



## 일본 특허법개정개요

20 03. 5. 23 법률 제47호로 공표된 일본 특허법개정 내용은 다음과 같다.

특허료 및 특허출원수수료를 인하하고, 출원심사청구수수료를 인상한다.

거절이유외의 통지 등이 있기 전에 특허출원이 포기되거나 취하된 때에는 청구에 의해 출원심사청구수수료의 일부를 반환하는 제도를 도입한다.

특허권 또는 특허를 받는 권리 등이 특허법 또는 다른 법령에 의한 특허료 및 출원심사청구수수료 등의 경감 또는 면제를 받는 자를 포함한 자의 공유와 관련되는 경우에 있어 지분이 정해져 있을 때는 이러한 자가 자신의 권리에 대해서 납부해야할 요금에 대해서는 각각의 감면 후의 금액에 그 지분의 비율을 곱한 금액을 합산한 금액으로 하고, 국가 이외의 자는 그 금액을 납부해야 하는 것이다.

시험연구에 관한 업무를 하는 독립행정법인 및 공립시험연구기관이 납부해야할 특허료 및 출원심사청구수수료에 대해서 경감 혹은 면제 또는 유예가능하다. 특허이의신청을 폐지하며, 특허무효심판은 누구라도 청구가능하게끔 범위를 확대한다.

정정심판청구기간을 제한한다. 정정심판은 특허무효심판이 특허청에 계속된 시점에서 그 심결이 확정될 때까지는 특허무효심판의 심결에 대한 소송이 제기되었던 날로부터 기산하여 90일 이내에만 청구가능하다.

특허무효심판에 있어서의 심판청구서의 청구이유는 특허를 무효로 하는 근거가 되는 사실을 구체적으로 특정하는 한편, 입증을 필요로 하는 사실마다 증거와의 관계를 기재해야 한다. 특허무효심판에 있어서의 심판청구서의 청구이유의 보정이 그 요지를 변경하는 경우 그 허가요건을 정

할 것이다.

법원은 특허무효심판의 심결취소소송의 제기가 있었을 때에는 특허청장에 대해 해당 사건에 관한 법률의 적용 등에 대한 의견을 구할 수 있다. 특허청장은 특허무효심판의 심결취소소송의 제기가 있었을 때는 법원에 대해, 해당 사건에 관한 법률의 적용 등에 대한 의견진술을 할 수 있다.

법원은 특허무효심판의 심결취소소송이 제기가 된 경우, 해당 특허를 무효로 하기로 한 것에 대해 특허무효심판에서 다시 심리하는 것이 상당하다고 인정할 때에는 사건을 심판관에게 되돌려 보내기 위해, 결정으로 해당 심결을 취소할 수 있다.

특허제도는 국제적 조화가 있어야 한다. 2개 이상의 발명에 대해서는 발명의 단일성의 요건을 충족하는 1군의 발명에 해당할 때는 1개의 출원서로 특허출원가능하다. 이는 특허협력조약에 근거한 국제출원에 대해 모든 체약국에 출원한 것으로 간주하는 제도의 도입이다.

출처 일본특허청 홈페이지



## SARS 치료약의 특허출원 및 SARS의 중국어약칭「非典」의 상표출원

**신** 형폐렴 SARS의 치료약과 관련한 특허출원이 행해지고 있다. 홍콩 대학은 3월말, 홍콩의 환자로부터 분리한 코로나 바이러스가 신 형 폐렴의 원인이라고 해서 특허를 출원했고, 미국 질병대책센터(CDC)도 홍콩이나 캐나다의 환자로부터 분리한 바이러스에 관한 특허를 출원했다. 또한, 바이러스의 유전자 배열을 캐나다 British Columbia 암연구소가 해독한 것으로 간염 바이러스 치료약 등이 SARS 바이러스에 유효하다고 해 특허를 출원하는 제약회사도 끊이지 않고 있다. 한편, SARS에 의한 사망자는 계속 증가하고 있는데, 만약 특허를 둘러싼 법적 논쟁으로 시간을 놓치면 치료 현장에서의 대응이 늦어져 사망자가 증가할 가능성이 높아질 것이라는 우려도 나오고 있다.

광저우에서 광동성 상표사무소에 약품과 화장품 세정액의 2종류에 대한「非典」상표출원이 있었고, 또한 산둥성 시박市에서도 10종류의 제품에「非典」의 상표출원이 있었다.

