

海外市場에서의 特許·商標紛爭對策

<中>

金 允 培

〈辨理士·國際工業所有權研究所長〉

—承 前—

④ 外國特許出願管理

技術開發의 產物인 새로운 發明·考案은 이를 국내에 출원하여 工業所有權으로 등록설정함으로써 獨占排他權을 누릴수 있으나 이때에 권리의 효력이 미치는 範圍은 국내에 한정되므로 特許權行使가 우리나라에만 국한된다.

오늘날과 같은 通商및 技術交流의 國際化시대에 있어서는 어느 한나라만에서의 特許權설정은 바람직하지 못하기 때문에 가능한 限 많은 數의 世界主要國에의 特許出願이 요망되는데 현재 우리나라와 交易이 활발한 國가는 문론이러니와 심지어는 전혀 經濟的交流가 없는 國가라 할지라도 開發技術이 당해지역에서 產業化되거나 實施가 가능한 것이라면 당장의 우리 產業經濟와의 관련성을 떠나 각해당국가별로 得失을 가려 特許出願을 검토해야할 것이다.

우리나라와는 言語, 行政制度, 產業構造 및 技術水準등이 다른 外國에 特許를 出願함에는 사전에 당해국가의 실정을 면밀히 파악한 후에 절차를 밟아야 하며 外國에의 경우에 있어서는 國內에 있어서는 그것보다 비교적 節次가 까다로울 뿐더러 期間도 오래 걸리고 費用도 많이 들게 된다.

한편 外國에 特許出願을 할수 있는 法的根據는 一般的으로 다음의 3가지로 集約되는데……

① 兩國이 서로 工業所有權相互保護協定(確證書交換 포함) 등을 締結한 경우.

② 兩國이 모두 國際工業所有權保護同盟協約(파리條約)에 加盟한 경우.

③ 兩國이 自國法에 의하여 서로 互惠主義原則을 認定하는 경우.

등이며 外國에 特許出願을 하는 때에는 반드시 當該外國에 거주하는 代理人을 통해서만 出願節次를 밟아야 하도록 되어 있다.

各國은 서로 다른 工業所有權制度를 갖고 있으므로 外國에 特許出願을 함에 있어서는 그 나라의 固有한 特許制度를 충분히 理解하지 못하는 경우 큰 낭패를 당하는 일이 간혹 있는데 그 중 代表的인 要因을 열거하면……

첫째, 先出願主義와 先發明主義

둘째, 審査主義와 無審査主義

셋째, 新規性判斷에 있어서 國際主義, 準國際主義와 國內主義

넷째, 出願公告制度의 有無

다섯째, 物質特許認定의 與否

여섯째, 特許請求範圍의 單項制에서 오는 差異點등일 것이다.

그러므로 外國에의 特許出願은 外國特許業務에 밝은 有能한 專門家의 協調를 받을수 있어야 바람직하다.

外國에 特許出願을 함에 있어서 所定の 優先權主張期間(特許와 實用新案은 1年이고 意匠과 商標는 各各 6個月씩임)內에 相對方 國家에 있어서의 出願日까지 소급해 주는 利點이 있는데 이는 第1國에 特許出願을 한후 이를 다른 나라에 出願함에 따르는 節次라든지 費用問題와 아울러 言語問題에 따르는 不利를 補完해 주는 것이라할 것이다. 그러나 外國特許出願에 있어서 優先權을 主張할수 있는 경우는 條約·協定등에 의하여 우리 國民에게 特許出願에 대한 優先權을 認定하는 國家에만 限定될 뿐더러 그 期間도 1年 以內이므로 새로운 發明中 그 重要性이 認定되어 外國에 特許出願해서 權利化함이 要望되는 發明은 적어도 國內出願後 6個月 以內에 發明의

有用性 또는 經濟性등을 分析, 檢討하여 外國出願의 基本方針을 早期에 決定해서 失期하지 않아야 할 것이며 특히 條約國中 日本등에는 優先權을 主張할수 없으므로 이 點에 留意할 必要가 있기 때문에 반드시 出願後 그 內容이 公開(新規性 상실사유)되기 前까지에 當該外國에 特許出願節次를 밟아야 한다.

한편 우리나라에서는 實用新案制度에 있어서 發明特許와 實用新案登錄을 明確히 區分하고 있으나 大部分의 國家들이 實用新案制度를 採擇하고 있지 아니하므로 우리나라에서는 實用新案에 該當되는 考案이 一部 外國에서는 特許나 意匠에 該當되어 이를 特許出願이나 意匠出願으로 하여야 하기 때문에 새로운 技術的 創作을 과연 어떤 種類의 權利로 하여 外國에 出願하느냐 하는 問題도 매우 重要한 問題인 것이다.

