

# 工業所有權法改正案에 대한 管見

—아직은 出願을 獎勵할 때—

〈中〉

丁 允 鎮

<明知大學教授>

—承 前—

5. 特許法第2條第1項에「特許廳職員은 在職中에는 特許를 받을수 있는 權利를 가지지 못한다」라고 但書를 新設한데 대하여……

現行特許法 第163條에「特許廳職員 또는 그 職에 있던 者가 그 職務上 知得한 特許出願中の 發明 또는 特許出願者의 事業上의 秘密을 漏泄하거나 盜用한 때에는 1年以下의 懲役 또는 5萬圓以下의 罰金에 處한다」고 規定하고 있으므로 特許廳職員은 在職中은 勿論 退職한 後에도 他人의 出願中인 發明에 대하여 그 秘密을 漏泄하거나 이를 盜用하면 現行法에 의해서도 應當 處罰의 對象이 되지만 改正案은 第2條 但書에 特許廳職員은 在職中엔 特許를 받을 權利能力이 없음을 明示함으로써 一般으로부터의 혹 있을지한 모든 疑惑을 해당초 制度的으로 拂拭해 버린 것은 先進諸國에도 볼수 없는 特記할만한 條項이라 하겠다. 이 制度는 實用新案, 意匠 및 商標에 있어서도 같다.

6. 特許法第4條第5號의 「化學物質의 用途의 發明」을 不特許事由로 한데 대하여……

本號는 特許法第4條 特許를 받을수 없는 發

明의 하나로 「物質自體가 지니는 性質에 따르는 用途의 發明」이라고한 것을 「化學物質의 用途의 發明」이라고 條文을 修正한 것으로서 그 內容을 變更한 것은 아니지만 同條第3號 「化學方法에 의하여 製造할수 있는 物質의 發明」과 함께 생각해 보기로 한다.

第3號나 第5號는 兩者를 合하여 化學物質의 發明이라고 하겠고 이에 대한 特許를 “化學物質 特許”라고 할수 있다.

그런데 이 化學物質에 대하여는 改正案도 現行法과 마찬가지로 特許를 認定하지 않고 있다.

그 理由는 두가지를 들을수 있는데 그 하나는 萬若 化學方法에 의하여 製造할수 있는 物質에 대하여 特許를 賦與한다면 그보다 優秀하고 더욱이 僅少한 費用으로서 같은 物質을 製造할수 있는 方法이 發明되었다 하더라도 이를 實施할수 없어서 化學分野의 產業發展을 阻害할 憂慮가 있을뿐만 아니라 化學物質의 用途의 發明을 特許한다는 것은 自然히 存在하는 化合物에도 特許權의 效力을 미치게 하는 不當한 結果를 가져 온다는 것이고 또 하나의 理由로는 科學技術水準이 比較的 낮은 우리나라 實情에서 새로운 物質을 創製, 發見할수 있는 能力이 아직은 없다고 보기때문에 化學物質의 特許는 거의 先進한 外國人의 손에 넘어갈 것이므로 그로말미암

아 國內化學產業이 萎縮될 것이라는 理由에서 化學物質에 대한 特許制度를 두지 않고 그 보다는 新物質의 製造에 대한 優秀한 改良方法의 自由로운 研究를 獎勵할 必要가 있다는 것이다.

그러나 美國, 英國, 프랑스, 西獨등 先進國들은 일찍이 化學物質特許制度를 마련하였고 日本도 1976年改正法에서 化學物質의 特許制度를 導入하고 이를 實施하고 있다.

그런데 化學物質特許制度를 두기를 꺼려하는 理由는 무엇보다도 自國의 技術水準의 後進性때문인데 技術水準의 向上과 國際的動向등 諸事情下에서 絶對的으로 化學物質에 대한 特許를 認定하지 않는다면 이에 관한 特許出願의 審査上 어려운 問題가 생길 것이다. 例를 들면 DDT의 發明은 分明히 化學物質임에 틀림없으므로 不特許對象이 된다.

그러나 그 特許請求(claim)를 “DDT를 使用해서 殺虫하는 方法”이란 方法特許로 하였다면 方法特許의 要件을 充足하게 된다. 이러한 경우 이를 特許할 것이냐의 與否가 論爭될 것이다. 특히 DDT의 國內需要가 大量임에 비추어 이러한 論爭은 자못 深刻할수 있다.

