

中共進出과 特許 制度 (2)



鄭 泰 連
〈辨 理 士〉

〈前號에서 계속〉

Ⅲ. 法律外的 問題點

이 글을 쓰는 期間에도 中共과의 貿易은 直交易에서 한 걸음 더 나아가 兩國에 貿易事務所를 設置하는 것이 서울올림픽競技가 開催되기 前이 될 것인가 그 後가 될 것인가에 焦點이 모아지는 정도로 進展되고 있다. 中共과의 直交易은 이미 既定 事實化된 狀態이고 中共의 貿易業者(事實上은 公務員)가 公公然하게 中共 各省에서 우리나라를 訪問하고 있으며, 中共에 合作投資工場을 設立한다거나 工場敷地를 買入(事實은 50年 間의 使用權 取得)했다느니 하는 記事를 심심치 않게 듣고 읽을 수 있다.

그 반면 우리나라 企業의 中共進出에 있어서 拙速의 愚를 저질러서는 안될 것이며, 서두르지 말고 中共의 실상을 綿密히 調査 把握하여 철두철미한 事前準備

를 하는 것이 必要하다고 國內外的 學者들이 各種 세미나 發表會에서 當付하는 소리도 들린다.

그렇다면 우리나라 企業이 中共에 進出하기 위한 尖兵으로서의 特許出願을 考慮함에 있어서도 特許法이나 그 施行規則등 法습에 規定된 事項外에도 特許權의 設定이나 特許權의 行使에 影響을 미칠 수 있는 것이 무엇인가를 미리 알아둘 必要가 있을 것이다.

앞에서도 말했듯이 中共의 特許制度는 特許法 自體만으로는 大部分의 內容이 相當히 合理的인 것으로 알려져 있지만, 外國人 特許 우리나라 國民의 特許出願이 審査를 거쳐 特許權이 設定되고 特許權을 行使하기 위한 條件이 다른 外國에서와 同一할 것이라고 豫想하기는 어렵다.

中共은 우리나라와 마찬가지로 工業所有權의 國際的 保護를 위한 同盟條約(파리條約)의 加盟國으로서 우리나라 國民의 特許出願을 받아 주어야 할 義務를 가지고 있으면서도 이를 履行하지 않고 있을 뿐 아니라 明細書等 出願書類를 中國語로 翻譯하는데 있어서 官廳이나 다른없는 代理機關을 얼마만큼 信賴할 수 있는지, 審査基準은 어떠한 것인지, 外國貿易을 國家가 獨占하고 있는 體制下에서 特許權이 實質的으로 保護받을 수 있는지 등은 特許法外에 特許權에 影響을 미칠 主要問題點이라 아니할 수 없다.

1. 大韓民國 國民의 中共特許出願

우리나라는 1980年 5月 4일에 파리條約에 加入하였고, 中共은 1985年 3月 19일에 加入하였다. 파리條約 第1條의 規定에 의하여 우리나라와 中共은 모두 工業所有權의 保護를 위한 同盟의 同盟國의 地位를 가지며 그에 따른 權利와 義務를 가지고 있다.

파리條約 第2條(同盟國 國民에 對한 內國民 待遇)는 아래와 같이 規定하고 있다.

1. 同盟國의 國民은 모든 同盟國에서 工業所有權의 保護에 關하여 本 協約에서 特別히 定하는 權利를 侵害하지 아니하고 各 同盟國의 法습이 內國民에 對하여 現在 附與하고 있거나 또한 將來 附與할 利益을 享有한다. 따라서 同盟國의 國民은 內國民에게 課하는 條件 및 節次에 따를 것을 條件으로 內國民과 同一한 保護를 받으며 또한 權利의 侵害에 對하여 內國民과 同一한 法律上의 救濟를 받을 수 있다.

2. 그러나 同盟國의 國民에 의한 工業所有權의 享有에 있어서는 保護의 請求를 하는 國內에 住所 또는 營業所를 가질 것을 條件으로 하지 아니한다.

