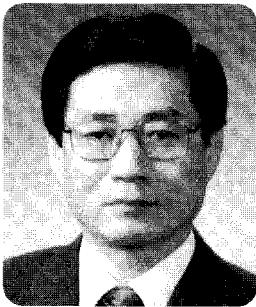


'98. 9. 23 公布된 改正 實用新案法 · 特許法の 해설(1)



유 영 기
〈특허청 심사2국장〉

목 차

- I. 실용신안법 개정배경
- II. 산업발전과정과 실용신안제도의 역할
- III. 실용신안법 · 특허법 개정의 주요내용
- IV. 맺음말

〈고딕은 이번호, 명조는 다음호〉

I. 실용신안법 개정배경

1998년 9월은 우리나라의 산업재산권제도의 역사상 가장 커다란 변화를 맞이한 달로 기록될 것

이다. 왜냐하면 외세에 의해 타율적으로 우리나라에 특허 및 실용신안제도가 도입된지 정확히 90년 만에 처음으로 정부는 특허제도의 대개혁을 통하여 국내 산업기술계가 처한 어려움을 근본적으로 타개하고 장기적으로 국가산업경쟁력을 선진국 수준으로 향상시키고자 우리 실정에 맞는 '독자적인' 실용신안제도를 채용키로 하였으며, 이를 반영한 특허법 및 실용신안법 개정안이 1998년 9월 2일 제196호 임시국회를 통과하여 9월 23일 대통령에 의해 정식으로 공포되었기 때문이다.

舊韓末 池錫永선생 등 선각자들이 특허제도의 도입의 필요성을 주장하기도 하였으나 이러한 자주적인 각성이 채 뿌리내리기도 전에 우리나라의 산업재산권제도는 일본에 의해 왜곡되어 도입되었다. 淸日戰爭과 露日戰爭에서 연이어 승리한 일본은 한국에서 미국인의 知的財産權이 보호받을 수 있도록 조처해 달라는 미국의 요구에 따라 1908년 8월 12일 우리의 현실과는 상관없이 『한국에 있어서 發明 · 意匠 · 商標 및 著作權에 관한 美日條約』을 체결하였다. 동 조약에 따른 韓國特許令에 의거 같은해 8월 16일부터 당시 日本特許法이 한국에 '依用' 되었으며, 1910년 8월 29일부터는 韓日合邦에 의해 日本特許法이 우리나라에 '그대로' 시행되게 되었다. 해방후 美군정하에서 제정된 1946년 특허법도 우리나라의 산업기술 수준을 고려한 독자적인 제도가 아니라 우리와는 산업기

술의 수준 및 발전과정이 크게 다른 미국의 특허법을 근간으로 제정된 것이었다. 1960년대 및 1970년대의 고도성장기에 새로이 정립된 특허법 및 실용신안법은 오늘날의 특허제도의 기본 골격을 제공하고 있으나 이 역시 일본 및 선진국의 제도를 일부 변형시킨 것으로 볼 수 있다.

특허제도에 대한 근본적인 개혁의 바람은 1980년대말 들어 불기 시작하였다. '小發明' 또는 간단한 改良發明을 그 보호대상으로 하는 실용신안은 최근들어 기술혁신의 진전 및 가속화에 힘입어 출원후 극히 짧은 기간내에 사업화 또는 실시되고 있으며, 실용신안 제품의 라이프사이클 또한 2~3년으로 크게 단축되어 가는 실정이다. 그러나 우리나라는 1990년대 들어와 특허 및 실용신안등록출원이 급증한데 비해 심사인력의 증원 및 특허정보의 전산화 등 심사인프라의 확충은 상대적으로 지연되어 심사적체가 심화되었다. 1997년말 기준으로 특허 및 실용신안의 심사처리기간은 약 36개월이 소요되었으며, 아직 심사에 착수하지 못한 미착수 물량만해도 약 30만건에 달하였다.

