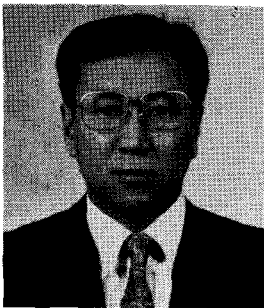


特許法 統一化 條約 進行現況 및 對策(完)



康 正 萬
〈국제특허연수원 부교수〉

目 次

- I. 서언
- II. 통일화 조약진행 경과
- III. 통일화 조약안 주제별 내용 고찰
- IV. 통일화 조약 체결 전망 및 대책

〈고딕은 이번호, 명조는 지난호〉

〈前號에서 계속〉

이와함께 본 조에서는 각 締約國의 이의신청제도의 계속적인 존속을 조약 가입일로부터 10년까지만 가능한 것을 규정하고 있다.

우리 특허청에서는 그동안 이 이의신청제도의 여러가지 장단점에 관해 연구한 결과, 獨逸, EPO, 美國, 日本 등과 발맞추어 특허여후 취소제도가 신속한 특허권 설정으로 발명의욕 고취에, 또한 전체 특허심사처리기간 단축에 기여할 것으로 판단하여 이의신청제도 개정안을 마련하였으며, '93년 10월내 개정안을 작성하고 공청회를 거친후 '94년 상반기에 개정안을 확정하려 하고 있어 본 조항의 수용에 큰 무리가 없을 것으로 생각된다.

14. 특허에 의해 賦與되는 권리

조약안 19조는 특허에 의해 부여되는 권리 즉 특허권의 효력에 관해 언급 하고 있으며 A案 : 開途國案과 B案 : 先進國案 C案 : 23開途國案으로 나뉘어져 있다. A案은 특허제도 자체가 각국가의 산업과 기술발전을 꾀하기 위하여 만들어진 것이므로 각국의 기술발전상태에 따라 각국에서 임의적으로 정할 수 있도록 이 조항을 없애자는 안이며 B案은 특허권의 내용을 자체적으로 규정하여, 특허권자가 특허된 물건을 상업적으로 이용하는데 각국이 통일된 排他權을 갖게 함으로 특허법의 통일화 목적을 달성해야 한다고 주장하고 있다.

그 내용을 살펴보면, 물건특허의 경우에는, 물건의 제조, 물건의 판매제외, 확포, 수입 저장에 대한 배타권을, 특허내용이 방법인 경우 그 방법인 사용으로 인한 직접결과로서 얻어

지는 물건(그 물건이 특허가능한 것이라도 적용)에 대한 배타권을 갖도록 하고 있으며, 이는 TRIPS 최종안도 이와같은 내용으로 이루어져, 제2차 외교회의에서 채택될 가능성이 높아 보인다.

B案중 TRIPS에 포함되지 않는 사항은 특허권이 미치지 않아야 하는 비상업적 목적의 사적행위, 시험목적 의사의 처방 조제 등을 나열하고 있으며, 직접침해가 아닌 濫與侵害항을 포함하고 있다.

이는, 제3자가 발명실시 자격이 없는 타인에게, 발명의 본질적 요소와 관련되어 발명을 실시하기 위한 수단을, 타인이 발명실시를 의도하고 있다는 것을 알면서 제공하는 것을 금지하게 하는 내용이다. 이 선진국 B案중 직접침해항은 우리 특허법 127조의 물건발명의 경우 그 물건의 생산에만 사용되는 물건을, 방법발명인 경우 방법의 실시에만 사용되는 물건을 업으로써 생산, 양도, 대여, 수입, 전시 행위를 금하게한 내용과 흡사하며, 직접침해 사항은 우리 특허법 94조 특허권의 효력 특허법 제2조 定義 조항에서 정하고 있는 내용과 큰 차이가 없어 보인다.

