

필리핀의 特許制度

白 文 久

〈辨 理 士〉



① 制度의 概要

필리핀의 特許法은 1947年 7月20日에 施行된 「特許廳의 創設과 同時에 그 權限 및 業務를 定하고 아울러 特許證의 交付 및 必要한 資金支出을 規定하는 法律」이 그 起源이 되며 15章 85條로 되어 있다.

이 나라의 특허법은 美國의 것과 비슷하여 先發明主義의 採用에서도 미국과 같이 發明의 新規性 喪失에 대한 例外規定 및 抵觸審査規定을 둔것을 비롯하여 部分繼續出願의 認定, 再發行制度(Reissue制), 化學物質特許制度 등이 있으나 公告와 異議制度가 없는 것이 特徵이다.

그러나 美國에서 인정치 않고 特許廳長에게 特許權 取消의 權限과 不實施에 대한 強制實施權이 許與되며 특허법 가운데 意匠權과 實施權 賦與, 그리고 年金納入規定이 있는 것이 美國特許法과 다른 點이라 하겠다.

한편 1947年의 共和國法이 制定된 이래 1951年에서 1953년까지 3年동안 意匠, 商標의 保護에 관한 규정을 每年 改正하여 오늘에 이르고 있으며 工業的 製品의 新規한 創作에 관한 美的 意匠은 특허법의 意匠特許條項에서 보호되고 있다.

또한 不正競争行爲를 規制하는 不正競争防止法은 아직까지 制定되어 있지 않으나 商標法과 一般民法에서 虛偽表示를 禁止하는 조항을 두고 있다.

그리고 필리핀은 파리同盟(Paris Convention)과 리스본協定の 加盟國으로서 加盟國에 대해서는 美國制度和 같이 상표 및 의장의 條約出願은

이 나라에서의 使用에 不問하고 인정되며 外國人의 출원은 特許廳의 通知 및 連絡上 代理人을 두는 것이 편리하다.

公知意匠 및 상표의 범위는 審査에서 가늠하고 의장의 新規性에 대하여는 國內은 公知公用, 國外은 刊行物公知制를 採擇하여 國外公報나 刊行物이 出刊된 6個月 以內의 것은 신규성으로 인정하지 않는다.

상표는 이 나라에서의 先登錄 및 先使用商標와 類似한 출원은 拒絶되므로 特許廳發行 公報를 閱覽調査하여 理由가 發見되면 30日 以內에 異議申請을 提起해야 한다. 이에 대하여 의장은 登錄後에 公보에 公告되고 등록 후 3年內에 取消請求가 可能하다.

外國 著名意匠과 상표는 代理店 以外的 者가 無斷登錄하는 것을 防止하는 手段을 講究하고 있으며 無斷登錄되었을 때의 救濟措置로서 파리同盟條約 6條 7項 「代理人 등의 名義로한 商標登錄의 規制」를 適用하고 있으나 外國의 著名의장, 상표를 無斷模倣하여 第3國에 輸出하는 것을 막는 法令이나 侵害時의 紛爭解決機關은 別途로 없다.

② 工業所有權과 運用

1. 特 許

(1) 特許權의 種類와 그 要件

이 나라는 特許에서 分割特許나 再發行特許는 認定하고 있으나 追加特許, 輸入特許는 없다. 特許法에 實用新案과 意匠에 관한 規定을 두고 特許要件에 新規, 有用한 機械製品 合成品, 方法, 改良에 관한 發明은 특허를 얻을 수 있다.

新規性判斷은 ① 發明完成 前에 國內의 第3者에 公知, 公用되지 않은 것, ② 特許出願日로부터 1年 以前에 國內, 國外에서 特許되거나 刊行物에 記載되지 않은 것 ③ 特許出願日로부터 1年 이전 國內外에서 公衆然히 使用되었거나 販賣되지 않은 것 ④ 특허출원일 이전에 他人이 提出한 合法的인 특허와 同一하지 않은 것이어야 한다.

不特許事由로서는 ① 公序良俗에 違反되는 것 ② 公衆衛生上 有害한 것 ③ 單純한 着想, 科學原理 및 抽象的 理論으로 工學的 有用성이 없는 것 ④ 工學的 生産의 進歩에 寄與하지 못하는 것 등이다.

