as well. On the other hand, it is necessary to make a regulation to make a patent which has been issued by way of violating a duty of IDS be unenforceable when it comes to consider that a patent having a reason for invalidation can be unenforceable in view of Section 104 (3) in Japan patent law and court's decision even though there is no rule to regulate an inequitable conduct in Korea. However if a patentee asks a trial for correction before a problem related to inequitable conduct occurs and an important information having not been considered is considered by an examiner during the trial for correction, then the problem can be cured and a patent right should not be limited. Even though the above-mentioned suggestions may be a big burden to an applicant, to make a defective patent be invalid is a way to preserve the public's interest prior to an applicant's interest. And that is consistent with good faith principle that is the great principle in our laws.

Key words : inequitable conduct, information disclosure statement

Student Number : 2011-21461



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

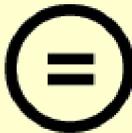
다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

法學碩士學位論文

특허권 취득 과정에서의 불공정
행위 규율에 관한 비교법적 고찰

- 정보개시 의무를 중심으로 -

2014년 2월

서울대학교 大學院

法學科 지식재산전공

정 필 호

특허권 취득 과정에서의 불공정
행위 규율에 관한 비교법적 고찰
- 정보개시 의무를 중심으로 -

지도교수 정 상 조
이 論文을 法學碩士 學位論文으로 提出함

2014년 1월

서울대학교 大學院
法學科 지식재산전공
정 필 호

정필호의 碩士學位論文을 認准함
2014년 1월

委員長 _____ (印)

副委員長 _____ (印)

委 員 _____ (印)

[국 문 초 록]

특허법은 그 특허권의 소유자에게 일정기간동안 독점·배타적인 권리를 부여하는 전제조건으로서 해당 아이디어나 정보를 일반 공중에게 정확히 공개할 것을 요구하고 있다. 이러한 아이디어나 정보는 크게 두 가지 방법을 통해 일반 공중에게 공개된다.

첫째는 그 발명의 내용이 상세히 기재되어 있는 명세서를 통해 해당 아이디어를 공개하는 것이다. 이렇게 공개된 아이디어는 자유로운 문헌적 이용에 제공되어 보다 좋은 개량발명의 탄생을 유도하고 궁극적으로 과학기술 및 산업발달에 이바지할 수 있게 된다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 특허선진국이라 할 수 있는 미국, 일본, 유럽 및 한국은 상호 유사한 법 규정을 통하여 발명내용의 개시에 관하여 법적으로 규율하고 있다. 즉, 발명의 상세한 설명을 기재함에 있어, 발명과 관련된 기술 분야에서의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 해당 발명내용을 특허명세서의 상세한 설명 항목에 명확하고 구체적으로 기재하여야 하며 만약 이를 위반할 경우에는 해당 특허출원을 등록거절하거나 등록 후 무효화할 수 있도록 하고 있다는 점에서 상호 유사하다고 할 수 있다. 다만 미국의 경우 특허법 제112조를 통해 발명자가 특허출원 시 발명에 관한 최선의 실시예(Best Mode)를 알고 있을 경우에는 이를 기재하도록 하고 있으며, 일본의 경우 비록 법 규정을 통한 강제 사항은 아니지만 발명자가 알고 있는 최선의 실시예를 개시하는 것을 권장하고 있는 점이 기타 국가와 다른 점이라 할 수 있다.

둘째는 그 발명의 배경이 되며 발명의 특허성과 관련된 선행기술 정보를 공개하는 것이다. 이렇게 공개된 선행기술 관련 정보는 보다 신속한 심사를 가능하게 하며 하자있는 권리의 발생을 사전에 방지할 수 있

도록 한다. 하지만 발명의 특허성과 관련된 중요정보를 공개하여야 하는 의무는 아래와 같이 각 국가별로 법 규정 내용이 상호 상이하다.

① 미국의 경우, 특허출원 후 등록받기까지 심사과정에서 미국 특허청을 상대로 적극적으로 허위진술을 하거나 특허성과 관련된 중요한 정보를 고의로 은폐하거나 잘못된 정보를 제출하는 등 형평성에 어긋나는 행위 일체를 불공정 행위로 정의하고 형평법에 따라 규율하고 있어 개시해야 할 정보의 범위가 가장 넓고, 불공정 행위가 인정될 경우 해당 특허를 무효로 규율하는 것이 아니라 해당 특허의 권리를 일체 행사할 수 없도록 규율하고 있다. 특히 특허성과 관련이 있는 선행기술을 알고 있거나 알게 된 경우 미국특허청에 관련 선행기술을 고지해야 하는 정보개시(IDS-Information Disclosure Statement) 의무와 관련하여서는, 특허출원 시 뿐만 아니라 특허를 등록받을 때까지 관련 선행기술을 IDS로 제출해야 하며 이러한 의무를 특허출원과 관련이 있는 모든 자에게 부과하고 있다. 다만 과거에는 불공정 행위가 발생하면 이를 치유할 수단이 없었으나 2011년 특허법 개정을 통해 보충심사(supplemental examination) 제도를 도입하여 불공정 행위 관련 분쟁이 발생하기 전에 보충심사가 완료되면 관련 불공정 행위가 치유될 수 있도록 관련 제도를 신설하였다.

② 일본의 경우, 특허법 제36조 제4항 제2호를 통해 특허출원 시 특허발명과 관련이 있는 문헌공지발명을 알고 있는 경우에 특허명세서 중 발명의 상세한 설명 항목에 관련 선행문헌 정보를 개시하도록 요구하고 있다. 이는 특허출원 시점에 특허성과 관련이 있는 선행기술 정보만을 개시하면 된다는 점에 있어 미국에 비하여 정보 개시의 시점과 범위가 좁으며, 관련 규정을 위반하였을 경우 출원특허에 대하여 거절결정만 할 수 있을 뿐 특허무효의 대상이 되지 않는다는 점에 있어서 미국에 비하여 불공정 행위에 대한 제재 수준이 낮다.

③ 유럽의 경우, 특허법 제124조를 통하여 유럽특허청이 특허출원인에게 발명과 관련된 선행기술 정보를 제출하도록 요구할 수 있는 것으로 하고 있으며, 관련시행규칙 141과 70b를 통하여 유럽특허 출원인에게 유럽특허출원 시 우선권 주장의 기초가 되었던 우선 출원국가 특허청에서 발부하는 선행조사 결과물 사본을 제출하도록 규정하고 있다. 우선 출원국가 특허청에서 발행하는 최초 심사결과물을 1회만 제출하면 된다는 점에서, 특허등록 시점까지 발생하는 중복되지 않는 모든 관련 심사결과물들을 제출해야 하는 미국에 비하여 정보개시의 종류 및 범위가 극히 제한적이다. 또한 관련규정을 위반하였을 경우 단순히 출원된 특허를 철회간주할 수 있을 뿐이라는 점에서, 해당 특허뿐만 아니라 Family특허까지 특허권의 행사를 제한하는 미국에 비하여 규제의 수준이 낮다.

④ 한국의 경우, 특허법 제42조 3항 2호를 통하여 특허출원 시 발명의 상세한 설명을 기술할 때 그 발명의 배경이 되는 선행기술 문헌정보를 기재할 것을 요구하고 있으며 만약 이를 위반할 경우 출원특허를 거절결정할 수 있도록 하고 있다. 이는 일본에서 규정하고 있는 선행기술 정보개시 의무의 범위 및 제재수단과 거의 흡사하다고 할 수 있다.

결국 발명의 특허성과 관련된 중요정보를 공개하여야 하는 의무와 관련하여서는 각 국가별로 관련 법 규정 내용이 상호 상이한 가운데, 미국이 가장 포괄적이며 강력한 수준으로 제재하고 있는 반면 기타 국가들은 아직 초보적인 수준에 머물러 있다고 할 수 있다.

한국도 특허품질을 향상시키기 위한 방안의 하나로 상술한 내용과 같이 “출원인에 의한 선행기술 정보개시 제도”를 지난 2011년 7월 1일 이후 출원되는 특허부터 의무적으로 적용되도록 하였다. 하지만 현재 한국에서의 정보개시 의무 조항의 가장 큰 문제점은 “특허출원 시점”에 관련 정보를 개시하면 된다는 것이다. 이는 통상 다수 국가에 특허출원을 진

행하는 경우가 많으며 이럴 경우 한국에서의 특허출원 이후에 여러 국가에서 심사결과가 발행되어 특허출원인은 한국 출원 이후 시점에 더 많은 특허성과 관련된 정보를 접할 수 있게 되는데 문제점이 있다. 따라서 현재의 특허법 규정만으로는 심사관에 의한 정확하고도 효율적인 심사결과를 기대하기 어렵다. 이에 다음과 같은 개선방안을 제시하고자 한다.

특허청구항에 기재된 발명과 관련이 있는 중요정보(선행기술)를 개시하여야 하는 시기를 해당 특허출원이 등록받기 전까지로 연장하고, 특허출원과 관련이 있는 모든 자가 특허성과 관련된 중요한 정보들을 알고 있거나 알게 된 경우 일정 기간 내에 관련 정보들을 모두 제출하도록 하여 실질적으로 하자 있는 특허가 등록되지 않도록 하는 방안을 제안하고자 한다. 이럴 경우 중요정보를 개시하기 위하여 명세서를 매번 수정하는 것보다는 별도의 제출서류 양식을 통해 제출토록 하는 것이 효율적일 것이다. 또한 별도 관납료 납부 없이 제출할 수 있도록 하되, 제출할 수 있는 자료의 개수를 제한하고 제출하는 자료에 대해서는 특허발명과의 관련성을 설명하도록 하는 것이 효율적인 제도 운영방안이라 생각된다.

또한, 중요정보 개시 의무를 위반하였을 경우 이를 제재하기 위한 방안으로 해당 특허를 무효화시킬 수 있거나 해당 특허의 권리행사를 제한하는 방안을 제안하고자 한다. 특허의 무효와 관련하여, 현행 제133조 제1항의 무효사유에 추가할 수도 있지만 일반 무효사유와 구별하여 별도의 무효조항을 신설하고 만약 정보개시 의무를 위반하여 무효화될 경우 전체 청구항이 무효화될 수 있도록 하며 原 특허로부터 파생된 분할출원도 무효화될 수 있도록 한다. 또한, 일본에서는 특허법 제104조의 3을 통해 특허에 무효사유가 있을 경우 특허권자가 그 특허권을 행사하지 못하도록 명문으로 규율하고 있으며 한국에서도 아직 법조항으로는 규율하고 있지 않지만 여러 판례에서 특허권자가 불공정한 행위로 취득한 특허권

에 대하여 그 특허권의 행사를 제한하고 있는 점을 감안할 때, 명문으로 써 정보개시 의무를 위반하여 등록된 특허에 대하여 특허권을 행사할 수 없도록 제한하는 규정을 신설할 필요가 있다. 다만, 특허권자가 행한 잘못된 행동을 치유할 수 있도록 만약 정보개시 의무 위반에 따른 문제가 발생하기 전에 그 특허에 대하여 정정심판을 청구하고 누락되었던 중요 정보가 특허청에 의해 고려된다면 더 이상 그것으로 인해 특허권 행사가 제한되지 않도록 할 필요가 있다.

상술한 의견안이 비록 특허출원인에게는 부담이 될 수도 있겠지만, 관련 법 개정을 통하여 하자 있는 특허가 등록되지 못하도록 사전에 방지하며 설사 등록이 되더라도 그 권리를 행사할 수 없도록 만드는 것이 특허출원인에게 독점 배타적인 권리를 부여하는 것에 비추어 형평성에 맞으며 또한 이렇게 하는 것이 우리법상의 대원칙인 “신의칙”에도 부합하는 것이라 사료된다.

주요어 : 불공정 행위, Inequitable Conduct, 정보개시 의무, IDS 제출

발명 정보, 발명 공개

학 번 : 2011-21461

- 목 차 -

제1장 서론

1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	2
3. 연구의 범위 및 방법	4

제2장 특허권의 본질 및 공개 의무와 정보개시 의무

1. 특허권의 본질	5
2. 특허권의 본질과 공개 의무	6
3. 특허권의 본질과 정보개시 의무	6
4. 소결	7

제3장 발명공개 의무에 관한 비교법적 고찰

1. 주요국가에서의 발명공개 의무		
1.1 미국에서의 특허명세서 작성 기준	8
1.2 일본에서의 특허명세서 작성 기준	14
1.3 유럽에서의 특허명세서 작성 기준	17

2. 한국에서의 발명공개 의무		
2.1 한국에서의 특허명세서 작성 기준	20
2.2 주요국가와의 차이점 및 개선(案)	24

제4장 발명의 정보개시 의무에 관한 비교법적 고찰

1. 주요국가에서의 정보개시 의무		
1.1 미국에서의 정보개시 의무		
1.1.1 연혁	26
1.1.2 형평법에 의한 방어	28
1.1.3 불공정 행위의 전통적 판단기준	30
1.1.4 불공정 행위의 종류	36
1.1.5 불공정 행위 관련 판례	45
1.1.6 Therasense 판결 이후의 변화	75
1.1.7 불공정 행위 규율 관련 특허법 개정안	78
1.2 일본에서의 정보개시 의무		
1.2.1 연혁	94
1.2.2 관련 법 규정	95
1.2.3 개시되어야 할 선행문헌 정보	97
1.2.4 선행문헌 정보의 기재	103
1.2.5 선행문헌 정보의 추가	104
1.2.6 문헌정보 개시요건에 관한 판단	105
1.2.7 심사 절차	108

1.3 유럽에서의 정보개시 의무		
1.3.1 연혁	111
1.3.2 관련 법 규정	112
2. 한국에서의 정보개시 의무		
2.1 연혁	116
2.2 관련 법 규정	117
2.3 배경기술의 기재요건	118
2.4 배경기술의 기재가 부적법한 유형	119
2.5 주요국가와의 차이점 및 개선(案)	123
제5장 결 론	132

제1장. 서론

1. 연구의 배경

최근 일본 경쟁업체가 TV 회로 구동방법에 대한 US '875 특허¹⁾로 특허Claim을 제기하였다. 통상 특허 Claim이 제기되면 해당건의 출원경과 서류(File Wrapper)를 분석하여 출원시점부터 등록시점까지의 일련의 과정들을 살펴보고 출원과정에서 문제는 없었는지를 확인하게 된다.

US '875 특허의 경우 모출원특허(parents patent)를 특허출원 한 이후 여러 건의 계속출원(continuation application)을 진행하면서 US '875 특허를 포함하여 다양한 특허 Portfolio를 형성하고 있었는데, 이중 US '875 특허와 같은 시기에 진행 중 이었던 US '897 특허를 분석하면서 재미있는 사실 하나를 발견하게 되었다.

US '897 특허가 미국 심사과정 중 심사관이 제시한 선행특허인 US '001 특허에 의해 102(e) - “신규성 흠결” 위반으로 거절을 받았고, 일본 경쟁업체는 특허등록을 받기 위하여 거절된 Claim 1을 삭제하고 종속항 내용들로 Claim을 한정하여 등록을 받았던 것이다.²⁾ 하지만 일본 경쟁업체는 US '897 특허에서 인용되었던 US '001 특허를 US '875 특허의 IDS(Information Disclosure Statement)로 제출을 하지 않았다.

통상 미국특허가 등록되기 이전이라면 특허출원인이 알고 있거나 알

-
- 1) US '875 특허는 TV 패널 전극에 구동파형을 인가하는 방법에 대한 특허로, 최초 미국에 출원된 모출원 특허가 각 구동파형의 기능을 한정하여 등록된 이후 모출원을 기초로 계속출원을 진행하여 기능 한정내용을 삭제하고 각 파형간의 전위레벨 비교 내용으로 등록을 받았다.
 - 2) 삭제된 Claim 1의 Claim scope는 Claim을 제기하였던 US '875 특허의 Claim1과 실질적으로 동일하였다.

게 된 선행자료는 IDS제출을 통해 미국특허청 심사관이 이를 고려하도록 해야 하지만, 일본 경쟁업체는 Family 특허(US '897 특허)에서 인용되었던 선행자료를 US '875 특허가 등록되기 이전이었음에도 불구하고 IDS로 자료를 제출하지 않아 결국 US '897 특허 Claim scope보다 넓은 권리범위로 등록을 받아 이를 기초로 특허 Claim을 제기하게 된 것이다.

결국 일본 경쟁업체는 분명 선행자료로 인해 문제가 될 수 있는 특허를 부당하게 등록 받아 이를 기초로 권리행사를 하고 있는 것이다. 이러한 경우 통상 정보개시(IDS) 의무를 성실히 이행하지 않아 불공정 행위(Inequitable Conduct) 문제가 있을 수 있고, 이것이 인정될 경우 미국에서는 등록받은 특허에 대한 권리를 행사할 수 없게 된다.

본 논문은 최근 업무를 통해 접하게 된 특허권 취득과정에서의 불공정 행위(Inequitable Conduct) 문제에 대한 지적 호기심의 발로에서 시작하게 되었다.

2. 연구의 목적

과거 20세기는 단순노동을 통해 유체재산을 많이 생산하고 판매하여 富를 축적하던 시대였다. 하지만 현대는 기술개발을 통해 보다 창작적이고 혁신적인 무체재산을 생산하고 판매하는 것이 새로운 富를 창출하고 경제발전을 이끄는 시대가 되었다. 이러한 아이디어나 정보와 같은 무체재산은 유체재산과는 달리 제3자가 사용한다고 하여도 그 무체재산의 양이 줄어드는 것이 아니라 오히려 사회전체의 관점에서 보면 보다 많은 사람들이 그 아이디어나 정보를 이용하여 사회전체의 후생과 이익을 증대시킬 수 있다는 특징이 있다. 하지만 무체재산의 특성상 제3자에 의한 무단복제와 모방이 용이하여 많은 노력을 기울여 개발한 기술들이 하루

아침에 무단도용당할 수 있다는 문제점이 있다. 만약 이와 같은 문제점이 발생한다면 아이디어나 정보의 보유자로서는 제3자의 무단이용이 불법행위나 부당이득에 해당된다고 주장할 수 있을 것이고 아이디어나 정보의 무단이용이 불법행위나 부당이득의 요건을 충족할 경우에는 그에 상응한 구제를 받을 수 있을 것이다. 법원에 의해서 일정한 유형의 무단이용행위가 위법한 것으로 확인되고 동일한 유형의 무단이용행위와 판결이 반복되면 그러한 아이디어나 정보의 보유자는 일정한 범위의 재산적 이익을 향유할 수 있는 지위를 가지게 된다. 이는 아이디어나 정보의 보유자에게 일정한 범위의 재산권을 부여해 주는 결과가 되고 그러한 권리를 확인하거나 강화하기 위해 제정된 성문법이 특허법, 저작권법, 상표법 등과 같은 지적재산권법이라고 볼 수 있다.³⁾ 이러한 지적재산권법은 아이디어나 정보의 소유자에게 일정기간동안 그 권리를 독점·배타적으로 사용할 수 있는 권리를 부여하는데, 그 전제조건으로서 해당 아이디어나 정보를 일반 공중에게 정확히 공개할 것을 요구하고 있다. 특허의 경우 이러한 아이디어나 정보의 공개는 크게 두 경로를 통해 이루어질 수 있다. 첫째는 그 발명의 내용이 상세히 기재되어 있는 명세서이며 이를 통해 공개된 발명내용은 자유로운 문헌적 이용에 제공되어 보다 좋은 개량 발명의 탄생을 유도함으로써 과학기술 및 산업발달에 이바지하게 된다. 또한 특허 명세서를 통해 공개된 발명을 다른 제3자가 확인함으로써 공개된 발명과 동일기술에 대한 중복투자를 피할 수 있게 해준다. 둘째는 그 발명의 배경이 될 수 있는 선행기술 내용을 공개하는 것이며 이를 통해 보다 신속한 심사가 가능하며 하자있는 권리발생을 억제할 수 있게 된다. 하지만 만약 그 특허출원인이 잘못된 정보를 공개한다면 그 공개된 내용을 신뢰하였던 제3자는 불측의 손해를 입게 될 수도 있을 것이

3) 정상조, 박준석 著 “지적재산권법 (홍문사)”, P. 5

고, 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다는 특허법의 목적을 달성할 수 없게 된다. 이와 같은 문제점을 사전에 방지하기 위하여 각 국가마다 발명의 내용을 특허명세서 상에 기술하는 방식과 발명의 배경이 되는 선행기술 정보를 개시하는 방식에 대하여 각각 규율하고 있다.

한국의 경우, 발명의 내용을 특허명세서 상에 기술하는 방식에 대하여는 오래전부터 법 규정을 통하여 이를 규율해 오고 있는 상황이나, 선행기술 정보를 개시하는 제도와 관련해서는 2011년 법 개정을 통하여 그 내용을 신설하여 운영하고 있으나 아직은 초보적인 수준이라 할 수 있다. 이에 미국 및 유럽과 일본에서의 발명공개 제도와 특히 큰 차이점을 보이고 있는 선행기술 정보개시 제도에 대하여 각각 고찰해봄으로써 과연 한국 실정에 맞는 특허권 취득 과정에서의 불공정 행위 규율 방안에는 어떤 것이 있을 수 있는지 살펴보고자 한다.

3. 연구의 범위 및 방법

본 연구를 통하여 미국을 중심으로 일본, 유럽 및 한국에서의 발명공개 제도 현황에 대하여 살펴보고, 특히 문제가 되고 있는 선행기술 정보개시 제도에 대하여 좀 더 깊게 살펴보고자 한다.

특히, 선행기술 정보개시 제도와 관련해서는 제도적으로 가장 앞서 있는 미국의 정보개시(IDS-Information Disclosure Statement) 제도의 내용과 불공정 행위(Inequitable Conduct)를 판단하는 전통적인 기준 및 최근 Therasense 판결을 통해 강화된 판단기준, 그리고 판결내용을 반영하기 위한 특허법 개정안 등을 살펴보고 기타 유럽, 일본국가의 정보개시 제도를 비교 고찰해 보고자 한다.

제2장. 특허권의 본질 및 공개의무와 정보개시 의무

1. 특허권의 본질

특허권의 본질과 관련하여 다양한 견해가 있지만 그 중 자연권설과 정책설이 유력한 견해이다. 자연권설은 특허권을 발명자의 인격적·경제적 권리로 인정하는 반면 정책설은 지적 창작의 결과를 적용하고 전파함으로써 사회적·경제적 발전을 이루는 것을 법정정책적 이유로 한다는 것이다. 자연권설은 새로운 아이디어를 최초로 발명하거나 소개한 사람은 자신의 노동에 의하여 가치를 증가시키는 것이지만 그 후에 아이디어를 발명하거나 소개한 사람은 자신 외에는 가치를 증가시키지 못한다는 근거로 자본주의 및 실용주의적 정당성을 부여하고 있는데 이는 특허권이 갖는 독점적 성질을 충분히 설명하지 못한다는 약점으로 인해 특허권의 천부인권적 권리의 재확인에 불과하다는 지적이 있다. 이에 대해 정책설은 연혁적으로 특허법의 발전은 외국자본의 유치와 신기술 개발을 위해 이루어져 왔으며 특허권이 비밀공개에 대한 대가로 부여되는 독점배타권이란 성격을 가지고 있다는 이유로 지지되어 왔다. 이러한 태도는 산업발전의 이바지를 목적으로 하는 특허법의 목적과 일치한다는 점에서도 설득력을 가지고 있다. 하지만 우리 법이 일방적으로 자연권론적 입장 또는 정책설적 입장에 있다고 단정하기는 어렵다. 왜냐하면 우리 법이 초기에는 대륙법의 영향을 받았고 후에는 영미법의 영향을 받음에 따라 일부 조항은 자연권론에 근거하고 다른 일부 조항은 정책설에 근거하고 있기 때문이다. 이렇듯 자연권론은 연혁적 또는 권리의 근거를 제시하고

설명하기 위한 역할을 하며 정책설은 현재의 특허법에서 규정하는 특허권 제한규정에 직접적으로 영향을 미치고 있으므로, 정책설을 기초로 자연권적 이론이 반영되는 이른바 “정책적 절충설”을 우리 특허법의 본질로 보는 것이 옳을 것이다.⁴⁾

2. 특허권의 본질과 공개 의무

특허권의 본질을 정책설의 관점에서 살펴볼 때, 특허제도가 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지할 수 있기 위해서는 발명의 기술적 사상을 일반인에게 정확히 공개한 발명에 대해서만 특허권을 부여하여야 할 것이다. 환언하면, 기술발명의 공개를 유도하여 사회 전체의 과학기술을 발전시키기 위한 특허법은 올바른 발명기술 공개를 전제로 하며 이를 위해 특허출원을 하는 자는 발명의 상세한 설명 항목에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하고 공개해야 하는 의무를 부담하고 있다. 이러한 공개 의무를 충실히 이행하여 당업자들이 기술적 진보를 이루도록 공헌하는 자에게는 그 공개의 대가로서 특허권을 부여하지만 이를 위반한 경우에는 특허무효 사유로 보아 특허권을 부여하지 않는다.

3. 특허권의 본질과 정보개시 의무

정보개시 의무는 특허권의 본질적 요소인 정보공개의 요구로부터 비롯된다. 즉, 정보개시 의무 위반은 특허권이 보호하고자 하는 공극적인

4) 특허권의 본질과 한계에 관한 연구 (강원대 법대 정진근 교수), P. 5

목적에 반하는 것이며 특허권을 주장하는데 있어 한계선을 설정하고 있는 것이다. 이러한 정보개시 의무는 관련된 정보를 공개함으로써 특허 심사를 촉진시키고 제3자의 이익을 보호하며 출원된 기술발명의 범위를 명확히 한다는 점에서 의의가 있는 것이다.

최근 특허출원 건수가 급증하고 소프트웨어 관련 발명과 영업방법 발명 및 유전자 관련 발명 등이 인정되기 시작하면서 이와 같은 급박한 현실에 대응하기 위해서는 관련 심사관 확충 및 선행기술에 대한 자료 확보가 필수적이라 할 수 있으며, 만약 부족한 수의 심사관으로 미흡한 선행기술 정보를 바탕으로 발명의 특허성 여부가 판단되어 진다면 향후 특허무효심판 청구에 따른 각종 문제가 발생할 수 있는바 정보개시 의무의 중요성은 더욱 크다고 할 수 있다.

4. 소결

발명의 공개 의무는 그 목적 및 요건과 효과에 있어 정보개시 의무와 다른 제도이다. 예를 들어, 정보개시 의무의 경우 정보개시의 상대방이 특허청이라는 점과 공개의 대상이 출원된 발명기술이 아닌 출원발명과 관련된 종래기술이라는 점에서 발명의 공개 의무 제도와는 다소 상이한 것이다.

하지만 정책설의 입장에서 볼 때, 발명의 기술적 사상과 발명의 배경이 되는 선행기술 정보를 정확히 공개한 발명에 대해서만 특허권을 부여하여 기술의 발전과 산업발전에 이바지한다는 목적에서는 동일한 제도라 할 수 있을 것이다.

제3장. 발명공개 의무에 관한 비교법적 고찰

통상 발명의 공개는 특허명세서를 통하여 이루어지기 때문에 이하에서는 주요국가에서의 특허명세서 작성 규정과 한국에서의 특허명세서 작성 규정을 살펴보고 이를 통해 주요국가와 한국 규정간의 차이점은 무엇이며 한국 규정에 보충해야 할 내용은 무엇인지 고찰해 보고자 한다.

1. 주요국가에서의 발명공개 의무

1.1 미국에서의 특허명세서 작성 기준

(1) 특허명세서 기재요건 관련 규정

미국 특허법 35 U.S.C. § 112⁵⁾ 규정은 상세한 설명의 기재요건 등에 대하여 규정하고 있으며, 특허법 시행규칙 37 C.F.R. 1.77(b)에서는 명세서의 기재항목을 제시하고 있고, 37 C.F.R. 1.72, 1.73, 1.74 및 MPEP의 연관 규정에서 그 기재 방법에 대하여 설명하고 있다. 특히, 35 U.S.C. § 112 규정은 발명자에게 특허권이라는 독점·배타적인 권리를 부여하는 대가로 발명자가 공개하여야 하는 발명에 관한 정보의 질적 및 양적 수준에 대한 최소요건을 제시하고 있다.

5) The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

(2) 미국 특허법 35 U.S.C. §112 규정 요건

미국 특허법 §112에서는 특허명세서 작성과 관련된 기본적인 개시요건(disclosure requirement)을 규정하고 있다. 즉, 특허명세서는 그 발명이 속하거나 밀접하게 연관된 기술 분야의 당업자가 그 발명을 제조·사용할 수 있도록 자세하고 명료하고 간결하고 정확한 용어로 작성된 그 발명 및 그 제조·사용 방법에 관한 상세한 설명을 포함하여야 하며, 그 발명을 실시하는데 있어 발명자가 생각한 최선의 실시예(Best mode)를 제시하여야 한다. 이를 세 가지 요건으로 구분하면, ① 발명에 관한 상세한 설명(Written description)을 포함하여야 하며, ② 그 발명을 제조·사용할 수 있는 방식과 방법을 개시(Enablement)하여야 하며, ③ 그 발명을 실시하는데 있어 발명자가 생각하는 최선의 실시예(Best mode)를 기재하여야 하는 것으로 분류할 수 있다. 다만 이러한 세 가지 요건들은 상호 분리되어야 하고 구별되어지도록 기재하여야 한다.

특허출원인은 특허명세서를 작성할 때 해당 발명을 상세하고 명확하게 개시하여야 하며, 만약 이를 위반하였을 경우에는 출원된 특허는 거절되거나 등록 후 무효화 될 수 있다. 이는 특허존속기간 동안에 타인이 특허발명을 자유롭게 실시할 수 없는 것에 대한 반대급부로서 공중에게 의미 있는 기술내용을 개시하도록 하여 유용한 기술적 진보를 촉진하게 하기 위한 것이다. 상세한 설명 기재요건을 충족시키기 위해서는 발명자가 특허로 청구한 발명에 대하여 독점·배타적인 권리를 주장할 수 있음을 그 기술 분야에서 통상의 기술을 가진 당업자가 합리적으로 인정할 수 있을 정도로 특허명세서에는 특허청구된 발명을 충분히 그리고 상세하게 설명하여야 한다. 특허출원인은 특허청구된 발명을 충분히 개시하는 용어, 구조, 도면, 도표 및 수식 등의 설명 수단을 사용하여 특허청구

된 발명에 대한 모든 관련내용을 기재함으로써 특허청구된 발명에 대해 특허권을 주장할 수 있다는 것을 보일 수 있다. 통상 특허청구된 발명에 대한 상세한 설명은 특허출원 시에 명세서에 적절히 기재되어 있는 것으로 추정된다. 하지만 만약 특허청구된 발명의 일부분이 해당 기술 분야의 당업자가 인식할 수 있을 정도로 충분히 상세하게 설명되어 있지 않은 경우에는 상세한 설명에 대해 기재불비의 문제가 발생하게 된다. 즉, 해당 기술 분야에 통상적이지 않거나 당업자에게 알려지지 않은 필수적 주요 특징을 특허청구항에서 필요로 하지만 해당 명세서에 그 내용이 충분히 설명되어 있지 않는다면 특허청구된 발명은 전체로서 충분히 설명되어 있지 않은 것이다. 또한, 발명의 기능과 관련된 제조방법에 대한 발명에 있어 제조방법의 관점에서만 발명을 설명하고 그 발명의 구성과 기능 사이의 연관성이나 관련성에 대한 설명이 없거나 기술적으로 인식되지 않을 경우에는 특허청구된 발명은 전체로서 충분히 설명되어 있지 않다고 할 수 있다. 또한, 해당 기술 분야의 지식과 기술수준으로 당업자가 명세서에 개시된 내용을 통해 특허청구된 제품을 즉시 파악할 수 없다면 상세한 설명에 관한 기재불비의 문제가 발생한다. 특허출원에서 신규사항의 추가금지 규정에 의해 특허출원인은 최초에 출원된 내용을 벗어나는 정보를 추가할 수 없으며, 상세한 설명 기재요건은 특허출원인이 특허출원 시의 명세서에서 충분히 개시하고 있지 않은 내용을 특허청구하는 것을 방지한다. 추가되거나 정정된 청구항이 특허출원 당시의 개시에 의해 뒷받침되지 않는 요소나 한정내용을 추가하는 것은 상세한 설명 요건에 위배된다. 한정사항을 삭제하는 것도 발명자가 보다 넓은 범위의 발명을 독점·배타적인 권리로 주장할 수 있는 문제를 야기할 수 있으며, 최초에 개시된 발명에 관하여 필수적이거나 중요한 특징으로 특허출원인이 설명하고 있는 구성요소가 생략된 특허청구항은 상세한 설명의 기재

요건에 부합하지 않는다. 상세한 설명에 관한 기재요건을 만족시키는지
를 판단할 때에는 특허청구항의 범주를 상세한 설명의 범주와 비교하여
야 하며, 이와 같은 판단은 특허출원 당시의 당업자의 관점에서 그 기술
분야의 지식수준에 따라 판단하여야 한다. 통상 상세한 설명에 관한 기
재요건을 충족시키는데 필요한 개시의 구체성 정도는 해당 기술 분야의
지식수준과 역비례 관계가 있으며, 해당 분야에서 주지된 정보는 명세서
상에 상세히 기재할 필요는 없다.

실시가능 요건(Enablement requirement)이란 발명을 제조하는 방법
및 발명을 사용하는 방법이 명세서 상에 설명되어야 한다는 요건이다.
당업자가 제조 및 사용을 할 수 있어야 하는 발명은 특허청구항에 의해
정의된 발명이다. 이처럼 당업자가 특허청구된 발명을 제조 및 사용할
수 있도록 명세서에 그 발명을 설명해야 하는 요건은 관심 있는 대중에
게 의미 있는 방식으로 그 발명이 전달되는 것을 보장하기 위한 것이다.
실시가능 요건은 상세한 설명 기재요건과는 별개의 요건이며 상호 구별
되어야 한다. 따라서 만약 특허청구된 발명이 명세서의 상세한 설명 부
분에는 개시되어 있지 않지만 특허청구항에는 개시되어 있는 경우, 특허
명세서는 특허청구된 발명을 뒷받침하지 않는다는 이유로 거절될 것이며
이러한 거절은 상세한 설명 기재요건 위반에 의한 거절이다.

명세서가 실시가능한지의 여부를 판단하는 경우, 그러한 명세서는 특
허출원일 당시에 실시 가능하여야 하며 발명의 본질, 선행기술 등 그 분
야의 기술수준을 고려하여야 한다. 발명의 본질인 특허청구된 발명은 그
분야의 기술수준 및 당업자의 기술수준을 결정하는 척도가 되며, 선행기
술의 수준은 특허청구된 발명이 속하는 주제에 대해 당업자가 출원 당시
에 알고 있는 것을 의미한다.

명세서는 당업자가 실시 가능하도록 작성되어야 한다. 특허청구된 발

명에 다양한 기술이 연관되어 있다면 각 기술 분야의 당업자가 각 기술 분야에 적용할 수 있도록 명세서를 실시 가능하도록 기재하여야 한다. 또한 명세서는 당업자가 과도한 실험 없이 특허청구된 발명의 전 범위를 제조·사용하는 등 실시할 수 있도록 기재되어야 한다.

심사결과 실시가능 요건 위반의 이유로 거절될 경우, 특허출원인은 출원 당시 특허명세서의 개시에 의해 당업자가 특허청구된 발명을 실시하는 것이 가능하다는 것을 증명하여야 한다. 이러한 증명은 당업자가 출원 당시에 알고 있었음을 보이는 선언서나 선서서 제출을 통해서도 가능하며, 출원일 이후에도 선언서나 선서서 제출이 가능하다. 반면 심사관은 선언서를 통해 제출된 내용 중, 예를 들어 실험에 사용된 재료 및 조건을 명세서의 개시내용과 비교하여 그 내용들이 특허청구된 발명의 범위와 상호 합리적인 연관성이 있는지를 확인하여야 한다. 만약 실시가능 요건에 대한 거절이 적절하지만 심사관이 특허청구된 발명을 실시 가능하게 하는 한정사항들을 알고 있다면 심사관은 가능하면 심사 과정 중에 그 한정사항들을 특허출원인에게 통지하여야 한다.

