

工業所有權法改正案에 대한 管見

—아직은 出願을 奨勵할 때—

〈中—2〉



丁 允 鎮

〈明知大學 教授〉

— 承 前 —

11. 外國人의 特許管理人 選定을 義務化한 데 대하여……

外國人의 特許管理制度에 관하여 外國의 例를 살펴 보면 美國과 英國은 內外國人 平等主義를 취하고 있고 그 밖의 나라들은 互惠平等主義의 制度를 취하고 있는 바 그 內容은 大同小異하다.

프랑스는 外國人에 대하여 프랑스인과 똑같은 出願 能力을 認定하고 있다(L.5).

그러나 프랑스 國內에 住所나 居所 또는 商業上 工業上의 營業所를 갖지 않은 自然인이나 法人은 프랑스 國內에 住所나 居所 또는 營業所를 가진 사람을 代理人으로 選任하되 代理人을 選任하라는 通知를 받은 날로부터 2個月 以內에 選任하지 않으면 안 된다(D.2 (2) (3)).

西獨의 경우를 보면 「國內에 住所나 居所가 없는 者는 國內의 辨理士 또는 辯護士를 代理人으로 選任하는 境遇에 限하여 이 法律이 定하는 바에 따라 特許廳에 대하여 節次를 밟을 수 있고 또한 特許에 관한 權利를 主張할 수 있다」고 하였다.

우리나라는 特許法 第22條 第1項에 「國內에 住所 또는 營業所를 가지지 아니하는 者(在外者)는 이미 特許管理人을 選任한 경우와 기타 法令에 定하는 경우를 除外하고 그 者의 特許에 관한 代理人으로서 國內에 住所 또는 營業所를 가진 者에 依하지 않으면 特許에

관한 出願, 請求 및 기타 節次나 特許權과 特許에 관한 主張 또는 이 法律이나 이 法律에 依據한 命令의 規定에 依하여 行政廳이 한 處分에 관하여 訴를 提起할 수 없다」고 하였다.

그런데 改正案은 이에 第2項을 新設하여 「在外者가 特許의 設定登錄을 할때나 또는 當該 特許權 存續期間 中에는 前項의 特許管理人을 選任 登錄하여야 한다」고 在外者 主로 外國人이 우리나라에 特許의 設定登錄을 할 때에는 그와 同時에 國內에 住所나 營業所를 가진 者를 特許管理人으로 選任하여 登錄해야 한다고 그 選任과 登錄을 義務化하였다.

이는 外國人의 特許權을 保護하고 우리國民으로 하여금 外國人과 그 特許發明의 通常實施權 設定에 관한 協議를 容易하게끔 하자는 意圖에서 新設된 條項으로서 適切한 改善이라 하겠다.

12. 同盟國 國民의 內國民待遇 및 優先權 認定의 根據를 擴大한데 대하여……

우리나라의 파리協約 加入을 前提로 한 同盟國國民의 內國民待遇에 관한 現行法의 根據로서는 特許法 第40條에 「外國人으로서 國內에 住所나 營業所가 없는 者는 特許에 관한 權利를 享有할 수 없다. 다만 條約, 協定, 또는 法律에 依하여 우리國民에게 自國에 住所 또는 營業所의 有無에 不拘하고 權利를 許容하는 國家의 國民에 대하여는 例外로 한다」고 되어 있는 바 그 但書인 「條約, 協定 또는 法律에 依하여」를 「條約, 協約, 協定 또는 法律에 依하여」로 協約을 더 插入하였

고 또한 「우리 국민에게 自國에 住所 또는 營業所의 有無에 不拘하고 權利를 許容하는 國家의 國民에 대하여는 例外로 한다」를 「우리 국민에게 自國의 住所 또는 營業所의 有無에 不拘하고 權利를 許容하는 國家의 國民 또는 條約, 協約, 協定 또는 法律에 別途로 規定된 國民에 대하여는 例外로 한다」고 改正하였다.

