

## 國際 工業所有權界의 現住所

### 西獨 實用新案法, 스페인 特許法 正

西獨은 保護期間의 연장·保護對象의 확대·보조 實用新案 出願의 폐지·국내 優先權制度 등을 포함한 實用新案法을 改正, 지난 1월 1일부터 施行에 들어갔다. 또 스페인도 지난 86년 6월 26일 特許法의 一部를 改正, 施行하고 있다. 스페인 特許法은 全 162條와 經過規定등으로 구성되어 있으며, 제143 내지 제154條는 實用新案에 관한 것으로, EPC와 조화의 目的내지는 종래의 不明確한 사항등을 明確化하기 위해 改正되었다. 급변하는 國際 工業所有權界의 現住所를 알아본다.

<編輯者 註>

#### 西獨, 實用新案法 改正內容

##### 1. 新法 施行日

개정된 신법은 1987년 1월 1일 이후의 출원에 적용된다. (1987년 1월 1일전에 출원된 실용신안 출원 및 보조 실용신안 출원에는 舊法이 적용된다. 또한 선행기술의 조사(9項)를 이것의 출원에도 적용한다.

##### 2. 保護期間

실용신안의 보호기간은 현재보다 2년간 연장되며 출원일로부터 起算하여 8년간으로 한다.

##### 3. 保護對象

특정형상을 한 장치나 공간적인 배치는 모두 통상의 보호에 추가하며, 금번의 개정에 따라 그 회로가工具나 日常使用하는 物品의 일부를 구성하고 있는 경우에는 전기회로, 전자회로 및 空氣壓, 油壓回路 등의 기계적인 回路도 보호의 대상으로 한다.

##### 4. 新規性

特許法과 같이 刊行物에 대해서는 世界公知가 採用

되고, 세계의 어느곳에서 頒布된 간행물에 기재된 것도 신규성을 상실한다.

한편 公然使用에 관해서는 特許法과 다른 규정이 있으므로 實用新案法에 의하면 서독 국내의 공연사용은 신규성을 상실하며, 외국에서의 공연사용에 의해서는 신규성을 상실하지 않는다. 따라서 出願前에 外國에서 公然으로 사용되고 있어도 실용신안출원을 행하는 것이 가능하다. 또한 特許法에서는 세계 어디에서 공연히 사용되고 있는 것도 新規性을 상실한다.

##### 5. 新規性喪失의 例外期間

發明者 또는 그 법적인 승계인 자신의 행위에 기인하는 신규성의 상실은 그 출원전 6개월이내에서는 무시된다. 이에 따라 우선권기간을 경과하고, 또 어떤 것이 外國에서 對應出願이 공개 또는 공개된 경우에도 실용신안출원을 행하는 것이 가능하게 된다.

##### 6. 進歩性

실용신안에 필요한 진보성은 특허에 필요한 진보성보다 低度한 것으로 되어 있다.

##### 7. 補助 實用新案出願의 廢止

종래 특허출원과 함께 출원 가능한 것으로 되어 있던 보조실용신안제도는 다음과 같은 새로운 制度로 대체된다. 이 新制度에 의하면 출원인이 西獨出願 또는 서독을 지정한 유럽출원을 할 경우에는, 특허출원일로부터 8년이내에서 또는 특허출원의 최종처분(특허부여 또는 거절)에 속하는 월말일로부터 최대한 2개월이내에 실용신안 출원을 할 수 있다.

이 실용신안출원은 특허출원과 같이 출원일 및 우선권을 享受할 수 있다. 이 실용신안출원이 기초가 된 특허출원이 특허청에서 계속하고 있는 경우에는, 실용신안출원과 함께 계속된다.

## 8. 國內優先

실용신안출원인은 同一主題에 대해 先西獨特許出願 또는 實用新案의 出願日로부터 1년 이내라면, 이 先出願에 기초하여(외국에서도 서독에서도) 우선권이 주장되지 않는한, 그 先出願에 기초한 우선권을 주장한 출원을 행하는 것이 가능하다. 이 경우에 先出願은, 이것이 특허출원의 경우에는 후의 실용신안출원으로 계속하고, 반면에 先出願이 실용신안출원의 경우에는 취하한 것으로 간주한다.

또한 서독특허법 제40조에 의하면 先特許出願 또는 實用新案出願에 기초하여 특허출원을 행하는 것이 가능하다. 이 경우의 조건도 마찬가지로 선출원에 기초하여(외국에서도 서독에서도) 우선권이 주장되지 않는 것이고, 특허출원이 선출원일로부터 1년 이내에 출원된 것이다. 선출원이 특허청에 계속하여 있는 경우에는 취하한 것으로 간주된다.

