



특허법 조약(안)에 대한 연구

지적재산권연구센터 제공
(소장 정 병 호)

1. 특허법 조약의 협상 경위

전세계가 하나의 시장으로 통합됨에 따라, 국가의 경계를 넘어서 세계적으로 기술을 보호하기 위해서 특허절차의 통일화 및 간소화는 매우 중요하다고 할 수 있다. 하지만 지금의 현실로는 각 국가마다 특허출원의 형식요건이 다르고 특유의 제도를 가지고 있기 때문에 한 가지 발명을 여러나라에 출원할 경우 각국의 특허청이 요구하는 절차를 따르기 위해서는 많은 노력이 요구되고 있다. 그 결과 막대한 비용이 출원인에게 부가되고 전문가의 도움 없이는 여러나라에 출원하기가 어려운 형편이다. 그리하여 발명자가 특허를 편리하게 취득하기 위한 국제적인 틀을 만들기 위한 노력이 시작되었고 이것이 바로 특허법 조약의 추진 취지이다.

1985년에 들어서서 WIPO는 파리조약을 보충하는 조약을 체결하는 방법에 의한 체약국간의 특허법 통일화 작업을 시도하였다. 그러나 이러한 노력은 1991년 헤이그에서 개최된 외교회의에서 조약 채택에 실패함으로써 실제적인 면에서의 특허법 통일화 작업은 난관에 부딪치게 되었다. 특허법 조약은 1991년의 헤이그 외교회의를 분기점으로 해서 크게 두 시기로 나눌 수 있다. 즉 특허법 조약이 제안된 1983년부터 1991년 외교회의까지는 주로 논의의 초점이 특허법상의 실제적인 면에 있었으며 각국의 이해관계로 인해서 이에 대한 채택이 헤이그 외교회의에서 부결되었다. 그 후에는 절차적인 측면에 주안점을 둔 조약 시안이 마련되어 토의되고 있고 2000년 5월에 예정된 외교회의를 통한 조약체결이 추진되고 있다.

1) 1991년 헤이그 외교회의 이전 (특허법 조약 기본제안)

가. 제안 : 1983년 6월 - 일명 유예기간(grace period)의 검토 제의

나. 전문가 회의 : 1984년 5월 ~ 1990년 11월

- WIPO 전문가회의를 통해 39개 조항의(행정조항 13개 포함) 조약안과 13개 조항의 규정안이 확정

다. 외교회의 : 1991년 6월

- 기본제안의 채택을 위한 외교회의가 헤이그에서 개최되었으나 유예기간(grace period)의 인정과 선출원주의(first-to-file principle)의 폐지에 대해서 미국과 다른 나라의 의견 불일치로 조약 체결에 실패

2) 1991년 헤이그 외교회의 이후 (형식요건의 표준화에 대한 특허법 통일화 조약 진행 경과)

◆ 주요 이슈

- 출원일을 인정받기 위한 최대 요건 (선출원주의에서 출원일을 인정받는 것은 매우 중요함)
- PCT에 대응되는 출원양식(Form of application)
- 형식요건에 맞지 않다는 이유로 특허를 무효화 할 수 없음
- 특이한 형식요건에 관련된 행위, 예컨대 특허료 납부 등에 대해서 대리인을 지정할 필요가 없음
- 이름과 특허권자를 변경하기 위한 절차의 간소화
- 오기를 교정할 때 절차의 간소화
- 연장기한 부여의 의무화
- 기한의 懈怠에 대한 절차 및 권리의 복원
- 우선권의 늦은 선언과 우선권기한의 재정립

가. 1995년 12월 ~ 1997년 12월 특허법 조약 전문가 위원회 - 특허법 조약 및 규정초안

나. 특허법 조약 상설위원회(Standing Committee on the Law of Patents) : 형식요건에 대한 특허법 조약 및 규정 초안 검토

제1차 회의, 제1부 : 1998년 6월

제1차 회의, 제2부 : 1998년 11월 16일~20일

- 특허법 조약의 초안 검토 : 특허출원 및 특허청 기록에 대한 형식요건
- 특허출원일, 대리를 인정받기위한 요건, 정해진기한 연장의 조건,
- 될 수 있으면 특허협력조약(PCT)의 조항 및 규정을 많이 인용함

