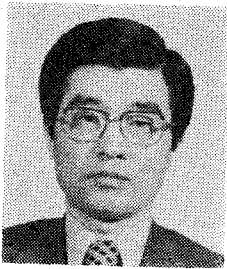


知的所有權의 問題들 (2)



李昇煥
 <特許廳 抗告審判所長>

目次

- I. 知的所有權 一般
- II. 知的所有權에 關聯된 最近의 國內外 動向
- III. 知的所有權의 制度的 變化
 <고딕은 이번號, 명조는 지난號>

III. 知的所有權의 制度的 變化(1986年)

가. 特許法

(1) 物質特許制度 導入(1987. 7. 1 施行)의 意義

化學的 方法에 의하여 製造될 수 있는 物質의 發明에 대하여 特許를 許與하는 制度인 바, 化學分野의 發明에 대한 特許의 類型은 옆의 表와 같이 區分된다.

(가) 우리나라의 特許制度

위에서 說明한 네가지 特許制度中 우리나라에서는 製法特許와 組成物 特許만을 認定하고 있었다. 따라서

1個의 化學物質에 대해 여러가지의 製造方法이 存在할 수 있으므로 製法特許 制度下에서는 特許權의 範圍에 들지 않는 方法으로 (合法的으로) 同一物質을 生産할 수 있으므로 特許權者의 地位가 物質特許下에서의 地位보다 微弱하다.

(나) 物質特許에 關한 國際的 動向

特許에 關한 基本的 國際條約으로는 1883년에 締結된 파리條約이 있는데 그 加盟國中 80% 以上이 物質特許를 採擇하고 있다.

(2) 物質特許 制度에 關한 韓·美間 協商妥結內容

化學分野의 發明에 對한 特許의 類型

種 類	內 容	效 力
物質特許	單一化合物(高分子化合物 包含)에 대한 特許 (例) 아스피린, 尿素, 파라치온, 에틸렌, 폴리에틸렌	同一物質인 경우에는 生産方法, 用途, 出處, 分量의 多少에 關係없이 特許權者의 許諾을 받아야 함
製法特許	化學物質을 製造하거나 生産하는 方法에 대한 特許 (例) 압모니아와 炭酸가스로부터 尿素를 製造하는 方法	同一物質을 同一方法으로 製造한다면 用途, 使用量과 關係없이 特許權者의 許諾을 받아야 함
用途特許	物質의 使用(利用)方法 등 用途의 發明에 대한 特許 (例) ·解熱劑用 아스피린 ·肥料用 尿素 ·利尿劑用 尿素	同一物質을 同一用途에 利用한다면 生産方法, 出處, 使用量에 關係없이 特許權者의 許諾을 받아야 함.
造成物特許(造成物, 混合物)	둘 以上의 物質을 混合造成하여 上昇效果를 얻거나 다른 用途를 가진 造成物의 發明에 대한 特許 (例) · A와 B로 된 페인트 造成物 · 아스피린, 파라세틴 및 카페인으로 된 感氣藥 造成物	特許造成物과 成分이나 造成比率이 同一한 경우에는 特許權者의 許諾을 받아야 함.

(가) 適用對象別 區分

일반적으로 모든 特許出願人에게는 다음 表의 ①~⑤ 項目이 적용되나 美國人에 대해서는 表의 ⑥, ⑦項目이 적용된다.

