

# 工業所有權法改正案에 대한 管見

—아직은 出願을 奨勵할 때—



丁 允 鎮

〈明知大學教授〉

## 1 序 言

今番 特許廳은 現行 特許法, 實用新案法, 意匠法 및 商標法의 大幅的인 改正案을 國會에 提出하고 있다.

筆者는 特許廳 政策諮問委員의 한 사람으로 改正案에 관한 諮問會議에 參席했었고 또한 이 法을 공부하는 立場에서 그 改正案에 대한 管見을 披歷해 보기로 한다.

특허청은 現行法 改正提案理由에서 世界的인 工業所有權制度의 國際的統一化 趨勢에 따라 파리協約에의 加入의 必要性이 增加되었으므로 이 協約에 가입을 前提로 하고 또한 先進諸國의 制度中 우리 實情에 符合되는 制度를 導入하여 國內의 技術開發을 促進하기 위하여는 制度的인 改善과 補完이 必要하다는에서 現行法을 개정하고자 한다고 했다.

晩時之感은 있으나 모든面에서 빠른 成長을 한 우리나라 實情에서 그 改正理由의 妥當性과 더불어 時宜에 適切한 措置라 아니할 수 없다.

그런데 우리나라 工業所有權法의 沿革을 살펴 보면 8.15解放前은 且置하고 光復翌年인 1946年 1月 22日當時의 軍政法第44號로서 特許院이 創設되고 同年 10月 5日 軍政法令 第91號로서 特

許法을 制定하였으며 政府가 樹立된 후에는 政府樹立 翌年인 1949年 11月 28日 法律 第71號로서 商標法을 제정하고 1952년 4월 13일에는 法律 第238號로서 특허법을 개정하였다.

1961年 5.16革命後에는 同年 12月 31日에 舊法中 特許法, 實用新案法 및 意匠法을 廢止하고 法律 第950號로 특허법을, 法律 第952號로 실용신안법을, 法律 第951號로 의장법을 各各制定하였다.

이들 법률은 그로부터 2年後인 1963年 商標法과 함께 다시 개정되었다.

이들 4法은 그후 1973년 2월 8일과 同年 12月 31日, 2次에 걸쳐 全文改正이 이루어졌고 1976년 12월 31일 특허청으로 昇格됨에 따른 政府組織法中改正法律에 依據, 法文整理를 거친 끝에 現在에 이르고 있다.

다시 말해서 1973年 全文改正이 있는 후 6년 만에 다시 파리協約加入에 對備하고 先進諸國의 制度中 잘 되어 있는 것을 導入하여 改善補完하고자 특허청은 그 改正案을 國會에 提出하고 있는 것이다.

이 개정안을 概觀하면 法의 內容을 개선하는 곳이 27個所이고 新設條項이 21個條項이며 現行法中 14個條項을 削除하고 그의 條文을 整理한 것이 17條項이다.

이로써 量的으로나 質的으로 文字 그대로 大幅的이고 劃期的인 改정을 斷行하려는 當局의 意圖가 엿 보인다.

이들 하나 하나에 대하여 所見을 말하기 보다는 主要한 것중 出願人側과 利害關係가 있는 것부터 골라 필자 나름대로의 見解를 披歷해 보고저 한다.

## 2 改正案에 대한 管見

1. 現行法이 特許出願節次를 特許法施行令(大統領令)에 定하고 있는 것을 改正案은 特許法 第8條의 第1項에서 第5項에 걸쳐 規定하고 特許請求範圍를 多項制로 한데 대하여……

現行 特許法 第8條에는 「特許를 받고자 하는 者는 大統領令이 定하는 바에 의하여 特許出願書를 特許廳長에게 提出하여야 한다」고 되어 있는 것을 改正案 第8條는 「특허를 받고자 하는 자는 다음 各號의 事項을 記載한 特許出願書를 특허청장에게 제출하여야 한다」고 現行法에서는 大總統령인 特許法施行令에 規定한 特許出願書에 기재할 사항과 添附書類를 同條 第1項에서 第5項에 걸쳐 規定하였다.

第8條가 규정하는 出願節次는 出願者나 특허청의 立場에서 보더라도 重要한 내용이 담긴 규정이기 때문에 各國의 立法例에 따라 本法에 규정된 것은 매우 妥當한 措置라 하겠다.

