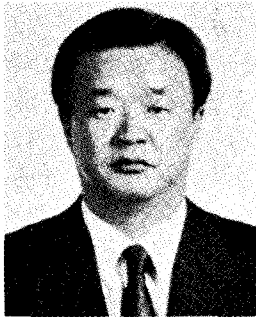


中國 特許制度



宋晚鎬 〈辨理士〉

목 차

1. 근거법규
 2. 특허의 유형
 3. 특허요건
 4. 출원절차
 5. 심사절차
 6. 불복항고 및 무효심판
 7. 특허권
 8. 침해자에 대한 제재
- 〈이번호에 수록〉

1. 근거법규

중화인민공화국 전리법실시세칙(1985. 1. 19. 국무원 비준 및 중국 전리국 공포, 1985. 4. 1. 시행)

2. 특허(전리)의 유형

중국 특허법의 목적은 발명창조를 특허권으로 보호하여 발명창조를 장려하며, 발명창조의 확산과 응용을 조장하고, 과학기술발전을 촉진하여 사회주의 현대화 건설의 수요를 충족시키고자 함에 있다.

여기에서 발명창조라함은 발명(Inventions), 실용신형(Utility models) 및 새로운 기술적 해결방안 또는 개량방안을 말하며 실용신형은 제품의 형상, 구조 또는 그들의 결합에 관한 새로운 기술적 해결방안으로서 실용적인 것을 말한다.

외관설계는 제품의 형상, 도안, 색채 또는 그들의 결합에 관한 새로운 설계로서 미감을 일으키며 공업상 응용할 수 있는 것을 말한다.

위의 세가지 유형에 대하여 특허권(전리권)을 허여하되 그 유형에 따라 심사수준, 보호범위, 권리의 존속기간 등이 다르다.

중국 특허법 시행이후 작년말까지(1985. 4. 1~1991. 12. 31.) 중국 전리국에 출원된 세가지 유형별 출원현황은 다음과 같다.

발명 : 65,497건

실용신형 : 135,577건

외관설계 : 16,309건

참고로 1991년 출원 실적을 보면 총 특허출원건수 50,040건중 발명이 11,423건, 실용신형이 33,292건, 외관설계가 5,335건을 차지하고 있다.

3. 특허요건

가. 발명 및 실용신형

발명이나 실용신형의 특허를 받기 위해서 발명. 창조는 신규성(Novelty), 창조성(Inventitveness) 및 실용성(Practical

applicability)이 있어야 한다.

신규성이란 출원일전에 국내외에서 간행된 출판물상에 공개 발표되었거나, 국내에서 공개적으로 사용되었거나, 기타방식으로 공지되었거나, 또는 타인이 이미 특허청에 출원한 것으로 출원일 후에 공개된 발명이나 실용신형과 동일하지 아니할 것을 요구하는 조건이다.

창조성이란 출원일전의 종래기술과 비교하여 발명에 있어서는 돌출적 실질성 특징(Prominent substantive features)과 현저한 진보성(Notable progress)을 갖춘 것을, 그리고 실용신형에 있어서는 실질성특징(Prominent 제외)과 진보성(Notable은 제외)을 갖춘 것을 말한다.

즉, 신규성 판단시 간행물공지는 세계주의 기준, 공용, 기타공지는 국내주의 기준하며 유사성을 고려하지 않고, 진보성 판단시 특허와 실용신형간에 기술의 고도성을 차별 적용하는 것으로 이해된다.

나. 외관 설계

외관설계의 특허요건으로서는 출원일 전에 국내외에서 간행된 출판물상에 공개발표되었거나 국내에서 공개적으로 사용된 것과 동일하거나 유사하지 않은 의장이어야 한다.

즉, 의장등록요건 판단시에 동일. 유사여부가 관건이 된다.

다. 불특허사유

다음사항에 대해서는 특허권을 허여하지 않는다.

