교육홍보 2008 - 05

- IT지재권 순회방문교육 강의교재 -

해외진출 기업이 꼭 알아야할 라이선스 계약실무

o 미국 · 유럽에서의 특허출원 전략
o 중국 · 일본에서의 특허출원 전략

컴퓨터프로그램보호위원회
Korea Software Copyright Committee
IITA 정보통신연구진흥원
Institute for Information Technology Advancement

미국 · 유럽에서의 특허출원 전략

컴퓨터프로그램보호위원회
Korea Software Copyright Committee
IITA 정보통신연구진흥원
Institute for Information Technology Advancement

목 차

I. 미국 특허 제도

1. 미국특허제도
2. 특허요건
3. 특허출원
4. 특허출원의 심사
5. 특허권
6. 한미심사하이웨이
7. 미국 특허 소송

II. 유럽특허제도

1. 유럽 특허 조약 (European Patent Convention)
2. 유럽 특허 제도 특징
3. 유럽 특허 요건
4. EPC 출원(EPC Application)
5. EPC 출원의 심사(Examination of EPC Application) 등
6. 각국 단계로의 이행(nationalizing)
7. 이의 신청(Opposition) 등
8. 심판(Appeal)
9. 유럽 특허에 대한 권리 행사

미국·유럽에서의 특허출원 전략

Ⅰ. 미국 특허 제도

1. 미국특허제도

(1) 개요

미국 특허제도는 선발명주의, 심사주의, 저촉심사(Interference), 식물특허(Plant patent), 일부계속출원(Continuationin-part application: CIP)을 채택하고 있으며, 심사청구제도를 채택하지 않고 불완전 출원공개제도를 취하고 있다는 특징을 가지고 있다.

미국특허제도는 연방법에 기초한 것으로 헌법에 따르면 “의회는 저작자나 발명자의 저작이나 발명에 대하여 배타권을 저작권이나 발명자에게 한정된 기간동안 부여하여 과학의 발전이나 유용한 예술을 촉진하는 권한을 갖는다”고 규정되어 있다. 200여년에 걸쳐 특허제도를 운영해오는 미국에 있어서 특허는 공중의 이익에 의해서 영향을 받는 것임을 명확히 하고 있다. 이러한 사상은 미국 특허상표청에서 제반 절차에 나타나 있다.

미국의 특허출원은 크게 가출원(provisional application)과 정규출원(regular application)으로 나눌 수 있으며 정규 출원에는 국제 PCT 출원이 포함된다. 특허 출원은 신규성, 비자명성, 유용성 등의 요건을 갖춰야 특허를 받을 수 있다. 미국은 심사청구제도가 없이 출원순서에 따라서 심사가 이루어지고, 1999년 특허법 개정에 의하여 출원공개 제도가 도입되었다.

심사는 청구항마다 거절되며, 2회 거절후 최종거절을 하게 된다. 거절에 대한 불복절차는 특허상표청 심판소(PTO Board of

Appeal) → (연방지방법원(D.C. 관할)→) 연방관할 항소법원(CAFC) → 대법원 순으로 이루어진다.

특허권은 특허상표청의 심사 후 발행이 인정된 경우에만 발생한다. 특허가 발행되는 경우 특허권자는 출원일로부터 20년간 발명 제품을 배타적으로 생산. 사용하거나 판매할 수 있는 권리를 보유하게 된다. 다만, 의약품과 같은 일정 특허 발명의 경우에는 제한적으로 존속기간이 연장될 수 있다.

(2) 미국특허상표청

미국특허상표청은 버지니아, 알렉산드리아에 있는 상호연결된 5개의 건물에 위치하고 있으며, 7000명 이상의 직원들이 심사 및 등록 업무를 담당하고 있다. http://www.uspto.gov를 통해 미국특허에 관한 제반 정보를 얻을 수 있다.



미국특허상표청

(3) 미국 특허제도의 특징

가. 선발명주의(First-to-invent system)

미국은 실제로 먼저 발명한 자를 중요시하여, 출원의 경합이 있는 경우에는 가장 먼저 발명한 자에게 특허를 부여하는 선발명주의를 채택하고 있다. 선발명을 판단시에는 착상(conception)과 발명의 완성(Reduction to Practice) 및 due diligence를 판별하게 된다. 출원의 경합이 있는 경우, 일응 먼저 출원한 자가 먼저 발명한 것으로 추정될 수 있으므로, 출원은 비록 늦었으나 발명이 앞선다고 주장하는 자는 ① 발명의 착상이 앞서고 ② 발명의 착상에서부터 발명이 완성될 때까지 due diligence가 있었음을 모두 입증하여야만 한다.

나. 저촉심사(Interference)

발명의 우선순위를 가리기 위한 절차를 저촉심사(Interference) 절차라고 하며 증거에 의해서 선발명자인지를 판단한다. 저촉심사의 대상은 동일한 발명을 특허 청구하는 2이상의 특허상표청에 계속중인 출원이다.

저촉심사에서 발명의 착상에서부터 발명의 완성까지의 due diligence를 입증하기 위한 방안의 하나로 연구노트가 종종 사용된다. 여기서 연구노트는 일련번호가 있어야 하고 공백이 없어야 하며, 증인란에 정기적으로 서명을 받아두어야 한다. 이러한 연구노트는 공증되며 법원 소송절차에서 특정한 날에 무엇이 일어났는지에 대한 기록으로서의 역할을 수행하게 된다. 종전에는 미국인에 한해서만 연구노트가 인정되었으나 현재는 외국에서의 요건에 부합하면 연구노트에 의한 발명일을 인정하고 있다.

다. 개시의무 (Duty of Disclosure)

미국 특허제도상 출원인은 특허출원 시 관련 선행기술을 명시하도록 정보공개서(Information Disclosure Statement, IDS)를 제출하여야 한다. IDS 제도는 형평법의 원리상에 채택된 제도로서, 특허상표청의 절차를 밟는 당사자에게 성실과 선의의 의무(duty of candor and good faith)의 하나라고 할 수 있다. IDS 제출과 관련하여 주된 2가지 판단 기준은 ① 중요성 (Materiality)과 ② 의도(intent) 이다. 즉, 선행기술자료가 특허성 판단에 영향을 미칠 수 있는 중요성이 있는지와 미국특허상표청을 기만할 의도가 있었는지를 판단하게 된다. 따라서, 특허성에 중요하지 않은 정보는 제출할 의무가 없다. 다만, 중요성에 대한 판단이 서지 않을 경우 제출하는 것이 바람직하다. IDS 제출의무자는 발명자, 대리인 및 출원의 준비 및 절차 진행에 관련된 모든 사람이며, 제출하여야 할 범위는 대응 외국 출원에서 인용된 선행기술 및 출원인이 알고 있는 특허성에 관한 가장 근접한 정보이다. IDS 의무를 준수하지 못하는 경우에는 당해 특허권이 실효될 수 있다.

라. 출원공개의 제한

종래에는 특허권 부여에 대한 대가로 발명을 공개한다고 하는 개념하에 특허가 부여된 경우에만 공개되고 특허 거절된 경우 공개가 이루어지지 않았다. 그러나, 1999년 특허법이 개정되어 출원공개제도를 도입하여 출원일로부터 18개월 후에 출원을 공개하게 되었다.

이에 따라 종래의 문제가 되었던 submarine(잠수함) 특허문제[1)]

1) 잠수함 특허란 계속 출원 등의 제도를 악용하여 장기간 (통상 20년 이상) 특허상표청에 특허출원을 계류시키고 있다가 제3자가 상당한 투자를 한 후에 특허등록을 진행시켜 침해소송에서 막

도 일부 해결되었다. 그러나, 한국과 달리, 미국 이외의 국가에 출원하지 않으면 출원공개를 하지 않을 수 있기 때문에 잠수함 특허 문제가 완전히 해결되었다고 보기에는 무리가 있다.