출원서의 기재내용은 現行 特許法施行令과 大同小異하나 다만 特異한 것은 改正案 同條 第4項에서 特許請求의 범위에 多項制를 採用한 劃期的인 事實에 注目하지 않을 수 없다.

현행법은 一發明一出願의 原則을 규정함으로써 (特許法第9條本文) 出願節次에 의하여 특허를 청구할 수 있는 發明은 하나의 발명에 限한다는 원칙을 固守해 왔다. 다만 牽連發明의 경우만이 例外로 되어 있는바 「발명」출원의 원칙은 原來 節次 또는 管理上의 便宜를 考慮한 節次法上의 問題이지 「발명」에 대하여 一特許가 있을 뿐이라는 實體法上의 問題는 아니다.

이와 關聯해서 생각할 것이 발명의 單位性이

문제되는 바 各國의 例를 보면 西獨과 英國系諸國의 특허법은 모두 一發明一出願主義를 취하고 있지만 서독이나 영국에서는 一발명이란 意味를 넓게 解釋하고 있다. 즉 相互技術的思想으로서 關聯이 密接한 것, 例컨대 物件과 그 製造方法의 基本技術과 그 改良技術등을 總括하여 이것을 單一發明으로 보고 특허청구범위의 기재에 있어서 一發明 多項制를 취하기 때문에 이러한 경우 한데 묶어 1출원으로 하는 것이 認定된다. 다만 영국에서는 그것을 나누어 출원하면 各別로 1발명이 된다.

日本의 경우는 舊法에서 1발명 1출원의 원칙을 규정하고 있으면서도 그 例外를 많이 인정하여 實質的으로 多項制를 採用함과 別差異가 없었던 것을 1976年 特許法改正時에 다항제를 明文化하고 말았다.

이번 개정안에서 다항제를 채용한 이유로 權利保護範圍의 明確化와 先進外國의 出願方式에의 接近을 들고 있는 바 그러한 理由外에 또 다른 主된 이유가 있다. 즉 最近 技術水準의 躍進은 相互關聯된 많은 발명을 發生시키고 있는데 이것들을 別個로 나누어 출원해야만 한다는 것은 節次經濟上 不利益할 뿐만 아니라 出願者側에 費用을 加重시킨다. 특히 기술수준이 높은 産業部門일수록 그 不便은 더할 것이다.

改正案 第8條 第4項에서 「第2項 第4號의 특허청구의 범위는 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2以上の 項으로 明確하고 簡潔하게 기재하여야 한다. 이 경우의 청구범위는 明細書에 充分히 기재되어 있는 것이어야 한다」고 하였고 同條 第5項에 「第4項의 특허청구범위에 관한 기타 필요한 사항은 大總統령으로 定한다」고 규정하고 있다. 多項制採用에 따르는 遺漏없는 立案이라 하겠다.

2. 審査請求制度의 導入에 대하여……

개정안은 特許法 第80條의 2를 增設하고 審査請求制度를 新設하였다. 즉 特許出願의 심사는 심사청구가 있을 때에 한하여 이를 심사하고(同條第1項) 특허출원이 있었을 때에는 누구나 그 날로부터 5年以內에 특허청장에게 그 특허출원에 관하여 出願審査를 청구할 수 있다(同條第2項). 그리고 이 출원심사의

청구는 일단 청구한 후엔 取下할 수 없는 바(同條第3項) 出願審査請求를 할 수 있는 期間(5年)內에 청구가 없을 때에는 그 특허출원은 取下된 것으로 본다(同條第4項). 기타 同條 第5項은 出願審査請求書의 記載事項을 규정하고 있다.

出願審査制度는 일찍이 서독이 채용하고 있고(西獨特許法第28條, b (1)~(5)) 일본은 1976年 改正法에 이 제도를 도입하고 있는 바 그 내용은 우리 개정안과 大同小異한데 출원심사를 청구할 수 있는 기간이 서독과 일본은 特許出願日로부터 7年인데 比하여 우리 개정안은 5년으로 되어 있다. 이것은 우리나라의 特許權의 存續期間이 서독이나 일본보다 短期인데 따르는 諸問題를 考慮한 것 같다.

