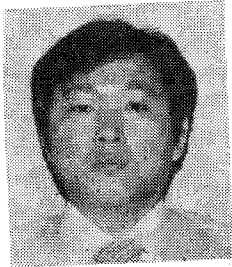


## 中共進出과 特許 制度 (完)



鄭 泰 連  
(辦 理 士)

〈前號에서 계속〉

### 3. 審査·審判實務

特許出願에 對한 審査 및 特許權의 效力에 關한 紛爭이 審査官 또는 審判官에 의해 處理되는 것은 어느 나라에서나 共通된다.

우리나라의 特許法の 審査官 및 審判官에 關한 規定은 다음과 같다.

#### 特許法 第80條(審査主義와 審査官)

① 特許廳長은 審査官으로 하여금 特許出願 및 特許異議申請을 審査하게 한다.

② 審査官의 資格은 大統領令으로 定한다.

#### 特許法 第101條(審判官 및 抗告審判官)

① 特許廳長은 審判請求가 있을 때에는 審判官으로 하여금 審判하게 한다.

② 審判官 및 抗告審判官의 資格은 大統領令으로 定

한다.

特許法施行令 第11條(審査官·審判官·抗告審判官의 資格)

① 審査官이 될 수 있는 者는 特許廳職制에서 定하는 審査官의 職級에 해당하는 公務員으로서 國際特許研修院에서 所定の 審査官 研修課程을 修了한 者로 한다.

② 審判官이 될 수 있는 者는 特許廳職制에서 定하는 審判官의 職級에 해당하는 公務員中 다음 各號의 1에 해당하는 公務員으로서 國際特許研修院에서 所定の 審判官 研修課程을 修了한 者로 한다.

▲ 特許廳에서 2년이상 審査官으로 從事한 者.

▲ 産業行政 또는 科學技術에 關한 事務(研究를 包含한다. 이하 “産業行政 등의 事務”라 한다)에 8년이상 從事한 者로서 그중 3년이상 特許廳에서 審査 또는 審判事務에 從事한 者

③ 抗告審判官이 될 수 있는 者는 特許廳職制에서 定하는 抗告審判官의 職級에 해당하는 公務員中 다음 各號의 1에 해당하는 者로 한다.

▲ 特許廳에서 2년이상 審判官으로 從事한 者

▲ 産業行政 등의 事務에 12年以上 從事한 者로서 그중 3年以上 特許廳에서 審査 또는 審判業務에 從事한 者중 第2項의 規定에 의한 審判官 研修課程을 修了한 者의 規定에서 알 수 있듯이 우리나라의 特許法은 審査官 및 審判官이 特許出願의 審査 및 特許權의 效力에 關한 紛爭을 處理하는 것으로 規定하고 있다.

그러면 中共의 特許法은 어떠한지 中共特許法の 關係規定을 紹介한다.

#### 第34條

特許局은 特許出願을 接受한 後 豫備審査에서 이 法律의 要件을 具備한 것으로 認定할 때에는 出願日로부터 18個月을 經過하면 公開한다. —後略—

#### 第35條

發明의 特許出願日로부터 3年內에 있어서는 特許局은 出願人의 請求에 의하여 그 出願에 對하여 實體審査를 할 수 있다. —後略—

#### 第43條

特許局은 特許再審査委員會를 設置한다. 出願人은 特許局의 出願拒絕의 決定에 對하여 不服이 있을 때에는 通知를 받은 날로부터 3月內에 特許再審査委員會에 再審査를 請求할 수 있다. —後略—

#### 第49條

特許再審査委員會는 特許無效宣言의 請求에 對하여 審査를 하여 決定을 하고 請求人 및 特許權者에게 通知

한다. 一後略一

위와 같이 中共의 特許法은 審査·再審査의 主體에 對해 特許局 또는 特許再審査委員會라는 表現을 쓰고 있으나 實際로는 우리나라와 마찬가지로 審査官 또는 再審査委員의 合議體가 審査·審判業務를 處理하는 것으로 보아도 틀림이 없을 것이다. 그러나 위와 같은 用語의 差異가 無視되어도 좋다고는 말할 수 없을 것 같다. 왜냐 하면 우리나라 特許廳의 審査官 또는 審判官은 獨立된 “機關”이지만 自然人이고 “職務上 獨立하여”業務를 遂行하는데 대해 中共의 “特許局” 또는 “特許再審査委員會”가 職務上 獨立하여 業務를 行한다고 하기에는 적어도 紐앙스의 差異가 있다고 아니할 수 없기 때문이다(中共의 特許再審査委員會의 委員長은 當然職으로 特許局長이 된다).

우리나라의 特許法이 審査官·審判官의 資格을 法으로 嚴格히 定하고 있는데 대해(그 實效성은 別個 問題임), 中共이 어떠한 法規를 가지고 있는지는 알려져 있지 않다.

