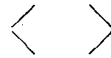


파리協約 百周年回顧

파리協約의 優先權制度와 強制實施許與制度



田 峻 恒

〈辨理士・發明特許協會副會長〉

承 前

I 優先權制度

가. 條約出願

1873年 비엔나에서 萬國博覽會가 開催되었을 때 發明에 관계되는 新規한 製品을 出品하는데 많은 어려운 問題들이 發生하였었다.

그 當時 先進國의 特許保護는 오로지 內國人 에게는 厚하고 外國人에 대해서는 薄했기 때문에 외국인으로서는 大端히 不利한 點이 많았 었다.

이와같은 問題點을 勘案하여 파리協約에서는 「同盟國의 國民에 대한 內國民待遇」(파리協約第 2條)와 함께 「優先權의 享受」(同第4條)를 規定 하였는데 이것은 外國에 特許出願을 할 때 便利 하게 活用할 수 있도록 하는 條約의 互惠規定이 라 할 수 있겠다.

發明이 完成된 時點에서 그 發明에 관하여 特 許出願을 하기 以前에 이것이 第3者에게 公知되 거나 公表되면 普通의 경우 그 발명은 特許出願 前에 國內에서 公然히 알려진 發明이 되어 特許 法에서 規定하는 特許要件의 新規性이 喪失될 危險이 많다.

이 때문에 發明의 新規性喪失의 例外規定(우 리나라 特許法 第7條의 發明의 新規性의 擬制) 으로서 救濟받을 수 있는 경우를 除外하고는 發明이 完成되어 特許出願하기에 充分한 內容의 것이면 곧바로 特許出願을 하지 않으면 안된다.

特許出願後에는 그 發明內容을 詳細하게 第3 者에게 說明하든지 때로는 그 發明에 의한 物品 을 公開하거나, 展示會등에 出品하더라도 그러 한 行爲에 의한 發明의 新規性을 喪失하지 않는 다는 것은 우리가 너무 잘 알고 있는 사실이다.

그런데 그 發明에 의한 物品을 外國의 購買者 가 보고 완전히 把握하여 그것을 購入하거나 때 로는 見本을 自國에 가지고 가거나 그 발명에 관한 製品의 카다록등을 外國語로 翻譯하여 頒 布할 수도 있다.

이때 自國에 特許出願을 하지 않은 그 發明은 外國에서 어떻게 取扱되고 있는가는 너무도 自 明한 것이다. 特許制度를 採用하고 있는 諸外國 은 대개 모든 國家가 發明의 新規性에 관해서 規定하고 있다.

그러므로 自國에만 特許出願을 하는 것으로서 그친다고 하게되면 그것과 同一 또는 類似한 發 明이 누군가 第3者에 의하여 外國에서 特許出 願을 하게되므로 그 第3者의 出願後에 發明者가 當該國에 특허출원을 하더라도 後願이 되어 特 許를 받을 수 있는 機會를 喪失하게 된다.

특히 外國에 特許出願을 하는데는 費用問題나 特許明細書의 번역문제등 여러가지 要因이 있어 自國出願과 同時에 諸外國에다 特許出願을 하는 것은 困難한 點이 많다.

파리協約에서의 優先權規定은 實際적으로 이 러한 疑問과 難點을 便利하게 解決하는 制度로 서 파리協約 第4條에는 「어떠한 同盟國에서 正

規의 特許出願이나 實用新案, 意匠 및 商標의 登錄出願을 한 者, 또는 承繼人은 他의 同盟國에 出願을 하는데 다음에 定한 期間中에 優先權을 갖는다.」고 記述하고 그 期間은 特許와 實用新案은 12個月, 意匠과 商標는 6個月로 定해놓고 있다.

예를 들면 1983年 1月 1日에 우리나라 (自國)에다 特許出願을 한 경우 그 출원일로부터 12個月 以內 즉 1984年 1月 1日까지에 파리同盟協約國에 그 出願과 同一한 對象의 發明에 關하여 特許出願을 하는 경우에는 파리協約에 의한 優先權을 主張할 수가 있다.

