

# 멕시코 發明特許 商標法 一部改正

멕시코는 지난해 1월 16日 發明特許·商標法을 一部改正, 同年 1월 19日부터 施行하고 있다고 알려졌다.

第1條에서 第237條에 걸쳐 이루어진 주요 改正 내용을 소개한다. <編輯者 註>

## 發明特許

▲제10조와 제65조의 改正으로 發明性의 분야가 확대됐다. 즉 지금까지 發明證으로만 보호돼왔던 合金을 얻는 方法, 國家의 安全을 해하지 않는 原子力에너지와 安全保證에 관한 發明 등이 통상의 發明特許로도 보호될 수 있도록 됐다.

아울러 藥物·의약·동물용음식물과 음료·화학사료·살충제·제조제·살균제·생물학적 활동의 생산품을 얻는 方法과 오염방지장치와 설비 및 이를 만들고 개량하고 적용하는 方法등도 發明特許로 보호된다.

한편 이와 관련하여 發明證으로 보호될 수 있는 對象이 감축됐는데, 사람이 소비하는 음식물과 음료를 얻는 方法 및 농약·의약·동물용 음

식물과 음료등은 發明證으로 보호되지 않는다.

또 과도기적인 사항으로 다음의 사항들은 오는 1997년 1월 17일부터 特許가 허여된다.

○ 藥物·의약·동물용 음식물과 음료·화학사료·살충제등을 얻는 생물공학적 방법 및 이들 생산물 자체

○ 동물의 번식·식물種과 變種을 얻는 생물학적 방법

○ 화학약품 자체

그러나 의학·농업화학·생물학의 분야에서 사용되지 않는 합성물은 76년법 및 그 改正法에 의거 현재에도 特許가 허여된다. 단 합금자체·식물의種·동물의 번식과 변종을 얻는 生物學的方法은 법적보호의 대상이 되지 않는다.

▲法20조의 조문이 추가되어, 멕시코特許廳은 特許協力條約 또는 歐洲特許廳이 인정하는 외국 심사기관에서 행한 신규성심사의 결과를 인정한다. 그러나 규칙에서 결정된 發明性의 특정영역에만 적용된다.

이 심사결과는 해당심사와 관련하여 필요한 證과 함께 스페인語로 멕시코에 제출해야 한다.

審査機關이 公衆閱覽을 위한 公告制度에' 따르고 있는 경우는 그 新規性審査의 결과는 異議申請期間이 경과한 후의 것, 또는 異議申請을 최종적으로 해결한 후의 것만이 인정된다.

▲제28조는 分割出願의 自發提出은 당해 출원이 최종적으로 해결될 때까지, 즉 特許出願 또는 發明證이 등록·거절·포기될 때까지 특정의 수속을 하는 중에 할 수 있도록 명확히 했다.

▲제30조에서는, 特許廳의 거절에 대한 再審査請求期間이 거절통지의 송달을 받은 익일로부터 제산하여 2개월내로 연장됐다.

▲제36조의 改正에서, 파리협약 미가입국 또는 멕시코와 특별조약을 체결하지 않는 국가의 국민도 당해국 출원의 1년이내에 멕시코에 유효하게 출원되고, 또 당해 발명이 멕시코發明商標法 제5조의 新規性을 상실하지 않는 경우에는, 타국出願日을 주장하는 優先權을 가질 수 있다.

▲제40조와 제67조의 개정에서, 特許 및 發明證은 존속기간이 인가일로부터 14년으로 연장됐다. 그러나 出願日을 인가일로 본다.

▲제43조는, 실시증명은 特許權者가 發明의 성질 또는 실시의 되풀이에 따라서 實施로 확인하는데 필요하다고 생각되는 증명 또는 타자료를 제출하지 않으면 안되도록 명확히 했다.

▲제48조에 의하면, 特許權者·실시권자의 불실시에 의한 特許權소멸은 최초의 강제실시권의 인가일로부터 2년내에서 발생된다.

▲제49조에 제3항이 추가되어, 出願이 심사중에 철회가 발생하여도 제품에 特許出願審査중 또는 그 略語를 부착하고 있다면, 그 철회에 대하여는 법률이 인정되는 처치를 취하는 것이 인정됐다. 그러나 그 處置는 特許權者가 그 出願에 대하여 特許權者 또는 發明證이 인가된 후에 만 취득할 수 있다.