中共의 特許出願審査는 豫備審査(소위 方式審査)와 實體審査의 두가지가 있고, 實體審査는 電氣·機械·化學·物理의 4個部門으로 나뉘어져 행해지고 있다고 한다.

中共에 있어서도 審査官의 不足이 커다란 問題가 되고 있으며, 審査基準의 統一과 經驗의 不足을 補充하기 위하여, 그리고 審査의 質을 높이기 위하여 審査官 個人的 審査外에 3명의 審査官이 集團討論審査를 하는 共同審査가 行해지고 있다고 한다(우리나라의 擔當局長·課長·審査官의 複數審査制와는 다름).

또한 特許再審査委員會는 “經驗이 많은 技術專門家와 法律專門家”들로 構成되고 委員長은 特許局長이 兼職하도록 되어 있다. 再審査委員會는 當初에 해당 特許出願을 審査했던 審査官이 提出한 意見書를 出願인의 再審査請求의 理由와 함께 審理하여 再審査를 행한다. 再審査委員會는 다시 合議體를 構成하는 再審査官을 任命하여 해당 出願의 內容, 其他 關聯資料를 審査하게 하며, 必要에 따라 口頭審理를 하게 할 수도 있다. 再審査官 合議體는 投票로서 多數決原則에 따라 特許許與 與否를 決定한다.

위와 같이 特許出願審査節次 및 拒絕査定不服節次는 우리나라와 比較해 큰 差異가 없으나, 여기서 問題가 될 수 있는 것이 “審査基準”이다.

우리나라의 경우 審査一般基準과 產業部門別審査基準이 制定되어 있고 이에 依據하여 審査가 이루어지고 있는데, 國際特許研修院이 後進開發途上國의 特許關係

者에 대해 實施하는 研修에 中共關係者도 參席하였다는 新聞報道도 있다. 그러나 實務적으로는 特許法과 審査基準의 解釋·適用에 있어 特許廳의 審査官과 出願人(또는 辨理士)간에 見解를 달리하는 事項이 적지 않다.

特許法 施行令 第2條 第3項의 “從屬項은 獨立項 또는 從屬項을 技術的으로 限定하고 具體化하는데 必要한 適正한 數로 記載하여야 한다”는 規定을 둘러싸고 一지금은 相當히 改善되었지만一 審査官의 解釋이 完全히 統一되어 있지 못한 實情이다. “A+B+C+D의 構成部分으로 된 寫眞帖”이 特許請求範圍의 獨立項인 경우 “A+B+C+D+E의 構成部分으로 된 寫眞帖”이라는 從屬項에 대하여 “E”라는 構成部分의 “追加”일 뿐 “限定”이 아니므로 從屬項으로서 認定할 수 없다고 審査된 境遇도 있다. 그 외에도 特許請求範圍의 記載에 있어서, 소위 and/or라는 表現을 認定할 것인가, 特許請求의 範圍는 發明의 詳細한 說明에 記載된 實施例에 限定시켜야 할 것인가 등에 대하여도 論難이 있는 것이다.

그렇다면 中共에 대한 特許出願의 審査에 適用될 審査基準이 우리의 關心의 對象이 아닐 수 없다. 筆者가 알기로는 中共 特許局은 審査基準을 對外的으로 公表하지 않고 있다. 現在 試驗的으로 運用되고 있고 언젠가는 公表될 것이라고 알려져 있을 뿐이다.

그러나 正작 關心의 對象은 審査基準 그 自體라기 보다는 그러한 審査基準의 解釋·適用에 있어 中共特許局의 審査官사이에서 얼마만큼 統一化가 이루어져 있는가 하는 問題일 것이다. 우리나라 特許廳의 審査에 있어서 問題가 있다고 목적을 높이는 것은 內國出願人보다는 外國出願人 내지 그 代理人이라는 事實과 一脈 相通하는 일이다.

外國에 特許出願을 하는 경우 該當國家의 公用語로 明細書를 作成하여야 하는데, 單純한 翻譯만으로는 不足하고 明細書의 體制 및 特許請求의 範圍를 그 나라의 法規에 따라 알맞게 再作成하는 것이 바람직하다. 이러한 明細書의 再作成은 國內辨理士가 直接 할 수도 있고 現地代理人에게 委任할 수도 있으며, 審査過程에서의 審査官의 要求에 따라 修正함으로써 該當國家의 法令에 맞추는 境遇도 있다.

外國出願을 위한 明細書의 再作成은 該當國家의 特許關係法令에 따라야 하므로 國內辨理士가 그 나라의 審査基準等を 알고 있으면 매우 便利하고 有益할 뿐만 아니라 審査過程에서 拒絕理由가 되어 어쩔 수 없이 必要한 修正을 해야함에 따라 現地代理人에게 支給할

費用的 發生을 減少시킬 수 있는 利點이 있기도 하다.

