

러시아의 새로운 특허·실용신안 및 의장 제도

宋 晚 鎬
〈辨理士〉

목 차

1. 근거법규 및 관련기구
2. 특허
3. 실용신안
4. 의장

〈이번호에 전재〉

1. 근거법규 및 관련기구

구 소비에트 연방이 해체되고 각 공화국(15개)들은 저마다 독립된 산업재산권 제도를 운영하게 되었다.

먼저 러시아는 특허, 실용신안 의장에 관한 법률(1992. 10. 14. 시행)을 제정하여 운영하고 있으며 여타 다른 공화국들도 자체 입법 시행중이거나 입법준비중에 있으나 러시아 특허법의 골격을 유지할 것으로 보인다.

따라서 러시아의 상기 법률은 러시아 특허, 실용신안, 의장제도의 근거법규이자 구 소련방 각 특허제도의 기본구조라 할 수 있다.

특허, 실용신안, 의장의 심사, 등록 및 관리를 담당하는 기관은 러시아연방 특허청으로서 러시아연방특허청은 이 법에 따라 러시아연방 내에서의 특허, 실용신안, 의장의 출원을 수리하고, 심사절차를 행하고, 등록을 행하고, 특허, 실용신안, 의장을 허여하고, 공보를 발간하고, 이 법의 시행에 따른 특허규칙과 분류를 공포하고, 러시아 연방대통령이 채택한 특허청법에 따른 다른 기능들을 수행한다.

2. 특허

1) 발명의 특허요건

가. 특허를 받을 수 있는 자

발명자 또는 그 승계인으로서 자연인 또는 법인은 자기의 이름으로 특허를 받을 수 있으며 외국 법인 및 자연인도 러시아연방이 가입한 국제조약 또는 상호협약에 따라 러시아 연방의 법인 및 자연인과 동등하게 이 법이 규정하는 권리를 향유하는데 러시아 특허청에 등록된 변리사에 의하여 특허에 관한 절차를 밟아야 한다.

나. 발명의 대상

발명 대상으로는 기존의 장치, 방법, 물질, 균주(strain) 등의 새로운 응용과 장치, 방법, 물질, 미생물의 균주, 동·식물세포의 배양 등이 대상이다.

다. 특허를 받을 수 있는 발명

1. 신규하고, 진보성을 갖으며, 산업에 응용

할 수 있는 발명은 법적 보호를 받을 수 있다.

2. 발명이 선행기술에 의해 알려져 있지 않으면 신규한 것으로 간주한다.

3. 전문가가 선행기술로부터 명백히 알지 못하면, 발명은 진보성이 있는 것으로 간주된다.

4. 상기 선행기술은 발명의 우선일전에 국내, 외에서 공용된 모든 정보를 포함한다.

5. 발명의 신규성 심사시, 선행기술에는 국내에 출원된 타인의 발명, 실용신안의 모든 출원(취하된 것 제외)과 국내에서 특허된 발명, 실용신안을 포함한다.

6. 발명이 산업, 농업, 공중건강서비스 그리고 다른 활동분야에 응용될 수 있으면, 산업상 이용가능성이 있다고 간주된다.

7. 공용된 발명에 관한 정보가 발명가, 출원인 또는 그들로부터 직, 간접적으로 지득한 자에 의해 되었고, 발명이 공개된 후 6개월 이내에 특허청에 출원된 경우에는 특허성이 있다. 그 사실의 입증책임은 출원인에게 있다.

라. 특허를 받을 수 없는 발명(불특허사유)

1. 과학적 이론과 수학적 방법
2. 조직방법과 경제운영
3. 관습적 사인, 스케줄, 규칙
4. 정신작용의 수행방법
5. 알고리즘과 컴퓨터 소프트웨어
6. 구조물, 빌딩, 구역의 설계와 구획
7. 미학적 만족을 목표로 하는 외양에만 관련된 해결
8. 집적회로의 위상수학(topology)
9. 식물변종과 동물품종
10. 공서양속 위반

2) 출원원칙 및 요건

가. 일발명 일출원주의

일특허출원은 하나의 발명 또는 단일의 발명 개념을 형성하는 서로 밀접한 관련이 있는 일군의 발명(특허출원단위)을 포함할 수 있다.

