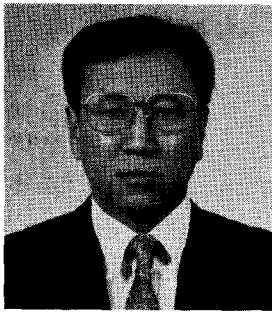


特許法 統一化 條約 進行現況 및 對策(1)



康 正 萬
〈국제특허연수원 부교수〉

目 次

- I. 서 언
- II. 통일화 조약 진행 경과
- III. 통일화 조약안 주제별 내용 고찰
- IV. 통일화 조약 체결 전망 및 대책
〈교칙은 이번호, 명조는 다음호〉

I. 서 언

특허제도는 발명을 보호하여, 그 실시에 있어서 일정 기간 독점권을 부여함으로써, 새로운 발명행위를 장려하게 되고 그 결과 국가산업기술발전에 이바지하는 것을 목적으로 하며, 1474년 Venis공화국에서 기원하였고, 1624년 영국에서 산업혁명과 더불어 독점권(Statute of Monopoly)으로 성문법화되어 현대적 의미에서의 특허제도의 성립이 이루어졌다.

이후 특허제도는 그 자체로서 국가산업경제활동의 이해득실에 논란이 있었음에도 많은 나라는 특허제도를 채택하여 자국의 산업 및 기술발전을 위한 필요불가결한 제도로 정착시켜 왔다.

특허제도는 이와같이 산업기술발전과 밀접한 관계를 이루므로, 교통과 무역이 증가된 근대 이후의 국제경제에 있어서 국제적으로 이용될 수 있는 성격을 갖게 되는 것은 당연하다고 할 수 있다.

그럼에도 불구하고 과거에 있어서 각국은 특허성, 강제실시권, 특허권의 내용 등 주요한 사항에 있어서 상이한 특허법 내용을 갖고, 또한 내외국인 차별대우 등으로, 외국인의 국제적인 이용에 어려움을 야기시켰으며, 외국인에 대하여 내국민 대우를 하는 경우에도 상기와 같이 상이한 법률 내용에 따라 출원인은 각국마다 특별한 배려를 해야하는 등, 국제무역의 증대에 따라 그 불편함도 증대하여 왔다.

이러한 국제무역환경의 불편과 어려움은 산업재산권제도의 국제적 보호와 통일에의 필요성의 소리로 이어졌으며, 그 결과 지금까지부터 110여년전 국제회의를 통하여 통일특허법에 대한 논의가 진행되어 1883년 파리협약이 체결되어, 파리협약가입 동맹국은 다른 동맹국 국민 또는 다른 동맹국에 거주하는 비동맹국 국민에게 산업재산권 보호에 관하여 내국민과 동일한 대우를 받게 하는 내국민대우, 동맹국중 한나라에서 적법한 출원을 한 자 또

는 그 승계인은 최초출원인으로부터 일정 기간내에 다른 동맹국에 출원을 하는 경우, 우선권을 갖게되는 우선권 제도, 동맹국의 각국에서 특허를 취득하지 않으면 그 국가의 보호를 받을 수 없는 각국특허 독립원칙, 특허출원일 또는 특허부여일로부터 일정기간 이후에도 발명을 불실시하거나 불충분하게 실시하는 이유로 강제실시권 신청이 가능한 주요 기본원칙들이 채택됨으로써 특허제도의 국제화에 커다란 시발점이 되었다.

이후 1967년에는 지적재산권의 국제화 보호를 촉진시키고, 파리협약 동맹국간, 1886년에 체결된 저작권 보호를 위한 베른협약의 동맹국간, 국제기구간 협력을 추진하기 위한 협약이 스웨덴의 스톡홀름에서 채택되어 1970년에는 세계지적소유권기구(WIPO : World Intellectual Property organization)라는 이름으로 발족되었다.

