

원출원 시 공지에외주장 없으나 분할출원 시 공지에외주장 인정 - 원출원일 기준 공지에

외 효과인정: 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결



1. 사안의 개요

- (1) 원출원 당시에는 공지에외주장을 하지 않았다가, 특허청 심사관으로부터 출원일 전 공개된 출원인 본인의 석사학위 논문(선행발명 3)에 의해 신규성 및 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 받자, 이 사건 출원발명을 분할출원하면서 공지에외주장을 하고, 원출원을 취하
- (2) 특허청 심사관은 원고의 공지에외주장을 배척하고 최종적으로 거절결정
- (3) 특허심판원 - 거절결정불복심판청구 기각 심결

(4) 특허법원 - 청구기각, 거절결정 지지

(5) 대법원 - 특허법원 판결 취소 환송

2. 대법원 판결 요지

특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지에외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지에외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에서 공지에외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지에외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지에외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지에외주장을 분할출원에서의 공지에외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지에외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다.

위 규정들의 문언상으로는 원출원 시 공지에외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공

지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하

여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.

분할출원은 특허법 제45조 제1항이 정하는 1발명 1출원주의를 만족하지 못하는 경우뿐만 아니라, 원출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 첨부 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후일 권리화할 필요성이 생긴 경우 이들 발명에 대해서도 이 새로운 특허출원이 적법한 것이면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의해 보호될 수 있도록 하고 있다.

따라서 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나, 분할출원시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.

분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는 어떤 절차와 관련하여 기재사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다.

따라서 특허출원서에 공지에외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해
화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지에외주장을 보정의 형식으로 보완하는
것은 허용되지 않지만(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 등 참조), 이 점이 원출
원 시 공지에외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지에외주장을 허용하지 않을 근
거가 된다고 보기 어렵다.

첨부: 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com