

출원 건수의 지속적인 증가

- 유럽 특허청 -

(2000년 7월)

유럽에서의 특허 보호에 대한 요구가 지속적으로 늘어나고 있다. 1999년에 유럽특허출원은 총 121,750건으로 전년도에 대비해 7.4%가 증가하였다. 이 중에서 50,240건이 유럽특허출원(+3.5%)으로 제출되었으며 71,510건(+10%)은 제네바에 있는 세계지식재산권기구(WIPO)가 주관하는 국제출원 절차 하의 유로-PCT 출원으로 유럽특허청(EPO)에 제출되었다. 제출된 출원의 50.4%(1998년: 50.2%)가 유럽특허기구(European Patent Organization)의 19개 회원국으로부터 나온 것이며, 미국은 28.3%(1998년: 28.6%), 일본은 16.4%(1998년: 16.8%)를 기록하였다. 이러한 경향에 따라 EPO는 또다시 모든 분야에서의 심사업무처리량을 늘였다.

국제 출원의 증가

잉고 코버(Ingo Kober) EPO 특허청장은 PCT 하의 국제출원의 증가를 “특허 보호가 전 세계적으로 중요성을 띠게 되었다는 분명한 표시”로 보고 있다. 유럽특허출원의 거의 60%가 유로-PCT 출원을 취하고 있고, 40%의 유럽 및 미국 출원인이 이런 선택을 하고 있다. 특허 보호에 대한 요구가 유럽 특허기구 회원들 사이에 특허 강세를 보였다. 독일은 특허 1998년에 대비해 가장 높은 증가(+2,073건: 20.4%)를 보인 18,190건을 기록했다. 또한 프랑스, 스웨덴, 핀란드 그리고 네덜란드에서도 유럽특허출원의 기록적인 증가를 보였다.

유럽에서의 하이테크 출원의 증가

하이테크 분야에서 또한 EPO에 제출한 출원은 20%을 약간 밑도는 수준의 상당한 증가를 보였다. 1999년에, 이 분야에서 회원국의 출원율은 38%(1998년: 36.5%)로 증가하였으며, 미국의 출원율은 36%로 머물렀고 일본은 (1.4%가 떨어진) 21%로 낮아졌다.

대부분의 출원은 의약 기술(7,997건, +15.6%), 전자 통신(7,891건, +25.6%) 그리고 전기 부품(5,927건, +4%)과 관련되어 있다. EPO는 또한 데이터 처리(+19.6%)와 자동차 공학(+16.2%)에서 빠른 성장을 기록하고 있으며, 반면 생명공학에서의 성장은 2,818건(+3.5%)으로 약간 둔화되었으며 이 중 1,475건(1998년: 1,382건)은 유전자 공학에 대한 출원이었다.

특허사정 절차에서의 업무량 증가

특허 보호에 대한 요구의 증가는 또한 특허사정의 여러 절차에서의 업무량의 증가를 반영하는 것이다. 출원인은 127,300건의 조사 청구서(+6%)와 102,100건의 실질적 심사청구서(+15%)를 제출하였다. 이중 특허이의신청건수는 2,300건으로 변하지 않았고, 전년도보다 더 적은 수의 항소심 청구(1,176건, -65건)가 이루어졌다.

업무량이 증가함에 따라 EPO는 업무처리량을 늘려서, 작년보다 더 많은 조사청구(115,800건, +8%), 실질적 심사(75,000건, +5.7%), 항소사건(1,119건, +94건)을 다루었다. 그러나, 조사 및 심사 절차의 국제적 단계가 기록적인 증가를 보임에 따라,

EPO는 이러한 두 분야에서의 업무 적체량을 줄이겠다는 공언한 목표를 이루지 못하게 되었다. PCT 절차에서의 정해진 시한과 차후의 업무 분배 때문에, 유럽 특허사정 건수도 또한 35,358건(1998년: 36,400건)으로 떨어졌다.