최선 실시예(Best mode) 기재요건은 출원일 당시 특허출원인이 발명을 수행하는데 있어 최선의 방법으로 인지하고 있었던 특정 수단이나 기술을 개발하였다면 그러한 정보를 공중에게 개시하도록 하는 것이다. 이러한 요건에 의해 발명자가 최선의 실시예를 숨기고 차선의 실시예로 알고 있는 것만을 개시하는 것을 허용하지 않는다.

최선 실시예 기재요건의 부합여부를 판단할 때에는, 출원 당시에 발명자가 발명을 실시하기 위한 최선의 실시예를 알고 있었는지의 여부를 판단하여야 하며, 만약 발명자가 최선의 실시예를 알고 있었다면 그러한 최선의 실시예를 당업자가 실시 가능하도록 상세한 설명에 기재하였는지의 여부를 판단하여야 한다. 알고 있었는지의 여부에 대한 조사는 주관

적인 조사에 해당하며, 기재여부에 대한 판단은 객관적인 조사에 해당하여 특허청구된 발명의 범위 및 해당 기술 분야의 기술적 수준에 따라 판단한다. 최선 실시예 기재와 관련하여 구체적인 사례를 개시해야 한다는 법적 요건은 없으므로 제품사양서(product specification)와 같은 수준으로 최선 실시예를 기재할 필요도 없다. 또한 특허출원인이 최선이라고 간주하는 실시예를 구체적으로 지적해야 한다는 법적 요건도 없으므로 특허출원인이 생각하는 최선 실시예가 명세서 상에 개시되어 있으면 그것으로 충분한 것이며 구체적으로 최선 실시예를 지정할 필요는 없다. 만약 외국출원을 기초로 미국에 우선권 주장 출원을 진행하는 경우와 원출원의 이익을 주장하는 계속출원과 같이, 우선일 또는 원출원일과 미국출원일 또는 계속출원일 사이에 개발된 사항으로 최선 실시예가 변경될 경우라도 최선 실시예를 갱신할 필요는 없다. 다만 일부계속출원(CIP - Continuation In Part)과 같이 발명의 완전한 실시를 위해 필수적이고 모출원에서 제시되지 않은 새로운 사항이 포함되는 경우라면 갱신된 추가 사항을 개시해야 할 필요가 있는 경우도 있다.

최선 실시예가 기재되어 있지 않음에 따른 특허의 거절 또는 무효를 주장하기 위해서 적극적인 은닉 또는 중대한 불공정 행위가 요구되는 것은 아니다. 단지 특허청구된 발명을 실시하는 것을 가능하게 하는 특정 구성요소를 발명자가 알고 있었으나 이를 개시하지 않은 채 대신 넓은 카테고리의 관점에서 설명하고 있다면 최선 실시예 기재요건이 충족되지 않은 것이라 할 수 있다. 다만, 발명자가 특허출원 당시에는 보다 나은 방법을 알지 못하였거나 그것이 최선의 방법이라고 인식하지 못하였다고 한다면 이를 기초로 특허의 무효를 주장할 수는 없다. 주의할 것은, 특허명세서에 최선 실시예를 제시하지 않은 것이 불공정한 행위에 의한 결과라면 그 특허에 대한 권리는 집행불가능(unenforceable) 상태에 처할 수

있을 뿐만 아니라 동일한 기술을 다루는 다른 유사 Family 특허들도 집행불가능하다고 판결될 수 있다는 점이다. 또한 최초 출원 당시에 개시되지 않았던 최선 실시예를 추후에 특허명세서에 추가하는 보정서를 제출하는 경우 신규사항의 추가에 해당되어 이러한 보정이 허용되지 않고 최선 실시예 기재요건 위반의 흠결이 치유될 수 없음에 유의해야 한다.⁶⁾

1.2 일본에서의 특허명세서 작성 기준

(1) 특허명세서 기재요건 관련 규정

일본 특허법 제1조는, “특허제도의 목적은 발명을 보호하고 이용을 도모함으로써 발명을 촉진시켜 산업발전에 이바지하는 것이다“라고 규정하고 있다. 이러한 특허제도는 새로운 기술을 개발하여 공개한 발명자들에게 일정한 기간 동안 일정한 조건 아래 독점·배타적인 권리를 허용함으로써 가능해진다. 그리고 이러한 발명의 이용은 통상 특허명세서를 통해 이루어지며, 특허법 36조 4항 1호⁷⁾에서 특허명세서 內 발명의 상세한 설명 방법에 대해 규율하고 있다.

특허법 36조 4항 1호에 따르면, 발명의 상세한 설명은 경제산업성령에 따라 그 기재는 해당 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가

6) 실무적으로 최선 실시예 기재요건 위반으로 심사단계에서 거절 받는 경우는 거의 드물며, 통상 특허소송이나 당사자계 심판 절차 등에서 증거개시 절차를 통하여 일반적으로 문제가 된다.

7) 第三十六條 4 前項第三号の發明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 經濟産業省令で定めるところにより、その發明の屬する技術の分野における通常の知識を有する者がその實施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

그 발명을 실시할 수 있도록 명확하고 충분하게 기재 하여야 한다고 되어 있다. 경제산업성령(24)에 따르면, 발명의 상세한 설명의 기재는 발명이 해결하고자 하는 문제와 이에 대한 해결책과 발명이 속한 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 해당 발명의 기술적 중요성을 이해하기 위해 필요한 기타 다른 사안들을 기재하여야 한다고 되어 있다.

(2) 일본 특허법 36조 4항 1호 요건

36조 4항 1호의 의미는, 연구와 개발(서류와 실험, 분석과 제조에 대한 이해를 포함)을 위한 통상의 기술적 수단을 사용할 수 있는 사람이 발명의 상세한 설명의 기재에 기초하여 특허청구된 발명을 실시할 수 있는 정도로 발명의 상세한 설명을 기재하여야 한다는 것을 의미한다. 그러므로 만약 통상의 지식을 가진 자가 명세서에 기재된 내용에 기초하여 발명을 어떻게 실시할 수 있는지 이해할 수 없다면 발명의 상세한 설명은 충분히 기재된 것이라 할 수 없다. 예를 들어, 만약 발명을 실시하고자 하는 통상의 지식을 가진 자가 합리적으로 예상되어지는 수준을 넘어서 노력을 해야 하고 시행착오를 거쳐야 한다면 그러한 발명의 상세한 설명은 충분히 기재된 것이라 할 수 없다.

36조 4항 1호에서의 발명의 실시란 특허청구된 발명의 실시를 의미하는 것으로 해석되어 진다. 그러므로 발명의 상세한 설명은 통상의 지식을 가진 자가 특허청구된 발명을 실시할 수 있도록 충분히 명확하고 완전하게 기술되어야 한다. 다만 특허청구항으로 기재되지 않은 발명의 경우 실시가능 요건을 만족하지 않는다하여도 특허법 36조 4항 1호 위반이 되지 않으며, 두 개 이상의 특허청구된 발명을 기술하는 기재가 상호 중복이 되는 경우 중복되는 기재는 생략할 수 있다.

해당 조문에서 "발명을 실시할 수 있도록"이란, 물건에 관한 발명인 경우 그 물건을 생산하고 사용할 수 있음을 의미하며, 방법 발명인 경우 그 방법을 사용할 수 있음을 의미하고, 물건을 생산하는 방법 발명인 경우 그 방법에 의해 물건을 생산할 수 있음을 의미한다.

특허출원인은 발명의 상세한 설명 항목에 발명의 실시예들 중 특허출원인이 생각하는 최선의 실시예(best mode)를 기재할 필요가 있다. 하지만 특허법 36조 4항 1호 조항에는 최선 실시예 기재를 강제할 수 있는 내용이 없기 때문에 만약 특허출원인이 최선 실시예를 알고 있음에도 불구하고 이를 상세한 설명에 기재하지 않은 것이 명백하다하더라도 이를 근거로 특허를 거절할 수 없다. 통상 발명의 개시는 실시예를 기재함으로써 36조 4항 1호 규정을 만족시킬 수 있지만, 만약 명세서와 도면을 통해 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시할 수 있다면 실시예를 기재할 필요가 없다.

심사관이 특허법 36조 4항 1호 조항의 실시가능 요건 위배의 이유로 거절이유를 통지할 경우 심사관은 특허청구된 발명이 실시가능 요건을 만족시키지 못하고 있다고 판단하게 된 이유를 설명하여야 한다. 또한, 심사관은 특허출원인이 거절이유를 극복할 수 있도록 보정의 방향을 제시해야 한다. 이 경우 실시가능 요건을 만족시키기 위한 기재의 수준을 제시할 수 있다.

거절이유는 특허출원인의 의견서가 심사관에 의해 받아들여질 경우 해소될 수 있으나, 여전히 발명의 상세한 설명 내용이 통상의 지식을 가진 자가 해당 발명 내용을 실시하기에 명확하고 충분히 기재되어져 있다고 판단되어지지 않는다면 거절이유를 극복하지 못하고 거절결정 된다.

1.3 유럽에서의 특허명세서 작성 기준

(1) 특허명세서 기재요건 관련 규정

유럽 특허출원의 경우 발명의 개시와 관련된 법 규정은 유럽 특허법 Article 83⁸⁾이다. 즉, 유럽에서 특허출원을 할 경우 특허출원인은 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 실시할 수 있도록 충분히 명확하고 완전한 방식으로 그 발명을 개시하여야 한다고 규정되어져 있다. 또한 Rule 42의 “Content of the description”을 통해 상세한 설명의 기재요건 등을 구체적으로 명시하고 있다.

Article 83과 Rule 42 조항의 목적은 특허청구된 발명을 통상의 지식을 가진 자가 실시할 수 있도록 하기 위해 충분한 기술적 정보를 개시하도록 하고, 특허출원서를 읽는 사람이 특허청구된 발명이 관련 기술 분야에 어떠한 기여를 했는지 이해할 수 있도록 하기 위함이다.

(2) 유럽 특허법 Article 83 요건

Article 83은 “특허출원서는 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시할 수 있을 정도로 발명을 충분히 명확하고 구체적으로 기재하여야 한다”라고 규정하고 있다.

여기서 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자란 발명을 실시하기 위해 필요한 모든 사소한 내용까지 알고 있는 사람을 의미하는 것은 아니며, 특허출원서와 관련 참조자료의 개시 내용뿐만 아니라 특허출원 시점에서

8) The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

관련 기술 분야에서 일반적인 지식을 가지고 있는 숙련된 실시자를 의미한다. 이러한 통상의 지식을 가진 자는 통상적인 과제와 실험을 수행할 수 있는 수단과 능력을 가진 자로 이해될 수 있다.

또한 "특허출원서"에 해당 발명내용을 충분히 기재하여야 한다고 규정되어 있는데, 발명내용이 충분히 기재되었는가를 판단하기 위해서는 발명의 상세한 설명뿐만 아니라 특허청구항, 도면 등 특허출원서를 전체적으로 고려하여 판단하여야 한다. 만약 특허명세서를 통한 발명 내용의 개시가 심각하게 불충분하다면 그러한 문제점은 실시예 등을 후속적으로 추가함으로써 치유될 수 있을 것이지만, 이러한 추후 보정은 최초 출원時 명세서 범위를 넘어 새로운 신규사항을 추가할 수 없으며 만약 새로운 신규사항을 추가할 경우 특허출원은 거절될 것이다.

통상의 지식이란 그 주제에 대한 기본 교과서나 핸드북에 나와 있는 내용이라고 할 수 있다. 통상의 지식을 가진 자는 어떠한 상황에서 무엇을 해야 할 것인가에 대한 도움을 얻기 위해 기본 교과서나 핸드북을 참고하게 되는데, 그 이유는 통상의 지식을 가진 자는 기본적인 선행기술에 대한 지식을 갖고 있으며 또한 필요한 지식을 어디서 얻을 수 있는지 알고 있기 때문이다. 이들 책은 통상의 지식을 가진 자에게 어떤 문제를 해결하기 위한 방법을 구체적으로 설명하고 있는 자료를 알려주거나 또는 적어도 그 문제의 해결을 위해 조금도 의심 없이 사용할 수 있는 일반적인 방법을 알려준다. 이에 반해 특허명세서는 일반적으로 통상의 지식의 일부로 볼 수 없다. 따라서 출원명세서의 기재가 불충분할 경우 그 부족한 부분이 선행 특허명세서에 기재되어 있으므로 통상의 지식으로부터 보충 가능하다고 주장할 수 없다. 그러나 새로운 연구개발 분야에서는 개별 특허문헌이 통상의 지식의 일부로 간주될 수도 있는데, 해당 특허문헌이 새로운 분야에서 기초적 작업에 해당되는 경우가 그 예이다.

통상의 지식(Common General Knowledge)과 특허법에서 말하는 일반적인 지식(Public Knowledge)과는 구별되어야 한다. 통상의 지식이란 해당 분야에서 적절히 훈련된 사람 즉, 실제 생활에서의 자기의 일에 익숙한 그런 사람에게 알려진 내용이 무엇인가라는 실제적인 물음에 대한 상식적인 접근방법으로부터 도출된 개념이라는 점에서 일반적인 지식과는 다르다. 특허명세서의 경우, 그 기술이 당해 기술 분야의 숙련된 기술자에게 아주 잘 알려져 있어 통상의 기술로 간주될 수 있거나 심지어 어느 산업 분야에서는 모든 특허명세서가 통상의 지식으로 간주되는 경우도 있지만 일반적으로는 특허명세서는 통상의 지식의 일부로 간주되지 않는다.

통상의 지식을 가진 자는 출원서의 기재내용으로부터 과도한 부담 없이 발명을 실시할 수 있어야 한다. 물론 이상적으로는 통상의 지식을 가진 자가 최소한의 노력만으로도 실시 가능하도록 해야 하지만, 과도한 부담이 되지 않는다면 어느 정도의 일상적인 작업을 요하는 것은 허용된다. 미개척 분야나 많은 기술적 어려움이 있는 기술 분야 출원의 경우 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시하는 과정에서 어느 정도의 시행착오를 거치더라도 명세서의 기재가 충분하지 못하다고는 할 수 없으나, 이 경우 통상의 지식을 가진 자가 초기의 시행착오나 통계적인 예측치를 통하여 발명을 성공적으로 실시할 수 있을 정도의 적절한 설명이 명세서에 기재되어 있어야 한다.

발명의 상세한 설명의 기재범위와 실시예의 수는 발명의 속성과 범위에 따라 달라진다. 청구범위에 기재된 발명을 실시하기 위해서 단지 하나의 실시예만 있어도 충분한 경우가 있는가 하면, 어떤 경우에는 하나 이상의 실시예가 있어야만 하는 경우도 있을 수 있어 이는 개별 사안에 따라 판단되어야 한다. 통상 특허출원서는 그 해당 기술 분야에 있어

통상의 지식을 가진 자에게 공개되므로 이미 널리 알려진 기술적 특징에 대해 상세하게 개시할 필요는 없으며, 통상의 지식을 가진 자가 해당 발명내용을 원활히 실시하는데 충분하도록 발명을 실시하는데 있어 필수적인 기술적 특징만을 개시하도록 한다. 따라서 단일의 실시예만을 기술하는 것으로도 충분하지만, 특허청구항의 권리범위가 넓은 경우 명세서가 특허청구항에 의해 보호되는 영역까지 다수의 실시예를 개시하지 못한다면 특허출원서는 특허법 83조의 요건을 만족시키지 못할 수도 있다. 다만, 넓은 범위의 기술영역이 한정된 실시예에 의해 충분히 뒷받침되는 경우도 있지만 이러한 경우 특허출원서는 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 과도한 노력 없이 특허청구된 발명을 실시할 수 있을 정도로 충분한 정보를 포함하여야 한다.

특허법 83조와 시행규칙 42조의 요건을 충분히 만족시키기 위하여, 만약 다양한 부분들의 기능이 명확하지 않다면 발명이 구조적 관점뿐만 아니라 기능적 관점으로도 기재될 필요가 있다. 예를 들어 컴퓨터와 같은 기술 분야에서 기능에 대한 명확한 설명은 구조에 대한 설명보다 훨씬 더 적절할 수 있다.

2. 한국에서의 발명공개 의무

2.1 한국에서의 특허명세서 작성 기준

(1) 특허명세서 기재요건 관련 규정

한국 특허법 제42조 3항 1호⁹⁾에서는 발명의 상세한 설명을 기재할

9) 제42조(특허출원)

경우 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재할 것을 요구하고 있다. 또한 특허법 시행규칙 제21조 3항10)을 통해 발명의 상세한 설명에 포함되어야 하는 내용을 규정하고 있으며, 특허·실용신안 심사지침서를 통해 발명의 상세한 설명의 기재요건에 대하여 가이드를 제공하고 있다.

(2) 한국 특허법 제42조 3항 1호 요건

발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다. 이는 해당 기술 분야의 평균적 기술자가 특허출원 시에 그 발명이 속하는 기술 분야의 기술상식과 명세서 및 도면에 기재된 사항에 의하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재하여야 한다는 것을 의미한다.

실시란 물건의 발명에서는 그 물건을 생산하고 사용할 수 있을 것을 말하며, 방법의 발명에 있어서는 그 방법을 사용할 수 있어야 하는 것을 의미한다. 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는 그 방법에 의하여 그 물건을 제조할 수 있을 것을 의미한다.

③ 제2항 제3호에 따른 발명의 상세한 설명의 기재는 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 산업통상자원부령으로 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재할 것
- 10) 법 제42조 제3항 제1호에 따른 발명의 상세한 설명에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1) 기술분야, 2) 해결하고자 하는 과제, 3) 과제의 해결 수단, 4) 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항

실시의 대상이 되는 발명은 특허청구항에 기재된 발명으로 해석되며, 만약 발명의 상세한 설명에만 기재되어 있고 특허청구항에는 기재되어 있지 않은 발명의 경우 실시 가능하게 기재되어 있지 않더라도 이는 특허법 제42조 3항 1호 요건의 위반이 되지는 않는다.

“쉽게 실시“란 그 발명이 속하는 기술 분야의 평균적 기술자가 해당 발명을 명세서 기재에 의하여 특허출원 時의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고도 과도한 시행착오나 반복 실험 등을 통하지 않고 그 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있는 것을 말한다.

실시가능 요건과 발명이 상세한 설명에 의해 뒷받침되어야 한다는 요건은 서로 밀접한 관계에 있다. 따라서 만약 발명의 상세한 설명에는 특정 실시 형태만이 실시 가능할 정도로 기재되어 있고 특허청구항에 관련된 발명의 실시 형태가 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 특정 실시 형태와 차이가 있다고 인정되는 경우에는 발명의 상세한 설명에 기재된 실시예만으로는 특허청구항에 관련된 발명을 실시할 수 없다는 이유로 특허법 42조 3항 1호 위반으로 거절이유가 통지된다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용에는 그 발명의 평균적 기술자가 그 발명을 어떻게 실시할 수 있는지를 쉽게 알 수 있도록 그 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 적어도 하나 이상 기재하도록 한다. 발명이 어떻게 실시되어지는가를 보이기 위해서는 과제를 해결하기 위한 기술적 수단을 기재할 필요가 있으며 기술적 수단이 복수인 경우에는 이들 상호간에 서로 어떠한 유기적 결합관계가 있으며 어떠한 효과를 유발하는지에 대해 기재할 필요가 있다. 기술적 수단은 단순히 그 수단이 가지는 기능 또는 작용만을 표현할 것이 아니라 구체적인 수단 그 자체를 기재하여야 한다. 다만 기술 분야에 따라 기능을 기재하는 것이 구성을 상세하게 기재하는 것보다 훨씬 적절할 수 있는 경우¹¹⁾에는 발명을 실시하

기 위한 구체적인 내용으로 발명의 구성 자체만 아니라 그 기능에 관해서도 함께 기재할 필요가 있다.

필요한 경우에는 “실시예”를 만들어 그 발명이 실제로 어떻게 구체화되는가를 나타내기도 하며, 실시예는 가능한 한 여러 가지로 기재한다. 만약 청구범위가 포괄적으로 기재되어 있다면 그 기재에 의해 발명의 구체적인 내용을 평균적 기술자가 알 수 있는 경우를 제외하고 그 포괄적 기재에 대응되는 개개의 대표적 실시예를 기재하도록 한다. 또한 실시예로 기초적인 데이터 등을 기재하며 필요한 경우에는 비교예, 응용예 등도 함께 기재한다. 비교예는 해당 발명과 기술적으로 가장 가까운 것에 대하여 기재하며, 실시예, 비교예, 응용예의 차이점을 명확히 한다. 실시예를 도면을 이용하여 설명하는 경우에는 실시예에 대응하는 도면의 부호를 기술용어 다음의 괄호 안에 함께 표기하여 기재한다.

어떤 기술적 수단에 대하여 수치를 한정하고 있을 때에는 그 한정 이유를 기재하여야 하며, 특허를 받고자 하는 발명을 실험 데이터를 통해 설명하는 경우에는 평균적 기술자가 쉽게 그 실험 결과를 재현할 수 있을 정도로 시험방법, 측정도구, 시험조건 등을 구체적으로 기재하여야 한다. 만약 발명을 실시하기 위해 입수가 곤란한 재료나 소자 등이 있을 경우에는 그 제조방법 또는 입수처를 기재하여야 한다.

발명의 상세한 내용을 설명할 경우 사용되는 기술용어는 해당 기술 분야에서 일반적으로 인정되고 있는 표준용어 또는 학술용어를 사용하여야 하며, 화학기호, 수학기호, 분자식 등은 일반적으로 널리 사용되고 있는 것을 사용하여야 한다. 도면이 있는 경우에는 그 도면에 대한 설명을 기재하도록 한다.

-
- 11) 예를 들어 컴퓨터 분야의 경우 개개의 기술적 수단이 어떠한 기능을 하는지와 이들이 상호 어떠한 연관성으로 작용하여 과제를 해결하는지 등을 기재하는 것이 유리할 수 있다.

발명의 상세한 설명에 대한 기재요건을 위반하였을 경우 특허법 제62조에 의한 거절결정의 사유가 되어, 심사관이 특허법 제63조에 따라 거절이유를 통지하며 기간을 정하여 의견서를 제출하도록 하였으나 거절이유가 해소되지 않았을 경우에는 거절결정이 된다. 또한 특허가 등록이 되었다 하더라도 발명의 상세한 설명 기재요건에 문제가 있다면 특허법 제133조의 무효심판 사유에 해당되어 특허가 무효로 될 수 있음에 유의해야 한다.

2.2 주요국가와의 차이점 및 개선(案)

독점·배타적인 권리를 부여하는 대가로 발명의 내용을 명확히 공개하도록 하는데 있어 한국의 법 규정은 기타 주요국가의 법 규정들과 상호 유사한 면이 있다. 즉, 발명의 상세한 설명을 기재함에 있어, 발명과 관련된 기술 분야에서의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 해당 발명내용은 특허명세서의 상세한 설명 항목에 명확하고 구체적으로 기재되어야 하며 만약 이를 위반할 경우에는 해당 특허출원을 등록거절하거나 등록 후 무효화할 수 있도록 하고 있는 점에서는 상호 유사하다고 할 수 있다.

다만, 미국의 경우 특허법 제112조를 통해 발명자가 특허출원 시 발명에 관한 최선의 실시예를 알고 있을 경우 이를 기재하도록 의무화하고 있고 일본의 경우 비록 법 규정을 통한 의무사항은 아니지만 최선 실시예 개시가 권장사항인 반면, 한국에서는 최선 실시예 개시와 관련된 법 규정이 없으며 또한 권장사항도 아니라는 점에서 차이점이 있다.

미국 특허법에서 규율하고 있는 최선 실시예(Best Mode) 기재 의무의 경우, 출원 당시에 발명자가 발명을 실시하기 위한 최선의 실시예를

알고 있었는지의 여부를 기준으로 판단하며 만약 발명자가 최선의 실시예를 알고 있었다면 그러한 최선 실시예를 당업자가 실시 가능하도록 상세한 설명에 기재하였는지에 대하여 판단한다. 따라서 만약 발명자가 출원 당시에 최선 실시예를 알지 못하였다면 이를 기재할 필요가 없으며, 최선 실시예를 구체적으로 적시하여 기재하도록 규정되어 있지 않기 때문에 특정하여 기재할 필요가 없으며 단순히 명세서 내에 포함만 시키면 되는 것으로 되어 있다. 결국 최선 실시예 규정을 위반하였는지에 대한 판단이 지극히 주관적일 수 있으며 이를 입증하기도 곤란한 반면 특허침해 소송에서 잘못 남용되는 문제점이 발생하여, 최근 특허법 개정에서 이와 관련된 규정이 완화되었다. 즉, 발명자가 특허를 받기 위해서는 명세서에서 발명과 관련된 최선 실시예를 기재하여야 하는 것은 기존 특허법 내용과 동일하지만 최선 실시예 기재 요건을 위반하였다는 이유로 등록특허를 무효화시킬 수 없도록 관련 규정이 개정되었다. 통상 등록前 심사과정에서 심사관이 최선 실시예가 제시되지 않았음을 근거로 거절 결정하는 데에는 관련된 필요 정보가 부족하기 때문에 심사관은 반대되는 증거가 없는 한 출원서에 최선 실시예가 개시된 것으로 추정할 수 밖에 없고 특허는 등록된다. 그러나 소송 등에서 Discovery 절차를 통해 문제점이 드러나게 될 경우 개정된 특허법 내용에 의하면 등록된 특허의 무효를 주장할 수 없기 때문에, 결국 현재의 최선 실시예 규정은 실효성이 없는 법 규정이 되어 버렸다.

일본은 처음부터 최선 실시예 기재 내용이 권장사항이었고 미국도 개정된 특허법 내용에 의해 실질적으로 권장사항이 되어 버린 상황에서, 한국도 굳이 최선 실시예 기재를 강제사항으로 규정하여 선행국가에서의 문제점을 답습할 필요는 없을 것이다. 따라서 최선 실시예 기재 내용을 권장사항으로 규정하되 명세서 내에 다양한 실시예를 기재할 경우 최선

실시예를 첫 번째 실시예 항목에 기재하도록 유도함으로써 발명정보 개시와 관련된 제도를 보충할 수 있을 것이다.

제4장. 발명의 정보개시 의무에 관한 비교법적 고찰

발명의 특허성과 관련된 중요 정보를 공개하여야 하는 의무는 보다 신속하고 정확한 심사를 통해 특허품질을 개선하고자 하는 필요성에 따라 각 국가에서 특허법 규정을 통해 의무화 하고 있지만, 특허성과 관련된 정보(선행기술)를 찾아내고 이를 기초로 특허권의 부여 여부를 결정해야 하는 직접적인 의무가 출원인이 아닌 특허청에 있기 때문에 각 국가별로 상이하게 규율하고 있다. 이하에서는 주요국가에서의 정보개시 의무 규정과 한국에서의 정보개시 의무 규정을 살펴보고 이를 통해 주요 국가와 한국 규정간의 차이점은 무엇이며 한국 규정에 보충해야 할 내용은 무엇인지 고찰해 보고자 한다.

1. 주요국가에서의 정보개시 의무

1.1 미국에서의 정보개시 의무

1.1.1 연혁

미국에서의 정보개시 의무 위반은 불공정 행위와 관련이 있다. 미국에서의 불공정 행위는 성문법상의 개념이 아닌 형평법(Equity Law) 상

의 개념이다. 즉 미국 특허출원에서 출원인은 특허를 출원하고 등록받기 까지 미국 특허청을 상대로 정직과 신의·성실의 의무(Duty of candor and good faith¹²⁾)를 준수하여야 하는데, 출원 및 심사과정에서 특허청을 상대로 적극적으로 허위진술을 하거나 특허성과 관련된 중요한 정보를 고의로 은폐하거나 잘못된 정보를 제출하는 등 형평성에 어긋난 행위가 있었을 경우 이를 형평법(Equity Law)에 따라 그 특허의 유효성과는 전혀 상관없이 전체 특허청구항에 대한 특허권의 행사가 불가능(Unenforceable)하다고 항변할 수 있다.

형평법상의 “더러운 손의 원칙(Unclean hand Doctrine)”에서 시작한 불공정 행위(Inequitable Conduct) 주장은 1945년 이전까지는 법원에서 인정된 경우가 거의 없었으나 1945년 Precision Instrument v. Automotive Maint., 324 U.S. 806 사건에서 비로소 연방대법원이 특허침해소송에서 불공정 행위를 명시적으로 인정하게 되었다. 그 후 1977년에 특허시행규칙(Code of Federal Regulation)인 37 C.F.R. § 1.56[정보개시 의무]가 도입되었고 이후 수차례의 개정을 거쳐 오늘날에 이르고 있다. 다만, 불공정 행위의 범리는 판례에 의해 확립된 법리이므로 법률이 아닌 행정청의 규칙에 의해 대체될 수 없는 것이므로 특허시행규칙은 법원에 의해 참고가 되는 하나의 기준만을 제시할 뿐이고 판례에 의해 인정되는 불공정 행위는 경우에 따라 특허시행규칙 위반행위를 포함하는 더

12) The U.S. Patent and Trademark Office's Rule 56 explains that patents are "[A]ffected with a public interest. The public interest is best served, and the most effective patent examination occurs when, at the time an application is being examined, the Office is aware of and evaluates the teachings of all information material to patentability." Accordingly, each individual person "associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability." [Wikipedia]

넓은 개념이 될 수도 있고 또는 좁은 개념이 될 수도 있다.

1.1.2 형평법(Equity Law)에 의한 방어 - 종류와 효과

미국에서 특허권자에 의한 침해주장에 맞서 피고는 그 침해의 근거가 되는 특허가 선행기술에 의해 무효(Invalidity)라고 주장할 수도 있지만, 경우에 따라서 형평법(Equity Law)¹³⁾에 의해 해당 특허권의 실사가 불가능(Unenforceable)하다고 항변할 수도 있다. 이러한 집행불능 항변(Unenforceability Defense)은 Keystone Driller v. General Excavator, Hazel-Atlas v. Hartford, and Precision v. Automotive 사건에서 언급되어진 형평법상의 더러운 손의 원칙(Unclean hand Doctrine)에서 시작하였으며, 각 사건들은 심각한 위법행위, 위증, 증거조작, 증거은닉 등과 관련되어 해당 특허들의 특허권 행사가 불가능하게 된 사건들이다. 이처럼 집행불능 항변이 받아들여질 수 있는 경우로는 선행기술 관련 정보개시(Information Disclosure Statement) 의무 위반을 포함하는 불공정 행위(Inequitable conduct) 외에 특허권 남용(Patent misuse)과 해태(laches) 등이 있다.

특허권 남용(Patent misuse)이란 미국 사법부가 발전시켜온 법리로서 특허권자가 특허권의 행사 기간이나 범위를 부당하게 확장하려는 행위

13) 영미법의 한 부분으로 보통법(커먼로: common law)와 함께 중요한 관습법 체계를 이룬다. 자신의 권익이 침해당하였으나 보통법체계에서 구제받을 길이 없을 경우 원고는 형평법 법원(Court of Chancery)에 재판을 신청하게 된다. 다른 재판과정을 거쳐 주로 배심원 없이 대법관의 직접 심문을 통해 판결하게 되며 대법관의 도덕과 양심을 기준으로 판단을 내리는데 법적인 조치는 금지명령과 강제이행명령으로 국한되었다. 보통 보통법은 Law라고 하고 형평법은 equity라고 한다. 1800년에 들어서 영국과 미국에선 형평법과 보통법을 통합하여 현재의 체계를 이룬다. [위키백과]

또는 경쟁법 위반을 한 경우를 의미한다. 이러한 특허권 남용 법리는 특허의 출원 이후 취득과정에서 하자가 발생하고 이런 하자있는 특허권의 행사를 통해 제3자에 대한 경쟁제한 효과를 발생시키는 것뿐만 아니라 특허권 자체로서는 하자가 없는 유효한 특허권이나 그 행사가 특허법이 허용하는 범위를 넘어서거나 남용하는 경우를 모두 포함하는 법리이지만 주로 특허권을 남용하여 시장경제 질서를 위협하는 경우 적용되는 법리라는 점에서 불공정 행위와는 구별될 수 있다.

해태(laches)란 특허권자가 비합리적이고 변명이 불가능한 이유로 소 제기를 지연시켜 이로 인해 침해자가 피해를 입었을 경우 형평법에 의해 침해자가 구제를 받는 것으로, 법원은 특허권자에 의한 소 제기 지연이 비합리적이고 변명이 불가능한 것인지와 침해자의 피해를 고려하여 특허권자의 권리행사를 제한하는 것이 정의와 공평의 관념에 부합하는 것인지를 판단하여 해태(Laches)의 여부를 결정한다.

특허가 무효(Invalidity)로 되면 그 무효가 된 특허 청구항(일부무효가능)은 영구적으로 효력을 상실하며 이는 당사자뿐만 아니라 다른 제3자에게도 효력이 미치는 반면, 집행불능(Unenforceability)이 된 특허는 특허권 전체를 행사할 수 없게 될 뿐만 아니라 그 특허와 관련이 있는 계속출원(Continuation application), 분할출원(Divisional application) 등 Family특허들에도 영향을 미치게 되며 이러한 효과는 소송 당사자들에게만 미치고 추후 집행불능의 사유가 해소되면 다시 특허권을 행사할 수도 있다는 점에서 특허의 무효와 차이점이 있다. 또한 무효성에 관한 사항은 특허청구항 해석이 진행된 다음에 이루어지는 것이 일반적이지만 형평법에 의한 집행불능 항변은 특허청구항 해석과는 무관할 수 있으므로 특허청구항 해석이 진행되기 전에도 특허권 행사가 제한될 수 있다. 그리고 무효성에 관한 기초사실은 배심원에 의해 판단되며 확정되지만

형평법에 의한 집행불능 항변은 판사에 의해서만 판단된다는 차이가 있다. 하지만 입증책임과 침해의 해소라는 점에서는 무효와 형평법에 의한 권리행사의 제한은 상호간에 동일하다. 즉, 특허청구항에 대한 무효주장이나 권리행사 제한 주장에 대한 입증책임은 침해자가 부담하여야 하며 침해의 근거가 되는 특허청구항이 무효가 되거나 특허권자의 특허권 행사가 형평법에 의해 제한될 경우 침해자는 침해의 책임에서 벗어난다.

최근 미국에서는 주요 특허침해소송에서 침해자에 의한 불공정 행위 항변이 남용되고 있다는 비판이 있어¹⁴⁾ 이러한 문제점을 개선하기 위해 불공정 행위의 판단 기준을 엄격히 해석하도록 판례(Therasense v. Becton)를 통해 강화하고 있으며 그 결과가 최근 개정된 미국특허법(America Invents Act)에도 반영되도록 하였다.

이하에서는 불공정 행위에 대한 전통적인 판단기준 및 최근 불공정 행위의 판단기준을 강화시킨 Therasense 판결과 이에 따른 미국특허법 개정내용에 대하여 살펴보고자 한다.