제2차 회의 : 1999년 4월 12일~23일



- PLT초안 검토
 - 개발도상국으로부터 출원의 비용감소 문제에 국한해서 논의
- 제3차 회의 : 1999년 9월 6일~17일 개최

다. 특허법 조약 외교회의(Diplomatic Conference) : 2000년 5월 15일 ~ 6월 2일 개최 예정

만약 이번 특허법 조약이 체결될 경우 발명자의 특허취득 양태나 특허행정에 커다란 변화가 예상되는 만큼 각 조문에 대한 깊이 있는 분석을 바탕으로 치밀하게 협상에 임할 필요가 있다. 이에 본 연구보고서는 2000년 5월 외교회의에 대비하여 특허법 조약(안)의 조문별 분석과 해설을 통해서 이 조약안의 국내적 영향(출원인, 특허청, 변리사)을 살펴보고 대책 방안을 제시하고자 한다.

2 특허법 조약(안) 조문별 해설

상기에서 살펴본 바와 같이 2000년 5월 외교회의를 앞두고 현재(1999년 9월)까지 특허법 상설위원회는 3차례에 걸쳐 WIPO 국제사무국에서 준비한 특허법 조약 및 규정 시안의 내용을 토의하였는데, 본 연구보고서는 이 중 1999년 4월 12일부터 23일까지 열린 제2차 회의의 결과 보고서(SCP/2/13: 1999년 4월 23일)의 제안을 바탕으로 하여 특허법 조약 및 규정 시안의 조문을 분석하였다. 그러므로 그 이후에 열린 제3차 회의의 결과 보고서(SCP/3/11: 1999년 9월 14일)에 대한 검토는 시간상 본 연구보고서에 거의 포함되어 있지 않다. 또한 2000년 5월 외교회의를 앞두고 특허법 조약 및 규정 시안의 세부 조항에 있어서 삭제 혹은 첨부와 같은 약간의 수정이 더 있을 것으로 예상된다.

특허법 조약 시안은 25개 조항의 조약과 22개 조항의 규정으로 구성되어 있고, 1999년 9월로 예정된 특허법 상설위원회 회의에서 다시 수정될 예정이다. 이 중 본 연구보고서는 다음과 같은 조항을 중점적으로 분석하고 그에 대한 해설과 국내법과의 관계 및 채택 여부를 살펴보았다.

용어의 정의 (제1조, 규칙 1), 적용범위 (제2조), 국가안전보장 (제3조), 출원일 (제4조, 규칙 2), 출원 (제5조, 규칙 2bis, 규칙 3, 규칙 4, 규칙 5, 규칙 6), 대리 (제6조, 규칙 7), 의사표시 및 주소 (제7조, 규칙 8, 규칙 9, 규칙 10, 규칙 11, 규칙 22), 통지 (제8조, 규칙 11bis), 특허의 효력과 취소 (제9조), 지정기한의 연장, 권리의 복원 및 절차의 계속 : 지정기한의 연장 (제10조, 규칙 12), 출원인의 무과실 확인이 없는 경우의 권리의 복원 및 절차의 계속 (제11조, 규칙 13), 출원인의 무과실 또는 무고의 확인 이후의 권리의 복원 (제12조, 규칙 14), 우선권 주장의 추가 및 회복 (제13조, 규칙 15), 성명 또는 주소변경 등록 신청 (규칙 16), 출원인 또는 특허권자 명의 변경 등록 신청 (규칙 17), 실시권 또는 담보권의 등록 신청 (규칙 18), 오기의 정정 신청 (규칙 19), 출원번호에 의하지 않는 출원서의 확인 방

법(규칙 20), 국제표준양식 및 형태의 지정(규칙 21), 행정조항: 규정(제14조), 파리조약과의 관계(제15조), 총회(제16조), 국제사무국(제17조), 개정(제18조), 조약 가입 자격(제19조), 조약의 서명(제20조), 발효(제21조), 경과조항(제21조 bis), 유보(제22조), 조약의 종료(제24조), 조약의 언어(제24조), 조약의 등록(제25조)

3 특허법 조약이 국내법에 미치는 영향과 대책

1) 영향

오늘날 기술이 경제성장이나 산업경쟁력에 미치는 영향은 지대하다고 하겠다. 대부분의 국가에서는 기술혁신과 기술확산을 산업정책의 최우선 순위로 두고 국가경쟁력 강화를 위한 전략을 수립하고 있다. 이러한 기술혁신과 기술확산을 재산권적인 차원에서 제도적으로 뒷받침하는 것이 특허제도라고 할 수 있다. 기술개발의 성과를 보호하는데 있어서 현재와 같이 각 나라마다 다른 제도를 가지고 운영하고 있는 상황은 발명의 주체인 출원인이나 발명자에게 많은 불편을 야기하고 있다.

