

개발도상국의 특허제도 고찰(2)

목 차

- I. 머리말
- II. 특허제도의 변화
- III. 국제수준에서의 재검토
 - 1. 개도국입장에 있어서 파리조약 재검토 및 통일화조약안
 - 2. 국제조약 가맹현황
- IV. 개도국의 특허법
 - 1. 자국을 위한 특허법과 국제적 조정
 - 2. 현행특허법의 비교검토
- V. 맺는말

<고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號 >

<前號에서 계속>

IV. 개도국의 특허법

1. 자국을 위한 특허법과 국제적 조정

라틴아메리카 NIES의 최초의 특허법은 19세기에 제정되었다. 이것은 선진 공업국의 대부분이 同時代에 특허법을 가진 것이 된다. 1960년대에 국제연합에서 남북문제가 토의되게 되고 나서 개발도상국에서는 자국의 국익을 고려하여 경제발전 단계에 적합하도록 特許法을 改正하는 국가가 나타났다. 이들 국가에서는 특허법은 기술도입이나 기술발전을 위해서는 필요하다고 생각하면서도 선진국과 비교하여 특허보호수준은 낮은 것이었다. 이와같은 국가의 대표적인 것이 브라질, 멕시코, 인도이다. 아국을 포함한 아르헨티나, 대만도 최초의 特許法에 관하여 중요한 實體規定의 개정을 거의 하지 않았으므로 특허의 보호수준은 낮은 채로였다. 그러나 최근 아국, 멕시코, 대만의 특허법은

선진국법과의 國際的調整을 고려하여 改正이 되었지만 1971년 브라질법과 1970년 인도법은 국내에서 개정의론은 이루어지고 있지만 현재 법재정에는 이르고 있지 못하다. 여기서는 前2國의 改正前의 특허법에 관하여 간단히 서술 하겠다.

멕시코는 1942년 産業財産權法에 대신하여 1976년 發明·商標法을 제정하였다. 이 1976년법은 특허를 받을 수 없는 발명분야의 확대, 특허발명의 實施要件의 강화, 강제 실시 허락요건의 완화, 특허존속 기간의 단축, 發明證制度의 채용 등의 혁신적인 규정을 채용하였다. 그러나 근래에는 멕시코의 거시경제정책에 따른 기술개발 계획이나 知的財産權 보호강화의 국제적동향에 적합하도록 1976년법의 혁신적인 규정을 완화한 1981년 발명·상표법을 채용하였다.

또 멕시코의 技術移轉 登錄法이 개정되어 1990년 1월9일부터 시행되었다. 이 개정에 의거 기술이전계약의 조건이 실질적으로 자유화되었다. 技術移轉登錄法과 발명 상표법은 기술이전에 관한 법률로서 密接한 관계가 있고 또한 미국과의 통상마찰 문제를 종결시킬 필요가 있으므로 가까운 시일내에 개정법안이 의회에 제출되어 선진국법과 유사한 특허법을 가지게 될 것으로 보여진다. 역시 멕시코는 1986년에 GATT에 가맹하여 1987에는 미국과의 무역, 투자, 통상교섭 협정을 조인하였다. 이 협정에 있어서 즉시 행동계획으로서 합의된 사항에 技術移轉 및 知的財産權이 포함되어 있다.

대만의 特許法은 1944년에 제정되어 1949년부터 시행되었다. 이 특허법은 實用新案과 意匠을 포함하고 있지만 기본적으로는 일본의 大正10년법에 가깝다. 과거 4회의 개정이 행해졌

