

# 西獨改正特許制度解

## (上)

### — 對內的 側面考察 —

鄭 泰 連

< 辨 理 士 >

#### 1. 머리말

現代特許法은 獨逸聯邦共和國特許法(1968年 1月 2日 公布)을 1978年 1月 1日 發効한 유럽特許協約(EUROPEAN PATENT CONVENTION : EPC)과 1981年 1月 1日 發効한 유럽 共同體特許條約에 근거하여 이들 廣域協定들과 調和시키는 方向에서 1980年 12月 16日에 改正公布, 이듬해인 1981年 1月 1日에 發効하여 施行되고 있다.

모두 11章 146條로 이루어진 特許法은 實體法規定에 있어서 우리나라와 마찬가지로 法源은 大陸法系에 두고 있어 實用新案法을 別途로 規定하고 있다.

最近 國際間의 出願簡素化와 費用節減등 여러가지 目的을 갖고 擡頭되고 있는 多國間特許協約의 테두리 안에서 西獨은 周知하는 바와 같이 파리協約은 물론 유럽特許協約(EPC), 유럽共同體特許條約 및 國際特許協力條約(PCT) 등 包括的 意味의 國際條約에 加入하고 있다.

때문에 특히 EPC加盟 유럽諸國들이 그러하듯이 西

獨도 유럽特許協約 및 유럽共同體特許條約과의 調和라는 範疇內에서 特許節次 및 實體的인 內容이 全般的으로 改正되었다. 그 理由는 앞서 言及한 바와 같이 國內法에 의한 特許와 國際條約에 의한 特許 사이에 여러가지 基準이 適用되므로써 境遇에 따라 發生할지 모르는 모순을 除去하려는 데에 있는 것이다.

1978年 1月과 1981年 1月의 2段階를 거쳐 改正施行되고 있는 西獨의 改正特許法의 骨子를 살펴보면 다음과 같다.

#### 2. 特許를 받을 수 있는 發明

1968年 改正法下에서는 新規性 및 産業性 與否, 그리고 技術의 進歩性要件을 充足한 發明에 대하여 特許權이 許與되었다. 즉 1977年 12月 31日까지 提出된 特許出願에 限해서는 위의 要件이 갖추어져야 했다.

그러나 1978年 1月 1日 이후에 出願된 發明에 대해서는 特許法 第1條規定에서 産業性과 進歩性만을 明文文化하여 適用하고 있다. 改正法에서는 技術發展이란 語句가 사용되고 있지 않은 까닭에 技術발전이란 語句와 同義語로 쓰이는 新規性이란 用語가 빠져있고 따라서 技術발전이란 말에 信憑性이 없다는 理由만으로 發明이 될 수 없기 때문에 特許를 받을 수 없다는 論理는 成立되지 않는다는 것이다.

이 問題에 대해서 專門家들은 많은 論難을 거듭해 왔는데 그 까닭은 過去 固定觀念下에서는 技術의 強化가 언제나 特許權許與의 基本要件으로 看做되어 온데 있다. 그러나 新舊法을 比較해서 새 規定은 큰 問題가 되지 않는 것 같다. 왜냐하면 特許權의 實質的 價値는 他人의 技術을 凌駕하는 힘을 지니는 때에 비로소 商業的競爭力을 發揮하는 것이므로 어차피 競爭力을 지니지 못하는 特許權이라면 차라리 出願조차 하지 않을 것이라는 前提가 앞서기 때문이다.

따라서 新規性を 勘案하지 않는 特許權許與는 例外問題로 남을지언정 出願인이 알아서 이룩한 發明을 根據로 얻은 特許權은 좋은 技術發展에 寄與하게 되므로 社會的 優待를 받음은 물론 그것은 新規性 이외에도 進歩性에 대한 실질적인 指針役割을 하기 때문이다.