다음으로 特許法第4條第5號의 「物質自體가 지니는 性質에 따르는 用途의 發明」을 「化學物質의 用途의 發明」으로 法文을 바꾸었다. 이것은 條文上의 整理일뿐 그 內容上의 變更을 뜻하는 것으로는 볼수 없다함은 上述한 바와 같다. 그러나 여기서 化學物質이란 무엇인가 그 定義를 明白히 해둘 必要가 있다.

日本特許廳物質特許委員會는 1976年 8月 「物質特許制度採用에 따르는 運用要綱의 試案」을 公表한바 있는데 이 試案에 의하면 化學物質에 대하여 다음과 같은 定義를 내리고 있다.

「化學物質은 純粹物과 같은 뜻을 가지고 있지만 立體構造, 分子量, 때로는 構成分種을 달리하는 分子의 集合體라고 그 性質은 個個의 分子의 特性보다는 오히려 全體의 性質로서 認識되어 單一한 化合物으로서 把握되는 것은 化學物質로 取扱한다」고 하였다. 이것은 直接 化學物質에 대하여 定義한 것은 아니지만 一應 化學物質이란 어떠한 것으로 把握되어야 하는가를 짐

작할수 있게하는 말이다. 그러나 天然的으로 存在하는 化學物質과의 關聯을 考慮하지 않은點과 純粹物의 定義가 또한 宿題로 남는 것이 遺憾이다.

여기서 美國特許法에서는 化學物質을 어떻게 보고 있는나를 그 判例에서 살펴보면 「特許받을수 있는 物質(compound) 또는 組成物은 2 또는 2以上の 特別한 成分의 混入(intermixture)으로서 이들 各成分의 어느 것에도 없는 性質을 가진 新規의 것으로 有用한 效果를 가진 것이 아니면 아니된다」(1903 D.C 601).

이 判例는 特許받을수 있는 化學物質과 化學組成物과의 意義를 잘 定義하고 있다.

以上에서 化學物質이란 分子의 集合으로 이루어진 하나의 物質로서 把握되는 것이다」라고 하는 것이 化學物質의 特許與否에 關聯해서 妥當한 定義가 아닌가 思料된다.

그리고 여기서 말하는 化學物質은 化學方法에 의하여 製造할수 있는 것과 天然的으로 存在하는 것의 두가지 概念을 包含한다고 解釋된다.

不特許의 對象은 化學方法에 의하여 製造할수 있는 物質이나 天然的으로 存在하는 物質自體이므로 化學物質을 製造할수 있는 方法까지 不特許의 對象이 되는 것은 아니다.

다시 말해서 生産된 物質이 같다 하더라도 化學方法에 의한 製造方法이 다르다면 그 方法은 特許받을수 있는 것이다. 다시 말해서 化學物質에 대한 獨占排他的權利는 없어도 그 製造方法에 대한 獨占排他的 權利는 가지게 된다는 것이다.

化學物質의 特許를 꺼려하는 理由는 上記한바와 같거니와 이를 特許하지 않음으로써의 弊端이 오히려 클지 모른다. 例컨대 國民의 研究가 新規化學物質의 創製發見이라는 基本的인 面을 度外視하고 오직 他人이 創製한 化學物質의 製造方法의 改良에만 重重하는 姑息的인 傾向을 가져다줄 憂慮가 있기 때문에 우리나라도 早晚間에 世界的 動向에 따라 化學物質特許를 認定하는 方向으로 法改正이 이루어져야 할 것이다.

現在 化學物質을 特許하는 國家는 美國, 英國, 西獨, 스웨덴, 노르웨이, 뉴우지일란드, 이탈리아

아, 그리스, 프랑스, 핀란드, 덴마크, 스리랑카, 캐나다, 벨기에, 오스트레일리아, 아르헨티나 등이다.

