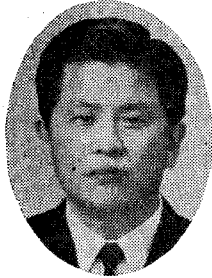


英國의 工業所有權制度



陸 延 均

〈科技情報센터 特許情報部次長〉

1. 沿革

英國의 特許制度는 세계에서 가장 오래된 것으로 알려져 있다. 특히 英國特許制度의 沿革이 주목되는 까닭은 튜우더(Tudor) 王朝時代를 제외하고는 그 歷史的 繼續性이 뚜렷하기 때문일 것이다.

中世의 英國은 유럽 대륙의 諸國과 비교하여 볼 때 産業面에서 매우 뒤떨어진 상태에 있었다. 이와같은 상태에서 國內産業을 育成시키고 發展시키기 위해서는 유럽 先進諸國의 技術을 끌어 들여야만 할 입장에 놓여 있었기 때문에 外國의 技術者들을 英國에 불러들이려는 方策으로 이들 外國技術者들에게 일종의 特權을 주어 그들의 本國인 유럽 諸國에서 自己가 가진 技術을 사용하는 것보다 英國에서 自己技術을 마음껏 발휘하도록 하여 産業發展을 이룩하고자 피하였던 것이다.

그당시 英國에는 길드(Guild)라고 하는 制度가 있어서 어떤 종류의 職業이나 商業에 종사하려면 일정한 資格을 얻어야만 하며, 그 職業이나 商業의 同業組合員으로 가입하지 않으면 안 되었다.

그러나 外國技術者들에 대하여는 이 同業組合의 規範에 얽매이지 않고, 또한 同業組合員이 되지 않더라도 자유롭게 자기의 職業이나 商業에 從事할 수 있도록 國王으로부터 特權이 부여되었다. 이 特權은 모든 일을 자유로히 수행할

수 있을 뿐만 아니라, 商品販賣에 있어서도 專賣할 수 있는 權利까지 갖고 있다.

이와같은 制度를 처음으로 만든 國王은 에드워드 3세(Edward III.; 1327~1377)로서, 이 特權의 표시로 Letters Patent 라고 하는 일종의 特許狀, 즉 免狀을 발행하였다. 이와같은 것은 오늘날의 特許를 英語로 Patent 라고 부르게 된 동기가기도 하다.

이 特許狀은 새로운 物質을 發明하거나 考案한 것에 주어진 것이 아니고 進술한 바와 같이 이미 外國에서 만들어진 물품의 뛰어난 技術을 導入하기 위해 그 方面의 外國技術者를 誘致코자 주어진 特權이며, 그 技術者로 하여금 獨占的으로 제조, 판매토록 하였으므로 專賣特許狀이라고 불리어지기도 하였다.

최초로 이 特許狀을 받은 外國의 技術者로는 존 켐프(John Kemp)라고 하는 프랑스인으로 직물과 염색에 관한 特許狀을 1331년에 받은 일이 있다.

英國은 이와같은 制度를 設定하였던 탓으로 先進技術을 技術者와 함께 계속하여 導入, 落後되었던 英國産을 急進的으로 발전시켰던 것이다.

그 후 엘리자베드(Eliza beth) 女王 時代(1558~1603)에 와서 外國의 技術者뿐만 아니라 英國人에게도 일정한 金品만 納入하게 되면 이 特權을 부여하여 이른바 特許狀의 濫發에 이르기까지 하였다. 그러나 이와같은 일은 英國內의 王室財政만 富裕케 할 뿐 오히려 産業發展에는 크게 阻害하는 要因이 되고, 公益을 해치는 일이 많아

지게 되었다.

이와같은 엘리자베드 女王의 特許政策에 대한 批判에 뒤이어 제임스 1세 (James I; 1603~1625) 時代に 의회의 兩院合同委員會가 1623년에 작성한 專賣條例 (Statute of Monopolies)라고 하는 법률을 제정하고, 一切의 獨占, 法律의 適用免除 및 犯罪和解의 許可를 무효로 하되 이들의 許可에 대하여서는 모두 法院의 審理를 받도록 규정하였다.