효율성 증가

이러한 상황에 비추어, EPO는 직원 채용의 노력을 두 배로 하였고, 특허사정 절차의 효율성을 증가시켰다. 잉고 코버 EPO 특허청장은 특허 자동화 프로그램의 도입이 이미 특허사정 및 항소 절차에서 효율성을 향상시키고 소송 비용을 절감시키는 결과를

가져왔듯이 이러한 조치가 효율적일 것이라는 것을 확신한다고 말하였다. 특히 거의 37백만건이나 되는 EPO의 문서의 전자화는 조사 업무를 엄청나게 간소화시켰다. 심사 절차에서, 전자적 도구는 출원인과의 연락을 훨씬 더 효율적으로 만들었다. 특허사정과 항소 절차에서, 자동화 프로그램은 지난 5년 동안 생산력을 12%나 증가시켰다. 더 많은 특허 심사관들을 모집하고 훈련시키기 위한 EPO의 집중적인 캠페인은 업무 적체량을 줄이는 더 많은 기회를 제공하였다. 참고로 1999년에 EPO의 직원은 4,361명(1998년: 4,041명)이었다.

유럽 특허법에 유예기간 도입에 대한 찬반의견

- 유럽 특허청 -

(2000년 7월)

배경

유럽에서의 특허 제도 개혁에 관한 유럽특허기구의 회원국간의 정부간 회의(1999년 6월 24일부터 25일까지, 파리)는 다른 모든 것 중에서 다음과 같은 위임명령(mandate)을 채택하였다.

“4- 공개의 효과

정부간 회의는,

특허 출원과 동시에 특정 형태의 공개를 해야하는 의무를 지면서도 연구 기관, 대학 및 특정 기업들이 특허 출원할 수 있기를 희망하고 있음을 고려하여, 인터넷과 같은 현대적 통신 방법으로 인하여 연구 결과가 비자발적으로 공개될지 모르는 위협을 증가하고 있다는 점을 고려하여,

유럽 및 세계의 다른 국가 모두에서, 이러한 공개로 인하여 발명가가 자신의 발명에 대한 특허 보호를 얻기가 어렵게 되는 점을 고려하여, 유럽특허기구로 하여금 유럽 특허법에서 출원이전의 공개 효과를 참작해 볼 수 있는 조건을 조사할 것을 명한다.”

이러한 명령에 따라 유럽특허기구의 행정 이사회는 차례로 두 명의 전문가(Mr. 얀 갈라마(Jan Galama)와 Dr. 요셉 스트라우스(Joseph Straus) 교수)로 하여금 특허출원 이전에 발명의 공개로부터 발명가를 보호하는 소위 “유예기간”에 대한 찬반 의견을 마무리짓도록 명하였다. 이러한 의견이 이제 완성되어 행정 이사회에 제출되었다.

행정 이사회와 유럽특허청은 이 두 연구 보고서가

이러한 논쟁적인 문제에 대해서 계속되는 토론을 촉진하고 유럽과 국가 차원에서 폭넓은 대중의 협의에 대한 근거를 제공하기 위해서 이해관계 대중의 관심을 받아야 한다는 의견에 공감하고 있다.

이 두 보고서의 요약문은 다음과 같다.

Mr. 갈라마의 의견 요약문

Mr. 갈라마의 의견의 요점은 유럽 특허법에 유예기간의 도입은 유해하며 제3자의 법적 확실성을 감소시킬 것이기 때문에 지지를 받아서는 안되며, 개인 발명가들에게 잘못된 안정감을 줌으로써 혼란을 야기할 수 있다는 것이다. 인터넷을 통한 초고속의 전세계적 통신, 특허의 경제적 중요성의 증가, 세계적인 경쟁은 모든 사람들이 의존할 수 있고 의존해야만 하는 분명한 특허 제도를 요구한다. 제3자가 조기공개로 인하여 소송참가권을 얻을 수 있다는 점에서 개인 발명가가 유예기간으로부터 가장 큰 위협에 놓이게 될 것이다. 이는 특히 정보기술 및 생명공학과 같은 경쟁이 치열한 분야에서 발명가의 권리를 효과적으로 축소하게 될 것이다. 만약 학계가 경제 세계에서 경쟁하기를 원한다면, 조기공개와 같은 오래된 습관을 폐기하는 준비가 되어 있어야 한다.