1.1.3 불공정 행위(Inequitable Conduct)의 전통적 판단기준

불공정 행위로 특허권 행사가 제한되어야 하는지를 판단하는 경우에는, i) 불공정 행위 사실이 중요한지(Materiality)와 ii) 미국특허상표청(USPTO)을 기망할 의도(Intent to deceive)가 있었는지를 고려하여 판단해야 한다. 이 때 불공정 행위를 주장하는 자는 명백하고 설득력 있는

14) 1995년 1월 1일부터 2004년 12월 31일 사이에 불공정 행위가 문제된 244개 판결을 분석한 결과 평균적으로 4건 중 1건(25%)에서만 불공정 행위가 인정됨 - Katherine Nolan-Stevaux, Inequitable conduct claims In The 21st Century: Combating The Plague, 20 Berkeley Tech. L.J. 147, 160-164 (2005)

증거의 법칙(Clear and convincing evidence)에 의해 두 가지 요건을 입증하여야 하며, 법원은 사안의 중요성(Materiality)과 의도성(Intent)이 일정한 임계치를 초과하는지를 판단하고 만약 임계치를 초과하는 경우에는 사안의 중요성과 의도성을 포함한 모든 상황을 고려하여 특허권 행사를 제한하는 것이 정의와 공평의 관념에 부합하는지를 판단한다.¹⁵⁾ 중요성과 의도성은 별개의 요소이므로 구분되어 증명되어야 하지만 불공정 행위를 최종적으로 판단함에 있어서는 모든 요소를 종합하여 고려하므로 만약 중요성에 큰 문제가 있다면 의도성이 낮더라도 특허권 행사를 제한할 수 있다.¹⁶⁾ 다만, 불공정 행위 항변은 형평법상의 항변으로 법원은 불공정 행위에 대한 제재가 모든 특허청구항에 대한 권리행사를 금지시키는 것이라는 점을 고려할 때 높은 수준의 입증책임을 부과하고 있으며 실제의 많은 판결에 있어 거의 불공정 행위 항변을 인정하지 않고 있다.

(1) 중요성(Materiality)

불공정 행위가 성립되기 위해서는 출원과정에서 미국특허상표청(USPTO)에 정보를 개시하지 않거나 적극적으로 잘못된 정보를 제출하는 경우 그 정보가 중요한 정보이어야 한다. 이와 관련하여 특허시행규칙[37 C.F.R. § 1.56 (a)¹⁷⁾]에서는 특허출원과 관련된 개인이 알고 있는

15) Purdue Pharma L.P. v. Boehringer Ingelheim GMBH, 237 F.3d 1359, 1366(Fed. Cir. 2001)

16) Akzo N.V. v. U.S. Intern. Trade Com'n, 808 F.2d 1471, 1481-82 (Fed. Cir. 1986), 다만 이러한 정통적인 판단기준은 최근 Therasense 판결을 통해 변경되었으며, 최근 판단기준은 중요성 요건과 의도성 요건을 상호 분리하여 각각 판단하여야 한다.

17) A patent by its very nature is affected with a public interest, and the most effective patent examination occurs when the Office is aware of and evaluates the teachings of all information material to patentability.

특허성과 관련된 중요한 정보를 미국특허상표청(USPTO)에 제출할 것을 요구하고 있다. 정보란 그 정보의 출처 또는 그 정보를 어떻게 알게 되었는지에 상관없이 특허출원과 관련된 자가 알고 있는 모든 중요한 정보를 의미 한다.¹⁸⁾ 예를 들어 직장동료, Trade show, 경쟁업자, 잠재적 침해자, 미국출원과 연관된 기타 해외출원 또는 미국선행출원과 계속출원, 미국특허와 관련된 소송자료들이 모두 중요한 정보의 출처가 될 수 있다.¹⁹⁾ 중요한 정보란 가상의 합리적 심사관(Reasonable Examiner)이 특허심사 과정에서 특허를 허여하는데 있어 중요하게 고려하였을 정보를 말한다.²⁰⁾ 만일 출원인이 알게 된 중요한 정보를 제출하지 못하였지만 심사관이 이러한 정보를 스스로 발견한 경우라면 그 정보는 중요한 것으로 보지 않는다.²¹⁾ 예를 들어 출원인이 출원과정에서 선행문헌 A를 알게 되었고 이를 미국특허상표청(USPTO)에 제출하지 않았지만 심사과정에서 심사관이 선행문헌 A를 발견하여 심사과정에서 이를 고려하였다면 이러한 선행문헌 A를 제출하지 않은 것은 중요한 정보의 은닉이라고 볼 수 없다고 법원은 판단하였다.²²⁾ 특별히 미국특허상표청(USPTO)은 특

Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability as defined in this section.

18) *Brasseler v. Stryker Sales Corp.*, 267 F.3d 1370, 1383, 60 USPQ 2d 1482, 1490 (Fed. Cir. 2001)

19) See MPEP §§2001.06(a),(b),(c)

20) *Star Scientific, Inc. v. R.J.Reynolds Tobacco Co.*, 537 F.3d 1357, 1367(Fed. Cir. 2008); *Nilssen v. Osram Sylvania, Inc.*, 504 F.3d 1223, 1235(Fed. Cir. 2007); *Honeywell Int'l, Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp.*, 488 F.3d 982, 1000(Fed. Cir. 2007).

21) *Orthopedic Equip. Co., Inc. v. All Orthopedic Appliances, Inc.*, 707 F.2d 1376, 1383-1384(Fed. Cir. 1983); *Molins PLC v. Textron, Inc.*, 48 F.3d 1172, 1185 (Fed. Cir. 1995)

허성과 관련된 정보의 제출 의무와 관련된 특허시행규칙 “37 C.F.R. § 1.56(b)”에서 (i) 단독 또는 다른 정보와의 결합을 통해 특허청구항의 특허성을 당연히 부정할 수 있거나 또는 (ii) 출원인이 취했던 입장과 반대되거나 불일치 되도록 만드는 정보인 경우에는 중요한 정보라는 가이드라인을 제시하고 있다. 다만 이러한 미국특허상표청(USPTO)의 가이드라인은 종전의 법원 기준에 비해 중요성의 의미를 좁게 해석하는 것으로, 법원은 이러한 특허법시행규칙 내용에 종속되지 아니하고 만약 전통적인 판례법이나 특허법시행규칙 기준 중 어느 하나에 따라 중요성이 입증되면 해당 정보는 특허성에 관한 중요한 정보로 인정된다는 태도를 보이고 있다.²³⁾

통상 중요성 문제는 누락된 정보의 종류가 아닌 해당 정보의 내용을 기초로 판단되지만, 선서진술서(Affidavit)나 선언서(Declaration)에 포함되는 정보는 무조건 중요한 정보로 취급될 수 있다.²⁴⁾ 만약 선서진술서나 선언서를 통해 실험 데이터를 제출하는 경우 특허성에 대한 유리한 데이터만을 제출하는 경우에는 선서진술서나 선언서로 인해 권리행사가 제한될 확률이 높아지게 된다. 또한 선서진술인과 출원인의 이해관계를 거짓으로 설명하는 경우에도 불공정 행위가 인정될 수 있으므로 선서진술서나 선언서를 통해 자료를 제출하는 경우에는 미국특허상표청(USPTO)에 거짓 정보를 제출하지 않도록 주의가 필요하다.²⁵⁾

22) *Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharms., Inc.*, 471 F.3d 1369, 1383 (Fed. Cir. 2006)

23) *Digital Control*, at 1316

24) *Digital Control*, at 1318 (Indeed, as noted by the district court, we are especially cognizant of misstatements made in an affidavit to the PTO. As such, we have previously found that the submission of a false affidavit may be determined to be ‘inherently material’.)

25) *Refac Intern., Ltd. v. Lotus Development Corp.*, 81 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996)

다만, 단순히 누적(Cumulative)되는 정보의 경우에는 중요성이 부정된다.²⁶⁾ 예를 들어 심사과정에서 이미 고려가 되었던 선행문헌과 동일한 정보의 경우에는 제출하지 않더라도 불공정 행위 문제가 발생하지 않으며 출원인이 알고서도 제출하지 않은 자료를 심사관이 확보하여 고려한 경우에도 불공정 행위 문제는 발생하지 않는다.

종래에는 출원단계에서 중요한 정보가 미국특허상표청(USPTO)에 제출되지 않은 경우에는 특허가 등록된 이후 재발행(Reissue)출원 또는 재심사(Reexamination) 절차를 진행하면서 관련 정보를 IDS(Information Disclosure Statement)로 제출한다고 하여도 출원단계에서의 정보개시 의무 위반에 따른 불공정 행위 문제가 치유되지 않았다. 따라서 미국에서는 마치 전염병처럼 주요 특허소송에서 거의 항상 불공정 행위 항변이 제기되고 있다는 비판이 있었고²⁷⁾ 이를 개선하기 위하여 2011년에 개정된 AIA(America Invents Act)를 통해 보충심사(Supplemental examination)제도를 도입하여 출원인에 의한 불공정 행위 문제를 치유할 수 있는 법적 제도 장치²⁸⁾를 마련하였다. 이에 대하여 후술하도록 한다.

(2) 기망의 의도(Intent to Deceive)

26) 37 C.F.R. §1.56(b) (Information is material to patentability when it is not cumulative to information already of record or being made of record in the application)

27) 1995년 1월 1일부터 2004년 12월 31일 사이에 불공정 행위 쟁점을 검토한 244개 판결을 분석한 결과 평균적으로 4건 중 1건(25%)에서만 불공정 행위가 인정됨. (Katherine Nolan-Stevaux, Inequitable Conduct Claims In The 21st Century: Combating The Plague, 20 Berkeley Tech. LJ. 147, 160-164 (2005))

28) 이와 관련하여 2012년 9월 16일부터 Supplemental Examination 제도를 실시하고 있다.

불공정 행위의 결과로 특허권 행사를 제한하기 위해서는 제출되지 않은 정보가 중요한 정보일 뿐만 아니라 중요한 정보를 의도적으로 미국특허상표청(USPTO)을 기망하기 위해서 제출하지 않았음을 입증하여야 한다. 이러한 기망의 의도는 주관적인 요건이며 직접적인 증거에 의해 입증되기는 힘들기 때문에 정황증거에 의해 입증될 수 있다.²⁹⁾ 예를 들어, 특허권자가 자신의 행동에 대해 신뢰성 있는 설명을 하지 못하거나 선의(good faith)로 행동하였음을 입증하지 못하는 것을 통해 기만적 의도를 추론할 수 있다.³⁰⁾ 또한 잘못된 정보를 제출하거나 중요한 정보를 제출하지 않은 것이 출원인이 중요한 정보를 알았거나 알았어야만 했던 경우라면 이러한 기만적 의도가 추론될 수 있다.³¹⁾ 특히 거짓정보가 포함된 선서진술서나 선언서의 제출과 같이 중요성이 높게 인정되는 경우에는 그 행위 자체만으로도 기만적 의도를 강하게 추론할 수 있다.³²⁾ 다만 앞에서 살펴본 바와 같이 불공정 행위를 주장하는 자는 명백하고 설득력 있는 증거의 법칙(Clear and convincing evidence)에 의해 기망의 의도를 입증해야 하므로 이러한 의도는 충분한 증거에 근거한 것으로 그 증거에 비추어 합리적이어야 할 뿐만 아니라 그것은 명백하고 설득력 있는 증거의 법칙(Clear and convincing evidence)을 충족할 수 있는 여러 증거로부터 얻어진 유일하고 가장 합리적인 추론이어야 한다.³³⁾ 만약 그리

29) Cargill, 476 F.3d at 1364. - “We have held that because direct evidence of deceptive intent is rarely available, such intent can be inferred from indirect and circumstantial evidence.”

30) Bruno Independent Living Aids, Inc. v. Acorn Mobility, 394 F.3d 1348, 1354 (Fed. Cir. 2005) - “More importantly, Bruno has not proffered a credible explanation for the nondisclosure, and an inference of deceptive intent may fairly be drawn in the absence of such an explanation.”

31) Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., 543 F.3d 1306, 1313(Fed. Cir. 2008)

32) Paragon Podiatry Laboratory, Inc. v. KLM Laboratories, Inc., 984 F.2d 1182, 1191(Fed. Cir. 1993)

33) Star Scientific, Inc. v. R.J.Reynolds Tobacco Co., 537 F.3d 1357,

한 추론을 지지할 직접적이거나 간접적인 증거가 없다면 기망의 의도에 대한 입증은 실패한 것이다.³⁴⁾

전술한 바와 같이 기망의 의도는 주관적인 것으로 이를 판단하는 기준이 시기에 따라 다소 상이하였고 특히 최근 Therasense 판결에서는 불공정 행위 항변의 남용을 규율하기 위하여 정보의 중요성(Materiality)과 기망의 의도(Intent to Deceive)에 대한 기준을 강화하는 판결이 나왔고 상술한 전통적인 판단기준이 다소 변경되게 되었다. 이에 대해서도 후술하도록 한다.

1.1.4 불공정 행위의 종류 - 선행기술 정보개시 의무

불공정 행위(Inequitable Conduct)란 통상적으로 출원인이 미국특허상표청(USPTO)을 상대로 출원 과정에서 정직과 신의의 의무(Duty of Candor & Good Faith)를 지키지 않은 것을 의미한다. 따라서 정직과 신의의 의무를 다하지 않은 일체의 행동들이 불공정 행위의 범주에 포함될 수 있으나 통상 아래의 유형들이 주로 문제가 될 수 있다.

- (i) 출원인이 알고 있거나 알게 된 선행기술(Prior art)을 미국특허상표청에 제시하지 않는 행위 - 선행기술 정보개시 의무 위반
- (ii) 발명자와 그의 양수인이 신규성 관련 규정(102(b)-Public use, On sale)을 위반하고 속여 특허를 받는 행위³⁵⁾
- (iii) 특허성을 지지하기 위해 허위의 Testing자료를 제출하는 행위³⁶⁾

1366(Fed. Cir. 2008).

34) Star Scientific, Inc. v. R.J.Reynolds Tobacco Co., 537 F.3d 1357, 1368(Fed. Cir. 2008).

35) E.G., Argus Chemical Corp. v. Fibre Glass-Evercoat Co., Inc., 759 F.2d 10, 225 U.S.P.Q. 1100 (Fed. Cir. 1985), cert. denied, 474 U.S. 903(1985).

36) Rohm & Hass Co. v. Crystal Chem. Co., 722 F.2d 1556, 220 U.S.P.Q. 289

(iv) 발명일을 앞당기기 위해 허위의 선서진술서(Affidavit)를 제출하는 행위³⁷⁾

(v) 발명을 실시하기 위한 최적 실시예(Best Mode)를 고의로 출원명세서에 개시하지 않는 행위³⁸⁾

이하에서는 불공정 행위에서 가장 문제가 되고 있는 선행기술(Prior art) 제출과 관련된 정보개시(IDS-Information Disclosure Statement) 의무에 대하여 살펴보고자 한다.

미국 특허법은 미국특허상표청(USPTO)에 대하여 절차를 진행하는 모든 당사자들에게 정보개시 의무를 부여한다. 즉 특허출원 후 특허등록을 받기까지 특허를 받고자 하는 자(발명자, 출원인, 변호사 등 출원과정에 관계한 자)는 정직과 신의·성실에 따라 특허성에 영향을 미친다고 생각하는 모든 중요한 정보를 미국특허상표청(USPTO)에 제공해야 하는 의무를 부담한다. 이러한 의무를 출원 관련 당사자에게 부담시키는 이유는 출원발명의 심사에 있어 심사관이 그 발명과 관련된 모든 선행기술을 검색하여 특허성을 판단한다는 것이 현실적으로 불가능하여 출원발명과 관련된 자에게 그들이 알고 있는 발명에 관한 모든 정보를 공개하도록 요구하여 하자 있는 특허권의 발생을 사전에 방지하기 위함이다. 즉 미국에서 출원발명의 특허성에 관한 정보를 개시하도록 의무화한 것은 유효한 특허가 등록될 수 있도록 노력하고 부당한 특허가 등록되지 않도록 하기 위한 것이며 이를 위해 출원인에게 신의와 성실의 원칙에 따라 출

(Fed. Cir. 1983)

37) *Timely Prod. Corp. v. Arron*, 523 F.2d 288, 187 U.S.P.Q. 257 (2d Cir. 1975)

38) *Consolidated Aluminum Corp. v. Foseco International Ltd.*, 910 F.2d 804, 15 U.S.P.Q. 2d 1481(Fed. Cir. 1990)

원발명의 특허성에 관한 정보를 개시할 의무를 부여한 것이다.

정보개시 의무는 정보개시 의무를 부담하는 자가 37 C.F.R § 1.97 규정 및 37 C.F.R. § 1.98 규정에 따라 IDS를 제출하고 이렇게 제출된 IDS가 미국특허상표청(USPTO)에 의해 인용될 경우 IDS 제출의무를 충족한 것으로 간주 된다.³⁹⁾

(1) 개시의무가 있는 자

IDS 제도는 미국특허상표청(USPTO)에 대한 행위에 있어서 발명자와 그의 대리인 등에게 “정직과 성실의 의무”를 부과하는 것이므로 특허의 출원과 심사진행에 관련된 각 개인들이 의무를 부담한다. 개인에게만 의무가 부여되기 때문에 단체나 기업 등은 의무를 부담하지 않는다. 이러한 개인으로는 발명자, 변호사나 특허대리인 및 특허출원 또는 진행에 실질적으로 관련이 있는 자와 발명자, 양수인 또는 이와 관련이 있는 모든 개인을 포함한다. 예를 들어 기업 내 IP Team에서 특허출원 등의 업무를 담당하고 있는 개인은 정보개시 의무를 부담⁴⁰⁾하며, 미국 Law Firm을 통해 미국 특허출원을 진행하는 외국 특허변호사 또한 미국 특허변호사에게 적용되는 의무와 동일한 기준의 의무가 부여된다.⁴¹⁾

39) 37 C.F.R. § 1.56(a) - The duty to disclose all information known to be material to patentability is deemed to be satisfied if all information known to be material to patentability of any claim issued in a patent was cited by the Office or submitted to the Office in the manner prescribed by §§ 1.97(b)-(d) and 1.98.

40) See MPEP 2001.01

41) *Gemveto Jewelry Co. v. Lambert Bros., Inc.*, 542 F. Supp. 933, 216 USPQ 976(SDNY 1982) - A patent was held invalid or unenforceable because patentee's foreign counsel did not disclose to patentee's United States counsel or to the Office prior art cited by the Dutch Patent

IDS를 제출할 수 있는 자는 정보개시 의무를 부담하는 자이다. 따라서 정보개시 의무를 갖지 않는 제3자는 IDS를 제출할 수 없으며⁴²⁾ 정보개시(Third Party Submission) 등의 제도를 이용해야 한다. 다만 선택적으로 제3자는 IDS를 제출할 의무가 있는 자에게 관련 정보를 개시함으로써 IDS를 제출할 의무가 있는 자가 관련 정보를 제출하도록 하여 간접적으로 IDS를 제출할 수 있다.⁴³⁾

(2) IDS 제출기간

IDS는 항상 제출이 가능한 것은 아니며 법정된 제출기간 동안에만 제출이 가능하다. 또한 특허청의 심사결과(OA-Office Action)에 대한 의견서 제출기간이 연장 가능한데 반해 IDS 제출기간은 연장이 불가능하다. IDS 제출기간이 중요한 이유는 i)법정기간이 경과할 경우에는 문제가 될 수 있는 선행자료가 특허청에 의해 고려될 수 있게 하기 위해 계속심사청구(RCE-Request for Continued Examination)를 진행하여야 하고, ii)IDS 제출기간에 따라 제출하여야 하는 서류와 납부하여야 하는 수수료가 달라지기 때문이다.

- ① 출원일로부터 3개월 이내 또는 최초거절통지(First Office action) 발송일 이전⁴⁴⁾

출원일로부터 3개월 이내(3개월이 되는 날 포함) 또는 최초거절통지

Office in connection with the patentee's corresponding Dutch applicant.

42) See MPEP § 609.

43) See 37 C.F.R. 1.56(d)

44) See 37 C.F.R. 1.97(b)

발송일 이전(발송일은 제외)까지는 진술서 제출과 수수료 납부 없이 IDS를 제출할 수 있다. 만약 PCT(Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제출원을 기초로 미국 국내단계로 진입한 경우에는 국내단계 진입일로부터 3개월 이내에 IDS를 제출할 수 있으며, 계속심사청구(RCE)를 한 경우에는 최초거절통지 발송일 이전까지 제출하여야 한다.⁴⁵⁾ 또한 3개월이 되는 날이 토요일, 일요일, 워싱턴DC 지역의 연방공휴일인 경우에는 다음 업무일 까지 제출이 가능하다. 여기서 최초거절통지는 본안에 관한 거절통지(OA on the merits)를 의미하므로 만약 거절이유가 발송되었으나 본안에 대한 것이 아닌, 예를 들어 한정요구(Restriction Requirement)⁴⁶⁾만이 포함된 거절이유통지에는 해당 거절이유통지(OA)가 발송된 이후에도 진술서와 수수료 없이 IDS를 제출할 수 있다.

IDS를 통해 제출된 내용은 심사관에 의해 검토되어 심사에 반영되며 심사관은 IDS를 통해 제출된 정보를 기초로 해당 출원에 대해 거절이유통지를 발송할 경우에는 해당 거절통지는 최후거절통지가 될 수 없고 非최후거절통지(Non-Final Office Action)가 된다. 통상 계속출원과 계속심사청구(RCE)의 경우 최초거절통지가 바로 최후거절통지가 될 수 있지만 만약 상기 기간에 제출된 IDS를 기초로 거절이유통지를 발송하는 경우 바로 최후거절통지(Final Office Action)를 할 수 없다⁴⁷⁾

- ② ①의 기간 경과 후, 최후거절통지(Final OA), 등록허여통지(Notice Of Allowance), Ex parte Quayle⁴⁸⁾ 발송일 까지⁴⁹⁾

45) 계속심사청구(RCE)는 새로운 출원이 아니므로 계속심사청구(RCE) 제출일 이후 3개월 이내에 IDS를 항상 제출할 수 있는 것은 아니다.

46) 서로 독립되거나 구별되는 복수의 발명이 하나의 출원명세서를 통해 출원된 경우 해당 발명 중 어느 하나를 출원인으로 하여금 선택하여 심사만도록 요구하는 거절통지를 말한다.

47) See MPEP § 609.04(b)

상술한 ①의 기간이 경과한 후 최후거절통지(Final OA), 등록허여 통지(Notice Of Allowance), Ex parte Quayle 거절 발송일 이전(발송일 제외)까지는 37 C.F.R. § 1.97(e)에 규정된 진술서(Statement) 또는 수수료⁵⁰⁾ 중 어느 하나를 제출 또는 납부함으로써 IDS를 제출할 수 있다. 만약 최후거절통지, 등록허여통지, Ex parte Quayle 거절이 발행된 이후에 해당 통지가 철회된 경우에는 해당 행위는 처음부터 없었던 것으로 취급한다.⁵¹⁾ 예를 들어 최후거절이유통지 이후 심사관과의 인터뷰를 통해 거절이유의 최후성(Finality)을 철회시켰다면 해당 최후거절이유통지는 처음부터 없었던 것이 되므로 다시 IDS를 제출할 수 있다. 37 C.F.R. § 1.97(e)에 규정된 진술서는, (i)미국출원과 우선권을 공유하는 패밀리 특허에 대하여 외국 특허청이 선행기술을 인용하여 거절이유를 발송한 날짜가 현재 제출하는 IDS 제출일로부터 3개월 이내라는 진술 또는 (ii)현재 제출하는 IDS 제출일로부터 3개월 이전에는 IDS에 포함된 정보가 외국 특허청 OA통지에 인용되지 않았고 IDS 제출 의무가 있는 자에게 알려지지 않았음을 선택하여 진술하여야 한다. 만약 3개월 이내에 제출하지 못한다면 진술서 대신에 수수료를 납부하면서 IDS를 제출해야 한다.

③ ①, ② 기간이 경과한 경우, 등록료 납부일 이전⁵²⁾

48) USPTO는 특허심사 마지막 단계에서 특허등록이 결정되었지만 Formal Objection이 존재할 경우 Ex parte Quayle에 근거한 Office Action을 출원인에게 발송한다. 특허등록사유가 존재하는 경우에 발행되기 때문에 특허출원에 대한 실체심사는 종료된다.

49) See 37 C.F.R. § 1.97(c)

50) For an information disclosure statement under § 1.97(c) or (d) or a submission under § 1.99.....\$180.00

51) See MPEP § 609.04(b)

52) 37 C.F.R § 1.97(d)

①과 ②의 기간이 경과하였으나 아직 등록료를 납부하기 전이라면 37 C.F.R. § 1.97(e)에 규정된 진술서와 수수료를 모두 제출/납부하면서 IDS를 제출할 수 있다. 진술서와 수수료를 모두 제출/납부해야 하므로 만약 진술서를 제출할 수 없는 상황이라면 IDS를 제출할 수 없다. 예를 들어 한국특허청에서 의견제출통지서가 발부된 날짜가 미국에 IDS를 제출하고자 하는 날짜보다 3개월 이전이라면 진술서를 제출할 수 없으므로 IDS를 제출할 수 없다. 이럴 경우에는 계속심사청구(RCE-Request for Continued Examination)를 진행하여 심사관으로 하여금 IDS 정보를 고려토록 해야 한다.

④ 등록료 납부 이후 최종 등록 전

등록허여통지서(Notice Of Allowance)⁵³⁾가 발부되면 그날로부터 3개월 이내에 등록료를 납부하여야 한다. 하지만 등록료를 납부하였다고 해서 바로 등록번호가 발부되어 등록되는 것이 아니라 소정의 기간(2주) 이후 Issue Notification을 통해 최종 등록된다. 만약 등록료 납부 이후 최종 등록 전 사이에 특허성에 관한 중대한 정보를 알게 된 경우에는 상술한 기간에 해당하지 않으므로 이러한 경우에는 해당 출원에 대한 등록철회⁵⁴⁾를 신청하면서 계속심사청구(RCE)를 통해 IDS를 제출할 수 있다.

53) 특허출원에 대한 심사 결과 특허법에 따른 특허요건과 특허청의 요구사항이 모두 만족되었다고 판단되면 심사관은 해당 특허출원에 대해 등록이 허여될 것이라고 통지한다. 허여통지서에는 등록료 액수가 특정되어 표시되며 허여통지서 발송일로부터 3개월 이내에 납부하여야 한다. 납부기간은 법정 기간으로 연장이 불가능하며 불납의 경우 해당 출원은 포기 간주된다.

54) 등록허여통지서가 발송된 이후라도 출원인의 요청이 있거나 특허청이 등록이 부적절하다고 판단한 경우(예 IDS 미제출 또는 불법성 확인의 경우)에는 등록철회가 가능하다. 출원인이 등록철회를 요청하는 경우에는 등록철회가 필요한 이유를 설명해야 한다.

만약 특허성에 관한 중요한 정보를 최종 등록 이후에 알게 되었다면 재발행(Reissue) 출원이나 재심사(Reexamination) 청구를 통해 관련 IDS를 제출할 수 있다.

(3) IDS 제출 정보

IDS 제출 의무와 관련된 특허시행규칙은 37 C.F.R. §1.97과 §1.98 이다. §1.97 규칙이 IDS 제출 절차에 대한 것이라면 §1.98 규칙은 제출 내용에 대한 것이다. 또한 MPEP(Manual of Patent Examining Procedure) Chapter 600의 Section 609와 Chapter 2000에는 IDS 제출 의무 이행과 관련된 구체적인 지침이 기재되어 있다.

37 C.F.R. §1.98(Content of information disclosure statement)에 따르면, 37 C.F.R. §1.97 절차에 따라 제출된 IDS에는 모든 특허, 공개문서, 출원문서 및 기타정보에 대한 리스트⁵⁵⁾와 외국특허 등의 사본⁵⁶⁾ 및 IDS로 제출되는 정보가 영어가 아닐 경우 본 발명과의 연관성(relevance)을 설명할 수 있는 간결한 설명문(concise explanation)⁵⁷⁾을 함께 제출해야 한다. 리스트 작성 시에는 미국등록특허와 미국공개특허는 기타 정보자료와 구분되도록 작성하여야 하며 리스트의 각 페이지에는 IDS 서류임을 표기하며 특허발명의 출원번호를 기재하여야 한다. 제출정보가 등록특허라면 발명자와 특허번호, 등록일을 기재하고, 공개특허라면 출원인과 공개번호, 공개일을 기재하고, 외국 등록특허나 외국 공개특허라면 해당 국가 또는 해당 특허청과 서류번호 및 공개일을 기재하여야 한다. 출판물인 경우에는 출판인과 저자, 관련 페이지 및 출판일과 출판 장소에 대

55) See 37 C.F.R. §1.98 (a)(1)

56) See 37 C.F.R. §1.98 (a)(2)

57) See 37 C.F.R. §1.98 (a)(3)

해 기재하여야 한다. 만약 제출하려는 정보자료들이 단순 반복(cumulative)되는 것이라면 그 중 하나에 대해서만 사본을 제출하고 나머지 자료들에 대해서는 사본을 제출할 필요가 없다. 또한 만약 선행 특허출원이 IDS에서 제대로 확인이 되지 않고 선행으로서의 유효한 특허출원일을 확보하지 않았으며 선행 특허출원에서 제출한 IDS 서류가 37 C.F.R. §1.98 (a),(b),(c) 규정에 따르지 않았을 경우에는 제출해야 하는 정보자료가 비록 선행 특허출원 과정에서 제출되었다 하더라도 이를 다시 제출해야 한다.⁵⁸⁾ 다만, 미국내 가출원(Provisional application)⁵⁹⁾건에 대해서는 실제 심사가 진행되지 않으므로 가출원건에 대해서는 IDS 제출이 허용되지 않으며, 만약 가출원건에 대해 IDS를 제출한다면 미국특허상표청(USPTO)의 선택에 따라 관련 정보자료는 반송되거나 폐기될 수 있다. IDS를 통해 제출되는 외국문헌의 경우 항상 번역문 제출이 요구되는 것은 아니며 IDS를 제출해야 하는 사람이 번역문을 즉시 제출할 수 있는 상황이라면 번역문 제출이 필요하다. 다만 번역문을 제출하는 경우라면 37 C.F.R. §1.98 (3)(i)에 따른 간결한 설명문을 제출할 필요가 없다.⁶⁰⁾

특히 심사지침서(MPEP)에 따르면 IDS를 통해 제출되어야 하는 선행 기술이 영어 이외의 외국어로 작성된 특허인 경우 간략한 설명문은 i) 해당 특허에 대응되는 패밀리 특허 중에서 영어로 작성된 특허를 제출하거나, ii) 해당 특허에 대해 영어로 작성된 검색 보고서를 제출하거나,

58) 37 C.F.R. §1.98 (d)

59) 특허출원시 청구항 및 선서서/선언서 없이 임시로 제출되는 출원으로서 출원서 준비가 간단하고 빠른 우선일을 확보하고자 하는 출원인에게 유용한 출원제도이다. 다만 가출원 이후 1년 이내에 청구항 등이 포함된 정규출원(Non-provisional application)을 진행하여야 한다.

60) See MPEP § 609.04(a) Content Requirements for an Information Disclosure Statement [R-7]

iii) 해당 특허와 본 발명의 연관성을 언급한 외국 특허청의 거절통지를 제출하는 방식으로 제출할 수 있다.⁶¹⁾

(4) IDS 제출/미제출 효과

출원인에게는 특허성에 대한 선행조사가 요구되지 않는다. 따라서 출원인이 IDS를 제출한 것이 선행조사가 진행된 것을 의미하지는 않으며 심사관이 선행조사를 진행하여야 한다. 또한 출원인이 IDS를 통해 제출한 자료는 특허성에 관한 중요한 정보로 자백한 것으로 취급되지 않는다.⁶²⁾ 다만 제출된 IDS가 심사관에게 제공되고 특허성 판단 시 고려된다면 추후 제3자는 고려된 IDS 정보를 이용하여 재심사 청구를 진행할 수 없게 된다.

IDS 제출 의무를 위반하는 것은 출원인에게 요구되는 정직(Duty of Candor)과 신의성실(Good Faith)의 의무를 위반하는 것이다. 특허청을 기만하거나 고의로 위법한 행위를 통해 정보개시 의무를 이행하지 않은 경우에는 특허등록이 허용될 수 없다. 설사 등록이 된다하여도 해당 특허권 행사가 집행불능(Unenforceable)이 될 수 있고 그와 관련된 특허(계속출원, 분할출원 등)까지도 권리 행사가 불가능하게 될 수 있다.

1.1.5 불공정 행위 관련 판례

(1) 판례의 역사

61) MPEP § 609.04(a)

62) The filing of an information disclosure statement shall not be construed to be an admission that the information cited in the statement is, or is considered to be, material to patentability as defined in § 1.56(b).

불공정행위(Inequitable Conduct)는 엄청난 위법행위와 연관되어 있는 특허들을 부정한 손(Unclean hands)의 원칙을 적용하여 기각(dismiss)시키고자 했던 세 개의 미국 대법원 판결로부터 시작되었다. 이러한 “부정한 손”과 관련된 세 개의 사건들은 불공정 행위의 새로운 원칙에 대한 기초를 형성하였으며 시대를 통해 발전되고 진화하였고 그 결과 불공정행위는 보다 넓은 범위의 잘못된 행동까지도 포함하게 되어, 단지 특허청과 법원들을 속이기 위한 의도에서 행해진 적극적인 위법행위뿐만 아니라 단순히 특허청에 정보를 개시하지 않은 것까지 포함하게 되었다. 이러한 결과는 자연스럽게 특허소송에 있어 피고인으로 하여금 원고인 특허권자가 IDS 관련정보를 제출하지 않아 특허권을 행사할 수 없다고 항변할 수 있는 기회를 주게 되었으며 이로 인해 소송비용이 천문학적 수준으로 증가하도록 만드는 폐해를 초래하였다. 이러한 문제점을 개선하고자 연방순회항소법원(CAFC)이 2011년 Therasense 사건을 통해 불공정행위를 판단하는 기준을 강화하도록 하는 판결을 하였고 이후 사건부터는 강화된 판단기준에 따라 불공정행위를 판단해 오고 있다. 하지만 강화된 판단기준 내용이 다소 모호한 면이 있다는 문제점이 지적되어 왔다. 결국 최근 사건인 1st Media v. Sony Computer Entertainment 사건에서 강화된 판단기준의 문제점에 대해 연방대법원의 판단을 구하는 상고가 제출되었으나 아쉽게도 받아들여지지 않았다.⁶³⁾

이하에서는 불공정행위의 기초를 형성한 세 개의 사건들을 차례로 살펴보고, 다음으로는 불공정행위가 인정된 사건들과 인정되지 않은 사건들을 구분⁶⁴⁾하여 살펴본 다음 마지막으로 불공정행위 판단기준을 강화

63) Petition for certiorari denied on October 15, 2013

64) 불공정행위가 처음 인정된 사건 이후로 각 사건의 구체적 내용에 따라 불공정행위가 인정된 사건과 인정되지 않은 사건들이 시간적으로 혼재되어

시켰던 Therasense 사건과 최근 연방대법원에 상고중인 Sony Computer Entertainment 사건에 대해 살펴봄으로써 각각의 시사점들을 고찰해 보고자 한다.

(2) 불공정행위 기초를 형성한 세 개의 사건들

① Keystone Driller Co. v. General Excavator Co. 사건⁶⁵⁾

가. 사건의 개요

Keystone 사건은 증거의 조작과 은닉에 관련된 사건으로, 특허권자가 특허출원 전에 제3자에 의한 선사용의 가능성에 대해 알고 있었으나 이를 미국특허상표청(USPTO)에 고지하지 않았다. 특히 특허가 등록된 이후에 특허권자는 선사용자에게 돈을 지급하며 선사용자의 사용이 실패한 실험이었다고 거짓 진술하도록 하였으며 이러한 사실에 대해 비밀을 유지해 줄 것을 요청하였다. 그 후 특허권자는 본 특허와 다른 두개의 특허를 가지고 Byers Machine社를 상대로 특허 권리를 주장하였다. 선사용 및 사실 은폐에 대해 법원은 관련 사실을 몰랐기 때문에 법원은 특허가 유효하며 침해되었으며 이에 금지명령을 승인하였다.