이 규정은 近代特許法의 기초를 이루게 하였을 뿐만 아니라 현행법 제101조의 근본을 이루고 있기도 하다.

2. 特許出願

(1) 出願手續

特許出願은 願書와 함께 먼저 假明細書 (Provisional Specification)를 提出하여 놓고 1년 이내 (3개월 연장가능)에 完全明細書 (Complete specification)를 제출하여도 된다.

이 假明細書에는 請求範圍를 明示하지 않고, 發明의 명칭과 내용을 要約記述한 것으로서 圖面의 첨부는 가능토록 하고 있다.

出願의 完全成立 및 審査處理를 위해서는 完全明細書가 提出되어야만 하며, 化學物質 및 醫藥特許에 대하여는 製法과 物質에 대한 兩特許를 모두 인정하고 있다.

英國特許法 固有의 이 假明細書制度는 1852년 법에 의해 創設된 것으로서 假明細書의 제출만으로도 優先日이 인정되며, 發明의 開始에 대한 보호가 부여된다.

그러나 英國으로 優先權을 主張하여 出願할 경우는 처음부터 完全明細書를 提出하여야만 한다.

(2) 審 查

英國은 先出願主義 및 審査主義國으로서 公知公用 및 刊行物에 의한 新規性判斷基準은 國內主義를 택하고 있다.

新規性에 대한 調査範圍는 過去 50년간의 英國特許明細書에만 한정하고 있으며, 自明性이나

進歩性 등에 대하여서는 審査하지 않는다.

完全明細書가 提出됨으로써 그 出願은 審査에 회부하는데, 提出日로부터 2년 6개월 (3개월의 延長可能)의 期間 내에 모든 法定의 요건이 이행되어야 하며, 그렇지 못하게 되면 그 出願은 무효로 한다.

(3) 出願公告

特許가 出願되면 약 5주 후 特許公報 [Official Journal (Patent)]에 出願人, 發明의 명칭, 出願人 국적, 出願日, 出願番號를 公示하게 되는데, 이때 出願番號의 앞에 假明細書에 의한 提出이면 P를, 完全明細書에 의한 出願이면 C를 記載하고 있다.

完全明細書가 提出되어 완전한 出願을 이루게 되면 일정한 審査期間 동안 審査에 회부하여 認容된 發明은 公告番號가 부여되고, 特許公報에 公告番號順으로 出願의 書誌의 事項만이 告示되며, 6주 후에는 出願書類가 공개되는 동시에 完全明細書가 1件씩 발행된다.

(4) 異議申請

異議申請은 完全明細書 발행일로부터 3개월 이내에 그 發明의 利害關係人에 한하여 提起할 수 있도록 되어 있는데, 異議申請할 수 있는 重要事由는 特許法 第14條에서 定義하고 있다.

즉 그 主要內容은 다음과 같다.

① 願書에 眞正 또는 最先의 發明者로 記載된 者가 發明의 전부 또는 그의 일부를 異議申請人으로부터, 혹은 異議申請人의 遺言執行者나 遺產管理人으로 되어 있는 자로부터 取得한 것 (違法取得)

② 出願人의 完全明細書提出日 前 50년 이내의 日字가 들어 있는 聯合王國의 明細書

③ 第50條 第1項에 記載한 종류의 文書가 아닌 기타의 모든 文書

④ 當該出願의 發明이 보다 빠른 優先日을 가진 다른 特許에 請求範圍의 對象으로 되어 있을 때

⑤ 完全明細書에 請求되어 있는 범위의 發明이 그 請求範圍의 優先日 전에 聯合王國 내에서 실시되고 있는 것

⑥ 發明이 自明하며 公知事項에 대하여 아무런 進歩

성이 포함되어 있지 않을 때

⑦ 完全明細書의 請求範圍 대상이 英國特許法에 규정지어진 發明이 아닌 때

⑧ 完全明細書에 그 發明의 實施方法이 충분하고도 明瞭하게 記載되어 있지 않을 때

⑨ 優先權出願의 경우 期間의 不遵守

이상과 같은 이유들에 의해 異議申請을 할 수 있으며, 이들에 대한 증거 및 理由補充은 異議申請 후 2주간 이내에 提出하여도 된다.

