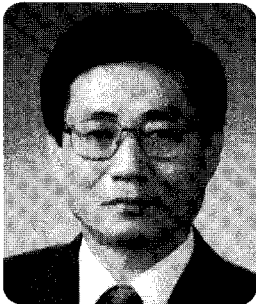


'98. 9. 23 公布된 改正 實用新案法 · 特許法の 해설(완)



유 영 기
〈특허청 심사2국장〉

〈전호에 이어 계속〉

- 4. PCT 관련제도의 개선(시행일:1995.
- 5. 1. 예정)

特許法 第193條(國際出願) ①國際出願을 하고자 하는 者는 國語 또는 産業資源部令이 정하는 言語로 작성한 出願書·明細書·請求의 범위·필요한 圖面 및 要約書를 特許廳長에게 제출하여야 한다.
第198條의2(國際調査 및 國際豫備審査) ①特許廳은 特許協力條約 第2條(xix)의 國際事務局과 체결하는 協定에 따라 國際出願에 대한 國際調査機關 및 國際豫備審査機關으로서의 업무를 수행한다.

목 차

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

〈고딕은 이번호 명조는 지난호〉

우리나라는 물론 美國, 日本, 獨逸, 中國, 멕시코 등 세계 여러나라에 特許出願을 하고자 하는 사람은 特許協力條約(PCT)에 따라 우리나라 特許廳에 한번 特許出願함으로써 자기가 지정한 다른 모든나라 特許廳에도 特許出願하는 효과를 가진다. 그러나 지금까지는 英語 또는 日本語로 출원해야 이러한 혜택을 거둘 수 있었다. 금번 개정 법률에서는 相互主義 원칙에 입각하여 日本語를 삭제하는 대신 '國語'를 국제출원언어로 채택하였다. 따라서 이제는 우리나라사람들도 PCT 출원을 위하여 미리 英語 또는 日本語로 번역할 필요 없이 그냥 國語로 된 출원서를 PCT출원 서식에 따라 제출하면 현재와 동일한 효과를 거둘 수 있

도록 하였다. 따라서 내년부터는 우리나라 사람들의 국제출원 활용이 큰 폭으로 늘어날 것으로 예상된다.

또한 금번 개정법률에서는 韓國特許廳이 特許協力條約에 의한 國際調査 및 國際豫備審査機關으로서의 역할을 수행할 수 있도록 동 條約事務局과의 協約을 거쳐 근거규정을 마련하였다. 다만 우리 특허청이 국제조사 및 예비심사기관으로서의 기능을 훌륭히 수행해 내기 위해서는 國語에 의한 출원에 대한 국제공개용 번역문 작성, 英語에 의한 출원에 대한 국제조사 및 예비심사 업무의 수행 등에 필요한 세부절차 규정을 잘 마련하는 일이 급선무라 할 것이다.

5. 특허권 존속기간 연장제도의 개선 (시행일:1999. 1. 1.)

特許法 第89條(特許權의 存續期間의 延長) 特許發明을 실시하기 위하여 다른 法令의 規定에 의하여 許可를 받거나 登錄등을 하여야 하고 그 許可 또는 登錄등(이하 "許可등"이라 한다)을 위하여 필요한 活性·安全性등의 試驗으로 인하여 長期間이 소요되는 大統領令이 정한 發明인 경우에는 第88條第1項의 規定에 불구하고 그 실시할 수 없었던 期間에 대하여 5年の 期間내에 당해 特許權의 存續期間을 延長할 수 있다.

또한 特許權存續期間의 延長制度를 국제동향에 맞추어 개선하였는 바, 醫藥 및 農藥 등에 관한 發明과 같이 그 特許發明을 實施하기 위하여 미리 安全性 등에 대한 試驗을 받아야 하는 경우 現在는 당해 試驗으로 인하여 '2年 以上' 特許發明을 實施할 수 없었던 경우에 한하여 그 特許權의 存續期間이 延長될 수 있도록 하고 있으나, 앞으로

는 試驗으로 인하여 特許發明을 실시할 수 없었던 期間이 2年이하인 경우에도 特許權의 存續期間이 延長될 수 있도록 하였다. 참고로 우리의 현행제도와 유사한 제도를 가지고 있는 日本도 이러한 국제적인 추세에 부응하여 내년중 관련 법률을 개정하여 "2년 이상 不실시"의 하한선 규정을 폐지할 계획이라 한다.