(2) 特許의 審査

審査는 美國과 같으나 公告 및 異議申請制度가 없이 심사제 통과된 것은 特許證을 交付하고 동시에 特許公報에 公示한다. 完全한 出願書類가 受理되면 出願順序에 따라 當該 審査官이 심사하게 된다.

즉 심사관은 출원한 발명의 주제에 관한 先行技術을 調査하여 출원의 請求範圍에서 特許性的 保有 與否를 체크, 特許請求範圍에 拒絕理由가 發見되면 그 이유와 引用文獻을 明示하여 4個月 以上の 答辯期間을 指定, 出願人에 이를 通知하면 출원인은 指定期間 內에 訂正書를 제출하거나 再審査를 要求하여야 하나 그렇지 않으면 그 출원은 無効가 된다. 그러나 再審査要請이 正當하다고 밝혀지면 答辯期間의 延長이 可能하다.

출원인으로부터 答辯書가 제출되면 심사관은 재심사를 해야하고 明細書의 訂正은 出願時에 記載되어 있는 범위내에서 補正이 許容되며 여기에 새로운 資料를 記入하는 것은 禁하고 있다.

한편 特許出願을 實用新案出願으로 變更할 수도 있으나 請求範圍에서 2個 이상의 발명이 包含되어 있을 때 이것을 複數出願으로 分割토록 요구하고 분할된 출원은 主出願의 출원일과 同一하게 처리된다.

또한 심사관의 拒絕査定에 대하여는 特許廳長에게 請願할 수가 있으나 出願이 最終的으로 特許廳長에게 거절되었을 때는 출원인은 最高裁判

所에 抗訴할 수가 있다.

(3) 特許權의 存續期間과 取消

特許權의 存續期間은 特許登錄日로부터 17年間(美國과 같음)이며 特許權者는 기간내에 年金を 納入하지 않으면 안된다. 年金 不納으로 失効된 특허는 失効日로부터 2년 이내에 殘存期間全部의 年金과 失効回復을 위한 追加料金を 납입하는 동시에 年金未納理由가 解明되면 權利回復이 된다. 다만 特許權失効 中에 第3者가 獲得한 권리에 損害를 입힐 때는 失權은 회복되지 않는다.

특허권의 取消權限은 특허청장과 檢察廳次長에게 있으며 取消請求節次는 특허등록 후 3년 이내에 특허청장에게 제출하거나 時間的 制限 없이 언제나 검찰청차장에 提할 수가 있다.

한편 特許權取消事由는 ① 新規性, 進歩性 또는 有用성이 缺如되거나 不登錄事由에 該當하는 發明 ② 新規性, 實用성이 결여된 考案 또는 신규성, 獨創性, 裝飾성이 결여된 意匠 ③ 明細書의 記載不備 ④ 先發明者, 眞正한 發明者, 考案者 및 製作者가 아닌 때이다.

특허의 취소청구가 있을 때는 이를 公報에 公示하고 특허권자에 請求書의 副本을 發送하여 答辯의 機會를 주어 雙方의 爭點이 確實할 때 時日을 設定하여 특허청장이 취소의 可否를 결정 후 特許無効의 결정이 확정되면 公報에 公示한다.

(4) 強制實施權

특허권의 취소와 더불어 특허청장이 強制實施權의 許與權限도 가지고 있다. 즉 特許登錄日로부터 3년을 經過한 후 다음의 경우에는 특허청장에게 누구든지 강제실시권의 허여를 청구할 수 있다.

① 특허된 발명, 실용신안, 의장이 정당한 이유 없이 國內에서 公業의 規模로 실시되지 않았을 때

② 특허된 物品, 意匠, 模型이 時期나 數量에서 國內需要를 充足시키지 못하고 있을 때

③ 特許權者가 適當한 時期에 실시권을 許諾치 않는 때다 특허된 物품, 의장, 모형, 特許方法 製造裝置 등에 특허권자가 提示한 實施許諾

條件이 國內 商工業發展을 阻害하거나 부당히 制限하고 있을 때

④ 특허된 발명이 食品, 醫藥에 관계가 있거나 公衆의 安全 및 衛生上 必要할 때

上述한 이유에서 強制實施權의 請求가 있을 때는 이것을 公보에 公시하고 특허권자에 請求書 副本을 발송하여 답변의 기회를 주어 쌍방의 爭점이 明確하면 時日을 指定하여 聽取한 후 특허청장은 실시권의 許與 與否를 결정하되 기간이나 條件을 定한다.