나. 선출원주의

다. 출원서류

특허출원시에는 출원인, 발명자의 주소와 성명을 기재한 출원서와 명세서, 특허청구범위, 도면, 요약서, 우선권 서류 등을 특허청에 제출하여야 한다. 명세서 등이 국어가 아닌 경우에는 출원일로부터 2개월 이내에 번역문을 제출하여야 한다.

라. 외국인 출원

1. 특허 출원하고자 하는 외국인 또는 외국 법인은 특허청에 등록된 변리사에 출원절차를 대리위임하여야 하며 그 대리권은 출원인이 서명한 위임장으로써 증명하여야 한다.

2. 외국어로 기재된 서류에 대해서는 러시아어 번역문을 첨부하여야 한다.

3. 공업소유권 보호를 위한 파리조약 당사국에서 행한 출원에 관한 특허인 경우 최초 출원일로부터 12개월 이내에 특허청에 출원되면 당해 당사국에서의 최초 출원일로부터 우선권이 발생한다.

4. 또한 파리조약에 의한 우선권 주장을 하고자 하는 자는 출원시 또는 출원일로부터 2개월 이내에 그 주장을 하고 원출원서 사본을 첨부하거나, 출원일로부터 3개월 이내에 원출원서 사본을 제출하여야 한다.

3) 심사절차

출원의 심사는 특허청이 행하며 형식심사와 실체심사로 구분하여 행한다.

가. 형식심사

출원의 형식심사는 출원서의 특허청 접수일로부터 2개월 후에 행하여 지는데 출원서가 제출되었는지의 여부, 필요사항을 모두 구비하였는지를 심사한 후 당해 출원이 계속 심사될 것인지 거절될 것인지의 여부를 출원인에게 통지한다. 서류 보정에 관한 통지를 받은 경우 통지일로부터 2개월 이내에 이를 보정하여야만 한다.

나. 출원공개

출원일로부터 18개월 후 특허청은 이를 공개한다. 단, 출원인의 요청에 따라 특허청은

상기 기일 전에 공개할 수 있다.

다. 실체심사

1. 실체심사는 출원일로부터 3년 내에 심사 청구가 있는 경우에 한하여 행해진다.

2. 실체심사에서는 당해발명이 이법 제4조, 동제7조 및 동제15조 등에서 규정하는 요건을 구비하였는가의 여부를 심사한다.

라. 거절사정불복제도

1. 형식심사 또는 실체심사에 행하여진 거절사정에 대하여 불복이 있는 경우, 출원인은 당해 거절사정을 받은 날로부터 형식심사의 경우 2개월 이내에 실체심사의 경우 3개월 이내에 특허청 항고심판소(the Chamber of Appeals of the Patent Office, 이하 “항고심판소”라 함)에 항고할 수 있다. 당해 항고는 항고심판소에서 그 접수일로부터 형식심사에 대한 경우 2개월 이내에 실체심사의 경우 4개월 이내에 심사된다.

2. 항고심판소의 심결에 불복이 있는 경우, 출원인은 당해 심결이 있는 날로부터 6월 이내에 러시아연방고등특허심판소(the high Patent Chamber of the Russian Federation, 이하 “고등특허심판소”라 함)에 상고할 수 있다. 고등특허심판소의 결정은 최종적인 것이다.

4) 특허권

가. 존속기간

특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이다.

나. 특허권의 범위

1. 발명특허에 의해 주어지는 법적 보호범위는 클레임에 의하여 나타난 필수적 특징의 전체에 의해 한정된다.

2. 이 특허법에 따라 정부에 의해 비밀로 인정된 발명에는 어떠한 법적 보호도 주어지지 않는다. 비밀로 취급하는 방법은 러시아연방의 특별법규에 의하여 규제된다.

다. 특허권의 효력

1. 특허권자는 타 특허권자의 권리를 침해하지 않는 한 특허에 의해 보호되는 발명을

자유로이 독점적으로 사용할 수 있고 본 법이 특허권자의 권리를 침해하지 않는다고 규정한 경우를 제외하고 타인이 상기 재산권을 사용하는 것을 금지케 할 권리를 가진다.