註: (서독의 특허권의 존속기간은 出願公告日로부터 18년, 다만 출원일로부터 20년을 超過할 수 없고 일본의 경우는 출원공고일로부터 15년 다만 출원일로부터 18년을 초과할 수 없다.)

아름던 이 제도에 있어서는 특허출원의 심사는 그 특허출원에 대하여 출원심사의 청구가 있어야만 行해진다. 그러므로 특허출원을 했다 하더라도 출원심사의 청구가 없는 限 그 특허출원이 출원일로부터 1년 6월이 經過되어 出願公開가 되는데 공개된 후에도 출원일로부터 5년내에 출원심사의 청구가 없으면 이른바 公開出願에 그치고 特許請求出願이 되질 않는다. 다시 말해서 출원심사의 청구에 의하여 出願權의 내용인 特許諸求權을 비로소 行使할 수 있고 國家는 當該 特許出願에 대하여 심사할 義務를 지게 되는 것이다.

특허청은 이 제도를 도입한 이유로서 不必要한 출원의 拋棄를 誘導하고 實體審査量의 減少로서 보다 빠른 심사를 促進하기 위한 것이라고 했다.

해마다 增加하는 出願件數의 심사를 勸當하기엔 너무도 規模가 적은 審査機關의 立場에서 출원건수의 減縮을 圖謀하고자 하는 苦衷은 十分 理解가 간다. 美國의 경우는 特許審査官만도 1,270名(74年度)이나 되는데 비하면 우리나라의 특허청의 규모가 얼마나 작은가를 알 수 있다.

여기서 필자는 技術開發을 뒷받침하는 특허출원을 獎勵하는 뜻에서 심사관을 增員하는 한이 있더라도 이 제도의 도입을 保留했으면 한다. 왜냐하면 이 制度下에서는 出願者는 특허출원의 手數料外에 審査請求料(改正案第76條 第1項)를 따로 내야 하는 出願人의 負擔이 따르고 出願公開制度를 採擇하는 以上不必要한 특허출원은 하지 않을 것이 豫想되기 때문이다. 굳이 이 제도를 채용하겠다는 출원심사의 수수료로 徵收하는 것만이라도 출원인의 입장을 고려해서 없었으면 한다. 工業大國으로 약진하려는 우리나라가 이러한 제도로 출원건수를 줄이려 하는 것 보다는 質과 量的으로 증가하는 특허출원에 對備하여 너무도 貧弱한 특허청의 審査 및 審判機關의 擴充強化가 바람직 하다고 생각한다.

### 3. 出願公告料의 納付制를 新設한데 대하여……

現行 特許法 第83條에서는 심사관은 특허출원에 대하여 拒絕할 이유를 發見할 수 없을 때에는 出願公告를 할 것을 결정하여야 하고(同條第1項) 이러한 결정이 있을 때에는 그 결정의 謄本을 特許出願人에게 送達한 후 特許公報에 掲載하여 출원공고를 해야 한다(同條第2項)고 되어 있는바 개정안은 여기에 出願公告料를 納付해야만 하는 但書를 신설하였다. 즉 「다만 특허출원인이 第76條 第1項의 規定에 의한 출원공고료를 特許權設定의 登錄料納付前까지 이를 납부하지 아니 하였을 때에는 그 특허출원은 포기한 것으로 한다」는 條文이다.

當局의 이 但書를 신설한 이유로 受益者負擔의 원칙을 내세우고 있지만 앞에서 말한 바 있는 出願審査料 納付制度和 함께 이는 출원인에게 額數의 多寡를 不問하고 발명을 保護·獎勵하는 特許制度 本來의 目的에서 볼때에 별로 贊成할바 못된다. 이 단서는 출원심사로 납부제와 함께 개정을 보류했으면 한다.

### 4. 特許審査資料提出制度 新設에 대하여……

개정안은 現行法 第86條에 第6項과 第7項에 걸쳐 特許審査資料 提出制度를 新設하고 있다.

즉 同條 第6項에 「특허청장은 심사에 관하여 필요하다고 認定할 때에는 대통령령으로 정하는 기관에서 발행하는 當該 特許出願에 대한 先行技術調査를 특허출원인에게 요청할 수 있다」고 하였고 同條 第7項에서 「특허청장은 當該 特許出願發明과 同一한 발명이 外國에 특허출원된 발명에 대하여, 그 處理結果를 確認할 수 있는 서면이나 國際調査報告書를 제출할 것을 특허출원인에게 요청할 수 있다」고 하였다.