7. 出願變更의 範圍를 擴大한데 대하여……

現行法第14條第1項에「實用新案登錄出願人은 그 實用新案登錄出願을 特許出願으로 變更할수 있다」라고 規定하고 있는바 改正案은「實用新案登錄出願人 또는 意匠登錄出願人은 그 實用新案登錄出願 또는 意匠登錄出願을 特許出願으로 變更할수 있다……」라고 했다.

다시 말해서 特許出願, 實用新案, 意匠登錄出願은 相互間에 變更할수 있도록 出願變更의 範圍를 意匠에까지 擴大한 것이다. 出願變更制度는 혹 있을지도 모르는 出願人의 錯誤로 인한 잘못된 出願은 出願變更節次만으로 救濟하려는 것인바 그것을 意匠까지 擴大한 것은 出願人의 立場에서 본다면 크게 도움이 될 것이다.

日本에서도 일찍이 이와같은 制度를 마련하고 있다. 다만 우리나라는 追加特許制度가 이번 改正案에도 들어가지 않으므로 追加特許出願을 獨立特許出願으로 變更하는 것은 생각할수 없다.

追加特許制度의 必要性에 대하여는 後述키로 한다.

8. 早期公開制度를 導入한데 대하여……

英國의 경우는 完全明細書(假明細書를 提出한 경우는 그 提出時로부터 12月以內에 完全明細書를 提出해야 함) 提出日로부터 12月以內에 出願公告를 決定하지 않으면 안되도록 規定하고 있다(英國特許法第12條(1)).

西獨에서는 最先出願日로부터 18個月이 經過된 것은 公開指示에 따라 出願公告되지 않은 것이라도 누구나 明細書, 圖面등의 特許出願書類를 閱覽할수 있도록 하였다(西獨特許法第24條(3)의 2).

프랑스의 경우는 出願書類는 出願日로부터 18個月, 優先權主張을 하는 特許出願은 優先權主張日로부터 18個月이 經過되면 一般에게 公開된다(L. 17; D. 26).

다만 出願人이 希望하는 경우에는 그 以前이라도 公開할수 있다. 公開는 오프셋(offset)印刷에 의한 刊行物로서 한다. 公開가 되면 누구든지 그 公開日로부터 3月以內에 그 發明에 대하여 新規性이 없든지 進歩性이 없든지 하는 意見書(Observations ecrites)를 工業所有權局에 提出할수 있다(L. 18; D. 26; D. 27).

日本의 경우를 보면 1976年改正法에서 이 制度를 導入하였는바 正規의 特許出願이 特許廳에 係屬되면 特許廳長官은 特許出願日로부터 1年 6月을 經過하면 이미 出願公告된 것과 公序良俗을 害할 염려가 있는 것을 除外하고 當該特許出願에 대하여 出願公開를 하지 않으면 안된다고 規定하고 있다(日本特許法65條의 2).

우리나라는 이번 改正案에서 特許法第83條의 2에 出願公開制度를 新設하였다. 同條第1項에「特許廳長은 特許出願日」第42條의 規定에 의하여 優先權主張을 認定받은 出願에 있어서는 그 優先權主張日)로부터 1年 6月을 經過한 때에는 계속중에 있는 特許出願으로서 出願公告를 한 경우를 除外하고 그 特許出願에 관하여 特許公報에 出願公開를 하여야 한다」고 했으며 또한 同條第2項에「出願公開가 있을 때에는 누구나 當該發明이 第6條, 第6條의 2 또는 第11條의 規定에 의하여 特許될수 없다는 趣旨의 情報를 證據와 함께 特許廳에 提出할수 있다」고 하였다.

또한 同條第3項에서 國防上 秘密를 要하는 發明은 公告하지 않지만 秘密이 解除되면 그것을 特許公報에 掲載한다는 特許法第83條第4項의 規定과 國防上 秘密를 要하는 發明의 審査節次를 規定한 同條第5項의 規定은 出願公開의 경우에도 準用한다고 하였고 기타 出願公開에 必要한 事項은 大統領令으로 定한다고 하였다(同條第4項).

다만 여기서 指摘하고 싶은 것은 公序良俗을 害할 念慮가 있는 것은 出願公告의 경우와 같이 公開에서 除外된다는 것을 規定했어야 할 것이다.

아무튼 出願公開制度를 導入한 것은 우선 審査를 促進시키는 效果 한가지지만으로도 特記할만한

것이다.

