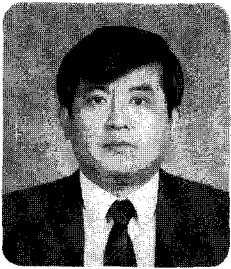


# 지적재산제도와 지적재산협회의 50년 역사속의 나의 추억

- 화학과 의학 분야를 중심으로 -

마쓰이 쇼지(松居祥二)

일본 변리사



김승호 · 변리사

## 목 차

- I. 지적 재산 협회와의 관계
- II. 법률개정 추억
- III. 외국 상황 조사단의 회상
- IV. 특허 분쟁의 추억
- V. 인도에 대하여 생각한다
- VI. JPO의 창립과 요즘
- VII. 결론에 대신하여
- VIII. 후기(後記)

(교역은 이번호, 명조는 다음호)

## 譯者의 註

내가 松居祥二 변리사를 처음으로 만난 것은 물질특허제도의 도입이 한창 논의되고 있었던 1986년 10월경 서울에서였습니다.

짧은 시간의 만남이었으나, 같은 화학분야에서의 대신에 변리사라는 이유하나 만으로도 깊은 감명을 받았던 것으로 기억됩니다.

금년초 우연히 일본 지적재산협회가 발행하는 월간지 知財管理를 뒤적이던 중 지적재산협회의 50년 역사를 회고하는 松居 변리사의 글을 읽고 느끼는 바 적지 않았습니다. 즉시, 한글로 번역해서 사무실내의 동료 변리사들에게도 회람을 권유하던 바 좋은 반응을 얻었습니다.

이왕 번역한 것이므로 보다 많은 분들에게도 소개할 수 있는 기회는 없을까 하고 생각하고 있던 중 지난 5월 일본 출장시에 松居 변리사를 만나보고 자초지종을 말씀 드렸더니, 나 이외에도 4~5인의 회고록이 같이 실린 것으로 기억되는데 하필이면 왜 나의 회고록을 택했는가 하고 되물으셨습니다. 나의 전공이 화학임을 말씀드렸더니 흔쾌히 한국 간행물에 게재해도 좋다고 승낙해 주셨습니다.

본 회고록을 보면 1) 일본은 벌써 1959년 개정시에 이를 특허협회 특허위원회에서 충분히 논의하고 있었으며, 2) 화학부문과 전기·기계 부분의 주장이 대립되었던 점, 3) 화학발명에서의 실시예와 청구범위의 관계, 기본발명과 선택발명 또는 이중발명과의 관계정립과정, 4) 일본에서의 과거 특허 분쟁 및 5) 특허와 관련된 6) 일관제 등 松居 변리사의 과거 50년 특허경험이 흥미진진하게 묘사되어 있으며, 우리들에게도 많은 반성과 시사하는 바 크다고 생각합니다. 松居 변리사는 현재 70세 후반의 많은 나이에도 불구하고 AIPPT 일본부회 부회장을 역임하시면서, 변리사업에 종사하시는 물론 또 세계공업소유권 비교법화회를 이끌고 계시는 등 활발한 활동을 하고 계십니다.

끝으로 松居 변리사의 만수무강을 기원드리면서, 독자의 소개에 가뭇하고자 합니다.

## I. 지적 재산 협회와의 관계

협회의 50년사를 펼치면 나와 지적재산협회의 관계를 알 수 있습니다. 소화 23년(1948년) 감사, 소화 24년(1949년) 상표위원회위원, 소화 25년(1950년) 이사겸 법률개정위원회위원으로 기재되어 있습니다. 소화 45년(1970년) 이사장, 소화 47년(1972년)부터 참여(參與), 소화 60년(1985년)부터 명예참여(名譽參與)로서 금일에 이르고 있습니다. 47년간의 관계로서 그동안 많은 분들로부터 도움과 협력을 받아, 여러가지 직책을 맡아 일하였다는데 대해 지금 새삼 자랑스럽게 생각합니다.

지적재산협회의 활동은 전문위원회와 이사회의 2개 부문으로 대별할 수 있다고 생각하나, 내가 위원이나 위원장으로서 관여한 위원회 중에서 추억이 많은 위원회는 특허위원회, 법률개정위원회, 국제정책 특별위원회입니다.

