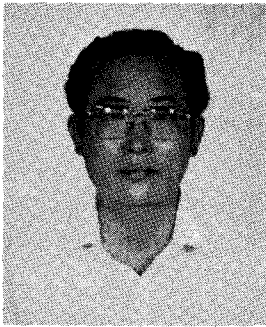


改正 特許法の 主要内容



俞東浩
〈特許廳事務官〉

I. 머리말

작금의 國際社會는 가히 貿易戰爭의 時代라 할 수 있다.

이와같은 貿易戰爭의 渦中에서 우리企業이 生存할 수 있는 唯一한 方法은 技術開發을 통한 商品의 高級化와 技術先進化에 있다고 하겠다.

그러나 國際競爭力을 갖기 위해서는 技術開發에 못지않게 중요한 것은 開發된 技術을 어떻게 效果的으로 保護할 수 있느냐 하는 點에 있다.

이러한 側面에서 産業財産權分野는 國民經濟的 國家産業의 側面에서 매우 重要的인 分野라 아니할 수 없다.

최근 産業財産權分野는 國際通商의 重要的인 問題로 다루어 지고 있을 뿐아니라 國內的으로도 一般國民의 認識이 提高되고 있는 實情에 있다.

특히 産業技術의 發展과 情報化의 促進은 傳統的 知的財産權外에 컴퓨터프로그램, 반도체 칩, Data Base, 衡量通信, Cable TV, 營業秘密, 生命工學에 대한 發明 등의 新知的財産權分野에까지 그 保護의 要求가 새로운 問題로 登場되고 있으며, 産業財産權의 效果的인 國際的 保護를 위하여 特許法과 商標法의 世界的인 統一化를 WIPO에서 推進하고 있으며, 그중 統一特許法은 그 結實을 눈앞에 두고있는 現實에 있다.

이러한 國內外的인 要件下에서 産業財産權制度의 國際化추세에 副應하고, 開發技術의 效果的인 保護를 위하여 關係法令의 整備가 必要하게 되었고, 이에따라 88년 4월부터 1年6月여간 100여명의 많은 廳內·外의 專門家가 參與하여 特許法을 改正하였고, 이제 그 施行(90. 9. 1)단계에 있다.

II. 改正背景 및 方向

舊特許法은 日本特許法을 根幹으로 하여 美軍政法令 第91號로 特許法이 制定 公布된 以來 1次에 걸친 改正과 1961年 新規制定形式으로 우리政府에 의하여 制定된 이래 7次에 걸친 改正이 있었으나, 이는 必要的인 事項에 대하여 部分的인 改正에만 그치게 되어 오늘의 現實에서 살펴볼때는 國際化추세에 副應하고 國際社會에서 運用되는데 寸색이 없는 法令으로서는 그 體制가 未洽할 뿐아니라 不合理하고 矛盾된 條文이나 內容이 곳곳에 散在되어 있다.

또한 國際的으로는 技術의 發展과 經濟交流의 擴大로 産業財産權 保護制度의 強化와 國際化가 推進되고 있으며, 國內的으로도 技術開發의 推進과 貿易規模의 擴大로 産業財産權의 保護強化와 國際化추세에 副應할 必要性이 증대

됨에 따라 特許法 등의 改正이 時急하였다고 할 수 있다.

따라서 금번 特許法の 改正方向은
첫째, 特許保護對象의 擴大
둘째, 産業財産權制度의 國際化推進
셋째, 發明者 및 權利者의 權益保護強化
넷째, 一部不合理하거나 未備된 點을 改善補完

다섯째, 法の 體制를 權利發生順序에 따라 體制整備에 重點을 두고 改正 되었다.

Ⅲ. 主要 改正內容

1. 特許保護對象의 擴大

가. 植物特許對象의 擴大(第31條)

舊法下에서는 植物發明중 有性的 反復生殖 植物과 無性的 反復生殖植物중 塊莖·塊根·球根에 대하여 不特性的 對象으로 規定하고 있었으나, 改正法은 이중 無性的植物중 괴경·괴근·구근 식물에 대해서는 特許를 許與하도록 改正하였다.