이렇게 出願한 것을 條約出願(Convention Application) 또는 優先權主張出願(Convention Priority Application)라고 稱하며 이 優先權을 主張한 출원은 그 同盟協約國內에서 그 先後願關係와 新規性判斷에 關해서 優先日(Priority Date)인 1983年 1月 1日을 基準日로 보는 特典을 享有하게 된다.

나. 優先權證明書

優先權을 主張하여 外國에 特許出願을 할 때 注意하지 않으면 아니될 것의 하나는 最初의 출원에 關係되는 出願書類(願書, 明細書, 圖面등을 包含)의 謄本提出을 要求하는 國家가 있다.

예를 들면 同盟國인 西獨으로부터 韓國에다 優先權主張에 의한 特許出願을 했을 경우에는 그 特許出願書에 「優先權主張」의 要旨와 最先의 西獨 特許出願日 및 出願番號를 記載하고 優先權主張의 申請書를 添附할 需要가 있다.

다음에 앞에서 말한 出願書類의 謄本(이것을 보통 優先權證明書: Priority Documents라고 부른다)을 特許廳에 出願한 날로부터 3個月 以內에 提出하고 이 提出을 怠慢히 하거나 遲延하게 되면 그 출원은 優先權主張이 認定되지 않고 特許廳에의 출원일이 新規性審査등의 基準日이 되어 버린다.

이와 똑같은 것을 韓國에서 外國으로 出願하는 경우도 考慮하지 않으면 안되나 優先權證明

書의 提出등에 關해서는 出願國마다 다르므로 注意하지 않으면 안된다.

몇가지 例示를 해본다면 美國에다 優先權을 主張하여 特許出願하는 경우에는 優先權書類를 特定の 法定된 期間內에 提出할 需要가 없고 審査進行에 따라 審査官으로부터 優先權書類의 제출을 要求받았을 때에 여기에 應하면 되고 最終的으로 特許査定된 時點에서 特許料를 納付하기 前에 提出하게 된다.

한편 英國에다 優先權主張에 의한 特許出願을 할 경우에는 同國에의 出願優先日로부터 16個月 以內에 優先權證明書를 提出하고 21個月 以內에 優先權證明書의 認定된 英譯을 提出하면 된다.

여기서 優先日로부터 16個月이라고 하는 것은 먼저 例示한 바와 같이 우리나라에의 特許出願이 1983年 1月 1日이라면 그 出願日로부터 起算하여 16個月이 되는 것이다.

또한 認定된 英譯이란 特許廳으로부터 交付된 優先權證明書의 眞正한 英譯(明細書의 全文을 包含)으로서 다시 그 英譯者가 英國의 領事앞에서 「이 英譯文은 내가 作成한 것임」이라는 要旨를 말하고서 署名하여 領事の 公證을 얻은 것을 말한다.

英國과 같이 譯文의 認定을 필요로 하는 나라 以外에 認證은 필요치 않더라도 英語의 譯文을 필요로 하는 國家도 있어 外國에의 出願에는 各國의 要件을 充分히 周知하고 있지 않으면 안된다.

② 強制實施許與制度

가. 改正動向

우리가 잘 알고 있는 바와 같이 工業所有權의 保護에 關한 파리協約의 改正作業이 현재 進行中에 있으며 改正의 討議에서 檢討되고 있는 것은 發明者證의 地位를 特許와 同等하게 하는 案(第1條), 特許發明의 不實施에 대한 制裁를 定하는 規定의 改正案(第5條A), 原產地名稱을 包含한 商標의 登錄을 禁止하는 規定을 新設하는

案(第10條4), 開發途上國의 國民에 出願料의 減額이나 優先期間의 延長을 認定하는 案등이다.

이 가운데에서 무엇보다 基本的인 主要한 問題는 特許發明의 不實施에 대한 制裁를 定하는 第5條A의 改正이라 하겠다.

현재 추진중인 改正審議의 特色은 先進國(B 그룹), 社會主義國(D 그룹) 및 開發途上國(77 그룹)이 各各의 利益을 主張하고 있음을 엿볼 수 있다.