그 후 특허권자는 같은 특허들을 가지고 General Excavator社와 Osgood社를 상대로 특허침해를 주장하였으며 이전 Byers 케이스에서의 판결을 근거로 임시 금지청구를 요청하였다. 이에 지방법원은 금지청구 요청에 대해서는 받아들이지 않으면서 대신 피고로 하여금 공탁을 하도

있는바, 인정된 사건과 인정되지 않은 사건들로 구분해서 살펴보고자 한다.
65) Keystone Driller Co. v. General Excavator Co., 290 U.S. 240 (1933)

록 하였다. 이에 대하여 본건 피고는 특허권자와 선사용자 사이의 부당 거래에 대한 증거를 발견하여 제출하였으나 지방법원은 “부정한 손“의 이론으로 당해 사건을 기각하지 않았다. 이에 대한 항소에서 제6 순회법원은 지방법원의 판결과 반대 의견을 보이며 訴를 기각하여 환송시켰다.

나. 대법원의 판단

대법원도 항소법원의 의견에 동의하였다. 대법원은 만약 특허권자와 선사용자 사이의 부당거래가 이전 Byers 케이스에서 확인이 되었다면 하급법원은 의심할 여지없이 그러한 행동의 이유로 訴를 기각하였을 것이라고 설명하였다. 특허권자가 General Excavator社를 상대로 한 케이스에서 금지청구를 구하기 위해 이전 Byers 케이스에서의 판결내용을 이용하였기 때문에, 그것 자체가 “Clean hand”로 법원에 소송을 제기한 것이 아니고 따라서 금번 케이스를 기각하는 것이 합당하다고 대법원은 판결하였다.

② Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co. 사건⁶⁶⁾

가. 사건의 개요

Hazel-Atlas 사건은 증거의 조작과 은닉에 관련된 사건이었다. 특허청으로부터의 거절결정을 명백히 극복할 수 없는 상황에 이르자 특허권자의 변호사들은 발명이 마치 주목할 만한 진보를 이룬 발명인양 묘사하는 글을 썼고 당시 잘 알려진 전문가인 William Clarke씨에게 추천 서명

66) Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co., 322 U.S. 238 (1944)

을 받아 그 글을 무역저널에 기고하였다. 특허권자가 그의 특허발명의 우수성을 지지하는 Clarke씨의 기고문을 특허청에 제출하자 특허청은 특허발명에 대해 특허를 부여하였다.

특허권자는 Hazel-Atlas Glass社가 자신의 특허를 침해하였다고 주장하며 Hazel-Atlas Glass社를 상대로 소송을 제기하였다. 하지만 지방법원은 非침해라고 판결을 하였고 이에 항소하여 특허권자의 변호사들은 Clarke씨의 기고문 내용을 주장하였다. 이에 제3 순회법원은 지방법원의 판결을 뒤엎고 특허권이 유효하며 특허침해를 당했다고 판결을 하였다. 이후 특허권자는 Clarke씨와 몇 번 접촉을 하면서 Clarke씨의 기고문 내용의 문제점을 감추기 위해 노력하였다. Hazel-Atlas社가 특허권자와 협상을 마무리하자 특허권자는 Clarke씨에게 총 \$8,000을 지급하였다. 이러한 사실들은 이후 United States와 Hartford-Empire社와의 소송에서 표면상으로 드러났다.

이렇게 새로이 발견된 사실들에 기초하여 Hazel-Atlas社는 제3 순회법원에 이전 판결내용을 무효화해 달라고 청원을 하였으나 거절을 당하였고 이에 대법원에 상고하였다.

나. 대법원의 판단

대법원은 만약 지방법원이 특허권자가 특허청을 상대로 사기를 쳤다는 것을 알았더라면 “부정한 손”의 원칙에 따라 특허권자의 소송을 기각하였을 것이라고 설명하였다. 마찬가지로 만약 제3 순회법원도 특허권자가 행한 증거은닉의 사실을 알았더라면 또한 항소를 기각하였을 것이라고 하였다. 따라서 대법원은 Hazel-Atlas社를 상대로 한 항소법원의 판결을 무효화하고 특허권자의 소송을 기각하였던 原판결을 인용하였다.

③ Precision Instruments Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co. 사건⁶⁷⁾

가. 사건의 개요

Precision 사건에서는, 특허권자가 특허청을 상대로 위증의 증거를 은닉하였고 위증으로 얼룩진 특허권을 행사하고자 하였다. 특허청은 Larson씨에 의해 출원된 특허와 Zimmerman씨에 의해 출원된 특허 사이의 Interference⁶⁸⁾ 문제를 해결하여야 하는 상황이었다. 당시 Automotive Maintenance Machinery社는 Zimmerman씨의 특허발명을 보유하고 있는 상황이었고, Larson씨는 아이디어의 착상, 도면, 설명, 아이디어의 실시 등에 대한 허위의 날짜가 기재된 예비 진술서류를 특허청에 제출한 상황이었다. 그 후 Larson씨는 Interference 절차에서 이러한 허위 날짜를 지지하는 증언을 하였다.

Automotive社는 이러한 위증사실을 발견하였지만 이러한 정보를 특허청에 알리지는 않았다. 대신에 Automotive社는 Larson씨와 사적 계약을 체결하여 Larson씨 특허출원에 대한 권리를 Automotive社에게 양도하도록 하였고 Larson씨의 위증에 대한 증거는 은닉하였다. 그리고 마침내 Automotive社는 兩 특허출원 모두에 대한 특허권을 확보하였다. Larson씨의 특허발명이 위증에 대한 문제가 있음을 알고 있으면서도 Automotive社는 다른 사람들을 상대로 특허권을 행사하였다.

67) Precision Instruments Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co., 324 U.S. 806 (1945)

68) 과거 미국은 선발명자 주의를 따랐기 때문에 Interference 절차를 통해 복수개의 발명 중 어떤 것이 先발명인가를 따졌다.

지방법원은 Automotive社가 “부정한 손”에 관한 문제가 있음을 발견하였고 이에 관련 소송을 기각하였다. 이에 항소하자 제7 순회법원은 지방법원의 판결을 뒤엎었고, 다시 대법원에 상고하게 되었다.

나. 대법원의 판단

대법원은 제7 순회법원의 판결을 뒤엎으면서 지방법원의 기각판결은 특허권자가 특허청을 상대로 위증의 사실을 고지하지 않았기 때문뿐만 아니라 그러한 위증의 증거를 적극적으로 은닉하였기 때문에 정당화된다고 설명하였다.

④ Keystone사건, Hazel-Atlas사건, Precision사건 검토

불공정 행위(Inequitable Conduct)는 만약 입증이 된다면 특허권의 행사를 제한하는 특허 침해에 대한 형평법상의 방어 수단이다. 이러한 원칙은 엄청난 위법행위와 연관되어 있는 특허들을 부정한 손(Unclean hands)의 원칙을 적용하여 기각(dismiss)시키고자 했던 상기의 세 개의 미국 대법원 판결로부터 시작되었다.

Keystone사건, Hazel-Atlas사건, 그리고 Precision사건의 “부정한 손” 케이스들은 시대를 통해 발전되고 진화된 불공정 행위의 새로운 원칙에 대한 기초를 형성했다. 대법원 판결을 통해 다뤄진 이러한 “부정한 손”과 관련된 사건들은 각각 위증, 거짓증거의 생산, 그리고 증거의 은닉을 포함하는 특별히 심각한 위법행위와 관련된 사건들이었다.⁶⁹⁾ 더욱이 그

69) See Precision, 324 U.S. at 816-20; Hazel-Atlas, 322 U.S. at 240; Keystone, 290 U.S. at 243.

사건들은 모두 특허청뿐만 아니라 법원들을 속이기 위하여 치밀하게 계획되었고 신중하게 실행된 계획에 관련된 것들이었다. 불공정 행위 원칙이 이러한 “부정한 손” 사건들로부터 발전됨에 따라 불공정 행위는 보다 넓은 범위의 잘못된 행동까지도 포함하게 되어, 단지 특허청과 법원들을 속이기 위한 의도에서 행해진 적극적인 위법행위뿐만 아니라 단순히 특허청에 정보를 개시하지 않은 것까지 포함하게 되었다. 불공정 행위는 또한 다르면서도 좀 더 강력한 해결책⁷⁰⁾을 적용함으로써 “부정한 손”의 원칙으로부터 갈라지게 되었다.

(3) 불공정행위가 인정된 주요 사건들

① Kaiser Foundation v. Abbott Laboratories 사건⁷¹⁾

가. 사건의 개요

Hytrin이란 이름으로 시판되는 고혈압과 전립선 비대 치료약의 독점적 제조자인 Abbott로부터 Hytrin을 구매하는 의료보험 사업자인 Kaiser는 Abbott가 불법적으로 시장에서 독점적인 지위를 유지하여 독점금지에 관한 법인 셔먼법(Sherman Act)을 위반하였음을 이유로 Abbott를 제소하였다. Kaiser는 Abbott가 시장에서의 Hytrin의 독점판매를 유지하기 위하여 나중에 출원한 '207특허는 등록과정에서 고의로 미

70) 단순히 해당 소송에 대해 기각판결을 하는 것보다 오히려 특허의 전체에 대해 권리행사를 할 수 없도록 하였다. See Precision, 324 U.S. at 819; Hazel-Atlas, 322 U.S. at 251; Keystone, 290 U.S. at 247.

71) Kaiser Foundation Health Plan Inc., v. Abbott Laboratories, Inc.; Geneva Pharmaceuticals Technology Corporation 552 F.3d 1033 (Fed.Cir. January 13, 2009)

국특허상표청(USPTO)에 잘못된 정보를 제공하여 획득된 것이며 이렇게 획득한 특허를 이용하여 경쟁업체를 배제하는 경우에까지 신약신청(New Drug Application; NDA)상의 권리인 소송을 통한 독점지위 유지 연장의 효력을 인정해줄 수 없다는 원칙⁷²⁾에 따른 주장을 하였으나, 지방법원에서는 Kaiser가 이에 대한 어떠한 증거자료를 제출하지 못하였다는 이유로 받아들이지 않았고, 이에 Kaiser는 항소를 진행하게 되었다.

나. 항소법원의 판단

연방순회 항소법원(CAFC)에서는 Purdue Pharma L.P. 사건⁷³⁾에서 기망행위의 고의성 입증은 정황증거에 따라 입증될 수밖에 없다고 판시한 부분을 인용하여, Abbott가 '207특허를 출원한 시기는 Abbott가 Hytrin의 독점판매를 유지하기 위하여 '207특허가 필요한 때였고, Hytrin의 승인을 위해 FDA에 신약신청을 할 당시의 Abbott의 세 건의 특허 중 두 건은 1995년까지 그 효력이 만료되고 나머지 한 건은 Hytrin을 충분히 클레임하지 못하였으므로 Abbott는 1993년부터 '207특허를 포함한 세 건의 특허를 추가로 출원하였으며, 일본의 Sumika Fine Chemical사가 Hytrin의 일부 조성을 클레임하여 Abbott에 앞서 출원 등록한 특허("Sumika 특허")가 Abbott의 특허를 심사한 심사관에 의해 충분히 이해되는 경우에는 '207특허의 등록을 받기 힘든 유일한 자료였다는 정황으로 볼 때, Abbott의 사내 변호사가 Sumika 특허를 정보공개의 의무에 따라 미국특허상표청에 제출함에 있어서 전문을 영문번역하여 제

72) Walker Process fraud라 함. (Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp., 382 U.S. 172, 177, 86 S.Ct. 347, 15 L. ED. 2d 247 (1965))

73) Purdue Pharma L.P. v. Endo Pharms. Inc., 438 F.3d at 1133-34

출하지 않고 초록만을 영문번역하여 제출한 것은 Abbott가 의도적으로 기망행위를 한 것이라고 판시하였다.

다. 검 토

지방법원에서는 피고가 원고의 불공정 행위를 입증하기 위한 구체적인 증거를 제시하지 못하였다는 이유로 피고의 불공정 행위 항변을 인정하지 않았으나, 항소심에서는 기망행위의 고의성 입증은 정황증거에 따라 입증될 수밖에 없음을 인정하며 피고의 불공정 행위 항변을 인정하였던 사건이다. 통상 특허출원인이 특허등록 전에 알게 된 중요한 정보는 IDS 제출을 해야 하는 의무가 있으며, 미국 출원특허의 특허성에 문제가 있을 것으로 예상되는 선행특허에 대해서는 만약 그 선행특허가 영문으로 작성되지 않은 특허라면 관련된 부분에 대하여 영문 번역하여 제출하거나 바람직하게는 전문을 영문 번역하여 제출하는 것이 좋으며, 관련성 없는 영문 초록(Abstract)만을 제출하는 것은 피해야 할 것이다.

② SEL v. Samsung Electronics 사건⁷⁴⁾

가. 사건의 개요

반도체기술을 연구 개발하는 일본기업 SEL(Semiconductor Energy Laboratory Co.)이 미국특허를 소유하고 있었으며 그 특허를 출원할 당시 일본어로 된 문헌을 IDS로 정보제출 하였다. 그 후 SEL이 Samsung

74) Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co.(Fed. Cir. March 2, 2000)

Electronics를 상대로 제기한 특허침해소송에서 지방법원은 SEL이 일본어로 된 문헌을 정보제출 할 때에 특허법 시행규칙 37 CFR Section 1.98(a)(3)에 따라 기재의 관련성에 관한 간단한 설명문은 제출했으나 그 설명문에는 특허요건에 영향을 미치는 중요한 부분이 어떤 부분인지 개시되지 않았고 그 결과 특허심사절차 중 외국 문헌(일본어 문헌)을 다룸에 있어서 SEL는 불공정행위를 하였다고 인정하면서 SEL의 특허권 행사를 제한(unenforceable)하는 판시를 하였다.⁷⁵⁾

나. 항소법원의 판단

항소심에서 연방순회 항소법원(CAFC)은 SEL의 정보개시의무 위반을 인정하고 불공정한 행위에 의해 권리행사가 불능(unenforceable)이라고 판단하면서, 연방순회 항소법원은 SEL이 제출한 설명문의 대상 부분이외의 부분이 특허요건에 영향을 미치는 중요한 부분이며 그 부분을 SEL은 고의로 은닉했다며 정보개시의무(IDS) 위반이라고 인정하였다.

다. 검토

지방법원에서는 원고가 영문으로 작성되지 않은 선행문헌을 IDS로 제출할 때 기재의 관련성에 관한 간단한 설명문은 제출하였으나 특허성과 관련된 중요한 정보는 누락했다는 이유로 피고의 불공정 행위 항변을 인정하였고 이에 원고가 항소하였으나 같은 이유로 원고의 불공정 행위가 인정된 사건이다. 통상 영문초록(Abstract)의 경우 150자 內로 작성해

75) SEL 1, 4 F. Supp. 2d 473, SEL 2, 4 F. Supp. 2d 477, SEL 3, 24 F.Supp. 2d 537 (E. D. VA 1998)

야 하기 때문에 관련 내용이 충분히 개시되지 않을 경우가 대부분인 관계로 만약 IDS로 제출해야 하는 선행문헌이 영문 이외의 문헌이라면 영문초록만을 제출하는 것은 바람직하지 않다. 또한 특허성과 관련성 있는 부분만을 영문번역하여 제출할 수 있으나 그 외 내용이 특허성과 연관된 내용을 포함할 수 있으므로 바람직하게는 전문을 영문으로 번역하여 IDS 제출하는 것이 바람직할 것이다.

(4) 불공정 행위 항변이 인정되지 않은 사건들

① Star Scientific v. R.J.Reynolds Tobacco co. 사건⁷⁶⁾

가. 사건의 개요

담배에서 발암성물질을 제거하는 방법의 미국특허를 가지고 있는 Star社는 자신의 특허를 침해했다는 이유로 RJR社를 법원에 제소했다. 이에 RJR社는 Star社가 同社의 컨설턴트인 Burton 박사의 서신을 미국 특허상표청(USPTO)에 제출하지 않은 것을 문제 삼아 이를 불공정 행위라고 주장하였고 지방법원은 이러한 RJR社의 주장을 인정하였다. 이에 Star社는 1심 판결에 불복하여 CAFC에 항소하였다.

나. 항소법원의 판단

CAFC는 불공정 행위에 대한 입증의무는 침해자측에 있으며 그 증명

76) Star Scientific, Inc. v. R.J.Reynolds Tobacco Co. (Fed. Cir. August 25, 2008)

은 명백하고 설득력 있는 증거의 법칙(Clear and convincing evidence)에 따라 하여야 하나 RJR社는 이러한 기준에 따른 입증을 하지 못해 특허 전체를 집행불능이라 할 만한 현저한 불공정 행위가 있었다고 인정할 수 없다고 결론을 내렸다. 또한 CAFC는 Burton 박사의 정보는 중복되는 정보로서 중요하지 않은 것이라고 결론을 내리고 지방법원 판결을 파기하고 환송하였다.

다. 검 토

지방법원에서는 원고가 관련문건을 미국특허상표청에 제출하지 않은 사실에 기인하여 원고의 불공정 행위를 인정하였으나, 항소법원에서는 이에 따른 불공정 행위를 인정하지 않았다. 통상 불공정 행위를 주장하는 자는 이에 대한 입증책임이 있으며 그 입증은 명백하고 설득력 있는 증거의 법칙에 따라야 한다. 불공정 행위를 주장하기 위해서는 관련된 정보가 중요한 것이어야 하며 이러한 정보를 미국특허상표청에 제출하지 않은 것이 미국특허상표청을 속이고자 했던 의도성이 있었음을 입증해야 한다. 만약 특허출원인이 관련 정보를 미국특허상표청에 제출하여 심사관이 이미 이를 고려하였다면 이와 연관된 정보는 중복(cumulative)된 정보로서 다시 미국특허상표청에 제출할 필요가 없으며 이를 기초로 불공정 행위 항변을 할 수 없다.

② Line Rothman v. Target Corp. 사건⁷⁷⁾

77) Line Rothman and Glamourmom LLC v. Target Corp., 556 F.3d 1310(Fed. Cir. February 13, 2009)

가. 사건의 개요

아기를 양육하는 엄마들을 위해 가슴을 지탱해 주는 기제가 옷 속에 안보이게 위치한 육아복에 관한 특허를 보유하고 있던 원고 Line Rothman은 공동피고 중 하나인 Leading Lady社와 자신의 특허에 대한 라이선스 협상을 진행하던 중 협상이 결렬되었고 Leading Lady社는 독자 개발한 육아복을 Target 등 여러 마트 및 백화점을 통해 판매하였다. 이에 원고 Line Rothman은 Leading Lady와 Target을 상대로 소송을 제기하였고, Target은 Rothman이 Leading Lady로부터 받은 디자인특허 두건을 특허 출원시 심사관에게 제출하지 않아 이는 불공정 행위에 해당한다고 주장한바 1심에서는 이러한 피고의 주장을 인정하여 Rothman이 항소하였다.

나. 항소법원의 판단

CAFC에서는 Rothman의 변호사가 Leading Lady로부터 받은 디자인 특허 두건 중 한건에 대하여 유사한 디자인을 검색하고 여러 건의 증거를 제출한 결과 상기 한건의 디자인특허는 Rothman의 특허출원과 관련하여 중요한 자료라고 할 만한 결정적인 증거를 보여주지 못하였기 때문에 이는 불공정 행위에 해당하지 않는다고 판시하였다. 또한 나머지 한건의 디자인특허에 대해서도 Rothman이 상기 디자인특허가 단순히 선행자료가 되지 않는다고 생각하여 제출하지 않았고 특허청을 고의로 속일 생각이 있었다는 증거를 찾을 수 없다고 하여 피항소인의 불공정 행위 항변을 인정하지 않고 1심 지방법원으로 파기 환송하였다.

③ Teva Pharms v. AstraZeneca Pharms 사건⁷⁸⁾

가. 사건의 개요

항정신병 의약품에 관한 특허권자인 원고 AstraZeneca는 기타 항정신병 의약품과는 달리 원하지 않는 신체경련 등의 부작용을 유발하지 않는 의약품을 판매하고 있었으며, 피고 Teva Pharms는 자신의 항정신병 의약품에 대한 제조 및 판매 승인을 받기 위하여 원고 AstraZeneca의 특허가 무효이며 피고는 원고의 특허를 침해하지 않았다는 선언하에 미국 일반 의약품 승인 신청을 하였다. 피고는 원고의 데이터 정보로부터 몇몇 선행기술에 나타난 조합이 항정신병 활동을 보여줄 수 있음을 알 수 있기 때문에 이러한 정보가 심사관에게 제출되어졌어야 했다고 주장하였다. 하지만 1심 법원은 이러한 피고의 주장을 인정하지 않았다.

나. 항소법원의 판단

CAFC는 해당 물질이 구조적으로 유사하다고 하여 항정신병적 행동이 전형적인지 비전형적인지를 알려주는 것은 아니기 때문에 원고가 Schmutz X를 실험한 데이터 대신에 Schmutz B의 실험 데이터를 제출한 것은 중대한 허위진술이라고 볼 수 없어 불공정 행위가 아니라고 판결한 지방법원의 판결을 확인하였다.

④ Larson Manufacturing Co. v. Aluminart Products Ltd. 사건⁷⁹⁾

78) AstraZeneca Pharmaceuticals LP and AstraZeneca UK Ltd., v. Teva Pharmaceuticals USA Inc. and Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. 583 F.3d 766(Fed. Cir. September 25, 2009).

가. 사건의 개요

원고인 Larson Manufacturing社는 길이가 변동 가능한 스크린이 장착된 문(Door)에 대한 특허를 보유하고 있었으며 피고 Aluminart Products 社가 원고의 특허를 침해했다는 이유로 지방법원에 제소하였다. 지방법원에서는 원고 특허가 재심사 받는 과정에서 심사관에게 관련 선행자료 및 계속출원시 특허청으로부터 받았던 두건의 거절결정 자료를 제출하지 않았던 불공정 행위가 있었음을 이유로 원고가 제기한 소를 기각하였다.

나. 항소법원의 판단

CAFC는 상기 선행자료가 이미 재심사를 진행한 심사관에게 제출되었기 때문에 중요하지 않은 자료이지만 상기 두건의 거절결정 자료는 지방법원이 판시한 바와 같이 중요한 자료이며 이에 지방법원으로 하여금 Larson이 자료를 제출하지 않은 행위에 기망의 의도가 있었는지에 대해 다시 심리하도록 사건을 지방법원으로 파기 환송하였다.

⑤ 불공정 행위 항변이 인정되지 않은 사건들에 대한 검토

불공정 행위 항변이 Keystone사건, Hazel-Atlas사건, 그리고 Precision사건들로부터 발전됨에 따라 불공정 행위는 보다 넓은 범위의 잘못된 행동까지도 포함하게 되어, 단지 특허청과 법원들을 속이기 위한

79) Larson Manufacturing Company of South Dakota, Inc. v. Aluminart Products Ltd, 559 F.3d 1317(Fed. Cir. March 18, 2009).

의도에서 행해진 적극적인 위법 행위뿐만 아니라 단순히 특허청에 정보를 개시하지 않은 것까지 포함하게 되었다. 불공정 행위는 또한 다르면서도 좀 더 강력한 해결책⁸⁰⁾을 적용함으로써 “부정한 손”의 원칙으로부터 갈라지게 되었다. 이러한 보다 폭 넓고 보다 강력한 해결법에 따라, 불공정 행위는 속이고자 했던 의도요건과 정보요건 모두에 대한 확인을 요구하게 되었다.⁸¹⁾ 불공정 행위를 이용한 방어기법을 활용하기 위해 기소된 침해자는 특허출원인이 특허청을 속이기 위한 구체적인 의도를 가지고 중요한 정보를 잘못 제출하였거나 제출하지 않았다는 점을 입증하여야 한다. 즉, 기소된 침해자는 두 가지 요건인 의도와 중요성을 명백하고 설득력 있는 증거의 법칙(Clear and convincing evidence)에 의해 입증하여야 한다. 만약 기소된 침해자가 두 가지 요건을 입증한다면 지방법원은 특허청을 상대로 한 특허출원인의 행동이 특허 전체를 무력화(Unenforceable)시키는 것을 정당화하는지에 대하여 결정하기 위해 형평성(Equity)을 따져보아야 한다.

불공정 행위를 주장하기 위해서는 상기의 두 가지 요건을 입증하여야 하는 부담이 있지만 상당수의 침해자는 특허침해소송에서 자동적으로 불공정 행위를 주장하는 문제점을 초래하였고 그 결과 연방순회항소법원(CAFC)에서 다음의 Therasense 판결을 통해 상기 두 가지 요건의 판단 기준을 강화하도록 만들었다.

⑥ Therasense⁸²⁾ v. Becton 사건

80) 단순히 해당 소송에 대해 기각판결을 하는 것보다 오히려 특허의 전체에 대해 권리행사를 할 수 없도록 하였다. See Precision, 324 U.S. at 819; Hazel-Atlas, 322 U.S. at 251; Keystone, 290 U.S. at 247.

81) Star Scientific Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co., 537 F.3d 1357, 1365 (Fed. Cir. 2008)

82) Now known as Abbott Diabetes Care, Inc.

가. 사건의 개요

Abbott는 1984년에 '551 특허⁸³⁾를 출원하였으며 13년에 걸쳐 Abbott 소유의 또 다른 특허인 US 4,545,382 특허⁸⁴⁾에 의해 신규성(anticipation) 및 자명성(obviousness) 문제로 여러 번 거절을 반복해서 받았다.

1997년에 Abbott의 특허변호사인 Lawrence Pope와 Abbott의 R&D 소장인 Gordon Sanghera박사는 '551 특허의 등록을 위해, '551 특허는 보호막이 필요 없는 반면 '382 특허는 보호막이 필요한 발명이라고 차별화를 시키면서 미국특허상표청(USPTO)에 선서진술서(Affidavit)⁸⁵⁾를 제출하며 특허등록을 받았다.

하지만 여러 해 전에 미국 '382 특허의 유럽 Family 특허(EP 0078636, 이하 EP '636)를 등록받는 과정에서, Abbott社は 확산 억제용 막에 대한 내용이 개시된 독일 선행문언과 차별화 시키기 위하여, EP '636 특허발명은 확산 억제용 막을 필요로 하지 않는다고 항변하였다.

2004년 3월에, Becton社は 미국 특허 6,143,164(이하 '164)와 6,592,745(이하 '745)에 대해 비침해 확인판결을 구하며 Massachusetts

83) '551 특허는 당뇨병 관리를 위한 일회용 포도당 검사 스트립(Strip)에 관한 특허이며 Claim1은 전극상에 막(membrane)이 없이 전체 혈액을 검사하기 위한 전기화학적 센서를 구비한 검사 스트립을 특허청구하고 있음.

84) '382 특허는 보호막에 대해 “선택적이나 생혈(live blood - 체내에 있는 혈액을 의미)에 쓰일 때는 바람직하게는 필요한 것”이며 “효소와 중간매개체 층을 모두 감싸며 물과 포도당 분자를 투과시킬 수 있는 것”으로 기재됨.

85) “선행특허('382)는 전체 혈액 샘플에서의 사용을 위해 보호층은 필수적인 것으로 이해하고 있으며 당업자라면 '382 특허의 개시내용이 전체 혈액 샘플에서의 보호막 사용이 선택적인 것으로 이해하지는 않을 것이며, Column 4, Line 63에 기재된 ‘선택적이나 바람직하게’라는 말이 기술적인 교시가 아닌 특허 용어로 이해할 것이다. '382 특허에는 전체 혈액 샘플에 사용되는 보호막 없는 활성전극에 대한 내용이 교시나 암시도 되어 있지 않다.”라는 취지의 선서진술서(Affidavit)를 제출하였다.

지방법원에 Abbott社를 상대로 소송을 제기하였다. Becton社의 제품은 혈액내 포도당 측정 스트립(BD Test Strip)이었으며, Abbott社는 Becton社의 스트립 제품이 '164 특허, '745 특허 및 '551 특허를 침해하였다고 주장하며 California 북부지방법원에 반소(countersue)를 제기하였다. 그 후 Massachusetts 지방법원은 관련 사건을 California 북부지방법원에 이송하였고, Abbott社는 그 후 Becton社의 공급업체인 Nova社를 상기 특허들을 침해했다는 이유로 제소하였다. 2005년 8월에, Abbott社는 Bayer社의 제품들이 '551 특허와 '745 특허를 침해했다고 주장하며 Bayer社를 또한 제소하였다. 이에 California 북부지방법원은 모든 사건들을 병합하였다.

나. 1심법원의 판단

California 북부지방법원은 '164 특허와 '745 특허의 모든 청구항들이 비침해라는 약식판결(summary judgment)를 내렸다. 상기 법원은 또한 '745 특허의 거의 모든 청구항들이 신규성을 결여하여 무효라고 판결하였다. Bench tria⁸⁶⁾ 이후에, 상기 법원은 '551 특허의 청구항 1항 내지 4항이 '382 특허와 US 4,225,410 특허 대비 진보성이 없어 무효라고 판결하였다. 진보성 관련하여 핵심이 되는 사항은 선행특허가 보호막 없는 포도당 센서를 개시하였는지에 대한 것이었다. 상기 법원은 '382 특허가 보호막이 요구되지는 않으나 바람직하게는 필요한 생혈(live blood)에서의 경우를 제외한 모든 경우에는는 선택적으로 사용되는 센서 기술을 개시하고 있다고 판결하였다. 중요한 사항으로, 상기 법원은 Abbott社가 1994년 1월 12일 및 1995년 5월 23일에 유럽특허청(EPO)에 제출하였던

86) 배심원에 의한 재판이 아닌 판사 단독에 의한 재판

관련 서류들을 미국특허상표청(USPTO)에 제출하지 않았기 때문에 ‘551 특허는 불공정행위(Inequitable Conduct) 문제로 특허권리를 행사할 수 없다(Unenforceable)고 판결하였고 이에 Abbott社는 무효(Invalidity), 권리행사불능(Unenforceability) 및 비침해(Noninfringement) 판결에 대해 항소하였다.

다. 항소법원의 판단

불공정행위 주장 남용에 따른 문제점들을 인식하는 항소법원은 전원 일체 판결을 구하는 Abbott社의 청원서를 승인하며 California 북부지방법원의 불공정행위 관련 판결을 파기 환송하였다. 이렇듯 불공정 행위 항변을 인정하지 않은 항소법원의 판단배경은 다음과 같다.

불공정 행위가 “부정한 손”의 원칙으로부터 유래하였기 때문에 속이고자 하는 의도(intent to deceive)와 정보의 중요성(materiality)에 관한 기준들은 시대를 통해 그 기준들이 변화하였다. 과거에, 연방순회 항소법원은 의도성 요건을 만족시키기 위한 기준을 낮게 설정하여, 중과실(gross negligence) 또는 단순 과실에 기초한 의도도 불공정 행위의 의도성 요건을 만족시키는 것으로 판단하였다.⁸⁷⁾ 또한 연방순회 항소법원은 이전에는 특허청 규칙 56에 기초하여 “합리적 심사관(reasonable examiner)” 기준을 적용하여 중요성에 대한 해석을 넓게 하였다.⁸⁸⁾ 더하여 불공정 행위를 성립시키기 위하여 필요한 증명의 수준이 약해질 경

87) 숨긴 자료가 특허청의 판단에 중요한 자료가 될 것이라는 것을 알았거나 알아야 했던 자료라면, 이러한 자료를 특허청에 제시하지 않은 것은 특허청을 오도(誤導)하기 위한 의도가 있음에 대한 충분한 증거가 된다.

88) 만약 합리적인 심사관이 특허출원에 대하여 특허를 허여할지 말지를 결정함에 있어 관련 자료가 중요하다고 고려할 실제적인 개연성이 있다면 그러한 관련 자료는 중요한 자료이다.

우, 연방순회 항소법원은 의도성과 중요성 요건을 “차등제(Sliding scale⁸⁹⁾)” 방식으로 적용을 하였다. 즉, 이렇게 변형된 불공정 행위 원칙은 만약 관련된 자료가 중요성에 대한 강력한 시사점을 보여준다면 비록 의도성에 대한 시사점이 약할지라도 특허권 행사를 제한할 수 있도록 하였다. 사실상, 이러한 변형은 의도성과 중요성 모두에 대한 기준들이 하나로 합체되도록 하였고 희석화 되도록 하였다.

연방순회 항소법원은 의도성과 중요성에 대한 기준이 낮아지도록 하여 관련된 정보들이 특허청에 모두 제시되도록 하고자 하였다. 하지만 정보개시를 부추기기 위한 새로운 시도는 예상치 못했고 의도하지 않았던 다양한 결과들을 초래하였다. 가장 눈에 띄는 것으로써, 불공정 행위 이론이 특허소송에서 주요한 전략이 되었다는 것이다. 더욱이 불공정 행위에 대한 책임이 특허의 유효성에 대하여 악영향을 끼치게 되었고 특허권자를 부도덕한 사람으로 만들게 되었다. 불공정 행위 이론이 특허변호사의 명성에 감당할 수 없는 결과와 함께 특허권자의 부도덕성에 문제를 제기하기 때문에, 그 결과 협상 타결을 어렵게 만들고 문제의 핵심이 특허의 유효성과 특허 침해의 여부에 있음에도 불구하고 이러한 것에 대한 논의가 아닌 불공정 행위 여부에 대하여 논의하도록 만들었다.⁹⁰⁾ 불공정 행위 분쟁은 또한 이미 복잡성과 높은 비용으로 큰 문제가 있는 특허침해소송의 복잡성과 기간 및 비용을 더욱 증가시키는 문제가 있다.

어떤 연구결과에 따르면 특허침해와 관련된 사건에서 80%가 불공정

89) 중요성에 따라 의도에 대한 입증 부담이 비례적으로 완화되어 부정직 행위에 대한 주장·입증이 용이하였다. 그러다 보니 부정직 행위의 기준이 불명확하고 일관성 있게 적용되지도 않아 남용되는 경향이 있다는 비판이 지속적으로 제기되었다.

90) The Doctrine of Inequitable Conduct and the Duty of Candor in Patent Prosecution: Its Current Adverse Impact on the Operation of the United States Patent System, 16 AIPLA Q.J. 74, 75 (1988)

행위를 문제 삼았다고 한다.⁹¹⁾ 불공정 행위 문제는 지나치게 남발되어 왔고 거의 모든 특허소송에서 확인될 수 있으며 특허제도를 흔들어 놓고 있다.⁹²⁾ 거의 모든 특허사건에서 불공정 행위를 문제 삼는 습관이 절대적인 “역병”처럼 되어 버렸다. 명성있는 변호사들이 자신들의 고객의 이익을 위하여 하찮은 이유에 근거하여 다른 명성있는 변호사들을 상대로 불공정 행위에 따른 책임을 추궁해야 하고 있는 것이다.

규제없이 방치되어져 버린 불공정 행위 이론은 법원뿐만 아니라 특허제도 전체를 병들게 하고 있다. 불공정 행위 주장들이 하찮은 이유에 근거하여 주장되어지기 때문에 특허출원을 하는 사람들은 불공정 행위 책임에 항상 노출되어져 있다. 따라서 특허출원을 하는 사람들이 특허성과 관련성이 거의 없는 수많은 자료들을 정기적으로 특허청 심사관들에게 쏟아 붓는 것이 하나도 이상하지 않게 된다. 예를 들어 어떤 내용들이 특허발명의 특허성과 관련이 되어 있는지를 명시하지 않고 900개의 관련 자료만을 제출⁹³⁾한다든지 청구항들과 관련된 자료 리스트들이 포함된 5장의 리스트 명단과 특허청의 심사결과 통지서류, 선언서, 보정서, 심사관 인터뷰 요약문과 기타 다른 특허청과의 서신내용들을 18장의 인용참증 서류들과 함께 제출⁹⁴⁾하는 경우들이 있었다. 특허출원인들이 특허청 청구항이 불공정 행위로 인해 문제되는 것을 염려하여 특허청을 상대로 너무나도 많은 선행자료들을 정보개시하고 있으나 그 자료들이 어떤 중요성을 갖고 있는지는 설명하지 않고 있는 것이다. 이는 결국 특허청의 특

91) Committee position paper at 75; Christian Mammen, Controlling the “Plague”: Reforming the Doctrine of Inequitable Conduct, 24 Berkeley Tech. L.J. 1329, 1358 (2009)

92) Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson, 745 F.2d 1437, 1454 (Fed. Cir. 1984)

93) Brief for the United States as Amicus Curiae at 17

94) Brief of the Biotechnology Industry Organization as Amicus Curiae at 7

허심사에 필요한 자원을 열악하게 하고 심사관에게 잔무를 늘리게 하여 결국 특허심사의 효율성을 저하시키게 한다.

