

7月1일부터 施行되는 改正 特許法

우리나라 特許' ... 무엇이 어떻게 달라지나

I. 特許法改正의 背景

物質特許制度의 導入을 主된 內容으로 하는 改正 特許法이 이제 그 施行을 約 1個月 앞두게 되었는데 본稿에서는 그 重要事項을 간단히 說明함으로서 이에 관한 讀者들의 理解를 돕고자 한다.

우리나라의 特許制度는 그 동안 여러 차례에 걸쳐 制度를 補完, 先進制度를 導入하고 파리協約·PCT에 加入하는 등 特許制度의 現代化·國際化를 꾸준히 推進하므로써 開發途上國家中에서는 가장 잘 整備되고 信賴받을 수 있는 制度로 까지 發展된 것임에는 틀림없으나 權利保護 등 몇가지 側面에 있어서는 우리나라 特許制度는 아직도 先進國의 水準까지는 이르지 못하고 있음도 否認할 수 없다 하겠으며 또한 우리나라 經濟發展의 關鍵인 創造的인 技術開發과 基盤造成을 뒷받침할 수 있는 制度的 裝置로서도 미흡한 점이 있음도 事實이라 할 것이다. 그러나 이번 에 서둘러 改正하게 된 理由는 周知되고 있는 바와 같이 知的所有權에 관한 美國의 開放압력으로 인한 韓·美 兩國間의 通商현안의 妥結에 基因하는 것으로 이것을 契機로 하여 이번 改正에 있어서는 우리나라의 特許制度가 그 目的을 效果의으로 達成할 수 있도록 先進制度를 導入하고 現行制度上的 未備點도 아울러 整備하였다.

II. 特許法中 改正內容

今般 改正의 核心은 勿論 發明의 保護對象에

관한 것이나 그의 20餘個 條文에 걸쳐 改正되었는 바 그중 重要事項을 說明한다,

1. 發明 保護對象의 擴大

가. 物質特許制度의 導入

現行 特許法 第4條에는 特許를 받을 수 없는 發明으로서

- ① 飲食物 또는 嗜好物의 發明
- ② 醫藥 또는 2 以上の 醫藥을 混合하여 하나의 醫藥을 調製하는 方法의 發明
- ③ 化學方法에 의하여 製造될 수 있는 物質의 發明
- ④ 原子核變換方法에 의하여 製造될 수 있는 物質의 發明
- ⑤ 化學物質의 用途發明
- ⑥ 公序良俗을 紊亂하게 하거나 公衆의 衛生을 害할 念慮가 있는 發明으로 規定되었으나 改正法에서 以上の 不特許發明中

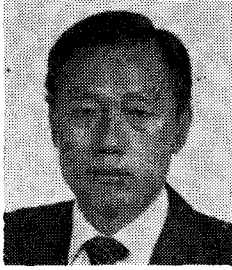
○ 醫藥 또는 2 以上の 醫藥을 混合하여 하나의 醫藥을 調製하는 方法의 發明

○ 化學方法에 의하여 製造할 수 있는 物質의 發明

○ 化學物質의 用途에 관한 發明을 削除하므로써 發明의 保護對象을 擴大하며, 所謂 物質特許制度를 導入, 醫藥 또는 化學物質의 發明에 대해서도 特許를 賦與하게 되었다. 여기의 物質이란 物件의 構成要素가 되는 基本材料 即, 原料나 成分(요소·色素等)을 말하며 物質特許는 이러한 物質에 대한 特許를 말한다.

나. 物質特許와 製法特許

物質發明에 대한 特許權의 效力은 그 物質이



金 英 華
〈特許廳 抗告審判官〉

■ 이 달의 목 차 ■

I. 特許法 改正의 背景

II. 特許法中 改正 內容

〈다음號에 계속〉

어떠한 製造方法으로 製造되는가에 關係없이 그 物質의 生産·使用 等の 權利를 가지게 됨에 따라 從前부터 認定되어 온 製法特許는 當該 物質이 特許된 경우에는 物質特許權者의 許諾없이는 實施할 수 없으므로 物質特許制度의 導入으로 製法特許權者는 相對的으로 不利한 地位에 놓이게 됨을 否認할 수 없다할 것이다.

