

## 7月1일부터 施行되는 改正 特許法

### 우리나라 特許法... 무엇이 어떻게 달라지나(完)

#### 3. 通常實施權許與審判請求要件의 強化

##### 가. 現行制度

現行特許法은 通常實施權許與審判을 請求할 수 있는 要件으로서 第59條 第1項에 特許權者, 專用實施權者 또는 通常實施權者가 第45條 第3項의 規定에 의한 通常實施權의 許與를 받고자 하는 경우에 그 他人이 正當한 理由없이 實施를 許諾하지 아니하거나 實施許諾을 받을 수 없을 때에는 通常實施權許與의 審判을 請求할 수 있다고 規定하고 第45條 第3項에는 特許權者, 專用實施權者 또는 通常實施權者는 特許發明이 그 出願한날 以前에 出願된 他人의 特許發明, 登錄實用新案 또는 登錄意匠을 利用하거나 이들과 抵觸되는 경우에는 그 特許權者, 專用實施權者, 意匠權者의 同意를 얻거나 第59條 第1項의 規定에 의하지 아니하고는 自己의 特許發明을 業으로 實施할 수 없다고 規定하고 있다.

##### 나. 現行制度의 問題點

特許權者라 하더라도 自己의 特許發明이 先願인 他人의 特許發明, 登錄實用新案 또는 登錄意匠의 利用發明인 경우나 이들과 抵觸된 發明인 경우는 先願特許權者등의 實施許諾을 얻지 못하면 實施할 수 없고 許諾을 얻지 않은채 實施하게 되면 先願인 他人의 權利侵害를 야기하게 된다. 그러나 實施許諾을 拒否할 수 있는 正當한 理由가 없는데도 不拘하고 不當하게 實施를 許諾하지 않는 경우나 行方不明 등으로 實施許諾을 얻을 수 없는 경우에 對備하여 利用·抵觸發明의 實施를 效果의으로 確保할 수 있도록 하기 위한 制度的 장치로서 이는 特許制度의 目的을 達成하기 위한 一種의 強制實施權이라 할 수 있으나

(1) 利用·抵觸發明을 通常實施權許與審判制度의 側

面으로 考察하면 改良發明이 後願特許發明의 保護問題이나 特許權侵害라는 觀點에서 살펴보면 先願特許發明(基本 또는 基礎發明)의 保護問題이다. 特許權者는 自己의 特許發明을 實施할 權利를 獨占함에 비추어 先願인 特許發明은 아무런 制約없이 그 發明을 實施할 수 있고 後願인 利用抵觸發明의 實施도 先願特許權者의 意思에 一任되고는 있으나 優秀한 基本發明을 開發할 수 있는 先進工業國의 立場에서 보면 利用發明에 대한 強制實施權制度는 既存의 特許發明을 利用하는 모든 利用發明에 대하여 아무런 制限없이 強制實施權을 認定하는 경우 先願權者는 언제나 後願인 利用發明者로부터 實施許諾을 강제당하는 危險을 안게되는 結果를 가져오게 되어 오히려 基本 또는 基礎發明의 開發을 위축할 염려 또한 否定할 수 없다 하겠으며 이와 같은 見地에서 知的所有權에 관한 지난년의 韓·美間의 協商에서도 美國側은 利用抵觸發明의 強制實施權制度自體의 削除를 要請하게 된 것이라 할 것이다. 따라서 同制度가 와와같은 否定的인 面을 最小化하기 위하여는 優秀한 先願特許發明에 比하여 別로 技術上의 進歩를 認定할 수 없는 미세한 改良發明에까지 濫用되는 경우가 없도록 請求의 要件을 強化하여야 할 것이다.