특허청을 상대로 할 때 정직해야 하는 것이 필수적인 것이지만, 의도성과 중요성에 대한 낮은 판단기준이 부주의하게도 많은 의도치 않았던 결과들⁹⁵⁾을 초래하고 있다. 이에 금번 사건에서 연방순회 항소법원은 이러한 의도성과 중요성 요건에 대한 판단기준을 강화하여 대중들에게 손해를 끼치도록 남용되어져 온 불공정 행위 이론을 재정립하고자 한다.

Therasense v. Becton 사건에서, 캘리포니아 북부지방법원은 Abbott社가 '382 특허의 유럽 패밀리 특허에 관해 유럽특허청에 제출하였던 서류들을 미국특허청에 정보개시 하지 않았기 때문에 '551 특허가 불공정 행위에 기해 집행불능(unenforceable)이라고 판결을 하였다. 하지만 상기 지방법원은 금번 연방순회 항소법원에서 제시한 “But-for”판단 기준이 아닌 미국특허청 규칙 56(중요성 판단 기준)에 따라 유럽특허청에 제출하였던 진술서가 중요한 서류라고 판단하였기 때문에, 금번 연방순회 항소법원은 상기 지방법원의 중요성 판단 결과를 파기한다. 상기 지방법원은 만약 Abbott社가 유럽특허청에 대응했던 서류들을 미국특허청에 정보개시 하였다면 미국특허청이 과연 특허를 허여 하였을지를 판단하여야 한다. 특별히, 상기 지방법원은 만약 Abbott社가 유럽특허청 서류들을 정보개시 하였다면 미국특허청이 Sanghera씨의 선언서(declaration)와 Pope씨의 제출서류가 '382 특허 대비 자명성 거절이유를 극복하는데 있어 설득적이지 않다고 판단했을지 여부에 대해 판단하여야 한다.

상기 지방법원은 유럽특허청 서류들을 정보개시하지 않은 것에 대한 충실한 설명이 없었기 때문에 속이고자 했던 의도가 있었다고 판단하였

95) Increased adjudication cost and complexity, reduced likelihood of settlement, burdened courts, strained PTO resources, increased PTO backlog, and impaired patent quality.

다. 하지만, 만약 제소된 침해자가 먼저 명확하고 설득력 있는 증거에 의해 특허권자의 속이고자 했던 의도가 문제가 되는 수준임을 증명하지 않는다면 특허권자는 충실한 설명을 제시해야 할 필요가 없다. 또한 상기 지방법원은 의도성 요건을 판단함에 있어 “알았어야 했다”라는 과실의 기준에 따라 판단을 하였다.⁹⁶⁾ 상기 지방법원은 금번 연방순회 항소법원에서 제시한 기준(knowing and deliberate - 사실을 알고 속이기 위해 심사숙고하여 계획)에 의해 속이고자 했던 의도를 판단하지 않았기 때문에, 금번 연방순회 항소법원은 상기 지방법원의 의도성 판단 결과를 파기한다. 상기 지방법원은 Sanghera씨 또는 Pope씨가 유럽특허청 서류들을 알았고, 그러한 서류들이 중요한 서류들임을 알았고, 미국특허청을 속이기 위해 그 중요한 서류들을 정보개시하지 않기로 의식적으로 결정하였는지를 보여주는 명확하고 설득력 있는 증거가 있는지의 여부에 대해 판단하여야 한다.

상기의 이유들 때문에 금번 연방순회 항소법원은 캘리포니아 북부지방법원의 불공정 행위에 대한 판결을 파기하고 금번 연방순회 항소법원의 판단이유에 따라 다시 판단하도록 하기 위해 환송한다.

라. 검 토

2011년 5월 25일, *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson&Co.* 사건과 관련하여 연방순회 항소법원(CAFC - Court of Appeals for the Federal Circuit)은 전원합의체 판결로 불공정 행위(Inequitable Conduct)를 입증하기 위한 두 가지 요건(Materiality, Intent)의 기준을 강화하는

96) Trial Opinion at 1113 : “Attorney Pope knew or should have known that the withheld information would have been highly material to the examiner.”

판결을 하였다.

항소법원은 특허침해자가 특허권자의 불공정 행위를 주장하기 위해서는 i)중요성(Materiality)에 대한 기준으로서 “But-for-plus” 테스트 기준을 만족시켜야 한다고 하였다. “But-for-plus” 테스트란, 만약 미국특허상표청(USPTO)이 공개되지 않은 정보를 알았더라면 특허를 허여하지 않았을 것이라는 것이며 이와 관련된 정보란 중요한 정보라는 것이다. 다만, 미국특허상표청을 상대로 적극적으로 중대한 불법행위를 하였다면 “But-for-plus” 테스트가 적용되지 않는다고 하였다. 다음으로 불공정 행위를 주장하기 위해서는 ii)특허권자가 미국특허상표청(USPTO)을 속이기 위한 “구체적인 의도”를 가지고 행동했음을 입증하여야 한다고 판결하였다. 단순히 알았어야 했다는 수준의 과실(negligence) 정도로는 새로운 “의도” 요건을 만족시킬 수 없다. 또한 항소법원은 “의도”와 “중요성”은 상호 분리된 요건이라는 점을 언급하였다. 즉, 특허권자가 제출하지 않은 정보가 중요한 정보라고 하여 특허권자가 미국특허상표청을 속이려는 의도가 있었을 것이라고 유추해서는 안 되며,⁹⁷⁾ 속이고자 했던 의도가 있었음을 입증하는 증거는 정보의 중요성과 독립해서 별개로 평가를 해야 한다는 것이다.

항소법원은 속이고자 했던 의도에 관한 직접적인 증거가 거의 없어 하급심 법원이 간접적이고 정황에 의한 증거로부터 그러한 의도를 추론한다는 것을 인정하면서도, 명백하고 설득력 있는 증거의 법칙(Clear and convincing evidence)을 만족시키기 위해 속이고자 했던 구체적인 의도는 그러한 증거로부터 도출될 수 있는 유일하고 가장 합리적인 추론⁹⁸⁾이어야 한다고 강조하였다. 더욱이 항소법원은 도출될 수 있는 복수

97) “sliding scale” should not be used - intent may not be inferred solely from materiality.

98) intent to deceive must be the single most reasonable inference able to

의 합리적인 추론들이 있을 경우에는 속이고자 했던 의도는 발견되어질 수 없다고 명시하였다.

결국 연방순회 항소법원이 제시한 새로운 요건은 불공정 행위 항변을 주장하는 피고에게 엄격한 입증 부담을 지우고 있어 이후 이러한 방식의 항변이 以前보다는 힘들어지도록 만들었다.

다음으로 검토하고자 하는 사건도 Therasense 판결 이후에 새롭게 강화된 불공정 행위 항변 요건에 따라 연방순회항소법원(CAFC)이 불공정 행위를 인정하지 않은 사건이다.

⑦ 1st Media v. Sony Computer Entertainment

가. 사건의 개요

원고인 1st Media社는 노래와 영상 등의 Entertainment 정보를 포함하는 멀티미디어 가라오케 시스템에 대한 특허(“System and Apparatus for Interactive Multimedia Entertainment” - USP 5,464,946)를 보유하고 있는 특허권자이다. 상기 특허발명은 1992년 11월 13일에 특허출원되었으며 1994년 9월 14일자로 5개의 선행특허로 인해 신규성 내지는 진보성이 없다는 이유로 모든 특허청구항들이 거절되었다. 이러한 특허청거절이유를 극복하기 위하여 1995년 2월 21일자로 특허대리인(Sawyer)은 특허청구된 Entertainment system이 multimedia call processing system을 포함하도록 특허청구항을 보정하였으며 또한 청구항 16항이 가라오케 장치로 한정되도록 특허청구항을 보정하였다. 이에 특허청 심사관은 1995년 5월 2일자로 등록허여통지를 하였으며, 특허출원인은

be drawn from the evidence.

1995년 8월 1일자로 등록료를 납부하여 1995년 11월 7일자로 '946 특허는 등록되었다.

'946 특허출원이 심사받는 동안에 특허출원인은 세 건⁹⁹⁾의 유사한 발명들에 대해 특허출원을 진행하였다. PTC 출원건은 '946 특허와 동일한 내용의 출원건으로서 유럽(EPO) 특허출원 기간 동안 인용참증 1건(WO 90/01243 - Bush특허)에 의해 진보성 흠결의 사유로 1998년 11월 3일자로 거절되었다. 한편 특허출원인은 '946 특허에 대한 특허등록료를 납부하기 8일전에 유럽특허출원에 대한 거절이유 통지를 받았으나 상기 인용참증을 미국특허청에 제출하지 않았고 그 결과 상기 문제되었던 인용참증이 '946 특허의 심사과정에서 고려되지 않았다. 또한, '946 특허의 발명내용과 연관이 있었던 나머지 두 건의 특허(US '001 특허와 US '423 특허)에 대해서도, 각각의 특허들의 심사과정에서 인용되었던 선행특허들을 US '946 특허가 심사받는 동안에 IDS로 제출하지 않았던 문제가 있었다.

2007년 11월 29일, 1st Media社は '946 특허의 적어도 청구항 16항이 특허침해를 당했다며 Nevada 지방법원에 특허침해 소장을 제출하였고, 이에 피고는 원고의 불공정 행위를 주장하며 이에 대한 확인을 구하는 반소를 제기하게 되었다.

재판에서 피고는 다섯 개의 불공정 행위를 주장했으며, 이중 세 개는 인용참증을 제출하지 않았던 것에 기초하여 불공정 행위를 주장하였고

99) (1) International Patent Application No. PCT/US93/10930 (“PCT Application”);
(2) U.S. Patent Application No. 07/975,824, which became U.S. Patent No. 5,325,423 (“423 Patent”), and;
(3) U.S. Patent Application No. 08/265,391, which became U.S. Patent No. 5,564,001 (“001 Patent”)

나머지 두 개는 '423특허와 '001특허의 심사과정 중 특허청으로부터 받았던 거절통지서를 제출하지 않았던 것에 기초하여 불공정 행위를 주장하였다. 이에 대해 원고는 세 개의 인용참증에 대한 중요성(materiality)을 인지하지 못했었고, 인용참증을 제출하지 않은 것은 의도적인 것이 아니었음을 주장하였다. 또한 원고는 특허성에 관한 문제는 단지 “active prosecution 기간(즉, 첫 번째 심사결과 통지인 1st Office Action과 등록허여통지인 Notice of Allowance 사이의 기간)동안에만 일반적으로 주의를 기울였다고 증언하였다.

나. 1심법원의 판단

Nevada 지방법원은 상기와 같은 원고의 주장들은 신뢰할 수 없는 것들이라고 판단하였다. 즉, 가장 중요성 있는 인용참증(Bush특허)을 제출하지 않았던 이유를 설명함에 있어 충분히 사실적이지 않았을 뿐만 아니라 법률적이지도 않았다고 판단하였다. 또한 함께 특허출원 중이었던 유사 발명들이 기술적으로 '946 특허발명과 달라 인용된 선행특허들을 IDS로 제출할 필요가 없었다는 원고측 주장에 대하여는, 출원명세서와 청구항들이 상당수 중복된다는 점을 고려하였을 때 원고측 주장에는 신뢰가 가지 않는다고 설명하였다. 이에 재판부는 원고측이 인용되었던 선행특허들의 중요성을 알고 있었으며, 이러한 중요한 선행특허들을 IDS로 제출하지 않았던 이유에 대해 납득할만한 이유를 제시하지 못하였기 때문에 미국특허청을 속이고자 했던 의도가 있었다고 추론할 수 있다고 결론을 내리며, '946특허는 불공정 행위로 인해 특허권을 행사할 수 없으며 원고측 특허침해 주장에 대해서는 기각 판결을 내렸다.

다. 항소법원의 판단

항소법원은 이전 판결인 Therasense 판결에서 나온 불공정 행위 판단 기준에 의할 때 본 사건에서도 불공정 행위를 인정할 수 없다는 판결을 내렸다.

1심 법원인 Nevada 지방법원에서 불공정 행위를 인정하는 판결을 내렸을 당시에는 항소법원에서 Therasense 사건에 대한 판결을 내리기 이전이었기 때문에, 항소법원은 Therasense 판결에서 나온 불공정 행위 판단 기준에 따라 사건 관련 기록이 지방법원의 결정(특허권자에 의한 불공정 행위)을 지지하는지에 대하여 판단하여야 한다고 실시하였다.

Therasense 판결에 따라 변경된 불공정 행위 판단 기준에 따르면, 피고는 명확하고 설득력 있는 증거에 의해 개별적인 요건들을 모두 입증하여야 한다. 즉, 특허권자가 미국특허청에 개시하지 않았던 자료들은 만약 미국특허청이 개시하지 않았던 자료를 알았더라면 특허권을 부여하지 않았을 자료이어야 하며, 출원인이 미국특허청을 속이고자 했던 구체적인 의도가 있었다는 것을 각각 입증하여야 한다. 출원인이 미국특허청을 속이고자 구체적인 의도에 따라 행동하였음을 입증하기 위해, 피고는 특허출원인이 관련 자료를 알았고, 그러한 자료가 중요한 자료인 것을 알았고, 그러한 중요한 자료를 감추기 위해 신중히 결정했음을 입증하여야 하며, 어떤 요건 하나라도 입증에 실패하면 불공정 행위는 성립하지 않는다. 예를 들어, 미국특허청에 개시하지 않았던 자료가 중요한 자료인 것을 “알았다”는 것을 입증하는 대신 중요한 자료인 것을 “알았어야 했다”라는 것을 입증하는 것만으로는 속이고자 했던 구체적인 의도를 입증하지 못한 것이 된다. 명확하고 설득력 있는 증거 기준을 만족시키기 위해서는, 속이고자 했던 구체적인 의도가 증거로부터 도출될 수 있는 유

일하고 가장 합리적인 추론에 의한 것이어야 하며, 법원은 단지 관련 자료가 출원인에게 알려졌고 중요한 자료이기 때문에 그러한 자료를 개시하지 않은 것으로부터 속이고자 했던 의도를 더 이상 추론해서는 안 된다. 또한, 만약 피고가 특허출원인의 불공정 행위를 주장함에 있어 명확하고 설득력 있는 증거에 의해 출원인이 미국특허청을 속이고자 했던 의도가 있었음을 먼저 입증하지 못한다면 특허권자는 그러한 그의 행동에 대해 어떠한 설명도 할 필요가 없다.

상기와 같은 판단기준을 따를 때, 출원인이 Bush특허를 미국특허청에 제출하지 않았던 것에 미국특허청을 속이고자 했던 의도가 있었느냐를 판단했던 지방법원의 판단은 단지 출원인이 Bush특허가 특허성에 관한 중요한 자료이었음을 알았는지와 그와 관련된 출원인의 해명에 대해서만 판단했을 뿐 Bush특허를 미국특허청에 제출하지 않기로 신중히 결정했었는지에 대해서는 판단하지 않았다고 연방항소법원은 판단했다. 관련 자료가 있음을 알았고 그러한 자료가 중요한 자료라는 것을 알았다는 것만으로는 Therasense 판결이후 강화된 “속이고자 했던 의도”를 입증하기에는 부족하다는 것이 항소법원의 판단이었다. 또한 특허권자는 침해자가 명확하고 설득력 있는 증거에 의해 출원인의 속이고자 했던 의도성을 입증하기까지 어떠한 해명도 할 필요가 없음에도 불구하고, 지방법원은 속이고자 했던 의도가 있었다는 것을 추론하기 위한 근거로 출원인이 이에 대해 명확히 해명을 하지 못했다는 점을 그 근거로 들었는데 이는 명백한 오류라고 연방항소법원은 지적했다.

라. 검 토

상기 Sony 사건은 Therasense 사건과 마찬가지로 연방순회항소법원

이 피고의 불공정 행위 항변을 인정하지 않은 사건이다. 다만, Therasense 사건이 연방순회항소법원의 판결에 대하여 연방대법원에 상고를 하지 않은 반면, Sony 사건은 Therasense 사건으로 강화된 연방항소법원의 불공정 행위 판단기준에 대해 연방대법원의 판단을 요청하였다. 하지만 아쉽게도 대법원에서 상고를 받아주지 않아¹⁰⁰⁾ 앞으로도 불공정 행위의 명확한 판단기준에 대한 논란은 계속될 것으로 전망된다.

1.1.6 Therasense v. Becton 판결 이후의 변화

(1) 미국특허 시행규칙 37 C.F.R §1.56 개정

미국특허상표청(USPTO)은 Therasense 판결 이후 “중요성” 요건의 범위를 한정하기 위하여 출원인의 정보개시 의무와 관련된 규칙 내용을 수정하였다.

개정되기 이전 시행규칙 56(b)는 만약 정보가 단순히 누적(cumulative)되는 것이 아니라면 (i) 단독 또는 다른 정보와의 결합을 통해 특허청구항의 특허성을 당연히 부정할 수 있거나 또는 (ii) 출원인이 취했던 입장과 반대되거나 불일치 되도록 만드는 정보인 경우에는 중요한 정보라고 규정하고 있다.

하지만 Therasense 판결에서, 연방순회 항소법원은, 적극적으로 심각한 위법행위 사안은 별개로 하더라도, 만약 특허출원인의 위법행위(misconduct)가 “But-for”판단 기준을 충족시키지 못한다면 특허출원에 있어서의 불공정 행위는 성립하지 않는다고 판결하였다. 즉, 특허출원인

100) Sony Computer Entertainment America LLC v. 1st Media, LLC
Petition for certiorari denied on October 15, 2013

이 미국특허청에 선행기술을 정보개시하지 않았을 때, 만약 미국특허청이 그러한 선행기술을 알았다면 특허를 등록시키지 않았을 것으로 판단되는 경우 그러한 선행기술은 But-for 기준에 의한 중요한 자료라고 언급하였다.

이에 미국특허청은 이러한 연방순회 항소법원의 판결 내용을 기초로 정보개시 의무에 있어서의 중요성(materiality) 판단기준을 수정하여 미국특허청 시행규칙(37 C.F.R. 1.56(b))에 아래와 같이 반영하였다.

Sec. 1.56 Duty to disclose information material to patentability.

* * * * *

(b) Information is material to patentability if it is material under the standard set forth in *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, --- F.3d --- (Fed. Cir. 2011). Information is material to patentability under *Therasense* if:

(1) The Office would not allow a claim if it were aware of the information, applying the preponderance of the evidence standard and giving the claim its broadest reasonable construction; or

(2) The applicant engages in affirmative egregious misconduct before the Office as to the information.

* * * * *

새로운 규칙에 의하면, 단순히 정보개시를 하지 않은 것만으로는 그러한 정보가 특허성에 대한 중요한 정보라고 간주되지 않는다는 것이다.

정보가 중요한 정보로 취급되기 위해서는 ① 만약 심사관이 그러한 정보를 알았더라면 특허를 허여하지 않았을 것(But-for)이거나, ② 특허출원인이 그러한 정보와 관련하여 적극적으로 중대한 위법행위를 한 경우에 한하여 정보가 중요한 정보로 취급될 수 있다.

(2) *Therasense, Inc. v. Becton, Dickins & Co.* (N.D. Cal. 2012)

2012년 3월, 미국 캘리포니아 북부지방법원은 연방순회 항소법원의 파기·환송 판결에 따라 사건을 다시 심리한 결과를 발표하였다. 이는 2011년 연방순회 항소법원(the Federal Circuit Court of Appeals)이 *Therasense* 사건(*Therasense, Inc. v. Becton, Dickins & Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011))에서 ‘불공정 행위(Inequitable Conduct)’의 판단 요건을 엄격하게 변경한 이후 이를 적용한 첫 판결이다. 캘리포니아 북부지방법원의 재심리 결과는, 연방순회 항소법원이 제시한 엄격한 요건에 의하더라도 결론에는 달라질 것이 없다며 환송 전 원심의 결론을 그대로 유지한다는 것이다.

연방순회 항소법원의 판결이 선고될 당시 특허업계에서는 향후 특허 소송에서 불공정 행위 항변이 거의 활용되지 못할 것이라는 의견이 많았다. 왜냐하면 특허출원인 등이 그 자료가 제출되면 특허등록이 되지 않을 것이라는 점을 알면서 의도적으로 제출하지 않았다는 것을 입증한다는 것이 현실적으로 어려울 것으로 보았기 때문이다. 그래서 환송심에서 엄격하게 변경된 새로운 요건에 따라 판단할 경우 원심에서의 ‘불공정 행위’ 항변은 기각될 것이라고 예상되었다.

그런데 예상을 뒤집고 캘리포니아 북부지방법원은 환송전 원심의 결론을 유지하였다. 항소법원에서 제시한 새로운 요건을 적용하더라도 불

공정 행위는 인정된다는 것이다. 연방순회 항소법원은 과거 환송 판결에서 3가지를 다시 심리해 보라고 하였다. 이는 명확하고 설득력 있는 증거에 의해, ①특허출원인이 이전에 유럽특허청에 모순되는 진술을 하였고 미국특허청을 속이기 위해 그러한 진술을 공개하지 않기로 결정을 하였는지, ②유럽특허청에 제출된 진술이 중요(material)한지, ③만약 특허출원인이 그러한 진술을 제출하였다면 미국특허청은 특허등록을 거절했을 것인지를 확인해 보라는 것이었다.

이에 캘리포니아 북부지방법원은 판결에서 위 3가지를 하나씩 판단하면서, 유럽특허청에 제출된 서면은 만약 그 서면이 미국특허청에 제출되었다면 특허등록이 거절되었을 것이라는 점에서 “But-for” 자료에 해당되고, 당시 특허 출원에 관여했던 Sanghera씨와 Pope씨는 위 서면을 제출한다면 특허등록이 거절될 것이라는 점을 알았으며, 나아가 이들은 이러한 사정을 알면서도 의도적으로 위 서면을 미국특허청에 제출하지 않았다는 점이 명백하고 분명한 증거에 의해 입증되었다고 판단하였다.

지금까지는 특허침해소송이 제기되면 출원자료(File Wrapper)를 분석하여 불공정 행위 사유로 항변할 만한 사유가 있는지를 찾는 것이 통상적인 절차였다. 비록 Therasense 판결을 통해 불공정 행위 항변을 주장하는 피고에게는 이전 보다 엄격한 입증 부담이 지워질 수 있겠지만, 명백히 불공정 행위로 보여질 수 있는 사건에서는 향후에도 불공정 행위 항변이 계속 주장될 여지가 있을 수 있으리라 예상된다.

1.1.7 불공정 행위 규율 관련 특허법 개정안

종래에는 출원단계에서 중대한 정보가 미국특허상표청(USPTO)에 제출되지 않은 경우에는 특허가 등록된 이후 재발행(Reissue)출원 또는 재

심사(Reexamination)절차를 진행하면서 관련 정보를 IDS(Information Disclosure Statement)로 제출한다고 하여도 출원단계에서의 정보개시의 무 위반이 치유되지 않았다. 이러한 결과 미국에서는 마치 전염병처럼 주요 특허소송에서 거의 항상 불공정 행위 항변이 제기되고 있다는 비판이 있었고 이를 개선하기 위하여 2011년에 개정된 AIA(America Invents Act)를 통해 출원인에 의한 불공정 행위 문제를 치유할 수 있는 법적 제도 장치를 마련하였다. 이하에서 불공정 행위 규율과 관련된 주요 개정안을 살펴보고자 한다.

(1) 도입배경

미국은 1980년대 이후 특허가 기술발전 및 산업혁신에 도움이 된다는 이해 아래 이른바 親특허정책(Pro-Patent)을 전개해왔다. 하지만 2000년에 들어서면서부터 NPE(Non Practice Entity-소위 특허괴물) 등의 출현과 특허권 남용의 문제들이 발생하면서부터 이러한 親특허정책에 대한 회의론이 대두되게 되었다. 특히 특허요건을 만족하지 않는 발명에 대해서까지 독점배타적인 특허권을 부여하여 보호하는 것이 과연 공공의 이익에 부합하는 것인가 하는 의문이 제기되었다. 또한 특허침해와 관련된 특허소송에 있어 클레임 제기된 특허권에 대하여 불공정행위에 따른 특허권행사 불가 항변이 꾸준히 제기되어 이로 인한 소송비용이 천문학적 수준으로 증가한다는 문제점이 제기되어 왔다.

이러한 문제 있는 특허에 대한 품질향상 및 소송경제의 안정화를 위하여 Supplementary Examination(보충심사) 제도를 신설하였고 명세서상의 Best Mode 未기재에 따른 무효사유에서 이를 배제하게 되었다.

(2) Supplemental Examination(보충심사) 제도

① 개요

본 제도는 특허권자로 하여금 자신의 특허와 관련이 있다고 생각되는 정보를 미국특허상표청(USPTO)에 제출하고 추가적인 Supplemental examination¹⁰¹⁾(이하 보충심사)을 통해 그러한 정보가 고려되거나 정정될 수 있도록 하는 것이다. 그 결과 등록 전 심사과정에서 고려되지 않았거나 잘못 고려된 정보라 할지라도 그 정보가 본 보충적 심사과정을 통해 고려되거나 정정될 경우 그 정보와 관련한 행위에 기초하여 그 특허가 Unenforceable(권리행사 불가)하다고 판결할 수 없게 된다. 따라서 특허권자는 이전 심사과정에서 발생하였던 정보 미제출에 따른 흠결을 특허등록 후 침해소송을 개시하기 이전에 치유할 수 있는 기회를 맞게 된 것이다. 하지만 보충심사가 청구되기 전에 불공정행위와 관련된 소송이 진행되었거나 보충심사가 청구되었지만 그에 대한 결론이 소송 제출 전에 나오지 않는다면, 보충심사를 통한 불공정행위 항변사유는 치유되지 않음에 유의해야 한다.

② 보충심사의 청구권자

특허에 대한 보충심사의 청구는 그 특허에 대해 이해관계가 있으며 전체적인 권리 및 자격이 있는 특허 소유자만이 청구할 수 있다.¹⁰²⁾ 특허권 소유자가 아닌 예를 들어 제3자는 보충심사에 대한 청구를 할 수

101) 2012년 9월 16일 이후부터 신청 가능

102) 37 CFR § 1.601 (Filing of papers in supplemental examination) - (a)

없으며 보충심사 절차 진행에 있어 어떤 방식으로든 참여할 수 없다.¹⁰³⁾ 만약 제3자가 이를 위반하여 보충심사의 청구를 진행한다면 제출된 서류는 공식적인 파일로 접수되지 않고 폐기된다.

보충심사의 청구는 특허에 관한 전반적인 권리를 가진 자만이 청구할 수 있으므로 권리의 일부만을 가진 자는 보충심사를 청구할 수 없으며 배타적 실시권을 가진 자도 보충심사를 청구할 수 없다. 다만 특수한 경우¹⁰⁴⁾에는 37 CFR 3.71과 3.73(c) 규정에 따른 포기(waiver)를 요청하는 37 CFR 1.183 Petition을 제출하면 모든 권리를 가진 자가 아니더라도 보충심사를 청구할 수 있다.

③ 보충심사의 청구기간

보충심사의 청구는 특허권을 행사할 수 있는 기간 동안에는 언제든지 제출할 수 있으며¹⁰⁵⁾, 이 기간에는 동일한 특허에 대하여 둘 이상의 보충심사 청구도 가능하다¹⁰⁶⁾.

그러나 보충심사는 소송 과정에서 확인된 특허의 결함을 치유하기 위해서는 활용될 수 없으며, 민사소송이 개시되기 전에 보충심사의 절차가

103) 37 CFR § 1.601 - (b)

104) (1) 공동 권리자가 사망하거나 법적 무능력자로 된 경우

: 공동 권리자가 사망한 경우 그 자의 상속인, 유산관리인 등은 보충심사 청구 참여가 가능하며, 공동 권리자가 법적 무능력자로 된 경우 그자의 법정대리인은 법적 무능력자를 대신하여 보충심사 참여가 가능함

(2) 공동 권리자가 공동 청구를 거부하거나 상당한 노력에도 불구하고 소재를 확인할 수 없는 경우

: 나머지 권리자의 Petition에는 i)관련 사실에 관한 증거, ii)그들의 권리를 보전하기 위한 필요성이나 회복하기 어려운 손해를 방지하는데 필요하다는 소명, iii)모든 공동 권리자의 마지막 주소를 포함해야 함

105) 37 CFR § 1.601 - (c)

106) 37 CFR § 1.605 (Items of Information) - (a)

종료되어야 보충심사에 의한 특허 결함(불공정 행위)을 치유할 수 있다.

④ 보충심사의 수수료

보충심사를 청구할 경우에는 보충심사 청구 수수료 및 Ex Parte Reexamination 청구 수수료를 함께 납부하여야 한다. 보충심사를 청구한 결과 Ex Parte Reexamination 진행이 필요하지 않다고 판단되면 Ex Parte Reexamination 청구 수수료는 반환 된다¹⁰⁷⁾.

보충심사 청구 수수료는, 보충심사 청구에 따른 처리 수수료(\$5,140)와 보충심사 결과 Ex Parte Reexamination 진행이 필요하다고 판단될 경우 Ex Parte Reexamination 개시에 대한 수수료(\$16,120)를 포함한다. 만약 보충심사 절차에서 20페이지가 넘는 비특허 문헌을 고려해야 한다면 추가 수수료¹⁰⁸⁾를 납부하여야 한다.

⑤ 보충심사의 요건

보충심사를 청구하고자 할 때는 다음의 내용들¹⁰⁹⁾을 포함해야 한다.

(i) 보충심사 청구의 대상이 되는 특허 번호의 표시

(ii) 보충심사에서 고려되고, 재고되고, 정정되기 위해 청구되는 정보 항목의 리스트¹¹⁰⁾

107) 37 CFR § 1.625 (Conclusion of supplemental examination) - (c)

108) 37 CFR § 1.20 (k)(3) : 21-50 페이지 문헌 당 \$170, 추가 50페이지 단위 당 \$280

109) 37 CFR § 1.610 - (b)

110) 바람직하게는 § 1.98(b) [Content of information disclosure statement] 규정에 따라 리스트를 제출해야 함

- (iii) 청구 대상 특허의 종전 또는 현재의 진행되는 USPTO 절차를 표시한 리스트[절차의 종류, 절차 확인번호(관리번호 또는 재등록 출원번호) 및 그 절차의 제출일]
- (iv) 보충심사가 청구되는 특허의 각 청구항에 대한 표시
- (v) 보충심사가 청구되는 특허의 각 청구항에 적용되어지는 각 정보항목의 적용 방식과 관련성에 대한 별도의 상세한 설명서
- (vi) 청구 대상 특허의 사본 및 그 특허에 대해 등록된 Disclaimer 또는 Certificate의 사본
- (vii) 각 정보항목의 사본 및 정보항목이 영어로 작성된 것이 아닐 경우 관련 부분에 대한 영어 번역문
- (viii) 50페이지가 넘는 서류에 대한 관련 부분에 대한 요약서 (이 경우 요약서에는 관련 부분이 있는 페이지를 명기해야 함)
- (ix) 청구 대상 특허에 관한 전체 권리의 소유자에 대한 표기 및 특허 권리자임을 입증하는 서류

또한, 보충심사 청구에는 다음의 내용들을 추가할 수 있다.¹¹¹⁾

- (i) 청구의 일부로 제출된 각 항목을 구분하여 기재한 표지
- (ii) 청구 내용물에 관한 테이블
- (iii) 청구항들이 정보항목에 비해 어떻게 특허적으로 구별될 수 있는지에 대한 설명
- (iv) 청구서에 제출된 각 정보항목이 왜 특허성에 관한 실질적인 문제를 야기하는지 또는 야기하지 않는지에 대한 설명
(SNQP : Substantial New Question of Patentability)

111) 37 CFR § 1.610 - (c)

⑥ 정보항목 (Item of Information)

정보항목은 보충심사 청구의 일부로서 제출되는 서류로서, 당해 특허권자가 미국특허상표청(USPTO)으로 하여금 고려하거나 재고하거나 또는 정정하도록 요청하는, 당해 특허와 연관성이 있다고 여겨지는 정보가 포함되어 있는 문헌서류를 일컫는다.¹¹²⁾

Ex Parte Reexamination¹¹³⁾과는 달리 보충심사 청구에는 제출할 수 있는 정보에 관한 종류에 제한이 없다. 따라서 특허권자가 본인의 특허와 관련이 있지만 原특허의 등록과정에서 고려되지 않았거나 잘못 고려되었거나 부정확하게 고려되었던 그 어떤 정보도 보충심사 과정에 포함시킬 수가 있다. 예를 들어 Family 특허의 심사과정에서 인용되었지만 미국에 IDS 제출을 하지 못한 인용특허는 물론이고 특허발명과 관련성이 있는 오디오나 비디오 기록물 등과 같은 정보가 제출될 수 있다. 다만, 정보항목은 서면으로 제출되어야 하며 오디오나 비디오 기록물의 경우에는 서면 필사본의 형식으로 제출되어야 한다.¹¹⁴⁾

보충심사의 청구에서 제출할 수 있는 정보항목의 개수는 최대 12개이다.¹¹⁵⁾ 미국특허상표청(USPTO)에서는 문서와 같은 정보항목의 개수만을 제한하며 특허권자가 보충심사에서 제기하는 논점이나 근거의 개수를 제한하지는 않는다. 즉, 하나의 정보항목에 대해 복수의 논점(기재불비, 신규성 흠결, 진보성 흠결 등)을 제기하는 경우 이는 하나의 정보항목으로 계산되나, 하나의 정보항목이 다른 정보항목과 결합되면 그 정보항목들은 각각 별개로 계산되어진다. 다만 非영어 문헌과 이에 대한 번역문 및

112) 37 CFR § 1.605 - (b)

113) 상호 대립하는 당사자가 관계가 아닌, 특허청을 상대로 하여 재심사를 청구하는 것, 한국의 사정계 심판과 유사함

114) 37 CFR § 1.2 , 37 CFR § 1.605 - (c)

115) 37 CFR § 1.605 - (a)

50페이지 초과인 문헌과 이에 대한 요약서는 예외로 한다.¹¹⁶⁾ 주의할 점은, 진보성 흠결에 대해 복수의 선행자료들이 결합되어 인용될 경우 각 선행자료는 하나의 정보항목으로 계산이 되며 중요한 정보는 아니지만 단순히 누적적으로 제출되는 정보항목들도 각각 계산이 된다는 점이다.¹¹⁷⁾ 만약 정보항목의 개수가 12개를 초과할 경우에는 37 C.F.R 1.605 (a) 규정에 따라 추가의 보충심사를 청구하면 된다.

⑦ 보충심사 청구의 제출일

보충심사는 보충심사 청구의 제출일로부터 기산하여 3개월 내에 완료가 된다. 제출일은 C.F.R 1.605(정보항목), 1.610(청구내용), 1.615(서류형식)의 세 요건을 만족할 경우 인정되며¹¹⁸⁾, 만약 제출된 청구에 대해 그 제출일을 인정할 수 없다고 판단되면 미국특허상표청(USPTO)은 특허권자에게 이와 같은 사실을 통지하고 지정기간 내에 그 흠결을 치유할 수 있는 기회를 부여한다. 특허권자가 지정기간 내에 해당 흠결 사항을 치유하는 정정된 청구서를 제출하면 그 청구의 제출일은 정정된 청구서의 접수일로 되며, 보충심사의 소요기간인 3개월은 이로부터 기산한다. 만약 특허권자가 지정된 기간 내에 대응을 하지 않아 보충심사 청구가 승인되지 않을 경우에는 37 C.F.R 1.20(k)(2)에 따라 납부한 재심사 관련 관납료는 반환될 것이다.