그러나 先願인 物質特許發明에 대하여 從屬關係를 가진 後願인 製法特許發明도 先願인 物質特許發明에 比하여 相當한 技術上의 進歩를 가져온 發明인 경우에는 先願物質特許權者의 許諾을 얻지 못할 경우에도 強制實施權制度(通常實施權許與審判)를 通하여 實施할 수는 있다할 것이며, 이에 關하여는 後述하고자 한다.

다. 微生物 發明

現行法에서는 植物特許를 認定하는 外 微生物에 關하여는 微生物을 利用한 發明에 대하여만 同施行令에 그 出願節次가 마련되어 있고 微生物自體에 대하여는 特許與否 뿐만 아니라 그 出願節次까지 마련되어 있지 않음에 비추어 特許의 對象으로 認定되지 아니 하였으나 韓·美 兩國間의 通商 懸案 妥結內容에 의하면 微生物 自體의 發明도 保護對象으로 認定하도록 한 바 있으므로 改正法에서는 그 施行과 함께 特許의 對象으로 認定하게 되었으며, 이와 關聯 우리나라도 1987年中에 微生物寄託에 關한 國際的條約인 부다페스트條約에 加入할 計劃으로 있다.

라. 醫藥의 混合方法 等の 特許權의 效力制限 (特許法 第46條 第2項)

그동안 特許의 對象에서 除外되어온 2 以上の 醫藥을 混合하므로써 製造되는 醫藥의 發明과 2

以上の 醫藥을 混合하여 醫藥을 製造하는 方法의 發明도 今般 改正으로 特許를 賦與하게 됨에 따라 醫師 등이 患者의 治療를 위한 調製行爲도 경우에 따라서는 特許權을 侵害하는 結果로 되어 患者治療에 支障을 가져올 수 있을 것이므로 사람의 疾病의 診斷·治療·處置 또는 豫防을 위하여 使用되는 경우에는 當該 醫藥의 發明과 當該 醫藥을 제조하는 方法에 關한 特許權의 效力을 患者治療 等 國民保健을 위하여 藥師法에 의한 調製行爲와 그 調製에 의한 醫藥에는 미치지 아니하도록 規定하였다. 여기의 調製의 對象은 사람의 疾病에 對하여 使用되는 것에 限하므로 動物의 疾病에 對하여 使用하는 醫藥品의 調製에는 그 特許權의 效力이 미치지 勿論이다.

特許權의 效力制限과 關聯改正된 事項으로서 는 現行法에서는 우리나라의 輸出促進을 위하여 第46條 第2項에 輸出許可 또는 承認을 받고 輸出貨物을 船積하기 위하여 輸出通關免許申告를 한 貨物에 대하여 特許權侵害를 理由로 假處分 또는 押留命令을 申請할 수 없다고 規定하여 特許權의 效力을 制限하고 있었으나 特許制度의 國際化 趨勢에 副應하기 위하여 이번에 이를 削除하였고 또한 同46條 1項 2號에 規定된 國內를 通關하는데 不適當한 運輸用機械·機構 또 그 裝置 등 “運輸用機械”를 파리協約 第5條의 3의 規定에 따라 船舶·航空機·車輛 等 具體的으로 明示하였다.

2. 強制實施權設定의 裁定制度 導入

가. 制度導入의 趣旨

強制實施權制度는 特許發明의 不實施 等으로

인한 피해를防止하기 위한 制度로서 大部分의 特許發明이 外國人에 의하여 獨占되다시피 하고 있는 開發途上國에 있어서는 特許制度가 가진 否定的인 面을 補完할 수 있고 많은 潛在力을 가진 重要한 意味를 가진 制度이나 現行法에서는 特許發明의 不實施 또는 濫用된 경우에 利害關係人의 申請에 의하여 特許廳長이 行政處分으로 그 特許發明의 實施를 許與토록 規定되어 그 設定要件이 不明確뿐만 아니라 設定節次도 客觀性을 缺하고 있어 制度로서의 信賴性을 가지지 못한 것이 事實이라 하겠으며 이로 인하여 韓·美間의 物質特許의 協商에 있어서도 美國側으로부터 이에 관한 問題點이 指摘되기도 하였다.