이는 괴경·괴근 등의 對象植物이 주로 감자나 고구마로서 我國민의 主食의 一種이므로, 公益의 見地에서 特許를 許與하지 않았으나, 오늘날 主食의 대상이 다변화되면서, 감자나 고구마의 新物種에 대해서 特許의 必要性이 要求됨에 따라 不特許對象에서 除外하였다.

나. 飲食物·嗜好物의 發明(第32條)

改正法은 飲食物·기호물의 物質發明에 대해서도 不特許對象에서 除外함으로써 特許對象範圍를 擴大하였다.

음식물이나 기호물은 國民의 日常生活에서 없어서는 안되는 것이므로 이와같은 新物質에 대해서 特許를 認定하는 경우에는 그 價格이 不當하게 높아져서 國民의 日常生活이 위협을 받을 憂慮가 있기 때문에 舊法은 이를 不特許對象으로 하고 있었으나, 다른 物質發明에 대해서는 모두 特許의 對象으로 開放하면서 食物과 기호물의 新物質에 대해서만 不特許의 對象으로 하는 것은 特許制度의 目的에 違背될 뿐 아니라, 西歐先進諸國의 食生活文化가 우리와 差異가 있으므로 先進國의 新飲食物質에 대

하여 特許를 許與하여도 國民大衆이 받을 不利益이 크지 않다는 點과 特質特許許與國家중 不特許對象으로 하는 국가가 없다는 點을 감안하여 特許制度의 先進化를 위하여 改正法은 이를 特許의 對象으로 許與하게 되었다.

2. 發明者 등의 權益保護強化

가. 國內優先權制度新設(第55條)

本制度는 改正法에 새로이 導入된 制度로서 既存의 優先權制度인 外國出願을 基礎로한 條約에 의한 優先權制度和 그 制度의 趣旨를 같이 하는 것으로서, 條約에 의한 優先權(外國出願을 基準으로 함)과 區別하기 위하여 國內優先權制度라 한다.

國內우선권 制度란 基本發明을 出願한 出願人이 그后 基本發明에 대하여 改良發明이나 利用發明을 한 경우에 兩發明을 包含하여 하나의 特許를 取得할 수 있도록 함으로써 發明者 및 出願人의 權益을 保護하기 위한 制度이다.

즉 舊制度下에서는 出願后 基本發明에 대한 改良發明이나 利用發明을 한 경우에 그 改良·利用發明에 대하여 特許를 取得하기 위해서는 반드시 別個의 出願을 하여야 하나, 改正法下에서는 國內에서 正規出願을 한 者가 그 先출원한 날로부터 1年 이내에 改良·利用發明을 한 때에는 先發明과 后發明을 一體로 하여 出願하는 경우, 后出願은 先出願時에 出願한 것으로 보는 소급화가 發生되는 制度이다. 이 경우 소급화가 認定되는 部分은 先出願에 記載되어 있는 發明에 限한다.

다만, 基本發明(先出願)과 改良發明(后出願)을 하나의 權利로서 特許를 받을 수 있도록 함으로써, 特許權設定后의 權利行使에 適正을 期할 수 있고, 發明者의 發明意慾을 高취함으로써, 特許制度의 目的을 達成하기 위한 것이다.

나. 補正却下制度 및 補正却下不服 抗告審判制度新設(第51條, 第169條).