광저우시 상표 사무소·국내 출원부장은「非典」 그것에는 아무 의미도 없다. 최근에 와서 널리 알려지게 되었지만, 현재 유행하고 있는 전염병의 학술 용어도 아니다. 이 때문에 문자로 보아서는 상표 등록될 가능성이 높지만, 사람들은 이 2문자에 매우 민감하기 때문에 국가상표국은 '바람직하지 않은 영향을 미친다'라는 이유로 등록되지 않을 경우도 고려될 수 있다'고 말했다.

이의 등록되지 않는 원인으로서「非典」은 특정 종류의 기능을 암시해「제품의 작용을 과시한다」고 해서 각하되는 경우도 생각될 수 있어 상표등록은 힘들 것으로 보여진다.

출처 산케이신문

## 태국, 권리가 만료된 특허권을 자국의 기술혁신에 활용하는 방안 추진

**태**국은 권리가 만료된 특허권을 자국의 기술 혁신에 사용하는 정책을 추진하고 있다. 태국 과학부는 지적재산권부(Department of Intellectual property)와 협력하여 권리가 만료된 특허권을 확인하여 이를 활용하기로 하였다.

태국 특허법은 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 있는 발명에 대해서 특허권을 부여하고 있는데, 현재 등록된 특허 중 약 600개가 만료된 것으로 나타나고 있다.

출처 The Nation(태국)

## EPO Opposition Division, "SOYA" 특허의 이의신청에 대한 결정

**M**onsanto사가 보유하던 소위 "Soya" 특허로 불리우던 콩의 유전자조작방법과 관련된 특허가 제한될(to be limited) 것으로 보인다.

유럽특허청 심사관합의체 (Opposition Division)는 이의신청절차의 청문과정(public hearing)이 끝난 6일 "기등록된 당해 특허가 유럽특허조약 제83조의 「충분한 공개」요건(당업자가 실시할 수 있을 정도로 충분히 명확하고 완전하게 공개하여야 한다는 요건)에 미치지 못한다고 판단하고 당해 특허는 오로지 대두(soybean) 작물에 있어서만 유효하고 다른 작물에 일반적으로 적용되지 않는 범위로 제한된다는 견해를 밝혔다.

이에 따라서 당사자들은 향후 EPO 기술심판부(Technical board of Appeal)에서 이번 결과를 다룰 수 있을 것이다. "Soya" 특허는 1988. 6



월 EPO에 출원되어 1994. 3월에 등록된 특허이며 당시 식물의 유전자조작에 관한 특허 논쟁을 불러 일으킨 특허로서 당시 이러한 특허의 반대론자들은 유럽특허조약 제53조a의 소위 '그 공개와 실시가 공공질서와 도덕에 반한다'는 논지를 폈던 바있다.

그 후 유전공학관련특허는 1998년 유럽공동체

지침(EU Directive)에 의해서 입법화되어 특허 대상이 되었다. EPC상의 이의신청절차는 당해 특허 등록후 9개월이내에 그 이의신청사유와 해당 유럽특허조약 조문을 인용하여 누구든지 신청할 수 있으며 평균 해마다 등록되는 특허의 6%정도가 이의신청이 된다고 알려져 있다.

출처 EPO(Munich) Press Release

**「특허침해 소송을 위한 미국과 EU의 법정비교」  
(Comparison of US and EU Forums for Patents Litigation)**

구분	미국	영국	독일	네델란드
소송진행속도(예상기간)	1-3년	0.75-1.5년	0.5-1년	0.4년
소송비용예상(1특허당 평균)	200-300만불	100-150만불	20만불	20만불
공개여부*(Disclosure)	전부공개	매우제한적으로 공개	비공개	비공개
공탁(Deposition)	있음	없음	없음	없음
방법특허 (Process Patent)	공개	공개 혹은 피고(침해자)가 방법설명	비공개	비공개
소송형태	배심	전문특허판사가 있는 재판부	재판부	특허판사가 재판장이 되는 재판부
가처분	있음	있음(우선적인 구제책임)	있음	있음

