

西獨改正特許制度解

()

—國際條約과의 關係—

鄭 泰 連

<辨 理 士>

10. 國際環境의 變化

西獨은 파리協約(1903年 加入)은 물론 國際特許協力條約(PCT, 1970年 加入), 유럽特許協約(EPC, 1977年 加入) 및 유럽共同體特許協約(CPC)등 主要國際協定에 거의 모두 加入하고 있다.

파리協約 이래 100餘年の 歷史를 가진 特許制度가 가장 急激한 變動을 겪은 것은 두말할 것도 없이 지난 1978年에서 1980年 사이에 일어났다. 이와같은 特許制度의 큰 變動은 國境을 초월한 새로운 制度의 擴散에서 그 根據를 찾을 수 있을 것이다. 그러나 새로운 國際特許協定들은 과거 여러 나라의 特許法을 代替하는 것이 아니라 오히려 그것을 補完하는 形態로 나타났다. 이는 特許의 保護를 위한 여러가지 새로운 選擇權이 特許出願人에게 주어지는 한편 지난 數年동안 적어도 國際協約의 本質的인 規定을 둘러싸고 유럽國家들의 特許法이 改正된 후 많은 問題點을 提起하게 되었음을 意味한다.

11. CPC와 間接侵害

오늘날 西獨에서 特許權을 獲得하려면 과거와 같이 個別國家의 特許를 얻기 위해 西獨特許廳(뮌헨所在)에 出願하거나 또는 유럽特許協約(EPC) 締約當事國중 어느 한 國家나 그 이상의 國家의 特許를 얻기 위하여 유럽特許廳(EPO)에 出願할 수 있다.

西獨改正特許法은 유럽共同體特許協約 第30條 規定에 對應해서 第10條에서 特許의 間接侵害에 관하여 다음과 같이 新設條項을 두고 있다.

「特許는 모든 第3者에 대하여 發明의 本質的構成要素에 관한 手段을 特許權者의 同意없이 當該特許發明을 實施한 權利를 가진 者 이외에 本法의 實施地域에 있어서 當該發明을 實施하기 위해 提供하거나 引渡하는 것을 禁止하는 効力을 갖는다. 다만 當該發明의 實施를 위해 사용하기에 알맞고 따라서 이를 위해 協定되었다는 것을 認識하고 있거나 혹은 當該行爲의 事情때문에 明白히 認識하고 있다고 判斷되는 경우에 限한다」

위의 規定은 當該手段이 一般的으로 市場에서 얻을 수 있는 生産物인 경우에는 適用되지 않는다. 다만 當該 第3者가 第9條 2項의 規定에 의해 禁止시킨 行爲를 하도록 故意로 當該手段을 引受한 者를 教唆한 경우에는 그러하지 않다고 부연하고 있다.

特許의 間接侵害는 종래부터 學說이나 判例에 의해 認定되어 왔으나 그것은 舊特許法 第6條에 規定되어 있던 製造提供을 위한 提示나 流通시키는 것, 使用하는 것 따위의 發明의 直接使用形態로서 認定되어 온 것이 아니라 이들 直接使用形態에의 關與態度로서 認定되었던 것이다.

12. 유럽共同體特許協約

西獨의 改正法이 現行 國際協定 및 地域協定들과의 調和를 찾기 위해 改正되었음은 이미 示唆된 바 있다.

그 가운데 유럽共同體特許協約(CPC)은 西獨改正法에 가장 깊숙히 關與되어 있다. 유럽特許協約(EPC)에 두리 안에서 유럽共同體를 위한 統一된 特許制度를 導入하기 위해 1975年 12月 15日 룩셈부르크協定이 유럽共同體特許協約이란 名目으로 調印되었다.

그러나 CPC는 모든 유럽共同體 會員國들에 의해서 批准을 받아야 하며 또한 政治的 理由 때문에 덴마크와 아일랜드가 언제 批准할는지 아직 豫測하기 어렵다. 유럽共同體特許의 目的 및 意義는 다만 몇줄의 表現으로 이루어져 있을 따름이다. 유럽共同體特許協約

에 의거해서 유럽공동체特許는 유럽공동체의 法律과 調和가 이루어지기를 바라며 그렇게 함으로써 유럽공동체가 國家別 特許와 遊離됨이 없이 앞으로는 유럽공동체特許가 經濟的인 統合을 促進하는 契機가 되기를 바라고 있다.