舊法下에서는 出願人이 提出한 出願書의 發明內容을 訂正·補正하기 위하여 補正書를 提出한 경우에 그 補正이 出願當初의 明細書에 記載한 發明을 擴張하거나 變更하여 要旨變更

으로 審査官으로부터 通知를 받은 경우에는 그 要旨變更判斷의 適否에 대하여 不服을 다룰 수 있는 制度가 마련되어 있지않아 出願人에게 不測의 損害를 줄 우려가 있었으나, 改正法은 이를 是正하여 出願人의 補正이 審査官에 의하여 要旨變更으로 判斷된 경우에는 審査官은 同補正書를 却下處分하고, 同却下處分에 대하여 不服하고자 하는 경우에는 不服抗告審判을 請求할 수 있도록 別途의 節次를 認定함으로써 審査官의 誤判으로 인한 出願人의 不利益處分을 是正하기 위하여 新設된 制度이다.

다. 特許權의 公用·收用制度 改善(第106條)
舊法下에서는 國防上과 公益上 必要한 때에는 政府에서 強制로 當該 特許權을 收用조치할 수 있었던 것을 改正法은 強制로 收用조치할 수 있는 경우는 國防上 必要한 경우에 限定하고, 公益上 必要한 경우는 裁定에 의한 強制實施權의 對象으로만 함으로써 特許權者의 權益이 한층 신장되도록 하였다.

라. 特許權의 一部拋棄制度 新設(第215條)
舊法下에서는 特許權의 權利를 拋棄하고자 하는 경우에는 그 權利全體에 대해서 拋棄하는 경우에만 認定되었으나, 改正法은 一部 拋棄制度를 신설하여 特許請求範圍에 記載되어 있는 項을 基準으로 項마다 拋棄를 인정함으로써 權利維持 및 行使 등에 伸縮性을 期할 수 있도록 하였다.

마. 損害額 算定規定 新設(第128條)
舊法下에서는 特許權者의 權利가 侵害된 경우, 相對方으로부터 어느정도의 損害額을 賠償받을 수 있는지의 與否에 대하여 具體的인 規定이 없어 判例에 依存하였으나, 改正法은 特許權者의 侵害에 따른 損害賠償을 請求함에 있어 그 基準額을 侵害者가 侵害行爲에 의하여 얻은 利益額을 特許權者의 損害額으로 推定할 수 있도록하고, 同利益額을 推定할 수 없는 경우에는 實施料相當額을 損害額으로 請求하거나 損害額이 實施料相當額을 超過하는 경우에는 그 超過額에 대해서도 賠償청구할 수 있도록 明文化함으로써, 特許權者의 權利保護가 伸張되도록 하였다.

바. 特許權 存續期間 延長制度 改善(第89條, 第90條, 第91條, 第92條)

舊法下의 存續期間延長制度는 申請에 의한 承認方式으로 行政處分에 의하여 이루어 졌으나, 改正法은 이를 出願에 의한 審査方式으로 轉換하여 公衆審査에 의한 公正性을 確保하고, 이에 대하여 不服이 있는 경우에는 拒絕査定不服抗告審判과 無効審判으로 다룰 수 있도록 함으로써 延長制度를 合理的으로 運營되도록 하였다.

사. 직권거절사정제도 改善(第73條)

舊法下에서는 特許사정후 特許권 설정등록 전까지는 심사관이 새로운 거절이유를 발견하였을 때는 언제라도 직권으로 거절사정 할 수 있던 것을 새로운 거절이유에 대하여는 추후 무효심판으로 다룰 수 있으므로, 개정법은 특허사정전까지만 직권거절사정이 가능토록하여 행정처분후 안정성과 특허제도의 신뢰도를 제고하고 출원인의 권익이 효과적으로 보호되도록 하였다.

3. 國際化에 따른 制度 정비

가. 國際豫備審査制度의 採擇(第201條, 第205條)

84. 8. 10 特許協力條約加入時 同條約 第2章을 留保하여 第2章에 規定된 國際豫備審査制度를 利用하지 않았던 것을 同條約 第2章의 留保措置를 撤回함으로써, 特許協力條約에 의한 國際出願의 경우에 우리나라도 國際豫備審査制度를 活用할 수 있도록 하고, 그에 따른 必要事項을 先行立法조치 하였다.

