

산업재산권 4법의 개정내용 해설(1)

박 성 용

(법무담당 사무관)

목 차

- I. 서언
- II. 주요개정내용
 - 1. 특허법·실용신안법
 - 2. 의장법
 - 3. 상표법
- III. 개정조문해설
 - 1. 특허법
 - 2. 실용신안법
 - 3. 의장법
 - 4. 상표법

〈고딕은 이번호, 명조는 다음호〉

I. 서언

1993년 12월 10일 개정공포되고 금년 1월 1일부터 시행된 특허법·실용신안법·의장법 및 상표법 등 산업재산권 4법의 개정은 특허·실용신안·의장 및 상표등에 관한 절차에 있어서 불합리한 규정을 개선하여 출원인등의 부담을 덜어주는 한편, 국제조약이나 외국의 입법예를 적극 수용함으로써 산업재산권제도의 선진화·국제화 추세에 맞추어 이를 정비하며, 아울러 운영과정에서 나타난 일부 미비점을 보완한 것으로서 주로 출원인 등 산업재산권제도의 이용자의 편익을 도모하는데 중점을 둔 것이라 할 수 있다.

이와 같은 취지에서 이루어진 산업재산권 4법의 개정은 비록 부분적인 개정이긴 하나 모두 69개 조문(특허법 28, 실용신안법 7, 의장법 22, 상표법 12)에 이르고 있는데 그 주요 내용과 개정조문별 내용을 살펴보기로 한다.

II. 주요개정내용

1. 특허법·실용신안법

가. 특허료등의 반환(특허법 제84조)

특허료 또는 등록료는 존속기간의 구분에 따라 그 금액이 정하여져 있고 연차 순위에 따라 수년분 또는 모든 연차분의 특허료 또는 등록료를 미리 납부하는 것이 가능한 바, 종전에는 이미 납부된 특허료 또는 등록료는 착오로 납부된 분에 한하여 반환하되, 특허권 또는 실용신안권이 심결에 의하여 무효로 되는 경우에는 반환하지 아니하던 것을 앞으로는 심결에 의하여 특허권등이 무효로 되는 경우에도 이미 납부된 특허료 또는 등록료중 심결이 확정된 년도의 다음 년도부터의 해당분을 반환하도록 함으로써 부당이득의 국가귀속을 방지하고, 특허권자등의 재산을 보호토록 하였다.

나. 직권심리범위의 한계명시(특허법 제159조 제2항)

직권심리를 원칙으로 하는 특허심판에서도

청구의 범위를 당사자의 처분에 맡기는 민사 소송법상의 원칙에 따라 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대하여는 심리할 수 없도록 명시하였다.

2. 의장법

가. 의장의 보호대상을 표현하는 용어의 수정(의장법 제3조·제9조·제16조 및 제50조)
의장법에서 고안과 창작이라는 용어가 혼용되고 있어 법률용어의 사용에 혼동을 일으키고 있으므로 창작이라는 용어로 통일하였다.

나. 출원의 변경시 원의장등록의 취하간주 규정 신설(의장법 제20조 제4항)

의장등록을 한 의장과 유사한 의장에 대하여는 유사의장으로서 의장등록을 출원할 수 있는 바, 유형의장등록출원을 단독의 의장등록출원으로 변경하거나 그 반대의 경우에는 외관상으로 2개의 출원이 공존하는 것으로 보여 실무상 혼란이 야기되고 있으므로 변경전의 출원은 취하된 것으로 보는 규정을 신설하였다.

다. 등록료의 반환(의장법 제36조)

의장등록료는 존속기간의 구분에 따라 그 금액이 정하여져 있고 또한 연차순위에 따라 수년분 또는 년차분의 의장등록료를 미리 납부하는 것이 가능한 바, 종전에는 이미 납부된 의장등록료는 착오로 납부된 분에 한하여 반환하되, 의장권이 심결에 의하여 무효로 되는 경우에는 반환하지 아니하던 것을 앞으로는 심결에 의하여 의장권이 무효로 되는 경우에도 이미 납부된 의장등록료중 심결이 확정된 년도의 다음 년도부터의 의장등록료 해당분을 반환하도록 함으로써 부당이익의 국가귀속을 방지하고, 의장권자의 재산을 보호토록 하였다.

