

캐나다의 特許制度

金 允 培
(辨 理 士)



① 概 要

캐나다는 1791년부터 特許制度를 시행하고 있는 바, 처음에는 各州가 독립된 特許制度를 갖고 있었으나 1868년 캐나다聯邦 設立과 더불어 各州의 特許제도가 오타와의 聯邦政府에 統合되었다.

現行法은 1947年法으로 英聯邦國家 중 唯一하게 英國法系를 따르지 않고 美國法系를 따르고 있다.

캐나다特許法은 審査制度를 採用하고 있으면서도 出願公告를 하지 않고 직접 特許査定을 해주는 바 이는 先發明主義를 基礎로 한 發明者主義를 채용하고 있어 어떤 발명에 특허가 되었다라도 先發明者에 의해 權利가 褫奪될 수 있고 先出願主義를 採擇하고 있는 경우보다 登錄의 確實性이 약하므로 등록에 신중하기 위한 出願公告制度의 必要性이 적기 때문이다.

1791년 Samuel Hopkins에게 양젓물 製造工程에 대하여 특허가 許與된 것이 캐나다 최초의 특허이다.

飲食物, 醫藥 및 化學物質에 대해서는 특허하지 아니하며 植物特許制度和 追加特許制度를 채용하고 있다.

特許, 工業的意匠, 商標 및 나무(木)標章制度가 있으며 一般著作權도 다른 工業所有權과 함께 特許局에서 취급하고 있으나 實用新案制度는 없어 우리나라에서 실용신안에 해당되는 것은 캐나다에서는 특허나 公業의 장으로 출원하면 保

護받을 수 있다.

國際工業所有權保護同盟(파리條約)의 會員國이며 印度, 파키스탄, 中共 등과 商標에 관한 個別條約을 맺고 있으며 우리나라와는 1960年 4月 27日에 商標權相互享有認定覺書를, 1967年 11월 2日에는 特許權全般에 대한 상호항유인정각서를 교환한 바 있다.

② 出願 및 審査

特許出願은 發明者 또는 그 承繼人이 할 수 있고 外國人은 캐나다에 居住하는 代理人을 통해서만 출원할 수 있다.

出願時에 구비해야될 書類로는

① 出願書(Petition)

② 發明의 概要를 나타내는 抄錄書(Abstract)

③ 發明의 詳細한 說明(Disclosure)

④ 特許請求의 範圍(Claim)

⑤ 필요한 경우에는 發明을 例證하는 圖面(Drawing)

⑥ 代理人이 있는 경우에는 委任狀 등의 서류와 出願料(Official fee)등을 납부해야 하며 출원서(Petition)에는 발명자나 출원인이 記名捺印하도록 되어 있다.

초록서(Abstract)는 발명의 상세한 說明 중의 技術的 內容의 要約이며 발명의 기술과 作用效果 등에 따른 進歩性을 포함시킨 約 50單語내지 250 단어 정도로 간단하게 요약된 것, 그리고 발명의 상세한 설명에는 정확하고 충분히 그 발명을 記載해야 되나 作用效果 및 使用方法 등과 實施例 등을 비교적 상세히 기재해야 한다.

또한 1發明 1出願이 原則이나 둘 이상의 발명에 대하여 특허되었다 해도 無效로는 되지 않고 특허되기전의 단계라면 分割出願이 가능하며 분할출원의 경우에는 최초의 出願日까지 그 出願日字를 遡及받도록 되어 있다.

審査에 있어서의 新規性 判斷基準은 發明 前에 公知·公用되었는지의 여부와 出願 前에 캐나다 國內外에서 頒布된 刊行物에 기재되었는지의 여부를 판단한다. 캐나다에서 출원하기전 외국에서 먼저 출원된 발명은 외국에서 특허되기 전 캐나다國內에 출원되어야만 특허가 가능하다.

비록 외국에서 특허가 되었다라도 외국에서의 特許出願 以後 1年 이내에 캐나다국내에 특허출원을 하면 優先權을 主張할 수 있다.

審査官의 拒絶理由에 대하여 출원인 또는 그 대리인은 所定 期間 內에 意見書를 提出하여 심사관의 견해를 反駁할 수 있으나 심사관의 當初의 거절이유가 顛覆되지 않고 출원이 最後拒絶(拒絶査定)되면 출원인은 拒絶査定登本을 送達받은 후 6個月 이내에 財務裁判所에 不服抗告를 할 수 있다.

③ 未完成 發明

未完成發明에 대한 保護制度가 있는 바 미완성 발명에 대해서 발명자는 발명의 詳細한 說明 등을 添附한 發明保護願을 제출할 수 있으나 他人의 發明實施를 排除시키는 權利는 없고 다만 他人이 同一發明을 한 경우에 特許局에서 保護願의 提出人에게 그 사실을 알려줄 뿐이며 특허국이 이 제도를 권장하지는 않는다.

④ 特許權의 內容

特許權의 存續期間은 17年間이며 特許時에 特許料를 一時에 納入하면 그 후 追加料金を 납입할 필요가 없으므로 料金不納에 의하여 特許權이 消滅되는 경우는 없다.

追加特許 외에 새로운 發明이 改良發明되었을 경우에는 개량발명에 대한 特許制度가 있는바 이 경우 改良發明者는 原特許權者의 同意 없이는

자기의 발명을 實施할 수 없도록 되어 있다.

