

| 지식재산 이야기 |

# 특허출원 전에 본인의 논문이 공지되어도 특허 받을 수 있다 – 공지예외 주장 기간 확대

정해양\*

발명자가 본인의 발명을 국내외 학술발표에서 공개하거나 논문을 인터넷으로 발표하여 사전에 공지하는 경우가 많이 있습니다. 그러나, 현행 특허법에서는 특허출원 전에 출원발명과 동일한 발명이 공지된 경우 그 출원발명은 신규성 또는 진보성이 없다는 이유로 특허를 받을 수 없습니다. 하지만 발명자 자신이 공개한 발명에 의하여 특허받지 못하는 것이 안타까우므로, 일정 요건을 갖춘 경우에는 공지예외를 인정하고 있습니다. 최근 공지예외 관련하여 그 주장기간을 대폭 확대하는 특허법개정법률(이하 “개정법”)이 공포되었습니다. 2015년 7월 29일 이후 특허출원부터 적용되는 개정법의 주요내용이 무엇인지 자세히 살펴보겠습니다.

## 1. 공지예외의 주장 개정 사항(안 제30조제3항 신설)

현행 특허법에서 공지예외의 주장은 ‘특허출원시 출원서에 그 취지를 기재 하여야 하고, 증명서류를 특허출원일로부터 30일 이내에만 제출 가능’하나, 그 이후에는 이를 보완할 수 있는 기회가 없기 때문에 자기 공지로 특허를 받지 못하는 문제점이 있었습니다. 이에 개정법에서는 출원인의 단순한 실수로 특허출원시에 공지예외의 주장을 하지 않더라도, 특허심사 중에 또는 특허결정을 받은 이후에도 공지예외의 주장을 할 수 있게 하였습니다. 개정법에서 공지예외의 주장이 가능한 기간은 크게 특허출원 단계, 특허심사 진행단계, 특허결정 단계로 구분할 수 있습니다.

### ①특허출원 단계

현행 규정과 동일하게 공지예외의 규정을 적용 받고자 하는 취지를 특허출원시 출원서에 기재한 경우, 특허출원일로부터 30일 이내에 공지예외의 주장 증명서류를 제출할 수 있습니다.

### ②특허심사 진행단계(제30조제3항 신설)

\*김앤장 법률사무소에서는 진공학회 연구자들을 위해서 지식재산권에 관한 글을 연재한다.



#### <저자 약력>

정해양 변리사는 1997년 서울대학교 공과대학 기계설계학과를 졸업한 후, 1998년부터 10여년간 특허청 심사관, 심판연구관으로 근무하였으며, 이후 교육과학기술부 우주개발계획 담당 사무관, 과학기술정책 및 협력 담당 기술서기관을 역임했다. 2012년부터는 김앤장 법률사무소 지식재산권 그룹내 기계부 전문 변리사로 특허 출원, 심판, 소송 및 라이선싱 등 지식재산권 전반에 관하여 법률자문을 제공하고 있다. (hyjeong@ip.kimchang.com)

보정 제도는 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면이 완전하지 않은 경우, 이를 해소하기 위하여 특허출원 후 특정한 기간 및 조건 하에서 명세서를 보정할 수 있는 제도입니다. 개정법에서는 보정 기간에 언제든지 공지예외 주장 및 관련 서류를 제출할 수 있습니다. 그 구체적인 기간으로는 특허결정 등본 송달 전, 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간, 특허거절결정 후 재심사 청구기간 등이 이에 해당됩니다. 예를 들어 심사관이 특허출원전에 공지한 본인의 논문을 근거로 거절이유가 있다고 지적한다면, 보정 기간 내에 공지예외 증명서를 제출하여 거절이유를 해소할 수 있습니다.