따라서 유럽공동체協約은 유럽特許協約에 의한 공동특허허여節次에 대한 唯一한 根據가 된다. 이같은 根據는 現在 유럽特許協約에 의해서 許與되는 유럽特許를 同一한 基準에서 다루고 있다.

실질적으로 유럽공동체 全域을 위한 特許가 될 것으로 보인다. 이것은 單一法律體制를 形成하며 모든 유럽공동체國家들에게 同一한 効力을 미치며 共同體法體系에 근거를 두고 있다. 또한 그것은 유럽의 전체적인 單位로서 特許의 無効, 讓渡 또는 侵害를 주장할 수 있다.

유럽공동체特許協約에 의한 유럽공동체특허는 아직 發効하지 않았으나 西獨의 特許法이 이미 유럽공동체特許協約의 규정에 근거하여 改正되었다는 점에서 그 效果가 注目된다.

13. 特許權効力の 限界

改正特許法은 유럽공동체特許協約 第31條의 規定에 對應해서 그 第11條에서는 特許權의 効力制限에 관한 다음 條項을 新設하였다.

特許는 以下の 行爲는 하지 아니한다.

1. 私的領域에 있어서 業務上의 目的이 아닌 私的의 目的을 위한 行爲
2. 特許發明의 對象에 關係 實際目的을 위한 行爲
3. 藥局에서 醫師의 處方에 따라 個別的으로 行해진 藥劑의 直接的인 調劑 및 上記 方法에 의해 調劑된 藥劑에 關係 行爲
4. 工業所有權保護에 關係 파리協約의 同盟國중 當該協約締結國이 아닌 國家의 船舶이 一時的 또는 偶發的으로 本法의 施行地域의 領海에 들어온 경우에 特許發明의 對象인 當該船舶의 船體, 機械, 船具, 器具 및 기타 附屬物을 當該船舶에서 사용하는 行爲
5. 工業所有權保護에 關係 파리協約 가운데 當該協約締結國이 아닌 國家의 航空機나 車輛이 一時的 또는 偶發的으로 本法의 施行地域에 들어 온 경우에 特許發明의 對象을 當該航空機 또는 車輛 또는 이들의 附屬物의 組立에 使用하거나 運하기 위해 使用하는 行爲
6. 1944年 12月 7日의 國際民間航空協定 第1條中에 규정되어 있는 行爲. 다만 그 「行爲가 同條가 適用되는 國家 즉 協定締結國이 아닌 國家의 航空機에 關係

경우에 限한다.」

特許의 効力은 原則으로 第9條 各號에 揭記되어 있는 모든 使用行爲에 미치는 것이지만 本條는 本條 各號에 들어 있는 特定使用行爲에 限하여 特許의 効力을 除外하였다. 왜냐하면 이들 使用行爲는 業務性이 缺如된다는 理由에서이다.

따라서 이들 行爲를 하는 者는 特許의 直接的인 使用의 客觀的 및 主觀的인 構成要件을 充足하고 있음에도 不拘하고 特許侵害를 構成하지 않는다. 이에 대하여 第3者의 行爲가 本條 第1號 내지 第3號의 規定에 의해 特許의 効力이 미치지 않는 경우에 있어서도 그 第3者에게 特許發明을 使用하는데 필요한 手段을 提供하거나 引渡한 者는 第10條 3項의 規定에 의해 特許侵害를 構成한다는 點에 대하여 알아둘 필요가 있다.

14. 特許權의 保護範圍

改正特許法은 유럽特許協約 第69條 1項의 規定에 對應하여 第14條에서 特許의 保護範圍에 關係 다음과 같은 條項을 두고 있다.