지난 1981年 9月 28日부터 1982年에 걸쳐 나 이로비에서 開催된 外交會議에서는 第5條A의 改正에 관해서 B 그룹의 大多數國과 77 그룹 및 D 그룹의 사이에 다음과 같은 合意가 이루어 졌다.

(1) 開發途上國에만 適用하는 特別措置로서

① 非任意的 實施許與時期의 特例

特許發明의 不實施 또는 不充分한 實施의 경우에는 特許賦與로부터 30個月後는 任意的 實施 許與를 할 수가 있다.

② 排他的인 非任意的 實施許與

濫用을 構成하는 事情이 있고 그 위에 不實施 또는 不充分實施가 그 濫用의 構成要素의 하나 인 경우에는 4年半의 期間을 限度로 하여 排他的인(즉 特許權者 스스로도 實施나 輸入을 할 수가 없다.) 非任意的 實施許與를 할 수가 있다.

③ 非任意的 實施許與를 거치지 않은 取消 또는 失効

非任意的 實施許與에 의해서는 充分한 實施를 確保할 수가 없을 경우에는 特許賦與로부터 5年經過後는 特許가 取消되거나 失効될 수가 있다.

더구나 上記의 경우로서 申請者가 없기 때문에 非任意的 實施許與를 할 수가 없을 경우 및 非任意的 實施許與를 하였으나 充分한 實施를 確保할 수가 없었던 경우의 두가지 事例만을 認定하는 要旨을 外交會議記錄으로 남기는 것에 合意하였다.

(2) 不實施 또는 不充分한 實施에 대한 制裁 措置는 特許權者가 不實施 또는 不充分한 實施

를 正當化하는 事情을 證明한 경우에는 拒絕되 거나 또는 制裁措置의 決定에 대하여는 獨立된 上級의 再審理를 받을 수가 있다.

나. 現行規定

最新의 스텝홀름改正條約(1967年)에는 1958年의 리스본改正條約規定을 그런대로 維持하고 있으며 스텝홀름改正條約 第5條A의 條文은 다음과 같다.

第5條

A(1)特許는 特許權者가 그 特許를 取得한 나라에 어떠한 同盟國에서 製造된 그 特許에 관계되는 物을 輸入할 경우에도 効力을 喪失하지 않는다.

(2) 各 同盟國은 特許에 基礎한 排他的 權利의 行使로부터 發生하는 弊害, 例를 들면 實施되지 않는 것을 막기 위하여 實施權의 強制的 設定에 관해서 규정하는 立法措置를 取할 수가 있다.

(3) (2)에서 규정하는 弊害를 防止하기 위한 實施權의 強制的 設定으로 充分하지 않는 경우에 限하여 特許의 効力을 喪失하는 것에 관하여 規定할 수가 있다.

特許權의 消滅 또는 特許의 取消을 위한 節次는 實施權의 最初의 強制的 設定日로부터 2年의 期間이 滿了하기 前에는 할 수가 없다.

(4) 實施權의 強制的 設定은 實施가 되지 않거나 또는 실시가 充分하지 않는 것을 理由로 해서 特許出願日로부터 4年의 期間 또는 特許가 주어 진 날로부터 3年의 기간 어느 것이던 늦게 滿了 되는 것이 끝나기 前에는 請求할 수가 없고 또한 特許權者가 그 不作爲에 따라 그것이 正當하다는 것을 明確히 했을 경우에는 拒絕된다.

強制的으로 設定된 實施權은 排他的인 것이어서는 안되고 또한 企業 또는 營業의 構成部分에서 當該實施權의 行使에 關係되는 것과 함께 移轉하는 경우를 除外한 것 以外에 當該實施權에 基礎한 實施權의 許諾을 하는 形式에 의해서도 移轉할 수가 없다.

다. 不實施 制裁規定의 變遷

1880년의 파리協約草案에는 特許不實施에 대한 制裁를 定하는 規定은 없었다. 第5條에는 現在의 第5條(1)의 規定에서 「特許權者는 그 特許製品을 輸入하는 國家의 法律에 따라 그 特許를 實施할 義務를 진다.」라고 規定하였었는데 採擇된 것은 이 規定이었으나 會議에서 特許實施義務를 廢止할 것을 主張하였다.

