

出願에서 出願公告까지의 制度上の 改善方案(1)



金 徹 洙
(辨 理 士)

序 論

1980年 12月 31日字로 改正되어 施行되고 있는 現行特許法은 出帆以後 比較的 큰 無理없이 施行되어 왔다. 그러나 出願人の 便宜라든가 出願人の 保護라는 觀點에서 그리고 國內企業에 대한 發明·考案의 積極的인 獎勵란 點에서 몇 가지 制度上の 改善이 要求되고 있다. 本欄에서 이러한 意味에서 出願에서 出願公告에 이르기까지의 諸般懸案問題點과 생각될 수 있는 問題點을 中心으로 檢討하고 그 改善方案에 對하여 論해 보고저 한다.

審査請求制度

出願審査請求制度란 出願人이 자기가 한 出願에 對하여 審査官의 審査를 請求하여야만 審査가 進行되도록 하는 制度를 말한다. 따라서 審査請求를 하지 않은 特許 또는 實用新案登錄出願은 特許 또는 登錄을 取得할 수 없다. 그러나 審査請求를 하지 않아서 特許를 바라볼 수 없더라도 同一內容의 後出願을 排除할 수 있으므로 先願의 地位를 確保할 수 있다는 點에서 第3者에 對한 防禦出願으로서의 意圖가 있다.

그런데 出願審査請求를 하지 않는 出願人의 立場은 대략 다음과 같이 推定되고 있다.

① 他人(他企業)이 實施하거나 獨占하기 위한 特許(登錄)의 取得可能性을 사전에 봉쇄하고 특히 자기의 實施가 妨害되는 것을 미연에 防止하겠다는 이른바 防禦出願으로서의 意圖를 가진 경우.

② 특히 模倣이 용이하고 競爭이 심하거나 製品의 라이프사이클이 짧은 技術이므로 상당한 時間이 所要되는 特許를 取得한다는 意圖가 出願當時에는 없으나 시급히 出願하므로써 出願事實을 證明할 수 있고, 特許出願番號의 記載·付着으로 宣傳廣告效果를 노리는 경우.

③ 特許性이 比較的 희박하다고 보는 경우로서 出願人 자신은 進歩性이 없다고 判斷되더라도 행여 他人이 出願하여 權利를 取得한다면 사업상 지장이 있을 것으로 判斷되어 異議申請·特許無効審判·權利範圍確認審判등으로 번거롭게 爭訟함을 피하고 時間과 經費가 적게 드는 防禦出願을 擇할 경우.

④ 新技術을 開發하고 곧이어 改良技術에 대한 着想이 떠올랐을 경우.

⑤ 出願時의 技術水準과 相當한 差異가 있고 아울러 實施化에 相當時間을 要하므로 당분간 秘密을 지키고 特許의 早期取得에 따른 特許有効期間의 相對的 短縮을 防止하고자 할 경우.

⑥ 以上の ①~⑤項이 複合적으로 이루어지는 경우를 想定할 수 있다.

上述한 理由로 出願審査請求를 하지 않는 出願에 대하여 特許法은 審査請求期間에 制限을

두고 있다. 즉 特許出願의 경우 出願後 5年・實用新案의 경우 3年(日本特許法の 경우에 比하여 各各 2年 짧음)으로서 이 期間이 經過되면 審査請求를 할 수 없게 되므로 權利를 取得할 수 있는 可能性이 없어진다. 따라서 審査請求制度는 不必要한 審査를 줄이고 審査의 迅速化라는 點에 立法上의 趣旨가 있다.

