

# PCT加入에 따른 法改正案小考

## —條約과 國內法の 調和 이뤘야—

鄭 泰 連

< 辨 理 士 >

### Ⅰ 特許協力條約의 紹介

우리나라가 特許協力條約에 加入할 것을 前提로 한 特許法 및 實用新案法の 改正案이 1982年 8月 13日字로 國務會議에서 議決되어 國會에 提出되어 있는 바 本稿에서는 特許協力條約(Patent Cooperation Treaty)을 簡單히 說明하고 特許法 改正案에 대한 筆者의 意見을 開陳함으로써 特許協力條約에 대한 讀者의 理解를 돕고자 한다.

特許協力條約은 出願人의 希望에 따라 締約國의 全部 또는 一部에 出願할 수 있도록 하되 1回의 出願으로써 出願對象國 마다 出願한 것과 同一한 效果를 얻고 國際文獻調査와 國際豫備審査를 한번씩 거쳐 出願對象國 마다의 國內審査節次에 移行케 함으로써 出願人과 名國 特許廳의 出願·審査의 努力과 經費의 節減을 꾀하고 出願內容을 早期公開하여 國際社會의 技術開發에 寄與하게 하는 것을 理想으로 만들어진 條約이다.

外國에 特許를 出願하려고 하면 國家別로 相異한 特許法에 따라 出願對象國別로 정해진 出願書類를 파리協約에 定해진 12個月의 優先權期間內에 各國의 公用語로 作成하여 各國의 特許廳에 個別的으로 提出하지 않으면 안되고 各國 特許廳으로서도 科學技術의 發展에 따라 審査官이 調査해야 될 特許 및 技術方獻이 急激히 增大됨에도 不拘하고 各國別로 獨立된 審査에 의해 特許性を 判斷하여야 되므로 出願件數의 增加에 따라 各國別로 同一한 審査가 重複해서 이루어지기 때문에 出願人과 特許廳의 雙方에 대하여 努力의 輕減을 圖謀하려는 趣旨에서 特許

協力條約이 생기게 된 것이다.

特許協力條約에 의한 特許등의 出願을 「國際出願」(International Application)이라고 하거나 이 「國內出願」과 區別하기 위한 것일 뿐이고 特許協力條約에 의한 國際出願을 하더라도 窮極的으로는 出願人이 자기의 發明이나 考案을 保護받고자 하는 國家를 出願時에 指定하여야 하며 이렇게 指定된 國家들의 國內法에 따라 特許與否가 決定되고 保護의 範圍가 規制되는 것이므로 眞正한 意味에서의 「國際特許」란 아직까지 存在하지 않는 것이다.

國際出願이 이루어지면 그 出願의 請求範圍에 대하여 國際文獻調査가 行하여지고 出願人의 希望에 따라 國際豫備審査(우리나라의 特許法改正案은 그 適用을 留保할 것을 前提로 하고 있음)가 行하여지므로 그 結果에 따라 出願人은 各出願對象國의 國內審査節次를 밝기 前에 自己出願의 價値를 判斷하여 指定國의 一部 取消 또는 出願의 取下를 할 수도 있게 해주고 特許廳으로서도 審査業務가 그만큼 容易하게 되므로 國際出願制度에 의해 出願人과 特許廳이 다 같이 利益을 얻게 되어 特許協力條約의 加盟國間에 特許出願의 節次面에서의 協力이 可能하게 된다.

또한, 國際出願 自體와 國際調査報告가 英語, 獨語, 佛語, 日語 또는 露語로 國際公開됨과 同時에 國際出願의 抄錄이 英語로 公開되기 때문에 當該分野의 科學者나 技術者 또는 同種業者가 그 發明·考案을 理解하는데 도움을 주고 一般公衆에 대하여는 技術的 經濟的인 統一情報源이 될 수 있다는 점에서 特許協力條約이 追求하는 重要한 目的의 하나인 技術情報의 擴散이 이

루어지게 되는 것이다.