▲제50조 제2항 제2호가 추가되어, 주기적·계절적 생산의 경우에 있어서 特許發明에 대하여는 強制實施의 전제인 연속불실시의 6개월기간은 그 생산에 관하여 發明의 실시가 개시돼야 할 시점에서부터 起算된다.

▲제57조는 조건이 완화되어 강제실시권의 대상이 된 特許權者는, 實施權者에게 法 제17조에 규정된 통상의 기술지식을 가진 당업자가 發明을 실시함에 필요한 정보만을 제공하면 좋다.

▲제81조는 工業的 意匠 및 모형의 登錄기간이 登錄日로부터 기산하여 7년으로 연장됐다.

▲제85조는 特許에 관한 실시권·소멸 및 법적 보호를 규제하는 조문과 같이 特許出願審査에서의 방법 및 신규성조건을 工業的 意匠 및 모형에 준한다.

이 改正에 의하면 강제실시권의 규정 적용이 폐지됨과 동시에 特許權의 무효 및 양도의 규정이 工業的 意匠 및 모형에 준용된다.

## 商 標

▲91조는 많은 항에 대한 改正이 있었던바 다음과 같다.

一제5항은 기술적 商標의 非登錄性を 규정하고 있는데 改正에 의해서도 기발한 綴字나 부자

연한 구성어의 기술성은 피할 수 없다. 2개 또는 그이상 語의 결합에 있어서도 각각의 기술적인 商標는 원래 전체로 하여 기술적인 것으로 된다. 이번 改正은 특히 特許廳에게 기술성을 발견토록 하기위해 1개의 商標를 몇개의 語로 분리하는 권한을 부여하고 있다. 그러나 제91조의 舊제18항에 상당한 제22항은 商標를 전체로 하여 관찰하는 원칙을 남겨두고 있다.

一제6항의 규정은 분리된 문자·숫자 및 색채의 등록을 금지한다. 改正에서는 登錄性이 없다고 인정되는 분리한 數字라는 것은 1 또는 그 이상의 0부터 9까지의 숫자로써 구성하고, 숫자로서 표시하였는가 또는 문자중에 표시한 것이라고 하는 부가규정이 있다.

一제13항이 삭제됐는바 이항은 外國語에 속한 語 또는 외국어와 유사한 語의 商標는, 그 상표에 부착한 상품 또는 서어비스가 스페인語계 국가에서 배타적으로 생산되어 제공된 경우에 登錄을 금지하고 있었다.

一제19항의 규정은 特許廳이 멕시코에 있어서 저명하다고 인정하는 商標와 동일하든가 또는 유사하고 또한 그 著名商標와 동일 또는 유사상품, 또는 서어비스를 지정한 商標, 혹은 일반소비자에게 오인이나 혼동을 야기할 것같은 商標의 登錄을 금지한다.

▲제93조의 改正에 따라 登錄日의 1년이상 전부터 동일 또는 유사한 商標를 사용한 제3자의 사용은 선의로써 또한 주장하는 先使用이 登錄出願日의 1년이상전이든가, 登錄權利者가 출원서에 선서한 멕시코에서 최초의 사용일이전에 되지 않으면 안된다. 登錄權利者는 필요에 따라 그 일을 증명하지 않으면 안된다.

▲제99조의 규정은 1년보호대우로 자발적으로 取消한 登錄商標에도 부여된다. 따라서 자발적으로 存續하는 등록을 취소하는 동시에 신규出願을 행할 경우, 고액의 최종 등록세를 면할 수 없게됐다.

▲제109조에 特許廳은 등록성과 신규성의 심사를 마친후 拒絕理由 또는 등록을 부여하기 위해 추가의 요구를 出願人에게 연락하는 것이 가능하다고 하는 항이 부가되었다.

▲제113조는 조약의 優先權承認에 관하여 特許廳의 프랙티스를 삽입하도록 개정됐다.

▲제118조는 商標의 유효한 使用이라 함은 멕시코共和國에 있어서 商品 또는 서어비스의 製造販賣 또는 유통화되고 있는 것으로 되었다.