위와 같은 파리條約의 規定에 의해 中共은 우리나라의 國民(法人包含)의 特許出願을 받아들일 義務가 있다.

우리나라 特許法 第40條(外國人의 能力)는, “外國人으로서 國內에 住所나 營業所가 없는 者는 特許에 關한 權利를 享有할 수 없다. 다만, 條約 또는 法律에 의하여 大韓民國 國民에게 自國에 住所나 營業所의 有無에 不拘하고 權利를 許容하는 國家의 國民 또는 條約當事國內에 住所나 營業所를 가지는 者에 對하여는 例外로 한다”고 規定하고 있다.

中共特許法 第18條는, “中國國內에 通常의 居所나 營業所를 가지지 아니한 外國人, 外國企業 또는 外國의 其他의 組織이 中國에 特許出願을 할 때에는 그 所屬하는 國家가 中國과 締結한 協定이나 같이 加盟한 國際條約에 따라 또는 互惠의 原則에 따라 이 法律에 의하여 處理한다”고 規定되어 있다.

파리條約의 規定뿐 아니라, 中共은 自國의 特許法의 規定에 의해서도 우리나라 國民의 特許出願을 拒否할 수 없도록 되어 있는 것이 事實이다.

위에서 살펴본 바와 같이 우리나라 國民이 中共에 特許出願을 하는 境遇 파리條約 第2條 그리고 中共特許法 第18條에 의해 中共當局이 이를 受理하여야 함에도 不拘하고 實際로는 그렇게 되지 않고 있다. 우리나라 外務部나 特許廳에서 中共 外交部나 特許局에 對하여 우리나라가 中共人의 特許出願을 받아들일지 中共도 그렇게 해달라는 外交的 交涉을 直接的으로 할 수는 없겠으나 間接的으로 —우리나라 및 中共과 모두 外交關係를 맺고 있는 美國이나 日本等の 外交經路를 통해 한 일이 있는지 筆者로서도 아는 바 없지만, 中共人의 特許出願을 受理하겠다는 우리나라 特許廳의 方針이 新聞紙上을 통해 累次 밝혀진 바 있고, 中共人의 特許出願과 商標登錄出願이 各各 1件씩 接受되었다는 얘기도 있다.

工業所有權에 關聯된 國際會議에서 우리나라 辨理士나 公務員들이 우리나라 國民의 特許出願을 中共當局이 受理하지 않고 있는데 對하여 中共사람들에게 遺憾을 表示하면 그들은 外交關係가 맺어지면 자연스럽게 解決될 問題라는 式으로 적당히 對答해오고 있다(앞에서 說明한 파리條約에 의한 義務는 國交未樹立을 理由로 不履行할 수는 없음).

이러한 過程에서 우리나라 新聞紙上에는 中共이 大韓民國 國民의 特許出願을 認定하기로 했다는 內容의 記事가 몇번인가 報道된 바 있다. 그러한 記事는 끝내 根據없는 것으로 밝혀지곤 했지만, 우리나라의 어느 新聞도 그러한 記事가 誤報라든가 錯誤라고 認定하여 讀者들에게 謝過하는 訂正記事를 掲載한 것을 보지 못했다. 그러나, 各 新聞社가 工業所有權關係記事는 誤報가

나가고도 괜찮다고 생각하거나 工業所有權問題가 별로 重要하지 않은 것으로 대수롭지 않게 여기고 있기 때문이 아니길 바랄 뿐이다. 또한 우리나라 國民의 工業所有權이 中共에서도 保護받도록 해야겠다는 意慾이 中共에 對하여 우리나라 國民의 特許出願을 받아들일 것을 懇請하는 식의 低姿勢로 表現되거나 받아들여지는 것도 결코 바람직하지 않을 것이다.