特許協力條約에 의한 國際出願이 出願인과 特許廳 雙方 모두에게 도움을 주기 위한 制度이기는 하나, 長點이 있는 反面에 短點도 있다. 即, 外國에 대해 國家別로 特許出願을 할 必要가 없이 1件的 出願으로 出願인의 希望에 따라 條約 加盟國의 全部 또는 一部의 國家에 同時에 出願한 것과 同一한 效果가 있고 優先權을 主張한 境遇 優先權證明書類도 各指定國에 個別的으로 送付할 必要없이 國際事務局(WIPO)에 1通만 提出하면 되며 出願對象國別로 公用語로된 번역문을 優先日로부터 20個月以內에만 提出하면 되는 등의 커다란 長點이 있는 反面, 國際出願을 하면 國際段階節次가 劃一的으로 複雜하게 進行됨과 同時에 國內段階節次도 例外 없이 各 指定國別로 이루어지므로 國際段階節次 만큼 出願節次가 增加되고 그에 따른 費用도 追加로 支出되며 國際 調查報告에 引用된 先行技術文獻의 번역문의 提出을 要求하는 國家도 있는 등 國際出願은 多數 國家의 妥協의 產物이기 때문에 그 細部的인 節次가 매우 複雜한 短點도 가지고 있다.

## ② 特許法등의 改正案에 대한 檢討

特許協力條約의 加入에 따른 特許法과 實用新案法の 改正案에 대한 檢討에 앞서 우선 말하고 싶은 것은 改正案의 內容이 日本의 制度를 따르고 있는 것이 明白하고 또 그것이 特許協力條約이라는 國際條約의 性格上 國內法으로의 立法內容이 各國別로 大同小異할 수 밖에 없음을 감안한다면 理解되고도 남는 일이지만 日本과 다르게 規定한 경우에 그렇게한 理由가 說明되어 있지 않으므로 法條文의 解釋에 困難을 느낀다는 事實이다.

다음에 詳細히 살펴보겠지만 日本法에 있어서는 國內段階節次에 있어서의 번역문의 提出期間이 二元化되어 있는데도 特許法이나 實用新案法の 改正案은 모두 優先日로부터 1年 8個月로 一元化하고 있는 것이 그 例이다.

앞으로 開陳될 筆者의 意見도 日本法과의 差異를 論하는데 많은 比重을 두게 될 것이며 이는 改正案의 上述한 性格과 우리나라의 特許制度가 日本의 그것을 답습하고 있는 現實에 비추어 不可避하다고 하겠다.

以下, 各條文의 引用에 있어 現行法과 改正案의 區分을 하지 않기로 한다.

### 1. 法體系上的 問題

特許協力條約에 의한 國際出願의 節次를 國內法으로 立法化함에 있어서는 特許法등의 一部로 하지 않고 別個의 法體系를 擇하는 것이 論理上으로 妥當할 것이다.

日本의 경우에도 “特許協力條約에 의한 國際出願等에 關한 法律”(以下 國際出願法이라 略함)이라는 法을 制定하여 國際出願의 “國際段階節次(International Phase)”에 關하여 規定하고 “國內段階節次(National Phase)”는 特許法과 實用新案法에 各各 나누어 規定하고 있는 바, 이와같이 別途의 法을 制定하지 아니하고 特許法改正案에 이러한 “國際段階節次”를 包含시키고 있는 것은 特許와 實用新案을 明確히 區分하고 있는 우리 나라 工業所有權制度下에서 法體系上 合理的이나 하는 疑問이 생기는 것이 當然하다 하겠다. 다시 말하면 우리 나라 特許廳을 受理官廳으로 한 “國際出願”은 大韓民國 國民 또는 大韓民國에 居住하는 外國人이 出願인이 되므로 大韓民國과 日本이 指定國이 되는 경우가 大部分일 것이어서 國際特許出願 뿐만 아니라 國際實用新案登錄出願도 적지 않을 것이므로 特許法の 規定에 의해 國際實用新案登錄出願을 한다는 것은 그리 自然스럽지 못한 것 같은 느낌이 드는 것이다. 日本 뿐만 아니라 프랑스도 閣令(Decree of the Prime Minister, Decree No. 78-1010 of 10 October, 1978 for the application of Law No. 77-682 of 30 June, 1977 relating to the application of the Patent Cooperation Treaty)이라는 形式으로 國際出願의 國際段階節次를 規制하고 있다. 여하튼, 特許協力條約에 의한 國際出願이 特許 뿐 아니라 實用新案登錄, 發明者 證 등도 그 目的으로 하고 있는 以上 特許法의 一部로써 立法化되는 것은 問題가 있다고 하겠다.