強制實施權制度는 이번의 物質特許制度가 導入됨에 따라 더욱 그 重要性이 높아가고 있으며 많은 國內企業이 同制度를 活用할 것에 對備하여 設定要件을 合理的으로 補完하고 設定節次의 미흡한 점을 改善, 制度로서의 信賴性을 保障할 수 있도록 裁定制度를 採擇하였다.

나. 裁定の 對象(法 第51條)

(1) 特許發明이 天災·地變·기타 不可抗力 또는 大統領이 定하는 正當한 理由없이 계속하여 3年以上 國內에서 實施되고 있지 아니한 경우

(2) 特許發明이 正當한 理由없이 계속하여 3年以上 國內에서 상당한 營業의 規模로 實施되지 아니하거나 正當한 程度와 條件으로 國內需要 또는 輸出需要를 充足시키지 못한 경우

(3) 特許權者가 實施權의 許諾을 不當하게 거부하며 産業이나 國家 또는 國內居住者의 事業에 損害를 가하였을 경우

以上の 規定은 파리條約 第5條A(2)에 있어서 各協約國은 特許에 基한 排他的權利의 行使로부터 生길 수 있는 피해를 防止하기 위한 實施權의 強制的 設定에 대하여 規定하는 立法措置를 취할 수 있다고 規定된데 따른 것으로 여기서 특히 指摘하여 둘 것은 裁定の 對象中 (1)의 경우 그 特許發明이 國內에 效率적으로 生産이 可能한데도 不拘하고 그 特許에 관한 物件을 輸入만을 하는 경우에도 不實施에 該當하느냐가 問

題이나 強制實施權制度의 制度的趣旨에 비추어 不實施의 범주에 該當한다고 해석할 것이다.

輸入에 관하여는 파리協約 第5條 A(1)에 있어서 特許는 特許權者가 그 特許를 取得한 國家에 어떤 協約國에서 製造한 그 特許에 관한 物件을 輸入하는 경우라도 그 效力을 잃지 않는다고 規定되어 協約當事國間에 있어서의 輸入은 特許의 消滅事由로는 되지 않는 것이나 同條約 第5條 A(4)에 말하는 實施에는 輸入을 包含되지 않는다고 해석함이 妥當하다 할 것이며 이는 國際的으로도 有力說이라 하겠으며 이에 관하여는 브라질·영국에서는 法에 明示하고 있고 日本特許廳(裁定制度의 運營요령)에서도 同一하게 해석하고 있다.

다. 裁定の 要件

(1) 以上の 裁定の 對象中 하나에 該當되어야 하며

(2) 特許發明을 實施하고자 하는 者는 裁定을 請求하기 전에 特許權者 또는 專用實施權者에 대하여 通常實施權의 許諾에 관하여 協議를 하여야 하며 裁定請求는 協議가 成立하지 아니하거나 協議를 할 수 없는 경우에 한하여 請求할 수 있다.

(3) 裁定請求의 對象인 特許發明은 그 特許出願日부터 4年을 經過한 경우에 한한다. 特許發明의 實用化에는 相當한 期間을 所要하는 경우도 적지 않은데 비추어 파리協約 第5條 A(4)에 따른 制限이라 할 것이다.

라. 裁定節次(法 51條의 2 내지 第51條의 9)

(1) 裁定請求書의 提出(法 51條의 1)

裁定請求는 特許廳長에 대하여 裁定請求書의 提出로서 시작되며 裁定請求는 特許發明마다 하여야 한다.

(2) 答辯書의 提出(法 51條의 2)

裁定請求가 있을 때에는 請求書의 副本을 그 請求에 關聯된 特許權者·專用實施權者·質權者等 그 特許에 관하여 登錄을 한 權利를 가지는 者에게 送達하고 相當한 期間을 指定하여 答辯書提出의 機會를 주어야 하나 이 경우 被請求人

等으로 부터의 答辯書는 提出할 수 있는 機會를 주면 되고 반드시 提出되어야 하는 것이 아니므로 提出되지 않았을 경우에도 節次를 進行할 수 있음은 勿論이다.