- (1) 과학적 발견
- (2) 지적활동의 규칙과 방법
- (3) 질병의 진단과 치료방법
- (4) 식품, 음료품 및 조미품
- (5) 약품 및 화학적 공법으로 획득된 물질
- (6) 동물 및 식물 변종
- (7) 원자핵 변환방법으로 획득된 물질

그러나 (4)에서 (6)까지의 해당 물질에 대해서는 제조방법(Process)에 대한 특허가 허

여될 수 있다.

라. 신규성의제

출원일전 6개월 이내에 다음의 경우에 해당된 발명, 실용신형, 외관설계 출원은 신규성을 상실하지 아니한 것으로 본다.

(가) 중국정부가 주관하거나 승인한 국제 박람회에 최초 출품된 경우

(나) 학술회의, 기술회의에서 최초로 공개된 경우

(다) 출원인의 승인없이 타인이 공개한 경우

위의 경우에 해당되는 출원시에는 그 취지를 표시하고 출원일로부터 2개월 이내에 전리국에 증명서류를 제출하여야 한다.

4. 출원절차

가. 특허 받을 수 있는 권리

(1) 직무발명의 경우

소속기관(법인등)의 직무수행자가 그 기관의 물적수단을 이용하여 자기의 직무수행 과정에서 또는 자기의 직무이외의 업무를 소속기관의 지시로 수행하는 과정에서 또는 사직, 은퇴, 보직변경 후 1년 이내에 과거 직무수행에 관련된 발명창조를 한 소위 직무발명의 경우에 특허출원할 권리는 그 기관에 속한다.

여기에서 물적수단이란 주로 자금, 장비, 부품, 원재료 및 공개되지 아니한 기술자료를 말한다.

중국내에 소재하는 외국인 기업이나 중·외합작기업의 직원이 발명한 직무발명에 대한 특허출원할 권리도 그 기업에 속한다. 직무발명에 대한 특허권을 허여받은 기관은 발명자에게 상급과 보상금을 지급하여야 한다.

(2) 비 직무발명의 경우

직무발명이 아닌 특허출원할 권리는 발명자, 설계자에 속한다. 비직무발명에 대하여 어느 기관이나 개인도 발명자 또는 설계자의 특허출원할 권리를 박탈할 수 없다.

(3) 공동발명의 경우

2개 이상의 기관이 공동으로 발명한 경우 특허출원할 권리는 공동발명자에 공유된다.

(4) 양도

특허출원할 권리는 양도할 수 있다.

단, 중국기업인 개인이 외국인에게 양도하는 경우 국무원의 관계부처 승인을 받아야 한다.

나. 선출원주의

둘이상의 출원인이 동일한 발명창조에 대하여 특허출원하는 경우 특허권은 먼저 출원한 자에게 허여된다.

단, 같은날 동일한 내용의 특허출원인 2인 이상 있을시 전리국은 이 사실을 출원인들에게 통지하고 상호협상하여 출원인을 확정하도록 한다.

다. 출원서류

특허출원서류는 중국전리국에 제출하여야 하며 외국인의 출원시는 국무원이 지정한 대리인을 통하여 출원하여야 한다.

발명 및 실용신형의 출원서류는 신청서(Request), 설명서(Description), 적요(Abstract) 그리고 권리요구서(Claims)로 구성된다. 신청서에는 발명이나 실용신형의 명칭, 발명자 또는 설계자의 성명, 출원인의 성명 또는 명칭, 주소 기타사항을 기재하여야 한다.

설명서에는 발명이나 실용신형을 소속기술 영역의 기술자가 능히 실현할 수 있도록 충분히 명확하고 완전하게 기술하여야 하며 필요시 도면을 첨부하여야 한다. 적요에는 발명이나 실용신형의 기술요점을 간략하게 기재하여야 한다. 그리고 권리요구서에는 설명서에 기재되어 있는 내용으로서 보호받고자 하는 범위를 기재하여야 한다.

외관설계의 출원시에는 신청서, 도면(6면도)이나 사진을 제출하여야 하며 의장을 표현하는 물품명칭과 그 물품에 속하는 분류를 표시하여야 한다.