### 2. 國際出願節次(國際段階節次)

#### 가) 國際出願을 할 수 있는 者

日本의 國際出願法을 따른다면 特許法 第157條의 2 後段은 “大韓民國 國民등과 大韓民國 國民 등 以外の 者가 共同으로 國際出願을 하는 경우 「大韓民國 國民등을 代表者로 하는 때」 및 商工部令으로 定하는 때에도 또한 같다”로 될 것이다.

特許協力條約(以下 PCT 라 略함) 第9條 (1)에 의해 大韓民國 國民 또는 大韓民國 居住外國人 (法人包含)이 特許廳에 國際出願을 할수 있고 PCT規則 4.8에 의해 代理人이 없는 共同出願의 경우 앞에 記載된 出願人을 共同의 代表者로 보도록 되어 있으며 이러한 代表者는 特別한 規定이 없는한 PCT規則 2.2에 의해 代理人과 同一한 取扱을 받게되어 있다.

따라서, 共同出願人중 國際出願을 할 수 있는者, 即 日本國民등이 아닌 者가 出願人의 代表者가 되는 일이 없도록 하고자 日本의 國際出願法은 「日本國民等を 代表者로 하는 때」라는 制限을 두어 共同出願人중 日本國民等を 代表者로 選任할 것을 法으로 強制하고 그렇지 못한 때에는 通商産業省令에 의해 共同出願의 代表者로 보는 경우를 規定하도록 하고 있는바(PCT規則 4.8 (b), 19.2(b) 參照), 「大韓民國國民 등을 代表者로 하는 境遇」가 條文에 包含되어 있지 않는 以上 “또는 商工部令으로 定하는 때”도 削除하고 모두 PCT規則에 委任함이 좋을 것이다. 다시 말하면, 改正案대로 하면, 大韓民國國民等に 의한 國際出願, 大韓民國國民等과 그렇지 아닌한 者의 共同國際出願外에, 例를 들어 大韓民國國民等이 아닌 者만에 의한 國際出願이 商工部令에 의해 可能해질 수도 있다는 意味가 될 것이다.

#### 나) 出願書 記載事項

日本의 國際出願法과 比較할 때 特許法 第157條의 3 第2項 各號에는 代理人, 發明者에 관한 事項이 追加된 反面 “各號의 事項 以外에 商工部令으로 定하는 事項”이 除外되어 있다.

出願書에는 優先權主張에 관한 事項, PCT 第43條에 의한 “保護의 種類”등 任意的 記載事項이 있고 이를 모두 法으로 規定할 수는 없는 것이므로 “前 各號의 事項 以外에 商工部令으로 定하는 事項”을 第8號로 追加하거나 第5項의 “大統領令”을 商工部令으로 修正하여 任意的 記載事項의 變更에 容易하게 對應할 수 있도록 함이 좋을 것이다.

#### 다) 自進補正에 의한 國際出願日認定

特許法 第157條의 4 第4項은 國際出願의 出願書類가 不備되어 國際出願日을 認定받지 못하고 補正命令 또는 補正通知를 받은 後의 補正에 의한 國際出願日의 認定에 대하여는 規定하고 있으나

自進補正에 관하여는 아무런 規定이 없으므로 自進補正期間에 관한 規定이 마련되어야 할 것이다. (日本의 國際出願法 第17條 參照).

#### 라) 指定料一部不納으로 인한 指定國의 取下處分

特許法 第157條의 6 第2項에 의하면 “指定料”의 一部不納의 경우 手數料가 納付되지 아니한 指定國의 指定이 取下된 것으로 보도록 規定되어 있으나 出願人保護를 위해 다음과 같은 補完이 바람직할 것이다.

即, 指定國마다 別個의 納付書를 使用하여 指定料를 納付하는 것이 아니고 1個國當 指定料에 指定國家의 數를 곱한 金額을 總額으로 納付할 것이므로 手數料가 納付되지 아니한 것으로 보게 되는 指定國을 決定하는 方法이 問題될 것이다. 따라서 特許法 第157條의 6 第2項은 “...前略... 特許協力條約 第14條(3) (b)에 該當되게 되는 때에는 「商工部令으로 定하는 바에 따라」 手數料가 納付되지 아니한 「것으로 보게 된」 指定國의 指定은 取下된 것으로 본다”로 修正함이 좋을 것이다.