特許出願에 대한 심사처리 지연도 선진국(美國 17~19개월, 日本 24개월 소요)에 비해 문제점으로 지적될 수 있겠으나 그보다 더욱 심각한 것은 라이프사이클이 불과 2~3년에 불과한 '小發明'에 대해서까지 特許出願과 동일하게 취급되어 심사처리됨으로써 무려 3년 가까이 소요된다는 사실이었다.

이에 정부는 1988년부터 실용신안 無審査制度의 도입을 장기과제로 검토하기 시작하였으며, 특허 및 실용신안등록출원이 급격한 증가추세를 나타낸 1996년 6월 동 제도의 도입계획을 공식적으로 발표하기에 이르렀다. 결국 정부는 제품의 라이프사이클이 점차 단축화되어가고 있는 實用新案의 보호에 능동적으로 대처하고 中小·벤처企業

의 사업화 및 기술개발 의욕을 증진시키고자 特許에 대해서는 기존의 심사주의를 고수하되 實用新案에 대해서는 '先登録制度'를 채택한 것이다.

II. 산업발전과정과 실용신안 제도의 역할

특허제도의 운용과정에 있어서 나라에 따라서는 소위 '小發明'이 경시되어 특허가 제대로 부여되지 않는 경우가 발생하거나, 또는 그 나라의 産業政策상 특히 '소발명'을 적극적으로 보호·장려하는 것이 필요하다고 하기도 한다. 실용신안제도는 대개 이러한 사정이 있는 나라에서 특허제도를 보완하는 취지에서 채택되는 경향을 발견할 수 있는데, 역사적으로 독일과 일본이 그 대표적인 사례라 하겠다.

英國에 비해 산업혁명이 뒤진 獨逸은 1870년대 통일제국을 건설한 후 강력한 産業發展政策을 추진하였는데 이 때 채택된 것중의 하나가 바로 세계 최초의 실용신안제도이다. 독일은 실용신안제도를 잘 활용하여 자국민의 기술개발 의욕을 북돋아준 결과 이미 19세기말에는 영국을 제치고 美國에 버금가는 공업국가로 성장할 수 있었다. 日本은 1885년 특허제도를 최초로 도입하였으나 당시 일본인의 기술수준은 낮은 편이었고 외국에서 도입한 기본기술의 모방 내지 개량에 급급한 실정이었다. 이에 일본정부는 산업정책상 특히 '소발명'을 적극적으로 보호·장려할 수 있는 실용신안제도를 따로 만들 필요성을 느끼게 되었고 1905년 독일법을 일부 모방한 실용신안법을 제정하였다. 이로써 일본은 자국민의 적극적인 참여하에 '소발명'을 보호·장려하는 富國強兵策을 전개하여 20

세기초 이미 선진국의 대열에 진입할 수 있었다.

이밖에도 산업발전 과정에서 後發工業國이었던 세계 26개국이 실용신안제도를 채용하고 있으며, 제각기 자국의 산업발전 수준에 부합되는 독특한 제도로 운영하고 있다. 우리나라는 선진국에 비해 산업기술수준이 현저히 낮은 실정으로 내국인에 의한 실용신안출원이 전체 특허 및 실용신안출원의 50%를 차지하고 있을 정도로 아직은 '소발명'에 크게 의존하고 있다. 다만 실용신안 제도의 주된 이용자가 되어야 할 중소기업들의 실용신안등록출원의 비중이 아직까지는 3%에도 미치지 못하고 있어 일본의 80%, 독일의 50%에 비하면 매우 저조한 이용실적을 보이고 있다. 따라서 실용신안제도를 효율적으로 개선하여 운영한다면 우리민족 고유의 높은 창의력을 일깨워 21세기 국가산업경쟁력을 비약적으로 향상시킬 수 있는 원동력으로 작용할 수 있을 것으로 판단된다.