지만 1959년과 1960년의 개정은 극히 제한된 소수조문의 개정의 불과하였다. 1979년 特許法改正에서는 특허요건의 완화, 특허의 存續期間起算日の 변경, 不實施에 의한 특허권취소의 삭제, 특허제품을 국내에서 사용하고 또한 대규모로 제조해야만 하는 규정의 삭제 등을 행하여 특히 보호수준을 개선하였다. 1980년대에 들어와 정부는 하이테크산업의 육성을 목표로 민간기업에 의한 자주기술개발 지원을 장려했지만 아국과 비교하면 그 지원체제 수립은 늦어지고 있다. 특허법에서 정해진 專利(特許)局은 아직 설치되고 있지 않지만, 1986년에 특허법을 개정하여 특허제도를 강화하였다. 이 개정법에 있어서 특허보호 대상이 확대되어 화학품, 의약품에 대하여 특허가 부여되게 되었다. 그러나 화학품, 의약품의 특허의 개방에 대신하여 특허발명의 실시의 촉진과 공중의 이익을 꾀하기 위하여 특허발명의 不實施에 대하여 특허권의 취소규정을 회복하고 강제실시권의 허여와 이것의 규정과를 병행설치 시키게 되었다. 특허의 보호수준을 다시금 높이는 것, 예를들면 特許存續期間의 延長에 관하여 美·대만간에 협의되고 있지만 현재까지의 어떤 합의에 도달하고 있지는 못한다.

홍콩과 싱가포르의 연합왕국특허의 登錄法으로 독자적인 특허법을 가지고 있지 않지만 후자는 특허(강제실시권)법을 독립후 곧바로 1968년에 제정하였다. 말레이시아는 홍콩, 싱가포르와 마찬가지로 연합왕국특허등록법이 시행되고 있었지만 1983년에 독자적인 특허법이 제정되었다. 이 新特許法은 未施行인 채로 1986년에 개정되어 1986년 特許規則의 제정후 동년 시행되었다. 말레이시아는 독립후 연합왕국에서 취득한 특허를 동국가에서 특허등록하는 제도를 채용해 왔으므로 특허의 보호수준은 선진국과 마찬가지로 있다고 할 수 있다. 현행 특허법은 實體規定에 관하여 특히 보호수준이 낮다고는 말할 수 없다.

필리핀의 최초의 特許法은 독립직후의 1946년에 제정되었지만 그후 1978년에 強制實施權

設定條件 완화를 중심으로 改正이 이루어졌다. 필리핀 법은 1978년의 개정법을 별도로 한다면 선진국법과 비교하여 커다란 차이는 없었다.

현재 개정법안이 국회에 제출되어 있고, 先願發明主義를 폐지하여 先願主義로 이행함과 동시에 강제실시권제도에 관해서도 재조명이 이루어지는 법안이 되어있다. 태국에서는 1979년 최초의 특허법이 제정되었다. 태국법은 의약특허를 인정하고 있지 않으므로 대신에 1989년 10월1일 약사법에 의한 醫藥登錄制度의 改正을 하여 신약의 잠정보호를 공표하였다. 이것은 신약의 안전모니터링제도를 통하여 신약의 발명자에 대하여 3~4년간의 시장독점을 확보하려고 하는 것이다. 인도네시아는 1989년11월에 최초의 특허법을 제정하였다. 인도네시아에서는 네덜란드의 식민지 시대에는 네덜란드의 특허법이 적용되고 있었지만 1945년의 독립후 점차 특허법을 가지기에 이르렀다. 1953년에 特許權의 登錄에 관한 법무성의 告示가 公布되어, 특허법이 제정되기까지의 잠정조치로서 특허출원을 受理하는 제도를 가지고 있었다. 역시 特許法案은 1955년에 기초되어 의회에 제출되었지만 심의미결인 채로였다. 新法은 1991년8月1일에 發效될 것이다. 또 대통령령에 의하여 공익을 위하여 또는 특허분야에 있어서 개발계획의 실시를 위하여 5년을 한도로 物質 또는 方法의 특허부여를 연기할 수 있는 규정을 설치하고 있다.

역시 本稿에서는 검토대상에 포함되어 있지 않지만 채택된 국가의 대부분이 實用新案制度를 채용하고 있다. 아국은 實用新案法을 가지고 있지만 이 제도를 특허법에 포함하고 있는 국가는 브라질, 멕시코, 대만, 필리핀, 말레이시아이다. 아르헨티나에서는 實用新案法案이 의회에 제출되어 있다. 또 소프트웨어의 著作權法에 의한 보호를 행하고 있는 국가는 아국을 포함한 브라질(양국 공히 특별법), 대만, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 인도이다. 아르헨티나와 멕시코는 판례법으로 보호된다.