또한 1970년에는 하나의 출원으로 일단 각국에 출원한 것과 같은 효과를 가질 수 있도록 하고, 20개월 또는 30개월 내에 출원발명에 관하여 선행기술 조사 또는 국제예비 심사 결과를 받아본 후 각 개별국에의 출원심사 진행을 위한 번역문 및 출원 관련요금 지불을 가능하게한 특허협력 조약(Patent Cooperation Treaty)이 Washington에서 체결되어 WIPO가 운영하게 되었으며, 이 조약은 1978년 발효되었다.

이러한 국제적인 특허제도 탄생의 갈망에 따른 국제협약 체결과정 중에서, 특허기술정보의 이용 및 특허출원의 특허성 부여를 검토하기 위한 선행기술조사의 국제적 편의를 위하여 국제특허분류(IPC : International Patent Classification)에 관한 IPC 협정이 1971년 불란서 Strasbourg에서 체결되었다.

그러나, 상기한 국제협정들은 파리 협약의 원칙에도 포함되어 있지만 어디까지나 각국 특허독립의 원칙하에서 이루어지며, PCT국제출원을 통하더라도, 결국은 특허대상, 특허기간, 특허권의 내용, 심사결과, 강제실시권 등 각국마다 다른 출원심사 절차 및 권리내용

에 따라, 그 특허보호의 양상이 달라 20C말에 급속히 확산되는 경제와 기술의 국제교류 확대와는 부합되지 않아, 국가간 통상마찰이 일어나는 등 특허제도의 주요한 원칙에 대한 범세계적인 통일에의 소리가 높아지게 되었고, 이에따라 80년대초에는 지적재산권을 GATT 체제에 끌어들여 UR TRIPS(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) 논의가 진행되어 왔으며, 그 중에서도 특허에만 한정하여 특허권의 내용 특허심사 및 출원절차 등 특허제도의 주요한 원칙을 세계각국이 통일되게 하기 위한 논의가 WIPO를 중심으로하여 진행되게 되었다.

II. 통일화 조약 진행 경과

특허법 통일화 조약의 기원은 1983년 6월 WIPO사무총장이 WIPO의 파리조약총회에 발명자가 출원전에 그 발명을 공개시켰을 때의 법률적 효과에 대한 검토의제를 제출함으로써 이루어졌다.

이 제안은 1984년 5월 WIPO전문가회의(Committee of Experts)에서 출원전 발명의 공개에 대한 신규성 판단 예외기간(grace period)에 관한 정식 의제로 채택되었다.

이 신규성 예외기간에는 출원일 또는 우선권 주장일 전에 공개되었다 하더라도 심사시 발명의 특허성에 영향을 미치지 않게 되는 것으로 현행 조약안 12조에 포함되어 있다. 1985년 6월에는 제2차 전문가 회의가 열리게 되어, 이 신규성 예외기간 주제로부터 파생되는 발명자 확인과 출원일 인정요건이 논의대상으로 포함되었다.

이렇게 논의주제가 확대됨에 따라 이 회의 명칭도 “발명보호법규의 통일화를 위한 전문가회의”로 명명되었으며, '84년부터 '90년까지 세계의 특허전문가가 모인 총11번 회의를 가짐으로써 오늘날의 통일화 조약안이 이루어지게 되었다.

이렇게 전문가 회의 차수를 더해감에 따라 추가된 통일화 조약 논의주제를 간략하게 살펴보면 다음과 같다.