또한 第42條(優先權主張)에서 「條約 또는 協定에 依하여 大韓民國 國民에게 特許出願에 대하여 優先權을 認定하는 當事國 國民이 그 當事國에 特許出願을 한 後 同一發明을 大韓民國에 特許出願하여 優先權을 主張하는 때에는 第6條 및 第11條의 適用에 있어서는 그 外國에 出願한 날을 大韓民國에 出願한 날로 본다」라고 하였는 바 이 條文中 「條約 또는 協定에 依하여」를 「條約, 協約, 協定 또는 法律에 依하여」로 改正하였다.

이것은 파리協約規定에 따라 同盟國 國民의 內國民 待遇와 優先權認定의 根據를 擴大한 것이다.

그런데 第42條 優先權에 관한 規定 後段에 「大韓民國 國民이 外國에 出願한 後 國內에 出願한 경우도 優先權을 主張할 수 있다는 條文을 新設하고 있다. 그러나 元來 파리條約의 優先權主張의 根據는 最初의 正規의 出願에 있는 것이지 內國民待遇를 前提로 한 加盟國間에는 國內외의 差別이 있을 수 없다. 아마도 이 條文을 新設한 趣旨는 우리國民이 파리條約에 加入하지 않은 非加盟國이나 또는 우리나라와 特許에 관한 協定이 없는 나라에 特許出願한 後 우리나라에 出願한 경우를 考慮해서 이에 대한 優先權의 認定을 포함시키는 뜻에서 마련된 것 같다.

13. 拒絕査定의 理由를 限定 明示한데 대하여……

特許法 第82條(拒絕査定 및 拒絕理由의 通知)는 「審査官은 特許出願이 拒絕할 理由가 있다고 認定되어 拒絕査定을 하고자 할 때에는 出願人에 對하여 拒絕理由를 通知하고 期間을 指定하여 意見書 提出의 機會를 주어야 한다」고 規定하고 있는 바 改正案은 同條를 第1項과 第2項으로 나누어 規定하고 第1項에서 「다음 各號의 1에 該當할 때에는 그 特許出願에 대하여 拒絕査定을 하여야 한다」고 審査官에게 該當理由를 明示하고 이에 따라 拒絕査定을 할 것을 義務化하고 있다.

그런데 그 拒絕査定의 理由를 다음과 같이 列舉規定하고 있다.

「1. 特許出願한 發明이 第2條(特許를 받을 수 있는 자) 第3條(植物發明特許) 第4條(特許받을 수 있는

發明) 第5條(發明의 定義) 第6條(特許要件, 新規性, 進歩性(第6條의 2(先願의 出願公告, 公開된 明細書, 圖面に 記載된 發明 또는 考案), 第11條, 第1項 乃至 第3項(先願主義) 第40條(外國人의 能力)의 規定에 依하여 特許할 수 없을 때

2. 特許받을 수 있는 權利를 承繼할 수 없는 者 또는 特許받을 수 있는 權利를 冒認한 者에 依하여 特許出願이 된 때

3. 特許가 條約 또는 이에 準하는 것에 違反되어 特許를 할 수 없는 것일 때

4. 特許出願이 第8條 第3項 乃至 第5項(特許出願書類의 記載事項) 또는 第9條의 規定(單一發明의 概念과 1發明 1出願)에 規定한 要件을 갖추지 아니한 때」 등이다.

改正案은 以上에서 보는 바와 같이 現行法에 特別히 明示하지 않은 拒絕理由를 限定的으로 規定하고 있다.

現行法下에서는 拒絕理由가 明示되어 있지 않으므로 拒絕理由의 範圍에 대하여 第69條에 規定한 無效事由의 範圍와 大體로 같은 것이라고 認識하기도 하고 그 보다는 넓은 範圍라고 하기도 하였으나 改正案은 이러한 疑問을 깨끗이 풀어주고 있다.