마. 심사청구의 부재와 SIR 제도

한국 특허제도와 달리 미국특허제도에는 출원인에 의한 심사청구 제도가 없다. 즉 미국 특허출원제도에서는 출원된 발명에 대하여 출원인의 심사청구 여부에 상관없이 무조건 심사를 진행한다. 따라서 출원된 순서에 따라 특허상표청심사관에 의한 심사가 진행된다. 한편, 미국 출원에 대해서 심사를 원하지 않는 경우에는 법정발명등록(Statutory invention registration, SIR)를 이용할 수 있다. 특허출원을 하였으나 특허받기를 원하는 것이 아니라 향후 다른 사람이 동일한 내용에 대해서 특허받는 것을 방지하기 위한 목적을 가지는 경우에는, 그 출원의 초록이 공보에 게재되게 하는 발명의 법정등록(Statutory invention registration, SIR)을 받을 수 있다. 즉, 방어적인 절차로서 그 발명이 그 출원일자로 선행기술이 되도록 하는 것이다. 법정등록신청서가 제출되면, 특허상표청장은 정규로 수리된 특허출원의 명세서 및 도면을 심사하지 않은 채로 법정발명등록으로 하여 공개하는 권한을 가진다. 법정발명등록은 침해에 대한 구제를 제외하고, 특허에 관해 명시된 모든 특징을 갖는다. 한편, 우리나라 특허청은 사이버공지제도를 운영하고 있다. 사이버공지제도는 법률에 의하여 규정되어 있는 것은 아니라, 실질적으로 후원을 배제할 수 있는 효과를 가진다고 할 수 있다.

대한 로얄티를 받아내는 특허를 일컫는다. 기록에 따르면, 1971년부터 1993년까지 미국내 잠수함특허는 627건에 달한다고 한다.

바. 등록 공고 제도

미국 특허법은 특허가 허여될 예정인 기술내용에 대한 특허 전 등록공고 및 제3자의 이의신청을 인정하지 않고 있다. 즉 미국 특허제도에는 출원공고제도 및 이의신청제도가 없다. 따라서 특허결정에 따라 특허등록이 있게 되면 바로 특허권이 효력을 발생하게 된다.

사. 재심사

재심사 제도는 새롭게 발견된 선행기술에 의거하여 등록된 특허에 대하여 다시 심사하도록 특허상표청에 신청하는 절차이다. 누구나 근거자료를 가지고 재심사를 요청할 수 있다. 따라서 재심사제도는 우리나라 특허제도상 제3자의 청구에 의한 무효심판과 유사한 제도에 해당한다.

아. 신규성 문제

출원 전 1년간의 기간 동안에 발명자가 그 기술을 공개 하더라도 신규성을 유지한다. 이는 박람회 등 특정한 경우와 6개월만을 인정하는 다른 국가들에 비해서 매우 관대한 요건이라고 볼 수 있다.

자. 주변한정주의(Peripheral definition system)

미국 특허제도상 특허청구범위의 해석은 기술의 일정한 범위를 한정하여 그 범위 내에서만 특허권을 부여하는 주변한정주의에 의해 행하여진다. 즉 권리의 해석시 문언적인 해석을 중요시하여, 이에 따라 기술의 일정한 범위를 한정하여 그 범위 내에서만 특허권

을 부여한다. 따라서 특허청구의 범위의 기재 시에 신중을 기하여야 한다.

(4) 특허의 종류

미국특허제도는 실용특허, 디자인특허, 식물특허를 포함하고 있다. 실용 특허(Utility Patent)는 한국의 특허 제도에 상응하는 것으로, 신규하고 유용한 방법, 제조물, 화학조성물(화학물질 포함) 및 이들의 신규하고 유용한 개량을 그 대상으로 한다. 디자인 특허(Design patent)는 한국의 디자인 보호법에 해당하는 것으로 제조물품의 신규하고 독창적 장식적이며 실용성 있는 형상 등의 외관을 그 대상으로 한다. 식물특허(Plant patent)는 미국 제도의 독특한 측면으로 현저하고 신규한 무성번식식물을 대상으로 하며 괴경식물과 야생식물은 보호대상에서 제외한다. 식물특허제도는 1930년에 제정되어 무성생식에 의한 것을 보호하고 있음에 반하여, 1970년에 제정된 농무성소관의 식물보호에 관한 법률(The Plant Variety Protection Act)은 유성생식에 의한 식물에 대한 보호를 부여하고 있다.

(5) 재발행 특허(Reissue patent)

재발행 특허는 원 특허의 명세서나 도면에 결함이 있거나, 청구항이 특허에서 청구한 권리에 비해 범위가 넓거나 좁다는 이유로 특허가 전체 혹은 부분적으로 무효로 될 우려가 있을 때 출원할 수 있다. 재발행 특허는 착오로 인한 특허의 결함 등을 수정할 수 있는 형평법상의 구제수단으로 침해소송시 특허권자의 대응책으로서 사용될 수 있으며, 특허청구범위를 고치고자 하거나 정당한 이유가 있어 명세서 상의 중대한 잘못을 정정하고자 하는 경우에 이용될

수 있다. 재발행특허는 모특허를 대체하며 모특허 권리가 소멸되기로 된 날에 소멸된다. 재발행특허는 특허청구범위의 확장도 가능한데 이를 위해서는 모특허출원이 특허결정된 날로부터 2년 이내에 재발행특허가 출원되어야 한다. 재발행특허로 특허청구범위가 확장된 경우에는 모특허의 발행일과 재발행특허 발행일 사이의 발생한 특허권 침해자에 대해서는 중용권(intervening rights)[2]이 주어진다.

(6) 재심사 특허(Reexamination patent)

재심사는 특허권의 존속기간 중 특허권자를 포함하여 누구든지 다시 심사를 신청하여 특허권의 유효성을 확인하는 절차이다. 재심사는 한국 특허 제도에서 무효 심판에 상응하는 제도로서, 주로 침해 피의자의 방어책으로 활용되고 있다. 1999년 개정법에서는 제3자 재심사청구인이 경우 재심사 과정에서 답변서 제출 등의 참여가 가능 하도록 개정되어 특허분쟁의 신속하고 간편한 해결 방식으로 널리 사용될 수 있게 되었다. 특히 재심사제도는 비용이 저렴하고 불복심판기회를 제3자 청구인에게 부여함으로써 특허분쟁에서의 역할이 증대되고 있다.

2. 특허요건

(1) 특허 대상

특허(utility patent)는 새롭고 유용하며 자명하지 않은 방법, 기계, 제품이나 조성물(composition) 또는 이에 대한 새롭고 유용하

2) 중용권이란 어떤 행위가 특허의 재발행 등의 이전에는 특허 비침해 행위였으나, 특허의 재발행 등에 의하여 특허침해가 되는 경우, 그 행위자는 계속적으로 그러한 행위를 할 수 있다고 하는 일종의 법정실시권이다.

고 자명하지 않은 개량이다. 이를 법정 주제(statutory subject matter)라고 한다[3].

미생물이 특허 대상이 될 수 있느냐에 대해서는 Diamond v. Charkrabarty (1980) 사건에 의해 다루어졌다. 당해 사건은 기름을 제거하기 위하여 유전자 변형된 미생물에 관한 것으로 이후 미생물 특허가 특허대상이 될 수 있음이 명확해 졌다. 또한, 동물 특허에 관해서는 1988년 Havard mouse (미국특허 제4,736,866호)가 그 효시라고 할 수 있다. 일명 온교마우스로도 불리는 당해 특허 클레임 1은 “A transgenic non-human mammal all of whose germ cells and somatic cells contain a recombinant activated oncogene sequence introduced into said mammal, or an ancestor of said mammal, at an embryonic stage.”로 기재되어 있어 실질적으로 마우스뿐만이 아니라 비인간형질전환포유동물로 되어 있어, 매우 범위가 넓음을 알 수 있다.