어떻든 西獨의 改正特許法下에서는 從來 權利取得에 반드시 따라야 했던 技術發展事項이 빠짐으로써 出願人에게는 多少 有利하게 되었다. 따라서 出願審査過程에서 많은 費用이 드는 比較實驗結果를 가지고 發明의 技術 발전을 實驗하거나 實驗할 수 없는 發明에 대해서는 保護權을 내주는데 承服하던가 兩者擇一하는 問題는 사라졌다.

이런 慣例는 특히 化學이나 藥品分野에 대한 西獨特

## 外國制度紹介

許廳審査處理에 通用되고 있는 것이다. 特許法 第2~5章에서는 新規性, 進歩性 및 産業性이란 語句를 使用하고 있는데 그 根據는 유럽特許協約과 유럽共同體特許條約과 調和를 맞추기 위해서이다.

한편 特許對象이 될 수 없는 發明가운데 컴퓨터프로그램에 관한 事項을 特許法에서 規定하고 있는 것이 特色이다. 과거 西獨特許法에 의해서 소프트웨어에 관한 特許가 번번히 聯邦大法院에서 無効判決을 받은 후 소프트웨어는 現在 特許法에서 公式的으로 削除되었다. 컴퓨터프로그램을 特許對象에서 除外한 까닭은 그것이 技術的인 發明이 아니라 이른바 人間知識에 대한 內容이기 때문이다.

改正特許法 第1章規定에 의해 그와같은 컴퓨터프로그램만이 特許保護對象에서 제외되었는데 聯邦大法院에 의하면 만약 有用하게 사용된다면 컴퓨터프로그램도 技術的인 性格을 띠 수 있으며 따라서 特許保護를 받을 수 있다. 하지만 프로그램에 의해서 裝置運營實例을 들면 調整機能에 관한 소프트웨어는 原則的으로 特許를 받을 수 있다.

### 3. 新規性問題

앞서 말한바와 같이 改正法에서는 發明이 新規性을 지니고 있느냐의 問題에 관한 規定이 크게 바뀌었다.

改正 이전까지만 하더라도 過去 100年 동안에 一般人들에게 公開된 刊行物 또는 西獨 및 西베를린에서 널리 사용되었던 것의 두가지 경우의 事項들은 新規性에 대한 偏見이라고 判斷되었었다.

舊法에서는 新規性擬制期間을 6個月로 規定하였었는데 出願前 6個月 이내에는 內容을 說明하거나 또는 使用하는 것은 비록 그것이 出願人 또는 名目上 그의 承繼人의 발명에 근거한다손치더라도 新規性이 認定되었다. 또 舊法에 따르면 發明者가 발명을 科學雜誌 등에 發表한지 6個月 이내에도 特許를 出願할 수 있었다. 이것은 곧 優先權主張規定과 깊은 關聯을 맺는다. 新規出願時 또는 優先權主張日 當時 아직도 公開되지 않은 先特許出願은 이른바 出願權으로 看做되었으며 따라서 이에 特許가 주어졌을 경우에는 새로운 出願에 대한 障礙要素가 되었던 것이다.

이밖에 舊法은 發明品을 展示會에 公開한지 6개월 이내에 그 展示의 우선권을 主張하므로써 발명에 대한 출원을 可能케 한 “展示優先權”도 규정하였었다.

그러나 改正法에서는 絕對新規性이란 形態의 이와같은 과거의 法規에 많은 制限을 가하였다. 1981年 西獨特許法 第3章은 다음과 같이 規定하고 있는데 注目을 끈다.

「發明은 만일 技術形態의 一部分만을 構成하고 있지 않은 경우에 새로운 것으로 看做하여야 한다. 技術의 內容은 出願의 우선권 주장일 이전에 직접적인 利用 또는 기타의 方法으로 文言說明 또는 口頭로 公開한 知識을 意味한다」.

이 脈絡에서 살펴볼 때 特許가 先出願에 대해서 許與되었다. 나를 問題삼는 것은 옳지 못하다. 문제시해야 할 점은 特許의 請求範圍가 아니라 先出願의 原技術內容인 것이다.