- (1) 출원에 있어서의 공개요건이란?
- (2) 발명의 단일성의 정의는 무엇이며, 이 발명의 단일성 요건을 충족치 못했을 경우 그 법적인 결과는 어떠한가?
- (3) 발명자의 확인 및 출원인 자격요건은?
- (4) 우선권을 출원 후에 주장 가능한가? 가능하다면 어떠한 조건이 요구되는가?
- (5) 한 출원이 다른 출원을 단순히 인용하는 것만으로 다른 출원의 내용을 포함하는 것으로 허용되는가? 또한 출원에 있어서 그 특허청의 공식언어 이외의 언어로 출원 가능한가?
- (6) 선발명주의 대신에 선출원주의가 적용되어야 하는가?
- (7) 본 조약의 체결국은 기술에 있어서 특정분야 발명을 특허허용 대상에 제외할 수 있는가? 만일 가능하다면 어떤 분야가 제외되어야 하는가?
- (8) 출원은 공개(발간)되어야 하는가? 그렇다면 출원후 몇 개월 후에 공개되어야 하나?
- (9) 선행기술조사와 출원의 실체심사의 시한이 정해져야 하는가?
- (10) 특허허여전 이의신청제도는 금지해야 하는가? 그렇다면 이 권리의 최소한 내용은 어떤 것이어야 하는가?
- (11) 이 조약에서 특허권자의 권리내용이 다루어져야 하는가? 이 권리의 최소한 내용은 어떤 것이어야 하는가?
- (12) 이 조약의 선출원주의와 관련하여 특허허여된 발명의 선사용권의 최소한 권리는 규정되어야 하는가?
- (13) 청구범위를 해석하는 원칙은 어떠한가 하며, 특히 균등물은 무엇인가?
- (14) 특허권의 최소 존속기간은 존재해야 하는가? 그렇다면 출원일로부터 20년이어야 하는가?
- (15) 특허침해시 구제는 어떠한가 하며, 특허권 허여전에 금지행위는 어떻게 다루어야 하는가?
- (16) 방법특허의 침해시에 입증책임의 전

환문제를 이 조약에서 다루어야 하는가?

(17) 조약에서 특허권자의 의무사항이 다루어져야 하는가? 그렇다면 그 의무부과가 무시되면 어떠한 조치가 취해져야 하는가?

이러한 주제들이 11번의 전문가회의를 거치는 동안 조약안의 각 조문으로 구체화되었고, 그 밖에도 조약운영을 위한 행정사항조문이 추가되었다. 이에따라 특허제도의 구체내용을 다룬 조약 26조와 행정사항을 다룬 13조로 총 39조약안이 이루어지고 그 실체조항중 세부적인 규정이 요구되는 13개 조항에는 규칙 13조가 수반되었다.

한편 전문가 회의가 1984년 제1차에서, 1990년 마지막 회의가 이루어지는 기간동안 파리 동맹회원국의 회원참가도 11개국의 54개국으로 참관국(observer States)도 '87년의 2개국에서 '90년도의 11개국으로 증가하였으며, UN, GATT, EPO, OAPI 등 정부간 기구와 약 30개의 산업재산권관련민간기구도 이 회의에 참가하였다.

회의가 진행되는 동안 WIPO의 국제사무국은 회의관련사무업무를 진행하였으며, 회의에서 토론된 내용을 정리하여 조약안을 하나 하나 완성해 나갔다.

회의는 WIPO사무국장, 각 정부대표, 정부간 기구대표, 민간 기구대표들이 의견을 제출하고 토론이 있는 후 필요에 따라 조약안이 수정되었다.

한편, 민간기구는 특허제도를 이용하는 자의 견해를 대변하였으며 대부분 특허변리사 회사 자문위원으로 그 대표가 구성되었다.

'91년 6월에는 그동안 전문가 회의에서 논의하고 정리된 조약안에 대한 제1차 외교회의가 네델란드 헤이그에서 열렸다. 사실 '91년이 외교회의에서 역사적인 특허법 통일화 조약을 체결하려 하였으나, GATT/UR의 Trips 특허부분 최종안이 확정되지 못함으로써, 조약의 최종체결은 제2차 외교회의로 이루어졌다.

'92년 9월 파리협약총회시에 드디어 Trips 최종안이 알려졌으며, '94년에 열릴 것으로

예상되는 제2차 외교회의를 통해 특허법 통일화조약이 체결된 것으로 전망된다.

Ⅲ. 통일화 조약안 주제별 내용 고찰

통일화 조약안은 특허출원사항, 특허허여를 위한 심사절차 및 특허성 판단, 특허기간, 특허권의 내용, 권리행사 및 권리자의 의무 등 특허제도의 실질적 사항과 조약운영에 관한 행정적인 사항을 포함하고 있다.

여기서는 조약안 각 조에 나타난 주제별 내용을 우리나라 및 주제 특허제도와 비교하며 이해해 보도록 한다.

