

主要國에의 工業所有權出願가이드



張 龍 植
〈辨理士·慶熙大學校 講師〉

1. 序 言

外國特許出願에 있어서의 代理人의 選定·出願費用·明細書의 작성요령 및 상대국의 事情 등을 소개하려 하지만, 대리인의 選定은 個別的인 문제이고, 또 出願費用도 여러 단제로 나뉘어지므로 一律적으로 말할 수 없기 때문에, 우리가 外國出願을 해야 할 때 유의·검토하여야 할 점을 「外國特許出願 가이드」라는 제목으로 記述하고자 한다.

2. 工業所有權과 屬地主義

特許權의 효력은 각 국가에 있어 독립적인 것이므로(國際工業所有權同盟條約第4條 2) 美國이나 日本의 特許權의 효력이 우리나라에까지 그 효력을 미칠 수가 없다. 이것을 特許權獨立의 원칙이라 한다. 이 점에 대하여는 국내 企業人들 중에는 이 同盟條約(파리條約이라고도 略稱한다.)의 성격을 잘못 이해하고 있는 분들이 잔혹 있는 것 같아 참고로 몇마디 설명하고 넘어가기로 한다.

파리條約은 1883년에 체결된 特許·商標에 관한 국제조약인 바, 이條約의 내용은 동맹국가의 국민은 相互 特許·商標를 出願하여 특허나 상표에 관한 권리를 取得할 수 있게 하고, 각 國家는 同盟條約에서 정하는 범위 안에서 獨立的인 法體制를 갖추도록 하며, 각 國家의 特許權은 그 國家領域 내에서만 效力이 있는 것으로 정

하고 있다.

따라서 美國이나 日本의 特許權은 그 領土 안에서만 효력을 發揮하고, 그 領土 밖의 다른 地域에서는 실령 同盟國이라 할지라도 그 特許權의 효력이 미치지 않는 것으로 된다. 이 점에 대하여 우리 社會에서는 美國이나 日本의 特許權이 우리나라에까지 그 효력을 미치지 않는 것은 우리나라가 工業所有權에 대한 國際同盟에 加入하지 않은 때문이다. 우리나라가 同盟에 加入할 때는 마치 美國이나 日本의 特許權의 효력이 그대로 우리나라에까지 미치게 되어 國內 產業技術에 어떤 重壓狀態를 가져오리라는 것을 염려하고 있는 분들을 자주 접하게 되나, 이와같은 것은 한낱 기우에 지나지 않는 것이다.

우리나라는 파리條約에 대한 非同盟國이거는 하나, 自由友邦 여러 나라들과 工業所有權에 관한 個別條約을 체결하고 있고, 또 우리의 工業所有權法도 파리條約에 抵觸되는 規定을 두고 있지 않기 때문에 실질적으로는 同盟條約에 加盟한 것과 다름없는 형편이며, 위에서 말한 特許權의 효력에 대한 屬地主義를 규정하고 있는 파리條約 第4條 2의 特許權獨立의 원칙도 그대로 準用되고 있는 형편이다.

3. 出願國의 確認

大韓民國 國民이 特許出願을 할 수 있는 條約締結國家는 다음과 같다.

美國(U.S.A.), 西獨(West Germany), 덴마크

(Denmark), 프랑스(France), 이탈리아(Italy), 벨기에(Belgium), 노르웨이(Norway), 네덜란드(Netherlands), 스위스(Switzerland), 英國(U.K.), 캐나다(Canada), 오스트레일리아(Australia), 홍콩(Hong Kong), 오스트리아(Austria), 自由中國(China), 스웨덴(Sweden), 日本, 아르헨티나(Argentina), 그리스(Greece), 이란(Iran), 스페인(Spain).

이 가운데에는 商標出願만이 許容되는 國家도 있다.

이밖의 國家에 대하여는 特許·商標出願을 할 수 없다. 따라서 出願에 앞서 出願 대상국과 우리나라 사이에 特許條約이 체결되어 있는지의 여부를 확인할 필요가 있다. 우리 企業들의 進出舞臺로 脚光을 받고 있는 中東地域의 國家들과는 아직도 미체결국이 많이 있다.

