

國際特許機構의 現時點



유럽特許條約이 發効直前

1 머리말

今年에서 來年사이에는 1882년의 파리工業所有權保護條約 이래 公業소유권에 관한 機構로써 가장 重要한 國際條約들에 結末이 지워질 公算이 크다.

이들 조약은.....

① PCT(Patent Co-operation Treaty : 特許協力條約)과 WIPO(世界知的所有權機構)에 의하여 推進되어 1970년에 關係國들이 署名하기 시작하였고.....

② EPC(European Patent Convention : 歐洲特許條約)가 1973년 3월에 凡헨에서 關係國들이 서명하기 시작했으며.....

③ CPC(Community Patent Convention : 共同體特許條約)가 1975년 12월에 룩셈부르크에서 關係國들이 서명하기 시작하였다.

이들 3個 條約의 效果나 關係費用의 判斷은 各 조약이 効力を 發揮해야만 되겠으나 그 基本原理은 明白히 들어나 있다.

특히 2개의 유럽조약에 따라 EPO(유럽特許廳)이 凡헨에 設立되어 國際的 陣容을 갖추게 되었고 레이그에는 IIB(國際特許協會)의 支部를 두어 特許에 관한 方式的 必要事項 檢索을 위한 Receiving Section(受信部門)과 Searching Division(調査部門)의 2개 부서로 하여금 關係업무를 進行시킬 것인데 늦어도 1978년까지는 유럽특허청이 始務할 공산이 크다. 同廳에는 特定技術分野의 出願을 處理할 수 있는 設備가 있으므로 그 밖의 發明은 各國別出願으로 바꾸도록 勸獎할 可能性이 엿보인다.

이들 조약에 加盟하여도 各國은 國內特許制度는 廢止시킬 必要가 없으나 經費節約關係上 國家에 따라서는 對應策을 講究하는 傾向이 豫想된다. 특히 이 기구들에 가맹함으로써 2個國以上에서 出願할 경우에는 매우 편리하게 될 것은 틀림 없다.

2 各條約

① PCT

PCT는 全世界 各國에 開放됨으로써 各國 出願은 그 出願國의 bundle of national application

에 따라 調査되고 調査報告書와 더불어 提出된다. 이 경우 各國 特許廳(EPO도 포함)의 業務는 이에 代替되며 그 다음 選擇的 段階로서 特許性證明書의 基準이 되는 國際的 審査도 實施하게 되어 있으나 그 實現에는 時間이 걸릴 것이다.

② EPC와 CPC

A) EPC

EPC는 유럽 諸國間의 조약이므로 유럽 21개국 안에서 協議되고 있다. 따라서 COMECON 加入國 (蘇聯, 東獨, 폴란드, 체코슬로바키아, 헝가리, 불가리아, 루마니아)들은 除外되고 있다.

그리고 本國의 EPO에 출원된 것은 각 출원국의 bundle of national patent에 類似한 것이 되거나 또는 拒絕된다.

B) CPC

CPC는 EPC출원을 통하여 Common Market에 9개국 限하여 본다면 Community Patent는 特殊한 유럽 특허이며 EEC諸國 以外 國家의 것이 포함되는 경우 同特許는 유럽특허의 特殊部分이 된다.

그러나 앞으로 몇해동안은 이들 9개국에서 특허를 保障할 때 EPC를 이용할 수가 있다. 또한 CPC는 EEC諸國사이에서 特許法과 不正競爭 防止法과의 사이의 特定事項을 成文化하도록 하고 있다. 그러나 CPC의 發効는 EPC보다 늦어질것 같다.

EEC諸國가운데 CPC에 加盟한 9개국은 벨지움, 덴마크, 프랑스, 西獨, 에이케, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 英國 등이다.

한편 EEC非加盟國으로서 EPC에 가맹한 나라는 오스트리아, 모나코, 스위스, 그리스, 노르웨이, 리히텐슈타인, 스위스 등 7개국이다.

③ EPC와 CPC가 共通된 重要條項

EPC와 CPC는 制度的으로, 또는 實務面에서 共通된 性格을 지니고 있기 때문에 그 重要條項은 거의 비슷하다. 다만 地域的 差異에 따라 제도에 多少의 相異點이 있으므로 그 部分에 대하여는 括弧로 表示한다.

(1) 特許權者

國籍, 居住地를 不問하고 加盟한 機構內의 地域國家에서는 누구나 특허를 取得할 수가 있으며 아무런 交換條件도 없다. 그러나 EEC諸國間에서의 Community 특허는 同一出願人에 限하여서만 취득된다.