### ③특허결정 이후 단계(제30조제3항 신설)

개정법에서는 공지예외 특허결정 등본을 송달 받은 날 또는 특허거절결정을 취소하면서 동시에 특허등록을 결정한 심결의 등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내에 공지예외의 주장과 이를 증명하는 서류를 보완할 수 있습니다. 다만 특허설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 특허설정등록시의 기간까지 가능합니다. 여기서 특허설정등록을 받으려는 날은 ‘특허설정등록일’을 의미하며, 3개

월 이내에 특허설정등록을 하는 경우에는 비록 3개월까지 기간이 남아 있다 하여도, 특허설정등록일이 도과한 후에는 ‘공지예외주장 및 이를 증명할 수 있는 서류’를 보완할 수 없습니다. 따라서 특허결정 이후에 ‘공지예외주장 및 이를 증명할 수 있는 서류’를 보완하고자 할 경우에는 늦어도 특허

설정등록일과 같은 날까지 보완하여야 합니다.

## 2. 주의사항

이번 개정법은 공지예외 주장의 기간을 확대하여 자기 공지로 인해 특허를 받지 못하는 불합리한 점을 개선하는데 의의가 있으며, 공지예외의 규정에 관한 취지와 법 운영은 현행과 동일합니다. 즉, 특허법 제29조제1항 또는 제2항의 규정(신규성, 진보성) 적용시에 선행기술로 사용하지 않도록 하는 규정이므로, 특허 출원일이 공지된 날로 소급되지 않으며, 공지예외를 주장하기 위해서는 공지된 날부터 12개월 이내에 특허출원해야 합니다. 만일 발명자의 공지일과 특허출원일 사이에 제3자가 동일한 특허를 출원하는 경우, 선출원주의 제도를 채택하고 있는 우리나라에서는 제3자의 특허출원에 의하여 발명자의 출원 발명은 특허를 받지 못하게 됩니다. 따라서 논문 발표전에 특허출원을 하는 것이 가장 바람직하고, 차선책으로 논문 발표 이후에는 최대한 신속하게 특허출원해야 합니다.

[Table.1] 공지예외의 주장 가능 기간 확대 관련 특허법 개정 조항

현행	개정안
제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ①·② (생략)	제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ①·② (현행과 같음) ③ 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 그 취지를 적거나 증명할 수 있는 서류의 제출을 보완할 수 있다. 1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간 2. 제66조에 따른 특허결정의 등본(제170조에 따른 특허결정에 관한 심결이 있는 경우에는 그 심결의 등본을 말한다)을 송달받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제79조제1항에 따른 설정등록일 중 빠른 날까지의 기간



대한민국진공학회  
The Korean Vacuum Society

The 49<sup>th</sup> Summer Annual Conference of the Korean Vacuum Society

# 제49회 한국진공학회 하계정기학술대회

일자 : 2015년 8월 24일(월) ~ 26일(수)    장소 : 창원컨벤션센터 (경상남도 창원)

**주요일정**

- 8월 24일(월) 제18회 진공기술강습회, Tutorial, 포스터발표
- 8월 25일(화) 총회초청강연, 수상기념강연, 국제심포지엄, 특별심포지엄, 구두 및 포스터발표, 진공장비전시회, 총회 및 간담회
- 8월 26일(수) 국제심포지엄, 구두 및 포스터발표, 진공장비전시회

**총회초청강연**

- 문대원 교수(대구경북과학기술원) | Nano Bio Imaging for NT and BT
- 정호균 교수(성균관대학교) | The Prospects of OLED Technology

**논문발표분야**

- 진공기술, 표면 및 계면과학, 플라즈마 및 디스플레이, 반도체 및 박막, 나노 및 바이오인터페이스, 에너지기술

**국제심포지엄**

- 2015 International Symposium on Surface Engineering based Convergence Science & Technology

**특별 심포지엄**

진공기술 : 대형 진공 시설 및 상태진단 연구  
나노 및 바이오인터페이스 : Plasmonics and Meta Materials  
에너지기술 : 차세대 에너지 소재 및 시스템