4. 世界 主要國의 特許制度

世界各國의 特許制度는 위에서 말한 바와 같이 파리條約을 기초로 하여 대체적으로는 그 제도자 비슷하다. 그러나 구체적으로는 特許對象·特許審査의 기준, 特許權의 存續期間 其他의 特許節次 등에 관하여 차이가 있다.

즉 ① 物質特許를 인정하느냐 ② 先發明主義냐 先出願主義냐 ③ 審査主義냐 無審査主義냐 ④ 特許權의 存續期間이 몇 년이냐 ⑤ 優先權主長이 허용되느냐……등 여러가지 제도상의 차이가 있으므로 外國特許出願에 앞서 對象國의 特許制度를 調査하는 것이 緊要하다. 다음에 主要國家別로 그 개요를 摘記하기로 한다.

(1) 美 國

美國特許法은, 新規하고 유용한 방법(process), 기구(machine), 제품(manufacture), 또는 합성물(composition of matter), 또는 이런 것들에 관한 新規·有用한 개량(improvement)을 發明 또는 發見한 경우 特許를 받을 수 있게 되어 있다. 實用新案制度는 없으므로 우리나라에서 實用新案에 해당하는 考案은 특별히 出願하거나 意匠으로 出願할 수가 있다.

先發明主義를 취하고 있으므로 누가 먼저 出

願하느냐가 特許權取得의 요건이 되지 않고 진정한 발명자임을 입증하면 先出願者(後發明者)가 있더라도 先發明者에 特許가 許與된다. 따라서 出願書類에는 발명자가 先發明者라는 것을 선서서 「宣誓書」가 첨부되어야 한다. 出願公告制度가 없으므로 異議申請은 할 수 없지만, 동일 또는 유사한 발명이 出願競合되었을 때에는 抵觸審査(Interference Examination)를 한다. 우리나라처럼 1發明 1出願主義가 아니므로 관련된 2개 이상의 발명을 1出願으로 할 수 있다. 特許請求範圍의 기재는 周邊限定主義를 취하고 있으므로 多項으로 기재하여야 한다. 그리고 特許請求範圍의 방향은 독립적인 권리성이 인정된다. 그러나 特許權이 미치는 效力範圍은 特許請求範圍 各항에 표현된 것에 국한되고 그 이상으로 주변이 擴張解釋되는 것이 허용되지 않는다. 特許拒絕査定에 대하여는 審判部(Board of Appeals)에 불복할 수 있고, 審判部의 審決에 대하여는 다시 關稅特許審判所에 抗告할 수 있다. 特許査定通知가 있을 때에는 特許料(特許證發給料 100달러, 明細書印刷料 page 당 10달러 圖面 1枚 當2달러)를 납부하고 特許證을 交付받는다. 出願料(Application Fee)는 65달러이고, 出願에서 特許까지 소요되는 기간은 2년 6개월~3년이며, 特許權의 存續期間은 17년이다.

(2) 西 獨

西獨特許法 第1條 1項의 규정에 의하면 「産業적으로 이용할 수 있는 新規한 발명에 대하여 特許가 부여된다.」라고 되어 있고 特許對象으로서의 「發明」은 發見과 구별하고 있지만 發見이라고 볼 수 있는 용도발명에 대하여도 「機能發明」이라는 개념으로 特許하고 있다.

西獨은 實用新案制度가 있다. 實用新案法 第1條의 규정에 의하면 工作器具나 일용품 또는 이것들의 部分은, 그 물건이 新規한 형태·조합 또는 裝置에 의하여 工作目的이나 사용목적에 유용할 때에는 實用新案으로서 보호를 받을 수 있다. 實用新案의 대상이 空間的 형태(方法特許 등이 제외된다.)를 가져야 하는 것은 우리나라 特許制度와 같지만, 新法下의 獨逸特許制度는 좀 특이

하다. 즉 實用新案은 無審査로 出願後 3개월이 경과하면 등록된다. 그 存續期間은 3년이고 다시 3년 연장이 許容된다. 여기서의 實用新案制度는 特許의 補助貨幣과 같은 기능을 담당하고 있다. 그것은 단시일 내에 無審査로 등록되고 保護權을 행사할 수 있기 때문에 主發明이 特許되기까지의 기간중 第3者の 모방에 대항하는 무기로 사용할 수 있기 때문이다.