대정(大正) 10년 법(1921년)이라고 불려지는 특허법이 폐지되고, 새로이 소화 34년 법(1959년)을 제정하게 된 무렵에는 법률개정위원회는 없었고, 특허위원회가 법률개정문제에 대한 연구를 하였습니다. 그후, 소화 39년(1964년)에 법률개정위원회가 설치되었으나 소화 45년(1970년)에 폐지되었습니다. 국제정책 특별위원회는 소화 52년(1977년)에 임시기관으로서 설치되어, 소화 58년(1983년)까지 존속하였으나 소화 59년(1984년)부터는 국제위원회에 통합되었습니다.

특허위원회에 소속되었을 당시 느낀 점은 전기, 기계, 화학 분야에서 발명의 인정과 파악, 발명사사와 실시예의 관계 포괄개념(상위개념)과 개별개념(하위개념)의 발명으로서의 구별과 권리로서의 구별에 관한 인식 등에 대하여 상당한 견해차이가 존재한다는 것이었습니다. 전기분야는 이론

중심이기 때문에 실시예 내지 시험예는 불필요하다고 하며, 화학 분야는 실험의 뒷받침이 없는 사상은 발명으로서 완성되어 있지 않다고 하는 주장이 대립이 있었습니다. 또, 상위개념 발명후에 하위개념 발명이 완성되었을 때, 그것을 동일발명이라고 생각하는 경향이 강한 전기분야와 별도발명으로 생각하는 화학분야의 견해는 통일될때까지 상당시간이 걸렸다고 기억하고 있습니다. 상위개념의 특허발명과 하위개념의 특허발명의 권리관계에 대하여도, 하위개념의 발명이 특허된 이상, 그 발명은 상위개념의 발명내에 내재하고 있는 것은 아니고, 상위개념의 특허 청구항이 어떻게 보면 하위개념을 포함하는 것 같이 보여도, 그 넓은 크레임내에서, 하위개념 특허가 부여된 부분은 구명으로 남게 된다고 합니다. 소위 구명존재설이 상당히 오랫동안 지속되었습니다.

2개 출원발명의 실시예가 동일하다면, 특허청 구범위가 동일하지 않더라도 2개의 출원발명은 동일발명이다 라고 하는 일률적인 판단방법이 특허청에 의하여 채택되고 있었으나, 이에 대한 협회내에서 의견도 지지와 반대로 나뉘어져 있었습니다. 때마침 다케다 약품공업 주식회사(武田藥品工業株式會社)의 출원에 이에 해당하는 사례가 있어, 동일 발명으로서 거절되었기 때문에, 심결불복의 특허소송을 제기하였고, 재판소에서 별도발명이라는 판결을 얻어내어 원심결이 취소되었습니다. 그 판결은 오랫동안 파문쳐 있다가 겨우 평성 6년(1994년) 12월 특허법 39조에 관한 심사기준에 참고판례로서 받아들여져서 햇빛을 보게 되었습니다. 사건은 소화 30년(1955년) 12월 11일에 판결된 소30(행) 39호입니다.

특허위원회에서 발명의 인정, 명세서의 기재요건등을 논의하고 있을 때, 발명자의 노력과는 관계없이, 소파에 걸터앉아서도 발명할 수 있다라는

사고방식이 대립한 것을 기억하고 있습니다. 나는 발명이 노력이나 노고를 필연적으로 필요로 하는 것은 아니라는 사고방식을 갖고 있었으나, 요즘 유전자 공학분야의 특허된 명세서를 읽고 있으면, 노력해서 최초로 결과를 얻어낸 사람들에게 특허가 부여된다는 인상을 강하게 받습니다. 노력해서 제일 빨리 수행할 수 있게 되었다 하더라도 당업자라면 누구라도 할 수 있는 것은 특허된 발명이 될 수 없는 것으로 하는 국가로서는 영국이 있으나, 이는 소수파 의견으로 생각됩니다.