이러한 결정은 利害關係가 있는 第三者에게도 특허권자가 署名한 實施許諾證書로서 効力이 미치지 된다.

(5) 抵觸審査

特許性이 있는 實質的인 同一한 발명을 청구 범위로 하는 출원과 절차, 또는 출원과 특허와의 발명의 先後를 결정짓는 절차, 즉 이른바「抵觸審査」에 대하여는 詳細한 규정이 있으나 그 내용은 美國規則과 거의 같다.

(6) 再發行特許와 特許表示

특허가 허여된 후 명세서와 圖面 등에 缺陷이 있어 全部 또는 1部の 특허가 實施不能 내지 無効로서 判明되었을 때 명세서의 補正을 위해 100Peso의 出願料金を 支拂하면 隨時 再發行의 출원을 할 수가 있다. 이것 역시 美國法에 根據를 둔 것이며 特許表示에 관해서는 이 표시가 없으면 特許侵害를 받았을 때 損害補償을 받을 수 없기 때문에 特許品 또는 그 包裝 등에 “Philippines PAT NO...”라고 明示하는 것이 保障을 받을 수 있는 方法이 된다.

2. 實用新案

特許法(第12章 50~60條) 內에 實用新案法이 規定되어 있고 실용신안에 관해서도 發明特許, 意匠特許와 마찬가지로 先發明主義를 採用하고 있다. 따라서 出願節次, 訴訟, 특허의 取消請求 및 強制實施權 許與의 청구 등도 특허 및 의장권과 거의 같다.

다만 발명특허와는 특허의 對象, 新規性, 進歩性에 대한 相異點을 詳述하면 다음과 같다.

(1) 權利許與의 對象

發明性은 없으나 形狀, 配置, 構造, 組合에 의하여 考案된 實用性 있는 道具, 工具 또는 工業製品的인 新구한 類型

「신구」라 하면 출원전에 國內에서 公知, 公用되거나 國內刊行物에 記載되지 않은 것을 의미한다. 즉 公知의 先行技術範圍를 國內에 限定시킨 것과 進歩性을 要求하지 않은 것이 發明特許와 크게 다른 點이다.

(2) 存續期間

實用新案의 存續期間은 출원일로부터 5년이며 第1次, 第2次에 걸쳐 5년마다 更新이 可能하다.

또한 갱신은 滿了 前에 해야하나 追加料金を 支拂하면 만료후 3個月間은 延長이 可能하다. 更新出願은 國內에서 出願人이 그 考案을 商工業上 使用하고 있음을 나타낸 宣誓供述書, 또는 不使用일 때 그 理由를 記述한 宣誓書를 添付하지 않으면 안된다.

3. 意 匠

新規한 獨創的, 裝飾的인 디자인은 意匠權으로서 發明特許, 實用新案과 똑같이 保護되고 있으며 出願節次, 強制實施權, 取消請求, 登錄表示 등은 특허에 準하고 있다.

(1) 存續期間

의장권의 존속기간은 登錄日로부터 5년이며 실용신안과 똑같이 更新延長이 可能하다. 갱신은 期間滿了 前에 해야하고 追加料金を 支拂될 경우 만료 후 6개월 이내에는 연장될 수 있다. 다만 更新出願에서는 의장이 國內에서 商工業上 使用하고 있음을 나타낸 出願人 宣誓供述書, 不使用의 경우는 그 이유가 記述된 宣誓書의 添付가 必要하다.

(2) 其 他

① 登錄은 특허의 경우와 같고 의장은 抵觸審査, 強制實施權, 등록의 抹消請求의 대상이 되고 있다.