「特許 및 特許出願의 保護範圍는 特許請求範圍의 項의 內容에 따라 確定된다. 그러나 發明의 詳細한 說明의 項 및 圖面은 特許請求範圍의 項을 解釋하기 위해 勘案되어야 한다.」

本條가 새로 設定된 目的은 獨逸特許 및 유럽特許의 保護範圍에 關係 可能한 限 統一의인 確定的인 解釋이 可能하도록 하려는데 있다. 따라서 이 規定의 解釋은 유럽特許協約 第69條의 解釋에 關係 議定書를 基準으로 해서 이루어지지 않으면 안될 것이다.

이 議定書에 따르면 本條의 規定은 「特許의 保護範圍를 가지고 特許請求範圍의 項의 文字대로의 文言에서 찾아지는 保護範圍라고 해석되거나 또는 發明의 詳細한 說明의 項 및 圖面은 特許請求範圍의 詳細한 項에 있어서 萬若에 있을지도 모를 不明瞭한 點을 除去하기 위해서만 使用되어야 한다.」고 解釋되어서는 안될 것이다.

이상과 같이 本條의 規定을 가지고 特許請求範圍의 項은 單只 原則的인 것을 나타내는 것으로서의 意味만이 있는 것이 아니라 特許의 保護範圍는 發明의 詳細한 說明의 項 및 圖面을 檢討하여서 特許權者가 特許保護를 請求하고 있는 것으로서 專門家들에게 받아들여지도록 하고 있다.」고 解釋해서는 안된다.

特許請求範圍의 項의 解釋은 모를지기 上記 兩極端의 見解의 中間에 存在하지 않으면 안되며 特許權者에 對한 相應한 保護와 第3者에 對한 充分한 法的인 安定性

外國制度紹介

의 要求를 結付시키지 않으면 안된다.

本條에서는 特許權者와 一般競業者間的 利害를 特許明細書의 全體的 內容 또는 特許請求範圍의 項의 文字 대로의 文言중 어느 쪽이든 保護範圍를 確定함에 있어 重要的 基準이 되는 것은 아니고 「特許請求範圍의 項의 內容」이 決定的으로 重要的 基礎가 됨으로써 上記兩者의 中道의 解釋을 제한 것이다.

15. 出願公告制의 廢止 및 異議, 特許無効制度

改正特許法은 유럽特許協約 第99條의 規定에 對應하여 特許法 第59條에서 特許賦與公告에 대한 異議提起에 관한 規定을 新設함으로써 종래의 出願公告制度를 廢止하였다. 즉 同條 1項 1號에 따르면 「特許賦與公告 후 3個月 이내에 누구든지... 違法的인 冒認의 경우에는 被侵害者만이 特許에 대하여 異議를 提起할 수 있다」고 規定하고 있다.

따라서 改正特許法에 의한 異議申請節次는 舊特許法에서와 같은 特許賦與節次의 一環을 이루는 절차가 아니라 賦與된 特許의 維持 또는 取消에 대하여 決定되게 되는 特許賦與節次와는 分離 獨立된 절차이며 이런 뜻에서 異議節次와 併存하게 되는 特許無効節次에 비할만한 法的性格을 갖는 것이다.

그런데 賦與된 特許에 대한 法的 救濟手段이 되는 本條項에 의한 異議와 改正法 第81條에 의한 無効訴訟을 比較하여 보면...

첫째, 異議事由(第21條 1項) 및 無効事由(第22條 1項)에 대해서는 i) 特許의 對象이 第1條내지 第5條의 規定에 의해 特許能力을 갖지 못하는 때, ii) 特許가 當該發明을 當事者에 의해 實施할 수 있을 程度로 明瞭하고 完全하게 公開하지 않은 때, iii) 違法的인 冒認의 경우, iv) 特許의 對象이 原明細書에 記載된 出願內容을 지나칠 때 多함께 異議事由 및 無効事由가 存在하며 上記 이외에 無効事由로서 特許賦與時點에 있어서 保護範圍가 特許賦與 후의 節次(異議節次, 減縮節次, 앞서의 無効節次)에 의해 擴張된 경우가 存在한다.

둘째, 異議는 독일特許廳에 提起되는데 反하여 無効訴訟은 독일聯邦特許裁判所에 提起된다.

셋째, 異議申請期間은 特許賦與公告 후 3個月 이내이지만 無効訴訟에는 申請期間에 制限이 없다.

