



특허제도의 기원과 변천과정

특허제도의 起源에 '대하여 살펴볼 때 그 嚆矢로 알려지고 있는 것은 1623년 영국에서 채택되었던 獨占에 관한 法令(Statute of Monopolies)이다. 이 법령은 그 취지가 오늘날 세계 각국에서 채택되고 있는 특허법의 취지와 거의 동일하다는 점에 있어서 오늘날 특허법의 효시로 보고 있다.

중세기 초 유럽의 상업지역은 여러 가지 조합과 같은 단체에 의해 특정지역에 배타적으로 운용되어 왔다. 이들 단체 중에서 대표적인 것이 바로 길드(guild)로서, 이 단체는 가죽공업, 유리공업 또는 기타 제조업과 같은 특정의 상업지역을 형성하게 되었다. 그러나 중세의 길드에 의하여 부여되었던 초기의 독점권(monopolies)은 오늘날 발명에 대한 배타적인 특허권과 동일한 것은 아니었다. 이 길드와 같은 단체에 의하여 부여되었던 독점권은 특정의 기능인들이 독점적인 시장을 형성하고 그 속에서 他團體들에 대항하는 독점적 영업권과 같은 것이었다.

이러한 단체들이 누리던 독점권은 그 후 군주에 의하여 권리가 부여되는 王室特權(royal privilege)으로 발전하게 되었으며, 이 권리의 소유자는 이 권리를 소유하지 않은 다른 단체들에 비하여 더 많은 혜택을 누리게 되었다. 이 때만 해도 特許(patent)라 불리던 독점권은 발명에 대한 권리라기보다는 영업에 관한 권리였다. 즉 군주 특정의 기술을 보유한 자가 그 기술을 일정기간 동안 실시하도록 하고 그 반대급부로 같은 기술을 다른 사람에게도 알려 줄 의무를 부과하였다.

엘라자베스(Elizabeth) 시대에 이르러, 이와 같은 왕실특권은 자유경쟁에 장애가 되기 시작하였다. 왜냐하면 새로운 발명도 아닌 것에 대하여 특허권이 부여되기 때문에 그 기술의 실시로부터 이익을 취할 수

있는 사람은 군중과 특허권자뿐이었다. 따라서 이 무렵 영국 法院은 특허권이 왕실의 특권을 남용한다는 이유로 違法이라는 판례를 내놓게 되었으며, 이로 인하여 새로운 법령을 필요로 하게 된 것이다.

이렇게하여 1623년 제정된 것이 특허법의 효시라 할 수 있는 獨占到 관한 法令(Statute Monopolies)이다. 이 법령은 완전히 효과적으로 운용되었다고는 할 수 없다. 그러나 왕실에 의하여 강력한 독점권을 남용하는 것을 방지하기에는 충분했다. 여기서 주목해야 할 점은 특허법의 효시인 獨占到 관한 法令이 어떤 취지에서 만들어졌느냐 하는 점이다. 그것은 바로 특허권의 무제한적인 권한을 부여하는 것에 대한 반작용으로부터 비롯되었다는 점이다.

그러나 獨占到 관한 法令이 제정되기 전에 운용되었던 獨占權制度에 대해서도 그 본래의 취지를 간과해서는 안 된다. 다시 말해서 길드와 같은 단체, 또는 왕실에 의하여 배타적 권리를 인정함으로써 그 실리를 격려하고 나아가서 사회의 이익에 기여할 수 있게 한 것이다. 이는 실제로 새로운 기술의 보급을 장려함으로써 유럽의 산업화를 이룩하는 데 유용한 수단이 되었다.

이러한 獨占權制度(monopolies), 王室特權(royal privilege), 및 獨占到 관한 法令(statute of monopolies)은 미국 등의 신대륙 국가에서 그대로 수용되었지만, 이들의 문제점이 인식되기 시작하면서 신대륙 국가에 적합한 특허법이 제정되기에 이르렀다.

II 특허제도의 변천과정

영국의 왕실에 의하여 주어지던 왕실특권은 그 당시 영국의 식민지 국가에까지 확대되었다. 어느 한 나라에서 알려졌던 기술이 다른 나라에 알려지지 않

은 경우, 그 기술을 輸入하더라도 특허권을 인정하게 되었다. 일종의 輸入特許(importation patent)를 인정한 것이다. 그러나 기술적으로 후진국이었던 신대륙의 식민지 국가들은 창작된 발명과 수입특허 사이의 차이점을 인식하고, 母國(英國)에서 이미 개발된 발명이라 할지라도, 식민지 내에서 신규의 발명을 한 자에게 독점권을 제공한다면 발명창작을 격려하게 될 것이라고 생각하여 그러한 발명을 보호하기 시작하였다.

그 후 미국은 독립하여 1790년에 오늘날의 특허법을 제정하기에 이르렀고, 1980년대 후반까지 세번(1793, 1836, 1952년)에 걸쳐 개정하였다. 약 200년간을 내려오면서 세번밖에 개정하지 않은 이유로는, 특허법은 다른 법과는 달리 정치적인 懸案과는 무관하며 따라서 자연적으로 입법부인 議會에 의한 개정보다는 사법부인 法院의 판결에 의하여 개정의 필요성이 존재할 때 개정되었다고 설명하고 있다.¹⁾

후술되는 우리 나라 특허법이 40여 년의 세월을 지나면서 10여차례 이상이나 개정된 것과는 대조적이다.

우리 나라 특허제도의 효시는 舊韓末인 1908년 8월 12일에 공포되고 同 16일부터 시행된 韓國帝國特許令이다.²⁾ 1910년 한일합방으로 인하여 구한말의 특허령의 시행은 중지되고, 1945년 8월 15일 해방 이후 미군정법령 제91호로 특허법이 공포되어 정부수립 후에도 시행되어 오다가, 5·16 군사정변 후 1961년 12월 13일 법률 제950호로 공포되어 시행되어 왔다. 그 후 10여 차례(1963.2, 1973.12, 1976, 1980, 1982, 1990, 1995, 1997, 1998, 2001)에 걸쳐 개정되었다.

우리 나라의 특허법은 우리 나라의 헌법에 그 기초를 두고 있다. 1948년 7월 17일 공포된 우리 나라 舊憲法 제21조에서는, 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가지며(舊憲法§21 ①), 저작자, 발명가 및 예술가

의 권리를 법률로써 보호한다고 규정하고 있다. (舊憲法§21②). 즉 국회는 발명가의 권리를 보호하기 위한 법률의 제정에 관한 권한을 갖는다. 이러한 협법상의 권한에 기초를 두고 특허법이 제정되기에 이른 것이다.

구헌법 제21조에 기초를 둔 우리 나라 특허법은 사법부인 법원의 판결에 의하여 개정의 필요성이 존재할 때 개정되기도 하였으며, 공업 소유권의 문호개방이라는 선진국들의 外壓에 의해서도 개정되었다.

1961년 법률 제950호로 공포되었던 특허법은 30여 년간에 걸쳐 10여 차례 이상의 개정이 있었다. 이러한 여러 차례의 개정이 이루어 지면서 주목할 만한 점이 하나 있다. 하나의 법률이 법원의 판결에 의하여 그 개정의 필요성이 있기 때문에 개정되든지 아니면 어떠한 이유하에서 개정되든지 간에 그 개정의 주체는 입법부인 국회가 아니고 사실상 대부분이 행정부에 의하여 이루어졌다는 점이다.

본서에서 인용하여 설명하고자 하는 특허법은 현행 특허법(또는 '01 특허법')이며, 각각의 구체적인 규정에 대한 변천과정은 후술되는 해당 단원에서 상세히 취급될 것이다. 또한 본서에서 그 변천과정을 고찰하기 위하여 1998년에 개정된 특허법(이하 '98 특허법'), 1997년에 개정된 특허법(이하 '97 특허법'), 1995년에 개정된 특허법(이하 '95 특허법'), 1990년에 개정된 특허법(이하 '90 특허법'), 1986년에 개정된 특허법(이하 '86 특허법'), 1982년에 개정된 특허법(이하 '82 특허법'), 1980년에 개정된 특허법(이하 '80 특허법')의 내용을 설명할 것이다.

〈특허제도의 목적〉

특허제도의 목적은 신규한 발명에 관한 모든 기술 내용을 일반인에게 공개함으로써 技術의 발전을 도

1) A.R. Miller et al., Intellectual property, West Publishing Co., 1985, pp.1~8.

2) 이수웅, 「개정 工業所有權法」, 지학사, 1981, pp.35~36



모하여 산업발전에 이바지하고자 하는 것이다. 즉 새로운 발명에 대한 정보가 기재된 특허명세서를 특정 개인의 소유가 아닌 일반공중의 정보(public information)가 될 수 있도록 함으로써 기술의 발달을 촉진할 수 있으며, 발명에 관한 기술내용을 공개하는 대가로 그 발명자에게 일정기간 동안 독점배타적인 권리를 부여하고자 하는 것이다. 물론 발명에 대한 정보를 기재한 특허명세서는 특허법에서 규정한 모든 요건을 충족해야 한다.³⁾

저작권제도와 달리, 특허제도는 발명자에게 그 발명의 실시에 관한 독점권을 부여함으로써 技術의 創作을 도모하고, 발명을 공개함으로써 사회의 전반적인 기술수준을 증진시키고자 하는 것이다. 단순히 複製하는 것을 금지하는 저작권과는 달리, 특허권은 그 권리자가 일정기간 동안 그 특허발명을 제조, 사용 그리고 판매할 수 있는 강력한 권리이다.⁴⁾

특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. (法§1). 특허법의 이 규정과 같이, 특허제도의 궁극적인 목적은 기술발전을 촉진하여 산업발달에 이바지하는 것임을 알 수 있다.

이러한 궁극적인 목적을 달성하기 위하여 새로운 발명에 관한 기술정보를 특허명세서를 통하여 공개할 것을 요구하고 있는 것이며, 그 공개에 대한 대가로서 일정기간 동안 강력한 배타적 권리를 부여하게 된 것이다.

특정인에게 일정기간 동안 독점적인 특허권을 부여한다는 것은 독점금지 또는 독과점금지라는 일반적인 자유경제주의원칙과는 정면으로 대치되는 내용이다. 그럼에도 불구하고 특허제도를 통하여 발명자를 보호하고자 하는 이유는 신규한 발명을 보호함으로써 기술의 진보발전을 도모하고 나아가 국가의 산업발전에 기여하고자 하기 때문이다.

일정한 요건을 갖춘 발명에 대하여 특허권을 부여하는 것은 발명자를 보호하고 기술의 진보발전을 위

하여 절대적으로 필요하며 독과점금지라는 자유경제주의원칙에도 상반되지 않는 것으로 보고 있다. 따라서 오늘날에는 거의 모든 국가가 이 문제에 대한 더 이상의 논란 없이 특허제도를 운용하고 있는 실정이다.