Ⅲ. 실용신안법·특허법 개정의 주요내용

1. 실용신안 선등록제도의 도입

實用新案法 第35條(實用新案權의 設定登錄 및 登錄公告)
 ② 特許廳長은 實用新案登錄出願이 第11條 各號의 1 또는 第12條 各號의 1에 해당하는 경우와 그 出願이 포기 또는 取下된 경우를 제외하고는 實用新案權의 設定登錄을 하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 당해 特許權이 포기된 경우에 한하여 實用新案權의 設定登錄을 하여야 한다.
 1. 二重出願에 있어서 당해 二重出願의 기초가 된 特許出願에 대하여 特許權이 設定登錄된 경우
 2. 實用新案權登錄出願을 기초로 하여 特許法 第53條의 規定에 의한 二重出願(이하 이 號에서 "二重特許出願"이라 한다)이 있고 당해 二重特許出願에 대하여 特許權이 設定登錄된 경우

이번에 개정된 법률내용중 가장 특기할 사항은 1999년 7월 1일부터 實用新案制度를 『先登錄制度』로 변경하는 대목이다. 즉 앞으로는 實用新案登錄出願에 대해서 産業上 利用可能性, 新規性, 進歩性, 先願主義 등 實體的 登錄要件을 구비하고 있는지 여부를 심사하지 않고, 書誌的 事項에 관한 方式審査와 明細書記載要件 등과 같은 基礎的 要件을 거쳐 出願日로부터 약 3개월만에 등록될 수 있도록 한 것이다.

동 제도의 도입으로 인하여 1997년말 36개월 소요되었던 特許 및 實用新案登錄出願에 대한 심사처리가 향후 2000년 特許出願은 약 24개월, 實用新案登錄出願은 약 3개월로 획기적으로 단축될 수 있게 되었다.

2. 실용신안 기술평가제도의 도입

實用新案法 第44條(維持決定擔本の 제시) 實用新案權者 또는 專用實施權者는 第25條第2項의 規定에 의한 維持決定의 擔本을 제시하여 경고한 후가 아니면 자기의 實用新案權 또는 專用實施權의 侵害者 등에 대하여 그 權利를 행사할 수 없다.
 第21條(實用新案 技術評價의 請求) ① 實用新案登錄出願 또는 實用新案登錄에 대하여 누구든지 特許廳長에게 그 實用新案登錄出願에 관한 考案 또는 登錄實用新案에 관한 技術評價를 請求할 수 있다. 이 경우 實用新案登錄請求範圍의 請求項이 2이상인 때에는 請求項마다 請求할 수 있다.
 第25條(技術評價의 請求에 대한 決定) ① 審査官은 技術評價 결과 다음 각號의 1에 해당하는 사유가 있을 때에는 그 實用新案登錄을 取消한다는 취지의 決定(이하 이 章에서 "取消決定"이라 한다)을 하여야 한다.
 1. 第4條에서 準用하는 特許法 第25條 이 法 第5條·第7條·第8條第1項 내지 第4項·第9條第3項 및 第4項 또는 이 法 第20條에서 準用하는 特許法 第33條 및 同法 第44條 規定에 위반된 경우
 2. 無權利者에 대하여 實用新案登錄된 경우
 3. 條約에 위반된 경우

4 實用新案登錄된 후 그 實用新案權者가 第4條에서 準用하는 特許法 第25條의 규정에 의하여 實用新案權을 享有할 수 없는 者로 되거나 그 實用新案權이 條約에 위반된 경우
 ② 審査官은 技術評價 결과 第1項 各號의 1에 해당하는 사유가 없을 때에는 그 實用新案登錄을 維持한다는 취지의 決定(이하 이 章에서 "維持決定"이라 한다)을 하여야 한다. 다만, 第5條第3項·第4項 또는 第8條第1項 내지 第4項의 規定에 위반하는지 여부를 판단할 수 없는 경우에는 그 趣旨 및 理由를 기재하여야 한다.