6. 이중출원제도의 도입 (시행일:1999. 7. 1.)

實用新案法 第17條(二重出願) ①特許出願을 한 者는 特許法 第66條의 規定에 의한 特許査定書 謄本을 送達받기 전까지 그 特許出願의 出願書에 최초로 첨부된 明細書의 特許請求範圍에 기재된 사항의 범위안에서 實用新案登錄出願(이하 "二重出願"이라 한다)을 할 수 있다. 다만 그 特許出願에 대하여 최초의 拒絕査定謄本을 送達받은 날부터 30日(第4條에서 準用하는 特許法 第15條第1項의 規定에 의하여 同法 第132條의3의 拒絕査定에 대한 審判請求期間이 연장된 경우에는 그 연장된 期間)이 경과된 때에는 그러하지 아니하다.

特許法 第53條(二重出願) ①實用新案登錄出願을 한 者는 實用新案權의 設定登錄日부터 1年이 될 때까지 그 實用新案登錄出願의 出願書에 최초로 첨부된 明細書의 實用新案登錄請求範圍에 기재된 사항의 범위안에서 特許出願(이하 "二重出願"이라 한다)을 할 수 있다.

실용신안 선등록제도의 활용을 극대화하고자 『二重出願制度』를 채택하였다. 實用新案 先登錄制度의 도입취지중 中小·벤처企業의 지원이라는 커다란 정책적 목적이 있는 만큼 이들 기업이 實用新案制度를 보다 적극적으로 활용할 수 있도록 하기 위해서는 상대적으로 심사처리기간이 長期인 特許로 출원중인 기술을 實用新案登錄出願으로도 출원할 수 있도록 함으로써 조기에 實用新案權을

부여받아 권리행사의 길을 열어주고자 한 것이다.

다만 권리의 二重登錄(double patenting)은 인정하지 않으므로 특허와 실용신안으로 二重으로 출願하여 먼저(약 3개월후) 實用新案登錄을 받은 후 特許査定을 받은 경우에는 實用新案등록을 포기하고 特許登錄을 받거나 아니면 特許登錄을 포기하고 그냥 實用新案登錄을 그대로 유지할 수 있게 되었다.

7. 특허소송부가기간제도 도입 (시행일:1999. 1. 1.)

特許法 第186條(審決등에 대한 訴)
 ⑤ 審判長은 遠隔 또는 交通이 불편한 地域에 있는 자를 위하여 職權으로 第4項의 不變期間에 대하여는 附加期間을 정할 수 있다.

特許訴訟附加期間制度는 遠隔地에 거주하는 자가 特許審判院의 審決에 不服하여 特許法院에 訴訟을 제기하고자 할 때 不變期間으로 규정되어 있는 提訴期間 30일에 부가하여 審判長이 裁量으로 일정기간을 부가할 수 있도록 하는 제도이다. 이와 유사한 입법례를 들면, 民事訴訟法 제160조에서는 “주소 또는 거소가 원격지에 있는 자를 위하여 부가기간을 정할 수 있다”고 규정하고 있으며, 日本 特許法 제178조 제5항에서도 상기 취지의 규정을 두고 있는 바, 우리의 경우도 동 규정을 가련할 필요성은 특허심판제도의 개선 당시부터 제기되어 왔었다. 이는 특히 우리나라 特許訴訟의 當事者중 外國人이 34%(1996년), 4.9%(1997년 1월~10월:법원통계연보)에 달하는 사실을 고려할 때 그 필요성이 충분히 인정될 수 있다.