(2) 出願人

출원하는 權利는 發明者나 그 正當한 承繼者에게만 있으며 發明者가 被傭人이고 그 나라의 法律에 의해 費用인의 발명이 雇傭者의 所有에 歸屬하도록 規定되어 있을 경우는 고용자는 특별한 讓渡節次 없이 費用인의 발명에 대해 특허출원할 수가 있다.

출원인이 讓受人일 경우에는 讓渡書의 제출은 不必要하다. 다만 어떠한 경우일지라도 發明者의 姓名은 表示되어야 하며 共同出願도 可能하고 또 出願國에 따라 서로 다른 出願인에 의해 출원할 수도 있다. 그러나 커뮤니티특허에 관하여는 동일한 출원인이 출원해야 한다.

(3) 優先權

유럽특허출원에는 파리條約에 따라 규정된대로 第1回 出願日로부터 1年 以內에 그 出願日의 優先權을 主張할 수가 있다. 이 경우 優先權證明書와 그 翻譯(原文이 英, 佛, 獨語 이외의 경우는 除外)이 필요하며 유럽출원이 최초의 出願인 경우에는 그 出願일이 우선권주장일이 된다.

(4) 用語

유럽특허출원에 사용하는 用語는 英, 佛, 獨語이며 特許査定에 이르는 절차를 통하여 쓰여진다. 따라서 이들 용어사이에는 번역이 필요치 않다.

다만 출원이 특허사정을 받을 段階에 이를 때는 英, 佛, 獨語의 3國語로 特許請求範圍가 번역 되어야 한다.

커뮤니티특허는 이들 3개국어 이외에 덴마크, 네덜란드, 이탈리아 語등 3개국어의 번역도 필요하다. 또한 英語를 自國語로 쓰지 않는 나라의 출원에는 特許査定 때 佛語 또는 獨語로 쓴 明細書는 그 全文을 그 나라의 용어로 번역해야 한다.

國際動向

(5) 特許性

工業上의 適用이 가능하고 新規性과 進歩性이 있는 발명은 特定 例外를 제외하고는 유럽특허를 취득할 수가 있다. 科學的 理論, 컴퓨터 프로그램, 動植物의 新種, 動植物 育成을 위한 生物學的方法은 모두 특허가 되지 않는다.

그러나 微生物이나 그 育成方法은 對象이 되지만 外科手術 등에 의한 人體나 動物體의 治療方法과 診斷方法은 특허의 대상은 되지 않는다. 다만 치료나 진단의 방법으로 사용되는 物質은 例外이다. 그 물질이 신규하고 自明한 것이 아니면 특허가 안되고 또 물질 자체가 신규하지 않더라도 그 使用法이 알려져 있지 않을 경우에는 그 特許의 使用방법에 있어 그 물질에 특허가 許與된다.

(6) 新規性

발명은 世界에 存在하는 모든 文獻, 口述을 포함한 技術狀態에서 신규해야 한다.

(7) 先願의 位置

後願이 先願에 비추어 進歩性이 없어도 新規性이 포함되면 特許性이 있으며, 第1回 出願日로부터 1年 以內에 그 출원일의 優先權을 주장할 수가 있다.

(8) 進歩性

발명은 종래의 技術상태에 비추어 自明해서는 안된다. 신규성과는 달리 그 自明性을 判斷할 때 過去의 유럽출원(그 발명의 우선권주장의 日字로 公開된 것은 제외)의 내용은 考慮하지 않는다.

유럽특허에는 追加出願이나 繼續出願制度가 없으므로 유럽에 먼저 출원되어 공개된 발명의 改良이나 修正은 진보성이 포함되어 있는 경우에 한하여 所定의 나라에서만 특허가 취득된다. 개량이나 수정출원이 先出願의 공개 이전 우선권 주장일이 있는 경우는 신규성만이 要求된다.

(9) 明細書

명세서의 抄錄을 添付해야 하며 이는 주로 調査할 때에 사용된다. 明細書樣式은……

- A) 발명의 關聯技術分野를 特定할 것
- B) 발명의 背景은 되도록 先行技術文獻을 引用하여 叙述할 것
- C) 선행기술에서의 問題點과 발명이 意圖하는 그 解決法을 說明하는 동시에 발명이 가져올 有益한 效果를 說明할 것
- D) 어떠한 錯誤라 해도 그 착오가 明白하여 그 訂正의 必要性이 명백할 때에 한하여 그 正정이 許여되므로 명세서의 記述에는 細心한 注意가 필요하다.
- E) 명세서를 제출한 뒤에는 追加記載은 이른바 新規事項으로는 認定되지 않는 것들을 留意해야 한다.