2. 현행 特許法の 비교검토

개발도상국의 특허법의 實體規定中 선진국 법과의 조정에 있어서 중요한 규정은 實施義務 (강제실시권의 설정 특허권의 취소), 공공의 이익을 위한 특허권의 이용(경제개발계획 등도 포함), 특허대상이 되지않는 발명, 특허존속기간, 特許要件이라고 생각되므로 이들에 관하여 멕시코, 브라질, 인도를 중심으로 필요에 따라 그외의 다른 국가에 언급하면서 검토를 해가고자 한다.

(a) 특허발명의 實施義務

특허발명의 실시 의무를 명기하고 있는 것은 아르헨티나, 브라질, 멕시코, 인도, 인도네시아이다. 멕시코법은 特許權者는 멕시코 국내에 있어서 특허발명을 실시할 의무를 진다고 규정하고 있다. 인도법은 특허는 발명을 장려하고 발명이 인도에 있어서 상업적 규모로 또한 부당한 지연없이 합리적인 實行 가능한 극한까지 실시되는 것을 확보하기 위하여 부여된다고 하는 규정은 특허 발명의 실시에 적용해야만 하는 일반원칙으로서 설치하고 있다. 實施義務를 전면에 내세우는 자세는 특허취득국에 있어서 그 특허제품을 단순히 주입하는 행위는 특허발명의 실시로는 간주되지 않는 것이 된다. 수입을 실시라고는 간주하지 않는다는 규정은 브라질, 멕시코, 대만, 필리핀, 인도네시아, 인도 각 법에 있다.

인도법은 특허는 特許權者에게 단순히 특허제품을 수입하기 위한 독점권을 가지게 하기 위하여 부여되는 것이 아니라는 취지를 정하고 있다. 또 태국법에서는 특허발명의 實施前의 당해 특허제품의 거래를 위한 수입은 특허제품의 침해로는 되지않는 뜻을 정하고 있다.

특허발명의 實施報告義務에 관해서는我國을 포함한 브라질, 멕시코, 대만, 태국, 인도 각 법에 규정되어 있지만 멕시코, 태국을 제외하고 그 실시는 請求가 있었던 경우에만 보고하여야 한다. 멕시코법에서는 實施 개시일로부터 2개월 이내에 商務·工業振興省이 만족할 방법으로 실시 개시의 사실을 증명하여야만 한다.

또 태국법은 특허제품의 제조를 개시하였을 때는 그 제조자는 권한있는 담당관에게 그 뜻을 보고하여야만 한다. 그 보고에 의거 특허국장은 그 실시 사실을 官報에 告示한다. 이것은 제3자에 의한 거래를 위하여 수입을 금지하기 위함이다. 단, 공중의 수요를 만족시키는데 적절한 수량의 당해 특허제품이 판매되고 있지 않은 경우에는 제외된다.

(b) 특허발명의 實施와 不實施의 態樣

파리조약에서는 실시의 정의를 규정하고 있지 않다. 이 정의를 설치하고 있는 국가는 브라질, 멕시코, 필리핀이다. 그러나 각국법에서 정의가 있음의 여부에 불구하고 특허발명의 실시라는 것은 실제로 특허제품을 제조 또는 특허방법을 사용하는 것이고, 名目的 實施는 아니다. 멕시코법은 이 실시를 공업적실시에 맞는 규모로 품질 및 가격이 적절하게 유지되는 조건에서 직접 또는 계속적으로 이루어져야만 하는 취지를 정하고 있다. 이와같은 실시를 확보할 수 없는 것, 즉 不實施에 관하여 특허권자는 그 정당한 이유(불가항력, 시장성의 결여, 생산에 필요한 재원을 확보할 수 없는 것 등)를 진술할 기회는 각국법에 의해서 부여되어 있다. 특허발명의 不實施 또는 불충분한 실시의 형태는 각국법에서는 달리 되어 있지만 다음의 規定은 많은 점에서 각국법에서 볼 수 있는 내용이다.