네째, 異議申請에 대해서는 手數料가 다르지 않으며 無効訴訟의 提起에는 500DM의 手數料가 따른다.

한편 改正特許法 第81條 2項에 따라 異議期間인 特許賦與公告 후 3個月이 경과하지 않은 경우 또는 異議

節次가 繫屬되어 있는 경우에는 無効訴訟을 提起할 수 없다.

16. 出願內容의 要約書添附

一般公衆에 대하여 當該特許出願의 持術의 內容을 한 눈에 理解할 수 있도록 改正特許法 第36條는 유럽特許協約 第78條 1項의 規定에 對應하여 特許出願時에 要約書를 添附하도록 하였다.

特許出願時 要約書가 添附되어 있지 않으면 出願後 또는 優先權主張日 後 15個月 이내에 이를 補完하도록 하였다.

이 要約書에는 同條 2項에 따르면 i) 發明의 表示, ii) 當該公開內容에 포함되어 있는 公開內容에 대한 要約, iii) 公開內容에 대한 要約에 있어 引用된 圖面 등을 記載 또는 添附하도록 되어 있다. 한편 이 要約書는 改正特許法 第32條 2項 2號의 規定에 의해 公開公報 안에 掲載되도록 되어 있다.

17. 國內出願相互間的 優先權主張

파타協約에 따른 國際出願 相互間的 優先權主張에 대해서는 改正特許法 第41條에 規定한 바가 있으나 改正特許法은 유럽特許協約 第87條 및 58條의 規定에 對應해서 第40條에서 國內出願 相互間에 있어 優先權主張에 관한 다음과 같은 規定을 두고 있다.

1) 先願의 特許出願 또는 實用新案出願의 出願日 後 12個月이 期間內에 同一發明에 대한 特許出願에 대해서는 當記出願者에게 優先權이 주어진다.

다만 先願의 特許出願 또는 實用新案出願에 대하여 이미 國內優先權이나 外國優先權主張이 있을 경우에는 그렇지 않다.

2) 複數의 先願인 特許出願이나 實用新案出願의 優先權이 當該出願에 대하여 主張할 수가 있다.

3) 優先權은 先願의 特許出願 또는 實用新案出願의 全出願明細書中에 明白하게 公開되어 있는 當該出願의 特徵에 대해서만 主張할 수 있다.

4) 優先權은 後願의 出願日 後 12個月 이내에 限하여 主張할 수가 있다. 上記 優先權主張은 先願의 特許出願 또는 實用新案出願의 包袋番號가 表示되며 따라서 上記先願의 見本이 提出됨으로써 이루어진 것으로 看做된다.

5) 上記 出願의 特許出願 또는 實用新案出願이 上記 優先權主張에 대하여 아직 特許廳에 繫屬되어 있는 경우에는 上記 先願의 特許出願 또는 實用新案出願은 本條 第4項에 의한 優先權의 發明으로 取下된 것으로 看

做된다.

本規定의 目的은 出願者에 對해 이미 特許廳에 對하여 出願한 發明을 다시 開發하여 이것으로서 보다 改良된 發明을 先願의 優先日維持에 出願하는 것이 可能하게한 것이다.

本條는 國內優先權이라 일컬어지는 것인데 그 意味하는 바는 外國에 있어 第一國出願에 對한 優先權을 인정하는 파리協約 第4條의 意味와 마찬가지로 國內에 있어서 先願에 對하여 마찬가지로의 優先權을 인정하는 것이다.

이런 類의 國內優先權은 展示優先, 冒認優先 및 分割優先으로서 이미 舊特許法에서도 認定되어 있던 바다.

그런데 本條에서 注意할 點은 本條 第5項이 先願의 特許出願에 對해 이미 特許가 賦與되어 있는 경우와 實用新案補助出願이 되어 있는 경우를 除外하고 先願의 特許出願이 아직 特許廳에 繫屬되어 있는 경우에는 後願의 出願範圍가 先願의 出願範圍를 卡버하지 않는 경우라도 取下된 것으로 看做된다는 點이다.

따라서 上記와 같은 不利한 結果를 出願者에게 주지 않도록 하기 위하여 本條에 의한 優先權의 表明을 하기전에 改正特許法 第39條의 規定에 의한 出願의 分割 및 그 優先權主張을 하는 것이 필요하다.