라. 의장권의 존속기간연장(의장법 제40조)

의장권의 존속기간을 우루과이라운드 지적재산권협상안과 외국의 입법예를 고려하고 의장권보호를 강화함으로써 의장창작을 진작시키기 위하여 종전의 8년에서 10년으로 연장하

였다.

3. 상표법

가. 상표권존속기간만료후의 제3자의 상표선택 범위확대(상표법 제7조 제4항)

종전에는 상표권이 소멸된 후 1년이 경과되기 전까지는 제3자는 그 소멸된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원하여 등록받을 수 없도록 되어 있는 것을 일부 완화하여, 상표권의 존속기간갱신등록출원을 하지 아니하며 상표권의 존속기간이 만료된 경우에는 만료후 6월이 경과하면 누구든지 출원할 수 있도록 함으로써 제3자의 상표선택의 범위를 확대하였다.

나. 상표등록취소심판 청구인에게 출원의 우선적 기회부여(상표법 제8조 제5항)

상표등록후 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우에는 상표등록취소심판을 청구할 수 있고, 그 청구가 받아들여져 상표권이 소멸된 경우에는 취소심판청구인에게 그 상표에 관하여 3월간 출원의 우선적 기회를 부여하였다.

다. 상표권의 존속기간갱신등록출원제도의 개선(상표법 제43조 및 제43조)

상표권의 갱신등록요건을 완화하여 갱신등록출원시에 제출하기 되어 있는 상표사용실용증명서의 제출을 폐지하고, 갱신등록기간의 만족후에도 6월간의 유예기간을 설정함으로써 상표권자의 단순과실로 인해 갱신등록기간의 만료로 권리가 소멸되는 것을 구제하도록 하였다.

라. 상표권 이전사실공고매체의 확대(상표법 제54조)

상표권의 이전공고는 일간신문에 하도록 한정되어 있던 것을 상공자원부령이 정하는 간행물에도 공고할 수 있도록 확대하여 민원인의 편의를 도모하였다.

Ⅲ. 개정조문해설

1. 특허법

(1) 제6조(대리권의 범위) 국내에 주소 또

는 영업소를 가진 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별한 授權을 얻지 아니하면 특허출원의 변경·포기·취하, 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하, 청구의 취하, 신청의 취하, 제55조제 1항의 규정에 의한 우선권주장이나 그 취하, 제167조의 규정에 의한 거절사정에 대한 항고 심판청구, 제169조 제1항의 규정에 의한 항고 심판청구 또는 복대리인의 선임을 할 수 없다.

〈해설〉

특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 특별한 수권을 얻지 아니하면 대리행위를 할 수 없는 것으로 舊法에서는 위에서 줄친 부분이 “청구·신청이나 신청의 취하”로 되어 있었으므로 청구, 신청, 신청의 취하가 각각 특별한 수권을 요하는 것으로 해석될 수 있으며 청구의 취하는 특별수권이 필요없는 것으로 해석될 수 있는 등 내용이 불명확하였다. 이는 같은 취지의 규정이라 할 수 있는 제11조의 대표권한의 제한규정과 비교하여 보아도 맞지 아니하고(제11조 제1항 제2호 및 제3호 참조), 우리 특허법제정시에 대폭 수용한 일본특허법 규정을 잘못 번역한 것이 아닌가 생각된다.

따라서 신법에서는 이를 시정하여 청구의 취하와 신청의 취하로 명확히 해석될 수 있도록 개정한 것이다.

(2) 제16조(절차의 무효) ① 특허청장의 제46조의 규정에 의하여 보정명령을 받은자가 지정된 기간내에 그 보정을 하지 아니하거나 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자가 제79조 제2항의 규정에 의하여 상공자원부령이 정하는 기간내에 특허료를 납부하지 아니한 경우에는 그 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다.

② 특허청장은 제1항의 규정에 의하여 그 절차가 무효로 된 경우에는 그 기간의 해태가 천재·지변 기타 불가피한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터

14일 이내에 또는 그 기간이 만료된 후 1년 이내에 청구에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다.