상기 어떤 경우에도 국내 우선권의 주장은 후의 출원일로부터 2개월 이내에 행할 수 있다.

## 9. 先行技術의 調査

실용신안권자 혹은 실용신안출원인 또는 제3자는 어떤 때에도 서독특허청에 신규성의 조사를 청구할 수 있다(관납요금은 4백50마르크). 실용신안은 특히 심사수속비용이 불필요한 등의 이유에 의해 특허출원에 비교하여 비용이 싸다.

### 특허와 실용신안출원의 비용 비교

(單位 : 마르크)

項 目	特許出願	實用新案出願
관 납 료	100	50(注 1)
대 리 인 수 수 료	(700)	(500)
번 역 비 용	同	額
심 사 수 속 비 용	(注 2)	無

※ (注 1) 이액은 出願料 및 3년분의 登錄料를 포함한 것. (注 2) 특허출원의 심사수속비용을 사건의 난이도 및 심사기간의 長短에 의거하지만 최고 5천마르크정도 까지이며 異議手續은 별도.

## 스페인, 特許法 改正內容

### 1. 特許性

(第4~9條) EPC의 規定 및 文言과 같다. 단, 化學物質 및 醫藥은 1992년 10월 7일까지는 特許의 對象이 되지 않는다(經過規定1의 1). 微生物學의 方法에 의해 얻어진 物의 發明도 같다(經過規定 1의 4).

## 2. 出願手續

(第21~29條)

① EPC와 동일하다.

② 단, 發明의 單一性에 대해서는 엄격하다. 즉 單一의 發明의 개념을 구성하는 2이상의 발명에 관한 것일 경우는 발명의 단일성이 인정되지 않는다(第24條第1項). 分割은 가능하다(第24條第2項, 第3項).

③ 優先權主張을 위해서는 優先證뿐만 아니라 譯文의 提出이 필요하다(第29條第1項).

## 3. 特許手續

(審査手續)

新法施行후 5年사이에 無審査制度로부터 審査制度로 단계적인 변화가 있을 것이다. 신법은 方式審査, 新規性調査, 實體審査에 관한 결정을 두고 있다(第30~40條). 이러한 규정이 언제부터 효력을 발생하는가에 대해서는 경과규정에서 정하고 있다.

### 第1段階

新法施行으로부터 3年間(최소한)은 무심사제도에 의한다. 方式審査는 이루어진다(제31조제1항). 그중에는 發明의 單一性에 대한 심사가 포함된다.

또한 발명의 성립, 不特許事由, 産業上利用性(제4조제5조, 제9조)에 대한 심사도 이루어진다. 新規性, 進歩性에 대해서는 심사되지 않는다. 단 신규성이 없는 것이 명백한 경우에는 거절된다(제31조제2項).

### 第2段階

新法施行으로부터 만 3년경과 내지 만 5년간경과까지. 新規性調査의 제도를 단계적으로 실시한다. 즉 신규성 조사의 제도(第31條第5項, 第33~36條)를 적용하는 기술분야를 점차로 늘이고있다(경과규정 4의 1, 4의 2). 만 5년경과까지는 모든기술분야에 대하여, 新規性調査의 제도가 적용된다(경과규정 4의 4). 신법시행후, 신규성조사를 거쳐 특허를받은 경우에 있어서 권리행사를 함에는(그 시점에서 해당기술분야에 대하여 신규성조사의 제도가 적용됨에 이르렀을 때는) 미리 신규성조사를 받을 필요가 있다(경과규정 10의 3).

新規性調査는 방식 및 특허성(신규성, 진보성은 제외)의 審査를 종결진것에 대하여 출원인의 청구를 기다려 행한다(제34조 제1항).

新規性調査의 청구는 출원일(까지는 우선일)로부터 15개월 이내에 행하지 않으면 안된다.(第33條第1項). 신규성조사의 결과는 出願人에게 送付와 동시에(第34條第5項), 공고된다(第34條第6項).

明細書의 기재에 不備가 있기 때문에 신규성조사를 할 수 없을 때에는 출원이 거절된다(제35條第1項).

신규성조사의 결과가 공고되면, 第3者は 신규성조사의 결과의 보고에대한 의견을 진술할 수 있다. 이 제3자의 의견은 출원인에게 송부된다(제36條第1項).

출원인은 신규성조사의 결과의 보고 및 제3자의 의견에 대하여 자기견해를 진술할 수 있다. 이때 클레임을 補正할수도 있다(제36條第2項).

新規性調査結果報告 內容에 구애되지 않고, 또 제3자의 意見에 구애되지 않고, 일정한 기간(출원인이 자기견해로 진술하기 위해 設定된 기간)의 경과후, 出願은 특허되고, 公報에 게재된다(제37조 제1항).