보충심사 청구가 그 요건에 따라 제출되어 제출일이 인정된다면 일반

116) 37 CFR § 1.605 - (d)

117) 예를 들어, 자료 X가 보충심사에 있어 고려되어야 할 중요한 선행자료이지만 또 다른 자료 Y가 자료 X의 Family 특허에 불과할 경우에는 자료 Y는 단순히 누적적(cumulative)인 자료에 불과하여 특허권자는 자료 X와 자료 Y 중 선택하여 제출할 수 있다.

118) 37 CFR § 1.610 - (d)

공중은 미국특허상표청 시스템(홈페이지 내 PAIR)을 통해 관련 서류와 정보 등을 열람할 수 있다.

⑧ 보충심사의 진행 및 범위

보충심사에 대한 청구가 문제없이 제출되면 그 제출일로부터 3개월 내에 미국특허상표청은 해당 특허의 청구항에 영향을 미칠 “특허성에 관한 실질적인 새로운 문제(SNQP-Substantial New Question of Patentability)”가 보충심사 청구에서 제시된 정보항목에 의해 야기되는지의 여부를 판단한다.¹¹⁹⁾ 이러한 판단이 완료되면 제출된 정보가 “SNQP”를 야기하는지의 여부를 나타내는 증명서를 등록하고 해당 심사는 종료된다. 심사 시, 보충심사 절차는 Central Reexamination Unit에서 진행되기 때문에 일반적으로 原특허의 출원을 심사하였던 심사관에 의하여 판단되지 않는다.

특허청구항에 영향을 미치는 SNQP가 당해 청구에서 제시된 정보항목에 의해 야기되는지의 여부에 관한 미국특허상표청의 판단은 해당 청구항에 관한 정보항목의 재고로 한정된다.¹²⁰⁾ 즉, 보충심사에서는 특허성에 관한 모든 일반적 재평가가 진행되는 것이 아니라 보충심사 청구인인 특허권자가 특정 청구항에 대해 각 정보항목에 관하여 고려해 달라고 요청한 사항에 한해서만 재평가가 진행되는 것이다.

보충심사에 대해서는 제출일로부터 3개월 내에 “SNQP”의 여부만을 심사하고 판단해야 하기 때문에, 보충심사 절차에서는 심사관 면담이 허용되지 않는다.¹²¹⁾ 다만, 심사관 면담이 허용되지 않는 것은 보충심사 절

119) 37 CFR § 1.620 (a)

120) 37 CFR § 1.620 (a)

121) 37 CFR § 1.620 (e)

차 중이며 만약 보충심사 결과 Ex Parte Reexamination 진행이 필요할 경우에는 실체에 관한 최초 Office Action이 발부된 이후에 심사관 면담이 허용된다.

또한, 보충심사 절차에서는 보정이 허용되지 않는다.¹²²⁾ 보충심사 청구인인 특허권자는 보충심사에서 정보항목만을 제시할 수 있으며 보정서는 정보항목에 해당되지 않는다. 만약 보정서가 첨부된다면 미국특허상표청은 SNQP를 판단하는데 있어 보정서를 고려하지 않는다. 다만, 보충심사의 결과 Ex Parte Reexamination 진행이 필요할 경우에는 Ex Parte Reexamination에서 보정서를 제출할 수 있다. 하지만, 이러한 보정서는 Ex Parte Reexamination에서 실체에 관한 최초 Office Action이 발부되기 전까지는 보정서를 제출할 수 없음에 유의해야 한다.

37 C.F.R. 1.605 (a) 규정에 따르면 같은 특허에 대하여 복수의 보충심사를 청구할 수 있기 때문에 복수의 절차가 동시에 계속 중일 수 있다. 이럴 경우 청구일로부터 3개월 내에 “SNQP” 여부를 판단해야 하기 때문에 일반적으로 미국특허상표청은 동일한 특허에 대한 보충심사 절차를 다른 보충심사 절차와 병합하지는 않지만 상황에 따라 이들을 병합하여 진행할 수도 있다. 또한 미국특허상표청은 상황에 따라 보충심사의 결과로서 개시된 복수의 Ex Parte Reexamination 절차를 병합하여 진행할 수도 있다. 동일한 특허에 대한 복수의 진행절차의 시작순서는 사전별로 결정되며 상황에 따라 그 진행이 중지될 수도 있다.

⑨ 보충심사의 증명서(Certificate)

보충심사 절차는 C.F.R 1.605(정보항목), 1.610(청구내용), 1.615(서류

122) 37 CFR § 1.620 (f)

형식)의 세 요건을 만족하는 보충심사 청구에 의해 개시되고 보충심사 증명서(Certificate)의 전자적 등록으로 종료된다.¹²³⁾ 이러한 보충심사 증명서에는 보충심사 청구인인 특허권자가 제출한 각 정보항목에 대한 “SNQP”의 제기 여부에 관한 미국특허상표청의 판단결과가 기술된다.¹²⁴⁾ 또한, 보충심사 증명서에는 그 보충심사 청구의 제출일이 표기되며 각 정보항목별로의 SNQP 제기 여부도 표시된다. 만약 보충심사 증명서에 하나 이상의 정보항목에 대해 SNQP가 제기되는 것으로 판단결과가 기술되면 Ex Parte Reexamination 절차가 개시된다. 이러한 보충심사 증명서는 전자적으로 등록되어 당해 특허에 관한 기록의 일부로 남게 되며 보충심사에 따른 Ex Parte Reexamination 증명서도 공중에 공개된다.

⑩ 재심사 (EPR - Ex Parte Reexamination)

보충심사 증명서(Certificate)에 해당 청구항에 대한 하나 이상의 정보항목에 “SNQP”가 제시되면 Director는 당해 특허에 대해 재심사 명령을 내리며,¹²⁵⁾ 이러한 재심사는 일반 규정¹²⁶⁾의 Ex Parte Reexamination 절차에 따라 진행된다. 다만 통상의 Ex Parte Reexamination 절차에 비해 보충심사에 따른 Ex Parte Reexamination 절차가 다른 점은, 35 U.S.C. § 304 규정의 진술서(Statement)를 제출할 수 없다는 점이다. 즉, 보충심사 결과에 따라 Ex Parte Reexamination이 개시되는 경우에는 실체에 관한 최초 Office Action이 나오기 전에는 그 SNQP에 대한 의견 진술서 제출 및 보정서 제출의 기회가 없다. 일반의 Ex Parte Reexamination은

123) 37 C.F.R. § 1.625 (a)

124) 37 C.F.R. § 1.625 (a)

125) 37 C.F.R. § 1.625 (b)

126) 37 C.F.R. §§ 1.530 - 1.570

고려해야 할 항목이 특허와 간행물로 한정되어 있지만, 보충심사에 따른 Ex Parte Reexamination에서는 보충심사 과정에서 확인된 SNQP와 관련된 모든 항목, 예를 들어 특허와 간행물 뿐만 아니라 비디오 영상물 등도 고려해야 한다. 이러한 보충심사에 따른 Ex Parte Reexamination 절차는 재심사 증명서에 의해 종료된다.

(3) Supplemental Examination(보충심사)의 효과 및 한계

보충심사를 통해 특허가 유효한 것으로 판정된 특허는 특허권자에게 보다 강력한 특허권을 향유할 수 있도록 해 준다. 즉, 原특허의 출원과정에서 고려되지 않았거나 잘못 고려되었거나 부정확하였던 정보가 있었다 하더라도 그 정보가 보충심사 과정에서 고려되거나 정정된다면 그 정보와 관련된 행위에 근거하여 특허 권리의 실시불가능(Unenforceability)을 판단해서는 안 된다.

다만, 보충심사를 통해 특정의 불공정 행위를 치유하여 특허권을 보호할 수 있지만 이 보충심사 제도를 이용하는 데는 시간적 제약이 있다. 즉, 보충심사를 청구하기 전에 민사소송에서 불공정 행위 관련하여 구체적인 주장이 제기된 경우와 “Federal Food, Drug and Cosmetic Act” § 505(j)(2)(B)(iv)(II)에 따라 특허권자가 고지(Abbreviated New Drug Application Notice)를 접수해서 불공정 행위 관련하여 구체적인 주장이 제기된 경우에는 보충심사에 의한 불공정 행위 사항이 치유되지 않는다. 또한 보충심사 및 그에 따른 Ex Parte Reexamination 절차가 ITC 소송(19 U.S.C. § 1337(c)) 또는 특허침해소송(35 U.S.C. § 281)이 제기되기 이전에 종료되지 않는다면 불공정 행위 관련 사항이 치유되지 않는다. 결론적으로 본 규정은 특허권자가 불공정 행위에 따른 특허의 흠결사항

을 인식하고 이를 치유하기 위한 수단으로서 보충심사 제도를 도입한 것일 뿐, 특허권자가 치유하기 전 제3자가 소송에서 그 흠결을 미리 문제 삼았을 때에는 관련 불공정 행위 사항을 치유할 수 없도록 한 것이다.

보충심사나 그에 따른 Ex Parte Reexamination 과정에서 해당 특허와 관련하여 미국특허상표청에 대해 심각한 기망행위(material fraud)가 행해진 경우, 미국특허상표청은 청구항의 삭제와 같은 조치와 함께 그 심각한 기망행위 사항을 Attorney General에 회부하여 적절한 조치를 취할 수 있도록 하며 이러한 회부 사실은 비밀로 취급하고 공개하지 않는다. 심각한 기망행위(material fraud)의 요건은 CAFC가 판결하였던 Therasense 판례 상의 불공정 행위 요건에 비해 그 범위가 좁은 것으로 해석한다. 또한 미국특허상표청이 심각한 기망행위(material fraud)가 행하여졌음을 알았더라도 보충심사 또는 Ex Parte Reexamination 절차는 계속 진행된다.

보충심사의 진행결과 Ex Parte Reexamination에서 특허를 받을 수 있는 새로운 특허청구항이 신설되거나 보정된 경우에 발생할 수 있는 중용권(Intervening right) 및 중전의 침해책임(past liability)에 대해서는 재등록(Reissue) 특허에 관한 35 U.S.C. § 252 및 재심사에 관한 35 U.S.C. § 307 규정이 적용되고 그와 동일한 효과가 부여될 것이다.

보충심사와 관련된 규정은 형법이나 반독점법 등 기타 규정의 내용을 제한하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 예를 들어, 발명자가 선언서에 고의로 거짓 진술을 한 경우 그 거짓 정보가 보충심사를 통해 정정되었다고 하더라도 그 발명자는 위증의 책임을 질 수 있다. 환언하면, 미국특허상표청에 대해 기망행위를 하였을 경우 보충심사를 진행하고 이를 치유하였을 경우 그 특허에 대해 불공정 행위에 따른 Unenforceable을 주장할 수 없지만, 기망행위 그 자체는 치유되지 않고 다른 소송의 이유가

될 수 있음에 유의해야 한다.

(4) IDS 요건에 관한 改正案 (Changes to Information Disclosure Statement Requirements and Other Related Matters)

① 현행 IDS 제도의 문제점

현행 정보개시의무(이하 IDS) 제도는 특허출원과 관련이 있는 자가 특허출원 이후부터 특허등록시까지 특허출원과 관련이 있는 선행기술 문헌정보를 미국특허상표청(이하 USPTO)에 제출하도록 하고 있다. 하지만 특허발명과의 연관성에 대한 모호함 내지는 심사관을 속이고자 하는 의도로 특허출원인 등이 다수의 선행문헌들을 USPTO에 제출함으로써 심사의 품질을 저하시키고 심사 Resource를 악화시키는 문제점을 야기하고 있다.

② IDS 제도 개정안

이러한 문제점을 해결하고 심사 절차의 질과 효율성을 제고하기 위하여 USPTO는 IDS 제도 개정안을 2006년 8월에 발표¹²⁷⁾하였다. 이러한 법제도 개선을 통하여 출원인 등이 심사관의 최초 심사 전에 IDS를 제출하도록 유도하고, 다수로 제출되던 IDS 자료의 수를 관련성 있는 자료만으로 한정하도록 하며, 초기단계에서부터 심사관이 제출된 정보 중 관련성이 있는 부분에 심사의 초점을 맞춰 심사를 진행할 수 있도록 한다.

127) 하지만 발표된 개정안이 현재까지 시행은 되지 않고 있지만 개정안 내용 중 시사점이 있는지 살펴보고자 관련 내용을 정리한다.

다만 IDS 제출에 필요한 관납료 납부 의무는 폐지된다. 이하에서는 심사 진행경과 別 IDS 제출요건을 살펴보고자 한다.

(i) 특허출원 후 1st Office Action 발부 前 (1차 기간)

1차 기간에는 예외적인 상황을 제외하고는 별도의 설명서 (Explanation¹²⁸) 제출없이 IDS를 제출할 수 있다. 설명서를 제출해야 하는 예외적인 상황이란, 제출하고자 하는 선행문헌 자료 개수가 20개를 초과하는 경우, 20개를 초과하지 않더라도 자료의 페이지 수가 25페이지를 초과하는 자료와 영어가 아닌 외국어로 작성된 자료인 경우에는 해당 출원인은 추가 개시요건(Additional Disclosure Requirement - 이하 ADR)을 만족시켜야 한다. 다만, 미국출원에 대응하는 외국출원건의 선행조사결과나 심사보고서를 제출하는 경우에는 본 자료는 20개 자료제한 요건에 포함되지 않는다.

(ii) 1st Office Action 이후 등록허여 통지서 발부 前 (2차 기간)

일정한 ADR 요건을 만족한다면 1차 심사결과가 송부된 이후부터 등록허여 통지서 등의 발송일 이전까지도 IDS 제출이 가능하다. 이 때는 모든 IDS 제출자료에 대하여 설명서(Explanation)뿐만 아니라 Non-cumulative description¹²⁹도 제출하여야 한다. 다만, 미국출원에 대

128) 어떤 문헌이 IDS로 제출되어야 하는지 그 이유를 소명하는 것이며, 여기에는 ① 그 문헌을 인용하게 된 구체적인 특징(Figure), 설명(Showing) 또는 교시(Teaching)와 그러한 특징 등을 찾을 수 있도록 문헌 정보 (page/line)에 대한 표시 및 ② 그러한 특징 등과 관련하여 그에 해당하는 Claim의 구체적인 내용 또는 이를 뒷받침하는 명세서의 특정 부분과의 연관성을 포함하여야 한다.

응하는 외국출원건의 선행조사결과나 심사보고서를 제출하는 경우에는 각 문헌을 처음 인용한 날로부터 3개월 이내에 제출한다는 것을 입증하는 확인서(Certification)를 제출한다면 Explanation과 Non-cumulative description을 제출하지 않아도 된다.

(iii) 등록허여 통지서 발부 이후 등록료 납부 前 (3차 기간)

3차 기간동안에 관련 자료를 IDS로 제출할 수 있기 위해서는 관련 IDS 문헌이 미국출원에 대응하는 외국출원건 담당 특허청에서 처음으로 인용한 자료이거나 출원인이 처음으로 알게 된 날로부터 3개월 이내에 제출하는 것이라는 확인서(Timeliness Certification)와 함께 Patentability Justification을 제출하여야 한다. Patentability Justification은 Explanation과 Non-cumulative description을 포함하며 청구항 보정이 없는 경우 특허성에 대한 이유 또는 청구항 보정이 있는 경우 보정과 함께 특허성에 대한 이유를 선택적으로 포함하여야 한다.

(iv) 등록료 납부 이후 특허등록 前 (4차 기간)

4차 기간 동안에는 등록철회 요청서와 함께 Timeliness Certification 과 Patentability Justification¹³⁰⁾ 서류를 모두 제출함으로써 IDS를 제출

129) 제출하려고 하는 IDS 자료가 이전이나 현재의 IDS에서 인용된 자료 또는 심사관에 의해 인용된 정보가 아님을 설명하는 것이며, 여기에는 각 인용 문헌에 있는 구체적인 특징, 설명, 교시에 관한 설명을 기재한다. 이는 1st OA 이후에만 요구된다.

130) Explanation, Non-cumulative description 및 제출될 IDS에 있는 정보 및 이전에 기록상 있는 모든 정보 관점에서 독립항이 특허를 받을 수 있는 이유 또는 특허를 받을 수 없다고 인정한 Claim이 보정에 의해 IDS 정보 등에 비추

할 수 있다. Timeliness Certification에서는 관련 IDS 문헌이 미국출원에 대응하는 외국출원건 담당 특허청에서 처음으로 인용한 자료이거나 출원인이 처음으로 알게 된 날로부터 3개월 이내에 제출하는 것이라는 것을 입증하여야 하며, Patentability Justification은 Explanation과 Non-cumulative description을 포함하며 특허성 없는 청구항에 대한 진술서와 청구항 보정이 있는 경우 보정과 함께 특허성에 대한 이유를 모두 포함하여야 한다.

1.2 일본에서의 정보개시 의무

1.2.1 연혁

일본의 불공정 행위 규율 수준은 미국과 비교하였을 때 기초적인 수준이라 할 수 있다. 미국의 경우 미국특허상표청(USPTO)을 상대로 신의성실의 원칙에 어긋나는 모든 종류의 행위(misconduct)를 규율한다고 보았을 때 일본은 미국의 IDS(Information Disclosure Statement) 제도와 유사한 제도만을 운영하고 있는 실정이다. 이에 일본의 정보개시 제도를 중심으로 살펴보고자 한다.

일본은 명세서의 기재방법과 관련하여 1994년 개정 이전에는 “그 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 한다.”로 되어 있었으나 그 후 특허법 개정을 통하여 “그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 실시할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 한다.”로 개정이 되었다. 그 후 2002년 9월 1일 이전까지는 특허법 시행규칙을 통하여 명세서 내에 선행기술 관련 문헌명을 기재하는 것이 장려¹³¹⁾되었으나

어 특허를 받을 수 있도록 하는 이유를 기재한다.

2002년 4월 17일 법률 제24호로 명세서 내에 선행기술 관련 정보를 기재하는 것을 의무로 부과하게 되어 2002년 9월 1일 이후 출원되는 모든 특허에 대해서는 관련 선행기술 정보를 기재하도록 하였다.

이러한 선행기술 정보기재가 의무화된 배경으로는, 특허권이라는 것이 출원일로부터 20년이라는 장기간에 걸쳐 業으로서 발명을 독점할 수 있는 강력한 권리가기 때문에 신의성실의 원칙에 입각하여 특허출원 당시에 출원인이 알고 있었던 선행기술 문헌을 개시토록 하는 것을 당연한 것으로 보아 2002년 특허법 개정을 통하여 선행기술 문헌 정보개시를 의무화하였다.¹³²⁾

1.2.2 관련 법 규정

선행기술 문헌 정보공개 의무 관련된 법 규정은 특허법 제36조 제4항 제2호¹³³⁾ 이다. 본 조항은 발명의 상세한 설명을 기술할 때 다음과 같은 내용에 따라 기술할 것을 요구하고 있다.

131) 그 결과 명세서 상에 관련 선행문헌 정보를 개시하지 않는 출원이 많아 출원인이 알고 있는 선행문헌 정보가 유효하게 활용되지 않는 상태였다. (http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/houkaisei_h140417.htm)

132) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/houkaisei_h140417.htm

133) 第三十六條 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許廳長官に提出しなければならない。

4. 前項第三号の發明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

二. その發明に關連する文獻公知發明（第二十九條第一項第三号に掲げる發明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文獻公知發明が記載された刊行物の名称その他のその文獻公知發明に關する情報の所在を記載したものであること。

특허를 받고자 하는 자가 특허출원 時에 본원발명과 관련이 있는 문헌공지발명(특허법 제29조 제1항 제3호에 언급된 발명)을 알고 있는 경우, 특허출원인은 그 관련된 발명이 기재되어져 있는 간행물의 명칭, 기타 문헌공지발명에 관한 정보의 소재를 발명의 상세한 설명 항목에 기재하여야 한다.

만약 특허출원서가 제36조 제4항 제2호의 규정내용을 충족시키지 못할 경우 심사관은 제48조의 7¹³⁴⁾ 규정에 따라 출원인에게 그 사실을 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 줄 수 있다.

상세한 설명 항목에 대한 보정 내지는 서면상의 의견서 제출을 하더라도 제36조 제4항 제2호의 규정을 만족시키지 못할 경우 심사관은 제49조 제5호¹³⁵⁾에 따라 본원 특허출원에 대하여 거절결정을 내릴 수 있다. 다만 특허법 제123조¹³⁶⁾에 따른 특허 무효사유에는 해당되지 않는다. 이는 본 제도가 심사의 신속한 진행을 주된 목적으로 하여 고안된 것이고, 본 요건을 위반하더라도 발명에 있어 실제적인 하자가 존재한다는 것을 의미하는 것은 아니고 설사 그대로 특허로 등록된다 하더라도 직접적으로 제3자의 이익을 해하는 것은 아니기 때문이다.

134) 第四十八條の七 審査官は、特許出願が第三十六條第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に對し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

(文獻公知發明に係る情報の記載についての通知)

135) 第四十九條 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するとき、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

(拒絶査定)

五. 前條の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六條第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。

136) 第二百三條 特許が次の各号のいずれかに該当するとき、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。(特許無効審判)

특허법 제48조의 7 조항의 경우, 특허출원인이 선행자료에 대한 정보개시 요구를 만족시키지 못할 경우 심사관이 해당 요건 위반의 통지를 할 수 있도록 규정한 것이다. 따라서 이러한 법 조항에 따른 통지가 모든 위반 사례에 일률적으로 적용되는 것이 아니라 심사관이 필요하다고 인정하는 경우에만 적용되는 것이다. 만약 선행자료에 대한 정보개시 요구 규정을 만족시키지 못한 모든 출원에 본 조항을 일률적으로 적용시킨다면 신규성/진보성 흠결과 같은 다른 거절이유가 없는 특허출원에도 본 조항을 적용시켜야 하며 이는 심사절차를 촉진시키기 위한 본 제도의 취지에 반하게 된다. 게다가 개인발명가나 중소기업과 같은 특허출원인의 경우에는 특허출원 시에 특허를 받고자 하는 발명과 관련된 선행기술문헌정보를 전혀 알지 못할 가능성이 있음에도 불구하고 본 조항 위반에 대하여 일률적으로 거절이유를 통지한다면 이는 특허출원인에게 과도한 부담을 지우게 되는 결과를 초래하게 된다.

결론적으로 특허출원인으로 하여금 선행기술 정보개시를 통한 심사촉진에 협력할 수 있도록 하기 위하여서는, 본 조항을 예외 없이 모든 특허출원에 적용하기 보다는 전체적으로 신속한 심사가 이루어질 수 있도록 본 제도를 운영하는 것이 바람직할 것이다.

1.2.3 개시되어야 할 선행문헌 정보

특허출원인은 다음의 (1) ~ (4)를 만족시키는 발명에 관한 선행기술 문헌 정보를 발명의 상세한 설명 항목에 기재하여야 한다.

(1) 문헌 공지발명

특허법 제36조 제4항 제2호에서 언급하고 있는 “문헌 공지발명”이란 특허출원 전에 일본 또는 외국에서 반포된 간행물에 기재된 발명 또는 전기통신회선을 통하여 대중에게 이용이 가능해진 발명(특허법 제29조 제1항 제3호¹³⁷⁾)을 말하며, 공공연히 알려진 발명(제29조 제1항 제1호¹³⁸⁾)과 공공연히 실시된 발명(제29조 제1항 제2호¹³⁹⁾)은 제외한다. 특허법 제29조 제1항 제3호, 제29조 제2호 그리고 제36조 제4항 제2호의 법 취지를 고려할 때, 특허를 받고자 하는 발명과 관련된 발명이란 엄밀하게는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작에 해당하는 발명(특허법 제2조 발명)에 해당하지 않는 것이라 할지라도 그 소재에 관한 정보가 기술되어진 발명으로 해석하는 것이 타당하다. 예를 들어 특허를 받고자 하는 발명이 영업방법(Business method)에 관한 발명인 경우에 만약 특허출원인이 특허출원 시에 그 발명과 관련된 영업방법을 알고 있고 그 영업방법이 문헌으로써 공지된 것이라면 특허출원인은 관련된 영업방법이 개시된 간행물의 제목을 적시하여야 한다.

발명내용이 선행출원에 기재되어져 있으나 특허출원 시에 공개되지 않았다면 이는 간행물을 통한 공지의 발명이 아닌 관계로 정보개시 요구의 대상이 아니다. 그러나 만약 그러한 발명이 특허를 받고자 하는 발명과 연관되어져 있다면 특허출원인은 선행출원의 출원번호를 적시하는 것이 바람직하다.

137) 第二十九條 産業上利用することができる發明をした者は、次に掲げる發明を除き、その發明について特許を受けることができる。

三. 特許出願前に日本國內又は外國において、頒布された刊行物に記載された發明又は電氣通信回線を通じて公衆に利用可能となつた發明

138) 第二十九條 一. 特許出願前に日本國內又は外國において公然知られた發明

139) 第二十九條 二. 特許出願前に日本國內又は外國において公然實施をされた發明

(2) 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 발명

특허법 제36조 제4항 제2호는 “발명과 연관된 문헌공지 발명”이라고 규정되어 있다. “발명”이란 특허를 받고자 하는 발명 또는 청구항에 기재된 발명을 의미한다. 따라서 만약 청구항에 기재된 발명이 문헌을 통해 공지된 발명과 연관성이 있다면 특허출원인은 모든 청구항들에 기재된 발명에 대한 선행문헌 정보를 적시해야 하며, 만약 그 일부 청구항에 대한 선행문헌 정보만을 기재하였다면 선행문헌정보 개시 요건을 만족하지 못하게 된다.

문헌을 통해 공지된 발명이 특허를 받고자 하는 발명과 연관성이 있는지를 판단하고자 할 때는 다음의 사항을 고려하여야 한다.

- (i) 특허를 받고자 하는 발명의 기술적 배경과 문헌 공지발명의 기술적 배경간의 연관성
- (ii) 특허를 받고자 하는 발명이 해결하고자 하는 문제점과 문헌 공지발명이 해결하고자 하는 문제점간의 연관성
- (iii) 특허를 받고자 하는 발명을 정의하는 사안(matters)과 문헌 공지 발명을 정의하는 사안(matters)과의 연관성

만약 특허를 받고자 하는 발명이 문헌공지발명의 전제부(preamble)와 직접적으로 관련이 있다면 그러한 발명들은 같은 기술분야에 속하는 것이고 발명을 정의하는 사안(matters)이 같은 것이어서 특허를 받고자 하는 발명과 문헌공지발명은 관련된 발명이라 생각할 수 있다.¹⁴⁰⁾

하지만 특허를 받고자 하는 발명과 관련된 기술 분야의 기술 축적 수

140) 예를 들어 특허를 받고자 하는 발명이 “평판표시장치”에 관한 것이고 문헌 공지발명의 특허청구항 중 전제부가 “평판표시장치에 있어서” 또는 “평판표시장치를 특징으로 하는”이라고 기재되어 있다면, 특허를 받고자 하는 발명과 문헌공지발명은 연관성이 있다고 판단할 수 있다.

준이 낮고 같은 기술 분야이며 해결하고자 하는 문제점이 같은 직접적으로 연관된 발명이 없는 경우, 특허를 받고자 하는 발명의 기술적 배경과 같은 일반적인 기술 수준을 개시하고 있는 발명이라면 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 발명의 범주에 포함시켜야 할 것이다.

이하에서 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 문헌공지발명의 구체적인 예를 살펴보고자 한다.

(예 1) 특허를 받고자 하는 발명이 구체적인 마그네슘 합금으로 만들어진 케이스를 갖는 핸드폰에 관한 것이고 문헌공지발명이 티타늄 합금으로 만들어진 케이스를 갖는 핸드폰과 관련된 것인 경우, 양 발명은 모두 가벼운 핸드폰을 만들고자 하는 기술적 과제가 동일한 경우.

(예 2) 특허를 받고자 하는 발명이 큰 내열성을 갖는 구체적인 아크릴 레진 조성물로 만들어진 후방 램프에 관한 것이고 문헌공지발명이 큰 내충격성을 갖는 다른 아크릴 레진 조성물로 만들어진 후방 램프에 관한 것인 경우, 특허를 받고자 하는 발명의 후방 램프에 사용된 구체적인 아크릴 레진 조성물과 문헌공지발명의 후방 램프에 사용된 다른 아크릴 레진 조성물이 출원인이 알고 있는 후방 램프에 사용된 다른 아크릴 레진 조성물보다 조성에 있어 서로 간에 좀 더 유사한 경우.

(예 3) 특허를 받고자 하는 발명이 오른쪽과 왼쪽 측면에서 모두다 개폐 가능하도록 구체적인 구성의 경첩(hinge)를 갖는 문으로 구성된 냉장고에 관한 발명이고 문헌공지발명이 오른쪽과 왼쪽 측면에서 모두다 개폐 가능하도록 구체적인 구성의 경첩(hinge)를 갖는 문으로 구성된 마이크로 오븐에 관한 발명인 경우, 특허를 받고자 하는 발명에서의 냉장고 문에 구성된 경

칩과 문헌공지발명에 개시된 마이크로 오븐용 경첩이 출원인이 알고 있는 다른 어떤 경첩보다도 상호간에 좀 더 비슷한 구조를 가지고 있는 경우.

(3) 특허를 받고자 하는 자가 알고 있는 발명

특허법 제36조 제4항 제2호는 특허를 받고자 하는 자가 알고 있는 발명이라고 규정하고 있다. 특허를 받고자 하는 자, 즉 특허출원인이 알고 있는 발명으로는 다음의 예를 들 수 있다.

- ① 특허출원인이 연구/개발 단계에서나 특허출원 과정에서 행한 선행 기술 조사에서 얻게 된 발명.
- ② 특허출원 전에 특허출원인에 의해 발표된 논문이나 저작물에 기술된 발명.
- ③ 특허출원인에 의해 출원된 선행 특허출원서의 상세한 설명이나 도면 중에 기술된 발명.

특허출원인은 일반적으로 특허를 받고자 하는 발명에 관하여 발명자가 알고 있는 정보를 파악하고 있는 것으로 보여 지기 때문에, 특허출원인은 발명자가 알고 있는 발명들을 알고 있는 것으로 추정되어 진다.

특허출원인이 둘 이상인 공동출원의 경우에, “특허를 받고자 하는 자가 알고 있다”라는 것은 공동출원인이 관련 발명을 모두 알고 있는 경우가 아닌 적어도 하나의 특허출원인이 관련 발명을 알고 있는 경우만으로도 충분하다.

(4) 특허출원 시에 특허를 받고자 하는 자가 알고 있는 발명

특허법 제36조 제4항 제2호는 특허를 받고자 하는 자가 특허출원 시에 알고 있을 것을 규정하고 있다. 즉, 특허법 제36조 제4항 제2호는 특허출원인이 “특허출원 시”에 알고 있는 문헌공지발명이 있을 경우에 이를 기재하도록 한 규정이지, 알고 있는 선행기술 문헌정보가 없을 경우에도 이를 조사하여 기재하도록 한 규정이 아니다.

특허법 제36조 제4항 제2호는 특허출원인으로 하여금 특허출원 이후 특허출원인이 알게 된 문헌공지발명에 대한 정보를 보정을 통하여 상세한 설명 항목에 포함시키도록 의무를 부여하는 것은 아니다. 하지만 만약 특허출원인이 특허출원 후 알게 된 문헌공지발명이 신속하고 정확한 심사에 도움이 될 수 있을 것이라 여긴다면 보정을 통해 그러한 선행 기술 정보를 추가하거나 서면 진술서(written statement)로 그러한 내용을 제출하는 것이 바람직하다.

좌측 하단부에 적시된 특허출원과 관련하여 만약 특허출원인이 우측 열에 적시된 때에 문헌공지발명을 알았다면, 특허출원인은 선행자료에 대한 관련 정보를 적시하여야 한다. 분할출원(divisional application)이나 변경출원(converted application)이 각 출원의 해당요건을 만족시키지 못하여 각각 새로운 특허출원으로 진행하여야 한다면, 특허출원인이 특허출원 시에 알고 있는 문헌공지발명이란 상기 규정에 따른 새로운 특허출원의 특허출원 시의 문헌공지발명이 된다.

특허출원의 유형	특허출원의 시점
분할출원 또는 변경출원	최초 특허출원 시점
국내 우선권 주장을 수반하는 출원	우선권 주장하여 특허출원하는 시점
파리조약 상의 우선권을 수반하는 출원	일본에서 특허출원하는 시점
국제 특허출원	국제 특허출원 시점

1.2.4 최초 명세서 內 선행문헌 정보의 기재

(1) 선행문헌 정보 기재

특허법 제36조 제4항 제2호에 규정된, 문헌공지발명이 기재된 간행물의 제목과 같은 “문헌공지발명 정보의 출처”란 문헌공지발명 또는 전기통신회선을 통해 얻을 수 있는 기술정보와 기타 정보에 관한 서지적 자료(bibliographic data)를 언급하는 것이다. 따라서 특허출원인이 문헌공지발명이 기재된 간행물 등에 대한 서지적 사항을 적시하는 것으로 충분한 것이지, 그러한 간행물의 원본이나 복사본을 제출할 필요는 없는 것이다. 만약 심사관이 그러한 간행물 등을 확보하기 어렵다면, 심사관은 제194조 제1항(서류제출 등에 관한) 규정에 의거하여 특허출원인에게 통지할 수 있으며 특허출원인 등에게 심사에 필요한 문헌 등의 제출을 요구할 수 있다.

특허법 제36조 제4항 제2호가 명세서 內에 기재요건을 규정하고 있기 때문에, 선행문헌에 대한 정보는 명세서 內의 발명의 상세한 설명 항목에 기재를 하여야 한다. 선행문헌 정보에 대한 개시는 그러한 선행문헌 정보가 포함된 서면 의견서(argument)나 서면 진술서(statement) 제출을 통해서는 이루어질 수 없다.

만약 관련 문헌공지발명이 간행물에 기재된 위치를 특정할 수 있다면 해당 페이지 수, 줄 수, 단락 번호, 또는 도면 번호를 적시함으로써 특정하여야 한다.

(2) 선행문헌 정보가 다수인 경우

특허를 받고자 하는 발명과 연관된 문헌공지발명이 다수 존재할 경우, 만약 그러한 모든 발명에 대한 정보가 특허명세서에 기재된다면 특허를 받고자 하는 발명이 무엇인지 이해하기 어려워질 것이고 이것은 선행문헌 정보를 개시하도록 한 본 제도의 취지에 어긋날 것이다. 그러므로 특허를 받고자 하는 발명과 좀 더 관련성이 있는 문헌공지발명에 대해 적당한 수준으로 정보를 기재하는 것이 바람직하다. 더욱이, 특허를 받고자 하는 발명과 관련이 없는 문헌공지발명은 기재하지 말아야 한다.

(3) 기재하여야 할 선행문헌 정보가 존재하지 않을 경우

만약 특허출원 시점에 기재하여야 할 선행문헌 정보가 존재하지 않는다면 발명의 상세한 설명에 그 이유를 언급하며 그 취지를 기재하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 특허출원인이 알고 있는 선행기술이 문헌공지발명이 아니라면 그 특허출원인은 그 취지를 기재하여야 한다. 또한 그 특허출원인은 기재하여야 할 선행문헌 정보가 없다는 취지와 함께 그 이유를 서면 진술서를 통하여 제시할 수 있다.

1.2.5 보정을 통한 선행문헌 정보 추가

(1) 선행문헌 정보를 추가하기 위한 보정

특허명세서에 선행문헌 정보를 추가하는 보정은 신규사항(new matter) 추가에 해당되지 않는다. 반면에, 문헌공지발명의 내용을 도면이나 특허명세서에 추가하는 보정은 신규사항의 추가에 해당하며 허용될 수 없다.