외국에서의 선행기술의 調査方法을 보면 美國의 경우는 심사관이 심사를 促進하기 위한 선행기술의 調査範圍를 縮少시키기 위하여 特許出願人(代理人)에게 特許請求範圍(claim)의 限定을 요구한다. 다시 말해서 선행기술과 對照할 특허청구의 범위(claim群)의 하나 하나의 區分과 限定을 출원인에게 요구하는 것인데 이를 한정의 요구(Requirement for restriction)라고 부르고 있다.

프랑스에서는 特許前에 新規性的 調査를 하고 文獻에 의한 意見(Avis documentaire)과 더불어 특허한다(L. 19).

그런데 이 신규성의 조사목적은 우리나라 심사에서와 같이 拒絕査定을 하기 위한 것이 아니고 출원인에게 특허가 끝내 有效할 것인지의 判斷의 資料를 提供함과 同時에 第3者에게 그 특허의 價値에 대한 評價를 容易하게 하기 위한 것이다.

영국의 경우는 심사를 담당한 심사관이 當該 特許出願前 50年內의 國內에서 출원된 특허출원의 明細書와 條約加盟國에 출원된 特許出願明細書에 公表된 것인지의 與否 및 完全特細書에 기재된 특허청구범위가 다른 文書(刊行物)에 公表된 것인지의 與否를 조사해서 長官에 報告한다. 特許廳長官은 이 보고서에서 上記와 같이 調査한 명세서에 기재된 部分을 특허청구한 것이라고 認定할 때에는 이를 公衆에게 公告하고 특허출원인에 대하여는 他人의 명세서의 引用을 當該 特許出願의 명세서에 挿入할 것을 命할 수 있다 <英國特許法 第8條(1)의 (2)>.

서독의 경우 특허청은 출원심사의 청구가 있음을 前提로 청구에 따라 출원된 발명의 特許性

의 判斷資料가 될수 있는 刊行物의 조사를 행하는데 이 조사를 청구할 수 있는 자는 料金を 낸 특허출원인이나 출원절차에 關與하지 않은 第3者(누구라도)이다.

일본에는 이런 제도가 아직 없다. 이상에서 보는 바와 같이 先進諸國의 경우 신규성등 선행기술의 조사는 特許廳 主管下에 행해지고 있음을 알 수 있다.

그런데 우리개정안은 上記한대로 필요에 따라 선행기술에 대한 國內外的 조사를 특허출원인에게 要請할수 있는 法的根據를 마련하려고 한다.

國內機關(大統領令으로 定하는)에서 발행하는 당해 특허출원에 대한 先行技術調査도 경우에 따라서는 어려울 것으로 보는데 더욱이 출원된 발명과 동일한 발명이 외국에 출원되어 그것이 어떻게 處理되고 그 結果가 어떻게 되었는지를 確認할 수 있는 서면이나 國際調査報告書의 제출을 출원인에게 요구한다는 것은 아무리 생각해도 無理한 것 같다.

물론 迅速한 심사를 촉진시키기 위하여는 合理的인 제도임엔 생략없지만 出願人側으로 보면 너무 부담이 크다 아니할 수 없다.

本條項은 특허청장이 필요에 따라 그 제출을 요구할 수 있다고 하였으므로 특허출원인의 當爲的인 義務條項은 아니라 하더라도 特許廳審査官의 입장에서 보면 자칫 이를 引用하기 쉬운 便利한 규정이드로 實際審査에 있어서는 심사관이 業務의 過重을 덜기 위하여 이 규정의 活用이 많아질 것으로 豫想된다. 그렇게 되는 경우 출원인의 입장에서 보면 舉證責任의 큰 부담을 안게 되어 사람에게 따라서는 출원을 忌避하거나 拋棄하는 事態까지 발생하지 않을까 염려된다.

발명을 장려하고 출원인의 부담을 되도록 주려서 특허출원을 促求하는 입장에서 이 규정은 없었으면 한다. 그 보다는 앞에서 말한 바와 같이 審査機關의 확충강화가 巨視的 眼目에서 더욱 바람직한 政策이 아니겠는가 생각한다.

(계 속)