수식, 수학 알고리즘 및 계산방법은 그 자체로는 특허대상이 아니지만, 특허가능한 대상에 그것들을 적용하거나 사용하면 등록될 가능성이 있다.

(2) 유용성

유용성이란 미국 특허법 제101조에 규정된 것으로, 발명은 유용한 기능을 수행하여야 한다는 의미이며, 우리나라 특허법의 특허요건 중 하나인 산업상 이용가능성에 대응된다. 당해 요건에 의해 영구기관 등과 같이 과학적으로 불가능한 결과를 추구하는 것을 특허대상에서 제외시키는 역할을 하고 있다. 기계 분야 등에서는 유용

3) 디자인 특허의 대상은 제조물에 관한 새롭고 독창적이고 심미적이며 명백하지 않은 디자인이며, 식물특허의 대상은 재배되지 않은 상태에서 발견된 식물과 재배된 종, 돌연변이체, 잡종과 새롭게 발견된 씨앗을 포함하여 구별되고, 신규하고 명백하지 않은 식물을 그 대상으로 한다.

성 요건이 인정되기 쉬우나 의약 발명 등에서는 등에서는 다소 까다로운 점이 있다.

미국 특허법에 따르면, 의약발명에 대한 특별한 정의를 두고 있지 않으며, 치료 방법인 경우에도 특허법의 일반적인 요건을 충족하면 특허를 받을 수 있다. 그러나 미국도 처음부터 치료방법의 특허성을 인정하였던 것은 아니며, 1954년 Scherer의 사건을 계기로 치료 방법에 대한 클레임이 허용되게 되었다. 치료 방법 특허가 사회의 미치는 심각성을 일깨운 것으로는 Pallin 특허(제5,080,111호)를 들 수 있다. 당해 특허 클레임 1은 "1. A method of making a substantially self-sealing episcleral incision comprising;

providing incision making means;

making an incision in the sclera with said means; and

said incision having an appropriate central point 1.5 to 3.0 millimeters posterior to the limbus wherein portions of said incision extend away from said approximate central point and extend laterally away from the curvature of said limbus."

로 되어 있다. 이 특허가 무효가 되기는 하였지만, 시술하는 의사들을 침해자로 제소하려했던 Pallin 사건의 영향으로 1996년 국회는 '의료행위에 대한 특허를 침해한 의사들은 침해소송에서 제외된다'는 287(c)조[4]를 포함한 특허법 개정안을 통과시켰다.

의약의 용도 발명도 치료방법과 마찬가지로 신규성, 진보성, 유용

4) 미국특허법 제287조 (c)(1)With respect to a medical practitioner's performance of a medical activity that constitutes an infringement under section 271(a) or (b) of this title, the provisions of sections 281, 283, 284, and 285 of this title shall not apply against the medical practitioner or against a related health care entity with respect to such medical activity.

성이 있으면 특허를 받을 수 있다. 미국 특허법 35 U.S.C. §100(b)는 알려진 조성물 또는 물질의 새로운 용도발명이 방법발명에 해당한다고 명시하고 있다[5]. 따라서 용도 발명은 물질 클레임이 아니라 방법 클레임으로 청구해야 하며, 알려진 화합물의 의약용도를 발견했을 때 발명자는 '화합물의 새로운 용도(the new use of the compound)'로 발명의 클레임을 작성할 수 없고 '환자를 치료하기 위한 조성물 사용 방법(a method of using the composition to therapeutically treat a patient)'과 같은 방법 클레임을 사용할 수 있다.

(3) 신규성

신규성 요건에 상응하는 미국 특허법 제102조는 (a)에서 (g)까지 다소 복잡하게 규정되어 있으며, 미국특허제도를 이해하는데 있어서 빈번히 인용되는 조항이므로 각 항별로 나누어서 살펴보기로 한다.

가. 제102조 (a) : 발명일 테스트

원문 규정을 살펴보면, (a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent라고 규정되어 있다. 즉 발명일 전에 미국 국내에서 공지 공용되었거나 세계적으로 반포된 간행물에 기재된 경우에는 신규성이 상실된다고 본다.

---

5) 미국특허법 제100조 (b)The term "process" means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

나. 제102조(b) : 출원일 테스트 또는 Grace period

원문 규정을 살펴보면, the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States 로 규정되어, 출원일로부터 1년 이상 앞서 출원이 미국 국내에서 공지 공용되었거나 세계적으로 반포된 간행물에 기재된 경우에는 신규성이 상실된다. 미국은 이와 같이 가장 우호적인 grace period를 부여하고 있으며, 출원일 1년 이내의 공지 행위는 종류를 불문하고 신규성이 상실된다고 보지 않고 있다.

다. 발명의 포기 등

미국 특허법 제102조 (c)는 발명을 포기(abandon)한 경우에, 특허받을 수 있는 권리를 상실한다고 규정하고 있으며, 미국 특허법 제102조(f)는 발명자가 아닌 경우에 특허 받을 수 있는 권리가 없다고 규정하고 있다.

라. 미국특허법 제102조 (d) : 외국에서의 특허 등

원문 규정을 살펴보면, the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States로 규정

되어 있다. 여기서는 2개의 판단 기준시가 있는데, 우선 첫 번째 기준시인 미국출원일로부터 12개월보다 앞서서 외국에 출원된 것에 대해서, 두 번째 기준시인 미국출원일 전에 특허, 출원공고, 발명자증이 부여된 경우에는 특허받을 수 있는 권리를 잃게 된다.

마. 미국특허법 제102조 (e) : 후원배제효

확대된 선원 또는 후원배제효라고 불리는 미국 특허법 제102조(e)의 규정은, the invention was described in . (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language 이다. 국제출원이 미국특허법에 따른 후원배제효를 갖기 위해서는 미국이 지정되어야 하고 영어로 공개가 되어야만 함을 알 수 있다. 한국과 달리 당해 규정은 비자명성 판단에서 선행 기술로 취급된다.

바. 미국 특허법 제102조 (g) : 선발명주의

앞서 설명한 미국의 선발명주의 관련 규정은 신규성을 다루고 있는 제102조에 함께 규정되어 있으며 원문 내용은 다음과 같다.

(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

(4) 비자명성

비자명성이란 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공개된 기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것을 의미하며, 우리나라의 진보성 개념과 기본적으로 동일하다. 신규성이 인정되는 경우에도 자명한 것에 해당하는 것은 특허로 등록받을 수 없다. 즉 청구하는 발명과 선행기술의 차이가 발명이 이루어진 시점에서 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 볼 때 전체적으로 자명한 것이라면 그 발명은 특허로 등록받을 수 없다.

* 2007년 KSR 판례 이후의 비자명성 판단 기준을 살펴보면 다음과 같은 경우에는 자명하다고 판단하여 거절된다.

- 이미 알려진 방법에 의해서 선행기술의 요소끼리 조합시켜, 예측가능한 결과를 지닌 것에 불과한 경우

- 이미 알려진 요소를 단순히 다른 요소로 치환하여, 예측가능한 결과를 지니도록 한 것에 불과한 경우

- 이미 알려진 기술을 이용하여, 유사한 장치(방법, 제품)를, 이미 알려진 기술과 동일한 방법으로 개선한 것에 불과한 경우

- 이미 알려진 기술을 이미 알려진 장치(방법, 제품)에 적용하여 개량하여, 예측가능한 결과를 지니도록 한 것에 불과한 경우

- 시행하는 것이 자명한 (obvious to try) 경우. 성공하는 것이 통상 기대할 수 있고, 예측가능한 몇 개의 해결책에서 선택한 것에 불과한 경우

- 설계상의 이유 또는 시장의 요구(need)에 따라 어느 분야에서 이미 알려진 작업이고, 동일 또는 다른 분야에서 이용된 변형예를 가져온 것이고, 또한 그 변형예는 당업자에 의해서 예측할 수 있는 것인 경우

- 선행기술 내에 있는 교시, 시사, 동기 등이 당업자로 하여금 선행기술을 개량시키는 것에 불과하거나 또는 선행기술의 교시끼리 조합하여 클레임 발명에 도달하는 것이 당업자에게 가능한 경우

이와 같은 이유로 자명성 거절을 받으며, 출원인은 ① 기술적으로 곤란하므로 당업자는 인용예끼리 조합할 수 없다 ②요소의 결합 전체는 각각의 요소와는 다른 기능을 발휘한다. ③조합된 결과는 예상된 것이 아니었다. 등과 같은 반론을 제기할 수 있을 것이다.