법률개정위원회에서는, 일본의 공업발전을 목표로 하여, 일본에 적합한 법개정을 실현하도록 위원전원이 노력하고 있었습니다. 근년은 주로 미국의 압력을 원동력으로 하는 법률개정이 아닌가 생각되는 것이 드문드문 눈에 띄지만, 그만큼 일본이 풍요해지고 경제적인 다툼을 하지 않게 되었다고 할 수 있지 않을까요? 지적재산협회는 특허청의 법률 개정안에 대해 초기단계에서 수정을 요구하는 일은 있어도 국회로 송부된 후에 반대한다는 것은 지극히 예외적인 일로서, 오직 한번 국회에 제안한 후, 참의원의 위원회에서 반대하여 법안을 유산시킨 일이 있습니다. 물론 이때에는 다른 공업소유권 단체도 반대하였습니다. 그러나 지적재산협회(당시는 특허협회)의 반대는 상당히 격렬한 것이었습니다. 이와같은 실례 이외에도 현행 특허법이 소화 34년(1959년)에 국회를 통과하기 이전에, 참의원 위원회에서의 심의도중에 협회가 수정을 요구해서 그 수정안을 채택한 적이 있습니다. 당시의 이노우에 쇼이치(井上尙一) 장관이 산업계의 의견에 귀를 잘 기울이고 있었다는 증거중의 하나일 것입니다. 이견은 법률개정의 추역에서 다시 언급하고자 합니다.

국제정책특별위원회는 일본의 특허제도와 운용을 세계의 움직임 속에서 포착하고 또한 대응할

필요성이 증대하게 됨으로써 설치되었습니다. 일본 산업에 영향을 미치게 되는 특허제도의 동향은 경제인단체연합회(經團連) (우리나라의 "전경련"에 해당)에 있어서도 이해할 필요가 있으므로, 이 위원회에는 매년 경단련 사무국으로부터 적당한 분이 출석을 할 수 있도록 하였습니다. 이와 같은 위원회운용방법은 협회로서는 처음이었다고 생각되나, 이와 같이 외부의 바람을 위원회의 바탕으로 넣어줌으로써 유익함이 있었다는 점에는 틀림없다고 생각하고 있었습니다.

## II. 법률개정의 추역

국민의 재산권을 조성(造成)하고, 발명등의 지적재산을 지키는 법률의 변경/개정은 지극히 신중하고 심의되어야만 한다 라는 것이 현행특허법 제정을 위하여, 거의 5년간 특허청장으로서 재임하고 있었던 고 이노우에 쇼이치(井上尙一) 장관의 사고방식이었습니다. 소화 34년(1959년)에 성립된 현행특허법은 구법, 즉 대정(大正) 10년(1921년)법을 부분개정한 것이 아니라, 전부개정된 새로운 특허법으로서 제정되었습니다. 이노우에 쇼이치(井上尙一)씨는 그후 공업소유권제도 심의회 회장으로서 오랫동안 공업소유권제도의 진보, 발전, 개선을 위하여 공헌한 분이지만, 원래 산업계에 깊은 인연을 갖고 있는 산업계 출신이기 때문인지, 특허제도가 산업계에 미치는 영향에 대하여 깊은 통찰력을 지니고 계셨습니다.

지적재산협회의 의견에 대하여 항상 귀를 기울이고 계셨으나, 집행부가 1년마다 바뀌는 일도 있어서, 계속성의 관점에서 집행부의 의견을 공식 회합에서 밝히도록 하는 이외에도, 협회에서 법률 개정문제를 담당하고 있던 도시바(東芝)의 이노

우에 가즈오((井上一男)씨, 미쓰비시가세이(三菱化成)의 사오도메쇼조(五月女正三)씨, 다케다야쿠히의 본인, 3인에게 자주 의견을 요구하였습니다. 또 산업계 톱(Top)의 의견을 직접 듣고 계셨습니다.

소화 34년(1959년) 법은 후에 특허청장관이 되신 아라타마요시도 심의실장이 중심이 되어 법률안이 작성되고 그 법률안에는 협회의 의견이 충분히 배려되어 있었다고 생각합니다.

