

뉴질랜드의 特許制度

黃 光 鉉

〈辨 理 士〉



① 特許制度의 概要

뉴질랜드의 特許法은 1953年에 改正, 英國의 特許法과 類似하여 保護에 관한 특별한 理由가 없는限 英國의 判例나 慣習과 同一하다.

다만 뉴질랜드의 獨自의인 規定으로는 國內醫藥品業者에 대하여 政府가 輸入을 勸獎하였는바 (國內 醫藥品生産 및 販賣業者가 적었기 때문임) 이에 따라 食物이다 醫藥品에 관한 發明에 대하여는 그 實施權을 賦與함과 아울러 實施權者는 特許品을 輸入할 수 있게 되어 있다.

또한 特許權을 不實施하는 경우에는 누구든지 3年이 經過한 後에는 強制實施를 申請할 수 있으며 特許權者는 自發的으로 實施許諾의 裏書가 可能하게 되어 있다.

이와 같은 理由는 國內에서 充分히 실시되지 않거나 또한 生産物에 대한 需要가 없을 때, 國內의 실시가 수입으로 妨害받았을 때, 특허권자가 正當한 代價로서 實施契約할 것을 拒否함으로써 國內실시가 어려워 關聯技術이 發達되지 않는것을 考慮했기 때문이다.

如何問에 뉴질랜드의 특허제도에서 基本이 되는 것은 ① 모든 請求事項(claim)은 優先日이 있고 이 우선일을 基礎로 하여 新規性의 有無나 先出願을 判斷하고 ② 完全明細書의 公告에 따라 假保護의 權利가 發生하며 ③ 實施許諾의 裏書制度를 두고 있는데다 ④ 特許權의 侵害에 대하여는 特許局長에 의한 行政的 解決 이외에 民事上에도 救濟할 수 있는 것이 그 骨子가 된다.

한편 工業所有權의 審査期間은 특허의 경우 出願에서 最低 5個月 정도되면 登錄되는 경우도 있으나 現實的으로는 심사의 未着手分이 相當히 있는 것을 勘案하면 2~3年이 所要되고 있다고 볼 수 있다. 그러나 審査에 착수하게 되면 拒絕理由가 없는 限 5개월이면 登錄되고 거절이유가 있는 경우 1년 6개월 정도 걸리게 된다.

또한 商標의 審査期間은 出願後 3개월이 지나면 審査에 착수하게 되며 별다른 문제가 없으면 5개월 후 즉 通常出願에서 8개월이면 登錄된다고 보아야 하며 만일 出願公告後 異議가 發生할 때는 登錄이 늦어지게 된다.

그리고 意匠審査期間은 約 4개월로서 比較的 迅速히 處理되고 있다.

이 以外에도 優先權主張은 출원할 때 하되 그 基本이 되는 출원의 認證謄本도 역시 함께 提出하도록 規定하고 있다. 또한 優先權證明書에는 英文의 翻譯文을 添付해야 하며 複合 또는 1部 우선권 주장이 許諾되고 있다. 즉 英國, 오스트랄리아, 南阿聯邦에 完全明細書를 提出한 것만으로도 출원으로 看做하고 있다.

② 工業所有權과 運用

1. 特 許

뉴질랜드에서의 特許는 商業規模에서 實施하지 않으면 안되고 特許賦與日로부터 3年 以內에 되도록 可能한 方法으로 실시하지 않으면 안된다. 따라서 特許 不實施나 不充分한 실시의 경우 3년이 경과하면 누구든지 實施權의 強制設定 또는 特許許諾의 뜻을 特許權에 裏書할 것을

請求할 수 있다.

이에 따라 強制實施權이 주어졌을 때 이것이 不實施에 對抗하는 充分한 保證이 없다고 보아 지는 경우 누구든지 實施許諾한 날로부터 2년이 지나게 되면 特許取消을 請求하게 된다.

前述한 바와 같이 뉴질랜드 特許法은 英國의 것에 準하고 있는바 그 運用 要旨은 다음과 같다.

① 最先의 發明者가 出願權을 가지며 그 사람으로부터 출원할 權利를 承繼한 者는 單獨 또는 第3者와 共同으로 出원할 수 있다.

② 假明細書制度를 採用하여 發明者에 利益을 줄 수 있는 機會를 넓히고 있다.

③ 出願人은 完全明細書를 提出하고서부터 2년 6개월 이내에 出願書類의 補正, 명세서의 訂正 등 要件에 필요한 절차를 完了하지 않으면 그 출원은 無效化되며 審査官으로부터 명세서의 訂正 指示가 있었을 경우 그 手續에는 보정하는 기간이 定하여지게 된다.

④ 발명의 新規性은 國內의 事實에 따라 判斷하는 國內主義를 擇하고 있다.

⑤ 발명의 進歩性 有無는 特許異議申請이 있었을 경우에만 審査한다.

⑥ 특허 이의신청은 다음의 理由에 의하여야 한다.

㉠ 公知 ㉡ 先·後出願 ㉢ 公知公用 ㉣ 進歩性的 有無 ㉤ 발명의 構成이 되지 않는 것 ㉥ 實施方法記載의 不備 등

⑦ 完全明細書 提出日이 특허의 日字가 되고 있다.

⑧ 主發明의 改良, 變更에는 主發明의 특허권자에 追加特許가 認定되고 있다.

⑨ 專用實施權者는 指定範圍와 期間에 그 특허권을 獨占的으로 行使할 수 있다.

