

PLT 도입에 의한 특허법 개정에 대해¹⁾



박준성 상무
삼성 LED IP 법무팀장
미국 변호사
前 삼성전자 책임변호사

특허법조약(이하 PLT)은 특허출원 및 특허에 관한 형식적 절차를 통일화, 단순화하여 특허에 대한 형식적 절차를 고객 친화적으로 개선하는 것을 목적으로 한다. 2005년 4월에 발효되어 현재 영국, 프랑스, 호주 등 총 25개국이 가입하였고 2007년 EPO는 조약의 내용을 이미 반영하였으며 한국 특허청이 도입 여부를 검토 중인 것으로 알려져 있다. 일단 PLT의 도입은 특허 출원 절차 및 방식이 국제적으로 통일됨으로써 하나의 특허를 다수의 국가에 출원하는 경우 간편성 및 비용절감 효과를 볼 수 있다는 장점이 있어 대기업뿐만 아니라 중소기업, 개인 등의 특허 출원을 크게 촉진할 수 있다는 점에서 큰 효과를 기대할 수 있다. 그러나 기업의 특허 활동이 출원뿐만 아니라 제3자 특허에 대한 방어가 큰 부분을 차지한다는 점에서 장점만큼이나 우려도 존재한다.

PLT의 가장 핵심적인 내용은 기존의 정형화된 특허 명세서 제출이 아니라 일정한 요건을 만족하는 서류를 제출할 경우 청구범위의 설정 없이도 출원일을 인정받을 수 있다는 점이다. 이는 미국의 가출원 제도와 매우 유사한데 기술의 라이프 사이클이 짧고 모방품의 출원이 빠른 기술인 경우 매우 효과적일 수 있을 것이다. 일정한 요건을 만족하는 서류란 외관상 발명 명세서로 보여질 수 있는 서류로 발명범위가 포함되지 않은 명세서, 청구범위, 요약이나 이에 상응하는 문서로서 논문, 기업의 발명신고서, 연구노트 등이 가능할 수 있겠다. 따라서 출원인은 출원일을 인정 받을 수 있는 서류를 제출 후 일정 기간 내 정식 출원 명세서를 제출할 수 있는데 이 제도가 도입됨으로 인해 출원인은 예전보다 좀 더 편리하게 출원일을 인정받을 수 있는 반면 제3자의 특허를 대응해야 하는 입장에서는 출원된 특허의 권리관계 확인을 위해 상당한 불편을 감수해야 할 것으로 예상된다. 일단 최초 출원 문서의 제출 후 정식 출원 명세서를 제출할 때 그 내용이 추가되는 경우 추가된 내용에 대해 균등론을 넓게 인정할 경우 최초 제출한 서류의 내용 대비, 출원일이 인정되는 권리범위가 지나치게 넓어질 수 있을 것이다. 더욱이 특허의