5 外國에의 商標出願管理

외국에의 技術 및 商品輸出의 토대를 확고히 하기 위해서는 당해 외국에 商標權을 등록설정해야 하는데 商標使用者가 自國이 아닌 외국에 商標出願을 함에 있어서는 우선 該當國家에서 출원인자격이 있는지의 여부를 확인해야 하는데 이는 출원된 상표가 등록된 후 상표권을 얼마나 향유할수 있는나와 밀접한 관련이 있기 때문이다.

內國인이 외국에 상표출원을 해서 상표권을 향유할수 있는 법적근거는 일반적으로 다음의 3가지로 집약되는바 우리나라는 기왕에 46개국과 상호보호협정(協定國: 18個國) 체결과 互惠主義확인서(互惠主義確認國: 28個國)가 교환되어 있었으나 1980년 5월 4일을 기하여 “파리協約”에 정식가입이 되었으므로 우리 국민의 海外出願에 따르는 法的장애요인이 많이 제거된 셈인데, 상기 46개국중 “파리協約” 會員國이 34개국이어서 “파리協約”가입에 의하여 實益이 없지는 상기 34개국 이외의 12개국과는 종래의 협정이나 확인서 교환에 의해서 또한 “파리協約”의 88개의 전회원국과는 회원국의 지위에 의하여 그리고 나머지 대부분의 國家들도 自國法에 의한 互惠主義原則에 입각하여 실제로 지구상에서 우리국민이 상표출원을 할수 없는 국가는 거의 없는 셈이다.

국내에 거주하는 우리나라 국민이 출원코자하는 該當國家에 住所나 영업소를 갖지 않을때에는 반드시 當該의국에 거주하는 代理人을 통하지 아니하고 외국에서 該當國家에 직접출원하는 것을 허용하지 않고 있기 때문이다. 또 각국은 자국고유의 상표제도를 갖고 있어 외국에 상표출원을 함에 있어서는 該當國家의 상표제도를 면밀히 검토해야 하는데 그 중요한 사항들을 열거해 보면.....

- ① 우리나라와 商標에 관한 條約 또는 協定등을 締結하고 있는지의 여부
- ② 商標에 관한 國際條約에의 加入與否
- ③ 自國法에 의하여 互惠主義原則을 採擇하고 있는지의 여부
- ④ 獨立된 商標法이 있는지의 與否
- ⑤ 어떠한 標章을 商標로 定義하는지
- ⑥ 商標의 構成 및 登錄要件
- ⑦ 商標의 不登錄事由
- ⑧ 商品分類制度
- ⑨ 聯合商標制度의 有無
- ⑩ 用役標(“서비스 마크”) 制度가 別途로 있는지의 與否
- ⑪ 방어商標制度가 있는지의 與否
- ⑫ 特定한 商品에 대한 別途의 商標制度가 있는지의 與否
- ⑬ 色彩의 保護與否
- ⑭ 出願人의 資格
- ⑮ 出願時의 具備書類
- ⑯ 出願節次
- ⑰ 商標出願猶豫期間
- ⑱ 出願公告制度 및 公告期間
- ⑲ 異議申請制度 및 異議申請節次
- ⑳ 拒絕査定不服抗告審判制度
- ㉑ 商標登錄節次
- ㉒ 登錄의 效力範圍
- ㉓ 指定商品追加登錄節次
- ㉔ 存續期間
- ㉕ 存續期間更新登錄節次
- ㉖ 商標의 使用과 不使用에 대한 制裁
- ㉗ 商標의 讓渡節次
- ㉘ 通常使用權制度
- ㉙ 登錄取消制度
- ㉚ 登錄無效制度

<43면에 계속>

연구소는 적색와인의 빛깔에 대하여 客觀的인 測定法을 확립하였고 이 측정법과 적색와인의 品質에 대한 主觀的인 評價를 關聯시켰다. 즉 적색와인의 品質改良에의 가이드라인 製作에까지 飛躍하게 되었다.

그동안 10년간의 연구에서는 揮發性과 不揮發性의 양쪽 微量成分測定에 重點을 두었으며 이는 와인의 獨特한 맛의 特徵을 내는 微量成分이 主要한 役割을 하고 있다는 一般的인 思考를 化學的으로 해명해야 했기 때문이다.