大韓民國 國民의 中共特許出願을 受理하기로 決定하기 위해서는 中共의 關係當局의 政治的인 決斷이 必要한 것이겠지만, 체코슬로바키아·유고슬라비아·헝가리等 東歐 共產主義國家들이 國交와 關係없이 우리나라 國民의 工業所有權을 오래전부터 保護해왔던 事實에 비추어 中共의 態度는 지나친 感이 없지 않다. 中共과 우리나라가 實質的으로 直交易를 하면서 正式外交關係를 맺지 않고 있음은 물론 貿易事務所의 設置段階에도 이르지 못하고 있는 理由가 中共이 北韓을 意識하고 있기 때문이라는 解釋이 有力한 點에 비추어, 工業所有權 保護問題도 同一한 脈絡에서 理解할 수 있을지도 모른다.

中共은 海外로부터의 工業所有權出願業務를 代理하기 위하여 香港에 中國專利代理(香港)有限公司를 두고 있는데 말이 우리나라의 “株式會社”이지 一種의 官廳이며, 그 外에도 最近에는 永新專利有限公司라는 곳에서 同一한 業務를 取扱하고 있다는 말이 있지만, 이는 事實이 아니고 가짜라고 하는 說도 있는 모양이다.

지난 5月初 各 新聞에는 中共이 우리나라 國民의 特許出願을 받아 주기로 했다는 記事가 크게 報道된 바 있다. 香港에서 中共의 工業所有權出願業務를 代理하는 機關에서 某部處에 書信을 보내어 이러한 事實을 通報하였다는 內容으로서, 辨理士들은 勿論이요 中共進出을 準備하고 있는 企業들의 關心을 끄는 記事였다. 이러한 記事가 報道되자 特許廳이나 大韓辨理士會等に 자세한 內容을 알고 싶어 하는 問議電話가 많이 걸려왔음은 勿論이다. 그러나 中共에의 特許出願의 門이 우리나라 國民에게는 아직 열리지 않은 것으로 그 후 며칠 뒤에 確認되었다.

위의 新聞記事를 取材한 記者에게 잘못이 있었던 것이 아니고, 香港에서 보내온 書信이 虛偽라고 밝혀진 것이다. 서울의 어느 特許法律事務所가 위에 紹介한 中國專利代理(香港)有限公司에 新聞記事의 內容을 알리면서 事實與否를 問議한 書信에 對하여 大略 다음과 같은 回答이 온 것이다.

“지난 2年間 關係當局에 對하여 南韓國民의 工業所有權 出願을 받아들일도록 繼續的인 努力을 했으나 아

지도 檢討中이며, 빠른 時日에 그것이 實現되기를 바라고 있다.

問題된 記事內容에 對하여 中國特許局에 問議했던 바 事實이 아니라는 回信을 받았다.

優先權을 主張하지 않는 特許出願을 南韓國民으로부터 出願依頼받으면, 中共의 關係當局에서 大韓民國國民의 特許出願을 認定하는 決定을 내리는 即時 必要한 措置를 取할 수 있을 것이다.”

위와 같은 해프닝(?)은 많은 사람을 失望시켰지만, 홍콩에 있는 그 特許事務所가 中共當局을 意識하지 않을 수 없을 것이고 보면 이번 事件도 전혀 根據없는 虛偽事實流布라는 次元이 아니라, 中共이 大韓民國國民의 工業所有權出願을 受理하는 決定을 내리기에 앞서 하나의 애드벌룬을 띄워본 것이 아닌가 하는 解釋도 可能할 것이다.

아동은 우리나라와 比較할 때 官廳이나 다름없는 中國專利代理(香港)有限公司의 責任者가 지금으로서는 大韓民國國民의 工業所有權 出願을 代理해줄 수 없으므로 優先權을 主張하는 出願書類를 받아줄 수는 없어도(優先權期間內에 出願할 수 있다는 保障이 없기 때문임), 優先權을 主張하지 않는 出願이라면 明細書等 具備書類를 接受하여 翻譯等 出願準備를 해놓았다가 中共當局의 承認을 받는 即時 出願節次를 밟아주겠다고 書信을 보냈다는 것은 中共當局의 決定이 멀지 않다는 豫測을 可能하게 할 것으로 보이기도 한다.