〈해설〉

제1항은 “특허에 관한 절차”를 무효로 할 수 있는 것을 정한 것이고 제2항은 제1항의 규정에 의하여 절차가 무효로 된 경우에 그 절차를 밟고 있는 자의 청구에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있는 경우를 정한 것이라 할 수 있다.

그런데 구법에서는 밑줄친 부분이 “특허권의 설정등록을 받은 자”로 되어 있었기 때문에 이미 특허권 설정등록을 받은 자, 즉 특허권자가 연차 특허료를 추가 납부기간이 지나도록 납부하지 아니한 경우에 특허청장은 무효처분할 수 있고 특허권자의 기간해태가 천재·지변 기타 불가피한 사유에 의한 것으로 인정되면 청구에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있는 것으로 해석될 수 있었다. 그러나 특허권자가 추가납부기간이 지나도록 연차 특허료를 납부하지 아니하고 있는 경우에는 무효처분을 할 “특허에 관한 절차”가 없으며, 특허법 제81조 제3항에 의하면 특허료를 납부할 기간이 경과한 때에 소급하여 그 특허권이 소멸된 것으로 보도록 하고 있기 때문에 특허청장이 특허권에 대하여도 반드시 무효처분을 할 필요도 없다.

그리고 특허청장의 무효처분에 대하여 그 취소를 청구할 수 있도록 한 제16조 제2항의 규정은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 보정명령을 받고 지정된 기간내에 보정을 하지 아니하거나 등록을 받을 때에 납부하여야 할 특허료를 납부하지 아니한 경우에 적용되는 것이고 특허권의 설정등록을 받은 자, 즉 특허권자가 연차특허료의 추납기간내에 특허료를 추납하지 아니한 경우에는 그 적용이 없다는 판례(대법원 71누 24, 25 특허무효확인등록처분 취소)의 취지로 보아도 구법에서 위 조문상 밑줄친 부분을 “특허권의 설정등록을 받은 자”로 한 것은 잘못이므로 이를 “특허권의 설

정등록을 받고자 하는 자”로 개정된 것이다.

(3) 제24조(중단 또는 중지의 효과) 특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고 그 절차의 수단 통지를 하거나 그 절차를 속행한 때부터 다시 모든 기간이 진행된다.

〈해설〉

구법에서 “전기간”으로 되어 있던 것을 법령용어 순화정비차원에서 “모든 기간”으로 용어를 수정한 것일 뿐 의미상의 차이는 없다.

(4) 제29조(특허요건)

③ 특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 날 후에 출원공개 또는 출원공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원시의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

〈해설〉

소위 선원의 범위의 확대에 관한 규정으로서 선원이 출원공개 또는 출원공고되기 이전에 출원된 후원의 발명은 출원공개 또는 출원공고된 선원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에는 특허를 받을 수 없도록 하는 규정인데, 여기에서 선원에는 특허출원과 실용신안등록출원이 모두 포함되는 것이다.

그런데 구법에서는 위 밑줄친 부분이 “특허출원하여”로만 되어 있어 문맥상 애매하여 신법에서 “실용신안등록출원하여”를 추가하여 좀 더 명확히 한 것이다.

(5) 제30조(신규성이 있는 것으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자

의 발명이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 제29조 제1항 각호의 1에 해당하지 아니한 것으로 본다.

② 특허를 받을 수 있는 권리를 가진자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우

〈해설〉

문장구조를 바로잡는 것임

(6) 제38조(특허를 받을 수 있는 권리의 승계

⑦ 제36조 제6항의 규정은 제2항, 제3항 및 제6항의 경우에 이를 준용한다.

〈해설〉

제36조 제6항의 규정은 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 경우의 협의에 관한 것으로서 이는 제38조 제3항에서 규정하고 있는 동일한 자로부터 승계한 동일한 발명 및 고안에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있는 때에도 이를 준용해야 하나 구법에서는 위의 밑줄친 부분이 “제2항 및 제6항”으로만 되어 있었으므로 이번 개정에서 제3항을 추가하여 보완한 것이다.