- 유럽 특허 협약(EPC: European Patent Convention)의 개정에 의한 일반적인 유예기간의 도입은 다른 국가로부터의 상호주의를 보장 받을 수 없기 때문에 유럽 발명가들이 불리한 입장에 놓이게 될 것이다.
- 실질적인 특허법 통일 없이 국제 조약의 문맥 내에서 유예기간의 도입은 1990년 초기에 “구” 특허법 조약에 관한 협상 동안 부딪힌 미국의 “선발명주의” 제도의 특성으로 인하여 유예기간의 개념에 대한 미국의 이해관계는 유럽에서의 것과는 동일하지 않다는 문제를 여전히 남기게 될

것이다. 특히 선사용권 문제와 유예기간 동안의 공개가 우선권 일자를 창출하는 것으로 이해되어서는 안된다는 유럽의 주장은 미국의 입장과 일치되기에는 불가능한 것으로 판명될 수 있다.

- 미국이 자국의 선발명주의를 포기하고자 하는 의지를 보이지 않고 있음을 고려하면 특허법의 폭넓은 국제적 통일의 일부로 유예기간의 도입은 어느 정도 가설로 남아있다. 그리고 설사 미국이 포기 의지를 보인다 하더라도, 다른 어떠한 협상에서 선발명주의의 요소는 유지될 가능성이 높아서 선출원주의의 분명하고 확고한 기능에 대한 고결성(integrity)을 타협하게 되는 위협에 빠뜨려 질 것이다.
- Mr. 갈라마는 미국이 선발명주의에 대해서 일보의 양보를 할 의지를 보인다 할 지라도 이는 불확실성과 그 속에 포함된 오해의 가능성으로 인하여 유예기간을 채택해야 하는 충분한 이유는 아닌 것으로 결론을 내렸다.

유예기간에 대한 대안으로 Mr. 갈라마는 다음의 6개의 가능한 행동 조치를 제안하였다.

- (i) 시간이 없어서 “완전한 형태(fully worked out)”의 출원을 할 수 없게 되었다 하더라도 조기 출원일자를 허용하고, 출원인이 발명을 공개할 수 있도록 하기 위해서 “가(假)출원(provisional application)”의 사용을 확대한다. 이는 2000년 특허법 조약의 제5조에 그러한 제안이 담겨져 있고 EPO도 이를 지지해야만 한다.
- (ii) 현재로 발명가들에게 실질적인 혜택을 주기에는 너무 좁게 적용되고 있는 EPC 제55조(1)(a)에 있는 “명백한 남용(evident abuse)”의 개념을 확대한다. 이 조항 내에는 “비의도적인(unintentional)” 공개를 포함하

고 있음을 고려해야 한다.

- (iii) EPC 제55조(1)(b)하의 공인된 국제 전시회의 목록을 확대한다.
- (iv) 일반인의 특허 인식 제고를 위한 조치를 취한다.
- (v) 잠재적인 발명가들을 목표 대상으로 하여 그들이 더 많은 지적권을 가질 수 있도록 대학에서 기술 강좌 교육을 개선한다.
- (vi) 유럽에서 특허 및 지적권 전문가의 수를 늘리며, 특히 지적권 전문가의 필요성을 명심하여 더 많은 대학원 강좌를 설치한다.

스트라우스 박사의 의견 요약문

스트라우스 교수는 몇몇 형태의 유예기간은 현재로서 2002년에 EPO에 가입하게 되는 에스토니아, 루마니아, 슬로베니아 등 3개국을 포함한 전세계적으로 38개국의 특허법에서 규정되어 있기 때문에 유럽 특허법에 일반적인 유예기간의 도입하는 것은 바람직하다고 주장한다. 유럽에서 그러한 규정이 없다는 것은 투자 및 기술 개발이 유럽에서 빠져 나와 출원 이전 공개가 특허 출원에 필연적으로 불리하게 작용하지 않는 다른 나라들로 이동하게 되는 부정적인 경제적 결과를 가져올 수 있다.

- 영국과 독일은 이전에 자국의 특허법에 유예기간을 인정하였으나 이로 인해서 어떠한 어려움이 발생하지는 않았다. 캐나다와 독일과 같은 나라에서의 경험을 보아도 그러한 조항이 문제를 일으킨 적이 없으며, 오히려 “안전망(safety net)”으로 주로 사용되고 있다.
- 현존하는 유럽 특허법조차도 절대적인 법적 확실성을 보장할 수 없다. 특허사정 절차에서, 구두 공개와 현존 기술 상태를 결정하는 과정에서 대중의 사용이 이루어짐을 고려해야 한다. 상황

은 인터넷 사용의 증가에 따라 더욱 어렵게 되었다. 그러므로 법적 확실성은 상대적 개념이고 유예기간의 존재의 유무에 좌우되지 않는다.