라. 우선권주장

출원인은 발명이나 실용신형의 경우 최초출원국(파리조약 가맹국 또는 상호주의 인정국)에 출원한 날로부터 12개월 이내에, 외관설계의 경우 6개월 이내에 출원신청서에 우선권 주장의 취지를 기재하여 중국 전리국에 출원할 수 있다. 단, 출원일로부터 3개월 이내에 우선권 증명서를 제출하여야 한다.

5. 심사절차

가. 방식심사

전리국은 출원서류가 접수되면 출원일과 출원번호를 부여하고 이를 출원인에게 통지한다. 우편으로 접수된 출원은 소인일자를 출원일자로 한다.

만일 서류의 방식상 흠결이 드러나는 경우에는 출원인에게 이를 통지하며 날짜를 지정하여 이의 보완을 명령한다. 우선권주장을 한 출원은 최초출원 일자를 출원일로 간주한다.

나. 조기공개

발명특허출원은 방식심사에 통과하면 출원일로부터 18개월내에 공개된다. 출원인이 요청하는 경우 더 빨리 공개할 수도 있다.

발명특허출원 공개후 출원인은 동 발명을 실시하는 기업이나 개인에게 적당한 비용을 청구할 수 있다.

그러나 실용신형, 외관설계 특허출원은 조기 공개하지 않고 방식심사만 통과되면 곧바로 공고한다.

다. 심사청구

발명특허출원인은 출원일로부터 3년이내에 언제든지 자기의 출원에 대한 실체검사를 청구할 수 있다.

정당한 이유없이 3년기간내에 심사청구하지 아니한 출원은 포기된 것으로 간주한다.

전리국은 필요하다고 인정되는 경우 심사청구 여부에 관계없이 직권으로 심사할 수 있다.

심사청구시 출원인은 출원발명에 관련된 출원일전의 참고자료를 제출하여야 한다.

만일 동일발명을 외국에 출원했었다면 출원인은 심사청구시 그나라 심사결과를 제출하여야 한다.

정당한 이유없이 상기 자료를 제출하지 않으면 그 출원은 포기한 것으로 본다.

역시 실용신형, 외관설계 특허출원에 대해서는 심사청구제도가 없으며 실제심사를 하지 않고 곧바로 공동심사를 위하여 공고한다.

라. 심사·심판관의 기피신청

심사관 또는 전리복심위원회위원에 대하여 출원인이나 이해관계자는 다음의 경우에 기피신청을 할 수 있다.

- (1) 출원인이나 대리인과 가까운 친척인 자
- (2) 동 특허에 대하여 이해관계가 있는 자
- (3) 출원인이나 대리인과 기타관계가 있어서 출원심사에 불공정한 영향을 끼칠 염려가 있는 자.

마. 거절 이유

다음과 같은 사유에 해당되지 않는 출원에 대해서는 공고결정하고 이를 출원인에게 통지하여야 한다.

- (1) 본법규정에 일치하지 않는 발명일때나 발명, 실용신형, 외관설계의 정의에 위반될 때
- (2) 국가법률이나 사회도덕 또는 공공이익에 반하는 경우
- (3) 무권리자에 의하여 출원되었거나 후출원된 경우
- (4) 명세서 기재불비나 발명의 단일성에 위반되는 경우
- (5) 출원보정이나 출원분할이 당초 명세서 기재범위를 벗어나는 경우

실체심사시 위와 같은 거절이유를 발견할 경우 출원인에게 기간을 주고 의견진술이나 보정서를 제출토록 지시한다.

정당한 이유없이 답변하지 아니하는 경우 동출원은 포기된 것으로 간주한다.

의견서나 보정서를 제출한 후에는 거절이유가 해소되지 아니하는 경우에는 거절사정하고 해소되는 경우에는 공고결정을 한다.

바. 이의신청

출원공고일로부터 3개월 이내에는 누구든지 발명, 실용신형, 외관설계 특허출원에 대하여 이의신청을 할 수 있다.

이의신청서가 접수되면 전리국은 부분을 출원인에게 송달하며 출원인은 부분접수일로부터 3개월 이내에 서면으로 답변하여야 한다.

이 경우에도 역시 정당한 이유없이 기간내 답변하지 않는 경우 출원을 포기한 것으로 간주한다.