(2) 보정을 통해 선행문헌 정보를 추가해야 할 필요가 있는 경우

특허청구된 발명이 특허청구범위를 보정함으로써 명세서에 기재된 선행문헌 정보와 대응되지 않게 될 경우, 특허출원 시점에서 특허출원인이 특허청구된 발명과 관련이 있는 문헌공지발명을 알고 있었다면 그 특허출원인은 보정을 통해 문헌공지발명에 관한 선행문헌 정보를 추가하여야 한다.

1.2.6 선행문헌 정보 개시요건에 관한 판단

심사관은 특허법 제36조 제4항 제2호에 규정된 선행기술 문헌 정보개시의 요건이 만족되었는지의 여부를 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 선행기술 문헌 정보가 발명의 상세한 설명 내에 적절히 기재되었는지의 여부를 고려하여 판단한다.

심사관은 선행기술 문헌 정보의 개시요구가 만족스럽지 않다는 이유로 다음의 전형적인 경우들에서 특허법 제48조의7 규정에 따른 통지를 줄 수 있다.

- ① 선행기술 문헌정보가 아무런 이유 없이 기재되어 있지 않은 경우.
- ② 선행기술 문헌정보가 기재되어 있지 않으며 그러한 정보를 기재하지 않은 이유가 기술되어 있지만, 특허출원 시에 특허출원인이 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 문헌공지발명을 알고 있었을 개연성이 높다고 인정될 경우.

(예) 선행기술 문헌정보가 기재되어 있지 않으며 그러한 정보를 기재하지 않은 이유가 특허출원인이 단지 문헌공지발명과 관련성이 없는 선행기술만을 알고 있기 때문이라고 기술하였지

만, 실제로는 특허출원인이 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 기술분야에서 다수의 특허출원을 진행하였던 사실이 인정되는 경우.

- ③ 특허명세서나 도면 중에 종래기술이 언급되어져 있지만 그 종래기술에 대응하는 선행기술 문헌정보가 아무런 이유 없이 적시되지 않은 경우. (특허명세서나 도면 중에 종래기술로 언급된 발명은 특허를 받고자 하는 자가 특허출원 시에 알고 있던 발명으로 취급됨)
- ④ 선행기술 문헌정보가 특허를 받고자 하는 발명과 관련이 없는 문헌공지발명에 대해서만 기재되어져 있지만, 특허출원인이 특허출원 시에 특허를 받고자 하는 발명과 연관된 문헌공지발명에 대해 알고 있었을 개연성이 높은 경우.

(예1) 선행기술 문헌정보가 기술분야 또는 해결해야 할 문제점이 특허를 받고자 하는 발명과 다른 발명에 관해서만 기재되어 있고 그러한 발명이 특허를 받고자 하는 발명과 연관성이 없지만, 특허를 받고자 하는 발명과 기술분야 및 해결하고자 하는 문제점이 동일 문헌공지발명에 널리 일반적으로 알려져 있는 경우.

(예2) 선행기술 문헌정보가 특허를 받고자 하는 발명과 거의 연관성이 없는 과거 발명에 관해 기재된 것이지만, 특허를 받고자 하는 발명에 좀 더 연관성이 있는 새로운 문헌공지발명이 널리 일반적으로 알려져 있는 경우.

1.2.7 심사 절차

(1) 특허법 제48조의7에 따른 통지

심사관은 만약 특허출원이 특허법 제36조 제4항 제2호에 규정된 선행기술 문헌정보 개시 요건을 만족시키지 못한다면 그 결과를 특허출원인에게 통지할 수 있다.

특허법 제48조의7에 따른 통지는 기본적으로 심사에 유용한 선행기술 문헌정보를 얻기 위해 진행되는 것이기 때문에, 그러한 통지는 첫 번째 거절이유통지 전에 진행되는 것이 바람직하다. 특허법 제48조의7에 따른 통지와 선행기술 문헌정보에 기술된 문헌공지발명을 인용하지 않는 거절이유통지를 동시에 진행할 수 있지만, 특허법 제48조의7에 따른 통지가 기본적으로 심사에 유용한 선행기술 문헌정보를 사전에 얻기 위한 것이기 때문에 동시에 통지를 진행하는 것은 바람직하지 않다.

다만, 예를 들어, 만약 종래기술이 그러한 종래기술에 관한 선행기술 문헌정보 없이 특허출원 명세서와 도면에 기재되어져 있고 심사관이 그러한 선행기술 문헌정보가 신규성 또는 진보성 등에 대한 판단에 있어 필요한 것이라고 간주한다면 심사관은 특허법 제48조의7에 따른 통지와 첫 번째 거절이유통지를 동시에 할 수도 있고 첫 번째 거절이유통지 이후에 특허법 제48조의7에 의한 통지를 할 수도 있다.

특허출원서의 설명내용이 불명료하여 특허를 받고자 하는 발명에 관한 신규성 또는 진보성과 같은 특허성 요건에 대한 심사를 진행하기 곤란한 경우, 심사관은 명세서 기재요건(기재불비)에 관한 거절이유통지와 함께 특허법 제48조의7에 의한 통지를 진행할 수 있다.

특허법 제48조의7에 의한 통지와 거절이유통지가 동시에 진행된 이후에 또 다른 거절이유통지가 선행기술 문헌정보 개시요건에 관해 진행된 경우, 후자의 통지는 선행기술 문헌정보 개시요건에 관한 거절이유가

새로운 거절이유가 되기 때문에 첫 번째 거절이유 통지가 되어야 한다.

특허법 제48조의7에 의한 통지를 송부하고자 할 때 심사관은 상기에 기술된 선행기술 문헌정보 개시요건에 관한 판단 요건[(1) ~ (4)] 항목 중 그러한 통지가 결정된 이유를 구체적으로 기재하여야 한다. 또한 특허청구항 중 일부가 선행기술 문헌정보 개시요건을 만족하지 않는다고 판단된다면 그러한 특허청구항도 명시하여야 한다.¹⁴¹⁾

(2) 특허법 제48조의7(거절이유통지)에 대한 응신

특허법 제48조의7에 의한 통지에 응신할 경우, 특허출원인은 보정을 통해 선행기술 문헌정보를 추가하거나 특허출원인이 적절한 문헌공지발명에 대한 정보가 없음을 서면 의견서를 통해 제출할 수 있다. 선행기술 문헌정보를 추가하는 보정을 진행할 경우, 특허출원인은 특허를 받고자 하는 발명과 문헌공지발명 사이의 일치점과 차이점뿐만 아니라 문헌공지발명의 내용을 설명하는 서면 의견서를 제출하는 것이 바람직하다. 문헌공지발명의 내용을 명세서 또는 도면에 추가하는 보정은 신규사항(new matter)의 추가에 해당될 수 있어 허용되지 않는다.

심사관이 이러한 서면 보정서 또는 의견서에 의해 선행기술 문헌정보 개시 요건이 만족되었다고 확신하게 될 경우, 심사관은 선행기술 조사 또는 다른 요건 심사에 대한 절차를 진행하게 된다.

반면에, 서면 보정서 또는 의견서가 선행기술 문헌정보 개시 요건을

141) 특허법 제48조의7 규정 통지에 응신하기 위한 기간은, 재외자의 경우 60일이며 기타 재외자가 아닌 자는 30일 이다. 단, 특허법 제48조의7에 의한 통지와 거절이유에 의한 통지가 함께 발부되는 경우에는, 재외자의 경우 3개월이며 기타 재외자가 아닌 자는 60일 이다. 이 경우 응신기한은 청구에 의해 연장될 수 없다.

만족하지 못하고 있다는 심사관의 의견을 변경시키지 못할 경우, 예를 들어 선행기술 문헌정보의 일부가 아직 개시되지 않았고 제출된 서면 의견서가 특허출원인이 알고 있는 문헌공지발명이 없음을 합리적으로 설명하지 못하는 경우, 또는 보정을 통해 선행기술 문헌정보가 개시되었지만 적절한 선행기술 문헌정보의 개시가 불충분하게 개시된 경우 심사관은 선행기술 문헌정보 개시 요건을 충족시키지 못했다는 이유로 거절이유 통지를 진행하게 된다.

(3) 선행기술 문헌정보 개시요건 위반에 따른 거절이유 통지

특허법 제48조의7 규정에 따른 통지가 진행되었고 이에 대해 특허출원인이 서면 보정서 또는 의견서를 제출하였으나 여전히 특허법 제36조 제4항 제2호의 규정요건을 충족시키지 못하는 경우, 심사관은 선행기술 문헌정보 개시요건을 충족시키지 못했다는 이유로 거절이유 통지를 진행한다. (특허법 제50조¹⁴²⁾)

특허법 제50조는 특허법 제48조의7 규정에 따른 통지에도 불구하고 특허출원인이 여전히 선행기술 문헌정보 개시요건을 충족시키지 못하는 경우를 규정하기 위한 것이며 따라서 특허법 제48조의7 규정에 따른 통지가 진행되지 않은 채 거절이유를 통지할 수는 없다.

특허법 제36조 제4항 제2호 규정에 따른 선행기술 문헌정보 개시요건

142) 第五十條（拒絶理由の通知）審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に對し、拒絶の理由を通知し、相當の期間を指定して、意見書を提出する機會を与えなければならない。ただし、第十七條の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次條の規定による通知をした場合に限る。）において、第五十三條第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

위반에 따른 거절이유를 통지함에 있어서, 심사관은 상기에 기술된 선행 기술 문헌정보 개시요건에 관한 판단 요건[(1) ~ (4)] 항목 중 그러한 통지가 결정된 이유를 구체적으로 기재하여야 한다. 또한 특허청구항 중 일부가 선행기술 문헌정보 개시요건을 만족하지 않는다고 판단된다면 그러한 특허청구항도 명시하여야 한다.

신규성, 진보성과 같은 특허성에 대한 심사를 진행하지 않고 선행기술 문헌정보 개시요건 위반에 따른 거절이유를 통지함에 있어, 심사관은 본 취지를 명기하여야 한다.

(4) 거절이유 통지에 대한 대응

거절이유 통지에 대해 대응할 때, 특허출원인은 보정을 통해 선행기술 문헌정보를 추가하거나 특허출원인이 적절한 문헌공지발명에 대한 정보가 없음을 서면 의견서를 통해 제출할 수 있다. 선행기술 문헌정보를 추가하는 보정을 진행할 경우, 특허출원인은 특허를 받고자 하는 발명과 문헌공지발명 사이의 일치점과 차이점뿐만 아니라 문헌공지발명의 내용을 설명하는 서면 의견서를 제출하는 것이 바람직하다. 문헌공지발명의 내용을 명세서 또는 도면에 추가하는 보정은 신규사항(new matter)의 추가에 해당될 수 있어 허용되지 않는다.

심사관이 이러한 서면 보정서나 의견서를 통해 선행기술 문헌정보 개시요건이 충족되었다고 판단할 경우, 거절이유 통지는 철회될 것이다. 반면, 서면 보정서 또는 의견서가 선행기술 문헌정보 개시 요건을 만족하지 못하고 있다는 심사관의 의견을 변경시키지 못할 경우, 예를 들어 선행기술 문헌정보의 일부가 아직 개시되지 않았고 제출된 서면 의견서가 특허출원인이 알고 있는 문헌공지발명이 없음을 합리적으로 설명하지

못하는 경우, 또는 보정을 통해 선행기술 문헌정보가 개시되었지만 적절한 선행기술 문헌정보의 개시가 불충분하게 개시된 경우, 심사관은 그러한 이유로 거절사정¹⁴³⁾을 진행하게 된다.

다만, 이러한 선행기술 문헌정보 개시 의무에 대한 특허법 제36조 제4항 제2호 규정 위반이 거절사정의 대상에는 해당되거나 특허의 무효사유에는 해당되지 않는다.

1.3 유럽에서의 정보개시 의무

1.3.1 연혁

유럽의 불공정 행위 규율 수준은 미국과 비교하였을 때 기초적인 수준이라 할 수 있다. 미국의 경우 미국특허상표청(USPTO)을 상대로 신의성실의 원칙에 어긋나는 모든 종류의 행위(misconduct)를 규율한다고 보았을 때 유럽은 일본과 유사하게 미국의 IDS(Information Disclosure Statement) 제도와 유사한 제도만을 운영하고 있는 실정이다. 이에 유럽의 정보개시 제도를 중심으로 살펴보고자 한다.

2000년 유럽특허청(EPO)은 국제사회의 변화를 반영하고 심사업무의 효율성 증대를 위해 유럽특허협약(European Patent Convention)의 주요 개정을 단행하였다. 그 결과 2007년 12월부터 효력이 발효된 EPC 2000에 선행기술 정보 제공에 대한 Article 124¹⁴⁴⁾를 신설하였다.

143) 第四十九條 (拒絶の査定) 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

五 前條の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六條第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。

Article 124는 미국 IDS(Information Disclose Statement)제도와 유사한 제도라 할 수 있지만 미국 IDS 제출의무에 비하여 한정된 범위의 정보제출 의무라 할 수 있다.

이러한 2007년 12월 선행기술 정보 제공에 관한 Article 124를 도입한 이후 관련 규정을 개정(Rule 141) 및 신설(Rule 70b)하면서 2011년 1월 1일 이후 유럽에 출원되는 특허에 대해, 우선출원 후 이를 기초로 유럽에 출원을 할 경우 우선출원국 특허청에서 발행한 심사결과에 대하여 그 내용을 유럽특허청에 고지해야 하는 것으로 하였다.

1.3.2 관련 법 규정

(1) 유럽특허법 Article 124

2007년 12월에 발효된 유럽특허법 Article 124(이하 특허법 124조)는 유럽특허청이 특허출원인에게 발명과 관련하여 선행기술 정보를 제출하도록 요구할 수 있도록 되어 있다.

특허법 124조에 따르면, (i) 유럽특허청은 특허시행규칙에 따라 특허출원인으로 하여금 국내 또는 지역 특허절차에서 고려된 선행기술에 관한 정보와 유럽특허출원과 연관성이 있는 발명에 관한 선행기술 정보를

144) Information on prior art

- (1)The European Patent Office may, in accordance with the Implementing Regulations, invite the applicant to provide information on prior art taken into consideration in national or regional patent proceedings and concerning an invention to which the European patent application relates.
- (2)If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

제출하도록 할 수 있고, (ii) 만약 특허출원인이 이러한 요청에 대하여 적절한 기한 내에 대응하지 못할 경우 그 출원인의 유럽특허출원에 대해 철회된 것으로 간주한다 라고 되어 있다.

특허법 124조는 이미 유럽특허청(EPO)이 유럽특허 출원인에게 출원과 관련하여 다른 특허청에서 인용하였던 선행기술 정보를 제출하도록 요구할 수 있음을 규정한 것이나, 실무적으로는 유럽특허청으로부터의 그러한 제출요구가 드물었다.¹⁴⁵⁾

(2) 개정된 Rule 141

2011년 1월 1일부터 발효된 Rule 141과 Rule 70b는 유럽특허 출원인에게 유럽특허출원의 우선권 주장의 기초가 되는 우선출원을 담당하는 국가의 특허청에서 발부하는 선행조사 결과물 사본을 제출하도록 새롭게 규정하고 있다. 이 경우 우선출원국 특허청으로부터 선행조사 결과를 통보받은 특허출원인은 지체 없이 그러한 결과물을 유럽특허청에 제출하여야 한다.¹⁴⁶⁾

다만 Rule 141(2)에 따르면, 유럽특허청장의 결정에 의한 특별한 경우에는 그러한 선행조사 결과물을 제출할 필요가 없게 된다. 즉, 만약 유럽특허출원이 일본과 미국 또는 영국에 출원된 특허를 우선권 주장하여

145) <http://www.haseltinelake.com/admin/publications/EPOnewsletterdec2011/DownloadPDF>

146) (1) An applicant claiming priority within the meaning of Article 87 shall file a copy of the results of any search carried out by the authority with which the previous application was filed together with the European patent application, in the case of a Euro-PCT application on entry into the European phase, or without delay after such results have been made available to him.

특허출원하는 경우라면 유럽특허출원인은 일본, 미국, 영국의 각 특허청에서 발부하는 선행조사 결과물 사본을 제출할 필요가 없다.¹⁴⁷⁾ 또한 예를 들어 유럽특허청이 European Search Report¹⁴⁸⁾ 나 PCT 출원에 대한 선행조사 보고서를 확보할 수 있는 경우와 같이, 유럽특허청이 우선권 주장의 기초가 된 특허출원에 대한 선행조사 보고서를 입수할 수 있다면 특허출원인은 선행조사 결과물을 제출해야 하는 의무를 면제받게 된다.

상기에서 언급한 특별한 경우가 아니라면 Article 87(조약에 따른 우선권)에 따라 우선권 주장을 하는 특허출원인은 우선권 주장의 기초가 되는 우선국 특허출원에 있어 해당 특허청에서 진행된 선행조사 결과가 특허출원인에게 송달될 경우 이를 지체없이 유럽특허청에 제출을 해야 한다. 이러한 우선국 선행조사 결과물 제출 요청은 우선권 주장 출원 후 그러한 우선권 주장이 철회된 특허출원에도 적용이 되며, 처음에는 우선권 주장을 수반하지는 않았지만 추후에 우선권 주장이 추가¹⁴⁹⁾되는 유럽 특허출원에도 적용이 된다. 우선국 선행조사 결과물의 제출 시점과 관련하여 다만 “지체없이” 제출할 것을 요구하고 있는데 이는 합리적 수준에서 가능한 한 빨리 제출해야 하는 것으로 해석할 수 있으나 선행조사 결과물을 지체 없이 제출하지 않았다 하여 벌칙이 부과되는 것은 아니다.

147) (2) The copy referred to in paragraph 1 shall be deemed to be duly filed if it is available to the European Patent Office and to be included in the file of the European patent application under the conditions determined by the President of the European Patent Office.

148) EPO에 특허출원을 진행할 경우 EPO에서 선행조사를 진행한 결과를 특허출원인에게 통보하는 방식.

149) The declaration of priority should preferably be made on filing, but can be made up to 16 months from the earliest priority date claimed. The applicant may correct the declaration of priority within 16 months from the earliest priority date.

(3) 신설된 Rule 70b

신설된 Rule 70b는 유럽에 출원된 특허출원이 유럽특허청 심사국으로부터 심사를 받게 되는 경우 만약 특허출원인이 우선국 특허청에서 발행된 선행조사 결과물을 유럽특허청에 제출하지 않았을 경우를 규율하기 위한 조항이다. Rule 141(1)에 따른 우선국 특허청 선행조사 결과물이 제출되지 않았고 Rule 141(2)에 따른 특별 면제 조건에도 해당되지 않는다면 유럽특허청은 2개월의 기한 내에 해당 선행조사 결과물의 사본을 제출하거나 관련 선행조사 결과물이 없을 경우에는 그와 같은 사실을 진술하는 진술서를 작성하여 제출하도록 요구할 수 있다.¹⁵⁰⁾ 만약 이러한 요구에 대해 기한 내 대응하지 못한다면 관련 유럽특허출원은 철회 간주될 수 있다.¹⁵¹⁾

우선국 선행조사 결과물 제출 의무는 유럽특허청에 특허출원이 유지되는 동안 계속되며, 2011년 1월 1일 이후에 출원되는 모든 유럽 특허출원에 적용된다.

분할출원의 경우에는 모출원(parent application)의 출원일이 아닌 분할출원이 유럽특허청에 접수된 날이 제1국 선행조사 결과물 제출 의무의 기산점이 되며, 다만 관련 선행조사 결과물이 모출원에서 이미 제출이

150) (1) Where the European Patent Office notes, at the time the Examining Division assumes responsibility, that a copy referred to in Rule 141, paragraph 1, has not been filed by the applicant and is not deemed to be duly filed under Rule 141, paragraph 2, it shall invite the applicant to file, within a period of two months, the copy or a statement that the results of the search referred to in Rule 141, paragraph 1, are not available to him.

151) (2) If the applicant fails to reply in due time to the invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

되었다면 분할출원에서는 다시 제출할 필요는 없다.

유럽 특허출원 시 복수의 우선권 주장 출원이 진행된 경우에는 그 복수의 특허출원의 선행조사 결과물들 모두를 제출해야 한다.

만약 제1국 선행조사 결과물이 유럽특허청에서 인정하는 공식 언어가 아닐 경우라도 그 결과물에 대한 번역문 제출은 요구되지 않는다.

제출되는 선행조사 결과물 사본은 우선권 주장의 기초가 되는 출원국 특허청에서 발행하는 공식 서류¹⁵²⁾의 사본이어야 하며, 단순히 선행기술 문헌 리스트만을 제출하는 것으로는 충분하지 않다. 다만 인용된 문헌의 사본까지 제출할 필요는 없다.

2. 한국에서의 정보개시 의무

2.1 연혁

한국의 경우 최근 특허출원 건수가 폭발적으로 증가한 반면 이에 대한 특허의 심사기간은 대폭 단축되어 그 결과, 특허등록이 되지 말아야 할 특허들이 등록되면서 특허품질을 향상시키기 위한 방안의 하나로 “출원인에 의한 선행기술 정보개시 제도”가 지난 2011년 7월 1일 이후 출원되는 특허부터 의무적으로 적용되어 오고 있다.

한국의 경우, 발명의 배경기술을 기재하는 것은 2011년 7월 1일 이전부터 특허법 시행규칙 별표 서식양식¹⁵³⁾을 통해 진행되어져 왔으나 이는

152) 특허청에서 출원인에게 통지하는 의견제출 통지서 내지는 거절결정 통지서 등의 사본을 제출해야 한다.

153) 【선행기술문헌】란에는 특허(실용신안등록)를 받으려는 자가 알고 있는 배경기술의 문헌 정보를 가급적 적습니다. 배경기술의 문헌 정보는 다음과 같이 【특허문헌】과 【비특허문헌】란으로 구분하여 적되 그 문헌의 명

권고사항에 불과하여 만약 배경기술의 문헌정보를 기재하지 않아도 거절 이유가 되지는 않았다.

하지만 2011년 5월 24일자 개정¹⁵⁴⁾에 의하여 특허법 제42조 제3항 제2호가 신설되어, 발명의 상세한 설명에 발명의 배경이 되는 기술을 기재해야 한다는 점을 명확히 하였으며 발명의 배경이 되는 기술을 기재하지 않을 경우 제42조 제3항 제2호 위반의 거절이유가 통지되도록 하였다.

하지만 한국의 정보개시 제도를 포함한 불공정 행위 규율 수준은 미국과 비교하였을 때 기초적인 수준이라 할 수 있다. 즉, 미국의 경우 미국특허상표청(USPTO)을 상대로 신의성실의 원칙에 어긋나는 모든 종류의 행위(misconduct)를 규율한다고 보았을 때 한국은 일본의 선행기술 문헌정보 개시제도와 유사한 제도를 도입하여 운영하고 있는 실정이다.

2.2 관련 법 규정

배경기술 기재 의무와 관련된 법 규정은 특허법 제42조 제3항 제2호¹⁵⁵⁾ 이다. 본 조항은 발명의 상세한 설명을 기술할 때 그 발명의 배경

칭, 발간일, 배경기술이 적혀 있는 페이지 등의 정보를 가급적 아래의 예(WIPO 표준 ST.14의 규정)와 같이 구체적으로 적습니다.

[예] 【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0003】 (특허문헌) US 5635683 A (MCDERMOTT, R. M.)
1997. 6. 3, 5쪽, 3-15줄, 도면1

【비특허문헌】

【0004】 (비특허문헌 1) WALTON, Herrmann. 초고주파 양자
이론. 런던 : Sweet 와 Maxwell, 1973, Vol.2, ISBN

154) 개정된 특허법 규정은 2011년 7월 1일 이후 출원에 적용됨.

155) 제42조(특허출원) ③ 제2항제3호에 따른 발명의 상세한 설명의 기재는 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다. <개정 2011.5.24.>

2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 기재할 것

이 되는 기술에 대하여 기재할 것을 요구하고 있다.

발명의 배경이 되는 기술(이하 배경기술-background art)이라 함은 발명의 기술상의 의의를 이해하는데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사 에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 의미한다. 이하에서는 이러한 배경기술의 기재 요건에 대해 살펴보고자 한다.

2.3 배경기술의 기재요건

배경기술은 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것이어야 하며 특허를 받고자 하는 발명이란 특허청구범위에 기재된 발명을 의미한다.

배경기술이 특허를 받고자 하는 발명과 연관성이 있는지의 여부는 발명의 목적, 해결수단 및 효과 등을 기초로 판단하되 이를 전체적으로 고려하여 판단한다.

특허출원인은 발명의 상세한 설명 중 “발명의 배경이 되는 기술” 항목에 그 배경기술을 구체적으로 설명해야 하며, 가급적 그러한 배경기술이 개시된 선행기술 문헌정보¹⁵⁶⁾도 함께 기재하여야 한다. 선행기술 문헌정보란 특허문헌의 경우 공개번호, 공개일 등을 의미하며, 특허문헌이 아닌 경우에는 간행물명(논문의 제목), 저자, 발행 연월일, 발행처 등을 기재하여야 한다.

다만 배경기술 항목 기재 시 구체적인 설명을 생략한 채 선행기술 문헌정보만을 기재하였다고 하더라도 만약 그 선행기술 문헌이 발명에 관한 적절한 배경기술 내용을 개시하고 있는 것이라면 발명의 배경기술에 관해 기재한 것으로 본다. 또한, 특허법 규정상 선행기술 문헌정보의 기

156) 배경기술 문헌정보는 “특허문헌”과 “비특허문헌”란으로 구분하여 기재하되 그 문헌의 명칭, 발간일, 배경기술이 적혀 있는 페이지 등의 정보를 가급적 “WIPO 표준 ST.14”에 따라 구체적으로 기재한다.

재를 강제할 수는 없으므로 만약 문헌정보에 대한 기재 없이 배경기술의 구체적 설명만을 기재한 경우에도 배경기술을 기재한 것으로 인정할 수 있다.

만약 관련 선행기술 문헌이 다수 존재할 경우라면 가급적 발명내용에 가장 가까운 선행기술 문헌에 관하여 기술하여야 한다.

다만, 기존 기술과 전혀 다른 새로운 아이디어에 의해 발명된 내용으로서 그 배경기술을 특별히 알 수 없는 경우에는 가장 인접한 기술분야의 종래기술에 관해 기술하거나 적절한 배경기술을 알 수 없다는 취지를 기재함으로써 해당 발명의 배경기술 기재를 갈음할 수 있다.

2.4 배경기술의 기재가 부적법한 유형

특허법 제42조 제3항 제2호를 충족하지 못하는 것으로 거절이유 통지의 대상이 되는 유형으로는 다음과 같은 것들이 있다.

(1) 배경기술을 전혀 기재하지 않은 경우

“발명의 배경이 되는 기술” 항목뿐만 아니라 발명의 상세한 설명 전체를 살펴봐도 발명의 목적, 구성, 효과만 기재되어 있을 뿐 그 발명의 배경이 되는 기술을 발견할 수 없는 경우를 의미한다.

(2) 특허를 받고자 하는 발명에 관한 배경기술이 아닌 경우

발명의 상세한 설명 중에 배경기술에 관해 내용이 기재되어 있으나 그 기재 내용이 특허를 받고자 하는 발명이 아닌 다른 발명의 배경기술

인 경우에는 특허법 제42조 제3항 제2호 규정을 충족하지 못한 것이다.
이에 대한 구체적인 경우로는 다음과 같은 경우가 있다.

- ① 특허를 받고자 하는 발명과 연관성이 없는 배경기술만을 기재하는 경우¹⁵⁷⁾
- ② 특허청구범위에는 기재되지 않고 발명의 상세한 설명에만 기재된 발명의 배경기술을 기재하는 경우
- ③ 1군의 발명 위반으로 그 일부를 분할출원 하였는데, 분할출원의 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 배경기술이 분할출원의 특허 청구범위에 기재된 특허발명과 연관성이 없는 경우

(3) 기재가 불충분하여 배경기술을 기재한 것으로 볼 수 없는 경우

배경기술로서 해당 기술분야의 기초적인 기술만이 기재되어져 있어, 발명의 기술상의 의의를 이해하는데 도움이 되지 않고 선행기술 조사 및 심사를 진행함에 있어 그 기재내용을 활용할 수 없는 경우이다.

다만, 이 경우에 특허법 제42조 제3항 제2호 규정 위반으로 거절이유를 통지하기 위해서는 그 배경기술 내용이나 선행기술문헌이 해당 기술분야에서 알려져 있거나 용이하게 입수할 수 있다고 인정되어야만 한다. 만약 심사관이 적절한 배경기술이 개시된 선행기술문헌을 인지하였다면 가급적 거절이유통지서에 그러한 선행기술문헌을 제시하도록 한다.

[예 1] 출원인이 “소음을 저감시키는 진공청소기 흡입노즐” 발명을

157) (예) 특허청구범위 발명은 “물걸레가 달린 진공청소기”에 관한 것이나, 발명의 배경이 되는 기술 항목에는 “냉장고”에 관한 배경기술만을 기재하는 경우와 같이, 발명의 목적, 구성, 효과의 전체 기재내용으로부터 특허청구된 발명과 배경기술 간에 상호 관련성이 없다는 점이 충분히 인지될 수 있는 경우.

특허출원하면서 발명에 직접적으로 관련되는 진공청소기 흡입 노즐에 관한 선행기술이 다수 존재하고 통상적인 선행검색 시스템에 의해 용이하게 검색할 수 있는데도 불구하고 진공청소기 흡입노즐에 관한 배경기술이나 선행기술문헌은 기재하지 않고 진공청소기에 관한 기초적인 기술상식만을 기재한 경우 [예 2] 출원인이 “유압식 드릴 장치”에 관하여 다수의 특허출원을 진행해 왔으면서도 “고정밀 유압식 드릴 장치”를 특허출원하면서 배경기술 항목에 본인이 출원하였던 공개특허 조차 기재하지 않고 전기모터 드릴에 관한 기초적 기술만을 기재한 경우

(4) 배경기술 기재가 부적법한 경우의 거절이유 통지

배경기술의 기재가 부적법한 것으로 인정되는 경우에 해당 심사관은 특허법 제42조 제3항 제2호 규정 위반의 이유로 거절이유를 통지한다.

특허법 제42조 제3항 제2호 요건의 충족 여부는 일률적으로 판단하는 것이 아니라, 해당 발명의 기술분야의 상황¹⁵⁸⁾, 종래기술의 축적 정도, 출원인의 해당 기술분야에서의 연구개발 활동 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

특허법 제42조 제3항 제2호 규정 위반은 특허법 제62조에 의한 거절이유에는 해당되나, 특허법 제63조의2(정보개시사유)나 특허법 제133조 제1항(무효사유)에는 해당되지 않는다.

(5) 특허법 제42조 제3항 제2호 규정 위반 거절이유 통지 대응 방법

158) 만약 해당 기술분야가 미개척 기술분야일 경우 관련 배경기술 내용이 개척 기술분야의 경우보다 적을 것임

특허명세서 상에 배경기술이 기재되지 않았다는 거절이유를 통보받은 경우 특허출원인은 명세서의 “발명의 배경이 되는 기술”항목이나 그 “선행기술문헌”항목에 배경기술에 관한 설명과 배경기술이 개시된 선행기술 문헌의 정보를 추가하는 보정을 통해 심사관 거절이유를 극복할 수 있다. 이 경우에 특허를 받고자 하는 발명의 배경기술이 그 선행기술문헌에 개시되어 있다는 점을 설명하는 의견서를 함께 제출하는 것이 바람직하다.

[보정 예 1]

[발명의 배경이 되는 기술] 항목의 [선행기술문헌]의 [특허문헌] 항목에 “대한민국 공개특허공보 제10-2000-0000001호 (2000.1.1.)”라고 추가

[보정 예 2]

[발명의 배경이 되는 기술] 항목에 “본 발명의 배경이 되는 기술은 대한민국 공개특허공보 제10-2000-0000001호 (2000.1.1.)에 개시되어 있다”라고 추가

기존 기술과 전혀 다른 새로운 아이디어에 의해 개발된 발명인 관계로 적절한 배경기술을 알 수 없는 경우에는, 거절이유통지에 대한 의견서에 그러한 취지를 기재함으로써 심사관 거절이유에 대응할 수 있다.

출원인이 거절이유 통지를 받고 발명의 상세한 설명에 해당 배경기술에 관한 설명을 추가하거나 선행기술문헌 정보와 함께 그 문헌에 개시된 배경기술 설명을 추가하는 보정을 하는 경우에는 그러한 배경기술 내용이 최초로 제출된 명세서 등의 기재내용으로부터 자명하게 도출될 수 있는 내용이 아니라면 이는 신규사항 추가¹⁵⁹⁾에 해당되어 주의해야 한다.

2.5 주요국가와의 차이점 및 개선(案)

발명의 특허성과 관련된 중요 정보를 공개하여야 하는 의무와 관련하여서는, 한국은 일본 법제도와 유사한 면이 있지만 미국과 유럽과는 전혀 다른 방식으로 규율하고 있다. 이처럼 국가별로 다른 방식으로 정보개시 의무를 규율하는 것은 특허성과 관련된 정보(선행기술)를 찾아내고 이를 기초로 특허권의 부여 여부를 결정해야 하는 직접적인 의무가 출원인이 아닌 특허청에 있기 때문인 것으로 판단된다.

한국과 일본의 경우, 특허를 출원할 시점에 발명의 상세한 설명을 기재하는 경우 그 발명의 배경이 되는 선행기술 문헌정보에 대하여 기재할 것을 요구하고 있으며 만약 이를 위반할 경우 출원특허를 거절 결정할 수 있도록 하고 있다. 반면 유럽의 경우는, 유럽특허 출원인에게 유럽특허출원의 우선권 주장의 기초가 되는 우선 출원국가 특허청에서 발부하는 선행조사 결과물 사본을 제출하도록 규정하고 있어 한국과 일본보다는 좀 더 현실성 있는 방안으로 정보개시 의무를 부과하고 있다. 하지만 이 또한 우선출원국가 특허청에서 발행하는 최초 심사결과물을 1회만 제출하면 된다는 점에서 한계가 있다. 이에 반하여 미국의 경우는, 단순히 선행기술과 같은 정보의 개시 의무를 위반한 것뿐만 아니라 특허출원 후 등록받기까지 심사과정에서 미국 특허청을 상대로 적극적으로 허위진술을 하거나 특허성과 관련된 중요한 정보를 고의로 은폐하거나 잘못된 정

159) 선행기술문헌명을 명세서에 단순히 추가하는 보정은 신규사항의 추가로 보지 않는다. 다만, 그 선행기술문헌에 포함된 사항에 근거한 보정이나, 최초 선행기술문헌이 인용은 되어 있었지만 그 문헌 중에만 기재되어 있고 최초 명세서에는 기재되어 있지 않았던 내용을 추가하는 보정은, 그 보정된 내용이 최초 명세서 등의 기재로부터 자명할 수 있는 내용이 아닌 경우에는 이는 신규사항의 추가에 해당된다. (특실 심사지침서 - 신규사항 추가 금지 규정의 구체적 판단방법, p. 4203)

보를 제출하는 등 형평성에 어긋나는 행위 일체를 불공정 행위로 정의하고 형평법에 따라 규율하고 있어 개시해야 할 정보의 범위 및 기간이 가장 넓고 길다고 할 수 있다. 결국 발명에 대한 정보개시 의무의 범위와 위반 時의 제재수단에 있어 미국이 가장 포괄적이며 강력한 수준으로 제재하고 있고 이를 뒷받침하기 위한 법 제도 및 관련 판례들이 풍부히 축적되어 있는 반면, 한국을 포함한 기타의 국가들은 미국에 비하여 아직 초보적인 법 제도와 관련 판례가 거의 없는 수준이기에 미국 법 제도 내용을 토대로 한국 법 제도에서의 개선사항을 고찰해 보고자 한다.

