

오스트레일리아의 特許制度

白 文 久

〈辨 理 士〉



I 制度的 概要

오스트레일리아의 特許는 英國의 特許法을 援用하고 있으며 1950년에는 그 以前(1903~1950)의 特許법을 全面的으로 改正하여 施行하다가 1970년에 그 一部를 다시 改正한 바 있다.

現行制度的 概要를 간추려 보면……

1. 條約에 의한 優先權을 主張하지 않은 경우에는 假明細書(Provisional Specification)로서 出願할 수가 있다. 가명세서에는 クレ임을 記載할 필요가 없다. 다만 출원 후 12個月 以內에 完全明細書(Complete Specification)를 提出하지 않으면 拋棄한 것으로 본다.

2. 條約에 의한 優先權出願은 모두 완전명세서라야 한다. 우선권서류는 출원 때 또는 出원 후 3개월 以內에 제출할 필요가 있다.

3. 명세서는 英文으로 記載한다.

4. 完全명세서 제출 후 2년이 經過한 때는 出願繼續料(Continuation fee)를 納付하지 않으면 포기한 것으로 본다.

5. 出願公開 후부터 特許受理期間에 第3者は 當該出願에 관한 先行技術文獻을 情報로서 提供할 수가 있다.

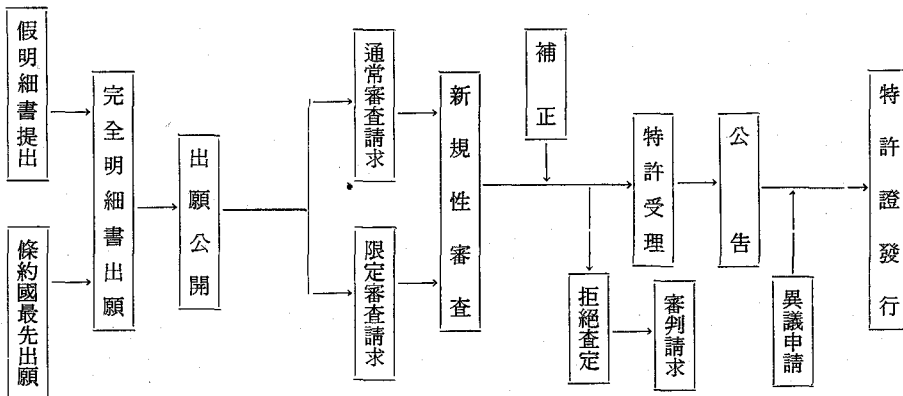
6. 審査請求에는 通常審査(Normal Examination)請求와 限定審査請求의 2種이 있다.

7. 한정심사(Modified Examination)청구는 당해출원이 英國 또는 美國에 特許가 賦與된 경우에 限하여 오스트레일리아 출원을 영국 또는 미국 특허출원의 내용과 一致시킬 필요가 있다.

8. 審査官은 오스트레일리아의 先行特許(출원 전 50년간)에 대하여 調査하여 必要에 應하여 指示를 낸다.

9. 특허권의 存續期間은 보통 完全명세서를 제출한 날로부터 16년간이며 特殊한 경우에는 高等裁判所에 延期申請을 낼 수가 있다.

出 願 節 次



② 制度의 運用

1. 特許出願人

출원인의 資格은.....

1. 眞實한 發明者 또는 그 讓受人
2. 前項의 사람이 死亡했을 때는 그 法定相續人
3. 外國으로부터의 발명에 관한 連絡을 받은 사람 또는 그 代理人으로 한다.