다만 조약안에서는 배타권을, 우리법에서는 특허권자가 업으로써 특허발명을 권리독점해야 한다는 독점권을 명시한 것이 다르며, 실시에 있어서도 우리 특허법에서는 생산, 양도, 대여, 전시, 사용, 수입으로 나열되어 있으나 조약안의 저장(stocking) 행위는 발견되지 않는다.

특허권의 효력이 미치지 않는 행위도 우리 특허법 96조에서 특허출원시부터 국내에 있는 물건 사항만 제외하고 거의 동일한 내용이다.

따라서 현재 우리나라 법과 비교할 때 미미한 解釋上의 차이를 제외하고 UR TRIPS안의 최종안은 그대로 통일화 조약에서 통과되어도 우리가 수용하는데 지장은 없어 보인다.

다만 濫與侵害항은 우리의 침해로 보는 행위 보다는 강화된 느낌이다. C案은 23개 關途國이 제안하고 있는 안으로 특허권자는 물건의 제조, 판매제의, 사용금지, 방법의 사용금

지만 할 수 있도록 하자는 안으로 수입에 대한 행위 간접침해 내용이 빠져있으나, 현재로써 UR TRIPS 최종안과 달라 채택 가능성이 희박해 보인다.

15. 선사용자(Prior User)

조약안 20조는 특허가 효력을 미치는 영토 내에서 출원일(우선권 주장이 있는 경우 우선권 주장일)전에 기업 또는 사업을 목적으로 선의로 그 발명을 사용하고 있거나 그 사용을 위하여 효과적이고 충분한 준비를 한 자에 대하여 그 사업 목적으로 준비된 범위내에서 그 사용을 단속할 권리를 갖는 것을 규정하고 있으며, 이 조항 내용을 모든 締約國이 강제적으로 규정해야 한다는 B案과 각 締約國 임의로 규정하도록 하자는 A案으로 나누어져 있다.

B案은 유럽 등 다수국가가 支持하고 있고, 美國 레바논 등 소수국가는 A案을 支持하고 있고, 제2차 외교회의에서 B案안이 채택될 가능성이 높다.

우리나라 관계규정을 살펴보면, 특허법 103조에서 선사용에 의한 통상실시권을 인정하는데 선사용권 인정을 위한 실시 시점이 출원일로 되어 있으나, 파리조약 제4차 B를 보면 우선권 주장일 후의 특허발명의 실시 등은 제3자의 권리 또는 여하간 개인 소유의 권리도 발생할 수 없다고 규정되어 있으므로 결국 조약안이 파리조약에 부합된다고 생각된다.

16. 보호범위와 청구범위 解釋

조약안 20조는 발명특허의 보호범위가 청구범위에 의해 정해지고 상세한 설명 및 도면에 의해 해석될 수 있는 것을 규정하고 있으며 이는 일반적인 특허제도와 각국특허법에서도 찾아볼 수 있는 내용이다.

그러나 특허침해여부를 결정하는 심판 또는 특허재판사항인 균등물에 대한 구체적 기준, 禁反言原則, 실시예가 기재되었을때 그 실시예에 한정하여 청구범위가 해석되지 아니하는 판단기준이 조약안에 포함된 것은 세계 각국

법을 보아도 생소하나 미국의 권리자 보호강화를 위한 적극 주장으로 조약안에 포함되었다.

조약안에 포함된 균등물로의 간주 기준은, 침해주장시점에서

1) 청구범위에 기재된 구성요소와 실질적으로 동일한 방법으로 동일한 작용을 하고, 동일한 결과를 가져오는 균등한 요소,

2) 청구범위에 기재된 요소에 의해 얻어지는 결과와 동일한 결과가 얻어지는 것이 당업자에게 명백한 균등요소 이 두 기준중에 하나를 선택해서 각국법이 균등론을 적용할 것을 규정하고 있으며, 禁反言原則으로서, 보호범위를 결정함에 있어서 특허허여 또는 유효성과 관련된 절차중 출원인 또는 특허권자에 의해 청구범위를 제한한 진술은 적합하게 고려되어야 한다는 내용을 포함하고 있다.