3. 특허출원

(1) 출원시 필요 서류

가출원이 아닌 정규 출원의 출원시에는 특허출원서(Utility Patent Application Transmittal Form or Transmittal Letter), 출원수수료납부서 및 수수료(Fee Transmittal Form and Appropriate Fees), 출원데이타시트(Application data sheet), 적어도 하나의 클레임을 포함하는 명세서(specification with at least one claims), 도면(drawings, 생략 가능), 선언서(Executed Oath and Declaration), 생명공학 관련 발명에 관한 출원인 경우 염기서열목록 등(Nucleotide and/or Amino Acid Sequence listing)를 제출하여야 한다. 출원일은 명세서 및 도면을 수리한 날이 되며, 지정기간 내에 수수료 및 선언서를 제출하지 않으면 출원은 포기(abandon)한 것으로 간주된다. 선언서에는 모든 발명자의 진정한 서명이 포함되어 있어야 한다. 따라서, 직무발명에 관한 출원인 경우에는 발명자가 퇴사하였더라도 연락처를 받아 두었다가 미국 출원시 서명을 받도록 하여야 한다.

또한, 특허받을 수 있는 권리가 양도된 경우[6], 미국은 발명자만이 특허출원을 할 수 있게 되어 있으므로, 발명자 이름으로 출원을 하고 이어서 출원 양도가 이루어질 수 있도록 양도증(assignment)를 제출하도록 한다.

또한 출원시 이미 알고 있는 선행기술이 있는 경우에는, 정보공개서와 선행기술리스트(information disclosure statement and list of prior art, IDS)를 제출하여야 한다. 한국 출원을 기초로 PCT

6) 직무발명의 경우, 특허받을 수 있는 권리는 직원인 발명자에게 원시 귀속되며, 회사는 직무발명 보상규정에 의거하여 이를 양도받을 수 있으므로 양도증이 필수라고 볼 수 있다

출원(미국을 지정국으로 포함함)을 한 후 미국 국내 단계로 이행하고자 하는 경우에는 PCT 국제 단계에서 받은 국제조사보고서 상에 언급된 선행기술을 제출하도록 한다.

개인발명가나 500인 미만의 소기업인 경우에 소기업선언서(Small entity declaration)를 제출하면 특허상표청에 납부하여야 할 출원료 정규 수수료의 50%만을 납부하여도 된다. 기본 출원료는 3개의 독립항을 포함하여 총 20개의 청구항을 작성할 수 있으며, 다중종속항의 기재는 비용절약을 위하여 삼가하는 것이 좋다.

정보공개서(IDS)는 발명자가 알고 있는 그 출원의 특허성에 관련되는 선행기술 자료를 열거한 것으로 출원시 또는 출원일로부터 3월 이내에 제출하여야 한다. 양도증서는 발명자(출원인)가 특허출원에 대한 권리의 전부 또는 일부를 타인에게 이전하는 경우 특허상표청에 등록하기 위한 것으로 특허출원과 동시에 또는 후에 제출하여도 된다. 미국 특허상표청은 출원서류를 접수하면 출원날짜와 번호를 부여하여 통상 한달 이내에 출원 접수증(filing reciept)을 발부한다.

(2) 사용언어

출원이나 출원 내용을 담고 있는 모든 서류, 모든 수정사항과 선언서는 영어로 쓰여지거나 검증된 영어 번역을 갖추어야 한다. 즉 사용언어는 원칙적으로 영어이며, 영어 이외의 언어로도 35 U.S.C. §111(a) 규정의 정규 출원 및 §111(b) 규정의 가출원을 제출할 수는 있다.

명세서를 포함한 출원서류가 외국어로 되어 있더라도 미국특허출원일이 부여 된다. 이 경우 외국어 출원의 영어 번역문, 번역의 정확성이 기재된 진술서 및 특허상표청 등록료(정규 출원의 경우는

선언서, 선서서)를 해당 기간 내에 제출하여야 한다. 영어 번역문은 영어 이외의 외국어로 특허상표청에 제출된 명세서의 기재 양식 및 내용에 대응하는 번역문으로 기재되어야 한다.

(3) 특허 출원인

미국 특허출원은 발명자 또는 공동발명자만이 할 수 있다. 미국 특허법 제116조에 따르면, “물리적으로 함께 또는 동시에 일하지 않은 경우, 해당 발명에 대해 각자 기여의 형태나 정도가 동일하지 않은 경우, 각자가 특허의 모든 청구범위 주제에 공헌하지 않은 경우에도 발명자들이 공동 특허출원할 수 있다”고 규정되어 있다. 발명자나 공동발명자가 출원하기를 거절하거나 찾을 수 없는 경우, 특허상표청장에게 관련 증거를 제출하고, 선서서와 선언서를 제출함으로써 특허 등록을 받을 수 있다.

(4) 우선권 주장

가. 국내우선권과 가출원

우선권은 최초 발명자가 동일한 특허개념을 발명한 타인에 비해 발명의 우선권을 가지고 특허를 받는다는 개념이다. 1995년 6월 8일부터 가출원을 통해 국내 우선권 주장이 가능하게 되었다.

나. 미국을 지정국으로 한 PCT(특허협력조약) 출원의 미국 국내단계 이행

우선일로부터 30개월이 만료하기 전에 국제출원서 사본, 기본 수수료, 국제 출원서의 영어번역문과 발명자요건의 선서 및 선언문이 제출되어야 하고 미국 특허상표청에 등록된 “흠결부분 통지

(missing parts notice)"에 의한 부가수수료도 지불해야 한다. 또한, 청구범위 보정서 사본 및 이의 영어번역문, 국제예비심사보고서에 대한 첨부서류의 영어번역문도 제출되어야 하며, 만약 제출되지 않으면 그 출원은 반려되거나 폐기된다.

(5) 출원의 종류

가. 정규출원(Nonprovisional application)

정규출원이라 함은 일반적으로 수행하게 되는 통상적인 정상출원을 말한다. 정규출원은 정상적인 특허출원절차에 해당하는 것으로서, 명세서(Specification), 특허청구범위(Claims), 선서서(Oath)/선언서(Declaration), 그리고 정보공개진술서(IDS; Information Disclosure Statement)를 함께 제출하게 된다.

나. 가출원(Provisional application)

미국은 1995년 6월 8일부터 가출원제도를 시행하고 있다. 가출원은 출원일의 이익을 확보하기 위한 목적으로 행하는 출원으로 클레임 없이도 출원이 가능하다. 가출원을 한 경우 1년 이내에 정규출원을 하면 정규출원일이 가출원일로 소급된다. 가출원은 출원일로부터 12개월 후에는 포기 또는 취하된 것으로 간주되며, 12개월 전에도 포기될 수 있다.