8. 實用新案權者의 責任에 관한 규정 개정(시행일:1999. 7. 1.)

第45條(實用新案權者등의 책임) ①實用新案權者 또는 專用實施權者는 자기의 實用新案權 또는 專用實施權의 侵害者 등에 대하여 그 權利를 행사하거나 경고를 한 후에 그 實用新案登錄에 대하여 第48條에서 準用하는 特許法 第74條第3項의 規定에 의한 取消決定 또는 實用新案登錄을 無效로 한다는 審決(第49條第1項第4號의 規定에 의한 審決을 제외한다)이 확정된 때에는 그 權利의 행사 또는 경고에 의하여 相對方에게 입힌 損害를 賠償할 責任을 진다. 다만, 第25條第2項의 規定에 의한 維持決定에 근거하거나 기타 상당한 주의를 하여 그 權利를 행사하거나 경고한 때에는 그러하지 아니하다.

현행 審査主義하에서는 정부가 일응 완벽한 심사를 행한 후에 권리를 부여하므로 그 권리 또한 일응 완벽한(즉 유효한) 것으로 인정되어, 등록된 特許權 또는 實用新案權을 침해하는 자에게는 ‘過失’이 있는 것으로 법에 의해 推定되었다. 따라서 현행 제도하에서의 침해혐의자는 特許權 또는 實用新案權이 無效라거나 기타 이에 준하는 抗辯을 하여 이것이 받아들여지지 않는 한 침해에 대한 손해배상 책임을 져야만 하였다.

그러나 實用新案 先登錄制度하에서는 어느 정도의 不實權利의 發生은 용인할 수 밖에 없는 상황이므로 등록된 권리를 침해한 자에 대하여 무작정 ‘過失’이 있는 것으로 법정 추정할 수는 없는 것이다. 이제는 오히려 實用新案權의 ‘正當한’ 行使 그 자체가 중요시되었다. 따라서 개정법률에서는 “實用新案權者는 침해자 등에 대하여 그 권리를 행사하거나 警告를 한 후에 그 實用新案登錄이 取消 또는 無效로 된 경우에는 그 권리의 행사 또는 경고에 의하여 상대방에게 입힌 손해를 배상할 책임을 진다”고 하는 ‘立證責任轉換規定’을 두게된

것이다. 즉 권리행사후 무효·취소된 등록실용신안의 권리자로부터 이로 인해 손해를 입은 상대방은 자신의 손해발생에 대하여 입증책임을 부담하지 않게 되었고, 결과적으로 그 실용신안권자는 자신의 행위의 결과에 대해 손해배상책임을 부담하도록 한 것이다.

다만 實用新案權이 현재에 비해 弱化되는 것은 實用新案制度 이용의 활성화에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 상기 大前提에 대해서는 다음과 같은 예외 규정을 두었다: “다만, 技術評價에 따른 登錄維持決定에 근거하거나 기타 상당한 주의를 하여 권리를 행사하거나 경고를 한 때에는 그러하지 아니하다.” 따라서 실용신안권자가 기술평가의 결과 特許廳으로부터 발부받은 등록유지결정서에 근거하여 침해자에 대해 권리행사를 한 경우에는 상기와 같은 ‘입증책임전환규정’이 적용되지 않도록 하였다.

9. 실용신안 심판처리의 신속화

實用新案法 第55條(審判請求方式) ①審判을 請求하고자 하는 者는 다음 各號의 사항을 기재한 審判請求書를 特許審判院長에게 제출하여야 한다. 다만, 第54條의 規定에 의한 取消決定에 대한 審判을 請求하는 경우에는 審判請求書에 特許法 第140條의 2第1項 各號의 사항을 기재하여야 한다.

1. 當事者의 姓名과 住所(法人인 경우에는 그 名稱·營業所 및 代表者의 姓名)
2. 審判請求人의 代理人이 있는 경우에는 代理人의 姓名 및 住所나 營業所
3. 審判事件의 표시
4. 請求의 취지 및 그 이유

②第1項의 規定에 의하여 제출된 審判請求書의 補正은 그 요지를 變更할 수 없다.