獨逸特許制度에 있어서는 大陸法系의 특징로 先出願主義를 취하고 있다. 特許權의 存續期間은 18년이고, 그 特許權은 每年度의 特許料의 納付로 維持된다.

(3) 프랑스

프랑스는 無審査登錄主義이다. 즉 特許出願이 된 발명에 대하여는 新規한 발명으로 보고, 審査官은 登錄査定을 하고, 特許가 許與된다. 그러나, 無審査主義 國家의 特許는 國家가 그 特許權의 效力을 보장하지 않는 데에 있다. 特許權의 侵害 여부는 재판소에서 가려진다.

(4) 日 本

工業技術이 落後되었던 日本은 戰後特許制度를 合理的으로 개혁하여 歐美의 進歩된 技術流入을 促進했다.

그 結果는 世界에서 가장 工業所有權 出願件數가 많은 國家가 되었다. 이 때문에 심사는 지연되고 流入된 技術의 早期公開의 目的을 달할 수 없게 되자 「早期公開制度」를 채택하여 特許出願後 1년 6개월이 경과한 것은 모두 公開公報에 掲載하여 사회에 공개하고, 특별히 審査請求가 있는 出願에 한해서 특허권을 부여하는 제도를 취하였다(1970년 개정).

日本特許制度는 우리나라 特許制度의 源流인 점에서 우리나라 特許制度和 매우 비슷하다. 日本 特許法規定에 의하면 産業上에 이용할 수 있는 技術中 고도의 것은 발명으로 特許를 받을 수 있고, 고도의 것이 아닌 것은 實用新案으로 등록을 받을 수 있게 되어 있다. 1975년까지만 해도 의약품, 음식물, 化學物質에 대하여 特許를 許與하지 않았으나(다만 그것들을 製造하는 방법

에 대해서는 特許를 許與하였다.) 1976년부터 物質特許를 許與하게 되었다. 特許權의 存續 기간은 15년, 實用新案權은 12년이고, 出願으로부터 特許되기까지는 최소한 3년을 요한다. 出願料는 4千엔이고 特許請求範圍 每項에 대하여 追加料 2千엔을 납부해야 한다. 出願된 발명에 대하여 심사청구를 할 때에는 1萬 6千엔이 납부되어야 한다.

(5) 其 他

世界의 주요국가의 特許制度를 모두 소개한다는 것은 지면관계상 불가하다. 요는 각국마다 特許하는 대상, 즉 特許되는 發明의 類型에 다소의 ニュ앙스가 있고, 特許審査上 審査主義를 취하고 있으나, 無審査主義나 또 新規性의 판단 기준이 國內主義나, 國際主義나 하는 등에 대하여 各國의 法이 다소 차이가 있으므로 구체적인 出願國制度를 調査할 필요가 있다.

5. 外國 出願明細書

外國에 出願되는 明細書는 그 나라 용어로 작성되어야 한다. 영어로 된 明細書는 가장 널리 通用되지만 英國(聯邦國家包含)·美國·캐나다 以外の 國家에는 英文明細書를 그대로 제출할 수 없다. 特許明細書에 담겨질 내용은 一定한 형식으로 서술되어야 한다. 英文明細書의 경우,

- (1) 發明의 명칭(The title of the Invention)
- (2) 發明의 開示(The disclosure of the Invention)
(發明의 要旨: The abstract of the Invention)
- (3) 發明의 배경(The background of the Invention)
(發明의 분야: The field of the Invention)
- (4) 發明의 상세한 설명(The detailed description of the Invention)
- (5) 圖面의 간단한 설명(The brief description of drawings)
- (6) 請求의 범위(Claim)

등으로 文段을 구별 서술해야 하며, 日本特許出願의 경우에는 ① 發明의 명칭, ② 特許請求의 범위 ③ 發明의 상세한 설명 ④ 圖面의 간단한 설명의 순으로 항목을 구별하여 記述되어야 한다.