우리나라의 辨護士에 該當하는 中共의 特許代理人은 辨護士(律士)와도 區分되고 1985年末 現在 5,000餘名 인데 이 중 海外로부터의 特許出願을 代理할 수 있는 資格을 가진 者는 約 400名이라고 하며 1987年度에 最初로 全國統一辨護士試驗이 施行되었다.

中共特許出願을 위한 發明明細書를 英語 또는 日本語로 作成하여 北京에 있는 中國國際貿易促進委員會專利代理部, 上海에 있는 上海專利代理事務所 또는 香港에 있는 中國專利代理(香港)有限公司에 보내어 中國語明細書를 作成하는 境遇 中共의 審査基準에 맞게 되었는지 單純한 翻譯에 지나지 않아 審査過程에서 問題가 되지 않을지, 翻譯上的 問題와 함께 留意하여야 할 事項이다.

外國人の 特許出願에 대한 特許廳의 審査가 때로는 內國人보다도 느슨하지 않은가 하는 疑懼心을 갖게 될 때도 있는 우리에게, 美國의 某 製藥會社가 우리나라의 特許廳을 相對로 不正貿易行爲로 美國 國際貿易委員會(ITC)에 提訴節次를 밟았다든지, 大韓民國政府 및 法院이 外國人の 特許保護에 公正하지 못하므로 이에 대한 對應措置를 취하겠다고 美國貿易代表部(USTR)가 으름장을 놓았다든지 하는 新聞報道가 어안이 빙빙하게 돌리거니와, 共產國이면서도 우리의 類似한 特許制度를 運用하는 中共에 特許出願을 하는 立場에서는, 中共의 特許審査基準을 包含한 關係法令의 正確한 理解가 切實히 必要하다는 反證이기도 하다.

美國의 政府와 企業은 우리나라 政府와 企業을 업수이 여기고 無理한 要求를 서슴치 않을 수 있는 힘이 있지만, 우리는 中共에 對하여 正當한 要求를 하기에 도 힘이 부칠 것이기 때문이다.

莫大한 經費와 人力을 投資하여 어렵게 開發한 技術이라도 特許權을 附與받지 못하면 獨占的인 權利行使가 不可能하고, 發明 그 自體와는 다른 內容으로 變質된 狀態에서 發明明細書가 作成되어 特許를 받는다면 特許權이라는 開發技術의 保護에 完璧을 기할 수 없는 것이다. 따라서 中共等 外國에 對한 特許出願은 그 나라의 審査·審判의 法律外的인 實相과 審査基準중 關係法令에 대한 올바른 理解에 더잡아야 하며, 이를 위한 專門家的인 立場에서의 研究와 交流가 반드시 必要한 것으로 생각된다.

## VI. 맺는 말

우리나라가 中共과의 交易을 持續적으로 擴大하여야

한다는데 대하여 異論을 提起할 사람은 없을 것이다.

우리나라로서는 우리나라와 隣接해 있는 커다란 市場, 그것도 10億以上の 莫大한 人口를 가지고 있어서 潛在力이 큰 中共이라는 市場에 進出함으로써 輸出市場의 多邊化를 기할 수 있고 이러한 對中共交流에 의해 北韓의 挑發을 抑制하는 效果를 期待할 수도 있기 때문이다.

中共側으로서도 그들이 追求하는 社會主義 近代化計劃에 있어 우리나라의 經濟發展過程을 모델로 하고 싶을 뿐 아니라 그들이 지금 必要로 하는 初步技術 내지 中間技術을 우리나라가 가지고 있고, 우리나라의 製品의 값이 相對的으로 低廉하므로 外貨不足에 허덕이고 있는 形편에서 우리나라 商品의 輸入은 經濟의 改善과 國民生活의 向上이라는 觀點에서도 魅力이 될 수 밖에 없는 것이다.

다만 纖維等 輕工業製品에 대한 國際市場에서의 中共의 低價攻勢가 벌써부터 問題가 되고 있듯이 商品의 單純한 輸出入이 아닌 合作工場의 建設이나 技術移轉은 부머랭效果에 대한 檢討와 對備策을 念頭에 두어야 할 것이다.

이웃 日本에서도 1986년까지는 中共熱風이 휘몰아쳤으나 소문난 잔치에 먹을 것이 없다는 俗談과 마찬가지로 中共의 購買力이 약하다는 것을 알게되어 지금은 상당히 冷靜한 態度로 바뀌었다 한다. 中共의 國民所得이 1,000달러에도 미치지 못하는 實情이고 外貨不足에 허덕이고 있으므로 輸入制限政策을 쓰는 것은 오히려 當然하다고 해야 할 것이다. 技術移轉에 있어서도 消耗品이나 日用品에 관한 것은 歡迎하지 않으며 政府가 公式的으로는 認定하지 않는 各種 規制가 있는 것도 또한 事實이라고 한다.