<지적소유권법의 연혁>

지적소유권제도는 ① 특허제도 ② 상표제도 ③ 저작권제도가 3갈래로 서로 상이한 역사적 발전과정을 거쳐 오늘에 이르렀다. 그 중 특허와 상표는 산업재산권법으로 통합하여 저작권법과 함께 지적소유권법 체계를 이루게 되었다.

그러나 최근 컴퓨터프로그램, 데이터 베이스 등 산업상 재화가 저작권법 영역에 들어옴으로써 著作權法의, 稀釋化, 産業財産權法化 경향이 엿보이고 반도 체적보호권과 같은 특허와 저작권의 중간영역에 속하는 신지적소유권법은 복잡한 발전을 거듭하고 있다.

지적소유권법의 정확한 이해를 위해서는 이러한 제도가 어떻게 탄생되고 변형, 발전되었으며 서로 혼재되기에 이르른 것인지 그 연혁을 명확히 알 필요가 있으나 本章에서는 산업재산권법과 저작권법의 연혁을 간단히 고찰함으로써 기초적인 입문에 그치기로 한다.

II 산업재산권제도의 연혁

1. 산업재산권제도의 역사적 발전

가. 특허제도

산업재산권제도의 간접적인 유래라고 할 수 있는

3) A.R. Miller et al., op. cit., p. 10.

4) R. E. Schechter Unfair Trade Practices & Intellectual Property, 1986, p.110.

獨占權(Monopolrecht)이나 特權(Privilege) 등은 먼 옛날부터 존재하여 왔다. 그러나 이들은 통치자가 보상 또는 은혜의 수단으로서 허여한 것이었다는 데 그 특징이 있다. 그 후 이들의 수가 점차 늘어 마침내 특허권이라고 하는 독점권을 부여하는 산업재산권제도가 체계화된 것이 르네상스 시대인 1474년 3월 19일 제정된 이탈리아의 베니스특허법(Venetian Patent Law)으로 알려져 있다.⁵⁾

베니스의 특허법은 1550년까지 약 100여건의 특허가 부여되었으며, 천문학자 갈릴레이 갈릴레오는 1594년 「揚水·灌溉用裝置」를 특허등록받았다. 16세기 중반경에는 당시 구주대륙에 비하여 공업이 뒤떨어져 있던 영국의 국왕이 이를 진흥시킬 목적으로 대륙기술자가 국내에서 안전하고 자유롭게 영업할 수 있도록 하는 특권의 표시로서 特許狀(Latters Patent)을 부여하였다.

그러나 이와 같은 통치자에 의한 특권의 부여는 점차 남용되어 17세기초 엘리자베스여왕 시대에는 재정상의 이유로 소금, 기름 등 既知의 物品에 까지 특허를 부여하게 되자 영국의 하원은 언제든지 부당한 특허를 취소하고 또한 국민은 언제든지 부당한 권리 행사에 대한 구제를 재판에 의하여 받을 수 있다는 내용을 선언하도록 요구하였다.

이 선언이 베니스 특허법 이후실로 150년 후인 1623년에 성문화된 세계최초의 특허법(Statute of Monopolies, 專賣條例)이다.⁶⁾ 이 영국의 1623년 특허법은 새로운 발명에 대한 특허 이외의 독점을 금지한다고 하는 점에서 근대의 특허법의 기초를 이룬 뿐 아니라 사실상 산업재산권의 보호에 관한 최초의 법령으로서 많은 나라가 이를 본받아 오늘에 이르렀다.

영국의 특허제도는 호주, 인도 등 여러 나라에 받아들여졌는데 특허명세서 제출전에 출원일의 확보를 위해 발명의 내용을 간단히 기재하여 제출하는 假明細書(Provisional Specification)制度和 의약품, 음식물 등에 대한 強制實施權制度를 채용한 점이 특색이었다. 1977년 유럽특허조약과의 조정을 피하기 위하여 異議申請制度, 追加特許制度를 폐지하고 출원 공개, 심사청구제도를 채용하였고 강제실시권제도는 의약에 한해서만 인정하고 있다.

프랑스는 1791년 무심사주의를 특색으로 하는 특허법을 제정하여 스페인, 남미제국 등 여러 나라의 모범이 되었다. 1968년에 심사주의제도, 실용증제도를 채택하였고 1978년에 유럽특허조약과의 조정을 피하기 위한 개정이 있었다.

미국은 1790년 선발명주의를 특색으로 하는 특허법을 제정하였고 캐나다, 필리핀 등에 받아들여졌다. 현행법은 1952년 제정되었고 몇차례 개정을 거쳐 현재에 이르고 있는데 출원공개, 공고제도를 채택치 아니하고 있다. 최근 국제적인 특허제도와의 조화를 피하기 위해 先願主義 및 出願公開制度의 도입을 검토 중인 것으로 알려져 있으나 그 전망은 극히 불투명하다.

독일은 1871년 독일제국의 성립이후 1877년 특허법이 제정되었고 스웨덴 등 북구 제국, 일본 우리나라 등의 모범이 되었다. 심사의 질을 높이기 위하여 출원공고제도, 이의신청제도를 채용하였으나 권리화(登錄)의 지연을 초래케되어 1979년 이 제도를 폐지하고 등록후 3개월 이내에 특허청에 이의신청, 그 기간 경과후에는 연방특허법원에 무효심판을 청구할 수 있도록 하였다.

5) 동 특허법에 의하면 특허를 취득할 자격은 새 기술이나 기계의 발명자 또는 내국에 도입한 자에 한하며 특허권의 존속기간이 10년이고 특허요건은 실용성이나 신규성이 인정되는 공업적 발명이어야 하며, 일정기간 중에 그 발명을 실시해야 한다는 조건이다.

베니스가 이러한 제도를 먼저 채택하게 된 배경은 북부 도시들을 거로 동서무역이 이루어지기 때문에 이들 상공인이 그들의 기반인 경제력의 확장과 아울러 공화정책을 유지하려는 데 있었다. 또한 그때는 르네상스시대이므로 과학기술을 숭상하는 경향이었기 때문에 기술자나 발명자를 보호하는 분위기가 조성된 데에도 그 원인을 찾아 볼 수 있다. 따라서 발명의 신규성이나 진보성보다는 실용성있는 기술이면 국내외 또는 발명자이건 기술의 도입자이건 간에 크게 차별을 두지 않고 특허권을 주어왔다.(세계의 特許制度略史, 特協 1976. 7. 24면)

6) 영국 특허법(Monopoly Statute)은 발명자를 위한 Magna Carta라고 불리우는데 이 전매조례는 1624년 5월 24일 의회를 통과했으나 당시의 모든 법률은 회기의 최초로 소급했기 때문에 표기는 Statute of Monopolies 1623으로 하고 있다. 원래 특허제도의 창설을 직접목적으로 한 것이 아니고 기존산업의 일부에 대한 특권부여(독점)는 무효라는 종래 판례를 입법적으로 확인한데 의의가 있었으나 이것이 곧 특허제도로 발전케 된 것이다.



특허의 부여·무효화 등에 따른 분쟁 해결을 위해 세계최초로 특허법원을 설치(1961년법)한 점이 특이하다. 1990년 10월 3일부터 구서독의 특허법이 구동독지역에도 그대로 시행되고 있다. 즉 구독의 특허법이 통일독일의 특허법이다.

구소련 등 공산주의 국가에서는 발명에 대한 개인 독점을 인정치 아니하고 국가에서 보상을 해주는 發明者證(inventor's certificates)制度를 채택하였으나 구소련에 있어서 1991년 5월 31일 이 제도를 폐지하고 물질특허, 출원공개제도 등 서구식 특허제도를 도입하였고 연방해체후 러시아공화국에서 거의 그대로 승계하였다.

그 후 독립국가연합(CIS)은 유라시아특허조약(Eurasia Patent Convention)을 체결하여 1996년 1월 1일 발효하였고 모든 체약국에서 유효한 단일 특허를 취득할 수 있게 되었다.

중국은 1984년 독·일식 특허법을 받아들여 專利法을 제정하였고 1993년부터 物質特許, 국내우선권·특허부여후 이의신청 및 特許權存續期間 延長(특허, 출원일로부터 20년, 실용신안·의장은 10년) 등 새 제도를 시행하고 있다.

나. 실용신안제도

19세기말 당시 구주의 다른 국가보다 공업이 뒤떨어져 있던 독일은 이를 극복하여 소규모사업가나 국민들로 하여금 발명의욕을 진작시키기 위해 세계최초로 독자적인 제도를 창안한 것이 小發明保護를 위한 1891년 독일 실용신안법(Gesetz betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)이다.

이 제도는 이른바 특허법의 補助貨幣(Kleine Münze des Patentrechts)로서 후발공업국에게 주목을 받게 되어 우리나라를 비롯하여 일본, 이탈리아, 스페인, 모로코, 필리핀, 멕시코, 우루과이, 포르투갈, 폴란드, 대만 등에서 입법화하기에 이르렀다.

독일 및 그 계통(이탈리아, 스페인 등) 실용신안 제도는 無審査主義를 특색으로 하며 일본의 1993년 4월 19일 개정전의 실용신안법 및 그 계통(1999. 7. 1. 이전의 한국, 대만 등)의 심사주의와 다르다.

영국에서는 1970년 특허제도개정심의회가 소발명 보호제도의 채택여부를 검토하였으나 채택되지 않았다.

프랑스는 별도의 실용신안법을 제정치 아니하고 특허법의 체계내에서 무심사에 의한 實用證(certificats d'utilité)制度를 채택하여 간이특허 또는 小特許制度를 채용하고 있으며 오스트레일리아, 중국 등에도 이에 유사한 제도를 가지고 있다.

최근 심사주의나라에서는 방대한 양의 실용신안 출원과 그로 인한 심사적체로 실용적 고안의 간이 신속한 보호라는 이념이 크게 퇴조하고 특허출원에 대한 심사적체까지 초래케 함으로써 특허위기라고 까지 지적되고 있어 각국에서 개선론을 연구중에 있다.⁷⁾ 주로 無審査 또는 新詩規性 審査만에 의한 간이 신속한 등록, 公的인 先行技術 조사보고서의 첨부에 의한 권리행사 등으로 1998년 개정된 우리나라 실용신안법도 기본적으로는 이러한 추세를 반영한 것이다.