① 특허발명이 천재지변 그외 불가항력 또는 대통령령으로 정해진 정당한 이유없이 계속해서 3년이상 국내에서 實施되지 않았을 때

② 특허발명이 정당한 이유없이 계속해서 3년이상 국내에서 상당한 상업적 규모로 實施되지 않았든가 또는 적당한 정도와 조건으로 국내수요 또는 수출수요를 충족시킬 수 없었던 경우

③ 特許權者가 實施權의 허용을 부당하게 거부하고 산업 또는 국가 또는 국내거주자의 사업에 손해를 끼친 경우

멕시코법에서는 다음과 같이 규정하고 있다.

① 특허발명의 實施되고 있지 않은 때

② 특허발명의 실시가 계속해서 6개월 정지되어 있을 때. 단 주기적, 계절적 생산에 있어서 특허발명이 실시되고 있을 때에는 強制實施權 設定의 전제인 연속불실시의 6개월의 기간은 그 생산에 관하여 특허발명의 실시가 개시되어야 만할 시점으로부터 기산된다.

③ 특허발명의 실시가 멕시코 시장의 수요를 충족시키고 있지 못할 때

④ 특허발명이 實施되고 있어도 수출시장의 수요가 충족되고 있지않고 수출을 위하여 특허발명의 실시에 관심을 나타내는 사람이 있는 경우

멕시코 ②의 규정은 엄격한 규정이다. 또 브라질법에서는 1년을 넘는 기간의 실시의 중단이 있는 때라고 규정하고 있다.

필리핀, 싱가포르, 인도, 각법에는 상기의 다른 수입에 의거, 실시가 방해받고 있는 경우를 명기하고 있지만 我國法에서도 國內實施 없이 수입하는 행위는 특허발명의 不實施의제재와의 관계에 있어서는 특허발명의 실시라는 것은 인정되지 않는 것이라고 해석되고 있다.

(c) 특허발명의 不實施에 대한 제재조치

특허발명의 不實施에 대한 제재는 대별하여 強制實施權 許與와 特許權의 取消制度가 있다. 양제도를 채용하고 있는 것은 아국을 포함 브라질·멕시코·대만·태국·싱가폴·인도네시아·인도이다. 강제실시권제도만을 채용하고 있는 것은 필리핀·말레이시아이다. 취소제도만을 채용하고 있는 것은 아르헨티나이다. 현행의 파리조약제5조 A에서는 특허의 취소는 強制實施權의 보조적 수단으로서 강제실시권의 設定 후에만 적용된다. 이 강제실시권의 設定을 거치지 않는 취소제도를 가지는 국가는 아르헨티나 외에 브라질·태국·인도네시아이다. 아르헨티나는 파리조약(리스본조약)의 가맹국이지만, 최고재판소는 특허법의 규정을 지지하고 있다.

強制實施權 許與의 請求는 특허발명의 不實施 또는 불충분한 실시를 이유로 하는 경우에는 特許 出願日로부터 4년후는 我國에서만, 특

허부여일로부터 4년후는 대만, 동3년후는 멕시코, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 인도, 싱가포르이다. 역시 싱가폴은 영국 특허부여일로부터이다. 동2년 후에는 필리핀에서만이다.

1989년 특허법 改正案에서는 동3년후로 되어있다. 역시 필리핀법과 말레이시아법에는 강제실시권자가 不實施라도 그 실시권을 취소하는 규정은 없다.

특허의 취소는 強制實施權의 設定으로부터 2년후 請求할 수 있는 것은 我國을 포함하여 멕시코, 대만, 싱가포르, 인도이다.

이들 국가에 있어서 강제실시권자는 2년 이내에 특허발명을 實施하는 것을 추구할 수 있게 되어 있지만 멕시코는 그 實施 개시일로부터 2개월 이내에, 대만은 매년 보고 하여야만 한다.