(3) 工業所有權審議委員會의 意見聽取

(法 第51條의 3)

特許廳長이 裁定을 하고자할 때는 工業所有權審議委員會의 意見을 들어야 하도록 規定되어 있으므로 工業所有權審議委員會의 意見을 尊重하여 裁定을 하여야 할 것이다. 그러나 同委員會의 意見에 拘束되는 것으로는 해석되지 않는다 할 것이다.

裁定の 審議에 있어서는 裁定請求에 관한 特許發明의 技術水準, 當該業界에 있어서의 技術去來의 慣行 등에 대한 專門家의 意見을 듣거나 現地調査도 할 수 있다.

(4) 裁定(法 第51條의 4)

裁定은 書面으로 하고 그 理由를 明示하여야 하며 裁定을 할 때는 通常實施權의 範圍·對價와 그 支給方法 및 時期를 明示하여야 한다. 여기의 範圍는 期間·地域·實施內容 등 制限條項이 包含되며 支給方法은 1回支給·分割支給 등을 定하고 時期는 期限을 定하는 것을 말한다. 또 對價에 대하여 不服이 있는 경우에는 民事訴訟節次로서 主張할 수 있음은 勿論이다.

(5) 裁定書謄本の 送達(法 第51條의 5)

當事者에 대하여 通常實施權設定의 裁定書謄本の 送達이 있는 때에는 當事者間에 裁定에서 定한 內容의 通常實施權의 許諾에 관하여 協議(契約)가 成立된 것으로 보도록 하였다.

(6) 對價의 供託(法 第51條의 6)

㉑ 그 對價를 받을 者가 그 受領을 拒否하거나 受領할 수 없을 때

㉒ 그 對價에 대하여 訴訟이 提起될 때

㉓ 當該 特許權에 質權이 設定되어 있을 때

以上の 경우에는 그 對價를 供託하여야 한다.

(7) 裁定の 失効(法 第51條의 7)

裁定을 받은 者가 對價를 支給하지 아니하거나 供託을 하지 아니한 때에는 그 裁定은 效力을 잃는다.

(8) 裁定の 取消(法 第51條의 8)

特許廳長은 裁定을 받은 者가 그 特許發明을 實施하지 아니한 경우에는 職權 또는 利害關係人의 申請에 의하여 裁定을 取消할 수 있으며 이 경우에는 以上の 裁定節次의 一部를 準用하도록 하여 取消에 慎重을 기하도록 하고 있다.

裁定을 받은 者가 그 特許發明을 實施하지 아니한 경우에는 裁定制度의 趣旨에 反하므로 裁定을 取消함은 當然하다 하겠으나 이 경우에 그 特許發明을 實施하지 아니한 경우만을 要件으로 하고 不實施된 期間에 대하여는 明示하고 있지 않고 있으나 裁定을 받은 特許發明의 實施에 있어서는 特許發明의 種類에 따라 그 實施에 所要되는 施設과 準備期間이 다를 뿐만 아니라 같은 特許發明의 實施에 있어서도 그 施設容量 및 與件에 따라 그 實施의 所要期間이 같다고 할 수는 없으므로 不實施의 期間을 一律적으로 一定期間을 定할 수 없다 하겠으므로 當該特許發明의 實施準備과 與件等 諸般事情을 考慮하여 合理的으로 判斷하여야 할 것이다.

마. 裁定에 따른 實施權의 性質

裁定에 의하여 받은 實施權은 排他的인 效力을 가진 專用實施權이 아닌 通常實施權으로서 그 內容은 許諾에 의한 通常實施權과 同一하다.

바. 特許權의 取消(法 第51條의 9)

通常實施權을 設定하는 裁定이 있는 날로부터 계속하여 2年이상 그 特許發明이 國內에서 實施되고 있지 아니하는 경우에는 職權 또는 利害關係人의 申請에 의하여 特許廳長이 그 特許權을 取消할 수 있음은 現行法과 같으나 다만 取消節次에 있어 裁定節次의 一部를 準用하여 取消에 慎重을 기하고 있다.

이 規定은 파리協約 第5條 A (3)에 따른 것으로 特許權이 가진 이와 같은 制約은 國際적으로도 認定되어 브라질·멕시코等 開途國뿐만 아니라 英國·스위스等 先進國도 이와 같은 取消規定을 유지하고 있다. (계속)