▲제125조는 縮小하여 特許廳이 공포에 의해 商標의 사용을 금지하는 원인을 특별히 지정토록 개정됐다. 이 공포는 다음의 경우에만 적용할 수 있다.

① 商標의 사용이 독점적(부정경쟁행위와 관련하여)인 商標 또는 서어비스의 제조, 판매 또는 去來에 중대한 오인을 일으킬 때(註: 소수의 판매자가 표준품만을 판매하는 經濟狀態)

② 상표의 사용이 상품 또는 서어비스의 효과적인 製造·販賣·거래를 妨害할 때

③ 商標의 사용이 국가의 비상사태나 법정의 기간중에, 국민생활에 필요한 기본적인 商品의 제조·판매를 방해하거나 또는 현저하게 高價인 것일 때

▲제127조는 改正되어 外國商標는 멕시코에서 登錄된 사용권자의 商標와 함께 병용할 의무는 없게 되었다. 즉 外國商標와 멕시코商標와를 병용하여 사용하는가 어떤가는 사용특약 양당사자의 의지에 의하는 것으로 되었다. 물론 제128조 및 129조는 삭제됐다.

▲제132조는 特許廳에 강제실시권을 허가하는 권한의 범위를 특별히 정하는 것으로 됐다. 改正法에서 강제실시권을 허가할 경우는 단독의 회사가 제125조에 있어서 언급한 행위를 할때에만 생긴다.

▲제137조의 使用權者義務의 規定은 서어비스를 포함하여 각각의 標識를 부착하는 것으로 개정됐다. 사용권자는 제조 제공하는 商品 또는 서어비스에 商業的·工業的 회사의 명칭과 주소를 명시하지 않으면 안된다.

▲제140조의 更新은 제117조에서 요구되는 使用證明과는 별도로 사용에 관한 宣誓書를 제출하지 않으면 안되는 것으로 개정됐다.

이 개정은 제117조의 선서서와 登錄을 갱신하기 위하여 2개의 선서공술서가 필요하다는 것을 명확히 했다. 따라서 2개의 선서서가 중요한 경

우에는 一方의 선서서로 제출할 때에만 적당하다고 생각되지만, 特許廳의 프랙티스를 유지하지 않으면 안된다.

▲제174조는 先使用에 관련된 슬로건은 登錄不要인 것을 명시했다.

▲제18조의 商號의 法的保護期間은 5년의 보호기간 종료후에도 갱신을 청구하여 얻은 유예기간을 주는 항을 추가했다. 그러나 이 기간을 넘어 청구한 것은 「예외적 경우에서 각각 정당화될 때」에만 特許廳에 의해 수리된다.

▲제189조는 委任狀의 登錄簿를 만들기 위해 서만 改正됐다. 이 登錄簿에 의해 出願人은 위임장의 사본을 제출하는 것이 가능하고, 特許廳은 사본을 등록부의 원위임장과 대조하여 확인한다.

▲제193조는 特許廳에서의 소송사건에 연방민사소송법이 적용되는 것을 명시하는 항을 첨가했다.

▲제210조의 행정상 위반행위에 관하여, 새로운 제9항을 첨가하여 原產地名의 許可가 없는 사용은 행정상의 위반행위인 것으로 했다.

▲제211조는 새롭게 제8항이 첨가되어, 特許廳이 심판에 의해 타인의 登錄商標와 유사한 商標를 사용함으로써 행정적 위반행위의 존재를 확인한 후에 행한 타인의 登錄商標와 유사한 商標의 사용을 범죄에 포함하는 것으로 했다.

제11항의 서두에 법적보호의 허가신청중 工業的 비밀 또는 發明의 개시는, 그 의도가 이익을 얻을 목적이 있든가, 혹은 去來上의 비밀 또는 발명이 업무관계 또는 기타의 부정한 상황에 의해 개시되었다면, 범죄에 해당한다는 것을 첨가했다.

▲제212조는 제211조에 규정한 범죄의 처벌에 관하여, 제1항부터 제4항까지의 범죄처벌에는 2년내지 6년의 금고와 연방지역내의 최저 1일 임금의 1백 내지 1만배에 상당하는 금액의 벌금을 처하게 된다. 제7항부터 제9항에 규정한 범죄에 대하여는 2년 내지 6년의 禁固刑만이 있다.