- 더욱이, 제3자는 이미 어느 정도의 불확실성에 대처해야만 한다. 특허 출원은 우선권 일자로부터 18개월까지는 공개되지 않으며, 18개월 후 공개된다하더라도 특허사정 절차가 끝날 때까지는 권리청구된 독점배타권의 성질이 정확히 어떠한 것인지 분명하지 않다.
- 학계, 연구 기관이 혁신 관련 지식의 발생자이자 특허 출원자로서의 중요성이 커지고 있음을 고려해야 한다. 연구 결과의 조기공개를 촉진할 필요가 있다. 특허 출원과 병행하여 혹은 그 이후에나 이루어지는 공개는 이러한 필요를 완전히 충족시키지 못한다. 조기에 특허 출원을 한다는 것이 항상 있을 수 있는 일이 아니고, 그렇다 하더라도 이전에 공개된 발명을 출원하는 것에 대한 절대적인 금지는 발명가 측의 부주의에 대한 대가로는 가혹하기 때문이다. 유용한 발명이 특허 보호로부터 배제될 때마다 고통을 겪는 것은 발명가뿐만 아니라 사회 전체도 그렇다. 일본, 미국 그리고 독일의 통계를 보면, 조기공개는 학계, 연구 기관 및 개인 발명가에게 특히 중요하며, 이 분야의 필요는 유럽에서 더욱 인정되어야만 한다. 그러나 유예기간을 청구해야만 하는 일본의 통계를 보면, 유예기간은 대기업에게도 역시 중요하다는 것을 분명히 나타낸다: 1999년에 유예기간을 청구한 출원 중 47%가 대기업이 제출한 것이었다.
- 가(假) 출원은 부주의한 공개를 전혀 다루지 않고 있고, 심지어 다른 경우에 있어서는 원공개가 차후의 출원에 대한 근거로 부적절하다고 판정되는 위험이 있기 때문에 충분한 구제책을 제공하지 못한다.

스트라우스 교수는 다음과 같은 구체적인 5가지 권고안을 제시하였다.

- (i) EPC 계약국은 특허법에 이미 일반적인 유예기간을 규정하고 있으며, 미국을 제외하고 모두 선출원주의를 채택하고 있는 상당한 규모의 국가 그룹에 가입해야 한다.
- (ii) 유예기간은 출원인, 발명가 혹은 이전의 소유권자에 의한 출원 이전의 모든 형태의 공개를 포함해야 한다.
- (iii) 12개월 혹은 6개월의 유예기간에 대한 채택 여부는 가능한 국제 통일법에 비추어 고려해야 한다.

- (iv) 원칙적으로, 유예기간은 파리 협약의 우선권 일자에 앞서야 한다. 그러나 이 문제 역시 가능한 국제 통일법 하에서 검토될 수 있다.
- (v) 원칙적으로, 기한 혹은 양식은 유예기간의 효과를 심각하게 축소시킬 수 있기 때문에 유예기간의 청구는 어떠한 기한 혹은 양식에 좌우되어서는 안된다. 그러나 법적 확실성의 고려로 인하여 어쩔 수 없이 다른 결과를 가져오게 된다면, 일본 및 다른 국가에서 적용되는 것에 필적되는 제도가 수용가능한 대안으로 제공될 수 있다.

영업 방법 및 컴퓨터 프로그램의 특허성 관련 EPC 조항

- 유럽 특허청 -

(2000년 8월)

영업 방법 및 컴퓨터 프로그램의 특허성과 관련된 유럽특허협약(EPC : European Patent Convention)은 다음과 같이 요약될 수 있다.

EPC 제52조(1)에 따르면, 유럽 특허는 산업상 적용가능하고, 새롭고 창조적인 단계를 거친 모든 발명에 허용된다. 더 나아가, EPC 규칙 제27조 및 29조에 따르면, 특허가 가능하려면, 발명은 그 발명이 기술 분야와 관련이 있을 정도로 기술적 성격을 띠고 있어야 하며, 기술적 문제에 관여되어 있으며, 추구되는 보호의 대상이 특허 권리청구 범위에 정의될 수 있다는 점에서 기술적 특질이 있어야 한다.