다. 의장제도

공업적 의장은 그 자체가 공업상의 생산품 또는 기계의 기능(技術의 效果)을 높이기 위한 것이 아니고 단순히 공업상의 물품 또는 물체의 모양, 형상, 색채 또는 외관의 장식미를 높이기 위한 全體的效果(ensemble)⁸⁾에 관한 것이라는 점에서 특허나 상표와는 구별된다. 의장제도는 프랑스, 영국 등 유럽에서 발생되었다. 프랑스에서는 1711년 리옹에서 絹織物圖案에 관한 도용을 금지하였고, 1787년 參事院命은 프랑스 전역에 걸쳐에 걸쳐 가구 및 직물에 대한 독점권을 부여하였고 대혁명에 의해 무정부상태

7) EC에 있어서 실용신안제도 연구내용에 대해서는, 이상정, 실용신안제도에 관한 EC그린페이퍼에 관한 소고, 창작과 권리 제2호, 93면 이하 참조

가 되었다가 1806년에 나폴레옹 황제의 명령에 의하여 리옹 絹織物意匠을 보호하였으나 후에 여러 도시로 확장되었다.⁹⁾ 현행의 의장법(loisur les dessins et modéls)은 1909년 7월 14일 제정되고, 1990년 대폭 개정되었다. 영국에서는 산업혁명에 의해 섬유공업이 발달함에 따라 1787년 條例 즉, 아마포(Linens), 면제품(Cottons), 카리고(Calicoes) 및 모스린(Mouslins)의 의장 및 捺染技術에 관한 권리를 일정기간 창작자·날염자 및 보유자에게 부여함으로써 이들을 진흥시키기 위한 조례가 제정되었다.

이 조례에서는 창작자는 의장의 최초 공고일로부터 2개월간 그 의장을 독점적으로 복제할 수 있는 권리를 갖는다고 규정하고 있다. 1839년법에서 등록을 요건으로 하는 등 발전을 하는 등 발전을 거듭한 끝에 1988년 대폭적인 정비가 이루어졌다.

미국에서는 1842년에 연방법으로서 의장을 최초로 보호하였다.¹⁰⁾ 독일에서는 1876년 신규의 독창적인 의장을 국가기관에 기탁(Hinterlegung)케 하여 무단복제와 모조품의 판매를 금지하는 의장법이 제정되었다.¹¹⁾

라. 상표제도

산업재산권중에서 그 기원이 고대에 있다고 주장되는 것은 상표로서, 法制史家は 고대 그리스나 로마

시대 및 중세의 상표 가운데에서 현재의 상표법과 상표의 기원을 찾기도 한다.

고대 그리스에서는 조각이라든가 회화, 유리 세공 등에는 상표 내지 상호적인 것으로 취급될 수 있는 특징적인 것이 있으며, 로마에서도 상품에 각인된 조각이 상표나 상호의 기능을 하였으나 법적인 기초를 가진 것은 아니고 商業的 正直과 誠實(commercial honesty and integrity)에 기초하였다.

중세에 들어와 상표는 새로운 발전을 보게 되었지만 그러한 상표의 사용은 길드적인 警察手段(police measure)으로 상품에 특정마크를 부착하는 것을 강요당하고 지금과 같은 자유로운 상표의 선택권은 없었다.¹²⁾

이러한 상표제도는 18~19세기에 걸쳐 영국과 미국에서 부정경쟁행위에 관한 Commom Law의 일부로서 발달되어 왔으나 상표의 간이신속한 보호의 요청상 1862년 8월 7일 영국이 상표법을 제정하였다. 미국에서는 각주의 Common Law에 의한 상표법과는 별도로 1870년 연방상표법을 제정하였으나 상표 보호에 관하여 연방헌법에 아무런 규정이 없다는 이유로 위헌판결을 받아 무효가 되었다. 현행법은 헌법상의 통상조항에 근거하여 1946년 제정된 Lanham 법에 기초하고 있다. 프랑스에서는 상표침해에 대해서 최초에는 민법(불법행위법) 및 형법(위조죄)에 의해 보호되어 왔지만 1857년 상표법을 제정하게 되

8) 의장의 보호본질은 이처럼 ensemble, sense, appeal인 점에서 실용적 고안(실용신안)과 근본적으로 구별된다. 최초에는 시장성과 경쟁성을 가진 생활용품의 디자인 보호를 목적으로 하였으므로 이른바 一品製作을 특색으로 하는 순수미술(저작권)과는 구분되었으나 최근에는 순수미술이 상업에 적용되는 일이 일상화되어 그 구별이 이론상 불가능한 지경에 이르렀다. 따라서 각국의 학설, 판례는 의장과-저작권보호를 준별하려던 이론을 포기하고 현재는 무한정한 중복보호를 긍정하는 경향이 있다.

그렇다면 의장은 등록을 위한 절차와 비용의 소모가 막대하고 권리존속기간도 극히 단기임에 비하여 저작권은 등록이 불필요하고 생존중 및 사후 50년까지 보호되므로 적어도 저작권법의 보호대상인 미술의 분야에서는 의장법은 존재가치가 없는 제도로 전락된다. 양자의 구별과 조정을 위한 연구검토가 필요하다고 생각한다. 본서 하권 제4편 주 28 참조

9) 위장이 산업재산권의 일부가 되게 된 것은 역사적 우연이라고 한다. 즉, 나폴레옹이 1806년 리옹을 여행하였을 때 리옹의 직물제조업자들이 미술저작권법상 그들의 권리가 충분히 보호되지 못함을 호소한 결과 나폴레옹이 선처를 약속하여 1806년 법이 탄생케 된 것이라 한다. Ladas, 829면.

10) 미국의 의장제도는 특허법 체계를 취하여 공업제품에 관한 신규의 독창적(original), 장식적(ornamental)인 고안에 대해 국가의 심사를 거쳐 의장특허(design patent)라는 독점 배타적 권리를 부여한다(미국 특허 171). 존속기간은 14년이다(172). 특허와 달리 외관(appearance)보호를 목적으로 하며 일반인(구매자)를 기준으로 침해여부를 판정하는 점에 특색이 있다. 제2편 주 688 참조.

11) 독일의 의장법은 최초에는 예술성과 독창성이 낮은 실용품의 디자인을 보호하는 이른바 小著作權法(저작권법에 대한 특별법)으로 출발하였으나 저작권 특히 응용미술 저작권과의 한계설정에는 이론상 불가능하다는 결론에 도달되어 현재는 무제한적 중복보호를 인정하기에 이르렀다. 1988년 의장등록을 특허청에서 전담케 하고, 의장공보에 공개케 하고 보호기간을 5년(5년씩 3회 연장하여 20년)으로 하는 등의 개정이 있었다.

12) Ladas, 5면.



었다.

독일도 19세기에 이르러 각주마다 상표 보호조치를 취하다가 1871년 독일제국의 성립 이후 1874년 상표법을 제정하였고 현행 상표법은 1994년 공동체 상표법과 조화를 위한 大改正이 이루어져 1995년 1월 1일부터 시행중이다. 독일의 登録主義와 審査主義는 대륙법계 국가 및 일본 등 아시아 국가들의 모범이 되었다.

상표는 특허와 달리 국가에서 독점권을 창설하는 것이 아니라 상인이 상품에 사용함으로써 그 권리를 취득하는 것이고 타인의 도용은 불법행위나 범죄로서 규제되어 왔으나 19세기에 이르러 등록에 의한 간접 신속한 보호방안을 강구키 위해 입법화된 것이며 최초의 상표법인 프랑스 상표법은 使用主義와 無審査主義를 취하였다가 1964년 登録主義와 審査主義를 채용하였다. 영국은 1938년 사용주의 원칙을 관철하되 실제 사용치 않더라도 사용의사로 등록하면 상표권의 취득을 인정하는 등록주의를 가미하였다.

1994년 공동체상표법과 조화를 위한 개정이 있었다. 유럽의 여러나라들은 공동체상표법(CTM)의 탄생과 더불어 통일화되고 있어 국제적인 모델법으로 비상한 관심을 끌고있다. 미국도 1988년 개정시 사용주의 원칙에 등록주의적 요소를 가미하였다.

2 우리나라 산업재산권제도의 연혁

1) 前 史

우리나라에서의 산업재산권제도의 효시는 구한말인 1908년 8월 12일 공포되고, 동년 8월 16일에 시행된 大韓帝國特許令(칙령 제196호, 13) 意匠令(칙령 제197호), 商標令(칙령 제198호) 등이다. 14) 위의 법령은 비록 條約의 勅令形式으로 되어 당시 내각총리대신이었던 李完用의 이름으로 告諭(내각고시 제4호, 1908. 8. 13)되었으나, 그것은 한국에 있어서의 발명, 의장, 상표 및 저작권의 보호에 관한 미·일 조약(1908. 5. 19 講和條約, 16. 시행)에 기한 미국과 일본인의 기득권보호를 위해 일본의 특허제도를 한국정부의 이름을 빌어 실시한 데 불과한 것이다.

1910년 8월 29일 한일합방과 함께 勅令 제335호에 의하여 당시 일본의 산업재산권 제도가 한국에 그대로 시행되어 제2차 세계대전후 미군정법령에 의하여 우리 정부가 산업재산권 업무를 이관받게 된 1946년 1월 22일까지 36년간 지속되었다.

2) 특허제도의 연혁

가. 특허법의 제정

특허법은 1949년 군정법령으로 제정되었는 바, 이에는 특허국의 설치에 관한 사항, 실용신안에 관한 사항 및 의장에 관한 사항이 혼합되어 있어 법체제상 불합리할 뿐만 아니라, 모순되거나 불분명한 규정이 많았으므로 이를 각각 별개의 법으로 정리하기로 하고, 특허에 관한 사항만을 규정하기 위하여 1961. 12. 31 특허법이 제정(법률 제950호)되었고, 그 이후 12차례 중요한 개정이 있었다. 제정당시의 주요내용은 ①산업에 이용할 수 있는 신규발명을 특허의 대상으로 하고, ②특허를 불허하는 발명과 특허권의 한계를 정하며, ③특허를 받을 수 있는 자가 시험이나 발명 전시회 등의 출품 등으로 신규성을 상실한 경우에는 그를 보호하기 위하여 예외규정을 두도록 하고, ④동일한 발명에 대하여는 선출원자에게 우선권을 주도록 하며, ⑤특허를 출원한 발명이 국방상 또는 공익상 필요한 때에는 공용징수할 수 있도록, ⑥특허에 관한 절차에 있어서 국내에 주소나 거소가 없는 자는 국내에 주소나 거소를 가진 대리인을 통하도록 하며, ⑦대리인이 부적당한 경우에는 대리인을 개입할 수 있도록 하고, ⑧특허출원 당시에 선의의 발명자가 선 사용하는 경우에는 그범위 안에서 실시권을 가질 수 있도록 하며, ⑨특허를 받은 자가 계속하여 3년 이상 실시하지 아니할 때에는 직권으로 타인에게 실시권을 허여하거나 특허권의 취소를 할 수 있도록 하고, ⑩특허권의 존속기간을 15년으로 하는 것 등이었다.