제1차 외교회의에서는 균등물 판단 시점이 더 명확하게 언급되어야 하며, 균등논리론이 각국에서 보다 유연하게 특허법원에서 판단될 수 있도록 문구를 수정해야 한다는 의견이 있었으나, 결론에 이르지 못하고 다음 제2차 외교회의에서 계속 논의하기로 하였다. 그러나 이 조항의 균등론의 금반언의 원칙이 각 체결국에서 채택되어야 한다는 사실에는 대부분의 국가가 이견이 없어 통일화 조약내에 均等論 禁反言原則이 포함되는 것은 기정화 되었다고 보아야 겠다.

17. 특허보호기간

특허보호기간은 '92년 9월 파리 協約總會에서 TRIPS최종안을 그대로 채택하기로 하였다.

보호기간은 출원일로부터 시작하여 20년간 경과전에 종료될 수 없는 것으로 하여, 어느정도 유연하듯 하지만 일반적으로 무심사주의 국가에서 起算하는 출원일 기점채택은 출원공고일 또는 등록공고일(Issuedate)로부터 보호기간을 시작하는 심사주의 국가에 좁생소하다. 그러나 심사주의를 채택하고 있는 영국, 프랑스, 독일, EPO 등이 이를 이미 시

행하고 있어 심사후 특허권리가 출원일로 소급되는 문제가 남아 있으나, 이의 시행은 TRIPS 및 통일화 條約 가입국으로 불가피하다고 하겠다.

18. 특허권리 행사

조약안 23조는 특허권자의 침해금지 청구권, 손해배상 및 출원공개 후 합리적 보상권 등이 규정되어 있다.

이는 그 침해에 대한 고의 과실 적합한 손실배상 등 그 실시에 있어서 미세한 차이점은 있으나 우리나라 특허법 126조에서 권리를 침해한자 또는 침해할 우려가 있는자에 대하여 금지 또는 예방 청구를 할 수 있도록 하고 있으며, 특허법 128조에는 권리자의 손해액推定이, 특허법 65조에는 공개후 출원발명을 실시한자가 서면경고를 받거나 공개된 발명인 것을 알고 있을 때, 보상금지청구가 가능하도록 규정하고 있어 我國法 慣行과 相衛되지 않거나, 실질적으로 그 내용이 일치되는 것으로 판단된다.

19. 입증책임의 전환

출원인 또는 권리자의 권리강화의 조건으로 침해주장시, 특허가 물건을 얻는 제조방법에 관한 것일때

i) 특허방법에 의해 얻어진 물건이 신규한 경우

ii) 그 물건이 특허된 방법으로 제조되었을 상당한 가능성이 존재하고 특허권자가 합리적 노력을 통해서도 실제 사용된 제법을 알 수 없을 경우 각 締約國은 위 두 조건중에서 어느 하나의 경우에만 침해자라고 주장되어지는 자(被告)가 침해하지 않았다는 사실을 입증하도록 해야한다고 조약안 24조는 규정하고 있으며, 이 내용은 TRIPS 최종안에서도 똑같이 채택하고 있다.

우리나라 특허법 129조에는 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 특허출원전에 국내에서 공지된 물건이 아닌 때에는 그 물건은 특허된 방법에

의하여 생산된 것으로 推定하고 있어 조약안 입증책임 조건(i)과 일치한다.

조건(ii)는 미국 특허법 282조의 침해시 피고가 침해하지 않았다는 것을 증명하는 증거를 제출해야 하는 내용과 일치되어 있다고 볼 수 있다.

20. 국내 입법하의 구제조치

이 주제는 조약안 26조에 포함되어 있으며, 선진국에서는 불필요하다고 주장하고 있으며, 開途國은 국가보안 공익, 營養, 보건, 국민경제의 핵심적 분야의 발전을 위해서는 강제실시권을 허용하거나 특허발명을 정부가 실시하도록 자유로이 규정할 수 있도록 하자는 내용이다.