⑤ 不特許事由

캐나다에서 特許될 수 없는 것은

- ① 당해 技術分野에서 숙달된 사람들에게 명백한 既知裝置의 改良
- ② 既知의 것과 다만 規格이나 形狀 혹은 等級의 差異가 있는 裝置나 材料
- ③ 違法대상을 目的으로 하는 장치
- ④ 쓸모없는 장치
- ⑤ 效果가 없는 장치
- ⑥ 印刷物(著作權 保護에 저촉되기 때문에)
- ⑦ 단순한 「아이디어」나 提案
- ⑧ 科學法則에 대한 발명
- ⑨ 業務體系에 대한 발명
- ⑩ 園藝植物의 새로운 變種
- ⑪ 새로운 美術作品
- ⑫ 患者 治療法
- ⑬ 商標
- ⑭ 飲食物이나 酒類處理法
- ⑮ 意匠
- ⑯ 自然生成物의 발명
- ⑰ 컴퓨터의 「프로그래밍」方法
- ⑱ 全적으로 熟練에 依存되는 것이나 意匠의 效果만을 나타내는 工程 또는 그 公정에 의한 製品 등이다.

⑥ 意匠制度

意匠(工業意匠)은 製造品의 최초의 裝飾으로 美的 效果를 지닌 模樣, 形象에 대하여 許與되며 그 存續期間은 5年間이나 1회에 限하여 5년간 그 有效期間을 延長할 수 있다.

의장에 있어서는 登錄된 다른 의장과 가까거나 類似한 것이 아니면 등록이 可能하고 新規性 判斷에 있어서는 캐나다 國內에서 公知된 후 1년까지는 신규성을 擬制해 준다.

意匠登錄出願時에는 出願書 외에 圖面과 說明書(Description)가 添附되어야 하며 신규성이 주된 審査의 대상이 되고 公衆審査에 부쳐지기도

한다. 의장출원에 대한 심사나 등록은 特許局內의 著作權部 (The Copyright Division of the Patent Office)에서 取扱한다.

의장등록은 衣裳, 織物類, 瓶, 타이어, 自動車體, 마루깔이(Floor Coverings), 家具(Household Articles), 競技用道具(Games), 寶石, 도구(Tools) 및 包裝(Packing) 등에 대한 장식이 대상이 되며 實用的이고 機能的인 형상이나 建築物의 外觀 등은 원칙적으로 등록될 수 없다.

7 商標制度和 나무(木)標章制度

商標 및 營業의 國際分類에 대한 니스協定の 加盟國이며 商標權의 存續期間은 登錄日로부터 15年間이나 更新登錄出願에 의해서 15년간씩 갱신하여 延長 할 수 있다.

商標登錄出願審査에 있어서 先使用主義를 採擇하고 있으며 外國出願의 경우 그 상표가 本國에서 반드시 登錄되었을 필요는 없으나 캐나다 以外的 他國에 한 출원을 基礎로 하여 優先權을 主張하는 경우에는 타국에 상표등록출원을 한 후 6個月 以內에 출원을 하면, 最初에 한 출원일까지 그 출원일을 遡及해 주며, 優先權主張을 하는 경우에는 캐나다에 상표등록출원을 한 후 3個月 以內에 관제서류를 제출해야 되는바 반드시 최초출원국정부가 發行한 出願 事實證明書 (Certified Application Copy)와 그 翻譯文(Uncertified Translation)을 구비하도록 되어 있다.

상표등록출원에 商標見本(Specimen) 4通을 출원서에 첨부해야 하며 또한 출원서에는 그 상표가 캐나다에서 최초로 使用된 日字를 기재하도록 되어 있다. 그러나 출원된 상표가 아직은 캐나다국내에서 사용된적이 없으면 앞으로 사용케될 최초의 일자를 最初使用日字에 대신해서 기재하도록 되어 있다.

상표출원의 審査에 있어서는 1個月間의 出願 公告期間이 있어 이 기간 동안 第3者의 異議申請을 받도록 되어 있어 이의신청이 없거나 이의신청이 있는 경우라도 이의신청의 理由가 成立되지 않아야 登錄査定한다.

商標權은 營業과 함께 하지 않더라도 즉 營業의 移轉이 前提되지 않더라도 商標 單獨의 讓渡가 가능하며, 登錄以後 正當한 事由없이 商標權者가 登錄商標를 캐나다國內에서 使用하지 않으면 不使用에 의한 取消事由가 된다.

참고로 캐나다에서는 최근(1976年 下半期 基準)에 상표출원에서 부터 등록까지 約 8個月 내지 12개 월 정도의 기간이 所要되는 것으로 알려지고 있으나 출원이 公告된 후 제3자로부터 이의신청이 있는 경우에는 그 기간이 그만큼 길어질 것으로 생각된다.

한편 캐나다는 林業國家로서 世界 尤수의 森林資源을 갖고 있어 이에 대한 특별한 配慮가 마련되어 있는 바 이것이 이른바 나무(木)標章制度이다.

나무표장은 原木伐採業을 하는 業者를 보호하기 위하여 制定된 제도로서 林野에서 벌채된 原木의 生産者를 他人의 그것과 區別하는데 寄與하고 있다.

나무標章登錄制度의 利用者는 주로 캐나다 北部內陸地方인 온타리오·퀘벡·뉴-브른스위크 地方 等地에서 林木業에 從事하는 자들이 많으며 임목업에 종사하는 자는 그 業을 開始한지 1年 以內에 그들의 원목을 區別하기 위한 표장을 등록하게 하며 나무(木)표장의 審査는 先登錄된 나무표장만을 참작하도록 되어 있다.

일반 상표나 나무표장의 출원 및 심사에 관한 事項은 모두 特許局 內의 著作權部에서 管掌하며 나무표장의 출원에 있어서는 出願時에 見本에 가름하는 圖面과 說明書를 따로 제출하도록 되어 있다.

工業所有權 開發로 100億弗 輸出目標을 達成하자!