### 3. 國際特許出願의 國內節次

#### 가) 優先權主張의 特別

國際特許出願의 優先權主張에 關하여 日本特許法 第184條의 3 第2項은 “前項의 規定에 의해 特許出願으로 「보게 된」 國際出願(以下 國際特許出願이라 한다)에 대하여 第43條(優先權主張의 節次)의 規定은 適用하지 아니한다”로 規定하고 있는 바 이에 對應되는 特許法 第157條의 10과 比較하여 보면……

첫째, 日本特許法은 優先權主張節次를 完全히 PCT에 依存함으로써 國際段階에서 優先權主張認定與否가 決定되고 國內段階에서 再論될 餘地가 없도록 하고 있으나 우리 特許法은 비록 “優先日後 1年 9月內”이기는 하나 優先權主張書類의 提出을 義務화함으로써 이러한 義務를 履行하지 않으면 優先權主張의 效力이 喪失되는 結果를 가져오게 되고,

둘째, 日本特許法의 “特許出願으로 「보게 된」 國際出願”이라는 表現은 國際出願이 “國內段階”로 移行되어 왔음을 前提로 하고 있으나 우리 特許法은 “特許出願으로 「되는」 國際出願”이라고 되어 있어 日本特許法의 規定이 論理上으로

합당한 것으로 생각된다.

그런데, 特許法施行規則 第3條 第2項의 規定에 依해 優先權主張書類에는 國語翻譯文을 添付해야 되므로 出願人의 負擔이 그만큼 增加되어 出願節次의 簡素化라는 PCT의 目的과 어긋나는 點을 指摘하지 않을 수 없다.

#### 나) 翻譯文의 提出時期

特許法 第157條의 11 第1項은 “國際特許出願”의 翻譯文의 提出時期를 “優先日로부터 1年 8月 以內”로 規定하고 있는데, 이는 PCT 第22條(1)의 規定에는 符合되나 “國際調查機關이 第17條(2)(a)의 規定에 의해 國際調查報告를 作成하지 않기로 宣言한 경우에 本條(1)의 期間은 그러한 宣言이 出願人에게 通知된 날로부터 2個月로 한다”고 規定한 同條(2)의 規定에 대하여는 適用與否가 明示되지 않고 있어 그 理由가 궁금하다.

물론, 同條(3)의 規定에 의해 加盟國의 任意로 上記한 바와 같은 短縮期間의 適用을 하지 않을 수 있기는 하나 그렇게 하여야 할 理由가 있을 것 같지 않다. 日本特許法도 “PCT 第17條(2)(a)의 規定에 의해 國際調查報告를 作成하지 않는다는 뜻의 宣言이 된 國際特許出願에 있어서 優先日로부터 1年 6月 以內에 同條(2)(a)의 規定에 의한 通知가 있는 것에 대하여는 그 通知日로부터 2月 以內”로 翻譯文의 提出時期를 規定하고 있고, 特許法 第157條의 10은 優先權主張書類와 翻譯文의 提出등을 規定하여 出願人의 負擔輕減에 吝嗇한 點에 비추어 條文間에 衡平을 期하고 있지 못하다고 하지 않을 수 없다.

만일, 出願翻譯文의 提出時期를 劃一化하려는 趣旨라면 業務簡素化라는 面에서는 妥當성이 認定될 수 있을지도 모르겠으나 合理性이라는 面에 보다 더 比重을 두어야 한다면 너무 安易한 態度라는 批判을 받을 수도 있을 것이다.

또한, 日本特許法 第184條의 4 第4項은 第1項에 規定하는 期間이 滿了된 「時」(그 期間內에 出願人이 審査請求를 한 때에는 그 「請求時」以下 「基準時」라 한다)”라고 規定하여 期間計算에 있어 「時」를 基準으로 하고 있는데 대하여, 特許法 第157條의 11 第4項은 「請求日」 또는 「基準日」이라 하여 「日」을 期間計算의 基準으로 하고 있는 바, 期間計算에 關한 우리 特許法 第16條의 規定이 日本特許法 第3條와 거의 同一함에

비추어 日本特許法이 國際特許出願의 出願翻譯文의 提出期間에 대하여서만 「時」를 問題視하고 있는 데는 어떤 理由가 있지 않을까 推測된다.