2. 공유 특허권인 경우 그들 사이의 계약에 따라 사용할 권리를 가진다. 만약 계약이 없다면 그들 각자는 자유로이 사용할 권리를 가지지만 타 공유자의 동의없이 실시권을 허여하거나 특허권을 양도하지 못한다.

3. 생산품(물품)은 특허된 발명의 사용에 의해 제조된 것으로 간주되고 독립 청구항에 포함된 발명의 모든 특징 또는 관련 특징이 그 제품에 사용되었으면 발명특허에 의해 보호되는 방법이 사용된 것으로 간주된다.

4. 만약 권한 없이 제조, 사용, 수입, 판매를 위한 제공, 판매 기타 특허된 발명을 포함하는 제품을 업으로 소개하거나 그 목적으로 보관하거나, 특허된 방법의 사용이나 특허된 방법에 의하여 직접 생산된 제품을 업으로 소개하거나 그 목적으로 보관하면 특허권자의 독점권은 침해된 것으로 본다. 신제품은 반증이 없으면 특허된 방법에 따라 제조된 것으로 본다.

5. 특허권자는 자연인이나 법인에 자신의 특허권을 양도할 수 있다. 특허의 양도는 특허청에 등록하여야 한다. 그 계약은 등록하지 않으면 무효이다.

6. 발명에 관한 특허와 그것을 받을 권리는 상속되지 않는다.

라. 특허권의 효력이 미치지 않는 범위

특허권의 침해가 되지 않는 것은 다음과 같다.

1. 외국의 운송시설(해상, 강, 항공, 육로, 우주)의 구조에 또는 작동중에 특허발명을 포함하는 수단의 사용, 단 상기 시설은 국내를 일시적 또는 우연히 머물러야 하고 운송시설의 필요에 사용되어야 한다. 러시아의 운송수단의 소유주에게 동일한 대우를 하는 나라의 자연인, 법인에 속한 운송시설인 경우 그러한 행위는 특허권의 침해로 되지 않는다.

2. 특허발명을 포함하는 수단으로 과학적

연구나 실험을 하는 것.

3. 긴급 상황(천재지변, 심각한 사고)에서 특허 발명 등을 포함하는 수단을 사용하고 후에 특허권자에게 상당한 보상을 하는 것.

4. 의약 처방에 따른 약 제조에 있어서의 순수한 준비.

5. 합법적으로 업으로 특허 발명등을 포함하는 수단의 소개.

5) 실시권

가. 약정실시권

1. 특허권자의 동의(실시권 계약) 없이 누구도 특허발명 등을 사용할 권리를 가지지 않는다. 실시권계약에 따라 특허권자(라이선서)는 계약범위내에서 산업재산권을 사용할 권리를 타인(라인센시)에게 주고 그 타인은 라이선서에게 계약상의 대가를 지급하고 계약상 규정된 행동을 한다.

2. 전용실시권의 경우 라이선시는 계약상의 범위내에서 독점적으로 실시할 권리를 가지고 라이선서는 라이선시에 허락하지 않은 부분에서 그 권리를 사용할 권리를 가진다. 통상 실시권의 경우 라이선서는 라이선시가 사용할 권리를 가지는 동안에도 제3자에게 실시권을 허여할 권리를 포함하여 특허에 의해 부여된 모든 권리를 가진다.

3. 실시계약은 특허청에 등록하지 않으면 효력이 없다.

4. 특허권자는 특허청에 누구에게나 산업재산권의 사용을 허락할 준비가 되어 있다(오픈 라이선스)는 취지의 청구를 할 수 있다. 이 경우 그 청구에 관하여 특허청 공보가 발행된 익년부터 특허료는 50% 감해진다.

5. 상기 산업재산권을 사용하기를 원하는 자는 특허권자와 대가를 지급할 계약을 체결해야 한다. 계약에 관한 분쟁은 고등 특허 심판소에서 심사한다. 특허권자가 오픈 라이선스를 허여한다는 청구는 취하할 수 없다.