이의신청의 이유가 타당하면 그 출원을 거절사정한 후 이의신청인과 출원인에게 통지한다.

이의신청할 수 있는 이유는 거절이유와 동일하나 거절이유 중 발명의 단일성위배를 이유로 하는 이의신청은 할 수 없다.

이의신청이 없거나 이의신청이 이유가 없다고 판단되면 등록사정 후 특허증을 발급하고 이를 등록·공고한다.

6. 불복항고 및 무효심판

가. 전리복심위원회

전리국에 전리국장이 지정하는 기술, 법률 전문가로 구성되는 전리복심위원회를 설치하고 있다.

그 위원장은 전리국장이 맡고 있다.

전리복심위원회는 심사관의 사정에 불복하고 출원인이 재심청구(항고)할 수 있는 기관이며 등록된 특허에 대하여 누구든지 무효심판을 청구할 수 있는 기관이다.

발명특허에 관련된 전리복심위원회의 결정에 불복하는 자는 결정서를 받은 날로부터 3개월 이내에 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

그러나 실용신형, 외관설계특허에 관련된 전리복심위원회의 결정은 그것이 최종적인 것

이 된다.

나. 재심청구

심사관의 거절사정에 불복하는 출원인은 사정서를 받은 날로부터 3개월 이내에 전리복심위원회에 재심청구를 할 수 있다.

출원인(청구인)은 재심청구서와 청구이유 및 관련증거서류를 2부씩 제출하여야 한다.

재심청구시 출원인은 자기의 출원서류를 보정할 수 있으며, 이경우 보정은 거절사정에 관련된 부분에만 한정하여 이루어져야 한다.

만일 재심청구서가 요식에 맞지 아니하면 전리복심위원회는 그 흠결을 지정기간내에 치유시킬 것을 지시할 수 있다.

이때에 지정기간내에 정당한 이유없이 보정되지 않으면 재심청구는 취하된 것으로 간주한다.

전리복심위원회는 재심청구서 1부를 동사건을 담당했던 심사관에게 보내고 의견개진을 요청해야 한다. 재심결과 재심청구가 특허법 관련조항에 합치되지 않는다고 판단되면 전리복심위원회는 재심청구인에게 기간을 지정하여 의견을 개진하도록 지시한다.

만일 정당한 이유없이 지정기간내에 답변하지 아니하면 재심청구는 취하된 것으로 간주한다.

재심결과 특허권 허여 결정이 내려지면 전리국은 출원인에게 2개월 이내에 특허료를 납부하고 특허증서를 수령하도록 통지한다. 만일 그 기간내에 특허료를 납부하지 않으면 특허권을 포기한 것으로 간주한다.

재심결정에 불복하는 발명특허출원인은 결정서를 받은 날로부터 3개월 이내에 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

다. 무효심판

특허등록 후 개인이나 기관 누구든지 그 특허권(발명, 실용신형, 외관설계)의 전부 또는 일부에 대한 무효심판을 전리복심위원회에 청구할 수 있다.

청구인은 청구서와 청구이유 및 필요한 경

우 관련증거서류를 2부씩 제출하여야 한다.

전리복심위원회는 청구서류 1부를 특허권자에게 송달하고 기간을 지정하여 의견을 개진할 것을 지시하여야 한다.

정당한 이유없이 지정기간내 답변하지 아니하면 특허권자는 반대의견이 없는 것으로 간주된다.

무효사유는 이의신청사유와 동일하다. 즉, 발명의 단일성 위반사유를 제외한 거절이유와 같다.

특허권을 무효로한다는 결정이 내려지면 전리국이 이를 등록·공고하며, 무효된 권리는 처음부터 존재하지 아니하였던 것으로 본다.

전리복심위원회의 결정에 불복하는 발명특허권자 또는 청구인은 결정서를 받은 날로부터 3개월 이내에 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

그러나 실용신형, 외관설계의 특허권 무효심결은 법원에 제소할 수 없다.

7. 특허권

가. 존속기간

특허권의 존속기간은 특허권의 유형에 따라 다르다.