改正法에서는 6個月의 新規性擬制期間도 削除되었었다. 發明이 直接이건 出願人 또는 그 承繼인에게 不利益을 끼칠만큼 發明을 濫用한 결과로 出願前 6個月 이내에 漏泄되었을 경우가 無視된다. 展示優先權은 실질적으로 汎世界的인 展示를 意味하는 公式 또는 公式的으로 인정된 展示會에 局限된다.

現行 法律上 新規性이 認定되는 다음의 경우에 限한다.

1) 時間 또는 場所의 制限 없이 出願 또는 優先權主張日 이전의 公開된 文書 또는 口頭說明이 公開된 경우.

2) 外國에서의 先使用을 포함하는 時間 또는 場所에 대한 제한 없이 출원 또는 優先권 주장일 이전에 이미 公開된 경우.

3) 西獨에서 効力を 갖는 先出願 즉, 公開되지 않은 特許出願의 경우,

그러나 위 1), 2)의 경우 新規性을 沮害하는 要件은 一般人에게 公開되었다는 事實이 先行되어야 한다.

절대적인 의미의 新規性的의 概念은 特許法에만 적용되며 實用新案法에는 적용되지 않는다. 즉 實用新案의 경우는 出願인이 6個月의 擬制期間을 享有한다는 것이다.

### 4. 進歩性問題

進歩性이 과거에 慣例的으로 사용되어온 發明性이란 表現과 代置되고 있다. 그러나 이 경우 內容上的 두드러진 變更은 찾아볼 수 없다. 이 語句는 同義語로 사용되기 때문이다.

改正法 第4章에서는 技術內容을 尊重하여 만약 그分野의 통상의 知識을 가진 者가 分明히 判斷할 수 없을 때에는 그 發明은 進歩性을 지니는 것으로 看做한다」고 規定하고 있다.

特許出願의 核心이 進歩性에 根據하고 있는가의 與否가 결정되었을 경우에는 審査를 받아야 하는 모든 發明人들은 그의 調査過程에서 先行技術을 고려하지 않으면 안된다.

5. 産業性問題

發明의 産業性에 대한 概念은 改正新法에서 처음으로 導入되었다. 아울러 소위 動物 및 人間의 外科技術과 治療方法은 아무런 産業性이 없으므로 特許를 받을 수 없다는 점도 最初로 規定되었다. 한편 그같은 治療法은 西獨에서 法院의 判決로도 보호받지 못하였다.

그러나 1981年 特許法에서는 그와같은 치료를 위해 사용되는 物品들은 産業性이 있는 發明이라는 점도 規定하고 있다. 때문에 廣義의 醫藥品 및 醫療施設도 또한 改正特許法에 의해 特許를 받을 수 있다.

醫藥品의 新規性에 관한 特別規定에 의해 사실상 技術內容이 있는 物品들은 만일 그것이 特許法 第5章이 規定하고 있는 바와 같이 醫療를 위해서 사용하기로 결정되어 있는 경우에도 特許對象에서 除外되지 않는다. 이것은 藥理學的인 處理가 알려져 있지 않은 物품(染料 또는 肥料)은 만약 藥品분야에서 그것에 대한 出願이 最初일 경우에는 特許對象物品으로 다시 保護를 받을 수 있기 때문이다.

6. 特許의 効力

유럽特許協約 第69條에 根據하여 改正된 西獨特許法은 特許出願에 의해 주어지는 保護範圍는 請求範圍의 文言에 따라서 결정된다. 물론 特許請求範圍를 解釋하려면 明細書와 圖面을 參考한다.