나. 특허법의 개정

- (1) 1963년 3월 5일의 개정내용(법률 제1293호) : 발명의 정의와 특허에 관한 절차 등을 명료하게 하는 등 미비점을 보완하였다. 그 주요내용은 ①특허의 대상인 발명을 산업에 이용할 수 있는 것에 한하던 제한을 없애도록 하고, ②발명의 정의를 신설하며, ③선출원자에 관

한 규정을 보완하고, ④출원변경에 관한 규정을 신설하며, ⑤심판·심사서류·등록원부의 반출금지조항을 신설하고, ⑥우선권의 주장에 관한 규정을 신설하며, ⑦특허권의 남용금지규정을 신설하고, ⑧심사관의 직무상 독립에 관한 규정을 신설하는 것 등이었다.

- (2) 1973년 2월 8일의 개정내용(법률 제2505호) : 특허출원에 대한 심사와 심판기능의 엄정을 기하도록 함과 아울러 권리의 남용을 방지함으로써 기업의 자유로운 활동을 저해하는 특허제도의 부작용을 제거하고, 반면 새롭고 유용한 발명에 대하여는 이를 강력히 보호함으로써 국가산업발전에 기여하도록 하였다. 그 주요내용은 ①물질의 용도발명에 대하여는 선진기술의 단순한 정보수입만으로 국내인이 용이하게 이용·개발할 수 있고 원자핵분열 및 변환에 의하여 제조된 물질은 막대한 특허료를 지불하지 아니하고는 사용할 수 없으므로 특허대상에서 제외하고, ②선진국에서의 낡은 기술이 위장출원등록되는 것을 방지하기 위하여 출원전에 외국간행물에 게재된 것도 신규성이 없는 것으로 판단하는 이른바 준국제주의를 채택하며, ③공무원의 직무발명에 대한 보상과 권리의 근거규정을 두도록 하고, ④수출품에 대하여는 특허권침해분쟁중에 있더라도 대외신용을 고려하여 우선수출을 이행하도록 하고, ⑤특허발명의 적극적인 활용과 산업화를 위하여 사업실시와 실시보고를 의무화하며, ⑥특허권의 부실권리의 정리를 위하여 무효심판청구 제척기간을 원칙적으로 폐지하는 것 등이었다.
- (3) 1973년 12월 31일의 개정내용(법률 제2658호) : 특허출원에 대한 우선권주장에 관하여 종전에는 조약·협정 또는 법률에 의하여 우리 국민에게 우선권을 인정하는 국가의 국민이 이를 할 수 있도록 하였으나, 이 중 법률을 삭제하여 조약 또는 협정에 의하여 우선권을 인정하는 국가의 국민만이 우선권주장을 할

수 있도록 하고, 특허의 무효사유를 추가하도록 하였다.

- (4) 1980년 12월 31일의 개정내용(법률 제3325호) : 공업소유권제도의 국제화추세에 대처하기 위하여 파리협약의 동맹국공통규정사항을 법제화함으로써 파리협약의 가입에 따른 태세를 정비하고, 선진제국에서 채택하고 있는 특허제도중 우리실정에 맞는 제도를 도입하여 국내 산업기술 개발의 촉진과 아울러 중화학공업에 필요한 선진기술 도입을 위한 여건을 조성하도록 하였다. 그 주요내용은 ①다양하고 고도한 발명의 내용을 상세히 기술하여 권리보호의 한계를 명확히 하고, 선진국제도와 보조를 맞추기 위하여 특허출원서에 특허출원인·대리인 및 발명자의 성명·주소·영업소, 제출년월일, 발명의 명칭 등을 기재하게 하고, 도면의 간단한 설명·발명의 상세한 설명·특허청구의 범위 등에 관한 사항을 기재한 명세서 또는 도면을 첨부하도록 하고, ②공업소유권제도의 국제적 통일화 추세에 따른 제도의 정비로서 파리협약 동맹국간의 공통규정인 동맹국 국민에 대한 내국민대우와 동맹국 국민간의 우선권주장의 근거를 확충하며, ③발명의 내용을 조기 공개함으로써 기업간의 중복연구와 2중 투자를 방지하기 위하여 특허출원일로부터 1년 6월이 경과한 때에는 계속중에 있는 특허출원으로써 출원공고를 한 경우를 제외하고는 그 특허출원에 대하여 특허공보에 출원공개를 하도록 하고, ④심사처리의 신속을 기하기 위하여 심사청구가 있는 출원에 대하여만 심사를 하도록 하는 것 등이었다.
- (5) 1982년 11월 29일의 개정내용(법률 제3566호) : 공업소유권제도의 국제화추세에 맞추어 우리 나라의 특허협력조약에의 가입에 대비하여 당해 조약에서 인정된 국제출원절차에 관하여 필요한 사항을 정하도록 하였다. 그 주요내용은 ①국제출원을 하는 경우 국제출원을



할 수 있는 자를 우리 나라 국민과 우리 나라에 주소 또는 영업소가 있는 외국인으로 하고 출원인이 출원시에 제출하여야 할 서류를 규정하며, 국제출원일은 원칙적으로 출원서를 제출한 날로 하되, 제출서류가 요건을 불비한 경우에는 그 불비사항을 보정한 날을 국제출원일로 인정하고, 출원서류가 보정기간 내에 보정되지 아니하거나 소정의 수수료를 납부하지 아니한 때에는 그 출원은 취하된 것으로 보도록 하고, ②외국인이 우리 나라에서 특허를 받기 위하여 자국에 국제출원하는 경우 외국인이 자국에 출원한 날을 우리 나라에 출원한 날로 인정하고, 출원인이 우선권을 주장하는 경우에 그 입증서류제출기간은 국내출원에 있어서는 출원일로부터 1년 3월이나, 국제출원에 있어서는 특허협력조약에 의하여 1년 9월로 하며, 국제출원서는 외국어로 작성되므로 출원인은 출원후 1년 8월 이내에 번역문을 제출하도록 하고, 그 기간 내에 번역문을 제출하지 아니한 때에는 취하된 것으로 보도록 하며, 국내출원의 공개시기는 출원일로부터 1년 6월이나, 국제출원의 국내공개시기는 출원서 번역문의 제출시기에 맞추어 1년 8월로 하고, 출원변경 및 심사청구 등은 출원서의 번역문을 제출하며, 수수료를 납부한 경우에만 할 수 있도록 하고, 국제출원은 번역문에 의하여 심사하므로 출원서와 그 번역문이 일치하지 아니하는 부분이 있을 때에는 일치되는 부분에만 한하여 특허를 허여하도록 하며, ③심사관도 이해관계인과 같이 무효사유가 있는 경우에는 어느 경우이나 무효심판을 청구할 수 있도록 심사관의 무효심판청구 제한규정을 삭제하는 것 등이었다.

- (6) 1986년 12월 31일의 개정내용(법률 제3891호) : 공업소유권제도에 관한 국제적 추세에 따라 물질특허제도를 인정하는 등 특허받을 수 있는 발명의 보호범위를 넓히고, 특허발명이 성실하게 실시되도록 하기 위하여 통상실

시권의 허여제도를 개선하며, 출원중인 발명을 신속히 권리화하고 거절사정에 불복하는 항고심판을 원활하게 처리하기 위하여 심사전치제도를 도입하도록 하였다. 그 주요내용은 ①특허대상에서 제외되던 의약 또는 의약조제방법의 발명, 물질 또는 물질용도의 발명을 특허받을 수 있는 발명으로 하고, ②특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 자기의 의사에 반하여 신규성을 잃게 된 경우에 그 취지를 기재한 서류는 특허출원과 동시에, 그 사실을 증명할 수 있는 서류는 그 출원일로부터 30일 이내에 제출하면 그 발명이 신규성이 있는 것으로 보던 것을, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자를 보다 충실하게 보호하기 위하여 그 사실을 증명할 수 있는 서류는 제출기한에 관계없이 이를 제출하면 신규성이 있는 것으로 보도록 하며, ③의약 및 의약조제방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 사람의 질병치료에 관련된 사항이므로 약사법에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니하는 것으로 하고, ④특허발명을 받은 후 그 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되지 아니하는 경우 등에 타인에게 통상실시권을 허여하여 주는 재정제도를 개선하며, ⑤12년으로 되어 있던 특허권의 존속기간을 3년 연장하여 15년으로 하되, 의약품 등과 같이 그 특허발명을 실시하기 위하여 안전성검사와 그 제조허가 등에 장기간이 소요되는 특허권에 대하여는 5년의 범위 안에서 특허권의 존속기간의 연장을 허용할 수 있도록 하고, ⑥거절사정에 불복하는 항고심판의 청구가 있는 날부터 30일 이내에 그 청구에 관련된 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대한 보정이 있는 때에는 항고심판을 하기 전에 심사관에게 그 청구를 다시 심사하게 하는 심사전치제도를 새로이 규정하며, ⑦특허권 등의 침해에 대한 벌칙규정중 벌금의 경우 그 벌금액을 상향조정하는 것 등이었다.

- (7) 1990년 1월 13일의 개정내용(법률 제4207호)
: 공업소유권제도가 국제화 내지 통일화하는 추세에 부응하고 발명자 및 권리자의 권익보호를 강화하도록 하였다. 그 주요내용은 ①무성적으로 반복 생성할 수 있는 감자, 고구마 등의 괴경, 구근식물의 발명과 음식물, 기호물의 발명을 특허대상으로 추가하고, ②특허협력조약의 규정과 부합되도록 국제예비심사에 관한 사항을 정하며, ③국내에 출원후 미비점 등을 보완한 개량된 발명을 후출원할 경우 당초 출원시에 출원한 것으로 인정하는 것 등이었다.
- (8) 1993년 12월 10일의 개정내용(법률 제4594호)
: 특허절차에 관한 불합리한 규정을 개선하여 특허출원인 등의 부담을 덜어주는 한편, 국제조약이나 외국의 입법례를 다수 수용함으로써 특허제도의 선진화·국제화의 추세에 맞추어 정비하며, 아울러 특허제도의 운용과정에서 나타난 일부 미비점을 보완하도록 하였다. 그 주요내용은 ①이미 납부된 특허료는 과오납된 분에 한하여 반환하되, 특허권이 심결에 의하여 무효로 되는 경우에는 반환하지 아니하던 것을 심결에 의하여 특허권이 무효로 되는 경우에도 이미 납부된 특허료중 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분을 반환하도록 하고, ②직권심리를 원칙으로 하는 특허심판에서도 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대하여는 심리할 수 없도록 하는 것 등이었다.
- (9) 1995년 1월 5일의 개정내용(법률 제4892호)
: 특허심판제도가 심판소와 항고심판소에서 1심과 2심을 다루고 상고심만 대법원에서 다루도록 되어 있었던 바, 이는 쟁송절차로서 부적절하고 위헌의 소지가 있다는 논란이 있어 이를 시정하기 위하여 법원조직법을 개정하여 특허법원을 설치함과 동시에, 특허청내의 항고심판소와 심판소를 통합하여 특허심판원을 설치함으로써 행정부내에서의 2단계 심판을 1

단계로 줄이고 특허심판의 독립성과 전문성을 확보하는 한편, 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소는 특허법원의 전속관할로 하고 이에 대한 불복은 대법원에 상고할 수 있도록 함으로써 사실관계 및 법률관계를 법원에서 충분히 심리할 수 있도록 하였다. 그 주요내용은 ①항고심판소와 심판소를 통합하여 특허심판원을 신설하고, 특허심판제도의 운영에 관한 특허청장의 권한을 특허심판원장의 권한으로 조정하고, ②항고심판으로 청구하던 심사관의 거절사정 및 보정각하결정에 대한 불복을 심판으로 청구하도록 하며, ③심판에서의 심결, 보정각하결정 또는 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 하고, ④특허법원에의 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자가 제기할 수 있도록 소제기권자를 명시하는 것 등이었다.