TRIPS 최종안에는 선출원 특허침해 없이는 후특허를 실시할 수 없는 경우, 국가비상시, 공공의 비상 사용시, 통상실시권으로써의 강제실시권이 부여될 수 있다고 하고 있고 또한 이 강제실시권에 대해서는 적정한 보상과 司法 심사의 기회가 주어져야 한다고 되어있어, 제2차 외교회의에서 이 조건안이 수정될 가능성이 많다고 하겠다.

파리협약 5조에도 이 강제실시권 규정이 있으며, 우리 특허법도 이에따라 공익상 필요한 경우 특허권 수용이 가능하게 되어있으며(특허법 107조) 특허법 116조에 의하여 특허를 3년이상 불실시한 이유로 통상실시권 제정후에도 2년이상 불실시할 경우에는 취소까지 가능하도록 하고 있는바, TRIPS 최종안에 강제실시권이 부여될 때 적정한 보상 및 司法심사의 기회가 주어진다는 점이 추가된 것을 유의하면 되겠다.

지금까지는 특허제도와 직접적으로 관련된 조약안을 살펴보았다. 이러한 특허법 조약에 따른 제도가 범세계적으로 실시되기 위해서는 여러가지 행정적인 사항이 필요하며 이 행정사항에 관련된 조항은 결국 특허제도 실시에 큰 영향을 미치므로 그 내용중 중요한 점을 살펴 보기로 한다.

21. 분쟁해결

분쟁해결사항은 조약안 30조에 규정되어 있다.

그 내용은 일반적인 국제조약에서 채택되는 절차에 따르고 있으며, 총회에서 구속력 없는 권고안을 결의하는 것으로 되어 있다.

22. 유보

조약안 35조에는 유보에 관한 사항을 정하고 있다.

유보는 이 조약이 채택된 해 이후 8년째 해 말까지 체약국이 신청가능하다. 이 조항에서 정한 유보가능한 사항은 특허허용기술범위, 방법특허에 의해 직접생산이 되는 물건에 대한 특허권리주장, 특허기간, 입증책임의 전환이며 유보기간은 開途國의 경우에는 조약채택 이후 15년까지, 기타국의 경우에는 조약채택 이후 10년까지로 그해말에 효력이 상실하게 되어 있으며, 그 조건은 조약 가입시 본 조약안 규정제도를 갖지않고 있어야 한다.

그밖에 유보사항은 조약안 18조 특허의 행정 취소조항안에 있는 이의신청제도에 대한 유보사항으로 조약가입시 이의신청제도를 가진 締約國은 조약이 締結된 해로부터 10년간 내에는 이의신청제도를 持續할 수 있도록 되어 있다.

24. 총회 · 국제사무국

조약안 27조는 총회의 구성, 업무 및 투표 등을 정하고 있다. 특이한 사항으로는 조약안 3-26조 특허제도사항의 시한개정에 대해서는 만장일치를 요하고, 본 조약 및 규칙의 지침(guideline)의 채택은 투표자의 3/4을, 규칙개정은 만장일치의 동의를 요하는 규칙(청구범위 기재 등)을 제외하고 보통은 3/4다수를, 총회의 권고결의는 의견일치를 정하고 그밖에 기타 총회 의결사항은 출석표의 다수로 정하고 있다.

조약안 28조는 국제사무국 업무와 역할을 정하고 있으며, 총회는 사무국장을 두어 동맹의 사무를 관장하게 되어 있으며, 위원회와

실무작업반을 두어 동맹의 목표를 달성하도록 하고 있다.

25. 조약의 폐기

締約國은 사무국장에 제출하는 통보에 의해 본 조약을 폐기할 수 있도록 하고 있다.

폐기는 사무국장이 그 통보를 받은일로 부터 1년이 경과한 후 효력을 발생하며, 1년후 조약폐기국에서 출원계류중이거나 특허권 행사중인 출원은 조약 출원효과를 갖지 않는다.

26. 언어

본 조약의 언어는 英語, 佛語, 中國語, 러시아語, 아랍어, 스페인어로 서명하고 이 譯文은 동등하게 정본이 된다.