⑩ 特許表示에는 強制性이 없으나 表示하지 않은데 따른 侵害를 입었을 때 이에 대한 求償은 어렵다.

2. 意 匠

① 意匠保護에 있어서도 英國의 경우와 비슷하며 特別한 制限은 없다. 그러나 다음의 物品은 意匠法에서 除外하고 있다. (意匠法 第5條)

㉠ 彫刻 ㉡ 壁걸이 ㉢ 刻板 ㉣ 美術品 ㉤ 文藝作品(예달) ㉥ 印刷物

② 意匠出願은 뉴질랜드 國內에서 公知公用되지 않고 新規性이 있어야 한다. 登錄이 拒絕되면 28日 以內에 最高裁判所에 訴訟을 提起할 수 있다.

③ 의장이 등록되더라도 公告되지 않으면 第3者는 當該意匠의 閱覽을 請求할 수가 있다.

④ 의장의 不使用은 取消의 事由는 되지 않으나 充分한 實施가 없는 것을 理由로 하여 特許局長에게 強制實施를 申請할 수가 있다.

3. 商 標

① 商標의 種類와 登錄要件

A部 및 B部의 상표 이외에 聯合商標, 組商標 防護商標 및 證明마크가 있다. 상표는 先使用主義이며 未登錄商標에의 侵害訴訟은 일어나지 않고 있다.

② 商標의 審査

審査結果 拒絕되면 28日 以內에 裁判所에 提訴할 수가 있다. 異議申請은 3個月 以內이며 答도 3개월 이내에 해야하나 異議決定에 不服할 때에도 재판소에 提訴할 수가 있다. 商標가 受理되면 公告하고 그 後 通常出願人에 抵觸 및 違反事項이 없으면 1年 以內에 登錄이 完了된다.

③ 特別顯著性的 發生

英國法과 同一하기 때문에 A部 登錄에는 5年, B部 登錄에는 2년동안 使用하여 他人이 認定하게 되면 永久的으로 사용할 수 있다.

그 證據로서 미리 「宣誓書」를 特許局에 提出함에 따라 第3者의 등록을 防止할 수가 있다.

㉠ 單純한 알파벳 2~3字의 組合은 特別顯著한 立證이 없는 한 등록되지 않는다. (그러나 發音可能한 造語는 可能함)

㉡ 그러나 特殊한 組合으로 모노그램(monogram)을 形成하는 것은 등록된다.

④ 不使用取消와 同意書制度

正當한 事由 없이 5年 以上 商標를 使用치 않았을 때 第3者는 그 商標의 取消을 請求할 수 있다. 또한 出願時부터 分明히 使用意圖가 없었을 때 5年 以內의 기간에도 취소를 청구할 수 있다. 이

러한 不使用 證明에는 그러한 主張이 否定되 지 않도록 確信되어야 하고 一般에게 그 使用 狀況을 調査하여 明確히 이를 뒷받침 해 주어야 한다.

그러나 商標權者는 反證할 수 있고 반증은 보통 宣誓書에 따른다.

한편 類似 또는 同一商標의 出願이 競合되었을 때 當事者間의 解決이 뒤따라야 하고 審査官에게 同意書를 提出하더라도 市場에서의 混亂이 있을 것으로 判斷할 때는 이를 받아주지 않기 때문에 審査 前에 問題를 解決하여 當事者間에 同意書를 交換하는 것이 바람직하다. 한편 善意로 併行使用하고 있다는 證據가 뒷받침 되면 相互 同一 내지 類似한 商標를 共同으로 등록하는 것도 可能하다.

⑤ 商標의 表示와 侵害의 救濟

表示는 強制性을 띠고 있지 않으나 可能한 限 登錄番號를 표시하는 것이 有利하다. 商標侵害에 대한 訴訟은 第1審은 最高裁判所에서 하며 地方裁判所는 特許와 關係가 없다. 또한 뉴질랜드 法에는 英國法(第67條)에 相當하는 特許廳長官의 侵害判定에 관한 規定은 없다.

③ 特許局의 機能

뉴질랜드의 特許局은 特許·意匠 및 商標를 取

扱하나 著作權은 取扱하지 아니한다. 여기서는 完全技術審査制를 採用하고 있어 英國 特許局의 경우와 類似하다.

특허국의 審査部門은 다음의 여섯分野로 나누어지며 約 20名의 技術審査官이 이를 管掌하고 있다.

- 機械工學(Mechanical engineering)
 - 化 學(Chemistry)
 - 電氣技術(Electrical engineering)
 - 日用品類(Home Science)
 - 1次產品(Primary industries)
 - 建 築(Building)
- 特許局長—副局長—

審査官 이외에 시스템擔當官이 20餘名이나 있어 그 規模가 비교적 크며 局長의 職權은 異議 申請特許의 有効性 決定을 包含하여 全般的인 審判에 關與하고 있다.

특허국의 所屬은 法務省 特許局(Patent office, Dept. of Justice)으로 되어 있고 所在地는 The Patent office, Department Budg., Stout Street, Wellington CI, New Zealand

現在 파리同盟에 加入되어 있으며 印度와 相互保護協定을 締結하고 있다.

內 外 國 特 許

黃光鉉 特許法律事務所

韓進高速 BLDG 5層
 SEOUL 中區 蓬萊洞 1街 132-4

K. P. O. BOX: 367
 CABLE: FOREIGNPAT
 TEL: 22-1881