特許權의 請求範圍의 解釋이나 그 範圍는 權利侵害訴訟에서 보다 철저하게 問題視되기 마련이다. 이 問題에 따른 매우 複雜하고 어려운 法律問題들을 設置하고 出願人이 알아야 할 중요한 점은 앞으로는 과거보다 더 한층 特許請求範圍의 文言을 細密히 다듬어야 한다는 것이다. 종전에도 이른바 間接侵害에 대한 規制가 있었다. 特許製품을 生産하거나 普及하거나 販賣하거나 또는 使用하는 者에 대해서는 그 行爲의 中止와 더불어 特許權者에게 損害賠償을 물도록 하였다. 그런데 間接的인 權利侵害者에 對抗하는 先行要件은 直接侵害가 사실상 이미 일어났어야 한다는 점이다. 例컨대 海外에서의 特許에 의해서 아무런 影響을 받지 않고 실질적인 特許權侵害行爲가 일어났을 경우에는 이와같은 先行案이 따르지 않아도 된다. 特許權者로서는 不利한 쪽으로 法改正이 이루어졌다고 할 수 있다.

한편 舊法下에서는 權利存續期間이 18年이었으나 改正法에 의해 그 期間이 20年으로 延長된 것은 유럽特許協約의 權利期間과 一致시키기 위해서였다.

7. 優先權問題

파리協約의 規定에 의해 이 協約의 여러 當事國에서 12個月 이내에 發明에 대해서 한 國家에서의 特許出願

의 優先權을 主張할 수 있다.

改正特許法에서는 對內優先權을 새로이 認定하여 第40條에 의해 西獨特許廳에 同一發明을 特許出願한 사람은 12個月 期間중에 先西獨特許出願이나 實用新案出願에 대해 優先권을 주장할 수 있다. 그러나 만일 先出願에 대해서 國內 또는 國외의 優先권이 이미 主張되었을 경우에만 局限한다. 따라서 對內優先權이 주장되었을 경우 優先권이 인정되면 先出願은 取下된 것으로 看做된다.

對內優先權을 주장할 수 있는 權利는 出願人에게 여러가지 方法으로 保障되고 있다. 特許의 有効期間(出願日로부터 20年(間)을 12개월까지 延長할 수 있다. 그리고 統合要件이 모두 갖추어졌을 때에는 最初出願과 新規出願을 結合시킬 수 있으며 優先권은 後出願에서도 주장할 수 있다.

8. 追加特許

原出願을 改善하고자 할 때에 出願人은 그의 裁量으로 追加特許를 出願할 수 있는 期間에 대하여 制限을 받는다.

追加特許의 原則的인 出願은 原出願日 또는 優先權主張日로부터 18個月 이내에만 可能하다. 期間制限에 대한 주요 이유는 원출원이 公衆審査를 위해 公開된 후 출원서의 제출 또는 優先권주장일로부터 18個月후에 제출되는 追加出願은 特許를 받지 못한다. 그 理由는 原출원이 先行技術로서 이미 公開되어 存存하기 때문이다.

유럽特許協約은 追加特許制度를 認定하지 않는다.

9. 審査

西獨特許法上的의 중요한 節次規定은 유럽特許協約 및 유럽共同體特許에 근거해서 改正된 것이 아니다. 가장 최근의 規程에 따르면 特許는 出願한 날로부터 7年 이내에 審査請求를 할 수 있다. 當該發明에 대하여 출원인이 많은 經費를 부담해야 할 필요가 있는가를 결정할 時間이 유럽特許協約보다 더 길다. EPC에 의하면 심사청구는 出願을 公開한 후 6個月 이내에 제출하지 않으면 안되며 이러한 公開는 一般的으로 출원일자 또는 優先권주장일로부터 18개월이 경과한 時點에서 공개된다.

특히 生物, 化學 및 藥學分野에서 7年이란 期間이 有利한 것 같다. 이것은 發明人에게 발명의 주체 즉, 새로운 藥品 또는 除草劑같은 것은 철저하게 실험하며 또한 발명을 보다 깊이 있게 규명할 가치가 있는가를 알아봄으로써 시간적 제약을 받지 않고 결정할 수 있는 餘裕를 주자는데에 그 趣旨가 있다고 본다. —계속—