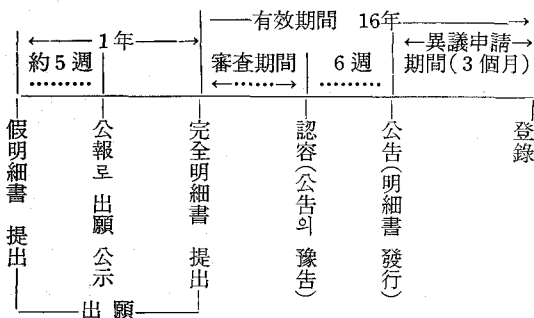
또한 期間 내에 異議申請을 못하였을 경우는 特許許與日로부터 12개월 이내에 特許取消請求를 異議申請과 같은 절차로서 할 수 있으며, 特許侵害訴訟의 경우는 特許權의 存續期間 내에 언제라도 提起할 수 있다.

(5) 登 錄

完全明細書가 發行되어 出願이 公告된 다음 異議申請이 없게 되면, 그 發明에 特許權이 허여되며, 登錄 되는데, 登錄料는 公고일로부터 4개월(3個月 延長可能) 이내에 納入하여야 한다.

(6) 特許權의 存續期間

完全明細書 提出日로부터 16년간이며 期間滿了와 동시에 5년 또는 10년 이내의 延長이 가능하다.



3. 英國特許制度改正의 動向

英國政府는 1975년 4월에 特許法의 改正에 관한 白書를 발표하였다.

이 改正은 現行 特許制度와 1949년 特許法의 檢討를 위해 1967년에 任命된 Banks Committee에 의해 1970년에 提出된 報告書를 基本으로 한 것으로서 政府는 同委員會의 勸告의 대부분을 채택하여 실시하여 하고 있다.

그 이유로는 特許制度의 국제적인 발전과 특히 현재 提案되고 있는 一連의 國際條約(Patent treaty, European Patent convention, Common Market Convention 등)과의 調和를 기도코자 함에 있는 것이다.

改正코자 하는 主要 內容의 骨子는 대략 다음과 같다.

- ① 早期公開制度의 採用
- ② 出願 후에 新規性審査와 技術的審査를 分離, 絕對的 新規性 規定을 採用하고, 技術的 審査의 節次에는 追加料金を 納入토록 한다.
- ③ 進歩性에 대한 嚴格한 審査
- ④ 追加特許의 廢止
- ⑤ 現行 特許權의 存續期間인 出願日로부터 16년을 出願日로부터 20년으로 하고 存續日의 延長制度를 폐지한다.
- ⑥ 特許紛爭 및 特許局의 決定에 대한 不服申請(appeal)을 審理하기 위한 새로운 法院을 창설한다.
- ⑦ 現行 許可前의 異議申請은 廢止하고, 特許權의 存續期間中은 언제라도 申請할 수 있도록 한다.

4. 結 言

本稿에서는 工業所有權制度에서 技術 및 權利情報로서의 가장 중요한 부분을 찾아하고 있는 特許制度에 대하여서만 出願으로부터 權利化에 이르기까지의 節次를 要約記述하였다.

그리고 英國 工業所有權制度의 現行法에는 實用新案制度가 없다.

近來에 와서 各國의 工業所有權制度는 國際的인 變換期를 맞이하고 있다. 이에 隨伴하여 美國, 英國, 日本, 西獨, 프랑스 등을 비롯한 諸外國에서는 國際化 現狀에 步調를 맞추어 나아가기 위해 關係法律의 改正, 또는 改正을 서두르고 있음을 數行해 둔다.