(2) 通常實施權許與審判을 請求할 수 있는 要件으로서는 法 第45條 第3項의 規定에 該當하는 경우로 限定하고 法 第45條 第3項은 後願인 特許發明이 先願인 先許發明, 登錄實用新案 또는 登錄意匠의 利用發明인 경우 뿐만 아니라 이들과 抵觸되는 發明인 경우도 包含되어 先願인 特許發明 또는 登錄實用新案과 抵觸되는 後願인 特許發明도 그 實施를 위하여 實施權許與의 審判을 請求할 수 있도록 되어 있으나 特許發明과 實用新案은 現行法에서는 그 同一性이 審査되며 抵觸하게 되는 경우는 錯誤에 의한 경우 밖에 없고 이 경우에도 無效審判에 의하여 處理될 것이므로 先後願의 特許發明과 實用新案相互間의 抵觸의 경우는 削除되어야 할



金 英 華  
〈特許廳 抗告審判官〉

目 次

I. 特許法 改正의 背景

II. 特許法中の 改正 內容

III. 改正法の 施行

〈고딕은 이번號, 명조는 지난號〉

것이며

(3) 自己의 特許發明의 實施를 위하여는 先願인 他人의 特許發明의 全部의 利用을 要하지 아니하고 그 一部(1個項)의 利用으로 充分한 경우도 豫想되나 利用의 程度에 대하여 現行法에서는 아무런 制限이 없으나 先願特許發明의 利用은 先願特許權者의 保護와 함께 制度의 目的에 비추어 自己의 特許發明의 實施에 必要한 범위내로 制限하여야 할 것이다.

(4) 通常實施權許與審判의 請求를 할 수 있는 要件인 法 第45條 第3項에 該當하는 利用關係는 後願의 特許發明과 先願인 特許發明·實用新案 또는 登錄意匠사이의 思想上의 利用關係뿐만 아니라 使用上의 利用關係까지도 包否되는 것으로 해석됨에 비추어 先願인 物質特許와 後願인 製法特許의 경우 選擇發明의 경우등도 이 要件에 該當하는 것으로 해석되므로 利用抵觸發明을 實施하기 위한 通常實施權審判制度는 今般의 物質特許制度의 採擇과 關聯 우리나라에서는 物質特許와 製法特許의 權利調整裝置로서 더욱 그 重要性이 認定되고 그 役割이 期待되는 制度이나 그 判斷對象이 技術的인 事項뿐만 아니라 對價의 문제도 包含되고 있으며 實際의 經濟社會에서는 對價의 問題가 오히려 重要한 問題일 것임에 미루어 그 處理에 많은 時間이 所要되는 審判制度보다는 迅速한 處理를 期待할 수 있는 裁定制度의 導入도 고려될 수 있으나 慎重한 節次가 保障되는 審判制度의 運營이 오히려 制度의 趣旨에 부합되는 것으로 解釋, 그대로 存繼하도록 하였다.

다. 改正事項

이상의 問題點을 改善하는 趣旨에서

(1) 利用抵觸發明을 實施하기 위한 通常實施權許與의 要件으로서 制度의 濫用을 防止하고 制度로서의 信賴性을 確保하기 위하여 WIPO의 모델法 36條의 立法例를 따라 後願인 特許發明은 先願인 他人의 特許發明

또는 登錄實用新案에 비하여 相當한 技術上의 進歩를 가져오는 것이 아니면 許與할 수 없도록 그 要件을 強化하였다(法 第59條 第2項).

(2) 通常實施權許與審判을 請求할 수 있는 要件인 法 第45條 第3項에서 後願인 特許發明이 先願인 特許發明, 登錄實用新案사이의 抵觸의 경우를 削除하고 抵觸의 경우는 後願인 特許發明이 先願인 他人의 登錄意匠과 抵觸되는 경우로 制限하였다.

(3) 通常實施權許與審判을 請求할 수 있는 범위는 自己의 特許發明의 實施에 必要한 범위안에서 請求하도록 그 利用의 程度를 限定하였다.