가출원은 비용이 저렴하기 때문에 정규출원을 하기 전에 선행기술을 조사할 필요가 있거나 시장성의 검토 등의 목적으로 할 수 있다. 가출원은 상세한 설명과 도면을 영어번역문 없이 한국어로 제출하는 것이 가능하고, 특허청구범위 및 정보공개 진술서(IDS), 특허출원 선언서도 제출할 필요가 없다. 한국어에 의한 출원이 가능

하기 때문에 출원일의 확보 등의 목적에 매우 유용하다.

가출원은 또한 1년 동안 비용 지출 시기를 늦출 수 있다. 한편, 특허권의 존속기간은 가출원의 출원일이 아니라 정규 출원의 출원일로부터 기산하므로, 가출원을 이용하는 경우 실질적으로 20년간의 특허존속기간을 1년 정도 연장하는 효과를 얻을 수 있다. 다만, 한국 출원의 기초하여 우선권 주장을 하면서 미국 출원을 하는 경우에는 실질적으로는 한국 출원일(우선일)로부터 1년 이내에 하게 되므로, 존속기간의 종료시기는 동일하게 된다.

또한, Hilmer rule에 따른 불이익을 제거할 수 있는 이점이 있다. Hilmer rule이란 미국 외의 국가에서 최초 출원한 후 이를 우선권으로 하여 미국에 출원한 경우, 최초출원일과 미국출원일 사이에 미국에서 제3자가 출원을 했을 경우, 후원을 배제할 수 있는 효과가 우선일로 소급되지 않아 제3자의 출원이 등록되는 불합리한 사항이 발생하였다. 따라서, 외국인 입장에서는 미국에 출원할 때 자국 출원과 동시에 미국에 가출원을 함으로써 미국특허법 제102조(e)항에 따라 후원을 배제할 수 있는 기준 시점이 우선권 주장일이 아니라 미국에 해당 출원이 제출된 날이 된다는 소위 Hilmer rule에 따른 불이익을 피할 수 있게 되었다. 가출원은 한국어로 된 명세서로 할 수 있으므로, 한국 출원과 동시에 미국에 한국어로 된 명세서를 첨부하여 가출원하는 것도 미국 특허 획득시 효과적인 전략이 될 수 있다. 다만, 한국 출원을 기초로 우선권주장을 하면서 가출원하는 것은 인정되지 않는다.

다. 계속출원(Continuation application, CA)

계속출원은 최초 출원에 기재된 동일 발명에 대한 두번째 출원으로서, 최초 출원이 진행 중인 동안에 1명 이상의 동일 발명자에 의

해 출원이 가능하다. 미국 특허상표청에서의 심사결과, 최종 거절결정을 받게 되는 경우 출원인은 계속출원으로 절차를 진행하여 특허를 받을 수 있다. 이 경우 계속출원은 가출원이 아닌 정규출원이어야 하며 선출원이 포기되거나 특허되는 등의 절차가 종료되기 전에 출원이 이루어져야 한다. 계속출원은 모출원의 발명과 동일한 발명을 다루어야 하며, 계속출원에 대하여 모출원과는 별도의 출원번호와 출원일자가 부여되나 법적인 효과는 없으며, 신규성 심사의 경우 모출원 일자를 인정받는다. 계속출원에 대한 계속출원도 가능하나 어떤 논쟁사항에 대하여 모출원에서 결론에 도달하였으면 심사관은 계속출원에 대한 첫 번째 심사통지를 최종통지로 할 수 있으므로 동일한 발명 주제에 대한 다른 관점 또는 정의로 계속 출원되지 않으면 쉽게 거절될 것이다. 계속출원 절차로는 미국특허법 제62조에 따른 출원서류철의 계속절차(File Wrapper Continuing, FWC)가 간단하므로 가장 많이 이용된다.

라. 일부계속출원(CIP application; Continuation-in-Part application)

원래출원의 발명요지에 개량된 사항이나 대체물을 포함하여, 즉 기본발명의 개량사항을 포함하여 일부계속출원을 하여 거절이유를 극복할 수 있다. 일부계속출원은 출원 이후에 기술이 개량되거나 진보된 경우, 선출원에는 없던 새로운 기술 내용을 추가하기 위한 출원이다. CIP 출원의 경우 선출원과 공통된 사항에 관해서는 선출원의 출원일이 심사 기준일이 되고, 그렇지 않은 것은 CIP 출원일이 심사 기준일이 된다. 즉, CIP 출원에 새로이 포함된 개량사항에 근거한 청구항의 판단 시점은 일부계속출원일이 된다.

마. 분할출원(Divisional application, DA)

심사관이 출원내용에 2가지 이상의 다른 카테고리의 발명이 혼재되어 있다고 판단하는 경우 출원을 분할할 것을 지시한다(Restriction Requirement). 분할 출원은 이와 같이 심사관의 요구에 의해서도 이루어질 수 있고 출원인의 자발적인 의사에 기하여 이루어질 수도 있다. 분할출원은 다른 카테고리의 기술내용을 분리하고, 분리된 출원내용이 최초 출원내용과 동일하지 않도록 출원하게 된다. 분할 출원의 특허 요건 등의 심사시에는 출원일이 원출원일로 소급되나, 행정목적을 위하여 별도의 출원번호와 출원일이 주어진다.

4. 특허출원의 심사

(1) 거절이유통지(Office Action)

출원은 기술에 따라 분류되고 출원일자순으로 심사를 받는다. 현재 심사적체로 인하여 1년이 지나서야 심사에 착수되며 심사관은 방식 및 실체심사를 한다. 실체 심사는 특허성의 요건을 만족시키지 여부를 판단하는 것이며, 방식 심사는 도면의 형식위반, 청구범위 기재방식 위반 등을 판단하는 것이다. 심사관은 당해 출원을 심리하여 거절하여야 하는 경우에는 “1차 거절이유통지(First Office Action)”를 발부한다. 발명이 단일성이 유지되지 않을 경우 한정요구(restriction requirement)를 할 수 있는데, 한정 요구를 받은 경우, 2개 이상의 클레임 그룹에서 하나를 선택하고 선택하지 않는 클레임들에 대해서는 분할 출원할 수 있다.

(2) 답변서 및 보정서의 제출

거절이유통지(OA)에 대하여는 3개월 이내에 답변서를 제출하여야 하며, 보통의 경우에는 보정서(amendment)를 같이 제출한다. 수수료를 추가 납부하는 조건으로 3개월까지 답변기간을 연장할 수 있다. 지정된 기간에 답변하지 않는 경우는 출원은 포기된 것으로 간주되어 출원인에게 포기처분 통지서(Notice of Abandonment)가 발송된다.

(3) 특허발행통지

거절이유가 없는 경우에는 특허발행 통지(Notice of Allowance)와 특허등록료 납부서(Issue Fee transmittal Form)를 받고 3개월 이내에 특허등록료를 납부하면 특허증(Letters patent)이 발행된다. 특허등록료 납부시에 특허사본을 요청할 수도 있다. 특허발행 통지 이후에는 발명의 본질에 영향을 주지 않는 문법적인 정정이 허용된다.

(4) 최종거절통지

미국 특허상표청은 심사처리 기간을 단축하기 위해 제2회째의 거절이유통지를 최종적인 것으로 하고 최종 거절이유통지 후에는 보정 등을 엄격히 제한한다. 거절이유통지 시에는 대개 3개월의 응답기간이 명시된다. 기간이 미기재된 경우 최대 6개월 이내에 제출하면 된다. 답변서 제출 후 약 6개월 이내에 최종 거절이유통지(final OA) 또는 특허발행 통지를 받는다.

(5) 최종거절통지 후의 출원인의 조치

최종 거절이유통지 후에 출원인은 수수료를 추가 납부하는 조건으로 6개월 내에 필요한 조치를 취할 수 있다. 최종 거절이유통지일로부터 6개월 내에 출원이 아무런 조치를 취하지 않으면 특허청구범위 중 허여된 항이 없는 경우 그 특허출원은 포기된 것으로 보고, 허여된 항이 있으면 허여된 항에 대해서만 특허를 부여하고 거절된 항은 취소된 것으로 본다. 이 경우 출원인은 심사관의 요구대로 보정하거나, 계속출원을 하거나 항고심판을 청구할 수 있다.