▲제213조는 범죄소추를 행하기 위해서는 필요조건으로서, 特許 또는 商標의 침해에 관하여

特許廳에 침해주장과는 별도로 동시에 또는 병행하여 연방검찰청에 고소하는 것을 인정했다. 예비심문에서 연방검찰청은 연방민사소송법, 형사소송법에 규정한 구제방법에 의해 침해를 금지하는 모든 필요한 수단을 취할 수가 있다. 그 필요한 수단에 대하여는 論爭에 관계하는 物·書籍·資料 또는 서류의 보전이나 소송의 결과를 保證하는 한편 범죄행위의 흔적 器具 등 및 그 효과가 상실되고 훼손되는 것을 막고 범죄의 계속을 방지하며 또한 극악한 犯罪事件에 있어서 有責者의 심문, 체포방해를 피하기 위하여 충분한 자료가 되는 보충분의 保全을 들 수 있다.

▲제223조의 2는 特許廳에 따라서 부정경쟁행위나 형사적 범죄를 조사하는데 指名된 調査官에게, 조사에 영향을 미치게 되면 점포에서 발견된 侵害商品을 착압할 자격을 주도록 했다. 또 조사관이 따라야 할 절차규정을 두고 있다. 즉, ① 만약 30% 이상이 부정경쟁행위나 상업적 범죄를 범하는 데 사용된다면, 조사관은 일시적(90노동일)으로 사업소를 폐쇄할 수 있다.

② 만약 침해가 소유자의 허가없이 登錄商標를 붙인 상품의 판매에 의한 것이라면 침해상품이기 때문에 그 商標를 제거하게 되면, 상품의

판매는 特許廳에 의해 허가된다. 그렇지만 여하튼 侵害者는 법률에 따라 처벌되어야 된다.

▲제225조의 제1항에 규정한 벌금은 연방지역 내의 최저 1일 임금의 1만배까지 높일 수 있다. 만약 위반이 계속된다면 위반이 계속되는 한, 벌금은 每日 과할 것을 명시하도록 개정됐다.

▲제228조는 업무의 폐쇄와 행정적 체포는 범죄에 대응하는 벌금 또는 그외의 처벌 및 손해 배상에 넣고 또는 관계없이 부과한 것을 명시하도록 개정됐다.

제237조는 제4항에서 강제허락을 허가하는 결정에 대하여 행정적 상환청구에 있어서 청구인은 피해자에게 준 손해를 보증하지 않으면 안된다고 개정됐다. 따라서 特許나 商標·發明證에 강제실시허락을 인정하는 결정에 대하여 당해자는 먼저 소위 행정적수정의 신청을 特許廳에 제출하지 않으면 안된다. 이후에 구제가 결정되며 지위보전의 소송을 제기할 수 있다.

※ 經過規定은 特許로서 보호되는 發明과 관련된 發明證出願은 수속의 포기, 出願의 거절, 또는 公告決定이 되지 않으면 이것의 개정이 발효된 날보다 6개월 이내에 出願人의 청구에 의해 特許出願으로 변경할 수 있다. <※>

## (案) 月刊「發明特許」稿募集 (內)

本誌는 讀者여러분과 함께 만드는 工業所有權 專門誌입니다. 本誌는 製作에 讀者여러분의 幅넓은 參與를 기다리고 있습니다.

工業所有權에 관한 內容이든 무엇이든 歡迎합니다. 많은 投稿 바랍니다.

- ◎ 論文: 200字 原稿紙 20~50枚 (번역문포함)
- ◎ 우리社의 特許管理: 15~30枚 내외
- ◎ 發明成功事例(職務發明 우대): 30枚 내외(추후 단행본으로도 製作됨)
- ◎ 나의 提言: 10枚 내외 (工業所有權法 改善사항에 한함)
- ◎ 工業所有權 수필: 10枚 내외 (外國視察記포함)
- ◎ 기타(社內消息·新製品 紹介)
- ◎ 接受期限: 수시접수
- ◎ 接受處: 韓國發明特許協會 調査部 「月刊 發明特許」編輯室