- (10) 1995년 12월 29일의 개정내용(법률 제5080호)
: 무역관련지적재산권협정의 내용과 맞지 아니하는 조항을 등 협정의 내용과 맞도록 개정하여 특허제도의 세계화를 추진하는 동시에, 세계무역기구체제에 능동적으로 대비하고 기술개발의 성과를 신속히 보호함으로써 기술개발을 촉진하도록 하였다. 그 주요내용은 ①특허권의 실시의 범위를 특허발명된 물건의 생산·사용·양도·대여·수입·전시 외에 그 물건의 양도 또는 대여의 청약에까지 확대하여 특허권의 보호를 강화하도록 하고, ②원자핵변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명은 특허의 대상에서 제외하던 것을 이들에 대하여도 특허를 받을 수 있도록 특허대상 범위를 확대하며, ③실용신안등록출원 또는 의장등록출원을 특허출원으로 변경함에 있어서 출원후 5년이 경과한 후에는 할 수 없도록 하던 것을 5년이 경과하더라도 최초의 거절사정등본을 송달받은 날부터 30일이 경과하기 전에는 연



제나 변경할 수 있도록 변경가능기간을 확대하고, ④특허출원후 1년 6월이 경과하여야만 출원을 공개하던 것을 출원인이 원하는 경우 특허출원후 1년 6월 이전이라도 출원을 공개할 수 있도록 하여 특허출원을 조기에 보호할 수 있도록 하며, ⑤특허권의 존속기간을 공고일부터 15년에서 출원일부터 20년으로 하고, ⑥특허청장의 재정에 의한 강제실시권의 발동요건을 확대하여 불공정거래행위를 시정하기 위하여 필요한 경우에도 재정을 청구할 수 있도록 하는 것 등이었다.

- (11) 1997년 4월 10일의 개정내용(법률 제5329호) : 특허심사제도를 개선하여 심사처리기간을 단축하고 특허절차를 간소화하는 한편 특허권의 보호를 강화함으로써 산업의 기술개발을 촉진하여 경쟁력을 높이도록 하였다. 그 주요내용은 ①특허심사기간을 단축하기 위하여 특허사정전에 하던 출원공고제도를 폐지하고, 출원공고제도가 폐지됨에 따라 출원공고후 특허등록전에 하도록 하던 특허이의신청을 특허등록후에 하도록 조정하고, ②특허이의신청에 대한 심사를 공정하게 처리하기 위하여 2인의 심사관이 심사·결정하도록 하던 것을 3인의 심사관합의체에서 심사·결정하도록 하며, ③심사관합의체는 특허이의신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정을, 특허이의신청이 이유 없다고 인정되는 때에는 그 특허를 유지한다는 취지의 결정을, 특허이의신청인이 특허이의신청의 이유 및 증거를 제출하지 아니한 경우에는 이를 각하하는 결정을 하도록 하고, ④특허이의신청에 대한 각하결정 또는 유지결정에 대하여는 불복할 수 없고, 특허이의신청에 대한 취소결정에 대하여 불복이 있는 자는 항고심판을 제기할 수 있도록 하며, ⑤특허공보를 서면으로만 발행하던 것을 CD-Rom 등 전자적 매체로 발행할 수 있도록 근거규정을 마련하고, 이와 같

이 전자적 매체로 특허공보를 발행하는 경우에는 전산망을 이용하여 공시송달에 관한 사항 등을 알리도록 하며, ⑤특허권의 보호를 강화하기 위하여 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대한 벌금형의 액수를 2천만원 이하에서 5천만원 이하로 상향 조정하는 것 등이었다.

- (12) 1998년 9월 23일의 개정내용(법률 제5576호) : 전산망을 이용하여 특허출원·특허등록 등의 절차를 밟을 수 있도록 함으로써 출원인의 편의와 행정의 신속화를 도모하고, 실용신안법을 개정하여 실용신안등록출원된 고안으로서의 기초적 요건을 갖추고 있으면 실용신안권이 설정등록되도록 함에 따라 이 법중 관련사항을 조정하고, 특허협력조약에 의한 국제사무국과의 협의를 거쳐 특허청이 동 조약상의 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로 지정되어 동 기관으로서 업무를 수행하고 국어에 의한 국제특허출원을 할 수 있도록 관련규정을 정비하도록 하였다. 그 주요내용은 ①특허에 관한 절차를 밟고자 하는 자는 특허출원서를 전자문서화하여 이를 전산망 등을 이용하여 제출할 수 있도록 하고, ②특허출원을 하고자 하는 경우 동일한 기술에 대하여 특허 외에 실용신안등록을 함께 출원할 수 있도록 함으로써 우선 실용신안권을 설정등록하여 활용하도록 하되, 추후 특허출원에 대한 심사가 완료되어 특허권의 설정등록이 가능하게 되면 실용신안권과 특허권중 하나를 선택하도록 하며, ③의약 및 농약 등에 관한 발명과 같이 그 특허발명을 실시하기 위하여 미리 안전성 등에 대한 시험을 받아야 하는 경우 당해 시험으로 인하여 2년 이상 특허발명을 실시할 수 없었던 경우에 한하여 그 특허권의 존속기간이 연장될 수 있도록 하던 것을 시험으로 인하여 특허발명을 실시할 수 없었던 기간이 2년 이하인 경우에도 특허권의 존속기간이 연장될 수

있도록 하고, ④특허청은 특허협력조약에 의한 국제사무국과 협약을 체결하여 등 조약상의 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서 국제특허출원된 발명에 관련된 기존의 특허자료를 조사하고 당해 발명이 신규성 및 이용가능성을 가지고 있는지의 여부를 심사하여 출원인 및 국제사무국에 의견을 제시하도록 하며, 앞으로는 국어도 국제특허출원을 할 수 있도록 근거규정을 정비하는 것 등이었다.

3. 실용신안제도의 연혁

가. 실용신안법의 제정

실용신안에 관한 구법령이 특허국설치에 관한 사항, 발명특허에 관한 사항 및 의장에 관한 사항이 실용신안에 관한 사항과 함께 혼합 규정되어 있어 법체제상 불합리할 뿐만 아니라, 모순되거나 불분명한 규정이 많으므로 이를 각각 별개의 법령으로 정비하기로 하고, 실용신안에 관한 사항만을 규정하기 위하여 1961. 12. 31 실용신안법이 제정(법률 제952호)되었고, 그 이후 12차례 중요한 개정이 있었다. 개정 당시의 주요내용은 ①산업에 이용할 수 있는 신규의 기술 고안에 대하여 실용신안의 등록을 받을 수 있도록 하고, ②실용신안의 등록을 받을 수 있는 자가 의사에 반하여 신규성을 상실한 경우에 그를 보호하기 위한 예외규정을 두도록 하며, ③동일한 고안에 대하여는 선출원자에 우선권을 주도록 하고, ④특허출원자 또는 의장출원자가 그 특허출원 또는 의장출원을 실용신안등록출원으로 변경할 수 있도록 하며, ⑤실용신안등록출원시 선의로 실시사업을 하거나 그 사업 설비를 가진 자에게 실시권을 인정하도록 하고, ⑥실용신안권의 존속기간을 12년으로 하며, ⑦실용신안 심사, 심판 및 항고심판, 등록무효에 관한 사항 등을 정하는 것 등이었다.

나. 실용신안법의 개정

실용신안법은 12차례 중요한 개정이 있었던 바, 그 개정내용은 다음과 같다.

- (1) 1963년 3월 5일의 개정내용(법률 제1294호)
: 실용신안의 신규성의 정의와 선출원자의 등록에 관하여 보다 더 명료하게 하는 등 미비점을 보완하도록 하였다. 그 주요내용은 ①신규의 실용신안으로 볼 수 없는 경우를 보완하고, ②특허출원자 또는 의장등록출원자는 이를 실용신안등록출원으로 변경할 수 있도록 하며, ③특허출원인 발명과 실용신안출원인 고안이 동일한 경우의 처리규정을 보완하고, ④등록무효심판청구권자로 등록전의 실시권자를 추가하며, ⑤무효심판에 관한 청구의 제척기간을 2년에서 5년으로 하는 것 등이었다.
- (2) 1973년 2월 8일의 개정내용(법률 제2508호)
: 공업소유권 관계의 기본법인 특허법을 개정함에 따라 대부분의 조문을 준용하고 있는 실용신안법도 이에 맞도록 개정하고 기타 미비점을 보완하도록 하였다. 그 주요내용은 ①선진국에서의 낡은 기술이 위장출원되는 것을 방지하기 위하여 출원전에 외국간행물에 게재된 것은 신규성이 없는 것으로 판단하고, ②수출품에 대하여 실용신안권침해분쟁중에 있더라도 통관단계에 있는 수출화물은 압류하지 못하도록 하며, ③등록실용신안의 적극적인 활용과 산업화를 위하여 사업실시와 실시보고를 의무화하고 3년 이상 실시하지 아니하는 실용신안권은 취소 또는 강제실시권을 허용할 수 있도록 하고, ④공무원의 연구와 고안을 장려하고 국유실용신안권의 효율적인 관리활용을 기하기 위하여 공무원의 직무고안에 대한 보상과 관리의 근거규정을 두도록 하고, ⑤심사관·심판관의 자격요건을 조정하고, 일정기간의 연수를 받도록 하며, ⑥부실권리의 정리를 위하여 무효심판청구 제한기간을 원칙적



으로 폐지하는 것 등이었다.