(10) 特許調査範圍의 形式

特許調査範圍의 形式은 公知事項을 기재하는 前文과 신규의 特性을 記述하는 本文으로 構成한다.

청구범위가 발명의 單一性을 損傷시키지 않는 限 다음과 같은 獨立클레임을 붙일 수가 있다.

- A) 製品과 그 製품을 제조하는 工程, 그 製품의 使用法
 - B) 製품공정을 遂行하기 위한 特정한 수단 또는 方法
 - C) 製품과 그 製품을 제조하기 위한 特정의 공정과 그 공정을 실시하는 特정한 수단
- 여기에서 參考로 덧붙일 것은 클레임이 10가지를 超過하면 超過料金を 納入해야 한다.

(11) 出願

유럽특허출원은 다음 方法 중에서 選擇하면 된다.

- A) 원헌의 EPO 또는 헤이그支局에 直接出願한다.
- B) PCT출원에 해당하는 指定事項이 있을 경우에는 WIPO事務局을 통하여 출원한다.

C) 英國特許廳 등 유럽 各國 特許廳에 출원한다.

原則적으로 출원은 먼저 國內에 출원하고 그로부터 1년 이내에 우선권주장을 하는 유럽 특허를 출원하는 것이 順序이며 그것이 유리하다. 파리條約이 複合優先權아니라 部分優先權主張을 인정하고 있으므로 우선권주장을 하는 유럽특허 출원은 第1國 出願에 比하여 廣範圍한 클레임이나 新規事項을 포함할 수가 있다.

自國의 保安條件이 許容하면 暫定的 明細書(이미 EPO의 公開語로 쓰여졌고 클레임은 不必要하며 簡略한 圖面을 갖춘 것)를 英國特許出願 때에 제출하여 그 출원일의 우선권 주장을 하는 방법이 특히 經費面에서 유리하다.

(12) 出願權의 指定

유럽특허를 출원할 때에 취득하고 싶은 나라를 指定해야 하며 그들 나라에는 所定の 출원료를 납입해야 한다. 또한 指定의 遲延은 인정하지 않으나 一定한 料金を 납입하면 1개월은 延長할 수 있다.

CPC의 發効 後에는 커뮤니티특허를 바라지 않는다는 意思表示의 요구가 없으면 EEC제국들은 모두 커뮤니티특허의 指定國으로 看做한다. 특허가 登錄되기 以前이면 지정국의 加減은 可能하며 모든 지정국에 대하여 同一出願人이 출원할 필요는 없으나 커뮤니티특허 취득을 위해서는 동일출원인이 EEC제국 모두에게 출원해야 한다.

(13) 調 査

方式審査가 끝난 時點에서 유럽특허는 발명의 單一性에 대해 審理되고 關聯先行技術의 조사가 이루어 진다. 調查期限은 規定이 없으나 대체로

調查報告書는 引用例의 複寫를 붙여서 우선권 주장일로부터 18개월 이내에 출원인에게 發送한다.

만약 발명이 단일성이 缺如되었을 때에는 조사보고는 클레임의 최초에 기술되어 있는 발명에 관해서만 行해지고 追加料금이 납입되면 나머지 발명에 관하여도 조사가 계속된다.

추가요금은 審査官이 발명의 단일성을 뒤에 인정했을 때는 返還한다.

출원이 PCT經路를 통하여 제출되고 조사보고서가 첨부되었을 때에도 EPO는 헤이그支局에 補充調査를 청구할 수가 있다.

(14) 公 開

유럽특허는 우선권주장일로부터 우선권을 주장하지 않았을 때는 출원일로부터 18개월을 경과한 뒤 모두 公開된다. 조사보고서가 있으면 그것도 동시에 공개되는데 조사보고서가 完成되지 않았으면 완성되는 대로 공개된다.

PCT에 의거하여 제출되는 출원은 WIPO의 出願公開로써 유럽특허의 공개로 看做한다. 출원 공개후 特許許與 以前의 侵害行爲에 대하여는 條件附로 補償金 請求權이 있으며 가장 重要한 조건은 第3者의 사용이 最終的으로 허가된 클레임에 포함되는 일이다.

(15) 審 査

출원인은 조사보고서를 考察한 뒤에 書類具備를 계속 희망할 경우에는 조사보고서의 공개 후 6개월 이내에 審査料를 납입하고 심사를 청구해야 한다.

그 뒤의 節次에 대하여는 EPO가 開放된 후에 밝혀질 것이나 그 指針書 草案에 따르면 通常의 오피스 액션, 意見書, 인터뷰 등의 形式을 取하기로 되어 있다. (C 記)

工業所有權은 無體財產權입니다