細 部 妥 結 內 容

項 目	美 側 要 請	妥 結 內 容	備 考
① 保護對象	化學物質, 醫藥品, 飲食物, 嗜好物, 化學物質 및 用途, 微生物	飲食物, 嗜好物은 除外	
② 實施時期	'83년부터 早期實施 主張 以後 '86要請	'87.7	
③ 特許期間	17年(特許日로부터) 期間回復制度導入	15年(公告日로부터) 期間回復制度導入	現行: 12年(公告日로부터) 美國: 17年(特許日로부터) 西歐: 20年(出願日로부터) 日本: 15年(公告日로부터)
④ 부다페스트 條約加入	'86年中	'87年中	微生物 國際寄託에 關한 條約임
⑤ 強制實施權 · 利用發明 · 不實施	削 除 裁量權 縮小	對象制限(進歩性 있는 後發明에 限한) 裁定制度 導入 內容: 兩當事者間의 協議를 거쳐 裁定申請 → 答辯機會 賦與 → 審議會議의 諮問을 거쳐 廳長이 決定(技術料등 條件決定)	法 第59條 現行: 對象制限 없음
⑥ 繫留中 特許出願의 補正	特許廳에 繫留중인 製法特許出願을 物質特許出願으로 認定토록 法改正	雙務協定으로 美國入 出願에 대해 繫留중인 製法出願에 物質特許請求範圍 包含토록 補正 許容	出願明細書 補正制度 活用
⑦ 未市販製品保護	韓·美兩國에서 市販되지 않은 美物質特許製品에 대해 韓國 物質特許 認定	· 特許權 認定不可 · 美國에서 物質特許되었으나 市販되지 않은 物質에 대해 藥事法, 農藥管理法에 의한 行政指導로 保護	· 新規物質은 大部分 醫藥品 農藥임 · 保護對象品目 1) '80年以來 美特許된 것으로서 保護時點에서 美國特許가 有效할 것 2) '87.7.1 現在 韓·美兩國에서 未市販 3) 上記 要件 具備하는 品目에 대해 證明을 美國에서 提示, 韓·美兩國의 協議 機構에서 定한.

※ 參考事項

物質特許에 關한 經過措置로서 認定키로 한 韓·美間 協定內容을 第3國(EC, 日本 등)에도 同一適用하는 問題에 대한 檢討

A. EC 및 日本 등의 要求內容

物質特許制度採擇에 따른 經過措置로서 美國에만 認定키로 한 事項을 EC 및 日本과도 同一한 協定을 締結하든지 經過措置로서 美國과 差別없이 適用할 것을 EC 및 日本이 요청하고 있는 바 美國에만 認定되는 經過措置의 內容은 다음과 같다

첫째, 改正特許法 發效日(87.7.1) 現在 繫留中인 製法特許 出願을 物質特許出願으로 補正토록 90日間の 補正期間을 認定하고 있으며,

둘째, 80.1.1 以後 美國에서 物質特許를 받았으나 改正特許法 發效日까지 韓·美 어느나라에서도 市販되지 않은 物質에 대해서는 韓國政府가 行政指導를 통하여 保護하도록 하고 있는 바, 行政指導內容은 美國特許權者의 허락이 있는 경우에만 藥事法, 農藥管理法에 의한 許可登錄을 하도록 하는 것을 말한다.

B. 國會의 批准을 받아야 하는 繫留中인 製法特許出願을 物質特許로의 補正을 認定하는 問題에 대한 檢討

繫留中인 製法特許出願의 35% 内外가 補正될 수 있는 內容으로 推定되는 바(出願書에 新物質에 대한 記載가 있어야 함), 1987.7.1 以後부터는 繫留出願件數가 自然히 減少될 것이다. 그리고 製法特許出願을 物質特許로 補正을 認定하는 경우의 負擔額은 一時에 나타나는 것이 아니고 年次의 으로 나타나게 되나, 繫留出願件數로 보아 EC, 日本의 경우도 美國보다 負擔額이 적지않을 것으로 보인다.

C. 國會批准을 要하지 않은 行政指導品目에 대한 檢討

製法出願의 補正問題와는 달리 市販直前に 있는 品目들일 것이므로 그 影響은 即時 나타날 것이고, EC, 日本 등에서 開發된 新規物質로서 未市販된 製品の 品目數를 調査하는 것은 不可能하나(美國의 경우도 推定이 不可能하나 美國側은 協商過程에서 極히 少量에 不過할 것이라는 表明이 있었음) 繫留出願件數로 推定해 보면 美國보다 적지않을 것이다.

