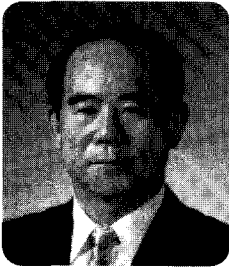


인도네시아의 특허제도(2)



서 만 규
〈변리사〉

목 차

- I. 서 언
- II. 성문특허법의 제정
- III. 특허대상 발명
- IV. 특허출원절차
- V. 심사절차
- VI. 특허권
- VII. 실시권
- VIII. 특허권의 등록말소
- IX. 실용신안
- X. 결 어

〈고딕은 이번호, 명조는 지난호〉

V. 심사절차

1. 방식심사

출원서류가 방식에 합당한 경우 접수일이 출원일이 되며(§33(2)), 방식에 하자가 있는 경우 접수일로부터 14일 이내에 3개월 기한의 보정 명령을 하고(§34(1), 시행령 34 §35), 이 기간내에 보정을 한 경우 보정서 제출일이 출원일로 되며(§34), 이 기간내에 하자가 치유되지 않거나 보정 불응의 경우에는 취하된 것으로 간주한다(§36).

2. 공표(Publication of Announcement)

출원이 방식적 요건에 합당한 경우, 접수일로부터 6월내(우선권 주장 출원인 경우는 출원일로부터 12월내)에 공표 공보(bertia Resmi Paten)상에 서지적 사항 및 요약서가 게재되나(§47, §48(1)(b), §49), 특허 실무상으로는 최초 출원일로부터 대략 1년 6월 경과 시점에서 공표됨이 상례이며, 공표시 특허청구의 범위는 게재되지 않는다. 공표 기간은 공표일로부터 6월간이며, 이 기간 동안 특허국은 공중에게 관련 서류를 열람할 기회를 부여하여야 한다(§50).

3. 이의신청

6월간의 공표 기간중에는 누구나 이유와 증거를 첨부하여 이의신청을 할 수 있으며(§51(1) 시행령 34 §48), 특허국은 즉시 출원인에게 사본을 송부하여야 하고(§51(2)), 출원인은 답변서를 제출할 수 있다(§51(3), 시행령 34 §49).

이의신청에 대한 결정은 없으며, 이의신청서 및 답변서는 실체 심사시의 참고 자료로서 사용된다 (§51(4)). 답변서 제출 기간 및 이의신청 사유는 규정되어 있지 않으나, 실무상으로는 상표의 경우와 같은 2월의 기간 및 후술하는 거절 이유와 같은 것으로 보인다.

4. 실체심사

공표 기간 종료일 이후이고 출원 서류 접수일로부터 36월 이내인 기간동안 심사청구를 하여야 하며 (§56(1)), 이 기간 동안 심사청구가 없는 경우에는 취하된 것으로 간주된다 (§56(2)), 특허법상의 거절 이유로서는 신규성 (§3), 진보성 (§2), 또는 산업상 이용가능성 (§5)을 구비하지 못한 경우 (§62)와, 발명 또는 그 이용이 법령에 위배되는 경우 및 공서양속에 반하는 경우 (§63)가 규정되어 있으며, 그 외 선원주의 위배 (§38)와, 1발명 1출원주의 위배 및 특허를 받을 수 있는 권리를 갖지 아니한 자에 의한 출원이 규정(시행령 34 §56)되어 있다.

통상적으로, 심사관은 거절시 외국의 대응 출원에 대한 결과 또는 진행상황을 알 수 있는 자료의 제출을 요구하며(시행령 34 §54) 이러한 자료가 영문 이외의 언어로 되어 있는 경우 인도네시아어로의 번역을 위한 영문 번역문의 제출이 필요할 것이다. 실체 심사는 심사청구일로부터 2년 내에 종료된다 (§61). 특허 사정 후 일정 기간 경과시에는 특허증이 발급되며 (§64), 특허증에는 서지적 사항 및 명세서, 도면등 전문 공고 방식의 특허 공보가 첨부된다(시행령 34 §60).

VI. 특허권

1. 특허권의 효력

특허법 §17 본문은, 특허권은 자신의 특허를 상업적으로 독자적으로 실시할 수 있는 독점적인 권리라고 규정하여, 특허권의 적극적 독점권을 명문으로 인정하고 있으며, 정당 권원없는 제3자의 침해 행위에 대해서는 민사상으로는 손해배상 청구권 (§122) 및 침해금지 청구권 (§123)을, 형사상으로는 침해죄 (§126)를 규정하여 소극적 배타권을 인정하고 있다.