- (3) 1973년 12월 31일의 개정내용(법률 제2661호) : 실용신안등록의 무효사유로 실용신안등록의 명세서 또는 도면에 그 고안의 실시에 필요한 사항을 기재하지 아니하였거나 불필요한 사항을 기재한 경우 및 실용신안등록청구의 범위에 고안의 구성에 없어서는 아니되는 사항만을 기재하지 아니한 경우를 추가하도록 하였다.
- (4) 1980년 12월 31일의 개정내용(법률 제3328호) : 공업소유권제도의 국제적 통일화 추세에 따라 파리협약의 공통규정사항을 채택하여 국제화에 대처하고, 실용신안제도의 운영의 합리화를 기하도록 하였다. 그 주요내용은 ① 파리협약의 공통규정인 협약동맹국 국민에 대한 내국민대우와 동맹국 국민간의 우선권주장의 근거를 확충하고, ②기업간의 중복연구와 이중투자를 방지하기 위하여 출원의 조기공개 제도를 도입하며, ③심사처리의 신속을 기하기 위하여 심사청구된 출원에 대해서만 심사를 하는 출원에 의한 심사청구제도를 채택하는 것 등이었다.
- (5) 1982년 11월 29일의 개정내용(법률 제3567호) : 공업소유권제도의 국제화 추세에 맞추어 우리 나라의 특허협력조약에의 가입에 대비하여 당해 조약에서 인정된 국제출원절차에 관하여 필요한 사항을 정하도록 하였다. 그 주요내용은 ①특허협력조약에 의한 국제출원절차에 관한 사항을 정하고, ②심사관도 이해관계인과 같이 무효사유가 있는 경우에는 어느 경우에도 무효심판을 청구할 수 있도록 심사관의 무효심판청구제한규정을 삭제하는 것 등이었다.
- (6) 1986년 12월 31일의 개정내용(법률 제3893호) : 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 고안이 자기의 의사에 반하여 신규성을 잃게 된 경우에 그 취지를 기재한 서류는 실용신안등록출원과 동시에 그 사실을 증명할

수 있는 서류는 그 출원일부터 30일 이내에 제출하면 그 고안이 신규성이 있는 것으로 보던 것을, 그 사실을 증명할 수 있는 서류는 제출기한에 관계없이 이를 제출하면 신규성이 있는 것으로 보도록 하는 등 시행상 나타난 미비점을 정비·보완하도록 하였다.

- (7) 1990년 1월 13일의 개정내용(법률 제4209호) : 기술의 발전과 경제교류의 확대로 공업소유권 보호제도의 강화와 국제화의 필요성이 증대됨에 따라 실용신안제도의 국제적 통일화 추세에 부응하고, 기술개발의 추진을 위하여 고안자 및 권리자의 권익보호를 강화하도록 하였다. 그 주요내용은 ①기술정보자료 이용과 특허자료의 전산화를 위하여 실용신안등록출원시 명세서의 요약서를 제출하도록 하고, ②실용신안권존속기간이 출원공고일부터 10년으로 규정되어 있던 것을 실용신안등록출원일부터 15년을 초과하지 아니하는 범위로 하는 것 등이었다.
- (8) 1993년 12월 10일의 개정내용(법률 제4596호) : 이미 납부된 실용신안등록료에 대하여 과오납된 분에 한하여 반환하던 것을 실용신안권이 심결에 의하여 무효로 되는 경우에도 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 등록료 해당분을 반환하도록 하는 등 불합리한 규정 및 형식적인 절차를 개선하여 실용신안등록출원인 등의 부담을 덜어주는 한편, 국제조약이나 외국의 입법례를 다수 수용함으로써 실용신안제도의 선진화·국제화의 추세에 맞추어 이를 정비하며, 아울러 실용신안제도의 운용과정에서 나타난 일부 미비점을 보완하도록 하였다.
- (9) 1995년 1월 5일의 개정내용(법률 제4893호) : 특허심판제도는 심판소와 항고심판소에서 1심과 2심을 다루고 상고심만 대법원에서 다루도록 되어 있었던 바, 이는 쟁송절차로서 부적절하고 위헌의 소지가 있다는 논란이 있어 이를 시정하기 위하여 법원조직법을 개정하여

특허법원을 설치함과 동시에, 특허청내의 항고심판소와 심판소를 통합하여 특허심판원을 설치함으로써 행정부내에서의 2단계 심판을 1 단계로 줄이고 특허심판의 독립성과 전문성을 확보하는 한편, 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소는 특허법원의 전속관할로 하고 이에 대한 불복은 대법원에 상고할 수 있도록 함으로써 사실관계 및 법률관계를 법원에서 충분히 심리할 수 있도록 하였다. 그 주요내용은 ①항고심판으로 청구하던 심사관의 거절사정 및 보정각하결정에 대한 불복을 심판으로 청구하도록 하고, ②심판에서의 심결, 보정각하결정 또는 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 하며, ③특허법원에의 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자가 제기할 수 있도록 소제기 권자를 명시하는 것 등이었다.

- (10) 1995년 12월 29일의 개정내용(법률 제5081호) : 무역관련지적재산권협정의 내용과 맞지 아니하는 조항을 동 협정의 내용과 맞도록 개정하여 세계무역기구체제에 능동적으로 대비하고 기술개발의 성과를 신속히 보호함으로써 기술개발을 촉진하도록 하였다. 그 주요내용은 ①실용신안권의 실시의 범위를 실용신안등록된 물품의 생산·사용·양도·대여·수입·전시외에 그 물품의 양도 또는 대여의 청약에까지 확대하여 실용신안권의 보호를 강화하도록 하고, ②특허출원 또는 의장등록출원을 실용신안등록출원으로 변경함에 있어서 종전에는 출원후 5년이 경과한 후에는 할 수 없던 것을 5년이 경과하더라도 최초의 거절사정등본을 송달받은 날부터 30일이 경과하기 전에는 언제나 변경할 수 있도록 변경가능기간을 확대하며, ③실용신안권의 존속기간을 공고일부터 10년에서 출원일부터 15년으로 하는 것 등이었다.
- (11) 1997년 4월 10일의 개정내용(법률 제5330

호) : 실용신안심사제도를 개선하여 심사처리기간을 단축하고 실용신안등록절차를 간소화하는 한편 실용신안권의 보호를 강화함으로써 산업의 기술개발을 촉진하여 경쟁력을 높이도록 하였다. 그 주요내용은 ①이 법에서 준용하고 있는 특허법의 규정이 개정됨에 따라 관련조항을 정리하고, ②실용신안공보를 서면으로만 발행하던 것을 CD-Rom 등 전자적 매체로 발행할 수 있도록 근거규정을 마련하고, 이와 같이 전자적 매체로 실용신안공보를 발행하는 경우에는 전산망을 이용하여 공시송달에 관한 사항 등을 알리도록 하며, ③실용신안권의 보호를 강화하기 위하여 실용신안권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대한 벌금형의 액수를 2천만원 이하에서 5천만원 이하로 상향 조정하는 것 등이었다.

- (12) 1998년 9월 23일의 개정내용(법률 제5577호) : 실용신안등록출원에 대하여 당해 출원이 일정한 방식을 갖추고 있고 출원대상 고안이 고안으로서의 기초적인 요건을 갖추고 있는지만을 심사하여 신속하게 실용신안권이 설정등록되도록 함으로써 신기술 개발의 활성화와 신기술의 사업화를 촉진하여 국내산업의 경쟁력을 제고하는 한편, 이와 같이 신속하게 실용신안권이 설정등록하게 됨에 따른 부작용을 최소화하기 위하여 실용신안권을 실제로 행사하고자 하는 때에는 특허청에서 당해 실용신안에 대한 유효성 여부를 평가한 기술평가서를 제시하도록 하고, 실용신안권이 조기에 설정등록되게 됨에 따라 실용신안권의 존속기간의 만료시점을 앞당기는 등 관련제도를 정비하도록 하였다. 그 주요내용은 ①동일한 고안에 대하여 같은 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있는 때에는 실용신안등록 출원인간의 협의에 의하여 하나의 고안을 선택하는 경우 그 고안에 대하여는 실용신안등록을 받을 수 있도록 하고,



②실용신안등록출원이 실용신안등록에 필요한 요건 전부를 갖추고 있는지 여부를 심사하여 실용신안권설정등록을 하던 것을 실용신안등록출원이 형식적이고 기초적인 사항을 갖추고 있는지 여부만을 심사하여 실용신안권설정등록을 하도록 하며, ③특허출원을 하고자 하는 경우 동일한 기술에 대하여 특허외에 실용신안도 함께 출원할 수 있도록 함으로써 우선 실용신안권을 설정등록하여 활용하도록 하고, 특허출원에 대한 심사가 완료된 후 실용신안권을 포기하면 특허권을 설정등록할 수 있도록 하고, ④출원된 고안이 기초적인 요건을 갖추고 있으면 바로 설정등록되는 실용신안권의 유효성 여부에 대한 확인을 위하여 누구든지 당해 실용신안에 대한 기술평가를 특허청에 신청할 수 있도록 하고, 실용신안권자가 실제로 자기의 권리를 행사하고자 하는 경우에는 특허청이 작성한 유지결정의 등본을 제시하도록 하며, ⑤실용신안권은 설정등록을 한 날에 발생하여 출원일부 15년후에 소멸되도록 하고 있던 것을 실용신안권이 조기에 설정등록됨을 감안하여 출원일부 10년후에 소멸되도록 하는 것 등이었다.

4 의장제도의 연혁

가. 의장법의 제정

의장에 관한 구법령이 특허국설치에 관한 사항, 발명특허에 관한 사항 및 실용신안에 관한 사항이 의장에 관한 사항과 함께 혼합 규정되어 있어 법체제상 불합리할 뿐만 아니라 모순되거나 불분명한 규정이 많으므로 이를 각각 별개의 법령으로 정비하기로 하고, 의장에 관한 사항만을 정하기 위하여 1961. 12. 31 의장법이 제정(법률 제951호)되었고, 그 이후 10차례 중요한 개정이 있었다. 개정당시의 주요내용은 ①산업에 이용할 수 있는 신규의 의장만을 의장등록

의 대상으로 하고, ②의장등록을 받을 수 있는 자가 의사에 반하여 신규성을 상실한 경우에 그를 보호하기 위하여 예외규정을 두도록 하며, ③동일 또는 유사한 의장에 대하여는 선출원자에 우선권을 주도록 하고, ④실용신안등록출원자가 그 출원을 의장출원으로 변경할 수 있도록 하는 것 등이었다.

나. 의장법의 개정

의장법은 10여차례의 중요한 개정이 있었던 바, 그 개정내용은 다음과 같다.