(3) 物質特許로 인한 影響

① 模倣製品 生産不可

物質特許가 인정되면, 새로운 化合物에 대해 特許權이 許與되므로 그 化合物을 生産販賣하기 위해서는 特許權者의 許諾을 받아야 한다. 따라서 종래의 製法特許制度下에서는 製造工程만 다르면 特許權者의 許諾없이도 自由롭게 生産할 수 있었으나 物質特許制度下에서는 製造工程이 다르더라도 物質特許權者의 許諾없이 그 化學物質을 生産하면 特許權을 侵害하는 것이 된다.

그동안 國內精密化學產業界에서는 많은 費用이 드는 新物質을 開發研究하기 보다는 製法研究를 통해 外國製품을 模倣生産하는 경우가 적지 않았는데 앞으로는 이러한 模倣製品 生産이 不可能해질 것이다.

② 外國에의 隸屬憂慮

物質特許를 認定할 경우, 大部分의 特許權을 外國企業들이 가지게 되므로 國內企業이 外國企業에게 特許된 物質을 生産하고자 할 경우에는 外國特許權者의 許諾을 받아야만 可能하므로 國內産業活動이 外國企業의 意思에 左右될 것이므로 結果的으로 國內産業은 外國에 隸屬될 것이라는 憂慮가 있다. 從來 製法特許制度下에서는 先進國이 技術供與에 應하지 않을 때에는 特許權을 迂廻하거나 模倣하여 生産하는 것이 可能했으나 物質特許制度下에서는 이러한 迂廻 또는 模倣生産이 不可能하게 될 것이다. 따라서 物質特許權者의 地位가 向上되고 交渉力이 強化되는 것은 事實이다. 그러나 이에 대해서는 오히려 物質特許로 인해 長期的으로 國內産業界의 技術開發意慾을 刺戟해 自體技術開發이 促進될 수 있다는 反對意見이 있다.

③ 特許品 價格引上 및 技術料 追加負擔

物質特許制度가 採擇될 경우 特許權者가 化學物質을 獨占하므로 製品價格이 上昇하게 될 것이며, 模倣生産이 不可能해지므로 技術을 外國에서 導入해야 하는 國內企業들이 特許權者에게 追加로 技術料(Royalty)를 支拂해야 하고, 또한 特許製品의 模倣品輸入이 不可能해짐에 따라 關聯製品의 價格上昇이 憂慮된다. 特許製品 輸入價格引上幅은 豫想하기 어려운 問題인 바, 技術料 追加負擔은 醫藥品의 경우 年間 1,000萬弗内外라는 豫測이 있으나 이는 可變의이다.

<對外 技術料 追加負擔 試算>

—醫藥: 1995年 以後 年間 約 1,000萬弗 水準으로 豫測

—農藥: 1993年 以前 約 200萬弗 水準으로 豫測

新物質 開發에 必須施設인 活性 및 安全性 센터 등 新物質開發에 필요한 研究施設이 企業은 물론 政府 및 關聯業界의 出捐機關인 化學研究所에도 없는 등 우리나라는 아직 研究開發의 環境도 造成되어 있지 못한 實情이다. 따라서 物質特許制度의 採擇으로 國內精密化學産業은 落後된 技術로 繼續 踏步狀態에 머물러 있을 것이나 아니면 獨自의 技術開發促進의 契機가 되어 先進國으로 高度化되느냐 하는 轉換點에 서게 되지는 바 政府의 政策과 業體의 努力으로 이를 跳躍의 발판으로 삼아야 할 것이다.

④ 技術基盤脆弱 問題

그동안 國內製藥業界는 技術開發投資의 소홀과 努力의 不足으로 外國人合作投資業體의 경우 原劑를 合作先으로부터 輸入, 單純加工을 거쳐 製品을 生産하는 方式으로 外國技術에 依存해 온 것이 事實이다.

나. 商標法(1986. 12. 31 施行)

1986. 7. 1 外資導入法施行令(財務部所管)의 改正施行으로 單純한 商標의 導入이 許容됨에 따라 國家政策을 一元化하려는 것인 바, 當事者間의 意思에 따라 商標使用이 可能토록 하기 위하여 指定商品의 品質의 同一性保障規定을 削除하고 商標權者가 管理하도록 誘導하며 品質이 粗惡해질 경우 商標權을 取消할 수 있는 制度를 新設하였다.