4. 特許權의 存繼期間 延長

가. 特許權의 存繼期間(法 第53條 第1項)

現行法에서는 特許權의 存繼期間은 出願公告가 있는 경우에는 그 公告日로부터 出願公告가 없는 경우에는 特許權設定의 登錄日로부터 12年으로서 終了하며 다만 特許出願日로부터 15年을 超過하지 못한다고 規定되어 있다.

特許權의 存繼期間을 어떻게 定할 것인가는 그 나라에서의 特許制度의 役割, 國內의 技術水準과 經濟事項 外國의 經濟事情과 特許制度의 實情등을 고려 政策의 으로 定할 수 있는 것이나 우리나라 特許權의 存繼期間은 先進國은 勿論 다른 開發途上國家에 비하여도 짧은 期間임을 否定할 수 없다 하겠으며 從來에 비하여 發明의 完成에는 더 오랜 期間과 더 많은 開發費用이 所要됨에 비추어 이번에 技術開發을 促進하고 特許制度의 國際化 趨勢에도 副應하기 위하여 特許權의 存繼期間을 3年 延長하여 出願公告日로부터 15年으로 하고 出願公告가 없는 경우에는 特許權設定의 登錄이 있는 날로부터 15年으로 改正하였다. 同時에 現行法에 規定되어 있던 特許出願日로부터 15年을 超過하지 못한다

는 단서規定은 出願後 特許廳의 審査處理의 지연으로부터 생기는 不利益을 出願人에게 負擔시키지 아니하도록 出願時로부터의 存續期間의 制限을 削除하였다.

#### 나. 特許權의 存續期間延長制度採擇 (法第53條 第2項)

特許制度는 發明者에게 一定期間 그 發明實施의 獨占權을 認定하므로써 發明을 장려 保護하여 産業의 發達을 圖謀하는데 있는 것이나 特許權을 取得한 경우에도 醫藥品等 一部技術分野에는 그 特許發明을 實施하기 위하여는 安全性確保등을 위한 政府의 法規制에 따라 許可, 登錄을 받아야 하고 이를 위하여는 所要의 實驗에 의한 데이터의 蒐集等 그 審査에 長期間이 所要되어 이로 인하여 特許制度의 前提인 一定期間의 權利의 獨占到 의한 利益이 그동안은 누릴수 없게된다는 問題가 야기된다. 이와 같은 問題를 해결하기 위하여 當該特許權을 實施할 수 없었던 期間에 따라 特許期間을 延長하여 주는 制度가 이번엔 新設된 特許權의 存續期間의 延長制度라 하겠다.

改正法에서는 特許發明을 實施하기 위하여 다른 法술에 의하여 許可를 받거나 登錄을 하여야 하고 그 許可 또는 登錄을 위하여 必要한 活性, 安全性등의 시험에 長期間이 所要되는 경우에는 5년의 期間內에서 당해 特許權의 存續期間을 延長할 수 있다고 規定하고 있으며 存續期間을 延長할 수 있는 特許發明의 對象要件 기타 必要한 事項은 特許法施行令에 定하도록 하였다. 이번엔 마련된 特許法施行令의 改正案에 의하면 延長할 수 있는 特許發明의 對象은 國內에서 實施中이거나 實施準備가 完了된 醫藥品과 農藥 또는 農藥原劑의 發明에 限定하고 特許期間延長은 許可登錄官廳에서 許可, 登錄에 所要된 期間中 特許權設定登錄後 正當한 理由없이 特許發明實施를 위한 許可나 登錄을 받은後 正當한 理由없이 그 特許發明을 實施하지 아니한 期間을 除外한 期間의 범위內에서 定하도록 하였으며 이 경우에도 延長하는 期間을 合算한 特許期間이 許可登錄日로부터 12年을 초과할 수 없도록 하였으며 特許期間의 延長을 정하는 경우에는 主務部長官의 意見도 들을수 있도록 하고 延長된 特許權의 效力은 許可登錄을 받은 請求範圍에 限하도록 하였다. 期間延長을 할 때에는 公告를 하며 2月內에 누구든지 意見을 證據와 함께 提出할 수 있도록 하였다.