소화 34년(1959년) 법에 채용된 새로운 제도는 적지 않으나 일례를 들면, 실용신안의 대상이 「형(型)」에서 「고안」으로 변경되고, 그 결과 실용신안등록출원과 특허출원간에 선후출원(先後出願)의 심사가 행해지고, 발명과 고안이 동일하면 선원쪽만이 인정받을 수 있는 것으로 변경되었습니다. 종래에는 병존가능했기 때문에 일대변혁인 것입니다. 그러나, 나에게 있어서 추억이 깊은 것은 현행법 83조에서 93조까지의 통상실시권의 설정재정에 관한 개정입니다. 불실시특허에 대한 통상실시권설정, 공공의 이익을 위한 통상실시권설정, 자기 특허발명을 실시하기 위한 통상실시권설정의 3종류에 대하여 꽤 대폭적인 개정이 행하여졌습니다. 또 재정의 수속절차가 법률에 상세하게 규정되고, 또한 재정청구요건에도 변경이 있었습니다.

그 취지는 특허권자와 재정청구자의 이익의 밸런스를 적정하게 한다는 것이며, 또 재정수속절차가 완만하게 진행되도록 구체적인 규정이 설치되었습니다. 특히, 자기의 특허발명을 실시하기 위한 강제실시권, 소위 이용발명의 강제실시권에 대하여는 그 제도의 목적, 의의, 이해의 밸런스나 일본산업에 대한 영향을 충분히 고려해서 개정이 행해진 것으로 이해하고 있습니다. 현행법 92조의 이용발명의 재정실시권규정은 1990년 AIPPI의 바로셀로나 집행위원회에서 채택된 결의내용, Gatt-Trips의 규정과 대체적인 내용이 동일한

것으로 35년전에 제정된 제도의 사고방식이 오늘 날에 있어서도 타당한 것으로 인정되고 있다는 점에 경의를 표하고 싶습니다.

특허권의 존속기간이 출원후 20년으로 되고, 그 사이에 많은 개량발명이 발생된다는 점을 고려해서 이들 발명의 실시가능성을 보증함으로써, 일본 기업의 연구투자욕을 향상시킬 수 있다고 하는 필요성에 따라서 개정하여 제정된 것입니다.

이 강제실시권청구는 구법에서는 심판청구에 의하여 행하고 심판관의 심결에 의하여 결정하기로 되어 있었습니다. 그러나, 이용발명의 강제실시권이 산업에 있어서도 또 청구를 받는 쪽인 특허권자에 있어서도 지극히 민감한 사항이며, 그 재정은 특허행정의 틀내에서 가장 중요한 문제라고 하는 점에서 특허청장관의 재정으로 개정하게 된 것입니다. 그것은 협회의 의견이기도 했습니다.

이 제도가 존재하기 때문에 기업은 안심하고 연구투자를 할 수 있었다고 전해지고 있습니다. 그러나 한편 미국은 이 제도가 일본의 개량연구를 추진시키고, 시장에서 호평을 받고 팔리고 있는 개량제품들 때문에 자국제품(미국제품)의 시장을 잃는다는 점에 초조함을 느끼기에 이르렀습니다.

그 결과 미국은 이 재정의 발동을 실질적으로 불가능하게 하던가 폐지하든가의 양자택일을 일본에 요구하였습니다. 그리고 평성 6년(1944년) 8월 일미(日美) 합의라는 형식으로 일본특허청은 미국에게 92조 재정의 제한을 승락하였습니다.

미국이 실제로 집요하게 폐지 내지 약체화를 요구하는 규정이라는 점은 그 규정이 얼마나 일본에 있어서 유용한 규정이었는지를 웅변해주고 있는 것입니다. 그러나 지적재산협회, 기업의 연구개발 책임자가 오늘날 일본에서는 이미 이 규정에 의지하지 않으면 안될 정도의 연구테마를 선정할 필요가 없게 되었다고 하는 판단을 내리게 된 것일까? 시원스럽게 이 조항의 운용약체화를 받아들인 점

에 대해서는 놀랐으나, 그만한 정도까지 일본의 기술이나 연구태마의 선정이 선진적으로 되었다면, 진정으로 기뻐해야 할 일이라 감개가 무량합니다.

이 92조 제5항 즉, 「이용발명의 재정실시권의 설정이 선행특허권자의 이익을 부당하게 해롭게 하게 되었을 때에는 통상실시권을 설정하는 취지의 재정을 할 수 없다.」고 하는 취지의 조항은 정부제안의 원안에는 없었으나 참의원에서 수정시 추가된 것입니다. 이에 관해서는 특허청의 축소해설에도 기재되어 있습니다.