### 第3段階

모든 기술분야에 신규성조사제도의 적용을 한후, 단계적으로 즉, 기술분야는 모두 심사제도(제39조, 제40조)의 적용을 한다(경과규정5). 신규성보고가 공고되고 제3자는 이의를 신청하고 특허요건(신규성, 진보성뿐만아니라 기재의 不備등 他要件에 대하여도)을 구비하지 않는 것을 주장할 수 있다(제39조제2항). 단, 출원인이 특허를 받을 권리를 갖지 못하는 주장은 이의 신청할수있지만 그것은 재판에 의한다(제35조제3항).

출원인은 신규성조사보고의 公告로부터 6개월이내에 심사청구를 해야한다(제39조 제5항). 심사의 결과 출원은 거절 또는 특허되지만 부분적 거절 또는 특허가 되기도 있다(제39조 제7항, 제9항).

## 4. 特許發明의 不實施 등

① 실시의무가 생각한바와 같지 않을 때는 강제적 라이선스가 설정된다(제83조, 제87조 제1항).

② 강제적 라이선스의 설정 후, 최초 2년간 발명이 실시되지 않았을 때는 特許權은 소멸한다(제116조제1항(d)).

③ 강제적 라이선스는 追加特許에도 미친다(제103조). 또한 他規定과 矛盾되지 않는한 계약에 의한 라이선스에 대해서 규정이 적용되는 것으로써(제106조), 契約에 의한 라이선스에 따라 特許權者의 의무(제76~78조)에 대한 규정도 적용되는 것으로 해석된다.

④ 名目的 使用制度는 廢止되었다.

⑤ 실시를 하고 있다는 公的證明을 얻어 이것을 특허청에 등록할 수 있다. 이 公的證明은 製造現場의 檢査등을 거쳐 이루어진다(第84條).

⑥ 실시의무를 행하지 않는다면 특허권 침해의 경우 손해액의 계산(제66조제3항), 침해소송에대한 예방조치의 청구(제133조제1항)에 있어서 분리하게 된다.

⑦ 수출의 필요가 있을 때, 이용관계가 있을 때, 공

공의 이익을 위한 필요가 있을 때도 강제적 라이선스가 설정된다(제88~69조).

⑧ 라이선스·오퍼의선언을 하면 이 선언은 공고되고 특허요금은 반분으로 감액된다(제81조제1항). 그러나 이공고가 있으면 어떤사람이라도 특허청에 통지를 하면 발명을「使用」할 수 있게 되며(제82조, 제1 및 제2항), 로얄티額은(당사자와 합의가 성립되지 않을 때는) 특허청에서 정한 것으로 한다(제82조제3항). 이 오퍼에 의한 라이선스도 계약에 의한 라이선스로 본다(제81조제4항).

⑨ 공공의 이용과 더불어 사회의 이익을 위하여 특허출원과 특허권이 징수되는 것이다(제73조).

⑩ 법적독점사업의 대상인 발명에 대해서 특허가된 때, 독점사업자는 그특허 발명의 실시를 인정할 것을 청구할 수 있으며, 이경우 특허권자는 특허권의 수매를 청구할 수 있다(58조제2항).

⑪ 上記 ①~⑩의 諸規定은 新法施行前으로부터 존재하는 특허權에도 미친다(經過規定 7).

## 5. 特許無効

특허무효의 이유에는 특허성이 없는 것에 대하여 특허된 경우 및 명세서의 기재가 불비한 경우등, 補正에 의해 출원당초 기재내용의의를 포함한 클레임에대하여 특허된 경우 및 분할출원등으로 원출원 출원당초의 기재내용의의를 포함하는 클레임에 대하여 특허된 경우가 열거되고 있다(제112조 제1항).

## 6. 기타

① 輸入特許制度는 廢止되었다. 단, 현재 수입특허권은(他特許權과 같음) 存續期間 滿了까지 유효하게 존재한다(經過規定 7).

② 特許權의 存續期間은 출원으로부터 20년으로 만료한다(제46조).

③ 특허권의 효력이 미치지 않는 경우(제52~57조)나, 從業員發明의 취급에(제15~20조) 대하여도 상세한 規定이 되어 있다.

## 7. 實用新案

① 신규성의 판단에 있어서는 스페인국내의 사실 <간행물, 先願>이 고려된다(제145조 제1,2항).

② 요구되는 진보성의 수준은 특허에 비해 낮다(제148조제1항).

③ 권리자에게는 특허의 경우와 다름없이 보호가 부여된다(제152조제1항).

④ 존속기간은 출원으로부터 10년으로 만료한다(제152조제2항). <㉞>