또한, 실시 행위로서는 (i) 특허된 물품의 제조, 판매, 대여, 사용 및 판매나 대여 또는 교부 목적의 공급과 (ii) 특허된 방법의 사용 및 그와 관련된 (i)의 행위가 §17(a), (b)에 규정되어 있다. 한편, 우리법상의 간접침해에 관한 규정이나 생산방법의 추정 규정에 상응하는 규정은 존재하지 않는다.

2. 특허의 실시 및 침해의 예외

특허된 물품 또는 특허된 방법에 의하여 제조되는 물품의 수입은 특허의 실시로 인정되지 않는다 (§20). 특허법 §21은 특허된 물품 또는 특허된 방법에 의하여 제조된 물품 또는 그 등가품의 제3자에 의한 수입 행위가 시행령에 규정된 예외적인 경우를 제외하고는 침해가 아닌 것으로 규정하고 있으나, 시행령 32 §1은 50품목의 화합물을 제외하고는 상기한 바와 같은 수입 행위가 침해인 것으로 규정하고 있으므로 유의할 필요가 있다. 또한, 특허 허여전에 발생한 실시 행위 및 이로 인한 물품은 침해를 구성하지 않는 것으로 규정하고 있으나 (§22), 특허권은 특허 허여일로부터 효력이 발생하며 특허 출원 접수일로부터 소급하여 유효하다는 규정 (§66)과 상치되는 점이 있는 것으로 본다.

3. 특허권의 존속기간 및 연장

특허권의 존속기간은 출원일로부터 14년간이다 (§9). 특허권의 존속기간은 1회에 한하여 2년간 연장 가능하며 (§42), 그 요건으로서는 존속

기간 만료전 6월에서 1년 사이에 특허권자가 연장 신청을 하여야 하고, 발명의 완성에 소요된 연구 개발비가 특허의 사용에 의하여 얻은 이익보다 적고 국내의 수요 충족 또는 수출 목적으로 당해 특허가 계속적으로 사용되어 왔으며 향후로도 사용될 것이라는 명확한 증거를 제출하여야 한다(§43(1)).

특허국은 이러한 연장 신청에 대하여 존속기간 만료전 승인 또는 기각하여야 하며 구체적 사항은 시행규칙(법무부령)에 위임되어 있으나(시행령 34 §64), 이에 관한 규정은 아직 시행규칙상에 규정되어 있지 않으므로 모호한 점은 있으나, 우리법상의 의약품, 농약 또는 농약 원제에 관한 특허로서 허가나 등록등으로 인하여 존속기간이 침식된 특수한 경우에 인정되는 존속기간연장등록 제도와는 상이한 것으로 본다.

Ⅶ. 실시권

1. 약정 실시권

특허권자는 실시권 계약에 의하여 약정 실시권을 설정할 수 있는 권리를 가지며(§76(1)), 특허가 없는 경우 실시권 설정 범위는 실시권 계약 기간내에서 인도네시아 전역에 대해 앞서 기재한 모든 실시 행위에 대하여 미친다(§76(2)). 실시권 설정등록시 특허국에 설정 등록을 하여야 한다(§79).

그러나, 현재로서는 그 요건 및 절차에 관한 시행령이 제정되지 않고 있어 실시권 설정등록을 할 수 없으므로, 단지 실시권 설정 계약서 사본을 특허국에 제출하여 두는 것이 바람직한 것으로 본다. 또한, 실시권의 법적 성격과 관련해서는, 법문상 전용 또는 통상 실시권의 구별은 없으나, 특허가 없는 한 특허권자 자신도 실시할 수 있으며 중첩하여 실시권 설정이 가능한 점(§77)으로 부터

채권적 성격의 통상 실시권으로 보아야 할 것이며, 독점적 성격의 통상 실시권 설정도 가능한 것으로 본다.

계약서의 내용에 대해서는, 인도네시아 경제에 직간접적으로 피해를 가할 우려가 있는 조항이나 인도네시아인의 기술 개발 및 습득에 장애가 되는 조항이 있는 경우 실시권 설정이 인정되지 않으며(§78), 이를 제외하고는 특별한 제약은 없다.