特許廳의 審査遲延으로 出願된 發明의 內容이 長期間公表되지 않음으로써 產業界에서는 같은 內容의 重複된 研究와 같은 發明에 관한 特許出願의 競合 및 이와 關聯된 重複投資등 좋지 못한 事態가 發生하는 것이다. 이러한 不安의 醸成을 豫防하는 面에서 또한 出願件數를 줄이는 面에서 큰 效果가 있을 것으로 생각한다.

9. 通常實施權 許與審判請求時期를 登錄即時로 한 데 대하여……

特許法第59條에서 特許權者, 專用實施權者가 同法第45條第3項의 規定은 當該特許發明이 그 出願한 날 以前에 出願된 他人의 特許發明, 登錄實用新案, 登錄意匠을 利用하거나 이와 抵觸되는 경우 그 他人으로부터 通常實施權의 許與를 받고자 하는데 正當한 理由없이 實施許與를 하지 아니하거나 實施許與를 받을 수 없을 때에는 通常實施許與審判을 請求할 수 있으나 權利設定의 登錄日로부터 3年을 經過하지 아니한 그 他人의 權利에 대하여는 審判을 請求할 수 없다고 하였다.

그런데 改正案은 他人의 特許權設定登錄即時부터 通常實施權許與審判을 請求할 수 있도록 하였다.

利用抵觸關係에 있는 先出願의 登錄實用新案, 登錄意匠에 대한 通常實施權許與審判請求도 마찬가지이다.

이는 特許技術의 早期企業化를 위해서나 原發明에 대한 改良發明을 促進하는 面에서 매우 鼓舞的인 改善이라고 할 수 있다.

다만 先發明, 先出願者의 利益이 너무 犧牲되지 않도록 原發明者에 대하여는 앞에서 말한 바와 같이 追加特許制度를 따로 設定하여 出願上의 特惠을 주는 것을 前提로 하여 이 制度를 運用했으면 한다. 이렇게 함으로써 先後願問의 利害가 調節될 수 있다고 보아지기 때문이다.

筆者는 생각컨대 本條를 改正할바에야 한거를 더 나아가서 通常實施權許與審判이라는 審判節次를 거칠 必要없이 特許廳長의 職權으로 直接許可하는 制度로 바꾸는 것이 節次를 簡素化하고 審判節次의 遲延등의 弊端을 防止하는데 큰 도움이 되리라고 본다.

10. 分割許可審判制度를 廢止한데 대하여……

特許法第97條第1項第4號의 「第63條第1項 및 第2項의 規定에 의한 許可審判」을 改正案은 「第63條第1項의 規定에 의한 許可審判」으로하여 第2項의 規定에 의한 許可審判을 削除 즉 廢止하였다.

第63條第2項의 規定이란 「特許權者가 錯誤로 因하여 2 以上の 發明을 1特許出願으로한 것을 疏明한 경우에 各發明마다 各個의 特許權을 賦與하는 分割許可審判을 請求할 수 있다」는 것이다.

特許廳은 分割許可審判制度를 廢止한 理由를 밝히지 않고 있으나 생각컨대 2 以上の 發明을 1 出願으로 한다는 것은 分明히 特許法第9條의 1 發明 1出願의 原則에 違反하는 것이 된다.

그럼에도 第97條第1項第1號의 無效審判事由에는 第9條의 違反事項을 들지 않고 있다. 그럼에도 不拘하고 그것이 無效事由가 될가 보아 이런 경우를 救濟하기 위하여 設定한 條項이라면 이는 結局 無意味한 것이다.

또한 改正案 第9條 및 第8條第4項에서 多項制를 採擇하였다. 따라서 單一發明으로 概念되는 相互關聯된 一群의 發明에 대하여는 特許請求에 있어서 保護받고자 하는 事項을 2 以上으로 分割하여 請求할 수 있기 때문에 굳이 無意味한 分割許可審判制度를 存續시킬 必要가 없는 것이다.

이러한 見地에서 볼때에 特許廳의 分割許與審判制度를 廢止한 것은 妥當한 改正措置라 하겠다.

<계 속>

땅 속에는 地下資源 머리속엔 發明資源