

[공지기술쟁점] 우선권 주장근거 출원발명의 공지여부, 발간된 적은 없으나 WIPO에 요청하여 입수할 수 있는 우선권주장서류를 공지로 볼 수 있는지 여부 - 부정, 선행발명에 해당하지 않음: 특허법원 2019. 1. 31. 선고 2017허3492 판결



선행발명 1은 2002. 9. 11. 일본 특허출원 특원 2002-266012호로 출원된 것으로서, 선행발명 4의 제1우선출원발명에 해당하고, 선행발명 4의 표지에는 위 출원번호(특원2002-266012호)가 기재되어 있다. 선행발명 1 자체가 우선일 당시 WIPO 웹사이트에 게시되지 않았던 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 선행발명 1은 우선일 당시 공지, 반포된 간행물에 게재, 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 되었다고 볼 수 없다.

① 선행발명 1은 일본에 출원된 발명에 불과하고, 또한 WIPO 웹사이트에 게시되었거나 업로드된 사실이 없다. ② 원고의 주장에 의하더라도, 선행발명 1은 선행발명 4가 공지된 시점인 2003. 5. 15.경에 되어서야 선행발명 4에 기재된 선행발명 1의 출원번호를 확인한 후 WIPO 사무국에 우선권 주장서류인 선행발명 1을 우편이나 팩스 등으로 받아볼 수 있다는 것이다.

가사 원고의 주장이 사실이라고 하더라도 선행발명 4가 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있었다는 사실만으로는 그 무렵 출원번호만이 기재된 선행발명 1 자체가 불특정 다수인이 인식가능한 상태에 있었다고 단정하기 어렵다. 즉, 선행발명 4를 통하여 WIPO 사무국에 대한 요청 등의 절차를 거친 후 선행발명 1이 국내에 반입될 수 있었다는 상태만으로 곧바로 선행발명 1이 불특정 다수인이 인식가능한 상태에 있었다고는 볼 수 없다.

③ 선행발명 1을 국내에서 컴퓨터 화면 등을 통해 전자문서 형태로 언제든지 열람할 수 있거나 선행발명 1이 실제 국내에 반입되어 열람할 수 있는 상태에 놓여야 선행발명 1의 국내 열람 가능성을 인정할 수 있다. 즉 컴퓨터 화면을 통하여 볼 수 있는 전자문서로 존재하든지 아니면 종이문서로 존재하든지 간에 선행발명이 현실적으로 국내에서 열

람할 수 있는 상태에 놓여 있어야 해당문서의 국내 열람 가능성을 인정할 수 있다. 그런데 선행발명 1이 실제로 국내에 반입되었거나 WIPO 웹사이트 외 다른 웹사이트에 게시되었음을 인정할 아무런 자료가 없는 이상 선행발명 1이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 있었다고 볼 수 없다.

④선행발명 1은 우선권 주장서류이므로 취지상 파리조약에 따른 우선권이 발생하였다는 것을 증명하기 위한 목적으로 제출된 것이지 공개를 목적으로 작성되어 제출된 서류로 볼 수 없으므로 '간행물'이라고 보기 어렵다.

⑤선행발명 1은 특허발명의 우선일 전에 인터넷에 게시되거나 업로드된 기록이 없는 이상 우편이나 팩스를 통하여 선행발명 1을 받아 볼 수 있었다는 사정만으로는 선행발명 1이 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명이라고 보기 어렵고, 원고 주장과 같이 선행발명 4에 기재된 선행발명 1의 출원번호를 확인한 후 WIPO 사무국에 우선권 주장서류인 선행발명 1을 '이메일'로 받을 수 있었다고 하더라도 이를 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명이라고 보기도 어렵다(원고가 제출한 증거만으로는 당시 위 절차를 거쳐서 이메일을 받을 수 있었다는 사실을 인정하기에도 부족하다).

첨부: 특허법원 2019. 1. 31. 선고 2017허3492 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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