2000년의 외교회의 앞두고 있는 특허법 조약(안)은 절차적인 면에서 출원인과 발명자의 편의성을 획기적으로 강화시킨 내용을 담고 있고, 이는 장기적으로 볼 때 기술혁신 및 기술확산을 촉진시킬 것으로 기대된다.

이 조약(안)이 담고 있는 주요 내용을 몇 가지 살펴보면 다음과 같다.

첫 번째로 특허출원일을 위한 요건을 특허출원과 구분하여 규정하여 발명자나 출원인이 간편한 절차로 권리를 확보할 수 있는 길을 열어주고 있다. 두 번째로 강제대리의 예외를 규정함으로써 단순한 행정적인 절차에 대해서는 출원인에게 대리인을 지정하거나 직접 절차를 밟을 수 있는 선택권의 폭을 넓혀주게 되었다. 이는 국내출원 보다도 외국에 출원 할 경우에 큰 효과를 발휘할 것으로 보인다. 세 번째로 출원이나 특허와 관련하여 정해진 기한을 경과 한 경우에도 일정한 요건을 만족한 경우 이를 회복할 수 있는 기회를 주는 조항이 포함되어 있다. 네 번째로 일반적으로 정정의 기회도 부여하도록 의 무화하고 있는데, 그 대상이 광범위하여 예컨대 우선권 주장에 대한 정정도 가능하다. 다섯 번째로 우선권주장을 출원인이 편리하게 할 수 있도록 규정하였다. 즉 우선권 주장의 시점을 출원시로 고정하고 않고 일정한 기한을 주었으며, 12개월이라는 파리조약에서 규정한 우선권 주장 기한을 넘긴 경우에도 일정한 요건을 만족하면 우선권 주장의 권리를 회복 할 수 있도록 하였다. 또한 우선권을 근거가 되는 출원서를 제출하는데 있어서 정해진 기한을 넘긴 사유가 출원인에게 있지 않고 해당 특허청에게 있다면 이를 구제해 주는 조항을 담고 있다.

이 같은 특허법 조약(안)의 영향을 출원인(발명자), 특허청, 변리사의 영역으로 나누어서 기술하면



다음과 같다.

가. 출원인

출원인이나 발명자의 입장에서 본다면 특허법 조약은 권리 취득을 수월하게 하는 매우 획기적인 내용을 담고 있다고 평가할 수 있다. 특히 특허출원일을 위한 요건이 크게 완화되어 자본이 열세한 개인 발명가나 대학, 소기업이 일단 권리를 확보하는데 큰 도움이 될 것으로 평가된다. 이에 따라 이들의 특허출원이 활발하게 이루어질 것으로 예상되며 이로 인해 개발된 기술이 산업계에 활용되는 경우도 많아질 것으로 보인다. 그 외에도 강제대리의 예외 조항과 관련된 조항으로 인해 적은 비용으로 해외에 출원할 수 있는 기회를 가지게 되었다는 점도 매우 고무적인 현상이라고 하겠다. 이와 같이 특허법 조약(안)은 출원인에게 매우 유리한 조항을 담고 있으며, 발명자들이 특허제도를 활발하게 이용할 수 있는 계기가 될 것으로 평가된다.

나. 특허청

특허법 조약을 특허청의 입장에서 본다면 업무적인 부담이 많아지게 된다고 평가할 수 있다. 예컨대, 특허법 조약과 국내 관련법과의 차이점 중의 하나는 특허법 조약에서는 특허청(특허청)의 행정요구가 받아들여지지 않았을 경우 특허청은 이를 신청인에게 통보할 것을 의무화하고 그 보정의 기회를 주도하도록 하고 그 최소한의 기한도 보장하고 있다는 점이다. 국내 관련법에서는 신청인에게 통보할 것을 의무화하지 않은 경우도 있고 통보를 의무화하였어도 보정의 기회를 주지 않은 경우도 있으며 그 기한도 임의로 특허청장이 정하도록 하고 있는 경우가 많다. 이러한 맥락에서 외국인이 출원하였을 경우 절차마다 출원인에게 통보하고 의견 기회를 주고 하는 행위들이 특허청에게 상당한 부담으로 작용할 것으로 보인다.