② 신구성은 특허에서와 비슷하나 의장에 限해서는 6개월로 기간을 短縮시키고 있다. (優先

權主張期間도 6개월임)

③ 意匠特許通知는 公報이외에 官報에도 公告되는 것이 特徵이다.

④ 意匠表示는 適切히 省略한 番號를 붙이는 것이 바람직하다.

⑤ 藝術活動의 디자인, 모델은 著作權法으로 보호하고 있다.

4. 商 標

商標, 商號 및 서어비스 마아크(營業標)가 登錄되며 商標制度는 製造業者 및 商人에게 商品의 同一性을 나타내며 他人이 製造, 販賣, 去來하고 있는 商品과 識別하기 위하여 採用하고 있다. 상표는 대개 言語, 姓名, 表象, 標章, 記號, 圓形과 이들의 組合을 包含하고 있다.

(1) 商標의 存續期間

登錄日로부터 20년이며 다만 登錄證 發行日의 5년, 10년, 15년째의 1년 이내에 登錄日이 그 상표가 사용되고 있음을 나타내는 先서공술서, 또는 未使用에 대한 특별한 事由 要旨의 宣誓書를 제출하지 않으면 등록은 抹消된다. 등록은 같은 기간에 언제든지 更新이 되나 更新出願은 마지막 해가 끝나는 6개월간 또는 正當한 理由가 明示되어 所定의 追加手教科를 납입하면 그 滿了後 3개월이내에 하지 않으면 안된다.

(2) 商標의 効力

最初의 使用者에 所有權이 주어지며 등록상표의 法的 効力은 商標登錄者의 權利가 有效하다는 證據가 될 “所有權宣言”으로 규정지우고 있다.

(3) 不登錄理由

國內에 居住하는 個人, 法人, 外國에 居所가 있는 個人이 소유하고 있는 商標, 商號, 營業標는 登錄될 수 있으며 적어도 登錄出願日 以前 2개월 이상 實際로 商工業 및 서어비스에 使用하고 있는 것을 條件으로 하고 있다.

다음에 해당되는 것은 등록되지 않는다.

① 不道德하고 詐欺的이며 醜惡한 내용으로서 信仰 또는 國家의 象徴을 蔑視하거나 侮辱하는 商標

② 内外國의 國旗, 紋章, 記章과 이와 類似한 商標

③ 國內에 登錄된 商標 또는 他人에 의하여 이미 사용이 拋棄된 商標, 상호와 類似하여 混同이나 誤認, 그리고 願買者를 欺騙할 憂慮가 있는 것

(4) 審査節次

이미 登錄되어 있는지의 與否審査에서 拒絕되었을 경우 特許청장은 그 理由를 알려야하며 答辯 또는 補正期間은 3개월이다. 이 기간에 答辯이 없거나 遲延理由가 立證되지 않으면 出願은 消滅되며 소멸 후 3개월 이내에 答辯을 補完할 수 있는 救濟措處가 있다. 異議申請期間은 30日을 原則으로 하고 正當한 理由가 있으면 延期가 된다.

이의신청이 결정되기 전에 그 事情을 聽取하며 異議가 받아들인 후에는 最高裁判所에 不服申請이 되나 既登錄 및 登錄出願된 類似商標에 接觸이 될 때에 特許청장은 저촉심사절차를 밟아서 採用의 優先權, 상표의 使用權이 누구에게 있는가를 결정한다. 登錄된 商標는 官報에 公告된다.

(5) 商標의 登錄要件

主要登錄과 補助登錄으로 나누고 登錄要件의 共通點은 다음과 같다.

① 出願前 一定期間 國內에서 사용되고 있어야 한다. (主要登錄은 2개월, 補助登錄은 1개월임)

② 商標의 不登錄事由에 該當하지 않을 것

(6) 更新節次

商標의 變更이 있을 경우 그 변경에 대한 宣誓供述書를 첨부하여 갱신출원을 제출한다.

商標의 마아크가 갱신출원에 앞서 출원인에게 讓渡된 경우는 認證讓渡證書를 更新願書에 添付한다.

(7) 讓 渡

商標는 營業과 같이 (英語, 스페인語, 自國語로 處理) 讓渡하고 公證人앞에서 讓渡人이 署名을 해야 한다.