이 제5항의 추가를 정부안 제출후에 요청한 것은 지적재산협회였습니다. 이 조항을 추가함으로써 실시권설정 재정을 할 수 없는 경우가 발생하게 되므로 이 조항의 추가는 파이오니어 발명의 특허권자를 돈독히 보호하는 것입니다. 당시의 실용신안등록을 검토해보면, 꽤 수준이 낮은 것이 자주 눈에 띄고 있었습니다. 그와 같은 상황이 개정법 시행후에도 계속되리라는 것이 예상되었기 때문에, 낮은 수준의 실용신안등록을 획득한 후에, 파이오니어적 특허에 대하여 92조의 재정청구를 하는 경우에는 실시권을 설정하는 재정이 이루어지지 않도록 하여, 파이오니어적 특허권자의 이익을 해치는 일이 없도록 한다는 배려였습니다. 당시의 이노우에(井上)장관이 협회의 의도를 이해하셔서 참의원에서의 수정이 가능하게 된 것입니다. 이 제 5항이 있으므로 해서 일본의 이용 발명에 의거한 강제 시시권에 관한 92조는 AIPPI에 있어서도 합리적인 규정으로서 받아들여지고, Gatt-Trips의 사고방식에도 위배되지 않는 규정으로 된 것입니다. 이같은 사정을 알고 있는 사람은 이제 거의 이세상 사람이 아니기 때문에 특별히 추억의 하나로서 언급하는 것입니다.

화학과 의약품분야에서 최대의 문제였던 법개정은 소화 50년(1975)의 법률개정에서, 물질특허 제도로 법률이 변경된 것입니다. 소위 물질특허와

의약특허의 도입은, 소화 34년(1959)의 법률 개정시에도 검토되었습니다. 또 1958년 파리조약의 리스본 개정시에는 조약 개정안에 화학물질 특허를 인정토록 하기 위한 개정이 포함되어 있었고 리스본 회의에 출석한 이노우에 전장관은 일본에서는 물질특허를 제도화하는 것을 규정하는 파리조약 개정안에 찬성할 결심이며, 경단련과도 이야기가 되어 회의에 임하였습니다. 그러나, 모국(某國)의 반대로 전회원일치의 찬성을 조건으로 하는 파리조약의 개정은 물질특허의 도입에 대하여는 성립되지 않았습니다. 협회는 이노우에 전장관의 방침을 지지하고 있었으나, 파리 조약의 개정에서는 물질특허가 규정되지 않았고, 또 일본특허법도 개정되지 않았습니다. 또 소화 34년(1959년)의 개정때에는, 물질특허·의약특허 공히 반대의견이 반수를 넘는다는 조사결과가 나왔습니다. 그후 물질특허개정의 기운이 조성되기까지 약 10년이 걸렸습니다. 협회는 일본화학협회와 공동으로 물질특허제도 조사단을 소화 46년(1971년)에 파견하고 있으나, 일본화학협회와 공동과건으로 한 이유의 하나는 이전의 물질특허 제도 도입의 검토시에 일본화학협회가 도입 반대의 입장을 펴고 있었으므로, 일본화학협회에게도 국제정세와 대일비판을 보여주는 것이 좋지 않겠는가 하는 것이었습니다.

의약특허의 도입에 대하여 그와 같은 행동을 하면 일본의 의약품 기업의 상당수가 꾸러나갈 수 없게 된다고 하는 의견은 꽤 뿌리 깊은 것이었습니다. 공업소유권 심의회에서는 광범위한 심의가 행하여졌으나, 일본의 항생물질 연구자로서 세계적으로 명성이 높았던 돌아가신 우메자와 하마오(梅澤浜夫)교수의 물질특허에 찬성하는 의견진술도 기억에 남는 것이었습니다.

소화 62년(1987년)의 특허권 기간연장제도를 도입하는 법개정에 있어서, 협회는 의견분열로 고

.....

생을 했었다고 말할 수 있지 않을까요? 즉, 의약품업계 회원의 다수는 기간연장을 추진하려고 하였으나, 전기, 기계분야의 회원은 반대 내지는 소극적이었습니다. 나는 당시 이미 명예참여(參與)였으나, 당시 의약분야 특허권의 실효 존속기간은 평균 5년정도 밖에 없었으므로, 그 연장없이 특허제도의 의의가 의문시 되는 상황에 있었습니다.