1. 출원일(Filing Date)

조약안 8조와 규칙 제7조는 특허출원에 대한 출원일 부여요건을 규정하고 있다. 우선 특허출원일을 부여받기 위하여 특허청에 접수해야 할 사항을 절대요건과 추가요건으로 나누고 절대요건 사항이 접수되면 계약국은 일단 출원일을 부여해야 하며, 일정 기간내에 추가요소가 접수되지 않으면 이미 부여한 출원일자를 인정하지 않도록 규정할 수 있다.

이 규정은 계약국이 조약가입시 그러한 요건을 적용하고 있거나 조약 발효전에 그러한 요건을 적용하는 경우에 한하고 있다.

절대요건은 (1) 특허를 받고자 하는 표시 (2) 출원인의 확인이 가능한 표시 (3) 발명의 상세한 발명으로 볼 수 있는 부분으로 정하고, 각 계약국이 추가요인으로 지정할 수 있는 사항은 (1) 특허청구 범위로 보이는 부분과 (2) 요금납부이다.

조약안 8조 3항에서는 도면제출과 관련하여, 출원이 도면에 관해 언급하고 있으나 도면이 제출되지 않은 경우, 출원인의 선택에 따라서 도면 언급 사항을 삭제하거나 그 도면이 제출된 날짜가 출원일이 되도록 하며, 이는 PCT 법14조 (2)항의 내용과 부합된다.

제5항에는 출원요건사항의 기재언어에 관해 언급하고 있으며, 출원시 (1) 특허를 받고자 하는 표시와 (2) 출원인 확인이 가능한 표시는 각국 특허청의 공식언어로 반드시 기재

하도록 하고 있다. 반면에 (1) 발명의 상세한 설명으로 보이는 분야 (2) 청구범위로 보이는 부분과 도면에서 설명 부분을 계약국은 공식언어로의 제출을 요구할 수 있게는 되어 있다. 그러나 이러한 요구는 각국 특허청에서 출원인에 통지가 있어야 하며 통지일로부터 최소한 1개월 이상 기간을 지정해 주어야 한다.

제4항에는 동일 발명에 대해 동일출원인 또는 그 승계인은 그 나라 특허청 또는 타국 특허청에 이미 출원된 사항중 발명의 상세한 발명, 청구범위, 도면으로 보이는 부분을 인용하여 대체할 수 있도록 하고 있다. 아직 이 인용을 각국 특허청에서 반드시 적용해야 하는가 아니면 임의로 적용해야 하는가에 대한 것은 제2차 외교회의에서 결정될 것이다.

이와같이 출원일자 인정에 관한 조약안은 현재 우리나라 특허법에서 현재 적용하고 있는 현실과 많은 차이점이 있다. 이를 다시 요약해 보면 특허명세서의 내용중 청구범위 및 도면이 출원일자 부여를 위한 절대요건에서 벗어나 추후 최소한 각국 특허청 통지후 최소 1개월 이상 지정된 일자 내에 접수해도 출원일자가 최초 출원의 절대사항 제출일자로 인정될 수 있고, 외국에서 출원된 사항을 인용하면서 그 인증사본으로 상세한 설명, 청구범위, 도면을 대체하고, (1) 특허를 받고자 하는 표시 (2) 출원인의 확인이 가능한 표시로서 출원일자를 인정받을 수 있으며, 출원명세서의 내용인 발명의 상세한 설명, 청구범위, 도면중 설명부분이 외국어로 접수되어도 일단 출원일이 인정되고 추후 특허청에서 최소 1개월 이상 지정된 기간내에 번역문을 제출하면 되고 번역문의 정정은 최소한 특허허여를 위한 공고시점까지 가능하다는 점이다.

이는 특허제도를 이용하는 출원인 특히 외국출원인, 발명자 위주의 제도가 조약안에 크게 반영되었다 할 수 있다.

우리 나라에서 현재 운영하고 있는 출원요건은 특허출원서에 출원인, 대리인(국내인의 경우 미선임도 가능하나 재외자인 경우 특허관리인을 선임해야 함) 등이 기재되어야 하고

명세서 및 도면과 요약서가 동시에 제출되어야 하며, 이러한 서류들이 국어로 기재되어야 하는 점을 감안할 때, 서류제출 요건 및 특허권리인 선임문제가 크게 다르다고 할 수 있겠다.