이는 産業財産權制度의 國際化·統一化추세에 맞추어 特許協力條約 加盟國間에 모두 利用하고 있는 國際豫備審査制度를 우리나라도 利用하도록 함으로써, 先進審査機關에서 審査된 豫備審査結果를 我國審査에 活用하여 審査의 質을 높이고, 審査官의 審査負擔을 輕減시키고자 하는 것이다.

나. 無効審判의 除斥期間制度 削除(舊法第98條)

舊法下에서는 特許權 無効事由중 外國刊行

物 記載에 의한 公知를 理由로 하여 特許權 無効審判을 提起하는 경우에 特許權設定登錄日로부터 5년이 經過한 후에는 無効審判을 請求할 수 없도록 되어있던 除斥期間에 관한 規定을 削除하였다. 이는 無効事由를 안고 있는 特許權에 대해서는 언제나 無効審判請求를 認定함으로써, 先進諸國의 立法경향과 特許制度의 目的에 合致하고자 하기 위함이다.

다. 條約우선권 主張證明書 提出期間延長(第54條)

舊法下에서는 外國출원을 우선권 主張의 基礎로 하여 우리나라에 條約우선권 주장 出願을 하는 경우에 우선기간의 초과 與否에 관계없이 우선권 主張 수반출원(후출원)일로부터 3月內에 제출토록 되어 있던 것을 최선출원일로부터 1년4월內에 제출토록 하여 우선권제도 이용 출원인의 편의를 도모하도록 하였다.

이는 PCT제도하의 우선권증명서 제출기간과 보조를 같이 하기 위한 것이다.

4. 其他 改正事項

가. 特許權 存續期間 制度改善(第58條)

舊法상의 特許權 存續期間은 出願公告日로부터 15年으로만 되어있어, 審査가 지연되어 公告되는 경우에는 存續期間이 出願日로부터 20년이 超過될 수 있는 矛盾을 是正하여 改正法은 出願日로부터 20年을 超過할 수 없다는 但書規定을 新設하여, 特許權의 存續期間은 最長 出願日로부터 20年을 초과할 수 없도록 制限하여 公益의 增進을 圖謀하였다.

나. 祕密特許制度 改善

舊法下에서는 國防上 祕密을 要하는 出願에 대하여는 公用 또는 公告節次없이 特許査定할 수 있도록만 되어있어 祕密特許의 管理가 一部 未洽한 點이 있었으나, 改正法은 國防上 祕密을 要하는 出願에 대하여는 外國에의 出願을 制限하거나, 祕密取扱을 命하여 祕密을 維持하도록 하는 規定으로 補完하였다. 이는 國防上 祕密로 取扱되어야 할 發明이 自由로 外國에 出願되거나 公開되는 경우에는 祕密이 保障되지 아니하므로, 이에대한 祕密을 維持토록 하

여 國益을 圖謀하기 위한 것이다.

다. 심판참가제도 개선(제155조)

舊法下에서는. 이해관계를 가진자는 심판에 참가할 수 있도록만 되어 있어 참가제도가 명문화되어 있지 않던 것을 개정법은 이를 보다 구체화하여 심판에 참가할 수 있는 참가인의 범위를 명시하고 당사자 참가인에 대하여는 심판청구인이 심판청구를 취하한 후에도 청구인의 지위에서 심판을 진행할 수 있도록 하여 불필요한 심판청구의 남발과 심판절차의 원활을 기하도록 하였다.

라. 要約書 提出制度 新設(第42條)

改正法은 技術정보자료 이용의 便宜圖謀 및 特許資料의 電算化를 위하여 出願時 發明內容을 要約한 要約書를 提出하도록 新設하였다.

5. 法體制 整備

舊法은 그 構成이 不規則的으로 配列되어 있어 一般國民이 利用하는데 어려움이 있어, 이를 總則, 出願, 特許權, 審判 등의 順으로 特許出願에서 消滅까지 順次的 節次에 따라 配列하고 不適切한 用語를 整備하여 舊法 9章 167條 體制를 12章 232條 體制로 누구나 알기쉽게 一目了然하게 정비하였다.