나. 선사용권

1. 발명 등의 우선일전에 국내에서 선의로 발명자와 무관하게 유사한 해결책을 사용해

왔거나 그 목적으로 필요한 설비를 갖춘 자연인 또는 법인은 그 사용 범위를 확장하지 않고 무료로 자유로이 그것을 사용할 권리를 가진다.

2. 선사용권은 유사한 곳에 사용되거나 또는 그 목적으로 필요한 설비가 있는 생산 시설과 함께만 다른 자연인 또는 법인에게 양도될 수 있다.

다. 강제실기권

1. 만약 특허권자가 4년동안 발명을 실시하지 않거나 불충분하게 실시하면, 당해 산업재산권을 실시하고자 하거나 실시할 준비가 되어있는 자는 특허권자가 실시권계약에 합의하지 않으면 러시아 연방 항고 특허 심판소에 비독점적인 강제실시권을 청구할 권리를 가진다. 만약 특허권자가 불실시 또는 불충분한 실시에 대해 정당한 이유가 있음을 증명하지 못하면 특허 법원은 대가의 금액과 지급 절차, 기간, 사용범위를 정하여 상기 실시권을 허여한다.

2. 만약 특허권자가 타 특허권자의 권리를 침해하지 않고는 자신의 발명, 실용신안, 의장을 실시할 수 없는 경우에는 타 특허권자에게 실시권 계약을 요구할 수 있다.

라. 국가의 수용

러시아 연방 정부는 국가 안보를 위해 필요한 경우 특허권자의 동의 없이 상당한 보상을 지급하고 산업재산권의 사용을 허락할 권리를 가진다. 보상액에 대한 분쟁은 고등 특허심판소에서 심사한다.

6) 특허침해

가. 본 법을 위반하여 특허발명 등을 사용하는 자연인 또는 법인은 특허 침해자로 본다.

나. 특허 침해는 특허권자의 요구에 따라 중지되어야 하고 특허침해에 대하여 책임있는 자연인 또는 법인은 러시아 민법령에 따라 그로 인하여 특허권자가 입은 손해를 배상하여야 한다.

다. 실시계약에 달리 규정하지 않으면 전용

실시권자는 특허침해자에게 요구를 할 수 있다.

라. 청구된 발명은 공개된 클레임의 범위내에서 공보 발행일로부터 특허등록 공보때까지 임시 보호를 받는다.

마. 임시 보호권은 거절사정 통지후 후속조치에 대한 기간을 경과한 경우에 실효한다.

7) 특허침해행위에 대한 구제절차 및 수단

가. 분쟁의 심리

본 법의 출원에 관련된 분쟁은 국내 법령이 정한 절차에 따라 심리된다. 중재 법원과 화해법원을 포함하는 법원은 그들의 권한 내에서 다음 분쟁을 심리한다.

1. 발명 등의 창작자에 대하여
2. 특허권자의 결정에 대하여
3. 특허권자의 산업재산권과 다른 독점권의 사용에 관한 침해에 대하여
4. 산업재산권의 실시에 대하여 실시권 계약의 체결과 실행에 대하여
5. 선 사용권에 대하여
6. 제8조 제2항에 규정된 바와같이 사용자의 종업원에 대한 보상금 지급에 대하여
7. 제13조 제4항에 규정된 경우를 제외하고 본 법에 규정된 보상금의 지급에 대하여
8. 최고 특허심판소의 권한에 속하는 분쟁을 제외하고 특허에 따르는 권리의 보호에 관련된 다른 분쟁에 대하여

나. 발명자의 권리침해에 대한 책임

창작자 도용, 강용된 공동창작자, 산업재산권에 관한 정보의 불법적 공개는 국내 법령에 따라 형사적 책임을 진다.

다. 임시보호 기간동안에 청구된 발명을 사용하는 자연인 또는 법인은 특허사정후 특허권자에게 금전적 배상을 하여야 한다. 배상액은 양자의 합의에 따른다.

라. 만약 특허 공개전 특허를 허여한다는 공보전인 경우 본 조의 제3항의 규정은 출원인이 발명 등을 실시하는 자에 출원사실을 통지한 날로부터 적용된다.