1) 본 글은 “특허법조약을 반영한 특허법 개정안 공청회” 공술서를 재편집함

실시 예가 실질적인 특허 청구범위를 구성하는 점을 고려한다면 정식 출원 명세서 제출 시 실시 예가 추가되면 그만큼 권리범위가 확장될 우려가 있다. 또한 출원일 인정 후 정식 출원 명세서를 제출할 때 추가된 신규 사항을 추가된 날짜로 출원일을 인정받을 경우에는 등록된 명세서에 청구범위 별로 다른 출원일이 존재할 수 있다. 더욱이 미국의 가출원과 같이 출원일을 인정받은 후 우선권을 주장하여 본 출원을 진행하고 최초 출원이 공개되기 전 취하시키면 특허 검색으로 확인하기 어렵고 심사 포대를 통해서만 내용을 확인할 수 있게 되는 등의 문제가 발생, 등록된 특허의 권리관계 파악이 쉽지 않아진다. 이와 같이 현실에서 다수의 우선일 또는 출원일이 존재하는 등록 특허의 존재는 특허 분쟁에서의 선행기술을 통한 무효화 시도, 회피 설계 시도, 선사용권 주장 등에 있어 상당히 번거로워진다. 실제로 출원일을 인정받을 수 있는 요건이 매우 까다로운 현재의 제도 하에서도 우선권 주장과 공개 전 취하를 통해 우선일의 혼란을 주는 경우가 있다. 예를 들어 LED 업계의 핵심 특허 중에서는 다수의 특허를 우선권 주장하여 출원 후 선출원 특허를 모두 취하함으로써 등록된 특허의 청구항별로 각기 다른 출원일을 적용하여야 함에도 불구하고 포대를 확보, 취하된 다수 특허의 내용을 확인하기 전까지 청구항별 우선일을 정확히 구분하기가 어려운 사례가 있다. 이와 같이 정확한 우선일을 구분하기 어려운 경우 결국 제일 빠른 우선일을 기준으로 특허 심사를 하게 되고 이로 인해 실질적인 우선일을 기준으로 할 경우 신규성 또는 진보성 위반으로 특허성이 없는 부분까지 등록받게 된다. 결국 대응하는 입장에서는 특허성의 심사 기준이 되는 특허의 출원일과 청구범위를 명확히 확정하기 쉽지 않은 상황으로 인해 무효성이 있어 등록 받지 말아야 할 부분까지 등록되는 경우 권리 행사를 저지하기 위해 추가적으로 출원일별 무효를 다루어야 하는 어려움에 직면하게 되는 일이 자주 있게 된다. 이러한 현상은 PLT 도입으로 인해 특허의 출원일을 인정 받기 쉬워지는 환경에서는 더욱 빈번해 질 수 있고 출원하는 입장에서는 효과적인 출원전략으로 활용할 여지가 충분히 있으며 대응하는 입장에서는 그만큼 비용과 노력을 더 투입하여 특허 분석이 진행되어야 할 것이다. 따라서 위와 같이 예상되는 문제에 대해 PLT 도입 이전에 충분한 논의를 거쳐 적절한

정책을 도입해야 할 것이다. 예를 들러 출원일 인정을 위해 제출하는 서류에는 기본적인 내용은 첨부되도록 하여야겠다. 이를 통해 PLT 도입의 원 취지인 복잡한 출원과정으로 인해 완성된 발명의 출원이 본의 아니게 늦어져 권리로서 손상을 입는 문제의 해결이 아니라 미완성의 발명의 제출 후 정식 출원명세서를 제출하는 기간까지 발명을 보장하여 정식 명세서를 작성하는 시점에서 발명이 완성되는 일은 없어야 하겠다. 더욱이 발명을 충분히 설명할 수 있을 정도의 구체성을 가지고 있지 않은 현재 명세서의 요약서는 출원일을 인정할 수 있는 서류로서는 부족하다고 본다. 그리고 심사과정에서도 신규 내용의 추가에 대해 엄격히 판단하고 추가된 내용에 대해 이를 고려하여 각각의 출원일에 따라 선행기술 조사를 수행, 특허의 등록 여부를 결정해야 할 것이다. 그러나 이러한 심사과정을 거칠 경우 특허청 심사에 있어 상당한 부담으로 작용할 가능성이 높고 이로 인해 심사 적체가 발생할 수 있다. 따라서 일단 정식명세서를 제출한 날짜를 기준으로 특허성을 판단하고 거절이유 극복 시 출원인이 심사 기준을 최초 출원일 또는 해당 출원일로 앞당겨 주장할 수 있도록 한다면 심사부담을 어느 정도 완화할 수 있을 것이라 본다. 그렇지 않다면 출원일 인정 후 정식출원 명세서에서 추가된 신규 내용에 대해 출원인이 추가된 부분을 적시하는 것도 한 방법이 될 것이다.

그 외에도 PLT 도입은 논문이나 연구노트 등도 출원일을 인정 받을 수 있는 서류가 될 수 있는데 미국이나 일본의 기업에 비해 한국 기업의 연구개발자들은 연구 노트 및 논문 관리를 체계적으로 수행하고 있지 않는 경우가 많다. 이로 인해 출원과 출원일을 분리한 위의 제도는 출원 간편화를 통한 권리 보호 신속화라는 장점보다 앞서 언급한 단점이 더 두드러질 수 있을 것이다. 따라서 정부차원에서 기업 연구개발자들에 대한 연구노트의 체계적 관리 등에 대한 홍보 및 보급이 절대적으로 필요할 것이라고 생각한다.

PLT의 도입은 한국 기업에게는 특허 출원 전략에 있어 새로운 변화의 계기가 될 수 있다. 그러나 PLT 제도의 도입은 장점만큼이나 위험도 내포하고 있기 때문에 정부와 기업, 학계 등의 세심한 주의와 충분한 고려를 통한 정책의 수립이 필요하겠다.