최종거절통지 후 출원인이 취할 수 있는 조치중의 하나는 클레임의 보정이다. 최종거절통지 후에 할 수 있는 보정은 극히 제한적으로 청구항 삭제(canceling claims) 또는 Office Action에서 명시된 사항에 따르기 위한 것 등으로 한정된다. 심사관이 보정을 요구하는 경우 심사관의 요구대로 3개월의 답변 기간 내에 보정서를 제출한다. 심사관에 의해서 보정이 채택되면 특허 발행(issue)될 것이나, 그렇지 않은 경우에는 Advisory action이 발부된다.

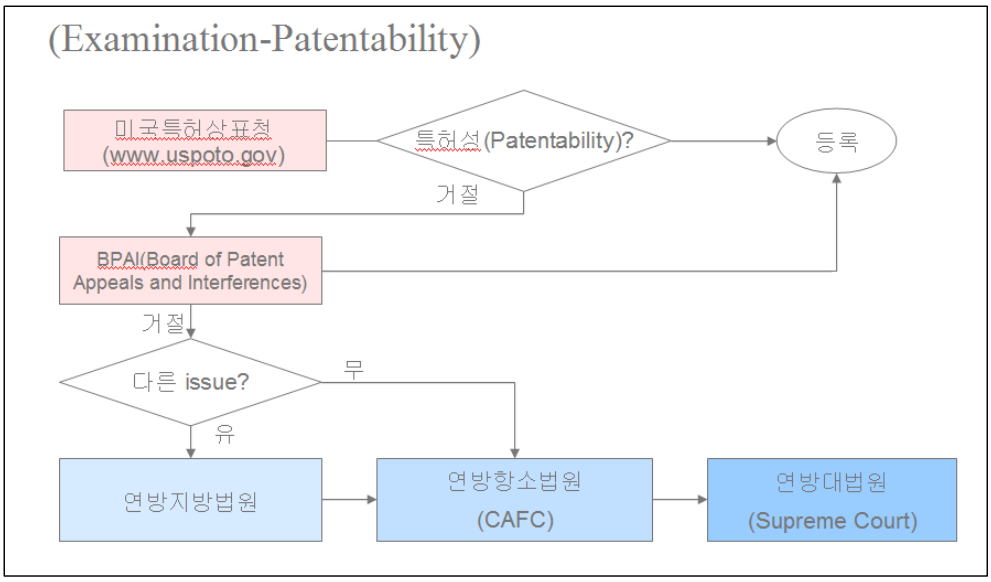
최종거절통지에 대하여 취할 수 있는 다른 조치로는 계속출원이 있다. 계속출원은 동일한 발명주제에 관하여 모출원의 출원일의 이익을 가지고 출원 절차를 이어갈 수 있다. 계속출원의 주된 이점은 최종 거절이유통지 후에 접수가 거부된 보정에 대하여 심사관이 심사할 의무가 생긴다는 것이다. 광의의 계속출원은 다시 협의의 계속출원(Contiuation Application), 분할출원(Divisional Application), 일부계속출원(Continuation-in-part application, CIP)으로 나누어 볼 수 있다. 일부계속출원은 모출원에 새로운 사항을 더하여 출원하는 것으로 한국의 국내우선권주장 출원에 유사하나, 기간의 제한이 없다는 점과 선출원이 취하되지 않는다는 점 등에서 차이가 있다.

최종거절통지를 받은 후의 또 다른 조치는 항고심판을 청구하는

것이다. 이를 다음에 설명하기로 한다.

(6) 거절결정에 대한 불복

최종거절이유 통지를 받은 후에 거절이유에 대한 불복하고자 하는 경우에는 특허 심판소(Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)에 심판을 청구할 수 있다. 항고심판청구서를 특허상표청의 항고심판소(BPAI)에 제출한 후 60일 이내에 항고이유서를 제출하여 거절된 청구항의 특허성을 주장할 수 있다. 항고심판소(BPAI)는 출원인의 주장이 타당하다고 인정하는 경우 특허발행하라는 지시와 함께 사건을 심사관에게 환송하라는 심결을 하며, 그렇지 않은 경우에는 발명이 특허될 수 없다는 취지의 심결을 한다. 심항고심판소(BPAI)의 심결에 불복이 있는 경우 심결일로부터 60일 이내에 연방관할항소법원(CAFC)에 항고할 수 있으며, 연방관할항소법원에 불복하는 경우에는 연방대법원에 상고할 수 있다.



5. 특허권

(1) 특허권자의 권리

미국특허법 제271조에 따르면, 특허권자는 발명의 제조, 사용, 판매를 할 배타적인 권리를 가짐과 동시에 이러한 행위로부터 타인을 배제할 권리를 가진다. 특허권이 침해된 경우에는 침해 금지 및 손해배상을 청구할 수 있다. 또한, 법원에서만이 아니라 수입되는 물품 등이 특허권을 침해하는 경우, ITC(International Trade Commission)에 청구하여 침해품 수입의 영구를 청구할 수 있다.

(2) 특허권의 침해

허가 없이, 특허 출원된 그 발명품을 제조, 사용, 판매하는 행위 및 허가 없이 그 발명품을 제조, 판매, 사용하도록 교사하는 행위, 특허된 발명품과 관계가 있는 주변 상품을 고의로 공급하거나 판매하는 행위는 특허침해 행위에 해당한다. 침해인지 여부를 판단하기 위해서는 구성요소일체의 원칙(all element rule), 균등론(Doctrine of Equivalents) 및 포대금반언의 원칙(File Wrapper Estoppel)이 적용된다. 간접침해로는 유도침해(Infringement by Inducement) 및 기여침해(Contributory Infringement)가 인정되는데, 유도침해란 적극적으로 특허권의 침해를 유도하는 것으로 결과적으로 침해가 발생할 수 있다는 것을 인지하였음에도 불구하고 다른 사람이 특허를 침해하도록 의도적으로 원인을 제고, 재촉, 고무하거나 돕는 것을 말한다. 유도침해가 성립하기 위해서는 직접침해가 반드시 선행되어야 한다. 기여침해란 특허된 기계, 제조품, 화합물이나 조성물의 주요 구성요소 또는 발명의 주요부를 구성하는 특허된 방법을

실시하기 위해 사용하는 재료나 장치를 그 특허를 침해하는 용도로 사용되기 위해 특별히 만들어진 것을 알면서 판매를 제의하거나 판매하거나 수입하는 것이다.

(3) 실시권

미국 특허법상 강제실시권에 관한 규정은 없으며 특허는 반드시 실시될 필요가 있는 것은 아니다. 그러나, 특허권의 행사라고 하더라도 그 행사가 독점금지법상의 불법행위를 구성하는 경우에는 anti-trust 법리에 의해 제재를 받게 된다. 전형적으로 재판매가격 유지 행위를 하는 경우가 이에 해당한다. 역사적으로 보면, 미국은 anti-trust와 pro-patent 사이를 오가며 미국의 최대 국가 이익을 밸런스점을 찾고 있다고 볼 수 있다.

(4) 특허 표시

특허권자 또는 특허에 의해 제품을 생산 또는 판매하는 자는 당해 제품에 특허권이 설정되어 있다는 것을 정해진 방법으로 표시하여야 한다. 그렇지 않으면 특허권자는 침해에 대한 구제를 청구할 수 없다. 그러나, 침해자가 특허 침해의 통지를 받고, 그 이후에도 계속 특허를 침해했다는 사실을 증명한다면 통지 후의 침해에 대해서는 보상을 받을 수 있다. 출원이 계속중인 때에는 patent pending 이라고 기재할 수 있다.