실용신안 선등록제도의 도입에 따라 어느정도

발생이 예상될 수 있는 부실권리는 비록 사후적 기술평가제도에 의해 일정부분 등록취소될 수 있겠지만 여전히 진정한 권리인가 여부에 관한 다툼이 현재보다는 늘어날 것으로 보여진다. 이에 따라 라이프사이클이 2~3년에 불과한 실용신안권에 관한 심판절차의 신속화가 시급한 사안으로 대두하게 된 것이다.

정부는 이를 감안하여 특허권에 관한 특허심판은 현행대로 유지하되, 실용신안권에 관한 심판은 그 처리절차를 신속하게 진행할 수 있도록 실용신안법 제55조제2항의 규정을 개정하였다. 즉 종래에는 제2항에 “다만, 제1항 제4호에 규정된 청구의 이유에 대해서는 그러하지 아니하다.”라는 예외 규정을 두었는데, 금번 개정법률에서는 이를 삭제한 것이다. 따라서 실용신안권에 관한 심판이 청구된 이후에 그 청구의 이유를 보정하는 것을 금지하였으므로 그 만큼 심판업무의 처리가 신속화될 수 있을 것으로 예상된다.

10. 先登錄制度의 시행시기에 관한 논란

정부는 1998년 7월 1일 시행을 목표로 개정법률안을 1997년 11월 20일 국회에 제출하였으나 대선정국, IMF 위기의 도래, 국회의 장기간 공전 등의 상황하에서 처리가 지연되다가 지난 9월 2일 국회를 통과하게 되었다. 정부는 대국민 홍보기간, 변리업계의 준비기간 및 실용신안 선등록제도에 관한 電子出願시스템의 개발기간 등을 충분히 고려하여 당초에는 2000년 1월 1일 이후 시행하고자 하였으나 국회에서의 심의과정에서 선등록제도의 도입 자체의 시급성을 감안하여 1999년 7월 1일로 동 제도의 시행일이 최종 결정된 것이다.

11. 實用新案 保護對象 확대의 문제

금번 개정법률의 국회통과 과정에서 實用新案의 보호대상을 特許와 동일하게 확대하는 문제가 제기된 바 있다. 이 문제는 변리사회의 1998년 8월 9일자 청원에서 최초로 공식 제기되었는데, 기존의 변경출원제도를 폐지하고 새로이 이중출원제도를 채택한 이상 실용신안으로 등록받을 수 있는 대상을 '물품의 형상·구조 또는 조합'에만 한정할 것이 아니라 의약품, 조성물, 물질 등 현재 실용신안으로는 등록받을 수 없는 고안에 관한 것은 물론 방법에 관한 것도 실용신안의 등록대상으로 인정하여야 한다는 것이다. 그러나 이 문제는 우리나라의 전반적인 産業技術 水準을 주요국과 비교분석하고 이에 관한 特許政策을 면밀히 再정립한 후에야 검토할 사항이라 판단하여 금번 개정법률에는 반영되지 않았다.

이에 관한 외국의 입법례를 살펴보면, 현재 프랑스는 특허와 실용신안의 보호 대상을 '동일하게' 취급하고 있으며, 독일은 實用新案의 대상을 特許와 '유사하게' 인정하면서 다만 생물관련 발명, 화학 및 의약품질 또는 方法관련 발명, 컴퓨터 프로그램관련 발명에 대해서는 實用新案으로 登錄을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 한편 EU 집행위도 최근 獨逸 實用新案法과 동일하게 實用新案의 대상을 확대하는 내용의 『實用新案保護指針(案)』(Proposal for a European Parliament and Council Directive approximation the legal arrangements for the protection of inventions by utility model; 1998. 3. 2)을 발표한 바 있으며 현재 이에 대해 공식 검토중에 있다.