改正案에 따르면 審査官은 上記 列舉한 事由에 依해서만 拒絕査定을 할 수 있는 同時에 이에 該當하는 理由를 發見할 때에는 반드시 拒絕査定을 해야만 한다.

審査制度에 있어서 拒絕査定에 대한 是非가 많다는 點에서 생각할 때 進一步한 制度的 改善이라 하겠다.

그러나 이는 어디까지나 拒絕理由의 範圍를 列記的으로 限定하였을 뿐 그 理由의 하나 하나의 具體的인 內容을 客觀化한 것은 아니기 때문에 拒絕理由에 대한 是非의 餘地는 如前히 남아 있는 것으로 본다.

外國의 制度를 보면 西獨의 경우도 出願의 拒絕理由를 限定的으로 規定하고 있다. 즉 同國 特許法 第29條에서 「第28條, 第1項의 規定에 依하여 指摘된 欠缺이 除去되지 않을 때 또는 第1條(發明의 特許性) 第2條(發明의 新規性) 第4條 第2項(先願과 抵觸된 發明)에 依하여 特許性이 있는 發明이 存在하지 않음에도 불구하고 出願을 取下하지 아니한 때에는 審査官은 出願을 拒絕한다」고 하였다.

日本特許法의 경우를 보면 「審査官이 出願審査의 請求가 있는 發明을 審査해서 同國特許法 第49條 各號에 規定한 該當理由를 發見하였을 때에는 拒絕査定을 하여야 한다」라고 拒絕理由를 列記하고 있는 바 그 內容은 大體로 우리나라의 改正案과 大同小異하므로 이에 대한 紹介는 省略키로 한다.

14. 特許出願의 補正에 관한 條項을 新設한 데 대하여……

現行法은 第85條에서 異議申請理由의 補正을 規定하였을 뿐 出願書類의 補正에 대하여는 特許法施行規則 第15條, 第1項 乃至 第3項에 規定하고 있는 바 改正案은 特許法 第10條의 그를 新設하고 第1項 乃至 第4項에 걸쳐 特許出願의 補正에 대하여 規定하고 있다.

現行特許法 施行規則 第15條 第1項은 「特許廳長, 審判長 또는 審査官은 法令에 特別한 規定이 있는 경우와 書類의 不受理의 경우(特許法施行規則 第14條)를 除外하고 出願請求 기타 節次에 관한 書類, 見本 또는 기타 物件의 欠缺(違法, 不備, 不明瞭)이 있을 때에는 期間을 定하여 그 補完을 命할 수 있다(特許法施行規則 第15條, 第1項).

여기서 定하는 補正期間은 30日을 原則으로 하나 그 例外가 있고 또 延長할 수 있다(同規則19條)고 하였다.

그러나 出願人은 다음에 說明하는 補正制限에도 불구하고 出願公告의 決定前에 限하여 그 出願書 明細書 및 圖面을 補完할 수 있다(同規則15條3項)고 하였다.

그런데 改正案 第10條 2의 第1項은 「特許廳長 또는 審判長은 다음 各號의 1에 該當하는 境遇 期間을 定하여 補正을 命할 수 있다.

1) 節次가 第21條(行爲能力) 또는 第23條(代理權의 範圍)의 規定에 違反하였을 때

2) 節次가 法律 또는 이 法律에 依한 命令에서 定한 方式에 違反하였거나, 所定의 手數料을 納付하지 아니하였을 때라고 規定하여 補正을 命하는 경우의 該當事項을 明示하고 있다.

補正의 制限에 關하여 現行 特許法施行規則 第2項은 「特許廳에 出願, 請求, 기타 節次에 관한 書類나 見本 또는 기타 物件에 대한 補完은 審査, 審判, 抗告 審判 또는 再審에 係屬中에 限하여 할 수 있다. 다만 補完의 內容이 要旨을 變更한 것이어서는 안 된다」고 하였는바 改正案 第10條 2의 第2項은 「特許出願人은 最初의 出願의 要旨을 變更하지 아니하는 範圍內에서 第3項의 경우를 除外하고 出願日(第42條의 規定에 의하여 優先權主張을 認定받는 出願에 대하여는 그 優先權主張日)로부터 1年 3월에 限하여 補正할 수 있다」고 하였다.