EPC는 "발명"에 대한 용어의 정의를 내리지 않고 있다.

하지만, EPC는 발명이 될 수 없는 대상물과 활동에 대한 사항을 열거하고 있다. EPC 제52조(2)에 따르면, 영업방법, 수학적 방법, 정보 제시 및 컴퓨터 프로그램은 발명으로 취급되지 않는다. 그러나 EPC 제52조(3)은 유럽 특허 출원이 특허가능하지 않은 대상물이나 활동과 관련되어 있는 것으로 언급된 그러한 특허대상물이나 활동의 특허성을 제외한다고 규정하고 있다.

비록 영업방법, 컴퓨터 프로그램 등이 명백히 그러한 특허성으로부터 배제된다 하더라도, 권리청구된 대상물이 적어도 영업방법, 컴퓨터 프로그램 등을 정의하거나 적어도 포함하고 있어도 기술적 성격을 띠고 있는 제품이나 방법은 특허가 가능할 수 있다.

영업 방법을 정의하고 있는 것 여부에 상관없이 컴퓨터 프로그램을 정의하는 구체적인 권리청구범위의 경우에는 다음을 주의해야 한다:

EPO 상소 심판원의 최근 판결(T 1173/97)에서, 심판원은 컴퓨터에 넣어 작동했을 때 기술 분야에서 알 수 있으나 프로그램과 컴퓨터 사이에 “정상적인” 물리적 상호작용을 뛰어 넘는 기술적 효과를 발생시킨다면 그 컴퓨터 프로그램은 기술적 성격을 띠고 있는 것으로 간주된다고 하였다. 그러한 효과는, 예를

들면, 산업 공정의 통제 혹은 컴퓨터 자체의 내부적 기능에서 발견될 수 있다.

EPO는 이러한 판결에 비추어서 특허 심사를 하고 있다. EPO에서의 심사 지침서는 곧 이에 상응하여 수정될 것이다.

이상의 것을 요약하면, 영업방법 및 컴퓨터 프로그램은 항상 특허성에서 제외되는 것은 아니다.

UDRP, “.국가 코드”의 사이버 무단 점거 분쟁에 대한 해결

- WIPO -

(2000년 7월)

세계지식재산권기구(WIPO) 중재 및 조정 센터는 다음과 같은 국가 도메인 이름에 대한 도메인 이름 분쟁 해결 서비스를 제공하고 있다: Ascension Island (.AC), Guatemala (.GT), Niue (.NU), St. Helena (.SH), Trinidad and Tobago (.TT), Tuvalu(.TV) 그리고 Western Samos (.WS). 이러한 국가 코드 도메인에서 접수된 사건은 expediala.nu, christies.nu, zippo.ws 그리고 broadcastamerica.tv와 관련된 것이다.

소송이 제기된 사건에 해당하는 국가 코드 담당 등록 기관은 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)에 의해서 설치된 통일 도메인 이름 분쟁 해결 정책(UDRP: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)을 채택하고 있다.

WIPO 권고안을 근거로 형성되어 1999년 12월

이래로 시행되고 있는 UDRP은 원래 .COM, .NET, .ORG와 같은 일반 톱 레벨 도메인(gTLDs: generic top-level domains)에서 발생하는 분쟁을 해결하기 위해서 고안된 것이었다. 국가 코드 톱 레벨 도메인(ccTLDs: country code top-level domains)내에서 분쟁의 유형이 gTLDs에서 발생하는 분쟁의 유형과 종종 유사함에 따라, 정책은 특히 그러한 도메인이 “개방적”일 경우에 국가 코드 톱 레벨 도메인도 관련이 있다. 이는 세계의 어느 국가에 살고 있는 누구든지 도메인 이름을 등록할 수 있다는 것을 의미한다. 국가 도메인 이름 관리자는 UDRP를 채택할 수 있으며, 이러한 사건을 해결하기 위해서 WIPO의 중재 및 조정 센터와 같은 분쟁 해결 서비스를 제공하는 기관을 선정할 수 있다.