우리 정부도 이와 같은 외국의 추세를 철저히 분석하고, 이중출원제도를 인정함에 따라 기술분

야별 이중출원 부적용의 문제가 제기될 수 있는 점을 감안하여 이중출원이 부적용되는 분야의 산업기술 수준을 선진국의 경우와 비교·고찰한 후 실용신안의 보호대상을 확대할 것인지 여부를 결정하여야 할 것으로 생각한다.

12. 현행제도하에서의 실용신안등록출원에 대한 신법적용의 가능성

實用新案法 附則 第5條(중전의 實用新案登錄出願에 대한 新法適用의 特例) ①附則 第2條의 規定에 불구하고 이 法 施行當時 特許廳에 繫屬중인 實用新案登錄出願(이 法 施行日 현재 당해 實用新案登錄出願의 出願日부터 6年을 경과한 出願을 제외한다)에 대하여 出願人의 申請이 있는 경우 당해 實用新案登錄出願에 대하여는 이 法의 規定을 적용한다.

②第1項의 規定에 의하여 이 法의 적용을 받기 위하여 申請을 하고자 하는 자는 이 法施行日부터 1年 이내에 産業資源部令이 정하는 바에 따라 特許廳長에게 申請書를 제출하여야 한다. 다만, 중전의 第36條第1項 또는 중전의 第4條第4項의 規定에 의하여 實用新案登錄出願으로 간주된 國際出願에 대한 이 法 적용의 申請은 申請當時에 중전의 第37條第1項 및 중전의 第38條의 規定에 의하여 翻譯文 및 書面을 제출하고 중전의 第17條第1項의 規定에 의하여 手數料을 납부한 경우에 한한다.

③第1項의 規定에 의하여 이 法의 적용을 받게 된 實用新案登錄出願은 당초의 實用新案登錄出願의 出願日에 出願된 것으로 보며, 당초의 實用新案登錄出願은 第1項의 規定에 의한 申請日에 取次된 것으로 본다.

1999년 7월 1일 현재 기존 규정에 의하여 출원된 실용신안등록출원에 관한 모든 절차는 기존 규정에 의하도록 함을 원칙으로 하되, 새로운 개정 법률 즉 선등록제도의 적용을 희망하는 경우에 대한 구제장치를 마련하였다. 즉 1993년 7월 1일이 후에 출원되어 특허청에 繫屬중인 실용신안등록출

원은 2000년 6월 30일까지 신청서를 제출하고 소 하였다.
정의 수수료를 납부하면 즉시 등록받을 수 있도록

<개정법률의 주요내용 비교표>

구 분	현행제도	개정제도	비 고	
실용신안법	1. 제도특성	심사주의	無심사주의 (선등록·후기술평가제도)	심사처리/권리등록기간 단축(3년→3개월)
	2. 보호대상	특종의 형상·구조·수단에 한함	≡ 좌 동	이중출원제도의 채택으로 보호대상 확대여부는 추후검토 예정
	3. 권리부여 절차	방식심사, 실제심사후 등록 하여	방식심사, 기조적 요건심사후 등록	실체적 등록요건은 기술평가 단계에서 시행
	4. 심사/기술평가청구제도	(事前) 심사청구제도	(事後) 기술평가청구 제도	등록후 타인에게 권리행사시 기술평가 청구
	5. 사정/결정의 효력	행정처분의 성격	≡ 좌 동	정부원안은 법적 효력이 없는 '감정서'였음
	6. 무효·취소시 권리행사의 책임	[별도규정 없음]	손해배상책임에 관한 규정 신설 다만 등록유지결정서에 근거한 경우 책임 면제	부실권리의 행사가능성을 최대한 억제하기 위해 『등록유지결정서』 제시의무화와 함께 손해배상책임 부과
	7. 권리행사 전제 요건	등록사정에 따른 권리의 설정등록	기술평가의 결과 발부받은 등록유지결정서 제시	부실권리의 행사 방지
	8. 존속기간	출원일부터 15년	출원일부터 10년	선등록 권리임을 감안하여 존속기간 단축
	9. 이의신청	있음(등록공고후 3개월내 제기)	≡ 좌 동	기술평가제도와 중복되므로 추후검토 필요
	10. 정보제공	있음(출원공개후 등록공고전)	있음(등록공고후)	기술평가제도와 중복되므로 추후검토 필요
	11. 불복제도	기밀사정에 대한 불복 심판·소송 인정	≡ 좌 동	등록취소결정에 대해 불복심판 허용
공통사항	12. 이중출원 허용 여부	이중출원 불인정 [변경출원제도 채택]	이중출원 허용 [변경출원 불제택]	특허출원과 병행하여 실용신안등록출원 허용
	13. 전자출원 제도	서면주의	전자적 수단에 의한 전자문서의 제출 허용	'종이' 외에도 컴퓨터디스켓, 통신망 이용 가능
	14. PCT 언어	영어, 일어	영어 국어	국어로 국제출원 가능
	15. PCT 기관	수리관청, 지정관청	국제조사기관, 국제예비 심사기관 역할 추가	특허청이 국제조사 및 예비심사기관 역할 수행
	16. 특허소송 부가 기간제도	불인정	인정	원격지 거주자를 위해 심판장 재량으로 하여
특허법	17. 존속기간 연장 제도	불인정	하한선 폐지	의약품등 시험으로 인한 불실시기간이 2년이하인 때에도 연장가능