(5) 존속기간

미국 특허법상 특허권의 발생은 특허취득일로부터 시작하지만 만료일은 출원일로부터 20년까지이다. WTO/TRIPs 규정에 따라

1994년 12월 8일 이후 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이다. 다만, 1995년 6월 8일 특허권이 존재하거나 심사 중이면 특허취득일로부터 17년 또는 출원일로부터 20년 중 늦은 때에 존속기간이 만료된다는 경과 규정을 두고 있다.

또한, 분할출원, 계속출원, 일부계속출원의 경우 특허 존속기간을 계산할 때 원출원일로 출원일을 계산한다.

(6) 존속기간의 연장

존속기간 연장제도는 크게 2가지로 나누어 볼 수 있는데, 그 하나는 특허청에서 심사 적체로 등록이 지연된 것을 보상하는 것이고 다른 하나는 의약 등에 관한 발명이 FDA(Federal Food, Drug Administration)의 허가 등을 얻기 위하여 실질적으로 특허권을 행사할 수 없었던 것을 보상하기 위한 것이다. 전자를 patent term adjustment라 하고, 후자는 patent term extension 이라 한다. patent term adjustment는 특허청은 심사에 소요되는 기간을 14개월 이내에 보증하며 그 기간을 도과하여 특허 등록이 된 경우에는 지연된 기간만큼 특허기간을 조정하여 주는 것으로, 출원인의 답변서 지연 등으로 소요된 기간은 조정 대상이 아니고 특허청에서의 절차에 소요된 기간만이 기간 조정에 산입될 수 있음에 유의하여야 한다.

(7) 소멸된 특허권의 회복

특허료의 납부 소홀로 특허권이 소멸된 경우 일정한 조건하에서 회복이 인정된다. 미국도 우리나라와 같이 특허료 납부기간 경과 후 6개월의 유예기간을 인정하며, 유예기간 경과 후에도 특허료 납

부 지연이 비의도적이거나 불가피한 이유에 기인했다는 것을 특허상표청에 입증하면 6개월의 유예기간 후 24개월 이내에 특허료를 납부하여 특허권을 회복할 수 있다.

(8) 특허료 및 수수료 납부제도

허가받은 후 3년 반, 7년 반 그리고 11년 반의 정해진 기간 내에 연 특허료를 내야 한다. 정해진 기간 내에 특허료를 납부하지 않은 경우는 6월 이내에 추가 수수료를 납부함으로써 특허를 유지할 수 있다. 지정 기간 내에 특허료를 납부하지 않고 추납기간도 경과하면, 특허들은 허가가 있은 지 4년, 8년, 또는 12년후의 특허의 출원일에 소멸한다.

6. 한미심사하이웨이

한미 양국 간에 심사 촉진 및 효율화를 위하여, 심사시 상대국가의 심사결과를 참작하는 제도로서 2008년 1월 28일부터 2009년 1월 28일까지 1년간의 시범실시 후 양국 특허청은 전면시행 단계로 돌입할 것인지를 결정하기로 하였다. 미국에 조기심사를 신청할 때 요구되던 '선행기술조사결과' 및 '특허받으려는 발명과 선행기술과의 대비설명서'를 한국 심사결과에 부속된 다음 서류로 대체하여 신청인의 증빙서류 제출 부담을 완화하고 있다.

(1)「한국 특허청이 특허가능하다고 판단한 특허청구범위」, 「영어 번역문」, 「번역이 정확하다는 확인서」

(2)「한국 특허청이 발부한 심사관련통지서」,「영어 번역문」, 「번역이 정확하다는 확인서」

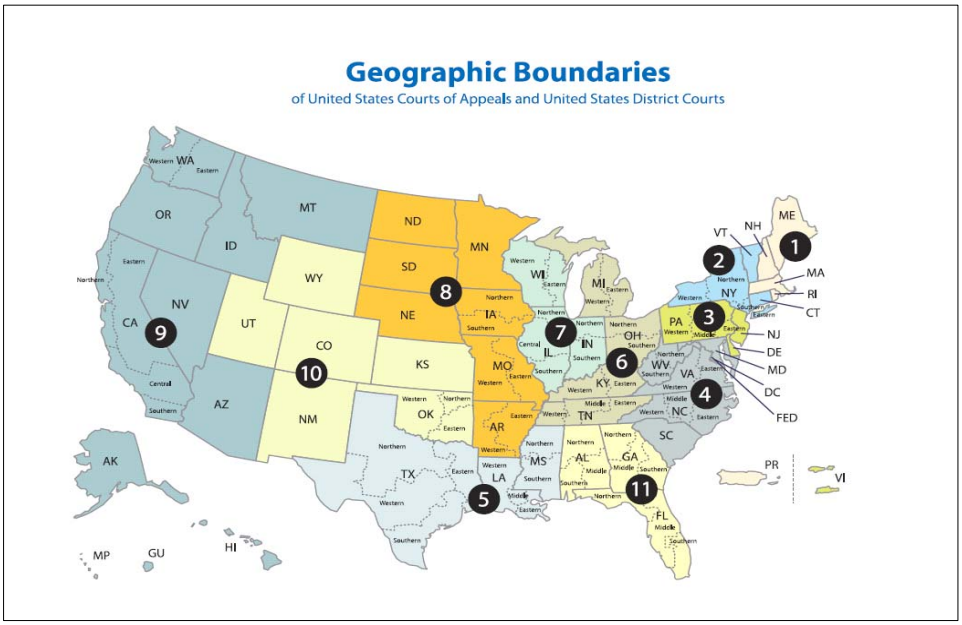
(3) 상기 심사관련통지서에 인용된 선행기술

(4) 한국 특허출원과 미국 특허출원의 청구항 상응관계설명표

한미심사하이웨이에 의하더라도 IDS 의무는 여전히 있기 때문에 출원인은 스스로 인지하고 있는 선행기술에 대한 정보를 미국특허상표청에 제출하여야 한다.

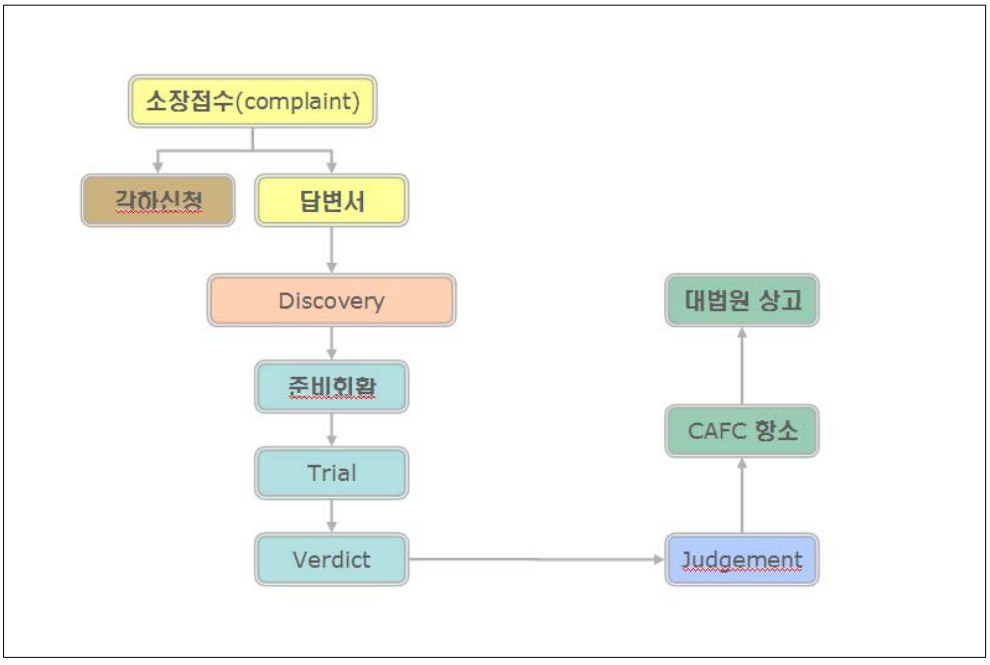
7. 미국 특허 소송

미국의 법체계는 연방법과 주법으로 이원화되어 있으며 특허에 관한 사항은 연방법의 관할이다. 특허에 관한 소송이 이루어지는 미국의 주요 법원으로는 The Northern District of California, The District of Delaware, The Southern District of New York, The Eastern District of Virginia, The Northern District of Illinois, The Eastern District of Pennsylvania, The Southern District of Florida 등이 있다.