그렇긴 하나 日本등 先進工業國의 特許出願에 대한 審査請求率이 70%內外라는 정도의 數値를 보여주고 있음에 比하여 아직도 法人보다는 個人出願이 優勢한 우리나라의 實情으로서는 계속 審査請求率이 훨씬 높을 것으로 보이므로 實質的으로 審査請求制度의 效果를 期待하기는 어려운 事實이 分明하다. 원래 審査請求制度의 主目的은 出願의 激增에 따른 審査期間의 相對的인 遲延이라는 問題點을 解決해 보자는데 그 趣旨가 있는 것이므로 審査官의 過重한 負擔을 덜기 위해서 審査請求를 하지 않는 出願人에게는 그에 相應하는 惠擇을 주어야 한다. 너무나도 當然한 이야기이지만 審査請求를 안한 出願이라도 先願主義에 의한 先願權의 確保에 蹉跌이 없도록 後出願(審査請求한 出願)과의 先後關係에 있어 行여 다소라도 錯誤가 發生한다면 重大한 일이 될 것이니 審査上 徹底한 管理가 必要함은 再言을 要하지 않는다. 그러나 現實적으로 볼때 특히 복잡하고 難解한 發明 또는 考案일수록 審査해 보지 않으면 그 內容을 파악하기 어렵고 따라서 審査官으로서의 同一範圍內의 技術에 屬하는지의 여부를 判斷하므로써 審査未請求의 先願에 의해 審査請求한 後願을 拒絕할 수 있을 정도로 하기 위해서는 역시 審査未請求出願에 대해서도 개략적으로나마 出願明細書를 檢討하지 않을 수 없는만큼 審査負擔輕減이 根本적으로 期待되기는 대단히 어렵다. 그리고 審査請求를 하지 않는 경우에는 現行法上 審査請求와 同時에 出願補正書를 提出할 수 있는 惠擇을 주고 있는 정도에 그치고 있으나 보다 惠擇을 擴大하여 審査請求料의 再檢討라든가 審査請求를 하지 않은 出願人이 同請求期間중 要講할 때에는 一定期間 經과후 該出願과 同一分類에 屬하는 發

明 또는 考案의 名稱 또는 請求範圍만이라도 後出願分에 限하여 何時라도 閱覽할 수 있도록 하므로써 出願人으로 하여금 不實한 後出願에 關한 情報提供이라든가 其他 出願人이 安心하고 後出願을 체크할 수 있도록 하는 方案의 檢討라든가 또는 出願補正의 惠擇을 더욱 擴大한다든가 하는 方案을 講究해 볼 수 있지 않은가 한다. 此外에도 審査請求를 하지 않은 出願에 대해서는 出願公開를 保留하거나 延期하는 方案도 고려해볼 수 있다. 이러한 諸般 惠擇을 주게 되면 審査請求와 未請求와의 사이의 罅를 다소라도 메꾸어 주게 되고 그렇지 않아도 出願件數의 激增과 限定된 審査官數로 審査期間이 遲延되어갈 염려가 많은 것이 現實情이어서 안타까움을 느끼고 있는 것이 出願人의 立場이므로 出願人으로 하여금 별 부담없고 망설임없이 審査請求를 保留할 수 있도록 誘導함이 必要하다고 본다.

出願公開制度

出願公開란 審査請求의 有無를 不問하고 出願日로부터 1年 6個月이 經過되면 自動적으로 發明(考案)의 名稱·特許(登錄)請求範圍 및 主要圖面이 公報에 의하여 一般 公衆에 公開되는 것을 말한다. 또한 優先權을 主張한 出願의 경우에는 (外國에서 우리나라로 優先權을 主張하여 出願하는 경우) 그 優先權主張日인 最初의 第一國에서의 出願日로부터 1年 6個月이 經過한 때에 公開된다. 따라서 出願係屬중에 그동안 秘密에 붙여져 있던 出願이 公開되는 것인만큼 出願人에게는 대단히 不利한 制度이다. 이 制度는 發明(考案)內容의 公開遲延으로 因한 重複研究와 重複投資로 因한 精力과 時間上의 損失 및 金錢上의 損失을 생각한다면 出願公開制度의 公益性은 必然的이다. 그렇긴 하나 企業 또는 個人의 立場에서 볼 때 더구나 製品의 라이프사이클이 짧고 模倣製品들이 短時間內에 出現하기 쉬운 정도의 技術이 大部分인 國內出願의 現實을 생각해볼 때 현재로서는 出願公開公報를 그다지 보지 않고 있으므로 별로 두드러지게 나타나