2. 特許登錄의 要件

1. 登錄되지 않는 것

- ㉠. 法律에 違反되는 것
- ㉡. 사람이나 動物이 먹는것 또는 内外用藥으로 사용되는 物質로서 이미 알려진 成分의 單純한 混合物 내지 혼합방법
- ㉢. 物의 製造에 관계없는 방법

3. 新規性이 있을 것

優先日에서 50년을 넘기전의 출원을 除外하고 公表된 오스트레일리아 特許出願明細書보다 優先日 前에 公知되지 않은 것

4. 出願審査의 請求

1. 特許出願은 출원된 順序에 따라 심사하며 출원인은 심사관의 요구에서, 또는 스스로의 청구에 의하여 출원 후 「審査願」을 제출하도록 되어 있다. 심사관은 이 「심사원」이 제출된 것만 심사하거나 그 補正節次를 요구할 수 있다.

2. 완전명세서를 제출했을 때 5년 이내에 上記한 「심사원」을 내지 않으면 당해출원은 取下한 것으로 본다.

3. 심사에서 이미 오스트레일리아에 特許出願前에 美國이나 英國에 當該特許가 登錄되었을 경우에 한하며 비교적 빨리 假登錄된다.

그러나 이때 출원인은 미국이나 영국에 출원한 것과 同一한 完全명세서와 圖面의 제출이 必要하고 여기에서 심사원은 출원일로부터 6개월 이내에 제출해야 한다. 이러한 方式의 심사에서

는 通常의 출원때 보다 審査料가 싸다.

4. 또한 특허가 미국이나 영국에 출원 중에 있고 아직 등록이 되지 않았을 때 출원인이 제출하려는 심사원은 完全명세서를 제출하고 9개월 이내에 제출해야 한다.

5. 그러나 이미 심사관으로부터 最初의 審査報告書 사본이 1970년 1월1일(現行法의 效力發生)까지 출원인에 送達된 특허출원은 심사원을 제출할 필요가 없다.

5. 審査結果報告書와 訂正申請書

審査願이 있으면 審査官은 書類와 明細書가 規定에 맞는지의 與否, 特許性이 있는지의 여부를 가려 그 審査結果報告書를 特許廳長官에 보고하면서 그 사본을 출원인에게도 送達한다.

심사결과보고서에서 명세서의 不備한 點이 指摘되면 訂正申請書를 내야하며 특허청장관의 許諾이 있어야만 明細書의 페이지나 優先日의 訂正이 可能하다.

訂正申請의 時期는 審査官이 初回 審査報告書를 出願人에 送達한 날로부터 12개월 이내이며 다만 期間이 경과했을 때는 9개월까지 延長料금이 納付되면 연장이 가능하다.

특허출원에 관계되는 補正書 提出은 補正節次를 밟을 것을 通知받은 때로부터 6개월 이내에 해야하며 延期願의 申請이 없이 그대로 放置해 두면 출원의 無效事由가 된다.

6. 特許出願의 公開

完全明細書가 제출되고서 18개월이 經過하면 審査結果報告書를 제외한 特許出願과 完全명세서, 宣言書 등이 公開된다.

공개에는 知的工業所有權公報에 출원번호가 公示되며 출원인, 住所, 發明의 名稱 등 必要事項 이외에 優先權主張이 있으면 國家 및 條約에 의한 優先日, 그리고 Abstract(抄錄: 明細書, 圖面을 1枚에 타이프한 것)이 發行된다.

이와 같은 出願公開의 效果는 特許權 發生時 公開日로 遡及하여 損害賠償을 請求할 수 있고 공개된 특허출원이 그 후에 失效되었거나 拒絕 또는 拋棄, 取下되었을 때도 지적소유권공보에 출원번호가 公示된다.

7. 異議申請

特 輯

出願公告日로부터 3個月 사이에는 필요에 따라 異議申請書를 特許廳長官에 提出할 수가 있으며 이것이 許可되면 다시 3개월 이내에 다음의 理由로 追加異議申請이 可能하다.

- ㄱ. 오스트레일리아에서 公知된 것
- ㄴ. 공지로서 進歩性이 없는 것
- ㄷ. 明細書 記載가 不充分한 것
- ㄹ. 優先日이 이미 同一한 크레임의 特許出願이 있었거나 特許出願된 것 등이다.