발명특허의 권리는 출원한 날로부터 15년간이며 이를 연장할 수 없다. 실용신형, 외관설계특허의 권리는 출원한 날로부터 5년간이며 권리자의 신청에 따라 3년간 연장할 수 있다.

우선권을 주장하여 등록된 특허권은 중국에 출원된 날로부터 기산한다.

나. 소멸사유

연차료를 납부하지 아니한 경우와 서면으로 포기의사를 밝힌 경우에 특허권은 소멸된다.

물론 존속기간이 만료된 경우에도 소멸된다.

다. 효력 및 권리범위

특허권자는 등록된 특허를 독점적으로 실시

할 권리를 갖는다. 특허권자의 승인없이 특허를 실시하는 것은 특허권침해행위가 된다.

발명, 실용신형의 특허권 보호범위는 권리요구서(청구범위)의 내용에 따라 결정되며, 설명서(상세한 설명)나 도면은 권리요구서의 범위를 해석하는 데에 사용된다.

외관설계의 특허권 보호범위는 도면이나 사진에 나타난 의상이 표현된 물품에 따라 결정된다.

라. 효력이 미치지 않는 범위

다음의 경우는 특허권의 침해로 보지 않는다.

(1) 특허권자나 실시권자가 생산한 특허제품이 판매된 후 그 제품을 타인이 사용, 판매하는 경우

(2) 특허권자 승인없이 제조판매되었다는 사실을 모르고 특허제품을 사용, 판매하는 경우

(3) 특허출원전에 이미 동일제품을 생산하였거나, 동일제법을 사용하였거나, 그것을 생산사용하기 위한 필요한 준비를 한 경우

(4) 중국의 영토, 영해, 영공을 임시적으로 통과하는 외국수송수단에 사용된 경우

(5) 오직 과학적 연구 실험에만 사용하는 경우.

마. 강제실시권

특허권자는 중국내에서 스스로 특허제품을 생산하거나 특허제법을 사용하거나 또는 타인으로하여금 중국내에서 생산 또는 사용하도록 해야 할 임무를 가진다.

발명이나 실용신형의 특허권자가 정당한 이유없이 특허등록일로부터 3년이 경과하도록 상기의무를 이행하지 못한 경우에는 전리국은 동 발명이나 실용신형을 실시할 수 있는 능력이 있는 기관의 요청에 따라 동 특허에 대한 경제실시권을 허여할 수 있다.

또한 먼저 획득한 타인의 특허권보다 기술적으로 진보된 특허권이 등록된 경우 진보된 특허권을 실시하기 위해서 선행특허권의 실시

가 필요하다면 후자의 신청에 따라 강제실시권을 허여할 수 있다. 즉, 이용관계발명에 대한 강제실시도 허락한다. 이와 관련하여 선행권리자의 요청에 따라 후자에 대한 강제실시권도 허여할 수 있다.

강제실시권 허여신청을 하고자 하는자는 특허권자와 정당한 조건으로 실시계약을 맺을 수 없었음을 입증하여야 한다.

강제실시권을 허여받은자는 전용실시권을 갖는것이 아니며, 타인에게 재실시를 허여해서도 안된다.

강제실시권을 허여받은자는 쌍방향의에 따라 적당한 실시를 특허권자에게 지불하여야 하며, 만일 합의에 이르지 못하는 경우 전리국이 조정결정해준다.

전리국의 강제실시권 허여결정이나 실시료 조정결정에 불복하는 자는 결정서를 받은날로부터 3개월이내에 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

바. 양도

특허권은 양도할 수 있다.

전민소유제 기관이 특허권을 양도하고자 하는 경우에는 그 기관의 상급 주관기관의 승인을 받아야 한다.

중국의 기관이나 개인이 특허권을 외국인에게 양도하고자 하는 경우에는 국무원의 관계부처 승인을 얻어야 한다.

특허권의 양도는 쌍방의 서면계약서가 전리국에 등록공고된 후에 발효된다.

8. 침해자에 대한 제재

특허권자의 승인없이 특허를 실시하는 것은 침해행위이다.