그런데 여기서 1年 3月の 補正期間의 適用을 받지 않는 改正案 同條 第3項의 規定이란 「特許出願人은 拒絕査定에 對한 意見書 또는 特許異議申請에 대한 答辯書 提出期間內 또는 拒絕査定 不服抗告審判請求日로

부터 30日以內에 補正할 수 있다. 다만 出願公告決定 謄本 送達後에는 第63條 第1項 各號에 該當하는 境遇에 限한다」고 規定한 것을 말한다.

또한 改正案 同條 第4項은 出願公告決定謄本이 送達되기 前의 最初出願의 要旨變更의 限界를 明示하고 있다.

즉 「出願公告決定謄本 送達前에 出願書에 最初에 添付된 明細書 또는 圖面에 記載한 事項의 範圍內에서 特許請求의 範圍를 增加, 減縮 또는 變更하는 補正은 明細書의 要旨을 變更하지 아니 하는 것으로 본다」고 하였다.

따라서 出願人은 出願公告決定謄本이 送達되기 前까지는 出願書에 最初에 添付한 明細書나 圖面에 記載된 事項範圍內에서 當初의 特許請求를 變更할 수 있고 特許請求事項을 增加하거나 減縮할 수도 있다. 그러나 出願公告決定謄本이 送達된 後에는 第63條 第1項 各號 즉 ① 特許請求範圍의 減縮 ② 誤記의 訂正 ③ 不明瞭한 記載의 釋明에 限하여 補正할 수 있는 것이다.

以上에서 본 바와 같이 改正案은 特許出願의 補正과 要旨의 變更에 關한 規定을 整理하여 第10條의 2에 一括하여 새로운 條項에 規定한 것은 出願의 補正을 理解하는데 큰 도움이 된다는 見地에서 볼 때에 適切한 着眼이라 하겠다.

15. 意匠法 第5條의 改正에 대하여……

意匠法 第5條 第1項은 「工業上 利用할 수 있는 意匠考案을 한 者는 다음에 揭記한 意匠考案을 除外하고 그 意匠考案에 對하여 意匠登錄을 받을 수 있다. (1) 意匠登錄出願前에 國內에서 公知되었거나 公然히 實施된 意匠, (2) 意匠登錄出願前에 國內 또는 國外에서 頒布된 刊行物에 記載된 意匠, 다만 外國에서 頒布된 刊行物의 種類에 對하여는 大統領令으로 定한다, (3) 前 各號에 揭記한 意匠에 類似한 意匠」이라고 規定하고 있는데 改正案은 特許法 第6條 第1項 第2號의 但書 및 實用新案法 第5條 第1項 第2號의 但書を 削除한 것과 같이 上記 但書を 削除하였다.

現行 同條 第2項은 「意匠登錄出願前에 그 意匠이 屬하는 分野에서 通常의 知識을 가진 者가 前項 各號에 揭記한 意匠에 의하여 容易하게 創作할 수 있는 것 일 때에는 그 意匠은 前項의 規定에 不拘하고 意匠登錄을 받을 수 없다」고 規定하고 있는 바 改正案은 「意匠登錄出願前에 그 意匠이 屬하는 分野에서 通常의 知識을 가진 者가 前項 第1號 및 第2號에 揭記한 意匠 또는 國內에서 널리 알려진 形狀, 模樣 色彩 또는 이

들의 結合에 의하여 容易하게 創作할 수 있는 것일 때에는 그 意匠은 前項의 規定에 不拘하고 意匠登錄을 받을 수 없다」고 하였다.

元來 上記한 意匠法 第5條 第2項의 規定은 意匠의 進歩性에 대하여 規定한 것으로 特許法 第6條 第2項(發明의 進歩性) 實用新案法 第5條 第2項(考案의 進歩性)의 規定과 같은 趣旨를 規定한 것이다.