위와 같은 여러가지 複雜한 여건속에서 拙速은 禁物이라는 警戒의 소리도 있지만 大多數 企業人이 機會만 있으면 中共行 버스를 타려고 애쓰는 것이 오늘의 現實임에 틀림이 없다.

부머랭效果를 念慮하지 않을 수 없지만 中共이 必要로 하는 技術을 우리가 充分히 가지고 있는 以上 그러한 技術을 中共에 輸出하여 代價를 받고 中共이 그러한 技術을 習得하는 사이에 우리의 技術을 한 段階 높이는 것이 우리의 技術을 死藏시키는 것보다는 得策이라고 생각되나, 우리가 과연 그러한 技術發展을 이룩할 수 있을지 걱정이라는 告白을 하는 企業人도 있다.

또한 中共이 社會主義國家로서 共產黨의 一黨獨裁下에 있고 勞動組合이 會社의 最高議決機關이 되어 있다는 現實은 우리가 豫想할 수 있는 것보다 훨씬 異質的

인 社會에서 想像도 못한 問題에 逢着할 수 있다는 것을 미리 覺悟해야 할 것이며, 따라서 서로의 經驗을 부지런히 交換하는데 힘써야 할 것이다.

外國貿易을 國家가 獨占하고 있는 狀況에서 特許權을 確保하더라도 輸入制限을 받으면 特許權의 行使는 事實上 不可能한 것이다.

그러나 中共과의 經濟 및 技術의 交流가 이제 돌이킬 수 없는 大勢가 되었다고 보아야 하는 이상 이를 前提로 對備策을 세울 수 밖에 없다. 위에서 中共의 特許制度가 갖는 問題點에 대하여 說明하였지만, 이러한 問題點은 우리나라 國民에게만 該當되는 것이 아니고 모든 外國人이 甘受하여야 할 事項이다.

中共의 特許出願은 中共의 企業이나 個人에 대해 特許權을 行使하기 위해서가 아니라 外國企業 또는 우리나라의 다른 企業과의 競爭에서 使用할 武器를 마련하는 것을 目的으로 하는 境遇가 많을 것이다.

그렇다면 中共國籍이 아닌 企業과 同一한 條件下에서 特許를 出願하고 特許權을 行使하는 것이므로 위에서 說明한 中共特許制度의 特徵이나 問題點이 中共에 대한 特許出願을 躊躇하게 하는 理由가 될 수는 없는 것이다.

中共으로서도 特許制度上的 問題點으로 인해 外國으로부터의 技術移轉이 어렵게 된다면, 西方의 特許制度를 採用了 意義가 없어지는 것이다.

따라서 中共當局으로서도 問題點을 解決하려는 努力을 게을리할 수 없을 것이므로, 언젠가는 여건이 好轉될 것으로 期待하여도 좋을 것이다.

重要한 것은 特許權이 없는 한 開發技術의 保護가 不可能하다는 것이며, 特許權의 行使에 多少間의 어려

〈表〉 外國人의 中共發明特許出願統計

國 籍	期 間	85.4.1~ 86.3.31 (12個月)	86.4.1~ 86.12.31 (9個月)	87.1.1~ 87.9.30 (9個月)
	美 國		1,575	1,063
日 本		1,849	861	769
西 獨		599	300	302
프 랑 스		196	152	189
스 위 스		213	129	98
英 國		253	163	171
네덜란드		275	146	143
이탈리아		101	64	65
스웨덴		80	63	39
헝가리		64	45	31
캐나다		73	48	50
蘇聯		10	31	59
홍콩		44	11	24
오스트레일리아		105	69	61
벨기에		37	21	16
덴마크		30	23	15
스페인		8	10	7
오스트리아		55	20	17
핀란드		27	20	26
其 他		103	72	60
合 計		5,697	3,311	3,026

움이 豫想되더라도 中共에서의 特許權 確保에 積極的인 姿勢로 임해야 할 것이다. 한 술에 배부를 수는 없는 법이니까.

끝으로 外國人의 中共發明特許出願統計를 위에 表로 提示하였다. (㉞)

韓 國 發 明 特 許 協 會 新 刊 案 內

국내 최초 발간!

◎ 中共市場進출을 위한 特許管理 지침서 ◎

中共 工業所有權 制度

册內附錄：英·中·韓 工業所有權 用語

규 격：국판 296면

편 역：한국발명특허협회

가 격：5,000원