고 있지 않으나 특히 主要圖面으로 技術全體 또는 技術의 要旨가 용이하게 파악될 정도의 構造나 內容을 가진 發明이나 實用新案登錄出願일 경우에는 비유하자면 거의 裸體 그대로 公開되는 것이나 다름없는 것이어서 公開內容을 보고 模倣(權利未確定이므로 侵害라는 表現은 困難)하는 第3者에게는 겨우 特許前提條件下的 補償請求權(特許法 第91條 2) 程度가 認定되고 있을 뿐 事實上 出願人으로서는 束手無策이 아닐 수 없다. 더군다나 審査期間이 長期化한다거나 諸般 절차상의 문제 및 明細書의 補完을 理由로 하여 拒絕이 되면 出願人의 意欲의 喪失로 特許制度的 所期の 目的이 達成되기 어려워지는 문제가 있다.

다행히 實用新案의 경우 出願公開前後로 相當數의 出願이 審査結果 拒絕 또는 出願公告되는 등 結果가 나오므로 이 問題는 많이 解消되고 있으나 역시 法制度上 第3者의 無斷實施에 對해 거의 無防備狀態에 있다 아니할 수 없다. 왜냐하면 特許法 第91條 2의 出願公開된 發明 또는 考案에 對한 他人의 模倣實施에 對하여 警告를 한 경우에 限하여 補償請求權을 出願公告에 限하여 認定하였으나 이 警告에 對하여 그 第3者가 事實與否를 否認할 경우 立證責任이 出願人에게 있으므로 證據確保가 용이하지 않은데다가 被害補償의 方法 및 範圍에 對한 詳細하고

도 具體的인 規定이 없기 때문이다. 特許되었거나 出願公告된 發明이 考案의 경우에는 模倣實施을 하는 第3者에게 對하여 侵害禁止請求權·損害賠償請求權·信用回復請求權·刑事責任追窮이 可能할 뿐 아니라 그 第3者의 侵害에 對하여 過失의 推定(特許法 第124條) 規定이 適用될 수 있어 立證責任이 侵害被疑者(第3者)에게 전가될 수 있으므로 第3者의 侵害에 對한 保護에 있어 制度的으로는 完備되어 있다고 볼 수 있다. 그러나 出願公開된 出願에 關하여는 制度的으로도 第3者의 模倣實施에 對하여 未備되어 있는 느낌이다. 그렇지 않아도 審査·審判期間이 現實的으로 出願인이나 審判請求人과 같은 利害關係人들에게 滿足스럽지 못하다는 一部 輿論이 있으므로(日本의 경우에는 상당한 批判의 對象이 될 정도로 長期化되어 있다) 出願公開로 인한 第3者의 模倣實施로부터 出願人을 保護할 積極的인 方案이 필요하다. 現行 制度下에서는 優先審査制度가 있어 國防上·省에너지 또는 公害防止 등의 國策上 또는 公益性을 띄고 實務에 있어, 現實로 侵害의 염려가 크거나 侵害되고 있음을 證明할 수 있는 경우에는 優先審査申請을 하여 特許廳으로부터 優先審査를 받을 수 있도록 되어 있으므로 이 制度를 잘 活用하여 運營상의 妙算 잘 살릴 수 있다면 出願公開에 따른 問題點은 상당히 解消될 것으로 展望된다. (계속)

(案)

(內)

第16回 發明教室

本會는 發明人口의 底邊擴大와 아울러 發明人들간의 어려운 問題點들을 相互討論하여 對話를 통한 發明意欲鼓吹와 優秀發明을 創出하고자 다음과 같이 6月中 發明教室을 開講코자 하오니 많은 參加바랍니다.

- 一. 日 時 : 1985年 6月 8日(土) 午後 1시
- 一. 場 所 : 特許廳 研修室 (參加費없음)
- 一. 문의처 : 韓國發明特許協會 연수부(557-1077/8)