#### 다) 書面의 提出 및 手數料納付

特許法 第157條의 12(書面의 提出) 第1項은 書面의 記載事項을 6가지로 限定하고 있으나 追加記載事項이 있을 수 있으므로 第7號로서 “其他 商工部令으로 定하는 事項”을 追加함이 좋을 것으로 생각되며, 同條 第2項의 補正命令의 對象으로는 “書面의 不提出”만이 規定되어 있으나 手數料의 納付에 關한 明文의 規定이 必要하고 手數料未納의 경우에 있어서의 補正命令에 대하여도 規定하여야 할 것이다. 또한, 書面提出이 있었으나 行爲能力이나 代理權의 範圍에 關한 特許法 第21條, 第23條의 規定에 違反되거나 方式에 違反되는 경우에 關하여 規定이 있지 않은 바 이를 不受理하는 것으로 본다는 意味인지는 모르겠으나 不受理보다는 補正命令에 依해 處理하도록 明文으로 規定함이 妥當할 것이다(日本特許法 第184條의 5 第2項參照)

#### 라) 國際段階에서의 補正에 關한 翻譯文提出

特許法 第157條의 13 第3項은 PCT 第19條(1)에 의한 請求範圍補正書의 翻譯文外에 說明書(Statement)의 翻譯文提出을 規定하고 있으나 그 期間을 制限하지 않고 있어 有名無實한 條項이 될 念慮가 있으므로 “第1項의 翻譯文과 함께”라는 정도로 그 時間을 插入하거나 第3項을 第1項과 統合시키는 것이 좋을 것이다.

#### 마) 特許無效事由의 特例

特許法 第157條의 20의 “發明 以外의 發明에 「關하여」된 경우”는 “發明 以外의 發明에 「對하여」된 경우”로 修正하여야만 그 意味가 보다 明確하게 될 것이다.

#### 바. 特許無效審判의 特例

日本特許法 第184條의 15 第2項은 “審判官은 前項의 審判請求가 있는 경우에 있어서 當該 審判에 關한 審理終結通知를 한 날까지 訂正審判의 請求가 있는 때에는 訂正審判의 審決이 있을 때까지 前項의 審判에 대하여 當該特許를 無效로 하여야 할 뜻의 審決을 하여서는 아니된다”고 規定하여 特許請求範圍를 減縮하는 “訂正”의 機會를 주고 있음은 國際特許出願의 性格上 全的으로 妥當하므로 우리 特許法에도 同一하게

規定하여야 할 것이다.

#### 4. 國際實用新案登錄出願의 國內節次

實用新案法改正案이 特許法改正案과 骨格을 같이 하고 있으므로 特許法改正案의 國內段階節次에 대한 지금까지의 檢討內容은 實用新案法改正案에도 그대로 該當된다고 하겠다.

### ③ 結 語

以上 살펴본 바와 같이 特許協力條約은 多數 國家의 妥協의 產物이라는 側面에서 長點뿐만 아니라 短點도 있으므로 加入이 既定事實化되다 시피 한 이 時點에서 條約의 內容과 出願節次의 詳細한 研究가 必要하며 그만큼 國內法으로의 立法化에 있어 그 內容에 慎重을 期하여야 할 것이다. 따라서, 여러나라의 立法例를 多角的으로 調査·研究하여 試行錯誤를 最小限으로 줄이

고 PCT 本來의 目的에도 合致되도록 하여야 할 것이다.

PCT에 일찍부터 加入한 日本의 경우에도 아직 國際出願의 利用이 低調한 것은 特許制度가 갖는 特性, 다시 말해서 各國別로 多種多岐한 制度上의 差異를 克服하고자 各 加盟國이 모두 받아들일 수 있는 制度를 만들다 보니 오히려 節次가 複雜해지고 例外 및 留保條項이 늘어나서 出願 및 審査節次의 簡素化라는 當初의 目的에서 相當히 벗어나지 않을 수 없었고 이에 따라 PCT 利用의 魅力도 그만큼 덜 돋보이게 되어진 때문 이라고 생각된다.

따라서, 特許法이나 實用新案法을 改正함에 있어서도 國際出願制度의 趣旨가 十分 反映되도록 하는 觀點에서 그 內容이 檢討되어야 할 것임은 贅언을 要하지 않을 것이다. (♣)

---

너와 나의 主人精神 나라크고 나도 크다

公職者의 公正業務 너와 나의 共同責任

---

---

發明은 富의 源泉 國力의 바탕!

---