2. 법정 실시권

법정 실시권으로서는 선사용권(§14)과, 불실시를 사유로 하는 특허권 취소시의 실시권자에 대한 실시권(§102)과, 후출원 특허 취소시의 실시권자에 대한 실시권(§103)이 있다. §102에 의한 실시권은 특허국에 의한 특허권 취소의 경우에 존재하는 실시권자에게 원래의 설정 범위내에서 인정되는 실시권이며, 실시료 지급 필요가 없고, 특허권자도 지급받은 실시료의 반환 의무가 없다. 또한, §103에 의한 실시권은 후출원 특허가 특허권 취소청구 소송에 의하여 취소된 경우에 존재하는 선의의 실시권자에 대하여 인정되는 실시권으로서 선출원 특허권자에게 실시료를 지급하여야 한다.

한편, 직무 발명의 경우에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리는 특허가 없는 한 사용자가 가지므로(§13(1)), 우리법상의 직무 발명에 의한 사용자의 통상 실시권은 원칙상 존재할 소지가 없다. 또한, 인도네시아에는 의장법이 존재하지 않으므로 우리법상의 존속기간이 만료된 의장권에 의한 통상 실시권도 존재하지 않는다.

3. 강제 실시권

강제 실시권은 지방 법원의 판결에 의하여 허여되는 특허의 실시를 위한 실시권(§81)으로서, 불실시를 사유로 하는 경우(§82)와 이용 관계를 사유로 하는 경우(§88)가 있다.

불실시를 사유로 하는 경우에는, 특허 허여일로부터 3년이 경과하였을 것을 요건으로 하며(§ 82(1)), 특허권자가 상업적으로 실시할 수 있음에도 인도네시아에서 실시되고 있지 않다는 이유를 붙여 누구나 재판을 청구할 수 있다(§ 82(2)). 지방 법원은 청구인 자신이 당해 특허를 온전히 실시할 수 있는 능력을 갖고 있다는 확증 및 즉각적 실시를 할 수 있는 설비를 갖고 있다는 확증을 제시하고 법원의 판단으로 당해 특허가 인도네시아에서 적당한 경제적 규모로 실시될 수 있으며 인도네시아인 다수에게 이득이 된다면, 강제 실시권을 허여할 수 있고(§ 83(1)), 이 경우 특허국의 전문가와 특허권자의 의견을 청취하여야 한다(§ 83(2)). 강제 실시권 허여 판결시의 선고문에는 허여 이유, 증거, 기간, 실시료, 취소 및 종료 조건등을 명시하여야 하며(§ 86), 특허 원부에 등록하여야 한다(§ 87). 강제 실시권 허여 사유의 소멸, 실시권자의 불실시, 즉각적 실시를 위한 준비 미비 및 실시료 미지급을 포함한 설정 조건 불이행시 특허권자의 청구에 의하여 지방 법원은 강제 실시권을 취소할 수 있으며(§ 89(1)), 이 경우 특허권자의 권리는 회복된다(§ 91). 또한, 강제 실시권은 상속의 경우를 제외하고는 이전 불가하다(§ 92(1)).

한편, 이용 관계에 의한 강제 실시권의 경우에도 상술한 바와 동일한 절차가 적용되며(§ 88(3)), 이용 관계에 있는 후원 특허는 선원 특허에 대하여 진보성을 갖을 것을 요건으로 한다(§ 88(2)).

참고로, 국방 또는 국가 안전에 특히 중요한 경우에는 정부가 특허를 직접 실시할 수 있으나(§ 104~106), 우리법과 같이 정부가 정부의외의 자로 하여금 실시하게 하는 규정은 존재하지 않는다.

4. 거절사정에 대한 불복

심사관의 거절사정 처분에 불복하는 경우에는 거

절 사정 통지일로부터 3월내에 항고심판소(Appeal Commission)에 항고심판을 청구할 수 있으며(§ 70(1)). 이 경우 명세서등에 대한 보정, 새로운 이유, 설명, 또는 증거의 추가는 인정되지 않는다(§ 69(2)), 항고심판소는 항고 심판 청구일로부터 1년내에 심결하여야 하며(§ 71(1)), 이에는 불복할 수 없고(§ 71(2)), 특허청을 기속한다(§ 71(3)). 항고심판소의 구성, 심판 방식 및 절차등은 시행령에 위임되어 있으나(§ 72), 현재까지 이에 관한 시행령이 제정되지 않은 상태이므로 거절 사정에 대한 항고심판소에서의 항고는 현재로서는 가능하지 않다.

한편, 자카르타 중앙 지방 법원(Jakarta Pusat District Court)은 항고에 관한 재판권이 없으므로, 유일한 방법은 대법원에 상고를 제기하는 것으로서 2년 이상이 소요된다.