이 制度는 物質特許制度와 關聯하여 採擇한 制度로서 이와 같은 立法例로서는 美國特許法 第155條 A가 있을 뿐으로 日本特許廳에서는 同制度 採擇을 위한 改正

作業이 現在 進行中에 있다.

### 5. 審査前置制度(法 第126條의 2 내지 4)

#### 가. 審査前置制度

拒絕査定에 대한 不服審判을 請求하면서 審判請求日로부터 30日以內에 明細書 또는 圖面의 補正이 있는 것은 補正이 없는 것과 區別하여 前者는 審判을 審理하기 前에 그 請求를 먼저 審査官에게 再審査시키는 制度로서 이 경우 審査官이 再審査한 結果 拒絕査定을 취소할 수 없는 경우에는 補正이 없는 審判請求와 같이 審判官의 審理에 맡기는 것으로 日本에서는 1970年에 採擇한 制度로서 美國法(施行規則 192條), 西獨法(36條)등에도 유사제도가 있다.

#### 나. 制度採擇의 趣旨

出願件數의 계속적인 累増과 이로인한 拒絕査定不服審判事件의 增加에 따른 審判事件處理의 遲延에 대한 改善對策으로서 採擇된 制度로서 우리나라에서는 從來의 實績으로 보아 拒絕査定不服審判事件에서 原査定이 파기되는 경우의 相當한 量은 審判段階에서 特許請求範圍等 明細書を 補正함에 따른 것으로서 그 事件을 審査한 審査官이 處理하는 것으로 하면 記憶도 새롭고 그 出願에 대한 理解나 資料등의 調査도 비교적 쉽게 할 수 있어 그 事件을 처음 대하는 審判官이 處理하는 것보다는 事件을 容易하고 迅速하게 處理될 수 있는 것에 着眼한 制度로서 이 制度의 採擇으로서 未處理審判事件의 減少를 期待할 수 있고 또한 出願發明의 迅速한 特許化도 期待할 수 있을 것이라는 데 그 趣旨가 있다 할 것이다.

#### 다. 審査前置節次 概要

(1) 拒絕不服審判請求法一定期間(30日)內에 補正이 있는 경우는 審判을 하기前에 그 事件을 査定한 審査官이 다시 심사한다.

(2) 審査官은 補正의 結果 拒絕理由가 해소된 것이면 拒絕査定을 取消하고 特許査定을 할 것인지는 通常의 審査와 같다.

(3) 다만 審査의 結果 審判請求人에게 不利한 結論(原査定을 유지)에 達한 경우에는 審査官은 最終處分을 할 수 없고 그 趣旨를 特許廳長에게 一定書式의 報告를 한다.

(4) 報告가 있는 事件은 審判官의 審理에 移管되어 審判官을 指定하고 合議體에 의하여 審理된다.

## 6. PCT(特許協力條約) 및 同規則改正에 다른 關聯規定의 整備

PCT 및 同規則이 1984년에 改正되어 1985年 1月부터 施行됨에 따라 改正事項에 대한 關聯規定을 整備한 것이다.

### (1) 國際特許出願의 對象에서 出願書 除外

現行법에 國際特許出願人은 優先日로부터 1年 8月內에 國際出願日에 提出한 出願書, 明細書, 請求의 범위 및 圖面의 國語에 의한 번역문을 提出하도록 하였으나 改正法에서는 其中 出願書의 國語에 의한 번역문의 提出은 除外하였다. (法 157條의 11)

### (2) 發明의 新規性이 있는 것으로 보는 경우의 特例

國際特許出願에 관한 發明에 관하여 이 法 第7條 第1項의 新規性이 있는 것으로 보는 경우의 適用을 받고자 하는 경우에는 現行법은 그 證明書類를 國際出願日로부터 30日內에 特許廳長에게 提出하도록 되어 國際出願의 경우에는 實際에 있어서는 이 規定의 適用을 받을 수 없었으나 改正法에서는 商工部令이 定하는 期間(國際特許出願의 번역문, 提出期間後 一定期間)內에 提出할 수 있도록 하였다(法 157條의 22, PCT規則 51.2.1).