한편 『實用新案 先登錄制度』의 도입으로 인하여 실제적 등록요건을 결여한 不實權利도 어느 정도는 발생될 것으로 예상된다. 이것은 현행 심사주의하에서도 拒絶査定되는 實用新案登錄出願의 비율이 약 40%에 달하는 사실을 감안해 볼 때 충분히 예측가능한 문제라 할 수 있다. 개정법률은 이러한 문제점을 고려하여 『技術評價制度』를 도입하였다.

즉 登錄實用新案權者라 하더라도 자기 권리를 실시하는 것은 상관없으나 다른 사람을 침해함으로써 民·刑事上 權利行使를 하고자 할 때는 사전에 特許廳에 技術評價의 請求를 하여 有效한 권리인지 여부를 평가받도록 義務化한 것이다. 따라서 다른 사람에게 자기의 권리를 행사하고자 하는 경우에는 技術評價를 청구하여 그 결과로서 『登錄維持決定』을 받아야만 적법한 권리행사를 할 수 있는 것이다. 물론 기술평가의 결과 등록요건을 충족하지 못한 것으로 평가된 경우에는 『登錄取消決定』이 내려지며, 이 결정에 대해서는 기존의 '拒絶査定不服審判'에 준하는 不服手段이 허용된다.

이것은 不實權利의 '發生' 그 자체만으로는 사회에 어떠한 피해도 입히지 않지만, 不實權利의 '行使'는 선량한 풍속 및 공중질서를 어지럽히는 결과를 초래하므로 정부는 '費用·便益'의 분석하에서 부실권리의 '발생' 그 자체보다는 '행사'를

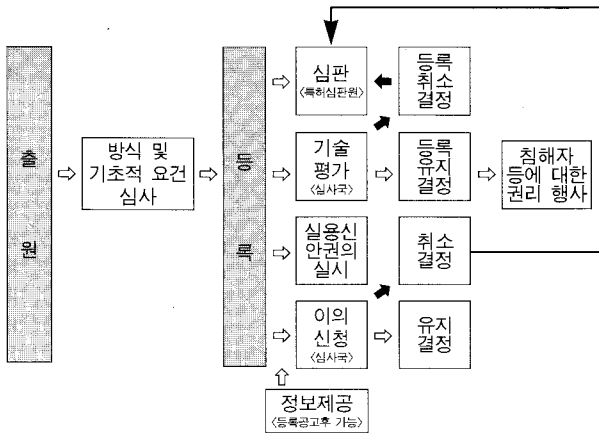
억제하는 제도를 강구하게 된 것이다.

한편 1997년 11월 20일 제출한 바 있는 정부원안은 技術評價시 의견제출 내지 보정의 기회를 인정하지 않았으며, 技術評價서는 법적 효력이 없는 '鑑定書' 수준이었으므로 '否定的 技術評價'에 대해서도 不服手段을 인정하지 않았었다. 이것은 신속하게 업무를 처리할 수 있는 면에서 볼 때는 장점이라 하겠으나, 불안정한 권리관계가 장기간 유지되는 폐단이 있으며 기존의 '査定書'에 비해 '鑑定書' 수준의 '技術評價書'를 작성하는데서 오는 審査官의 새로운 업무부담이 발생하는 등의 단점도 가지고 있었다.

이러한 문제점을 해결하기 위한 대안으로 등장한 것이 바로 개정법률에 최종 반영된 "현행 심사 수준의 기술평가제도"이다. 정부는 審査官의 심사 업무는 정부원안에 의한 '鑑定書' 수준의 技術評價를 행할 때보다는 현행 '審査' 수준의 技術評價를 행하는 경우에 오히려 그 부담이 경감된다는 사실에 주목하였다. 즉 '鑑定書' 수준의 技術評價에 대해서는 불복수단이 없으므로 審査官은 현행보다 오히려 字句 하나하나를 작성함에 부담감을 느끼게 되고, 동 '鑑定書'에 근거한 권리행사의 결과 분쟁이 야기되었을 때 審査官은 民·刑事法院에 증인으로 출두하게 될 가능성도 있으며, 審査官은 상급 심판기관의 'Review'를 전제로 소신껏 査定하는 것이 주임무이므로 '鑑定書' 수준보다는 현행 '審査' 수준의 技術評價制度가 審査官에게는 부담이 덜할 것으로 판단한 것이다. 또한 불복수단이 없는 '鑑定書' 수준의 技術評價制度를 채택하는 경우 審査官은 日本의 경우와 마찬가지로 다소 애매모호한 문구를 사용할 가능성이 높으며 이는 特許行政 전반에 대한 불신의 요인으로 작용할 우려가 있다는 사실도 고려된 것이다.