인도는 청구가 있었을 때 그 보고를 하여야만 하는 취지를 규정하고 있다. 브라질에서는 해당실시는 12개월 이내에 개시 하여야만 하고 또한 12개월을 넘는 기간 그 實施를 중단해서는 안된다. 특허의 취소가 특허 부여일로부터 6년후에는 태국, 동4년 후에는 브라질과 인도네시아이다. 브라질법에서는 實施權이 設定되었을 때는 특허부여일로부터 5년후 또는 계속하여 2년간 실시중단시에도 취소된다.

역시 인도법과 태국법에는 License of right 제도를 규정하고 있다. 태국의 제도는 特許權者가 자발적으로 License of right의 표기를 特許登錄簿에 등록하고 이것에 의거, 제3자에게 실시권이 이용가능함을 선언하는 것이다. 그러나 인도법에서는 중앙정부는 특허부여일로부터 3년 후에는 특허발명에 관하여 공중의 타당한 요구가 충족되지 않고 있음을 이유로 하여 이 표기를 첨부할 것을 특허국장에게 요구할 수가 있다. 인도에 있어서 이 제도는 特許權者의 의견이라는 것은 관계없는 것으로 되어 있다. 인도법에서는 식품, 의약품 및 화학물질의 제조방법이 특허 부여일로부터 3년후에는 당해특허의 모두에 License of right가 이면에 쓰여진 것으로 간주한다. 즉 인도에서는 이들

의 물질특허의 제조방법에 대하여는 자동적으로 이 표기가 이루어지는 것으로 된다.

(d) 公共의 이익을 위한 特許의 이용

파리조약 제5조A에서는 공공의 이익을 위한 強制實施權의 設定과 같은 조치는 각국의 국내법에 위탁되어 있다. 동 改正案에서는 특허발명의 국내에서의 이용은 공공의 이익을 위한 것으로는 언제든지 추구할 수 있다는 것을 명문화하였다. 역시 공공의 이익에는 국가의 안전, 보건 또는 국가경제의 다른 중요한 부문의 발전을 포함한 취지를 규정하고 있다. 이 규정은 국내개발을 위한 정부에 의한 특허발명의 이용에 대하여 명시적 승인을 부여하는 것이 되고, 特許權者의 권리의 제한을 강화하는 방향으로 나아가고 있다.

공공의 이익을 위한 특허발명의 이용에 대하여 각국법은 實施權의 設定 또는 수용규정을 설치하고 있다. 이 이용에 대해서는 댓가 또는 보상의 지불이 규정되어 있다. 수용규정을 설치하고 있는 나라는 아국을 포함하여 브라질, 멕시코, 대만, 인도이다. 단 아국의 법에서는 국방상의 문제만에 대하여 특허발명의 수용이 규정되어 있다. 1989년 특허법 개정시에 공익상에 대해서는 그것을 폐지하였다.

공공의 이익에는 어느 범위까지 포함하는가는 각국 공히 특허법상에는 명기되어 있지 않다. 그러나 식품, 의약품에 대한 強制實施權을 특별히 규정하고 있는 국가는 필리핀과 싱가포르 각법에서 實施料의 상한은 각각 5%와 10%로 규정되어 있다. 인도법에서는 식품, 의약품 등에 대한 License of right(전술)이 있고, 實施料의 상한은 4%로 규정되어 있다. 또 인도법에서는 특허부여의 대상이 된 기계, 장치 그외의 제품은 정부에 의하여 또는 정부에 대신하여 수입 또는 제조할 수가 있고, 또한 이 사용에 대해서 댓가는 지불하지 않는다는 것을 규정하고 있다.

1983년 말레이시아의 특허법에서는 정부에 의한 特許發明의 實施에 대해서는 보상을 부담하지 않는다고 규정되고 있지만 1986년 特許

改正法에 의거 상당한 보상을 지불 하여야만 한다고 규정되었다.

(e) 不特許 發明

선진국 특허법과 비교하면 각국 공히 특허대상이 되지않는 발명분야는 넓다. 그러나 필리핀, 말레이시아법의 규정은 선진국법에 가깝다. 여기서는 대부분의 개발도상국이 특허를 받고 있지 않은 식품, 의약품, 화학물질에 관하여 서술하겠다. 이것들을 인정하지 않는 국가는 다음과 같다.