- (1) 1973년 2월 8일의 개정내용(법률 제2507호) : 공업소유권 관계의 기본법인 특허법이 개정됨에 따라 이 법을 이에 맞추어 정비하도록 하였다. 그 주요내용은 ①출원전에 국내외의 간행물에 게재된 경우 등은 신규성이 없는 것으로 보아 등록대상이 되지 못하도록 하고, ②수출품에 대하여는 권리침해분쟁중에 있을지라도 통관단계에 있는 것은 압류를 하지 못하도록 하며, ③등록의장 실시보고를 의무화하고 3년 이상 실시하지 아니하는 의장권은 취소 또는 강제실시할 수 있도록 하고, ④공무원의 직무고안에 대한 보상과 관리에 관한 사항을 정하며, ⑤의장의 본질에 비추어 기술적인 창작에 속하는 것은 등록대상에서 제외하고 외관상 심미감이 있는 창작에 한하여 이를 등록할 수 있도록 하는 것 등이었다.
- (2) 1973년 12월 31일의 개정내용(법률 제2660호) : 의장권에 대한 통상실시권허여심판의 청구를 할 수 있는 기간을 권리설정의 등록일부 3년을 경과한 때로 되어 있던 것을 2년을 경과한 때로 하도록 하였다.
- (3) 1980년 12월 31일의 개정내용(법률 제3327호) : 공업소유권제도의 국제적 통일화 추세에 따라 파리협약의 공통규정사항을 채택하여 국제화에 대처하고, 의장제도의 운영의 합리화를 기하도록 하였다. 그 주요내용은 ①의장등록요건중 건조물이나 자연물을 모방하여 용

이하게 창작할 수 있는 것을 부등록사유로 추가하고, ②파리협약의 규정에 따라 파리협약 동맹국국민의 우선권의 인정 및 내국민 특우 근거를 확충하는 것 등이었다.

- (4) 1982년 11월 29일의 개정내용(법률 제3568호) : 심사관도 이해관계인과 같이 무효사유가 있는 경우에는 어느 경우에도 무효심판을 청구할 수 있도록 심사관의 무효심판청구 제한규정을 삭제하도록 하였다.
- (5) 1986년 12월 31일의 개정내용(법률 제3894호) : 의장등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의장고안이 자기의 의사에 반하여 신규성을 잃게 된 경우에 그 취지를 기재한 서류는 의장등록출원과 동시에, 그 사실을 증명할 수 있는 서류는 그 출원일로부터 30일내에 제출하면 그 의장고안이 신규성이 있는 것으로 보던 것을 그 사실을 증명할 수 있는 서류는 제출기한에 관계없이 이를 제출하면 신규성이 있는 것으로 보도록 하였다.
- (6) 1990년 1월 13일의 개정내용(법률 제4208호) : 외국에서 공지되었거나 공연히 실시된 의장에 대하여 의장등록을 받을 수 있도록 하던 것을 이러한 의장은 등록을 받을 수 없도록 하고 기타 미비점을 보완하도록 하였다. 그 주요내용은 ①의장등록출원인이 출원보정할 수 있는 기간을 사정 또는 심결이 확정되기 전으로 하던 것을 사정통지서 송달전 또는 거절사정불복항고심판 청구일부터 30일 이내로 하여 심사 및 심판절차의 신속을 도모하도록 하고, ② 의장권의 효력이 등록의장외에 이와 유사한 의장에까지 미치는 것에 대하여 명문으로 규정하여 오해의 소지가 없도록 하는 것 등이었다.
- (7) 1993년 12월 10일의 개정내용(법률 제4595호) : 의장절차에 관한 불합리한 규정을 개선하여 의장등록출원인 등의 부담을 덜어주는 한편, 국제조약이나 외국의 립법례를 다수 수용함으로써 의장제도의 선진화·국제화의 추

세에 맞추어 이를 정비하며, 아울러 의장제도의 운용과정에서 나타난 일부 미비점을 보완하도록 하였다. 그 주요내용은 ①의장법에서 고안과 창작이라는 용어가 혼용되고 있어 법률용어의 사용에 혼동을 일으키고 있으므로 창작으로 통일하고, ②의장등록을 한 의장과 유사한 의장에 대하여는 유사의장으로서 의장등록을 출원할 수 있는 바, 유사의장등록출원을 독립된 의장의 출원으로 변경하거나 그 반대의 경우에는 외관상으로 2개의 출원이 공존하는 것으로 보여 실무상 혼란이 야기되고 있으므로 변경전의 출원은 취하된 것으로 보도록 하며, ③의장등록료는 존속기간의 구분에 따라 그 금액이 정하여져 있고 또한 앞으로의 의장등록료를 미리 납부하는 것이 가능한 바, 이미 납부된 의장등록료는 과오납된 분에 한하여 반환하되, 의장권이 심결에 의하여 무효로 되는 경우에는 반환하지 아니하던 것을 심결에 의하여 의장권이 무효로 되는 경우에도 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 의장등록료 해당분을 반환하도록 하고, ④의장권의 존속기간을 우루과이라운드지적재산권협상안에 따라 8년에서 10년으로 연장하는 것 등이었다.

- (8) 1995년 1월 5일의 개정내용(법률 제4894호) : 특허심판제도는 심판소와 항고심판소에서 1심과 2심을 다루고 상고심만 대법원에서 다루도록 되어 있었던 바, 이는 쟁송절차로서 부적절하고 위헌의 소지가 있다는 논란이 있어 이를 시정하기 위하여 법원조직법을 개정하여 특허법원을 설치함과 동시에, 특허청내의 항고심판소와 심판소를 통합하여 특허심판원을 설치함으로써 행정부내에서의 2단계 심판을 1단계로 줄이고 특허심판의 독립성과 전문성을 확보하는 한편, 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소는 특허법원의 전속관할로 하고 이에 대한 불복은 대법원에 상고할 수 있도록 함으로써 사실관계 및 법률관계를 법원에서 충분히



히 관리할 수 있도록 하였다. 그 주요내용은 ①항고심판으로 청구하던 심사관의 거절사정 및 보정각하결정에 대한 불복을 심판으로 청구하도록 하고, ②심판에서의 심결, 보정각하결정 또는 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 하며, ③특허법원에의 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자가 제기할 수 있도록 소제기 권자를 명시하는 것 등이었다.

- (9) 1995년 12월 29일의 개정내용(법률 제5082호) : 제품의 경쟁력 확보에 있어서 의장의 중요성이 날로 증대하고 있고 의장의 라이프 사이클이 짧아지는 추세에 부응하여 의장권자의 권리를 조기에 보호하기 위한 공개제도를 신설하여 의장권 보호를 강화하고 의장개발을 촉진시킴으로써 산업발전에 이바지하도록 하였다. 그 주요내용은 ①의장권의 실시의 범위를 의장등록된 물품의 생산·사용·양도·대여·수입·전시외에 그 물품의 양도 또는 대여의 청약에까지 확대하여 의장권의 보호를 강화하도록 하고, ②의장공개제도를 신설하여 의장등록출원인이 자기의 출원의장에 대한 공개를 신청하면 특허청장은 그 출원의장을 공개하도록 하고 출원공개된 의장에 대해서는 누구든지 그 의장이 등록될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 제출할 수 있도록 하여 심사의 정확성과 신속성을 높이도록 하며, ③출원공개후 의장등록 전에 제3자가 그 출원의장을 침해할 경우에는 출원인이 침해자에 대하여 보상금청구권을 가지도록 하고, ④출원 공개된 의장을 제3자가 침해할 경우에 그 출원 의장에 대해서는 우선심사를 할 수 있도록 하는 것 등이었다.
- (10) 1997년 8월 22일의 개정내용(법률 제5354호) : 유행성이 강한 품목의 의장에 대하여는 당해 의장등록출원이 출원방식에 적합한지와 출원된 의장이 선량한 풍속을 문란하게

할 우려가 있는지 등 형식적이고 기초적인 사항만을 심사하여 의장등록하도록 하는 의장무심사등록제도를 도입함으로써 이들 품목의 의장이 신속하게 권리로서 설정될 수 있도록 하고 향후 의장무심사등록 대상품목을 단계적으로 확대하여 전체적인 의장심사 처리기간을 단축되도록 하는 한편, 의장권 존속기간을 연장하는 등 의장권의 보호를 강화하고 의장등록 출원절차를 대폭 간소화함으로써 산업디자인의 경쟁력을 강화하도록 하였다. 그 주요내용은 ①유행성이 강한 일부 품목의 의장에 대하여 의장무심사등록제도를 도입하고, ②출원전에 공개된 의장에 대하여는 학술단체·박람회 등에서 공개된 경우에 한하여 6월 이내에 출원하면 등록받을 수 있도록 하던 것을 공개의 사유에 관계 없이 6월 이내에 출원하면 등록받을 수 있도록 함으로써 창작자의 권리확보 기회를 확대하며, ③1출원서로 1의장만을 등록출원하도록 하던 것을 의장등록출원인의 편의를 도모하고 출원절차를 간소화하기 위하여 의장무심사등록출원을 하는 경우에는 1출원서로 여러 개의 의장을 함께 등록출원할 수 있도록 하고, ④무심사등록된 의장권에 대하여는 누구든지 등록후 3월 이내에 이의신청을 할 수 있도록 하고 이의신청이 이유 있다고 인정될 때에는 그 등록을 취소할 수 있도록 함으로써 부실권리의 발생을 최소화함과 동시에 의장권의 법적 안정성을 도모하며, ⑤의장권의 존속기간을 10년에서 15년으로 연장하여 의장권의 보호를 강화함으로써 국제적인 수준에 부응하도록 하고, ⑥의장권의 실효성을 확보하기 위하여 의장권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대한 벌금형을 2천만원 이하에서 5천만원 이하로 상향조정하는 것 등이었다.

5. 상표제도의 연혁

가. 상표법의 제정

상표에 관한 구법령이 현실적으로 적용할 수 없는 실정에 있기 때문에 상표의 도용 등으로 상거래상 많은 폐해가 발생하고 있어 상표를 보호하기 위하여 1949. 11. 28 상표법이 제정(법률 제71호)되었고, 그 이후 10차례 중요한 개정이 있었다. 제정당시의 주요내용은 ①이 법에서 보호대상으로 하는 것을 상표와 영업표로 하고, ②동종의 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 대한 2 이상의 등록출원이 경합할 때에는 영업상 최선사용자에 한하여 등록하도록 하며, ③협정·조약 또는 법률에 의하여 우리 국민에게 자국내의 주소 또는 영업소의 유무에 불구하고 상표에 관한 권리를 허여하는 국가의 국민 외에는 국내에 주소 또는 영업소를 두지 아니한 외국인은 상표에 관한 권리를 향유할 수 없도록 하고, ④등록된 상표권리인은 지정된 상품 또는 영업에 그 상표를 전용할 권리를 가지도록 하며, ⑤상표는 영업과 함께 이전하여야 하며, 연합상표는 분리하여 이전할 수 없고, 공유인 상표는 공유자 전원의 동의 없이는 그 지분을 양도할 수 없으며, 상표의 승계는 그 등록이 없으면 제3자에게 대항할 수 없도록 하고, ⑥상표등록의 유효 존속기간은 10년으로 하되, 갱신등록의 출원에 의하여 10년간 갱신할 수 있도록 하며, ⑦심판에 의하여 상표등록을 취소 또는 무효로 할 수 있는 사유를 정하고, ⑧등록상표권리자가 상표권 침해로 손해가 발생한 경우에는 침해자에게 손해배상을 청구할 수 있도록 하는 것 등이었다.