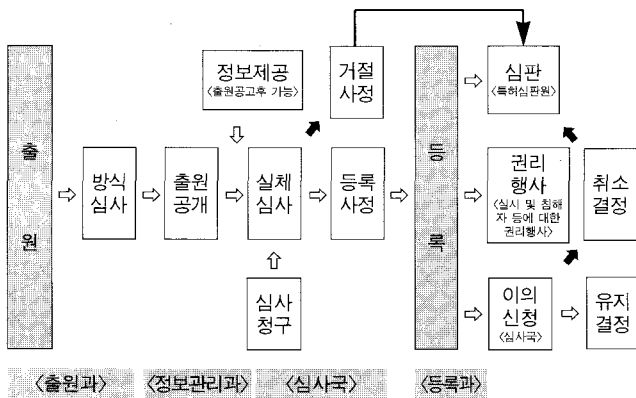
〈실용신안 선등록제도의 업무흐름 비교〉

가. (개정) 실용신안제도의 업무흐름도



特許法 第28條의3(電子文書에 의한 特許에 관한 節次의 수행) ①特許에 관한 節次를 밟는 者는 이 法에 의하여 特許廳長 또는 特許審判院長에게 제출하는 特許出願書, 기타 書類를 産業資源部令이 정하는 方式에 따라 電子文書化하고 이를 電算網을 이용하여 제출하거나 플로피디스크에 수록하여 제출할 수 있다.
 ②第1項의 規定에 의하여 제출된 電子文書는 이 法에 의하여 제출된 書類와 동일한 效力을 가진다.
 第28條의5(電算網을 이용한 通知등의 수행) ①特許廳長·特許審判院長·審判長·審判官·審査長 또는 審査官은 第28條의4條1項의 規定에 의하여 電子文書 利用申告를 한 者에게 서류의 通지 및 송달(이하 “통지등”이라 한다)을 하고자 하는 경우에는 電算網을 이용하여 이를 행할 수 있다.
 ②第1項의 規定에 따라 電算網을 이용하여 행한 書類의 通지등은 書面으로 행한 것과 동일한 效力을 가진다.

나. 현행 실용신안제도 업무흐름도



처리할 수 있도록 한 점을 들 수 있다.

지난 8월 특허청이 대전청사로 이전함에 따라 출원인 및 민원인에 대한 효과적인 서비스 방안이 필요하게 되었다. 특허청은 금년말까지 特許情報網(일명 KIPO-NET)의 구축을 완료하고 본격적인 『電子出願制度』를 시행코자 함에 따라 내년 1월 1일부터는 출원인 등이 特許廳에 직접 방문하여 출원서류를 접수하거나 중간서류 또는 등록서류 등을 제출할 필요가 없게 되었다. 즉 출원인 등은 컴퓨터 통신망을 이용하여 特許에 관한 서류를 제출할 수 있게 됨은 물론 特許廳도 복잡한 종이서류를 우편으로 송달하는 대신 전자서류의 형식으로 출원인 또는 대리인에게 송달할 수 있도록 함으로써 ‘電子政府’의 실현을 촉진하였다. <계속>

3. 전자출원제도의 도입
(시행일:1999. 1. 1)

개정법률의 두 번째 특징으로는 『電子出願制度』를 채택함으로써 국내 행정기관중 최초로 모든 행정서비스 절차를 컴퓨터 통신망에 의해 ‘온라인’