(7) 제47조(출원공고결정전의 보정) 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 제2항 및 제50조의 경우를 제외하고는 다음 각호의 1에 해당하는 날부터 1년 3월 이내에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

2. 제54조 제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 그 우선권 주장의 기초가 된 출원일

〈해설〉

출원공고결정전에 있어서 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있는 기간의 가산점으로서 제2호의 경우 위의 개정부분이 구법에서는 “그 우선권주장일”로 되어 있었으므로 우선권을 주장한 날을 의미하는 것으로도 해석될 수 있는 등 애매한 점이 있

었으므로 이를 입법취지에 맞게 명확히 하기 위하여 “그 우선권주장의 기초가 된 출원일”로 개정한 것이다.

(8) 제52조(분할출원)

② 제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제29조 제3항에서 규정하는 타특허출원 또는 실용신안법 제4조 제3항에서 규정하는 특허출원에 해당하는 경우

2. 제30조 제2항의 규정을 적용하는 경우

3. 제54조 제3항의 규정을 적용하는 경우

4. 제55조 제2항의 규정을 적용하는 경우

③ 분할출원에 있어서 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조 제4항의 규정에 의한 서류를 동조동항에서 규정하는 기간에 불구하고 분할출원을 한 날부터 3월 이내에 특허청장에게 제출할 수 있다.

<해설>

분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 원칙적으로 특허출원한 때에 출원한 것으로 보도록 하고 있으나 제2항 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 않다고 규정하고 있다.

그런데 제2항 제3호에 있어서 구법에서는 “제54조 제3항 및 제4항의 규정을 적용하는 경우”로 되어 있어서 이중 제54조 제3항을 적용하는 경우 출원일을 소급시키지 않는다는 것은 분해출원을 하는 자가 그 출원에 대하여 우선권을 주장하고자 하면 분할출원시에 그 출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원의 년월일을 기재하여야 하는 것으로 해석할 수 있으나, 제54조 제4항을 적용함에 있어서 출원일을 소급시키지 않는다는 것은 아무런 의미가 없다.

왜냐하면 제54조 제4항에서는 “특허출원시”라는 용어가 없으며 우선권증명서류의 제출을 단지 제54조 제4항 각호에 해당하는 날 중 최선일부터 1년 4월 이내에 특허청장에게

제출하여야 한다고 규정하고 있을 뿐이므로 엄격히 해석하면 분할출원에서도 우선권증명서류의 제출은 최선일부터 1년 4월 이내에 하여야 하는 것이다.

분할출원이나 변경출원은 대개 최선일부터 1년 4월이 지나고 심사관의 거절이유통지가 있는 후에 하는 것이 현실성이므로 이런 경우에는 결국 분할출원이나 변경출원에서 우선권증명서류를 제출할 수 없게 되어 제54조 제5항의 규정에 의하여 우선권주장의 효력을 상실하게 될 것이다.

이러한 법규정상의 모순은 1990. 1. 13 법률 제4207호(특허법 개정법률)에서 종전에 우선권증명서류의 제출을 “특허출원일부터 3월 이내로” 되어 있던 것을 “최선일부터 1년 4월”로 개정함에 따라 발생된 것으로 보인다.

참고로 의장법 및 상표법에서는 우선권증명서류의 제출은 출원일부터 3월 이내에 하도록 하고 있어 출원의 분할이나 출원의 변경의 경우 분해 또는 변경한날부터 3월 이내에 제출하도록 하고 있다(의장법 제19조 제2항, 제20조 제1항·제2항 및 제21조 제2항과 제23조 제4항 참조).

신법에서는 이러한 법규정상의 모순을 해소하기 위하여 제52조 제2항 제3호에서 “제4항”을 삭제하고, 그 대신 동조에 제3항을 신설한 것이다.

(9) 제53조(변경출원)

② 제1항의 규정에 의하여 변경된 특허출원(이하 “변경출원”이라 한다)이 있는 경우에 그 변경출원은 실용신안등록출원 또는 의장등록출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 변경출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 제54조 제3항의 규정을 적용하는 경우

⑤ 변경출원에 있어서 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조동항에서 규정하는 기간에 불구하고 변경출원을 한 날부터 3월 이내에 특허청장에게 제출할 수 있다.

<다음호에 계속>