다. 不正競爭防止法(1987. 1. 1 施行)

파리協約에서 同盟國은 同盟國의 國民을 不正競爭으로부터 有效하게 保護하도록 規定(第10條 2)하고 있으나 이 法은 1961年 制定된 以來 一切 改正하지 않았었다. 그러나 우리 經濟가 貿易規模 700億弗이 넘고 世界 13位 經濟大國으로 成長한 반면 韓國·臺灣·香港이 世界 3大 偽造, 模造 商品의 溫床地로 指目되는 不名譽 등 先進諸國으로부터 따가운 눈총의 對象이 되어왔으므로 이를 더 이상 放置하던 國益에 큰 損害가 發生하는 國際的인 問題가 惹起될 것을 憂慮하여 이번에 改正한 것이며 主要改正內容은 다음과 같다.

- 不正競爭防止審議委員會 設置
- 違反行爲에 대한 是正勸告 根據 마련
- 效率的인 運用을 위한 地方長官委任根據 마련
- 罰則強化(罰金 100萬원 → 2千만원 以下)

라. 偽造商品防止條約의 締結展望

(1) 展 望

이미 GATT에서 推進되어 왔음을 考慮할 때 偽造商

品防止條約(Anti-Counterfeiting Code)은 早速한 時日內에 締結될 可能性이 있다.

(2) 豫想되는 偽造商品防止條約案의 內容

(가) 偽造商品(Counterfeit goods)의 定義

輸入國 國內法에 의해 登錄된 商標를 虛僞로 表示한 모든 輸入品을 뜻하는 것으로 定할 可能性이 크며, 平行輸入(Parallel importation)의 包含與否에 대한 考慮가 必要하다.

(나) 偽造商品輸入 規制節次

商標權者가 輸入國의 擔當機關(擔當機關은 一般的으로 稅關이 豫想된다)에 輸入規制를 申請할 수 있게 하고 擔當機關은 偽造嫌疑가 있는 物品을 輸入時點에 留置(Detention) 또는 押留(Seizure)하도록 하며, 擔當機關의 通報에 따라 申請者는 一定金額을 供託하며 輸入者는 異議提起할 수 있도록 할 것으로 豫상된다.

(다) 偽造商品의 處分

權限있는 機關稅關 또는 特許廳의 最終決定에 따라 處分하도록 하고 最終的으로 偽造商品으로 判明되는 경우 同商品을 沒收(Forefeiture)하거나 또는 商標權者의 合意에 따라 處分하도록 定할 可能性이 크다.

(라) 抗 告

利害關係人에 대한 司法的 抗告節次를 保障하려는 규정이다.

· 偽造商品防止條約 加盟國間의 協力

偽造商品 交易에 關한 情報의 相互交換과 司法的 節次에 關聯된 情報의 公開등을 규정할 것으로 보인다.

· Safeguards

偽造商品輸入 規制節次가 非關稅 障壁이 되지 않아야 하며 合法的 交易에 대한 沮害要因이 最少化하도록 하려는 규정이다. <〇>

(案) 特許廳 複寫業務 代行 (內)

本會에서는 對民서어비스業務를 擴大하여 會員을 비롯한 資料利用者에 對한 便宜를 提供하고 效率的인 業務遂行을 하고자 特許廳 閱覽室의 特許文獻 複寫業務를 代行하게 되었습니다.

따라서 同 複寫手數料 徵收方法을 아래와 같이 變更 實施하오니 業務에 參考하시기 바랍니다.

◎ 아 래 ◎

◎ 手數料徵收方法 : 現金收納(수입인지는 받지 않습니다)

◎ 金 額 : 枚當 100원(從前과 同一)

※ 기타 자세한 사항은 本會研修部 (557-1077~8)로 문의바랍니다