또한 사무국장은 관계정부와 협의 후에 공식 譯文을 작성하게 되어 있다.

IV. 통일화 조약 締結 전망 및 대책

1. 조약締結 흐름 및 전망

21C를 불과 몇년 앞둔 이 시대는 정치적 이념전쟁 시대보다는 경제적 부가가치 창출시대라 할 수 있고, 더우기, 他國보다 경제적인 우위를 占하기 위하여 각 국은 국가경쟁력을 좌우하는 기술개발에 치열한 각축을 벌이고 있다.

이러한 기술개발전쟁, 오히려 기술전쟁이라 표현하고 싶은 시대에서 산업재산권 특히 특허권의 역할은 기술전쟁에서의 무기공급이라 할 수 있다.

이러한 시점에서 특허제도를 범세계적으로 통일하기 위한 움직임은 기술전쟁 시대의 특허역할을 한층 강화시키는 것이라 할 수 있다.

이 통일화 조약이 최초 제안도 20C에서 최고의 기술선진국인 미국에서 이루어진 사실을 감안해볼 때, 특허권이라는 무기를 세계 각국에서 자유롭게 쾌적하게 휘두를수 있는 전진기지를 구축한 것이라 할 수 있다. 그렇다 할지라도 이러한 전진기지는 美國의 독점물만이 될 수는 없었다.

美國의 영국, 프랑스, 독일 등 유럽국가와 일본 등 선진국들도 그 경제 및 기술수준에 있어서 미국을 뒤따르고 있었고 부분적으로는 美國을 앞지르고 있었기 때문이다.

결국 기술수준에 있어서나 특허제도 측면에서 선진국인 이들이 특허법 통일화를 주도해 온 것은 누구나 부인하지 못할 사실이라 하겠다.

그러나 통일화 조약은 선진국들의 의도대로만 이루어질 수 없는 것이 국제조약의 묘미라 할 수 있다.

무엇보다도 지금까지의 특허법 통일화와 관련된 국제조약들이 이 조약안에 많은 영향을 미치고 있다. 이 조약을 締結하기 위한 외교회의 명칭만 보더라도 특허법 제도의 범세계화의 시발 조약이라 할 수 있는 파리협약에서 특허관련제도를 보완하기 위한 조약으로 표현되고 있다.

이와함께 PCT 특허협력조약내용도 조약안에 많이 반영된 느낌을 받는다. 또한 유럽국가들의 특허조약인 유럽특허조약도 조약안 내용에 상당한 영향을 끼친 것을 알 수 있다.

그렇다면 앞으로 남은 제2차 외교회의는 어떻게 흘러갈 것인가?

무말할것 없이 UR TRIPS 특허부문안이 조약에 많은 영향을 미칠 것이다.

Trips 최종안은 '91년 12월에 이미 완성되었으며, 이 최종안으로써의 초안이 큰 내용의 변화없이 채택될 것으로 전망되고 있으며, 이 최종안은 조약안 주제별 고찰에서 이미 언급한바와 같이, 제2차 외교회의에서 많은 영향을 미칠 것으로 예상된다.

또한 통일화 조약체결에 있어서, 주도국인 美國의 특허법개정자문위원회에서 현재 美國이 채택하고 있는 선발명주의에서 선출원주의로의 전환을 한것도, 제2차 외교회의를 원만하게 진행되는데 도움이 되리라 예상된다.

2. 조약締結에 대한 我國對策

특허법 통일화 조약은 '94년 초에 예정된 제2차 외교회의에서 締結될 것으로 전망되고

있으며, 8개국 또는 정부간기구(EPO, OAPI 등)가 가입처를 기탁한 후 3개월 후에 발효된다.

우리나라의 입장에서는 무엇보다도 이 조약에 가입해야 하는가? 당분간 가입을 유보해야 하는가? 아니면 가입하지 않아야 하는가?를 결정해야 할 것이다.