異議審査는 書類로서 이루어지나 長官이 필요하다고 認定하면 對話로서도 가능하다. 異議審査決定에 不服이 있으면 출원인은 意見書를, 申請人은 審判을 請求할 수 있다.

8. 出願의 分割

特許出願은 分割할 때는 完全明細書를 添付해야 하고 自發的인 分할(Voluntary division)은 失效, 拒絕, 取下되지 않았을 경우에 1년이 경과하지 않은 期間中 每回 分割出願이 가능하다. 그러나 假明細書에 記載되었던 것이 完全明細書에 기재되지 않는 發明은 分割出願을 할수가 없다.

9. 追加特許

特許權者나 出願人의 承諾에 따라 他人의 특허 또는 특허출원에 대하여 追加特許를 출원할 수 있다. 그러나 完全明細書의 提出日이 原特許出願보다 앞서서는 안된다. 原特許가 取消되거나 拋棄되었을 때는 특별한 指示가 없는 限 추가 특허는 自動的으로 獨立特許로 되어 그 存續期間은 추가특허된 때로부터 起算하여 그 效力이 미친다.

10. 特許의 登錄

特許出願에서 異議申請이 없었거나 이의신청이 있어서도 그 理由가 成立되지 않았을 때는 出願人은 登錄料를 納付함으로써 등록이 된다.

料金は 登錄査定을 받은 날로부터 6個月間, 또는 特許廳長官, 特許裁判所나 高等裁判所가 定한 期日까지 納入하지 않으면 안된다. 登錄特許는 知的所有權公報에 登錄日과 特許番號가 公示된다.

11. 特許의 存續期間

獨立特許는 最初의 完全明細書 提出日로부터

16年, 追加特許는 原特許의 存續期間과 同一하다.

존속기간의 延長은 充分한 實施料 등의 收入이 있었다는 理由가 있을 때, 또는 戰爭으로 損害를 입었을 때는 知的所有權公報에 公告하여 1~3個月 사이에 존속기간만료일의 6개월전까지 高等裁判所에 訴請判決을 얻어 그 謄本을 特許廳長官에 提出하면 된다.

12. 特許權의 効力과 制限

특허권의 효력은 특허권자가 當該特許發明을 獨占排他的으로 實施하는 權利行使에 있다. 그러나 一時的으로 오스트레일리아에 온 外國의 船舶이나 航空機 및 陸上의 交通機關에서 그들 필요에 따라 그 本體, 機械나 裝置 등에 特許를 實施하려 할 때 그들 外國에서 오스트레일리아의 선박, 항공기 그외의 보통기관에 특허실시를 許諾하는 雙方間에는 그 特許效力은 미치지 아니한다.

13. 特許表示와 權利侵害

오스트레일리아에서는 特許表示는 強制性이 없으나 他人이 虛僞로 PATENTED, Patent applied for 등을 隱然히 표시하는 者는 法에 따라 處罰 받게 된다.

損害賠償은 특허된 사실을 몰랐거나 알고서도 物的 표시로서 國內에 出荷했을 때 特許權者는 特許侵害로서 高等裁判所에 提訴할 수 있고 專用實施權者도 할수 있다.

14. 裁定에 의한 通常實施權

特許權者나 專用實施權者로부터 警告를 받지 않더라도 그 方法을 利用하여 物品을 製作·販賣 또는 使用하려는 者는 이 行爲가 不實施特許權에의 侵害가 아니라는 것을 權利者(特許權者, 專用實施權者)를 被告로 하여 宣言할 수가 있다.

이러한 선언은 권리자에게 適當한 代價를 支拂할 用意가 있었음을 알렸음에도 피고가 이에 應하지 않았을 경우에만 有效하다. 선언에 따른 原告費用은 高等裁判所의 反對가 없는한 原告의 負擔으로 하고 이러한 선언은 특허의 권리에 미치는 紛爭이 될 수는 없다.