IV. 맺는 말

금번 施行(90. 9. 1) 되는 改正 特許法은 2年余에 걸친 長期間과 100余名에 달하는 大規模 專門人力이 參加한 改正作業으로 이루어졌다.

비록 法은 改正形式으로 取해졌으나, 新法의 制定과 같은 어려움과 陣痛을 겪은 産苦의 結實이라고 생각된다.

이제 우리의 特許法도 先進工業諸國과 어깨를 나란히 할 수 있는 現代化된 法令體制를 갖추었으며 發明者와 出願人의 權益이 한층 伸張되었을 뿐 아니라, 特許制度를 利用하는 一般國民이 理解하기 쉽도록 改正되었다는 點에서 相當한 進展이었음을 否定할 수 없다.

自由經濟原則下의 企業은 他企業과의 경쟁에서 優위를 確保하기 위해서는 끊임없는 技術開發에 努力하지 않으면 안된다. 그러나 技術

開發에 못지않게 重要한 것은 開發된 技術의 獨占을 保障하는 特許制度의 認識提高와 效果的인 利用 및 對應方策의 樹立이라고 할 수 있

다.

따라서 이제는 制度改善에 따른 企業의 呼應과 技術開發의 分발이 要求된다고 생각된다.<♣>

改正 實用新案法の 主要内容

I. 法改正의 背景 및 方向

實用新案法の 對象이 되는 考案은 特許法の 對象이 되는 發明과 같이 自然法則을 利用한 技術的思想을 對象으로 하는 점에서 같으나 다만 그 技術적 수준이 發明보다 低級한 水準의 창작을 對象으로 하고 있다.

이는 中小企業의 育成이라는 産業政策的 見地에서 認定되는 制度이므로 그 法體制 또한 特許法の 體制를 그대로 準用하고 있어, 금번 改正法の 背景이나 方向도 特許法과 거의 같다고 할 수 있다.

III. 主要 改正內容

1. 實用新案권 존속기간 제도개선(제22조)

구법상의 존속기간은 출원공고일로부터 10년으로만 되어있어, 심사처리가 지연(심사청구의 지연이나 심사적체 등)되는 경우에는 존속기간이 출원일로부터 15년을 초과할 수 있는 모순을 시정하여 개정법은 출원일로부터 15년을 초과할 수 없다는 단서규정을 신설하여 실

용신안권의 존속기간은 최장 출원일로부터 15년을 초과할 수 없도록 제한하여 공익의 증진을 도모했다.

2. 무효심판의 제척기간 제도 삭제(구법 제26조)

구법하에서는 실용신안권의 무효사유중 외국에서 발표된 간행물기체에 의한 공지를 이유로 하여 무효심판을 제기하는 경우에 특허권 설정등록일로부터 5년이 경과한 후에는 무효심판을 청구할 수 없도록 되어있던 제척기간에 관한 사항을 삭제했다. 이는 무효사유를 안고 있는 실용신안권에 대해서는 언제나 무효심판 청구를 인정함으로써, 선진제국의 입법경향과 실용신안제도의 목적에 합치시키고자 하기 위함이다.

3. 기타 개정사항

- 국내우선권제도의 신설(제11조)
- 보정각하제도 및 보정각하 불복항고심판 제도 신설(제11조, 제35조)
- 실용신안하의 공용·수용제도 개선(제29조)
- 실용신안권의 일부포기 제도 신설(제147조)
- 손해액 산정규정 신설(제31조)
- 국제예비심사제도의 채택(제37조, 제45조)
- 비밀특허 제도개선(제11조)
- 법체제 정비에 대하여 특허법과 동일한 취지와 내용으로 개정하였다.<♣>

신 간
안 내

변리사 시험 대비
論 題
新 商 標 法

- 규격 : 국판350면
- 가격 : 7,000원
- 저자 : 김 관 형 <본회 조사부장>