이에 대해서는 여러가지 국가적 여건을 생각해야겠지만, 무엇보다도 결정적인 고려사항은 우리나라 특허제도의 운영 현황과, 우리 경제구조로 생각된다.

우리의 특허제도는 그동안 경제의 발전 및 개방화 사회전반의 국제화와 더불어 눈부시게 발전해 왔다고 할 수 있다.

'79년에는 WIPO에 가입하고, 80년에는 파리조약에, '84년에는 PCT에, '88년에는 부다페스트조약 등 국제조약에 가입해왔고, 특허제도에 있어서도 '80년도에는 출원공개제도, 심사청구제도, 다항제를 도입하고 '86년도에는 물질특허제도를 도입하는 등 우리 특허제도 자체는 가히 국제적이라 해도 손색이 없으며, 특허제도 이용면에 있어서도 특허, 실용신안 국내 출원건수가 '92년도에는 59,738건인데 그 중 국내인이 43,875건으로 세계 각국 중 10위 이내에 들어, 상당한 수준을 나타내고 있다. 다만 한국인이 외국에서 특허를 취득하기 위해 출원한 출원건수는 '90년도에 약 3,000건으로 다소 미약하다고 할 수 있다.

하지만, 이러한 특허제도의 운영현황과 더불어 앞으로 우리 생산재산권 제도의 발전속도, 우리 경제의 대외의존도 및 발전가능성을 감안하면, 결론적으로 우리나라가 이러한 발전된 통일된 세계특허법제도 이용은 시간문제라 할 수 있겠다.

물론 현재로서는, 이미 통일화조약안 주제별 내용고찰에서 살펴본바와 같이, 현재의 우리 특허제도 운용과 거리감이 느껴지는 것도 많이 있다. 출원일 부여에 있어서, 출원명세서 내용이 외국어로 접수되어도, 이를 인정해 주어야 한다는 점, 번역문의 정정을 특허허여 전까지 가능하게 해야 하는점, 특허성에 영향

을 미치지 않는 공개기간(Grace Period)를 12개월로 하고, 그 공개경우를 폭넓게 인정하는 점, 종속항에 있어서 다수인용 종속항을 누적적으로 인용할 수 있는 점, 특허요건판단시 절대적 신규성을 채택함점, 현재로서 채택될지 불투명하나 선행기술조사서를 출원공개시 함께 기재해야 한다는 점, 특허심사를 실체 심사개시 후 2년이내에 종결해야한다는 주장, 특허된 내용을 명백한 잘못이라고 인정될때는 保護범위를 확장까지도 가능케한 점, 특허 후 이의신청제도 대신 행정취소제도, 특허침해에 있어서 간접침해라 할 수 있는 기여침해, 청구범위해석에 있어서 균등론과 禁反言 原則의 名文化, 특허보호기간을 출원일로부터 기산하여 최소 20년이 되어야 하는 점들은 一見하여 우리 특허제도운영과 두드러지게 다른 点으로 지적될 수 있겠다.

이러한 제도들의 특색은 한마디로 발명자 출원인의 입장 및 이권을 보다 강화한 방향속에서 세계각국의 전문가들의 의견이 집약되고 반영되어 이루어진 所産이라 할 수 있으며, 기술전쟁 시대에 있어서 발명특허의 강화는 어떤 의미에서, 경제제도약이 요구되는 우리의 현 경제현황에 필요한 충격이라고 볼 수도 있으며, 거부하거나 역류시키기 어려운 세계적인 흐름이라고도 볼 수 있다.

따라서 우리는 이 도도하게 흐르는 물결을 이용하여 우리가 바라는 목표를 찾고 나아가야 될 것이다.

이를 위해서는 조약안에 대한 전문가들의 심층적 이해의 노력이 있어야 하며, 그 이해와 연구결과를 특허제도 이용자 및 특허제도 운영 담당자에게 전달하고 또 토론하여, 우리 산업계와 특허제도분야의 나아갈길을 모색해야 하겠다. <♣>

審 查 便 覽

국판(25절), 750면,
특허정편, ₩ 14,000