최근에는 백색제불 와인의 酸化와 핑크色化에 관한 化學 및 生化學的인 研究가 매우 進歩되었다. 이 연구로서 백색와인이 핑크빛이 되는 微妙한 過程의 해명과 그 처리방법을 찾아냈다.

또 부란디나 알콜添加酒의 成分研究에 關하여도 成果를 見었다. 특히 부란디등에 包含되는 微量의 揮發性物質研究는 業界의 蒸溜技術向上에 도움을 줄 뿐 아니라 原價節減에도 切實하게 役을 盡하고 있다. 이 연구중에서 연구소는 휘발성물질의 分離特性解明手法도 개발하였다.

<16面에서 계속>

한편 위에 열거한 着眼點外에도 先使用主義를 채택하고 있는지 아니면 先出願主義를 採用하고 있는지, 優先權主張의 인정여하, 本國登錄(또는 特定外國)의 先行條件등에서 오는 各國制度의 差異點등도 미리 알아볼 必要가 있다.

外國에 商標出願을 할때에 무엇보다도 重要한 問題는 指定商品에 관한 것으로 各國은 모두 自國固有의 商品分類制度(Classification of Goods)를 갖고 있으므로(그러나 多數의 國家가 商品의 國際分類에 관한 니스 協定에 加入해서 國際商品分類를 採用하고 있거나 아니면 國際商品分類의 基本바탕위에 自國實情에 맞도록 修正한 國際分類를 採用하는 國家들도 많으므로 國際商品分類에 익숙할 必要가 있다. 指定商品區分을 우선 該當國家의 商品分類로 變更調整한후 그 나라에 商標出願 또는 商標登錄의 前提로서 本國 商標登錄(HOME CERTIFICATE OF TRADE MARK REGISTRATION)이나 其他 영국(BRITISH CERTIFICATE)이나 남아연방(SOUTH AFRICAN CERTIFICATE)등 特定의 外國登

이같은 개발로 연구소는 백색와인의 年條物의 특징을 지우는 化合物의 분리에 성공하였다. 또한 芳香을 만들때의 酸化影響을 減수 있게하였다.

이 방향에 대한 산화영향의 연구는 포트와인이나 프롤 세리에서 重要視하는 揮發物의 內容의 仔細한 研究를 可能케하였다. 즉 포도粕에서 차내는 증류주를 만들때에 發散하는 惡臭의 除去方法을 개발한 것이다.

이같은 연구성과는 와인업계에 多大한 貢獻을 하였으며 300餘釀造企業이 포도주용 포도로서 年間 48萬t을 生産하였고 그 가운데의 65%로서 백색와인을 빚었을 뿐 아니라 포도주용 포도栽培面積도 每年 擴大一路에 있다.

또한 오스트렐리아의 포도酒用포도 生産性은 佛伊, 南阿에는 미치지 못하고 있으나 西獨과는 맞먹을 정도이다. 연간 와인양조량은 3億l이며 그 가운데 輸出量은 2%정도이지만 그 질의 향상과 수출량은 해마다 늘것으로 展望된다.

錄證(FOREIGN CERTIFICATE)을 要求하고 있는 國家가 있으므로 이 點도 유의할 必要가 있다. 또 登錄에 앞서 商標의 使用實績을 問題삼는 國家도 있으므로 미리 該當國家의 商標制度를 充分히 理解하지 못하고 外國에의 商標出願節次를 밟는 것은 매우 危險하다 하겠다.

그러나 아직까지 商標制度가 確立되어 있지 아니한 國家들, 이를테면 中東地域의 아랍土侯國聯邦(UNITED ARAB EMIRATES, 단 7개 土侯國中 RAS AL KAIMAH에는 정식의 商標制度가 있다) 카타르, 오만, 예멘등과 東南아시아의 버마 그리고 西南太平洋의 파푸아 뉴기니아 등 일부 新生 또는 低開發國家에서는 商標法이 制定, 施行되고 正式의 商標保護制度가 確立될 때까지의 漸定的인 措置로 商標出願人 또는 商標使用人이 해당국가에서 發行 또는 頒布되는 刊行物에 出願人 또는 商標使用人의 人的事項과 함께 商標 및 商標를 使用할 指定商品등을 公告 또는 告示케 하여 出願日字에 대한 優先權을 確保해 주는 臨時的인 商標保護制度(CAUTIONARY NOTICE)를 採用하는 國家도 있다. <계속>