1900년 브라셀改正에서는 附屬議政書中에 「特許는 어느 國家에서도 特許出願日로부터 3年 經過하고 그 위에 特許權者가 不實施에 따른 그 正當함을 밝힐 수가 없는 경우가 아닌限 不實施를 이유로 하여 失効될 수는 없다.」라는 規定이 設定되었다.

이 규정은 1911년 워싱턴改正會議에서 第5條에 追加되어 「特許權者는...實施할 義務를 진다. 다만 特許는 同盟의 1國에서 그 나라에 出願한 날로부터 3年の 期間을 經過하고 그위에 特許權者가 그 不作爲에 관해서 그것이 正當하다는 것을 밝힐 수가 없는 경우가 아닌限 不實施를 이유로 實効되지는 않는다」라고 되어 있다.

特許不實施에 대한 制裁로서 「失効」 대신에 強制實施許與이 採用되고 強制實施許與에는 特許權의 濫用을 防止하는데 充分하지 못한 경우에 단 特許權의 失効에 관하여 規定할 수가 있다고 한 것은 1925년의 헤이그改正에서였다.

1958년의 리스본改正會議에서는 그 때까지의 會議에서와 같이 不實施를 理由로 하는 特許權 失効措置를 禁止하여 強制實施許與를 唯一한 制度로 하는 提案이 있었으나 採用되지는 않았다.

制裁를 失効에서 強制實施許與의 方向으로 緩和하는 傾向이 支持되고 있는 것은 特許權失効의 制裁가 特許權者의 國際의 保護原則에 反하며 發明者에게 不當히 苛酷하고 技術革新을 가져오게 하려는 投資者의 意慾을 잃게 하는 것은 물론 經濟적으로 適切하지 않은 나라에서 企業을 設置하는 것을 獎勵하는 結果를 가져온다는 理由를 들 수가 있다.

라. 強制實施許與에 대한 制限

強制實施許與는 特許權者가 아니고 關係國의 政府機關이 賦與하는 라이선스인 것이다. 第5條 A(2)에 의하여 同盟國이 強制實施許與에 관한 立法措置를 取하는데는 第5條A(4)에서 定하는 制限에 따른다.

即 強制實施許與는 不實施 또는 不充分한 實施를 理由로 해서 特許出願日로부터 4年間 또는 特許가 賦與된 날로부터 3年間의 어느 것이던 滿了되기 前에는 請求할 수가 없다.

또한 強制實施許與의 申請은 特許權者가 그 不作爲에 관하여 그것이 正當하다는 것을 明確하게 한 경우에는 拒絕된다. 다시 強制實施許與는 非排他的(nonexclusive)이 아니면 안되고 그것을 讓渡하거나 sub-license하는 것을 禁止하고 있다.

特許는 現實적으로 實施되고 있지 않더라도 他人의 發明을 誘發하는 發明을 公開하는 것으로서 產業에 有益하다고 보아 特許期間滿了後는 發明은 公共의 自由스러운 利用이 되고 있다.

그러나 많은 國家에서는 特許는 그 나라에서 特許發明을 實施하기 위하여 利用하는 것으로서 單純히 他人이 實施하는 것을 防止하거나 輸入을 制限한다든지 하기 위한 排他的 權利로서 利用하려 하는 것은 아니라고 본다.

그 反面에 同一發明에 관해서 많은 國家에서 特許를 取得한 特許權者가 이들 모든 국가에서 特許를 實施하는 것은 一般的으로 不可能한 것이며 特許權者 自身 또는 그 licensee에 의한 실시를 計劃하기 위하여 充分한 時間을 特許權者에게 줄 필요가 있다. 第5條A(2)에서 (4)까지의 規定은 이들 2개의 利益의 均衡을 勸案한 것이다.

이들 規定은 特許가 濫用된 경우에 特許權者의 利益을 制限하는 것이라고 할 수는 없다. 따라서 同盟國이 公共의 利益을 위해 第5條A(2)에서 定한 目的과는 다른 목적을 가지고 強制實施許諾 또는 기타 類似한 制裁를 하는 것은 自由인 것이다. (完)