- 식품의약품 · 화학물질 : 브라질 · 인도
- 식품 · 의약품 : 태국
- 식품 : 대만, 인도네시아, 멕시코
- 의약품 : 아르헨티나

브라질법은 의약품에 관한 方法의 發明도 特許를 받을 수 없다.

멕시코법은 1987년에 改正되어 1997년까지 식품을 제외한 物質特許를 인정하는 뜻을 규정하고 있다.

단, 사람이 소비하는 음식물 및 그 生産方法에 관해서도 특허를 받을 수 없지만 그 방법으로는 發明證이 부여된다. 1987년 발명 · 상표법은 1976년법이 發明證만으로 보호되고 있던 발명분야를 대폭적으로 축소하여 특허를 받을 수 있는 분야를 확대하였다. 역시 發明證 제도는 1976년법에서 새로이 채용된 것으로, 發明證은 종래의 특허와 실제적인 목적에 대해서는 동등하다. 멕시코 국내에서 實施의 의무가 부과되지 않는 대신에 제3자에 의한 해당발명의 實施가 용이할 수 있도록 하기 위하여 發明證제도가 설치되었다고 말할 수 있다.

(f) 特許의 存續期間

특허의 존속기간은 대만법에서는 出願公告日로부터 15년, 出願日로부터 18년, 브라질법과 태국법에서는 出願日로부터 15년, 멕시코법과 인도네시아법에서는 出願日로부터 14년이다.

필리핀법에서는 特許付與日로부터 17년(개정법안에서는 출원일로부터 12년, 5년연장가), 말레이시아법에서는 특허부여일부터 15년, 아

海外特許情報

프헨티나에서는 특허부여일로부터 5, 10, 15년으로 당해발명의 가치와 出願人의 희망에 따른 기간이 정해진다. 인도법에서는 특허부여일로부터 14년이지만, 식품, 의약품의 方法의 特許에 관해서는 特許日(완전명세서 제출일)로부터 7년 또는 特許付與日로부터 5년의 어느쪽인가 빨리 만료하는 기간이다. 역시 홍콩과 싱가포르법에서는 양국에서 英國特許 登錄後의 特許

存續期間은 영국특허의 존속기간이다.

(g) 特許要件(新規性 판단기준)

新規性の 판단기준으로서 간행물에 관해서는 각국 공히 세계적 公知를 취하고 있다. 口頭와 같은 유형이 아닌 방법으로 공표된 것에 관해서는 국내公知를 취하고 있는 국가는 아르헨티나, 브라질, 멕시코, 대만, 말레이지아이다.
(白仁洪記) <계속>

아이디어뱅크 안내

韓國發明特許協會에서는 産業 및 生活아이디어를 發掘하여 이를 實用化될 수 있도록 關聯企業등에 連繫시킴으로써 汎國民의인 發明風土를 造成하고자 다음과 같이 아이디어 뱅크를 開設하였으니 많이 利用하여 주시기 바랍니다.

◎對 象 : 産業 및 生活아이디어

◎申請方法 : 直接訪問, 書信 또는 電話

◎接 受 處 : 韓國發明特許協會

우편번호 135-090 서울 江南區 三成洞 143-19

◎接受된 아이디어의 處理

○分期別로 審査하여 實用化 可能性이 있다고 判斷되는 아이디어는 關聯企業에 實施斡旋

○特許·實用新案·意匠으로 設權可能하다고 判斷되는 아이디어는 出願誘導

○申請接受된 優秀한 아이디어는 綜合審査後 年末에 施賞

※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557-1077~8)로 문의바랍니다.

案

發明特許資料 판매센터

內

本會는 發明特許 관계 資料 판매센터를 서울시 江南區 三成洞 韓國綜合展示場(KOEX)別館 2층 發明獎勵館內에 설치하여 운영하고 있습니다.

많은 活用바랍니다.

문의전화 : (서울) 551-5571~2