나. 상표법의 개정

상표법은 10여차례의 중요한 개정이 있었던 바, 그 개정내용은 다음과 같다.

- (1) 1958년 3월 11일의 개정내용(법률 제480호)
: 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 대한 2 이상의 등록출원이 경합할 경우 영업상

최선사용자에 한하여 등록하고 최선 사용의 사실을 확인하기 곤란한 2 이상의 출원의 경우에는 최선출원자를 등록하도록 하고 있었던 것을 영업상 최선 사용사실의 확인은 심히 곤란하여 이러한 폐단을 제거하기 위하여 영업상 사용사실의 선후를 막론하고 선출원주의를 채택하여 상표에 관한 분쟁을 완화하고 올림표마크를 등록불허의 대상으로 추가하도록 하였다.

- (2) 1973년 2월 8일의 개정내용(법률 제2506호)
: 당시 상표법이 실정에 맞지 않는 점이 있을 뿐만 아니라 법체제의 미비 및 조문간의 불균형 등으로 법 운용에 난점이 많아 이를 보완하도록 하였다. 그 주요내용은 ①상표의 통상사용권을 인정하되, 외국인의 상표를 내국인이 사용하고자 하는 경우에는 외자도입업체에 한정하고 수출품에 대하여는 통상사용권의 등록이 없더라도 당사자계약에 의하여 자유롭게 타인의 상표를 사용할 수 있도록 하고, ②등록 전에 출원공고제를 신설함으로써 상표권의 분쟁을 미연에 방지하고 심사의 공정을 기하도록 하며, ③공익에 위반하는 등록상표의 무효 심판청구의 시효기간을 철폐하는 것 등이었다.
- (3) 1973년 12월 31일의 개정내용(법률 제2659호)
: 상표권의 갱신등록을 할 수 없는 경우로서 상표권의 등록을 할 수 없는 경우를 추가하고, 상표등록의 취소사유로 상표권의 이전 후 1년 이내에 그 이전등록을 신청하지 아니하는 경우를 추가하였다.
- (4) 1980년 12월 31일의 개정내용(법률 제3326호)
: 공업소유권제도의 국제적 통일화 추세에 따라 파리협약의 공통규정사항을 채택하여 국제화에 대처하고, 상표제도 운영의 합리화를 기하도록 하였다. 그 주요내용은 ①파리협약의 규정과 선진국의 립법례를 참작하여 새로운 단체표장제도 및 상표등록출원의 우선권 주장제도를 신설하고, ②수요자의 보호를 위



하여 부실상표의 부등록사유에 수요자를 기만할 염려가 있는 상표를 추가하며, ③국제적인 무역거래의 증대에 따라 그 필요성이 증대되고 있는 상표의 통상사용권의 설정범위를 확대하기 위하여 상품의 품질의 동일성 이외의 요건을 완화하고, ④상표권자가 아닌 자가 한출원 및 상표권을 거절 또는 취소할 수 있도록 하는 것 등이 있다.

(5) 1986년 12월 31일의 개정내용(법률 제3892호) : 상표의 통상사용권 설정에 있어서 상표권자와 사용권자간에 요구되어 온 지정상품의 품질의 동일성 보장에 대한 규정을 삭제하는 등 관련조항을 정리함으로써 상표제도의 국제화에 부응하고 상표사용의 원활화를 기하도록 하였다. 그 주요내용은 ①당사자 사이의 의사에 따라 등록상표의 사용이 가능하도록 하기 위하여 상표권자의 상품과 사용권자의 상품의 품질이 동일할 것을 요구하던 규정을 삭제하고, ②사용권자가 상표권자의 등록상표를 불성실하게 사용함으로써 상표권자의 상품의 품질 또는 출처와 오인·혼동하게 할 염려가 있을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록 또는 사용권등록을 취소할 수 있도록 하는 것 등이었다.

(6) 1990년 1월 13일의 개정내용(법률 제4210호) : 경제의 발전 및 국제교류의 확대에 따라 상표의 기능강화 및 국제화의 필요성이 증대됨에 따라 상표권의 보호를 강화하여 재산성을 제고함과 아울러 상표의 이전제도를 현실화하여 상표사용자의 선택기회를 확대하고 운영상 나타난 일부 미비점을 보완하도록 하였다. 그 주요내용은 ①우리 나라 및 파리조약 동맹국과 그 국가내의 공공기관이 사용하는 감독용 또는 증명용의 인장이나 기호와 동일하거나 유사한 상표는 등록할 수 있도록 하고, ②상표권 또는 상표등록출원중인 상표의 이전은 지정상품을 전부 이전하는 경우에만 허용하던 것을 유사상품별로 분할하여 이전할 수 있도록 하

는 것 등이었다.

(7) 1993년 12월 10일의 개정내용(법률 제4597호) : 상표등록절차에 관한 불합리한 규정을 개선하여 상표등록출원인 등의 부담을 덜어주는 한편, 국제조약이나 외국의 법법례를 다수 수용함으로써 상표제도의 선진화·국제화의 추세에 맞추어 이를 정비하며, 아울러 상표제도의 운용과정에서 나타난 일부 미비점을 보완하도록 하였다. 그 주요내용은 ①상표권이 소멸된 후 1년이 경과되기 전까지는 제3자는 그 소멸된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원할 수 없도록 되어 있던 것을 일부 완화하여, 상표권의 존속기간갱신등록출원을 하지 아니하여 상표권의 존속기간이 만료된 경우에는 만료후 6월이 경과하면 누구든지 출원할 수 있도록 하고, ②상표등록후 일정기간 상표를 사용하지 아니하는 경우에는 상표등록취소 심판을 청구할 수 있고, 그 청구가 받아들여져 상표권이 소멸된 경우에는 취소심판청구인에게 그 상표에 관하여 3월간의 우선 출원의 기회를 부여하며, ③상표권의 갱신등록출원요건을 완화하여 갱신등록출원시에 제출하게 되어 있는 상표사용실적증명서의 제출을 폐지하고, 갱신등록기간의 만료후에도 6월간의 유예기간을 설정함으로써 상표권자의 단순과실로 인한 갱신등록기간의 만료로 권리가 소멸되는 것을 구제하도록 하고, ④상표권의 이전공고는 일간신문에 하도록 한정되어 있던 것을 다른 간행물에도 공고할 수 있도록 확대하여 민원인의 편의를 도모하는 것 등이었다.

(8) 1995년 1월 5일의 개정내용(법률 제4895호) : 특허심판은 심판소와 항고심판소에서 1심과 2심을 다루고 상고심만 대법원에서 다루도록 되어 있었던 바, 이는 소송절차로서 부적절하고 위헌의 소지가 있다는 논란이 있어 이를 시정하기 위하여 법원조직법을 개정하여 특허법원을 설치함과 동시에, 특허청내의 항고심판소와 심판소를 통합하여 특허심판원을 설치

함으로써 행정부내에서의 2단계 심판을 1단계로 줄이고 특허심판의 독립성과 전문성을 확보하는 한편, 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소는 특허법원의 전속관할로 하고 이에 대한 불복은 대법원에 상고할 수 있도록 함으로써 사실관계 및 법률관계를 법원에서 충분히 심리할 수 있도록 하였다. 그 주요내용은 ①항고심판으로 청구하던 심사관의 거절사정 및 보정각하결정에 대한 불복을 심판으로 청구하도록 하고, ②심판에서의 심결, 보정각하결정 또는 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 하며, ③특허법원에의 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자가 제기할 수 있도록 소제기권자를 명시하는 것 등이었다.

(9) 1995년 12월 29일의 개정내용(법률 제5083호) : 무역관련지적재산권협정 등 국제협약에서 인정하고 있는 색채상표제도를 도입함으로써 상표제도의 세계화에 부응하고, 산업계의 선택범위를 확대하도록 하였다. 그 주요내용은 ①상표의 구성요소가 될 수 없던 색채를 상표의 구성요소의 하나로 명시하고, ②색채상표를 등록한 상표권자가 등록상표와 색채만을 다르게 사용하고자 하는 경우 상표권자가 사용하고자 하는 모든 색채상표에 대하여 상표등록을 받아 두어야 하는 등의 문제점이 발생할 우려가 있으므로 이를 해소하기 위하여 등록상표와 색채만 다를 뿐 유사하다고 인정되는 것을 사용하는 경우에는 등록상표의 사용으로 인정하는 등의 특칙규정을 신설하여 색채상표의 효력범위를 명확하게 하는 것 등이었다.

(10) 1997년 8월 22일의 개정내용(법률 제5355호) : 국제적으로 이미 통용되고 있지 아니한 연합상표제도를 폐지하고 입체적 형상으로 된 상표도 상표등록을 할 수 있도록 하는 등 상표권에 관한 국제적 추세에 능동적으로

대처함과 아울러, 상표등록출원과 출원심사에 관한 절차를 간소화함으로써 건전한 상거래질서의 확립에 이바지하도록 하였다. 그 주요내용은 ①기호·문자·도형 등의 평면적 상표만을 등록대상으로 하던 것을 출원인의 상표 선택범위를 확대하여 입체적 형상으로 구성된 상표도 상표등록을 할 수 있도록 하고, ②상표등록출원인이 부정한 목적으로 국내·외 수요자간에 널리 알려져 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표에 대하여 등록출원을 하는 경우에는 상표등록을 받을 수 없도록 함으로써 건전한 상거래 질서를 확립하도록 하며, ③상표등록출원시 상품류구분마다 지정상품을 정하여 출원하도록 하던 것을 2 이상의 상품류구분에 속하는 지정상품을 1출원서에 일괄 기재하여 출원할 수 있도록 함으로써 출원절차를 간소화하고, ④상표권자 또는 상표등록출원인이 원하는 경우에는 자기의 등록상표 또는 선출원 상표와 유사한 상표에 대하여도 연합상표로서 등록할 수 있도록 하던 것을, 이러한 연합상표제도가 이미 국제적으로 채택되고 있지 아니하고 있고 다른 사람의 상표 선택기회를 부당하게 제한할 우려가 있어 이를 폐지하며, ⑤상표권 이전시 이전사실을 일간신문 등에 30일 이상 공고하도록 하던 것을 폐지하여 당사자간의 계약으로 언제든지 상표권을 이전할 수 있도록 하고, ⑥상표권의 실효성을 확보하기 위하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대한 벌금형을 2천만원 이하에서 5천만원 이하로 상향조정하는 것 등이었다.

참고문헌 : 지적소유권법(上), 1999. 3. 20
 송영식·이상정·황중환 공저
 대한민국법제50년사 「법제처」 발간