2. 翻譯

中共特許法 第19條는, “中國內에 通常의 居所나 營業所를 가지지 아니한 外國人, 外國企業 또는 外國의 其他의 組織은 中國에서 特許出願 및 其他의 特許事務節次를 할 때에는 中國 國務院指定의 特許代理機構에 節次를 委任하여야 한다”고 規定하고 있다. 이러한 規定은 우리나라 特許法 第22條의 規定과 類似한 것으로서, 外國人의 特許出願은 반드시 國內代理人을 통하도록 하는 것은 어느 나라에서나 共通의인 事項이다.

中共特許法 第19條에 따라, 中共國際貿易促進委員會에 特許代理部가 設置되었고 앞에 말한 中國專利代理(香港)有限公司도 中共國際貿易促進委員會의 傘下機關인 셈이다.

이처럼 外國人이 中共에 特許出願을 함에 있어서 特許代理機構를 통해야 하는 것은 어쩔 수 없는 일이지만 이러한 特許代理機構가 準公務員의 資格을 가진 職員에 의해 얼마만큼 明細書 翻譯等の 業務를 잘 遂行할 수 있는지 關心을 갖지 않을 수 없다.

中共特許法 實施細則 第4條를 보면, “特許法 및 이 細則의 規定에 의해 提出하는 各種의 書類는 中國語로 記載하여야 한다. 國家에서 統一의으로 規定한 科學技術用語가 있는 것에 대하여는, 基準用語를 使用하여야 한다. 外國人名·地名 및 科學技術用語에 대해 統一의인 中國語의 翻譯語가 없을 때에는 原語를 並記하여야 한다. 特許法 및 이 細則의 規定에 의해 提出하는 各種 證書 및 證明書類가 外國語인 때에는 特許局은 指定期間內에 中國語의 翻譯文을 添附할 것을 要求할 수 있다”고 規定되어 있다.

따라서 中共特許出願을 위해 必要한 明細書·抄錄·特許請求範圍 等の 書類를 漢文으로 作成하여 送付할 수 있다면 별다른 問題가 없겠지만, 그것이 不可能하던 英語로 作成된 書類보다는 日本語로 作成된 書類를 보내는 것이 翻譯上의 잘못을 防止하는데 도움이 될 것으로 생각된다. 日本語로 된 明細書에는 漢字가 많이 使用되므로 漢文으로 翻譯하는데 쉽고도 便利할 것이기 때문이다.

특히 出願人과 發明者의 住所·姓名은 반드시 漢字로 表示하여야 翻譯上의 問題가 防止된다.

그래도 역시 翻譯으로 인한 問題는 남게 마련인데, 만일 翻譯이 잘못되어 未完成發明이나 實施不能發明으로서 拒絕査定을 받게 되거나 特許를 받더라도 特許發明이 充分히 保護받을 수 없게 될 境遇에 對備하여 中共特許局이 適切한 對備策을 講究하고 있는 것 같지는 않다.

特許出願을 위한 具備書類가 中共의 特許代理機關에 接受되면 代理人이 中國語로 翻譯을 하고 翻譯文은 타이피스트가 打字하여 特許出願書類를 作成하게 된다.

이러한 翻譯過程에서 代理人의 知識不足·錯誤等에 의해 翻譯이 엉뚱하게 될 수도 있고, 各種 書類의 일부가 漏落된 채로 翻譯文이 作成될 수도 있으며, 이러한 事情은 타이피스트의 境遇에도 마찬가지이다.

우리나라 國民의 大部分, 그 중에서도 辨理士나 各會社의 特許擔當者의 大部分은 中國語를 잘 알지 못하는 世代라고 보아야 한다. 中共特許出願書類의 翻譯文이 제대로 作成된 것인지 出願前에 確認하고자 하는 境遇 פק시밀 등으로 翻譯文을 入手하여 確認하는 過程을 거쳐야 하는데, 그러한 過程에는 時間과 經費가 所要된다. 이는 바꾸어 말하면 出願節次에 所要되는 期間이 길어지는 것이요, 中共特許出願을 위해서는 準備期間을 다른 나라에 대한 特許出願에 비해 길게 잡아야 하는 셈이 된다. 그러나 外國에의 特許出願與否와 그 對象國이 同時에 決定되는 것이 一般의인 實情임에

비추어 中共에의 特許出願을 위한 準備期間에 別途의 神經을 써야 한다면 問題가 되지 않을 수 없을 것이다.