그런데 改正案은 意匠法 第5條 第2項에서 위에서 본 바와 같이 意匠의 進歩性의 判斷基準에 公知된 意匠, 公然히 實施된 意匠 또는 國內外에 頒布된 刊行物에 記載된 意匠外에 國內에서 널리 알려진 形狀 模樣 色彩 또는 이들의 結合에 의하여 容易하게 創作할 수 있는 意匠을 더 添加하고 있다.

이점이 改正案에 있어서 特許法과 實用新案法에 規定하는 進歩성과 다른 점이라는 것을 알 수 있다. 意匠法改正案 第5條 第2項에 增設된 이 條文은 國內에 既存하는 널리 알려진 自然物이나 建造物 등의 形狀, 模樣, 色彩 또는 이들의 結合에 의하여 容易하게 創作할 수 있는 意匠 즉 公知된 先行事實에 依하여 當該

技術分野의 通常의 知識을 가진 者가 쉽게 創作할 수 있는 意匠을 登錄받을 수 없다는 것이다.

그렇다면 公知 또는 公然히 實施된 意匠이나 國內外 頒布된 刊行物에 記載된 意匠과 國內에 널리 알려진 形狀模樣, 色彩 또는 이들의 結合에 의한 意匠과 概念上的 差異가 무엇이나에 대하여 疑問이 생긴다.

前者가 後者에 포함되거나 概念上的 別 差異가 없다면 意匠의 進歩性 判斷의 基準은 後者로 하여 國內에 널리 알려진 形狀, 模樣, 色彩 또는 이들의 結合으로 하는 것이 簡明한 表現方法이 아니겠는가 생각해 본다. 이더한 立法例로서 日本의 意匠法 第3條 第2項의 規定을 들 수 있다. 즉 同條項은 「意匠登錄出願前에 그 意匠이 屬하는 分野의 通常知識을 가진 者가 日本國內에서 널리 알려진 形狀, 模樣 色彩 또는 이들의 結合에 基하여 容易하게 創作할 수 있는 것일 때에는 그 意匠이 公知의 意匠 또는 刊行物에 記載된 意匠과 類似하지 않으며 新規性이 있다고 認定되는 경우라도 進歩性이 없는 것으로 登錄받을 수 없다」라고 하였다. 參考할 만한 條文이라고 생각된다. <계 속>



太平洋化學 化粧品用品展示會 열어

太平洋化學工業株式會社(代表: 徐成煥)는 冠岳工場에 마련한 化粧品史館에서 女性裝身具등 化粧品用品 130點을 한곳에 모아 展示會를 열었다.

女性生活變遷史를 한눈에 볼 수 있게 한 이 展示會에는 高麗, 李朝時代의 분합·연지합등 옛 女人들의 美를 貪求한 生活風習이 담긴 貴重品들을 선보이고 있다.

모나미 全製品에 KS標示許可

株式會社 모나미(代表: 宋三錫)는 政府로부터 250餘種의 全

生産品에 대하여 KS標示許可를 받았다.

三星電子 서비스技術技能教育 實施

三星電子工業株式會社(代表: 姜晉求)는 아프터서비스 體制를 強化하기 위하여 서비스技術技能教育을 實施했다.

지난해 9월부터 11월까지 東邦 研修院에서 冷蔵庫, 洗濯機, 에어컨등 家電製品의 修理서비스에 力點을 둔 教育이 실시되었다.

起亞產業 本社事務所 移轉

起亞產業株式會社(代表: 金命鎬)는 지난 12月 22日 本社 事務室을 道규호텔에서 다음 住所로 移轉하였다.

移轉住所: 서울中區義州路 1街 1番地(南光土建빌딩)
電話番號: 777-7481~9

코오롱 交換電話番號變更

株式會社 코오롱(代表: 李相得)은 지난 12月 20日자로 交換電話番號를 다음과 같이 變更하였다.

大代表: 771-57