IV. 맺음말

정부는 장기간 産業政策 및 特許政策的 차원에서 연구·검토한 끝에 實用新案先登錄·後技術評價制度를 도입하였으나, 만에 하나 발생할 지 모르는 시행착오를 사전에 없애기 위하여 施行令, 施行規則 및 審査處理指針 등을 철저히 준비함과 동시에 新제도의 홍보에 적극 나설 계획이다.

동 제도의 시행으로 인하여 중소·벤처기업이나 개인발명가들은 보다 손쉽게 특허제도를 이용할 수 있게 된 면은 있으나, 자신의 출원 내용에 대해 현재보다는 완벽한 책임을 져야 할 것이다. 즉 일단 출원하게 되면 간단한 방식심사와 기초적 요건심사만을 거쳐 곧바로 등록되므로 과거와는 달리 실수 또는 미흡한 사항에 대해 사후적으로 보정할 수 있는 기회가 그만큼 제약되므로, 출원인은 사전에 충분히 선행기술을 검색하고 자신의 기술개발 결과중 보호받을 수 있는 범위 또는 한계를 명확히 판단하여 이를 청구범위에 기재하여

야 할 것이다. 특허청은 이를 위하여 지난 7개년 동안 구축해 온 특허온라인정보검색망을 금년말 완료하여 1999년 1월 1일부터는 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 할 계획이다.

이제 기존의 특허 및 실용신안제도는 ‘審査主義’를 고수하는 특허제도와 ‘無審査·先登錄主義’의 원칙을 도입한 실용신안제도로 확연히 구별되게 되었다. 이러한 제도의 변화는 결국 최종 수요자인 기업 및 개인발명가들에게 얼마나 간편하고 유익하게 다가가는가에 의해 최종평가를 받을 것으로 생각된다. 정부는 금번의 대개혁이 산업기술계에 실질적으로 접목되어 기업체는 물론이고 일반국민들의 기술개발의욕을 극대화시킬 수 있도록 적극적이고 지속적인 홍보대책을 강구할 계획이다.

동 제도의 성공적 운영을 통하여 현안과제인 IMF사태의 극복은 물론 21세기 기술선진국으로의 발돋움을 위해 정부, 기업체, 특허업계 모두의 적극 매진을 기대해 본다. **발특0811**

BSKB 한국사무소 이전

진금섭(Dr. K. S. Chin)

- 주 소 : 경기도 성남시 분당구 구미동 243 청구빌라 801-201
- 휴대폰 : 011-757-0631
- 전 화 : 0342)716-9690
- 팩 스 : 0342)716-9689