境遇에 따라서는 優先權을 主張하여 出願할 수 있는 期間이 經過되어 버리는 事態가 일어날 수도 있고, 優先權을 主張하지 않더라도 國內에서의 原出願이 出願日로부터 1年6個月이 經過되어 出願公開됨으로써 中共 特許出願을 하려는 發明의 新規性이 喪失되는 事例도 生길 수 있다.

外國에 特許出願을 함에 있어서 實務上으로 翻譯上의 잘못, 錯誤 또는 漏落이 생기는 것은 있을 수 있는 일이고 中共特許出願에만 局限되는 問題가 아니지만, 우리가 中國語에 익숙치 못한데다가 中共代理人의 業務處理能力이 未知數이므로 일단 질고 넘어가야 할 問題인 것이다.

우리나라 特許法 第157條의 19(拒絕査定의 特例) 및 第157條의 20(特許의 無效事由의 特例)에는 잘못된 翻譯文에 對하여 規定하고 있다.

즉, “國際出願日에 提出된 國際出願의 明細書·請求의 範圍 또는 圖面과 그 出願翻譯文에 다같이 記載되어 있는 發明外의 發明에 關하여(國際特許出願이 된 때)”는 審査時에 審査官이 拒絕査定을 할 수 있고, 無效審判이 請求된 때에는 그 特許가 審判에 의하여 無

效로 될 수 있다고 規定되어 있다. 審査段階에서는 出願公告後 原出願에 記載되지 않은 發明이 翻譯文에 記載되어 出願公告되었다는 理由로 第3者가 異議申請을 함으로써 審査官이 이를 알게 되면 拒絕査定을 받게 되고, 無效審判에서는 그러한 事實이 審判請求의 理由로 疏明됨으로써 無效事由가 밝혀지는 것이다.

우리나라의 境遇, 國際特許出願을 除外하고는 優先權證明書 또는 出願時에 參考用으로 提出하는 英文明細書에 記載된 內容으로 明細書를 補正할 수 있는 것으로 筆者는 알고 있다. 그런데, 中共代理人에 의하면 私見이라는 但書가 붙기는 하지만, 翻譯이다 타이핑過程에서의 잘못을 補正하는 것은 許容되지 않을 것이라고 한다.

그러나 中共特許局이 指定한 特許代理機構의 代理人이 잘못을 바로잡을 수 없다면 이는 出願人에게 不利益을 주는데 그치지 아니하고 中共에게도 결코 利益을 주지 않을 것이므로 中共特許局의 措置가 必要할 것이다. 왜냐 하면 特許公報는 技術情報資料로 活用되는 것인데, 잘못된 明細書가 公開 또는 公告되는 境遇 그 明細書의 內容은 技術情報文獻으로서의 價値가 그만큼 低下될 것이기 때문이다.

<계속>

韓國發明特許協會新刊案内

국내 최초 발간!

◎ 中共市場進출을 위한 特許管理 지침서 ◎

中共 工業所有權 制度

册内附錄：英·中·韓 工業所有權 用語

규 격 : 국판 296면

편 역 : 한국발명특허협회

가 격 : 5,000원

美國工業所有權法

규격 : 국판 284면

편역 : 한국발명특허협회

가격 : 6,000원

英國工業所有權法

규격 : 국판 304면

편역 : 한국발명특허협회

가격 : 8,000원

프랑스工業所有權法

규격 : 국판 160면

편역 : 한국발명특허협회

가격 : 2,500원

販賣處 : 韓國發明特許協會 資料販賣센터 (Tel. 568-8263)