다. 변리사

특허업무에 종사하는 변리사의 관점에서는 특허법 조약이 출원인 중심으로 되어 있어서 이들의 권익을 보호한다는 측면에서 이를 도와준다는 업무의 성격상 긍정적인 면이 있다고 평가할 수 있다. 그러나 강제대리의 예외가 폭넓게 허용될 경우에는 발명자가 변리사를 대리하지 않고 스스로 출원 절차를 밟을 수도 있다는 점에서 부정적인 측면도 동시에 존재한다고 하겠다. 국내출원의 경우 국내법에도 이미 발명자가 출원할 수 있도록 하고 있으므로 큰 영향을 받지 않을 것으로 평가되나 외국인의 국내출원의 경우가 문제가 된다고 볼 수 있다. 이러한 상황이 한편으로는 변리사 스스로의 자질과 서비스의 질을 향상시키는 효과도 있을 것으로 전망된다.

2) 대책

가. 정부의 대책

앞서 살펴본 바와 같이 특허법 조약은 출원인과 발명자의 편의를 위한 조약으로서, 발명자의 권익을 보호한다는 긍정적인 측면이 있는 반면에 출원절차에 대한 국내법과 상치되는 부분이 많이 존재하고 있어 이에 대한 제도적인 보완을 요구하고 있다. 따라서 특허법 조약의 내용을 국내법과 제도에 반영시키는 작업이 필요하다. 특허법 조약 내용을 분석하면 국내 출원절차에 있어서 급격한 변화가 예상된다.

관련 제도를 한번에 모두 바꾸기보다는 중장기적인 계획을 세워서 순차적으로 단계별로 정비해 나가는 것이 필요할 것으로 판단된다. 이 과정에 있어서 발명자나 변리사, 산업계 등 관련된 사람들의 의견을 충분히 수렴할 필요가 있다. 또한 특허청의 행정 부담이 커지게 됨에 따라 이에 대한 대비책이 요구된다. 이를 위해서 관련 예산이나 인력의 확충 내지 조정을 통해서 합리적으로 대처하는 것이 필요할 것이다.

나. 교육 및 홍보의 강화

특허법 조약의 내용이 출원인의 편의를 위한 것인 만큼 그 내용을 국민들에게 널리 홍보하여, 활용할 수 있도록 해야 한다. 특히 내국인이 외국 출원시에 누릴 수 있는 편리한 점을 널리 알려서 적극적으로 활용하게 하는 것이 국가적으로 바람직 할 것이다.

특허법 조약도 여타의 국제조약과 마찬가지로 기술 선진국의 이익을 관철시키기 위한 조항들이 많이 반영되었다. 즉 이들 국가의 발명자들이 개발도상국을 포함한 다른 나라에서 권리취득을 쉽게 하기 위한 내용들이 많이 포함되어 있다. 따라서 특허법 조약의 가입에 따른 득실은 가입국의 발명자들이 그 유리해진 제도들을 얼마나 잘 활용하는데 달려 있다고 하겠다. 이를 활용하기 위한 체계적인 교육도 필요하다고 생각된다.

다. 특허관련 전문 인력의 양성

현재에도 강제대리권의 예외에 대해서 논란이 계속되고 있고 쉽게 결론이 날 것 같지는 않으나 장기적인 관점에서 보면 출원인에게 출원과 관련된 행정사항의 선택권을 주는 것은 막을 수 없을 것으로 보인다. 따라서 변리사 등 특허관련 업무 종사자는 스스로의 자질과 서비스의 질을 높임으로서 적극적으로 대응해 나가는 것이 필요하다. 한편, 국가적인 차원에서도 경쟁력 있는 특허전문인력의 양성을 위한 제도적 개선책을 마련해야 할 것으로 보인다.

발특2000·05