“현재로서, 국가들은 주장되는 사이버 무단 점거 분쟁을 관리하는 방식에 있어서 차이가 있다. 국가

도메인 이름 관리자들이 UDRP를 채택함으로써 통일성을 보장할 수 있으며, 상표권 관련 분쟁을 위한 전통적인 분쟁 해결안에 대한 신속하고 비용절감적인 대안을 제공할 수 있다.”라고 프란시스 게리 WIPO 사무차장은 말하였다.

ICANN의 UDRP를 채택한 첫 ccTLD인 .NU 도메인 회사의 최고운영자인 Mr. 스티븐 오론트는 “개방” 도메인에 있어서 분쟁을 해결하기 위한 통일된 과정이 중요함을 강조하였다. “개방 ccTLDs에 있어서 전세계에 걸쳐 도메인 이름 분쟁을 해결하는 표준 방법이 필요하며, UDRP 과정이 지식재산권 침해를 줄이기 위한 가능한 최선의 표준임을 우리는 믿고 있다.”고 하였다.

부가하여, 일단의 국가들은 WIPO가 지식재산권 및 도메인 이름과 관련된 폭넓은 문제를 다루는데 있어서 ccTLDs의 관리자를 지원하기 위한 자발적인 지침서를 개발해 줄 것을 요청하였다. UDRP는 오직 상표의 남용적인 등록에 관련된 분쟁 해결에 관한 것일 뿐이고, 분쟁 방지 혹은 다른 최선책을 포함하고 있지 않다.

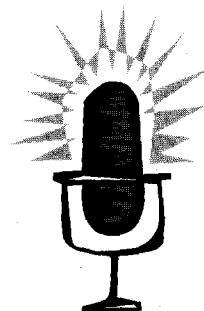
WIPO 중재 및 조정 센터는 이제까지 주장되는 사이버 무단 점거자들로부터 자신들의 인터넷 신원을 되찾기 위해서 제기한 900여건의 도메인 이름 사건을 접수했다. 이러한 사건 중에서, 사건을 심의하기 위해서 WIPO가 선정한 중립 전문가 패널리스트에 의해서 350여건의 판결이 이루어졌으며, 판결의 80%가 소송 제기자의 손을 들어주었다.

“UDRP를 점점 더 많이 사용함으로써 인해서 악의적인 사이버 무단 점거에 대한 기회가 줄어들었기 때문에, ccTLD 관리자들이 국가 코드 레벨에서 유사한 조치를 채택하는 것을 고려해볼 수 있는 시기가

성숙되었다.” “ccTLD 관리자들이 이제 UDRP를 채택하거나 혹은 유사한 접근방식을 고려하고 있다는 것은 고무적이다. WIPO 중재 및 조정 센터에 ccTLDs의 등록과 관련하여 제기되는 최근의 사건은 UDRP 채택 혹은 이와 유사한 접근방식을 고려할 필요가 있음을 나타내 준다.”라고 Mr. 게리는 말하였다.

7월초에, WIPO는 인터넷상에서 도메인 이름의 악의적인 등록을 근절시키고 도메인 이름 제도와 관련 있는 다른 지재권 문제를 연구하기 위한 조치의 다음 단계를 취하였다. 호주를 선두로 한 일단의 국가 (아르헨티나, 캐나다, 덴마크, 유럽 연합, 프랑스, 그리고 미국)은 Dr. 카밀 이드리스 WIPO 사무총장에게 지재권 보호를 증진시키고자 하는 노력선상에서 지재권 및 도메인 이름과 관련된 두드러진 문제를 다루기 위해서 WIPO가 국제적 협의를 주창할 것을 요구하는 서신을 보냈다¹⁾. 이러한 문제는 상표 이름, 지리적 표시, 상표권에 근거를 두지 않은 다른 권리를 포함한다. 이러한 요구는 또한 ccTLD 등록 관리자들이 도메인 이름 분쟁을 예방하고 해결하는데 도움이 되는 최선책의 목록을 작성하도록 하고 있다. 이러한 일련의 협의의 결과는 2001년 상반기에 WIPO 회원국과 인터넷 공동체에 제출될 것으로 기대된다.

발행 2000 · 11



1) 지식재산권연구센터의 지식재산권 국제 동향 시리즈 2000-30 참조