Ⅷ. 특허권의 등록 말소

특허권의 등록 말소에는 법률의 규정에 의한 특허국의 직권 말소(§ 94, § 95), 특허권자의 포기 에 의한 등록 말소(§ 96)와, 특허권취소청구 소송에 의한 등록 말소(§ 97~§ 99)가 있으며, 간략히 분설하면 다음과 같다.

1. 법률의 규정에 의한 등록 말소

특허 허여일로부터 4년내에 특허가 불실시되거나 연차료 불납시 특허국은 법률의 규정에 의하여 직권으로 등록을 말소할 수 있으며(§ 94(1)), 특허권자 및 실시권자에게 서면 통지하여야 하고(§ 95(1)), 특허 원부에 기재하여야 한다(§ 95(2)). 4년내 불실시 경우의 직권 말소 규정(§ 94(1))과 관련한 구체적 요건 및 절차는 규정되어 있지 않으므로, 남용이나 오용의 우려가 있으며 형

평성에도 문제의 소지가 있는 것으로 보인다.

2. 포기에 의한 등록 말소

특허권자는 특허국에 대한 서면 요청에 의하여 특허의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며(§ 96(1)), 이 경우 등록된 실시권자가 있으며 실시권자의 서면동의가 필요하다(§96(2)). 특허국은 포기 요청에 대한 등록 말소 결정을 특허권자 및 등록된 실시권자에게 서면 통지하여야 하며(§96(3)), 포기의 효과는 특허국의 등록 말소 결정일로 부터 발생한다(§96(4)).

3. 특허권취소청구 소송에 의한 등록 말소

(i) 진보성(§2), 불특허 사유(§7)의 규정에 위배된 특허와, (ii) 인도네시아에서의 선행 특허와 유사한(동일성의 범위내로 해석됨) 특허에 대해서는 자카르타 중앙 지방 법원(Jakarta Pusat District Court)에 특허권 취소 청구 소송을 제기할 수 있으며(§97(1)), 청구권자는 위의 (i)을 사유로 하는 경우에는 제3자이나 (§97(2)) 특허권의 존부 여하에 따른 이해 관계를 갖고 있는 자이어야 할 것이며, (ii)를 사유로 하는 경우에는 후원 특허에 유사한 선행 특허의 특허권자 또는 그 실시권자이다(§97(3)).

특허권 취소 청구 소송은 일부 또는 모든 청구항에 대하여, 또는 하나의 청구항중 일부분에 대하여 제기할 수 있다(§98). 여기서, 하나의 청구항중 일부분에 대한 소송의 제기가 가능한 것으로 규정한 것은 권리일체불가분의 원칙에 위배되며 다항제 채택의 취지를 몰각하는 점이 있는 것으로서 의문이다.

특허권 취소는 판결시 달리 정함이 없는 한 취소 판결일로 부터 효력이 발생하며(§101), 취소된 특허와 관련된 모든 결과 및 그로부터 유래된 다른 모든 권리는 효력을 상실한다(§102).

IX. 실용신안(Simple Patent)

특허법내에 실용신안에 관한 규정이 산재하고 있으므로, 이에 대하여도 간략히 언급하면, 실용신안은 형상, 배치, 구성 또는 조합으로 인하여 실용성을 갖는 있으나 특허성을 갖지 못한 신규한 물체, 도구 또는 물품으로 정의(§6)되어 있으며, 존속기간은 실용신안등록 허여일로 부터 5년간이다(§10).

또한, 청구항은 단 하나의 항만 인정되며(§ 110(1)), 공표 절차없이 실체심사가 즉시 실행되고(§110(2)), 실용신안권에는 강제 실시권의 설정이 불가하며 연차료가 부과되지 않고(§ 112(2)), 존속기간의 연장은 없다(§112(1)).

X. 결 어

1989년의 성문 특허법의 제정에 의하여 인도네시아 특허 제도의 기본 골격은 구비된 것으로 보이나 그 원활한 시행을 위한 하위 법령의 미비로 인하여 특허출원 및 등록과 관련한 절차등에 있어서 문제점들이 여전히 존재하고 있는 것으로 생각되며, 이러한 문제들은 시간이 흘러감에 따라 해소될 것이다.

지금과 같은 치열한 국제 경쟁의 시점에서, 이 제는 선진국 뿐만 아니라 우리 기업의 활동무대에서 각광받게 될 개발도상국의 산업재산권 제도에 대해서도 많은 연구가 필요하게 될 것이며, 이러한 노력은 향후 더욱 활성화 될 것으로 기대된다.

〈계속〉 발특9703