\* 공개(disclosure) : 영미 소송법상 상대방 당사자에게 자신이 가지고 있는 문서나 자료를 공개하여야 하는 절차

구제의 범위 (판결 혹은 결정의 장소적 관할)	미국	영국	독일	주된 피고인이 네델란드국적인 경우 EU전체**
손해액	세배까지 가능 (보상적이고 부수적 (parasitic) 손해액 포함)	손해액만(보상적인 손해액이 원칙이고 부수적 손해액 포함될 수 있음)	손해액만(보통의 경우 합리적인 사용료 혹은 침해 자가 갖은 이익)	
증인 상호 신문 절차	있음 (주어진 증거와 관련하여서만)	있음(제한없음)	재판부의 판단에 따라서 있을 수 있음	
항소	1심급다, 새로운 증거 필요 없음, 재청문	재판부의 허락으로 1심급다, 새로운 증거 필요 없음, 재청문	2심급다, 두 번째 심급의 경우 제한 적이고 새로운 증거를 제출할 수 없음	2심급다, 새로운 증거 제출할 수 있음
전문가	중요함	필수적임	필수적임(보통 재판부가 임명함)	필수적임
시험적 사용(Experimental use)	제한적인 예외	침해	침해	

\* 표의 내용은 미국적 의뢰인을 대상으로 한 것이므로 당연히 네델란드 국적의 당사자가 피고가 될 것이나, 네델란드 법원의 특허침해 구제 결정의 사법적인 관할은 일반적으로 당사자 중 적어도 일방의 본점소재지가 네델란드이거나 사업의 주된 장소가 네델란드인 경우에 가처분 등 결정의 효력이 EU전체에 미친다는 것이다

## 구미 4개국의 특허침해소송 법정선택 (Forum Shopping)

**원** 쪽의 표는 미국 McDermott, Will & Emery 법률사무소가 의뢰인의 법정선택을 위하여 비교 정리한 자료이다.

이 자료를 정리한 동 법률사무소 견해에 따르면 결론적으로 비교적 저렴한 소송 비용으로 빠른 판결을 구할 경우 만약 피고의 행위가 명백한 침해로 판단이 된다면 독일법원을 선택하는 것이 유리하고, 특허소유자(원고)가 재판부로부터 보다 많은 사항에 대해서 깊이 있게 판단되기를 원하고 피고의 행위가 침해행위인지 확실하지 않을 경우 조금 높은 비용을 감수할 수 있다면 영국법원이 유리하고, 사안이 비교적 명확하여 원고가 자신의 입장에 확신이 있고 그 침해행위가 네덜란드에서 있었고 EU전체에 효력이 있는 가치분 결정을 원한다면 네덜란드 법원이 유리할 것이라고 한다.

출처 Mondaq

## 업무관련 발명특허자 1억엔 포상.. 신일본석유, 장려금제도입

**직** 원의 업무와 관련, 취득한 발명특허에 최고 1억엔의 장려금을 지급기로 한 회사가 일본 산업계에 등장했다.

신일본석유는 직원들이 취득한 모든 특허를 대상으로 연간 공헌도를 심사, 최고 1억엔을 지급하는 장려금제도를 도입한다고 발표했다.

직원들의 업무상 발명 댓가를 둘러싸고 회사와의 마찰이 급증세에 있는 일본 산업계에서 이처럼 거액의 장려금을 지급하겠다고 명시한 회사는 신일본석유가 처음이다.

장려금은 특허가 유효한 기간동안 지급되며 한

번에 목돈을 주는 것이 아니라 매년 특허로 벌어들이는 수입 등 실적을 감안해 지급한다.

공헌도는 다른 회사로부터 받은 특허 사용료 및 자사 제품 매출에서 차지하는 비중 등을 참고로 결정한다.

신일본석유는 현재 4백여건의 특허를 등록해 놓고 있으나 이중 70~80건에 수백만엔 정도의 장려금을 지급하고 있을 뿐이다.

일본 기업들은 직원들의 업무상 발명 댓가를 제대로 인정하지 않는다는 지적을 받아 왔으며 이에 따라 성과지급을 둘러싼 양측의 법적 분쟁이 크게 늘고 있는 추세다.

이에 따라 일본 정부는 특허법을 개정, 직원의 업무상 발명에 대한 보수를 회사와 직원이 사전에 계약으로 명시할 수 있도록 하는 제도를 도입하는 방안을 추진 중이다.

출처 한국경제