침해사실을 인지한 특허권자나 이해관계자는 특허관리행정기관에 사건의 처리를 요청할 수도 있고 직접 인민법원에 제소할 수도 있다.

특허관리 행정기관은 국무원 유관기관과 각성, 자치구, 직할시, 연안의 개방도시, 경제특

<44P에서 계속>

에 있는 실무가로서는 특히 “Laches”나 “Estoppel”은 뜻밖의 효과적 방어방법으로 활용될 수 있는 가능성을 안고 있는 수단이다. 역으로 권리자에게는 유효 침해인 경우에도 지체로 인해서 예기치도 않은 패소를 당할 수도 있는 위험한 이론이다.

이상 말한것(자료-미국 변리사: 헨리 고다 및 일본 변리사: 오-가와 아끼라) 이외에도 특허의 권리 해석상 고려해야할 기본적인 사항으로,

- ① 구성, 작용, 효과를 바탕으로한 판단이
어야 하며,
- ② 순수 용어만에 의한 판단은 부적확한 것
이며,
- ③ Claim이 불명료한 경우, 명세서, 도면을

바탕으로 판단하여야 할 것이고,

- ④ Claim 구성 요건을 명확히 결한 경우의
판단
- ⑤ 배치, 형상, 크기 변경시의 판단
- ⑥ 발명의 불완전 실시
- ⑦ Pioneer 발명과 선행기술이 많은 분야
발명의 보호범위
- ⑧ 용도 발명의 권리
- ⑨ Markush Claim의 한정
- ⑩ 기능적 표현의 구성 요건의 한정
- ⑪ 개량발명의 권리 해석, 이용관계 여부
등을 들 수 있다.

국제특허 분쟁에 있어서 대부분의 경우 비
권리자의 입장에 처해있는 우리의 실무가로서
는 많은 연구를 거듭해야 하겠다.<계속>

<50P에서 계속>

구 등의 인민정부에 설치되어 있다. 특허관리
행정기관은 침해자에 대하여 침해행위를 중지
할 것을 명령하는 권한과 손해배상을 청구할
수 있는 권한을 갖고 있다.

상기 행정관청이 내린 결정에 대하여 불복
하는 당사자는 그 결정에 대한 통지를 접수한
날로부터 3개월 이내에 인민법원에 제소할 수
있다.

만일 상기 기간내에 제소가 없고 명령이행
도 되지 않는 경우에는 특허관리 행정기관이
인민법원에 강제집행을 청구할 수 있다.

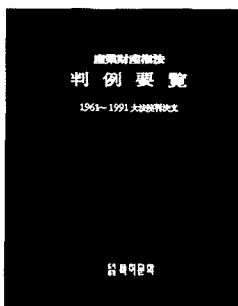
제법특허에 관련한 특허분쟁이 야기된 경우
동일한 제품을 생산하는 기관이나 개인은 자
기제품 생산에 사용된 제조방법을 입증하여야
한다.

특허침해사건의 소송시효는 특허권자나 이
해관계인이 침해사실을 인지하였거나 인지했
어야 할 날로부터 2년간이다.

1991년 통계에 의하면 특허관리 행정기관
이 총 1,233건의 특허분쟁 사건을 접수하였으
며 그중 약 70%에 해당하는 862건이 중재로
만족스럽게 해결되었다.<♣>

신간안내

「産業財産權法 判例要覽」



도서출판 특허문화는 1961년부터 1991년까지 특허권, 실용신안권, 의장
권, 상표권 등 산업재산권에 관한 대법원 판례모음집인 「産業財産權法 判
例要覽」을 발간했다. 이 책은 산업재산권에 관한 特許上告事件은 물론이
고 民·刑事 등의 판례 전문·핵심이 되는 부분을 발췌하여 法律 條文別,
內容의 性格別, 判決宣告日字 순으로 편집되어 있어 이용하기 쉽고, 나날
이 늘어나는 知的財産權 紛爭에 도움이 되는 실무서이며, 이 분야를 공부
하는 사람에게는 법령의 이해를 높일 수 있게 엮여져 있다. (도서출판 특
허문화(565-0205)(4×6배판, 470면, 20,000원)