8) 특허권 소멸

가. 특허권의 존속기간이 단축되는 이유는 다음과 같다.

1. 본 법의 제29조에 따라 무효된 경우
2. 특허권자의 포기선언
3. 특허료 불납

나. 특허청은 특허권이 조기에 소멸한 경우 특허공보에 게재한다.

다. 특허권은 존속기간중에 전체 또는 부분적으로 무효심판에 의해 다투어지고 무효화될 수 있다.

1. 산업재산권이 본 법에 의한 특허성이 없는 경우.
2. 발명의 클레임이 출원서의 원 서류에 없는 것이 포함된 경우.
3. 특허에 발명자나 특허권자가 잘못 표시된 경우.

라. 본 조 제1항의 a), b)에 규정된 것을 이유로 하는 무효심판은 청구된 날로 6개월 이내에 항고심판소에 의해 심리된다. 특허권자는 심판청구를 알 수 있어야 한다. 항고 심판소는 청구서에 포함된 청구이유에 관하여 심리한다.

마. 항고 심판소의 무효 결정에 관하여 불복이 있는 자는 결정을 받은 날로 6개월 이내에 최고 특허 심판소에 항고 할 수 있다. 최고 심판소의 결정은 불복할 수 없다.

3. 실용신안

1) 실용신안의 등록요건

1. 실용신안은 생산수단, 소비재 그리고 이들의 구성요소에 대한 구조적 구체화이다. 실용신안이 신규하고 산업에 이용될 수 있으면 법적 보호를 받을 수 있다.

2. 선행기술은 출원된 실용신안과 동일한 목적으로 고안된 수단에 관하여 간행된 정보(그 실용신안의 우선일전에 공용된)와 국내에서 그 사용에 관한 정보를 포함한다. 선행기술은 모든 특허, 실용신안 출원(취하된 것 제외)과 국내에서 특허된 특허, 실용신안을 포함한다.

3. 실용신안이 산업, 농업, 공중건강서비스 그리고 타활동분야에 응용될 수 있으면, 산업상 이용가능성이 있다고 간주된다.

4. 공용된 실용신안에 관한 정보가 발명가, 출원인 또는 그들로부터 직·간접적으로 지득한 자에 의해 공용되었고, 정보가 공개된 후 6개월 이내에 특허청에 출원된 경우에는 실용신안등록성이 있다. 그 사실의 입증책임은 출원인에게 있다.

5. 방법, 물질, 미생물의 균주, 동, 식물 세포의 배양, 신용도에 관한 실용신안은 보호되지 않는다.

나. 등록을 받을 수 없는 고안(부등록사유) 특허 준용

2) 출원원칙 및 요건

가. 일고안 일출원주의

실용신안출원은 하나의 고안 또는 단일의 고안개념을 형성하는 서로 밀접한 관련있는 일군의 고안(실용신안출원의 단위)을 포함할 수 있다.

나. 출원서류

실용신안등록 출원시에는 고안자, 출원인의 주소와 성명을 기재한 출원서와 고안을 구체화 하기에 충분하게 개시된 명세서, 명세서에 기초하고 고안의 요지를 나타내는 클레임, 도면, 요약서 등을 특허청에 제출하여야 한다.

다. 출원서류에 필요한 것은 특허청에 비치되어 있다.

3) 심사절차

가. 실체심사

본 조의 제5조 제1항에 규정된 등록성에 대한 심사는 실용신안출원 심사시 행하여 지지 않는다. 실용신안의 유효성에 대한 보증없이 실용신안증이 허여되고 그 책임은 출원인에 있다.

나. 형식심사

실용신안출원에 관한 형식심사에는 제21조의 제1항에서 제5항까지의 규정이 적용된다. 만약 출원이 특허대상에 관하여 된 것이고 관

련 서류가 바르게 준비되었다면 증서를 허여한다는 결정이 내려진다.