明細書에는 그 本文을 이해할 수 있도록 필요한 圖面을 첨부되어야 한다. 圖面의 설명은 「第 1圖」 또는 「Fig I」 등으로 표시한다.

그리고 外國出願明細書의 特許請求範圍는 예외없이 多項制로 기재 하여야만, 한다다. 여기서 주의할 것은 美國出願에 있어서 周邊限定主義가 적용되므로 各請求範圍가 독립적인 권리성을發揮할 수 있도록 기재할 필요가 있고, 獨逸出願에 있어서는 中心限定主義이므로 多項式이라 할지라도 主請求範圍(Main claim)만이 권리로 되고 從屬項(Subclaim)은 권리해석의 補足役割에 불과하다는 것을 유의하고 그에 적합한 請求範圍를 작성하여야 한다는 것이다.

6. 物質特許制度

의약품, 음식물, 화학물질 등에 대하여는 우리나라의 法(日本舊法과 동일)은 원칙적으로 特許를 許與하지 아니하고 다만 예외로 그 제조방법에 대해서만 特許를 許與하고 있다. 이것은 物質特許를 인정하면 그만큼 消費者負擔이 커지고 국민생활에 영향이 있다는 데 根據를 두고 있다.

그러나, 新規한 물질을 발명한 者가 물질에 관한 권리를 享有하지 못하고 그 製造方法에 관한 特許만을 가질 때는 다른 방법으로 同一物質을 제조하는 者에 대하여 권리행사를 할 수 없게 하는 것은 不合理하다는 이유에서 物質特許制度를 인정하고 있는 나라가 많다. 物質特許를 인정하고 있는 국가는 美國, 캐나다, 英國, 西獨, 프랑스, 벨기에, 뉴우지일랜드, 헝가리 등이고, 日本에 있어서도 1976년부터 物質特許를 인정하고 있다.

따라서 新規한 물질을 發明한 國內企業이 이러한 國家에 대하여 特許出願을 할 때에는 「方法特許」와 함께 또는 方法特許에 우선하여 物質特許를 받아두는 것이 좋다. 어떤 新規한 물질에 대하여 特許를 받아두면 제조방법을 달리하는 同一物質에 대하여는 第3者에 권리행사가 가

능하게 된다. 이런 制度를 볼 때 선진국에서는 特許對象이 細分化되어가고 있음을 알 수 있다.

7. 輸入特許制度(Importation Patent)

低開發國家에서는 工業所有權의 활용·기술이전의 促進策으로 輸入特許制度를 채택하고 있는 國家들이 있다.

이 輸入特許制度는 어떤 國家에서 이미 公告 내지 등록된 特許를 기초로 하여 다른 國家에 同一特許權을 등록시킬 수 있는 제도이며, 確認特許(Confirmation Patent)라고도 한다. 이 輸入特許制度의 특징은 특권권자가 輸入特許國에서 發明事業을 실시(제조)하지 않으면 그 特許權이 소멸하는 결과를 가져오도록 하여 그 輸入特許國에서의 製品의 製造誘致를 꾀하려는 것이다. 우리나라와의 條約國 중 이란, 스페인, 벨기에, 아르헨티나, 파나마 등이 이 제도를 택하고 있다. 따라서 이러한 國家에 진출하는 國內企業은 최대한 國內特許를 활용하여 進出國에서의 事業活動의 무기로 삼을 필요가 있다.

8. 優先權主張出願

韓國에 特許出願을 한 후 同一發明을 1년 이내에 외국에 出願할 때에는 그 外國出願日이 國內出願日 이후에 한 것이라도 그 발명에 대한 特許出願日을 韓國에 出願할 날짜에 當該國에 出願한 것으로 보아주는 優先權 主張制度가 있다. 1974년 이전 特許法은 外國인이 우리나라에 特許出願하는 경우 優先權主張出願을 받아주고 있었으나 新法施行 후부터는 특별한 조약체결이 없는 한 이것을 인정하지 않고 있기 때문에 우리나라에 出願한 것을 조약국에 優先權主張出願을 할 수 없게 되었다. 다만 스페인과는 最近에 특별한 條約이 체결되어 있으므로 優先權主張出願이 가능하다.