### (3) 在外者의 特許管理인의 特例

在外者인 國際特許出願人은 現行法에서는 法 第157條의 11의 國際特許出願의 번역문은 法 第22條 第1項의 規定에 따라 特許管理인에 의하지 아니하고는 出願 번역문을 提出할 수 없으나 이번 改正으로 法 第157條의 11 第1項의 期間(1年 8月)까지는 特許管理인에 의하지 아니하고 在外者가 出願번역문을 直接提出할 수 있도록 하였으며 다만 在外者가 出願번역문을 直接提出할 경우에는 商工部令에 定하는 期間內에 特許管理人을 選任하여 特許廳長에게 申告하여야 하고 그 期間內에 選任申告가 없는 경우에는 그 國際特許出願은 取下한 것으로 보도록 하였다(法 第157條의 23 PCT規則 51.2.1).

## 7. 侵害罪에 대한 罰金の 上向調整 (法 158條)

特許權의 保護를 強化하기 위하여 改正法에서는 特許權이나 專用實施權을 侵害한 경우 現行規定中 1千萬원 以下의 罰金을 2千萬원 以下로 上向調整하였다. 이와 아울러 臨時保護의 權利(假保護權)의 侵害에 대한 不明確한 事項을 明確하게 修正補完하였다.

## 8. 不合理한 事項의 整備

이번 改正에 있어서는 以上外에 法 第7條의 發明의 新規性이 있는 것으로 보는 경우의 適用을 받고자 하는 경우 第1項 第2號의 特許를 받을 수 있는 權利를 가진 者가 그 發明을 自己의 意思에 反하여 新規性이 喪失된 경우에는 出願時에 그 趣旨를 記載한 書類를 提出하고 特許出願日로부터 30日內에 證明書類를 提出하도록 되었으나 이번 改正에서는 自己의 意思에 反한 경우만은 以上의 適用對象에서 除外하였다.

그外 法 第49條의 存續期間 滿了後의 通常實施權의 規定中 特許權과 抵觸되는 實用新案權 또는 意匠權中 實用新案權을 削除하는等 不合理한 規定을 整備하였다.

## Ⅲ. 改正法의 施行

### 1. 改正法은 1987年 7月 1日부터 施行

### 2. 改正法의 適用對象

改正法의 適用을 받을 수 있는 特許出願은 改正法施行後에 出願된 特許出願에 限하나(同法附則 第2項) 改正法施行日前에 파리條約의 當事國에 出願後 優先權을 主張하여 物質特許를 認定하는 改正法의 施行日後에 出願된 化學物質의 發明은 優先權의 適用을 받을 수 있다 할 것이다.

### 3. 改正法 施行日 現在 特許廳에

#### 계속중인 特許出願의 補正

改正法의 適用對象은 上記한 바와 같이 改正法이 施行된 後의 特許出願에 限하므로 施行日前에 出願되어 改正法施行日 現在 特許廳에 계속중인 特許出願은 改正法에서는 그 適用對象이 아니나 다만 改正法發效日 現在 계속중인 美國民의 製法特許出願에 대하여는 韓美間의 雙務協定에 따라 改正特許法發效日 以後 90日內에 限하여 出願人의 申請에 의하여 最初에 첨부된 明細書에 記載된 범위내에서 物質特許請求를 포함할 수 있도록 하였으나 그 補正節次는 法10條의 2에 規定된 出願補正의 節次에 따르도록 하였다.

이는 韓美間의 雙務協定이므로 美國民 出願人外 他國民의 出願은 해당하지 않음은 勿論이다.

### 4. 實用新案法 및 意匠法改正法律

以記 兩法의 改正事項은 特許法改正에 따른 關聯條文을 整備하였다. <完>