2. 우선권의 추후주장

조약안 제7조는 파리 조약의 우선권 주장 제도의 보완사항을 포함하고 있다. 파리 조약에 의하면 특허인 경우 최초의 출원일로부터 1년 이내에 후출원을 하면 우선권을 가질 수 있으며, 이 우선권 주장 기간 사이에 동일한 내용의 타출원, 발명의 공개실시 때문에 무효가 되지 아니한다고 규정되어 있다.

그러나 우선권 주장 시점에 대해서는 아무 언급이 되어 있지 않으며 각 국법은 이에대한 제한을 두고 있는 경우가 있다.

우리나라 특허법 54조(조약에 의한 우선권 주장)에도 제1국 출원후 1년 이내에 출원하고 그 출원시에 우선권주장 취지를 기재하도록 하고 있고, 최초로 출원한 국가가 인정하는 특허출원일을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본을 우선일로부터 1년 4월내에 제출하도록 하고 있다.

본 조약안에 의하면, 제출시 우선권 주장을 못한 경우라도 후출원일로부터 최소한 2월 이내 또는 선출원의 출원일로부터 12개월 만료 후 4개월 이내까지 각국은 별도의 선언문으로 우선권 주장을 가능케하게 하여 출원시 부주의로 우선권 주장을 빠뜨린 경우에도 우선권 주장을 가능하게 한 것이다.

3. 특허를 받을 권리

조약안 6조에서는 발명자가 명시되지 않은 출원을 특허하여서는 안될 것을 규정하고 특허공보에서는, 발명자가 특별한 요청이 없는 경우, 발명자의 이름과 주소를 기재하도록 하고 있으며, 각 계약국에서 출원인 자격에 대한 법적 근거표시를 요구할 수 있도록 되어 있다. 조약안 9조에는 본 조약의 선출원주의 입장이 특허를 받을 권리라는 주제로 기술되

어 있다.

현재 선발명주의를 채택하고 있는 미국은 1992년 8월 미특허법 개정 자문위원회에서 (1) 처음에 값싸고 손쉽게 임시특허출원을 해 놓고 후에 완전출원을 할 때 우선권을 주장할 수 있도록 하고, (2) 발명자가 친규성 상실에 의기간인 12월 내에 발명을 공개했다더라도 그 공개에 의해서 그 발명의 특허성을 상실하지 않도록 하고 (3) 제3자가 선의로 특허권자의 발명출원일자 이전에 발명을 이용하거나 발명 이용을 위한 실질적인 설비를 했을 때는 선사용자로서 어떤 조건에서 그 이용을 계속할 수 있는 3가지 조건으로 선출원주의로의 전환을 건의하고 있다. 제 (2) (3)번째 조건은 이미 조약안 12조 및 20조에 포함되어 있어, 그동안 미국에서 통일화 조약가입에 최대의 걸림돌이 되었던 문제가 거의 해결됨으로써 제2차 외교회의의 진행이 보다 원만한 것으로 예상된다.

4. 특허성에 영향을 미치지 않는 공개(Grace Period)

특허법 통일화 조약 논의 자체가 이 주제로부터 시작되었고 미국의 선출원주의에로의 전환과 관련있는 조항으로 조약안 12조에 포함되어 있다. 그 내용은 출원일 또는 우선일로부터 12월 내에 발명자에 의해 공개되거나 특허청 또는 제3자가 발명자로부터 직접 또는 간접으로 얻은 정보를 공개하였을 경우 이에 의해 발명자의 출원발명이 거절되지 않는다는 내용이다.

우리나라 특허법 30조에서도 이와같은 규정이 있으나 그 기간은 6월이며, 공개경우도 발명의 시험, 학술단체의 연구집회에서 서면 발표, 정부나 지방자치단체 박람회 출품된 경우 등으로 그 적용범위가 좁다. 이 조약안이 그대로 채택되면 발명자의 입지가 보다 강화될 것으로 기대된다. <계속>