18. 國內法과 國際協約의 共存

앞에도 言及한 바 있지만 新設된 유럽特許協約(EPC)

이나 特許協力條約(PCT) 그리고 유럽共同體特許協約(CPC)의 本質은 既存의 國內特許法을 廢止시키고 이에 代置하려는 것이 아니라 兩者가 서로 共存하려는 데 있다. 따라서 各國家의 特許廳은 여전히 機能을 다하고 있으며 西獨의 特許廳 역시 계속하여 出願을 受理하고 審査하고 特許與否를 가려 獨逸特許權을 賦與하게 될 것이다.

國家 및 超國家의인 特許制度 그리고 優先權에 관한 파리協約의 規定의 共存結果로 자신의 發明에 對하여 數個月에서 特許保護를 받고자 하는 出願人은 선택범위가 훨씬 넓어졌다. 유럽 이외의 出願人은 첫째, 1年 안에 利害關係 있는 모든 나라에 優先權을 主張하면서 該當國家의 特許廳에 個別的으로 出願할 수 있으며 둘째, 1年 안에 자기가 원하는 유럽국가를 指定하여 유럽 特許廳에 出願하고 또한 非유럽國家에도 出願할 수 있다.

西獨特許廳과 유럽特許廳이 共存하고 있다는 事實은 곧 提出된 特許出願에 관한 限 相互競爭關係에 있음을 뜻한다. 현재로서는 앞으로 西獨特許廳과 유럽特許廳에 각각 出願되는 件數를 豫測하기는 어렵겠으나 지난 1980年의 出願趨勢를 보면 유럽特許廳의 17,000件에 비해 西獨은 5,000건으로서 지난 70年代 平均보다 약 18%가 감소되었다. <完>

5月の 메모

§ 本會 主要實行業務 §

- | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| 3日 ◇特許公報 第681號 發刊 | 13日 ◇特許公報 第685號 發刊 | 「電話番號表示板彈指裝置」
選定 報道依頼 |
| 4日 ◇特許公報 第682號 發刊 | ◇全敬姬名譽會長推戴 歡迎會 | 6日 ◇特許公報 第690號 發刊 |
| 6日 ◇意匠公報 第309號 發刊 | 14日 ◇實用新案公報 第548號 發刊 | ◇工業所有權會라이드放映(柳韓洋行) |
| ◇第35회에 이週의 優秀發明
「芯地昇降式 石油 연소기의
逆化가스 排氣裝置」選定 報道依頼 | 15日 ◇意匠公報 第311號 發刊 | ◇第6回 宇宙國際發明新製品展
參加者 歸國歡迎會 開催 |
| 8日 ◇意匠公報 第310號 發刊 | ◇工業所有權相談 實施 | 27日 ◇意匠公報 第313號 發刊 |
| ◇工業所有權相談 實施 | 17日 ◇特許公報 第686號 發刊 | 28日 ◇實用新案公報 第550號 發刊 |
| 10日 ◇特許公報 第683號 發刊 | 19日 ◇第17回 發明의 날 紀念行事
開催 | 29日 ◇特許公報 第691號 發刊 |
| ◇商標公報 第210號 發刊 | ◇特許公報 第687號 發刊 | ◇工業所有權相談 實施 |
| 11日 ◇特許公報 第684號 發刊 | 20日 ◇特許公報 第688號 發刊 | 31日 ◇工業所有權登錄目錄(4月分)
發刊 |
| 12日 ◇第359회 이週의 優秀發明
「下向燃燒式 구멍炭爇爐」選
定 報道依頼 | 21日 ◇意匠公報 第312號 發刊 | ◇特許公報 第692號 發刊 |
| ◇實用新案公報 第547號 發刊 | 22日 ◇實用新案公報 第549號 發刊 | ◇會誌 特協「5月」號 發刊 |
| | ◇發明學術討論會 開催 | ◇海外特許情報 第66輯 發刊 |
| | ◇工業所有權相談 實施 | |
| | 24日 ◇特許公報 第689號 發刊 | |
| | 25日 ◇第360회 이週의 優秀發明 | |