현재 한국에서 정보개시 의무와 관련된 법 조항은 특허법 제42조 제3항 제2호이다. 즉, 본 조항은 발명의 상세한 설명을 기술할 때 그 발명의 배경이 되는 기술에 대하여 기재할 것을 요구하고 있다.

한국 특허청에 고지해야 하는 정보의 대상으로, 현행법은 그 발명의 배경이 되는 기술로 한정하고 있다. 발명의 배경이 되는 기술(이하 배경 기술-background art)이라 함은 발명의 기술상의 의의를 이해하는데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 의미한다. 즉, 배경기술은 특허를 받고자 하는 발명에 관한 것이어야 하며 특허를 받고자 하는 발명이란 특허청구범위에 기재된 발명을 의미한다. 결국 현행법에서 정의하는 발명의 배경 기술이란 특허청구항에 기재된 발명과 관련이 있는 기술을 의미한다. 이는 미국의 IDS 제도에서 기재하여야 하는 출원발명의 특허성과 관련이 있는 특허문헌 내지 非특허 문헌과 유사하며 일본에서의 문헌 공지발명¹⁶⁰⁾과 유사한 개념으로, 현행법과 같이 특허청구항에 기재된 발명과 관련이 있는 선행정보를 제출하도록 하여도 큰 무리는 없을 것으로 판단이 된다.

160) 특허출원 전에 일본 또는 외국에서 반포된 간행물에 기재된 발명 또는 전기통신회선을 통하여 대중에게 이용이 가능해진 발명

한국 특허청에 관련 정보를 제출해야 하는 시기와 관련하여, 현행법에 따라 경우 발명의 배경 기술을 기재하는 시점이 발명의 상세한 설명을 기술할 때이므로 원칙적으로 발명의 배경 기술을 기재하는 시점은 특허출원을 할 때이며 특허출원 시점에서 발명의 배경 기술을 몰랐다면 이를 기재할 필요는 없게 된다. 하지만 현실적인 관점에서 본다면 하나의 발명에 대하여 복수 국가에 특허출원을 하게 될 경우 기타국가에서 특허심사 시 특허청 심사관에 의해 인용되어지는 선행특허들이 많고 특허출원인은 특허출원 시점에서는 몰랐더라도 이후 단계에서 특허성과 관련이 있는 중요한 선행특허들을 알게 되는 경우가 많지만 현행 특허법 제도에 하에서는 특허출원인이 이를 한국특허청에 고지하지 않더라도 이를 제재할 방안이 없다. 이에 미국에서의 정보개시(IDS) 의무와 같이, 특허발명과 관련이 있는 중요한 선행특허들에 대해서는 특허가 등록받는 시점까지 관련 정보들을 한국특허청에 제출해야 하는 것으로 법 규정을 개정하는 방안에 대하여 제안하고자 한다. 다만, 배경 기술을 알게 된 날로부터 일정 기한내¹⁶¹⁾에 이를 제출하도록 하되 별도의 특허청 관납료¹⁶²⁾ 납부 없이 제출할 수 있도록 한다. 그리고 제출 때에는 제출자료와 특허청구항과의 관계를 설명하도록 한다. 이는 현재의 미국 IDS 제도의 문제점을 감안한 것으로써 특허출원인이 별다른 관련 사항이 없음에도 불구하고 혹시나 하는 마음에 관련이 없는 선행자료까지 특허청 심사관에게 제출

161) 예를 들어 한국 특허출원 대상건에 대하여 아직 의견제출통지서가 발부된 적이 없다면 특허출원인으로 하여금 관련 사실을 안날로부터 60일 이내에 관련 내용을 한국특허청에 고지하도록 하고, 만약 의견제출통지서가 발부된 적이 있으나 아직 등록 전이라면 특허출원인으로 하여금 관련 사실을 안날로부터 30일 이내에 관련 내용을 정리하여 한국특허청에 고지하도록 한다.

162) 미국의 경우 제출시기별로 경우에 따라 \$ 180의 특허청 관납료를 납부하여야 하고 이를 위해 특허변호사에게 Service Fee를 지불하여야 하는데, 이는 특허출원인에게 부담이 된다고 생각된다.

함으로써 특허청 심사관에게 큰 부담을 지우는 것을 사전에 차단하기 위함이다.

발명의 배경이 되는 기술을 기재하는 방법과 관련하여 현행법 하에서는 특허명세서의 상세한 설명 항목에 그 내용을 기재하면 되는 것으로 되어 있지만, 만약 특허 등록시점까지 특허출원인이 알게 된 선행자료를 개시하여야 하는 것으로 관련법을 수정한다면 현재의 방식인 상세한 설명 항목에 관련 내용을 기재하는 것은 현실적으로 불합리한 방법이라 할 것이다. 따라서 미국 IDS 제도와 같이, 별도의 선행자료 제출 서식¹⁶³⁾을 도입함으로써 수시로 특허출원인이 관련 선행정보를 특허청에 고지할 수 있도록 제도를 수정하는 방안을 제안하고자 한다. 현재 미국 IDS 제출양식은 특허자료와 비특허자료를 구분하여 기재하되 해당 자료의 번호와 같은 정보만을 기재하면 되도록 되어 있다. 이는 앞에서 언급한 바와 같이 특허출원인으로 하여금 불필요한 정보내용까지 포함시켜 제출할 수 있는 구조이며 이를 방지하기 위하여 선행자료 제출 서식에 해당 정보와 관련 특허청구항과의 관련성을 간략히 설명하는 항목을 추가하는 방안을 제안하고자 한다. 또한 선행정보로 제출할 수 있는 정보의 수량을 일정 개수로 한정하도록 하되, 일정 개수 이상을 제출하여야 할 필요가 있는 경우 소명자료 제출과 함께 제출이 가능하도록 하는 방안도 검토할 필요가 있을 것이다.

발명의 배경이 되는 기술을 한국 특허청에 고지해야 하는 당사자와 관련하여, 현행법 하에서는 원칙적으로 특허명세서를 작성하는 출원인에게 그 의무를 부여하고 있다. 하지만 한국 특허출원 이외에 기타국가 특허출원에서 발생하는 심사결과를 한국 특허청에 고지해야 할 경우 특허

163) 미국의 경우 IDS 제출서식으로 “PTO/SB/08b”를 사용하고 있다.

<http://www.uspto.gov/web/forms/sb0008b.pdf>

출원인에게만 선행정보 고지 의무를 부과하는 것은 바람직하지 않을 것이기 때문에 미국과 같이 특허출원과 관련이 있는 모든 사람, 예를 들면 해당국가 특허대리인에게도 관련 의무를 부여하여 실질적으로 관련 정보가 모두 한국 특허청에 제출되도록 유도하는 것이 바람직할 것이다.

만약 특허출원인 등이 출원발명의 특허성과 관련된 중요한 정보를 알았거나 알게 될 경우 이를 제출하여야 함에도 불구하고 만약 이를 제출하지 않았다면 이에 대하여 어떻게 하여야 하는가?

현행법 하에서는 만약 특허출원인이 발명의 상세한 설명 항목에 발명의 배경기술을 기재하여야 하는 특허법 제42조 제3항 제2호 규정을 위반하였을 경우 거절이유 통지를 통해 그 배경기술을 기재하도록 하며 만약 거절이유 통지를 통해서도 그 위반 내용이 치유되지 않을 경우에는 특허법 제62조에 의해 그 특허출원을 거절결정 하도록 되어 있다. 다만, 이러한 배경기술 기재 의무를 위반하였다고 하더라도 특허법 제63조의¹⁶⁴⁾(특허출원에 대한 정보제공) 사유나 특허법 제133조 제1항(무효사유)에는 해당되지 않도록 되어 있다. 하지만 실무적인 입장에서 보았을 때 상세한 설명에 그 발명의 배경기술을 기재하지 않았다고 하더라도 거절이유 통지 및 거절결정을 받은 적이 없다는 점, 더욱이 정보제공 사유 및 무효 사유에서도 배제되어 있다는 점은 현행 특허법 규정의 실효성에 의문점을 남기게 한다. 이에 다음과 같은 제재방안을 제안하고자 한다.

먼저 특허출원인 등이 특허출원 이후 특허등록을 받기 전까지 특허발명의 특허성과 관련이 있는 중요정보를 제출하지 않았을 경우 이를 특허의 무효사유에 해당하는 것으로 규정하고 특허등록 후 특허를 무효화시

164) 특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조 제3항 제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

킬 수 있도록 하는 방안이다. 이를 위하여 특허법 제133조 제1항의 무효 사유에 관련 내용을 추가할 수도 있겠지만, 권리 남용론에 근거하여 별도의 특허무효 조항을 신설하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것이다. 이러한 경우 기존 특허법 제133조 제1항에 따른 특허의 무효와 차별화 될 수 있도록 특허청구항 전체에 대하여 특허를 무효화 시킬 수 있도록 하며 더하여 문제가 있는 특허에서 파생된 분할출원 특허에 대하여도 특허를 무효화 시킬 수 있도록 하여, 특허발명의 특허성과 관련이 있는 중요정보를 제출하지 않고 부당하게 독점배타적 권리인 특허권을 취득한 출원인에게 실질적인 불이익이 돌아가게 하고 그 결과 특허출원인이 특허출원 과정에서 특허청을 상대로 신의성실의 원칙에 따라 심사에 응할 수 있도록 한다.

다음으로 특허출원인 등이 특허출원 이후 특허등록을 받기 전까지 특허발명의 특허성과 관련이 있는 중요정보를 알게 되었음에도 불구하고 이를 제출하지 않았을 경우 특허권 행사 자체를 제한하는 방안이다. 이를 위하여 특허법 조항으로 특허의 권리 행사를 제한하는 법조항을 신설하는 방안을 고려해 볼 수 있을 것이다. 통상 특허발명의 특허성과 관련이 있는 중요정보라 함은 그 특허발명의 신규성 내지는 진보성을 부정할 수 있는 정보일 것이며 이러한 중요정보를 특허청에 제출하지 않은 상태로 출원발명에 대하여 특허를 받았다면 그 특허에는 무효 사유가 존재하는 것이 명백하다고 할 수 있을 것이다. 이런 관점에서 일본의 경우 일본 대법원 2000년 4월 11일자 “킬비 판결¹⁶⁵⁾”을 통해, 특허에 무효 사유가 존재하는 것이 명백하고 무효 심판 절차를 거쳐 당해 특허가 무효로

165) 이 사건의 원고는 일본의 후지쓰(Fujitsu)였고 피고(특허권자)는 미국의 TI(Texas Instrument)였다. 특허권자인 TI社가 특허에 기한 로열티 청구를 후지쓰에 하자 후지쓰는 특허권에 기한 손해배상 청구권이 없다는 취지의 부존재 확인의 소송을 제기한 것이 그 시발이 되었다.

되는 것이 확실하게 예견되는 경우 이에 기초한 권리행사는 형평의 개념 및 소송 경제 측면에서 허용되어서는 안 된다고 판시¹⁶⁶⁾하면서 침해 법원에서조차 특허 무효가 명백한 경우에는 이를 권리 남용으로 보아서 청구를 기각할 수 있도록 하였다. 그리고 일본 입법부에서는 킬비 판결의 취지를 존중하여 2004년 특허법을 개정하여 무효사유가 있는 권리의 행사는 허용되지 않는다는 명시적 조문¹⁶⁷⁾을 특허법에 추가하게 되었다.¹⁶⁸⁾ 또한, 한국에서도 특허가 무효임이 명백함에도 불구하고 다른 절차에서 그 특허의 권리행사를 인정하여야 한다면 이는 당사자에게 특허무효심판을 청구하도록 강요하는 결과가 될 뿐만 아니라 절차가 부당하게 지연되는 등의 문제점이 있어 학설과 판례는 일정한 경우에 특허권의 권리범위나 그 행사를 제한하는 방법 등으로 합리적인 해결을 모색하고 있다.¹⁶⁹⁾ 이를 뒷받침하는 학설로서는, 행정행위의 공정력¹⁷⁰⁾이 미치는 행위는 취소할 수 있는 행정행위에 한정되는 것이며 만약 행정행위에 중대한 하자가 있고 그러한 하자가 있는 행정행위의 효력이 민사소송에 있어서 선결문제로 제기된다면 별도의 절차를 통하지 않고 누구나 무효임을 전제로

166) 킬비 판결은 이원화된 제도의 틀 내에서 침해 법원이 무효 심리도 할 수 있다는 논거를 제기한 판결이라 할 수 있다.

167) (特許權者等の權利行使の制限)

第104條の3 特許權又は専用實施權の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許權の存續期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許權者又は専用實施權者は、相手方に對しその權利を行使することができない。

판결문에서는 특허에 무효사유가 “명백”할 경우라는 한정을 두었으나, 특허법 조항에는 “명백”이라는 한정어구가 없다.

168) 이로써 일본 특허법에는 일반적인 무효조항 이외에도 특허에 무효사유가 있을 경우 특허권자의 권리행사를 제한하는 별도 조항이 마련되게 되었다.

169) 특허법 주해 II (정상조·박성수, 박영사, 405면)

170) 일반적으로 행정법 분야에 있어, 하자있는 행정행위라 하더라도 법률에서 정한 절차에 의해 취소되기 전에는 유효하다고 하는 소위 행정행위의 공정력 이론이 있다.

이를 판단할 수 있다는 점을 근거로, 특허법에 규정된 특허의 무효사유들은 언제나 중대한 하자에 해당되어 당연 무효사유이며 따라서 그 하자가 명백하다고 판단되는 경우에는 다른 행정행위와 마찬가지로 특허침해소송 절차에서 그 특허의 무효를 전제로 판단할 수 있다고 주장하는 견해가 있다¹⁷¹⁾. 또한 이를 뒷받침하는 판결로서, 최근 대법원 판례¹⁷²⁾에서는 특허발명에 대한 무효 심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효 심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용¹⁷³⁾에 해당하여 허용되지 아니한다고 판결하면서 특허에 무효사유가 명백히 존재할 경우 그 권리행사를 제한하도록 하고 있다.¹⁷⁴⁾ 또한 특허출원인 등이 특허출원 이후 특허등록을 받기 전까지 특허발명의 특허성과 관련이 있는 중요정보를 알게 되었음에도 불구하고 이를 제출하지 않았을 경우 특허권 행사 자체를 제한하는 방안을 뒷받침하는 판결로, 발명내용을 제대로 공개시키지 않아 특허발명의 실시가 불가능한 경우 특허무효 심판에 의한 무효심결이 확정되기 전이라도 특허권의 권리범위를 부정함이 타당하다는 판결¹⁷⁵⁾이 있다. 전술한 것처럼, 특허출원인은 독점배타적인 권리를 얻는 대신 그 발명의 내용을 정확히 공개하여야 하며 특허성과 관련이 있는 중요정보를

171) 특허법 주해 II (정상조·박성수, 박영사, 405면)

172) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010 다 95930

173) 권리남용이란 권리가 존재하지만 그 권리의 행사를 인정하는 것이 해당 사안의 구체적 상황에 비춰볼 때 적절하지 않다고 판단되는 경우 적용되는 일반적 규범인 반면, 특허발명이 공지기술과 동일한 경우에는 원래 권리의 존재 자체가 부정되어야 할 것이며 따라서 존재하지도 않는 권리를 주장하는 원고의 청구를 인정하지 않는 것이 타당한 것인바, 이러한 견해가 권리남용론과는 이질적인 것이라고 생각하는 견해가 있다. <특허법 주해 II (정상조·박성수, 박영사, 408면)

174) 본 판결은 일본의 최고재판소 킬비 판결문을 그대로 직역한 판결이다.

175) 대법원 1998. 10. 13. 선고 97 후 1344; 2002. 6. 14. 선고 2000 후 235

특허청에 고지하여야 하는 의무가 있다. 상기 판례는, 특허발명의 특허 청구범위 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요소의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다고 판시한 판결로서, 특허출원인이 그 발명내용을 정확히 공개하지 않았을 경우 그 권리주장을 제한할 수 있다는 판결이다. 따라서 발명내용 공개 의무와 কে를 같이 하는 중요정보 개시 의무에 대해서도 만약 특허출원인이 그 중요정보를 정확히 개시하지 않았다면 그 특허권리 행사 자체를 제한할 수 있도록 하는 것이 타당할 것이다. 상기 판례들에 따를 경우, 우리나라에서도 향후에는 권리남용이론 등을 통하여 침해소송법원에서 특허의 무효사유가 명백한지의 여부를 판단할 수 있게 되었으며, 신규성과 진보성 흠결을 포함한 모든 무효사유에 대하여 침해소송법원이 그 무효사유가 명백한지를 판단할 수 있게 되었으며 실제로 이러한 판결 이후에 하급심 판결에서 특허의 무효사유가 명백한 경우 권리남용이론을 적용하여 특허권자의 침해금지 청구를 기각한 판결들이 나오고 있다.¹⁷⁶⁾ 다만 한국은 일본과 다르게 특허권리 행사를 제한할 수 있는 명시적인 조문이 특허법에는 아직 없는바, 관련 법 규정을 명시적으로 특허법에 명문화하는 것이 바람직할 것이다.

마지막으로 특허성과 관련된 중요정보를 특허청에 고지하지 않음으로 인해 그 권리의 행사가 제한되도록 하는 것이 특허권자에게 지나치게 가혹할 수도 있기 때문에, 권리 행사 제한에 대한 문제가 발생하기 전에 정정심판을 통해 관련 정보들이 특허청에 제출되고 인용되어진다면 권리 행사 제한의 문제는 치유되어질 수 있도록 하는 것이 바람직할 것이다.

176) 특허법 주해 II (정상조·박성수, 박영사, 409면)

제5장. 결론

특허출원인에게 독점·배타적인 권리를 부여하는 대가로 특허출원인은 해당 발명의 기술내용을 정확하고 명확히 공개하여야 하며 해당 발명의 특허성과 관련이 있는 중요정보들을 모두 공개해야 하는 의무가 있다.

발명의 기술내용 공개와 관련하여서는 미국, 일본, 유럽, 그리고 한국 모두 유사한 법적 규율 제도를 가지고 있다. 즉, 발명의 상세한 설명을 기재함에 있어 발명과 관련된 기술 분야에서의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 해당 발명내용을 특허명세서 内の 상세한 설명 항목에 명확하고 구체적으로 기재하여야 하며 만약 이를 위반할 경우에는 해당 특허출원을 등록거절하거나 등록 후 무효화할 수 있도록 법으로 규정하고 있다는 점에서는 상호 유사하다고 할 수 있다.

하지만 발명의 특허성과 관련된 중요정보를 공개하여야 하는 의무와 관련하여서는 각 국가별로 관련 법 규정이 상호 상이한 가운데, 미국이 가장 포괄적이며 높은 수준의 의무를 부과하고 있는 반면 기타 국가들은 아직 초보적인 수준에 머물러 있다. 출원발명과 관련이 있는 선행문헌 정보를 공개해야 할 경우 미국은 특허출원 시점부터 등록시점까지 특허출원과 관련이 있는 모든 자가 선행특허 정보뿐만 아니라 특허성과 관련이 있는 중요한 정보를 모두 제출하여야 하는 의무를 부담하는 반면, 유럽은 우선권의 기초가 되는 특허출원국가에서 발행하는 심사결과물을 1회만 제출하면 되도록 규정하고 있다. 더욱이 일본과 한국의 경우에는 특허출원 시점에 특허명세서 상에 발명의 배경기술 정보만을 기재하면 되는 것으로 규정하고 있어, 미국에 비하여 상당히 낮은 수준으로 의무를 부과하고 있는 실정이다. 중요정보 공개 의무를 제대로 이행하지 않았을 경우에 이에 대한 제재조치 수준에 있어서도 미국은 아무리 유효한

특허라도 권리행사 자체가 불가능하도록 규제하고 있으며 우선권을 공유하는 계속출원, 분할출원 등의 Family 특허들도 함께 권리행사가 불가능하도록 규제하고 있다. 반면 유럽은 관련 규정 위반 시 출원된 특허를 철회 간주할 수 있을 뿐이고 일본과 한국은 거절결정의 사유만 될 뿐 특허무효의 사유도 되지 않아, 의무 위반에 대한 제재조치 수준도 미국에 비하여 훨씬 낮은 수준이라고 할 수 있다.

한국의 경우 최근 폭발적인 특허출원 건수의 증가 및 특허심사 기간의 단축으로 특허등록이 되지 말아야 할 특허들이 등록되면서 사회적으로 이를 해결하기 위한 비용이 증가되고 있어¹⁷⁷⁾, 특허품질을 향상시키기 위한 방안의 하나로 “출원인에 의한 선행기술 정보개시 제도”가 지난 2011년 7월 1일 이후 출원되는 특허부터 의무적으로 적용되어, 발명의 상세한 설명에 발명의 배경이 되는 기술을 기재하도록 하고 만약 이를 위반할 경우 거절이유 통지 후 거절결정 되도록 관련 법 제도를 개선하였다. 하지만 실무적 입장에서 볼 때, 발명의 배경기술을 기재하지 않았다고 하여 거절결정 되는 경우가 거의 없다는 점, 더욱이 무효사유에서도 배제되어 있다는 점, 출원 당시에는 몰랐다 하더라도 Family 국가의 심사과정에서 알게 되는 선행기술 정보가 많다는 점 등을 고려할 때 현재의 법 규정이 과연 실효성이 있는 규정인지는 의문이다. 이에 아래와 같이 한국의 특허법 제도를 개선하는 것을 제안¹⁷⁸⁾하고자 한다.

177) 예를 들어, 특허출원인의 경우 무효 등의 사유가 있는 특허를 유지하기 위해 연차료를 납부하여야 하며, 제3자의 경우 하자 있는 특허로 특허Claim을 받았을 경우 이를 무효 시키기 위해 노력을 해야 하며, 특허청의 경우 하자 있는 특허의 심사를 위해 심사자원을 배분해야 하는 문제점이 있다. 특히 실무적 입장에서 볼 때, 한국에서 등록된 특허가 일본 등의 국가에서 선행기술이 발견되어 거절결정 되거나 권리범위가 상당히 축소되어 등록되는 사례가 많아 이는 특허출원인에게 큰 부담이 되고 있다.

178) 특허발명과 관련이 있는 중요정보를 정확하고 효율적으로 개시할 수 있도록 하기 위하여, 한국과 비슷한 수준에 있는 유럽이나 일본보다는 법제도

현재 한국에서의 정보개시 의무 조항(특허법 제42조 제3항 제2호)의 가장 큰 문제점은 “특허출원 시점”에 관련 정보를 개시하면 된다는 것이다. 하지만 통상 다수 국가에 특허출원을 진행하는 경우가 많으며 이럴 경우 한국에서의 특허출원 이후에 여러 국가에서 심사결과가 발행되어 특허출원인은 한국 출원 이후 시점에 더 많은 특허성과 관련된 정보를 접하게 된다. 따라서 현재의 특허법 규정만으로는 한국 심사관에 의한 정확하고도 효율적인 심사결과를 기대하기 어려운 상황이다. 이에 특허 청구항에 기재된 발명과 관련이 있는 중요정보(선행기술)를 개시하여야 하는 시기를 미국과 같이 해당 특허출원이 등록되기 전까지로 수정하고, 특허출원과 관련이 있는 모든 자가 특허성과 관련된 중요한 정보들을 알고 있거나 알게 된 경우 일정 기간 내에 관련 정보들을 모두 제출하도록 하여 실질적으로 하자 있는 특허가 등록되지 않도록 하는 방안을 제안하고자 한다. 이럴 경우 중요정보를 개시하기 위하여 명세서를 매번 수정하는 것보다는 미국과 같이 별도의 제출서류 양식을 만들어 제출하도록 하는 것이 효율적인 운영방안이 될 것이다. 다만, 미국의 경우 제출시기에 따라 별도의 관납료를 납부하여야 하는 경우가 있는데 이것은 특허출원인에게 지나치게 가혹한 것으로, 제출시기에 상관없이 별도 관납료를 납부하지 않아도 제출할 수 있도록 하는 것이 바람직할 것이다. 또한 미국의 경우 관련정보와 특허발명과의 관계성에 대한 설명 없이 단순히 리스트만을 제출하는 것으로 IDS 제출을 갈음하는 경우가 많아 심사 시 문제가 되고 있는 점을 감안하여, 제출할 수 있는 자료의 개수를 제한하되 특별한 경우에는 소명자료와 함께 추가 제출을 할 수 있도록 하며 제출되는 자료에 대해서는 특허발명과의 관계성을 설명하도록 하는 것이 효

적으로 앞서있는 미국의 정보개시(IDS) 의무 규정을 참조하여 보다 개선된 규정을 도입하여 운영하는 방안을 제시하고자 한다.

율적인 제도 운영방안이라 생각된다.

중요정보 개시 의무를 위반하였을 경우 현행법으로는 특허 거절결정의 사유로만 되어 있지만 이를 특허무효의 사유 내지는 권리행사 제한의 사유로 구성하여 제재토록 하는 방안을 제안하고자 한다. 특허의 무효와 관련하여 현행 제133조 제1항의 무효사유에 추가할 수도 있지만, 일반 무효사유와 구별하여 별도의 무효조항을 신설하고 만약 정보개시 의무를 위반하여 무효화될 경우 전체 청구항에 대하여 무효화시킬 수 있도록 하며 原 특허로부터 파생된 분할출원도 무효화될 수 있도록 한다. 또한, 일본에서는 특허법 제104조의 3을 통해 특허에 무효사유가 있을 경우 특허권자가 그 특허권을 행사하지 못하도록 명문으로 규율하고 있으며 한국에서도 아직 법조항으로는 규율하고 있지 않지만 여러 판례에서 특허권자의 불공정한 행위에 기인한 특허권에 대하여 그 특허권의 행사를 제한하고 있는 점을 감안할 때, 명문으로써 정보개시 의무를 위반하여 등록된 특허에 대하여 특허권을 행사할 수 없도록 제한하는 규정을 신설할 필요가 있다. 다만, 특허권자가 행한 잘못된 행동을 치유할 수 있도록 만약 정보개시 의무 위반에 따른 문제가 발생하기 전에 그 특허에 대하여 정정심판을 청구하고 누락되었던 중요정보가 특허청에 의해 고려된다면 더 이상 그로인해 특허권 행사가 제한되지 않도록 할 필요가 있다.

상기와 같은 의견안이 비록 특허출원인에게는 큰 부담이 될 수도 있겠지만, 관련 법 제정을 통하여 하자 있는 특허가 사전에 등록되지 않도록 막고 설사 등록이 되더라도 불공정한 행위에 의해 취득한 권리를 무효화 내지 권리행사를 제한하는 것이 특허출원인의 이익에 우선하여 공중의 이익 전반을 지킬 수 있는 것이라고 할 것이다. 또한 이렇게 하는 것이 우리법상의 대원칙인 “신의칙”에도 부합하는 것이라 사료된다.

[참 고 문 헌]

- 김동준, “특허출원인 선행기술정보 개시제도에 대한 비교법적 고찰”
(논문)
- 백현수, “U.S Patent Law Reform, Summary of H.R. 1249” (기고문)
- 손영화, “특허출원에 있어서 선행기술의 정보개시” (논문)
- 윤선희, “선행기술 문헌정보 개시의무의 도입에 대한 소고” (논문)
- 정상조, “특허법 주해 II” (단행본)
- 이해영, “미국 특허법” (단행본)
- 윤선희, “일본의 선행기술문헌정보 개시의무” (기고문)
- 정진근, “특허권의 본질과 한계에 관한 연구
- 공개의무와 정보개시의무를 중심으로“ (논문)
- 조원희, “미국 특허소송에서 어려워진 ‘부정직 행위’ 항변” (기고문)
- 최우순, “선행문헌 개시의무제도에 관하여” (기고문)
- 한상욱, “知財의 窓으로 未來를 보다” (단행본)
- 한국특허정보원, “최신 유럽특허” (단행본)
- 지식재산권 연구센터, “선행기술 개시제도의 도입 문제” (기고문)
- Daniel Staley and Bruce Dahl,
“Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Company: New
Standards for Proving Inequitable Conduct” (기고문)
- Kevin Mack,
“Reforming Inequitable Conduct to Improve Patent
Quality: Cleansing Unclean Hands” (기고문)

Christian E. Mammen,

“Controlling the Plague: Reforming the Doctrine of Inequitable Conduct” (기고문)

Digital Commons at Loyola Marymount University and Loyola Law School, “Inequitable Conduct” (David McGowan) (기고문)

Santa Clara Computer & High Technology Law Journal,

“Best Mode Concealment and Inequitable Conduct in Patent Procurement: A Nutshell, a Review of Recent Federal Circuit Cases and a Plea for Modest Reform” (Volume 13, Issue 2, Donald S. Chisum)

Department of Commerce USPTO, [Docket No. PTO_P_2011-0075]

“Changes to Implement the Supplemental Examination Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act and to revise Reexamination Fees” (기고문)

Haseltine Lake,

“EPO Rule Changes Effective 1 January 2011- Prior Art Information” (기고문)

U.S. CAFC, “Therasense, Inc. and Abbott v. Becton and Bayer”

(2011. 5. 25, 판결문)

U.S. CAFC, “1st Media, LLC, v. Sony Computer Entertainment”

(2012. 9. 13, 판결문)

대한민국특허청, “미국 개정특허법의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구”

대한민국특허청, “특허·실용신안 심사지침서(Guideline for examination)”

대한민국특허청, “특허명세서/도면의 작성요령 및 분할출원 제도 개선에
관한 연구”

대한민국특허청, “미국 개정특허법(AIA: 2011)의 개정내용 분석 및 우리
나라에 미치는 영향에 관한 연구” (기고문)

대한민국특허청, “특허명세서/도면의 작성요령 및 분할출원 제도 개선에
관한 연구” (기고문)

미국특허청, “35 USC Code”, “CFR_Consolidated Patent Rules”

미국특허청, “Changes to Information Disclosure Statement
Requirements and Other Related Matters”

일본특허청, “Examination Guidelines on Requirement for Disclosure of
Information on Prior Art Documents”

일본특허청, “Chapter 1 Requirements for Description and Claims”

유럽특허청, “Guideline for Examination in the European Patent Office”

Abstract

Comparative Legal Analyses on Regulation of Inequitable Conduct in the process of acquisition of Patent Right (*In re* Duty of Information Disclosure Statement)

Jung, Pil - Ho

Department of Law

The Graduate School of

Seoul National University

A patentee is required to exactly disclose an idea or information to the public as prerequisite to the exclusive right according to the patent law. The idea or information is disclosed by the two ways.

Firstly, the idea or information is opened to the public through a specification in which an invention is described in detail. The disclosed idea is provided to a freely literature use and induces a better invention to be invented and ultimately contributes to a development in science and industry. In order to achieve these objectives, developed countries in patent system, such as the United States of America, Japan, Europe and Republic of Korea, regulate a method of disclosing an

invention by law which is similar in the above-mentioned countries. In other words, when it comes to how to describe an invention in a specification, the specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, and the patent application will be rejected or invalidated if these conditions are not satisfied. However, in case of the U.S patent law, an inventor shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention when the inventor knows the best mode at the time of filing of the invention in accordance with USC 112. And in Japan, even though it is not mandatory, it is recommended for the inventor to disclose the best mode in the specification.

Secondly, an information with regard to a prior art which can be a background of the invention is disclosed to the public. The disclosed prior art makes it possible to examine the patent application much faster and prevent a defective patent from being issued. And this obligation to disclose an important material for patentability differs from country to country as follows.

① In the USA, it is regulated as inequitable conduct in

accordance with equity law in case someone commits an act contrary to equity such as affirmative misrepresentations of a material fact, failure to disclose material information or submission of false material information against USPTO during a patent prosecution. In addition, a range of duty of disclosure is much wider than any other countries, and a patent will not be invalidated but be unenforceable if the inequitable conduct is conceded. Especially, when it comes to "IDS(Information Disclosure Statement)" which refers to a submission of relevant background art or information related to a patentability to the USPTO by an applicant for a patent during the patent prosecution process, the applicant has a duty to submit related prior art as an IDS to the USPTO from the filing date until the issuance of patent application, and this duty extends to anyone who is involved in the patent application. Whereas the inequitable conduct had not been cured only if inequitable conduct issue happened in the past, recently a new patent system, so called, supplemental examination was introduced by way of an amendment of patent law, and made it possible to cure a defect due to inequitable conduct if the procedure of supplemental examination is finished before a dispute regarding to the inequitable conduct occurs.

② In Japan, it is required that where a person desiring a

patent knows, at the time of filing a patent application, any inventions publicly known through documents which are related to the invention, the detailed description of the invention shall contain the source of information on the invention publicly known through a document in accordance with section 36(4)(ii) of the patent law. A scope of duty of disclosure is narrower than that of the US in the way that a disclosure of a prior art related to patentability of the invention is only required. And a level of sanctions against inequitable conduct is lower than that of the US in the way that a patent application can be rejected but not invalidated after issuance when the patent applicant violates related regulations.

③ In Europe, the European patent office can request a patent applicant to submit a prior art information related to an invention based on article 124 of the European patent convention and to provide a copy of search results taken into consideration in the examination and issued by a patent office where an European patent application claims priority through an implementing rules 141 and 70b. A scope and contents of duty of disclosure is extremely limited as compared with the US where an applicant should provide information until the issuance of patent in the way that European patent applicant is permitted to file a first search result only once. And a level of

sanctions against inequitable conduct is lower than that of the US where a patentee can not enforce a patent including family patents in the way that the European patent application shall be deemed to be withdrawn when the patent applicant violates related regulations.

④ In Korea, it is required that the detailed description of the invention shall contain the information on the background of the invention in accordance with section 42(3)(ii) of the patent law. And a patent application may be rejected in case of the violation of Korean patent law which is very similar with Japanese patent law in the scope of duty of disclosure and the level of sanctions.

In short, each country has its own regulations with regard to a duty of disclosure on an important information on patentability, and the US has the most comprehensive and powerful sanctions in comparison with other countries which stays in the early stage. Like other countries, Korea introduced an Information Disclosure Statement system by an applicant for the purpose of improving the quality of patent and made the IDS system applied to every patent application which was filed on and after July 1, 2011. However the most important problem in an information disclosure statement of Korea is that it does not matter only if an applicant discloses a related information at

the time of filing. And this problem can be caused because there are a lot of cases where patent applications are filed in several countries including Korea and patent applicant can acknowledge an important information related to patentability of his or her invention after filing in Korea. Accordingly it is difficult to anticipate an exact and efficient result in examination by an examiner based on current patent law in Korea. Therefore I would like to suggest that a time to submit an IDS(Information Disclosure Statement) should be extended to a time to get issued and a person who relates to patent application should turn in an important information related to patentability in certain period when an applicant acknowledges the information for the purpose of preventing a defected patent from being issued. In this case, it would be better to introduce an additional IDS form instead of making amendment on specification to disclose the information. In addition to that, it would be an effective way if a number of material to be submitted should be limited and relevant explanation regarding between the material and patent application should be required without paying any additional fee for patent office in Korea.

When it comes to a penalty for violating a duty of IDS I would like to propose invalidating a patent or restricting on enforcing the patent. In connection with an invalidation of the patent, a

violation of a duty to disclose an information can be an additional cause in section 133 ① of Korean patent law and it can be a differentiated reason for invalidation by way of making a different section where it can make the whole claims invalid and get a divisional application be invalid as well. On the other hand, it is necessary to make a regulation to make a patent which has been issued by way of violating a duty of IDS be unenforceable when it comes to consider that a patent having a reason for invalidation can be unenforceable in view of Section 104 (3) in Japan patent law and court's decision even though there is no rule to regulate an inequitable conduct in Korea. However if a patentee asks a trial for correction before a problem related to inequitable conduct occurs and an important information having not been considered is considered by an examiner during the trial for correction, then the problem can be cured and a patent right should not be limited. Even though the above-mentioned suggestions may be a big burden to an applicant, to make a defective patent be invalid is a way to preserve the public's interest prior to an applicant's interest. And that is consistent with good faith principle that is the great principle in our laws.

Key words : inequitable conduct, information disclosure statement

Student Number : 2011-21461