다. 정보검색

출원인과 제3자는 실용신안의 특허성이 심사될 수 있는 선행기술을 결정하는 실용신안출원에 관한 정보 검색을 행할 것을 요구할 수 있다. 정보 검색을 행하는 절차와 그에 따라 정보를 제출하는 절차는 특허청에 의해 결정된다.

라. 공개

누구나 실용신안증이 허여된 정보 공개뒤에 출원서에 포함된 서류는 열람한 권리를 가진다.

4) 준용규정

기타 규정은 특허를 준용한다.

3. 의 장

1) 의장의 등록요건

가. 등록을 받을 수 있는 의장

1. 의장은 물품의 외부를 결정하는 예술적/구조적 구체화이다.

2. 의장은 그것이 신규하고, 독창성있고, 산업에 이용될 수 있으면 법적 보호를 받을 수 있다.

3. 의장은 미학을 결정하는 필수적 특징 그리고/또는 인간공학적 특징이 의장의 우선일전에 공공이 이용할 수 있는 선행기술에 그 전체가 알려져 있지 않으면, 신규하다.

4. 의장의 신규성 심사시 국내에 선출원된 모든 의장출원(취하된 것 제외)과 국내의 의장등록을 포함한다.

5. 의장의 필수적 특징이 그 물품의 미학적 특성의 창조적 특징을 나타내면, 독창적이라 본다.

6. 의장은 관련 물품의 생산에 의해 그것이 반복 생산될 수 있으며, 산업상 이용 가능성이 있다.

7. 공용된 의장에 관한 정보가 발명가, 출원인 또는 그들로부터 직, 간접적으로 지득한 자에 의해 공용되었고, 정보가 공개된 후 6개

월 이내에 특허청에 출원된 경우에는 등록성이 있다. 그 사실의 입증책임은 출원인에게 있다.

가. 실체심사

월 이내에 특허청에 출원된 경우에는 등록성이 있다. 그 사실의 입증책임은 출원인에게 있다.

나. 등록을 받을 수 없는 의장(부등록사유)

1. 아이템의 기술적 작용만을 조건으로 하는 것 ;
2. 건축물(소형은 제외), 산업적, 유체기술적, 기타 이동될 수 없는 구조물 ;
3. 프린트물 같은것 ;
4. 액상, 기상, 부피물질류와 같이 형상을 고정할 수 없는 것 ;
5. 공서양속에 반한 것

2) 출원원칙 및 요건

가. 일의장 일출원주의

의장출원은 하나의 고안 또는 그 고안의 구체화(의장출원의 단위)를 포함할 수 있다.

나. 출원서류

의장출원서에는 고안자, 출원인의 주소와 성명을 기재한 출원서와 아이টে를 나타내는 사진, 모형 또는 아이টে의 외부를 완전하고 상세하게 나타내는 그림, 의장의 요지를 나타내는 데 요구되는 경우에 아이টে의 일반도,

인간공학적 다이어그램, 혼합(confection) 차아트와 필수적 특징의 목록을 포함하는 의장의 설명 등을 특허청에 제출하여야 한다.

다. 출원서류에 필요한 것은 특허청에 비치되어 있다.

3) 심사절차

특허청은 의장출원에 대하여 형식심사와 실체심사를 행한다.

가. 형식심사

의장출원에 관한 형식 심사에는 제21조 제1항에서 제5항까지의 규정의 적용된다.

나. 실체심사

형식심사를 마친 후에 실체심사가 행하여진다. 실체심사에 관하여는 제21조 제 8, 9, 11, 12항이 각각 적용된다.

다. 공개

의장 특허에 관한 공보 발행후 출원서의 서류는 누구나 열람할 권리를 가진다.

4) 의장권

의장권의 범위는 그 아이টে의 사진(모형, 도면)에 나타난 필수적 특징의 전체에 의해 한정된다.

5) 준용규정

기타 규정은 특허를 준용한다. <♣>

신 간 안 내

審 査 便 覽

국판(25절), 750면.

특허청판, ₩14,000

産業財産權法 해석 및 審査의 기본지침서!

산업재산권법의 전면 개정에 따른 새로운 제도의 운영을 위한 신규부분의 제정, 변경부분 및 현행 제도와의 차이 등에 대한 보완과 개정.