이 문제는 소화 58년(1983년) 협회의 스즈키 하루오(鈴木治雄) 회장과 제약협회의 야마노우치제약(山之内製藥) 고지마(小島)사장과 그리고 나, 이렇게 3인이 당시의 와카스기(若杉)장관을 방문하여, 의약품특허의 기간연장을 실현하는 법을 요청한 것이 시작이었습니다.

그후, 나의 후임자인 다케다야쿠히(武田藥品)의 요시무라 특허부장은 기간연장에 대한 협회의 반대가 강해서 곤란하다며 몇번인가 나에게 호소한 적이 있습니다. 전기·기계의 특허기간이 의약품특허기간연장의 영향을 받는다고는 생각되지 않는데, 어쨌든 반대의견이 강했었던 것은 사실이었습니다. 좌우간 내가 생각했던 것보다는 상당히 긴 시간을 필요로 하였습니다. 이 문제를 국회에서 질문하는 것이 일의 추진을 위하여 필요하다는 결론에 도달하였습니다. 그때 질문자는 평성 7년(1995년) 9월 현재의 무리야마(村山) 총리였으며, 그 질문에 대하여 반드시 실현시키겠습니다라고 답변한 것이 당시의 통산대신이었던 와타나베 미치오(渡邊美智雄) 전 부총리였습니다. 기간연장에 관한 법개정도 나에게 있어서 감명깊은 추억의 하나입니다.

상표법의 개정에 대하여 추억으로 남는 것은 소화 50년(1975년)에 행해진 개정을 들 수가 있습니다. 이 개정에서는 불사용상표의 증가를 방지하는 방법이 심의회에서 논의되었습니다. 3년이상 계속해서 불사용하면 취소심판을 거칠 필요없이, 등록 상표는 취소되어 마땅하다는 엄한 개정안이

유력하게 논의되었습니다. 지적재산협회내에서는 의약품업계를 제외하면 이같은 안에 대하여 강한 반대는 없었습니다. 섬유, 어패럴, 과자등 불사용등록상표가 많은 업계에서도, 불사용취소를 면하기 위하여는, 불사용상표를 프린트한 라벨이나 포장지를 만들어서, 상품에 붙이거나 과자를 포장해서 샘플형태로 놓아두면 충분하므로, 취소될 염려는 없다는 것이었습니다. 의약품은 제약승인을 얻지 않으면 제조판매가 불가능 하기 때문에 불사용상표를 형식적으로 사용하고 있는 것처럼 꾸민다는 것은 불가능합니다. 한편 저장상표없이는 상품 개발에 지장을 초래하게 됩니다. 이같은 이유에서 반대한 것입니다.

당시의 사이토(齊藤)장관은 심의회의 위원회에 출석하고 있었던 나의 의견으로는 만족할 수 없었던 것이 아니었을까라고 생각합니다만, 당시의 다케다야쿠히 사장 다케다씨로부터 직접 의견을 듣고 싶다는 생각에서 일요일에 사적으로 오사카에 오셨습니다. 다케다사장은 불사용 등록상표의 3년 불사용 자동취소가 업계에 미치는 영향을 설명하고, 장관도 그 이유의 타당성을 이해한 것으로 배석해있던 나는 느꼈습니다. 그 결과라고는 말할 수 없을지 모르지만, 불사용상표의 취소는 심판 청구를 거친다는 방향으로 개정되었습니다. 자동취소가 채택될 경우에는, 신출원의 심사가 6개월 정도에 행해져서 등록이나 거절이냐를 확실히 판가름할 것을 특허청이 확약을 하든가, 법으로 정하는 일이 필요하다고 생각하고 있었으나, 그것은 아마도 특허청으로서도 어려운 일이었던다고 생각하고 있습니다.

출원으로부터 등록 내지 거절까지 빠르면 빠를수록, 기업은 저장상표를 확보해 둘 필요가 적어지게 되고, 기업의 원가절감으로도 연결된다고 하는 생각을 내가 가지고 있었다는 것은 사실입니다. <계속> **발특9608**