미국에서의 특허 소송은 법원에서의 소송과 ITC에서의 소송으로 대별되며, 3심 구조를 가지고 있다. 제1심은 지방 연방 법원이 관할 하며, 제2심은 CAFC 가 전속 관할하고 있다. ITC 절차도 제2심은 CAFC 전속 관할이며, 제3심은 대법원이다. 그러나 대법원은 모든 상고를 받아들이는 것이 아니므로, 실질적으로는 CAFC 판결이 최종 판결이 되는 경우가 많다. CAFC는 3인, 다수결 구조를 취하며, 특수한 경우에는 판사전원이 참석하는 전원합의부에서 심리하여 판결하기도 한다. 미국 소송에서 특이한 사항은 배심제도이며, 일단 배심이 열리기로 결정되면 양당사자의 동이없이 철회될 수 없으며, 배심 평결은 만장일치제로 운영된다.

<미국특허소송절차도>



미국특허소송에서 또 하나 주요한 사항은 Discovery 제도라 할 수 있다. Discovery는 일반적으로 질의서(Interrogatories), 문서제출 요구(Request for Production of Documents), 자인요구(Requests for admission), Deposition 의 형식으로 진행된다. Discovery 는 판사가 기간을 정하며, 범위와 방법은 연방규칙에 따르게 된다. 문서제출요구 등의 경우 판사는 protective order를 내릴 수 있으며, 변호사-고객 특권(Attorney-Client Privilege)에 근거하여 변호사가 자문한 내용에 대해서는 제출을 거부할 수 있다.

Markman Hearing도 discovery 절차의 하나로 진행되는데, 미국 특허 소송에서의 향방을 가늠할 수 있는 주요한 절차라 할 수 있다. Markman Hearing은 클레임 해석에 관한 절차로서 이를 법률 문제로 보아 배심없이 판사의 권한으로 진행한다. Markman Hearing에서 양 당사자는 claim construction을 제출하는데, 제시된 특허의 용어에 대한 정의를 제시하게 된다.

공판(Trial)은 사실 심리를 진행하는 것으로 최초 진술, 증거조사, 최종 진술의 순으로 진행되며, 배심 재판이다. 특허소송에서 배심평결의 주요 쟁점은 권리행사불능(Enforceability), 특허 유효성(Validity), 침해(Infringement)이며, 고의 여부도 평결한다.

Ⅱ. 유럽특허제도

1. 유럽 특허 조약 (European Patent Convention)

(1) 의의

EPC는, 「유럽 특허」라고 칭해지는 한 무리의 특허를, 어느 발명에 대해서 부여하기 위한 체약국에 공통된 법률 체계를 설립해, 발명 부여의 절차를 규정한 조약으로, 유럽 특허는, 각국에 의해 부

여된 국내 특허와 동일한 효력을 갖는다. 유럽 특허가 효력을 가지는 영역은 출원시 체약국을 지정함으로써 선택할 수 있다. 이와 같이 EPC 출원은, 유럽 특허 부여 후에는, 각 체약국에서의 특허의 다발(Bundle of Patents)이 된다.

(2) EPC의 체약국(EPC Contracting States)

1973년에 EPC에 서명한 후에, 서명국은 각각의 국내법제 내에서 EPC를 비준하였다. 1977년 10월 7일에 7개국이 최초 체약국이 되어, EPC가 발효되었다. 7개국은 알파벳순으로 벨기에, 프랑스, 독일, 룩셈부르크, 네덜란드, 스위스 및 영국이다. EPC는, 유럽 특허 기구의 관리 이사회의 초청 하에, 다른 유럽 국가 누구에게나 개방되었기 때문에, 많은 나라가 EPC에 가맹하였고 체약국의 수가 지속적으로 증가되었으며, 2008년 4월 현재, EPC의 체약국은 이하의 34개국이다.

Member states					
	AT	Österreich		IS	Ísland
	BE	Belgique / België		IT	Italia
	BG	Bălgarija		LI	Liechtenstein
	CH	Schweiz / Suisse / Svizzera		LT	Lietuva
	CY	Kýpros		LU	Luxembourg
	CZ	Česká Republika		LV	Latvija
	DE	Deutschland		MC	Monaco
	DK	Danmark		MT	Malta
	EE	Eesti		NL	Nederland
	ES	España		NO	Norge
	FI	Suomi / Finland		PL	Polska
	FR	France		PT	Portugal
	GB	United Kingdom		RO	România
	GR	Elláda		SE	Sverige
	HR	Hrvatska		SI	Slovenija
	HU	Magyarország		SK	Slovenská Republika
	IE	Ireland / Éire		TR	Türkiye

EPC의 체약국에 더하여, 유럽 특허가 확장될 수 있는 나라가 있

는데 다음과 같다.

국명	약칭
알바니아	AL
보스니아 헤르체고비나	BA
마케도니아(구유고의 일부)	MK
세르비아	RS

따라서 EPC에 의하면, 5억 명의 인구를 포함한 38개국에서의 특허 취득이 하나의 절차에 의하여 이루어질 수 있다.



(3) 유럽 특허청(Structure of European Patent Office)



Munich에 있는 유럽특허청

유럽 특허 기구는 유럽 특허청 및 관리 이사회로 구성된다. 유럽 특허 접수하고 심사하여 등록결정을 하는 것은 유럽특허청이 담당하되, 관리이사회의 감독을 받도록 되어 있다. 유럽특허청은 뮌헨에 본부를 두고 있다.

수리부(Receiving Section)는 유럽특허출원을 접수하고 방식심사를 하며, 조사부(Search Division)는 유럽 서치 리포트를 작성한다. 조사부는 헤이그에 본부를 두고 있다. 심사부(Examining Division)는 실체심사를 담당하는데, 여러 개의 심사부가 유럽 특허청 내에 설치되어 있다. 1개의 심사부는 3명의 기술 심사관으로 구성되며, 필요에 따라 구두 심사도 한다.

이의부(Opposition Division)는 이의신청의 심리를 담당하며, 1개의 이의부는 3명의 기술 심사관으로 구된다. 법률부(Legal Division)는 유럽 특허의 등록 및 유럽 특허 변리사의 등록 및 말소에 관한 각종 결정을 한다.

심판부(Appeal Division)에는 심판정 및 확대 심판정이 있다. 심판정은 수리부, 심사부, 이의부 및 법률부에 의한 결정에 대한 심판청구를 심리한다. 확대 심판정(Enlarged Board of Appeal)은 심급

구조상 심판정 보다 위에 있는 것은 아니나, 심판정의 결정에 대한 법률적 쟁점을 심리한다. 또한, 확대심판정은 유럽 특허청 장관의 결정에 대한 법률적 쟁점에 대해서도 심리하며, 5명의 법률 자격 심판관과 2명의 기술 자격 심판관으로 구성된다. 확대심판정은 모든 EPC 출원에 대해서 인정되는 것은 아니라, 법률 적용의 균일화를 확보하기 위해 필요한 경우에 한다. 따라서 심판 당사자가 확대심판정에서의 심리를 강제할 수 없으며, 통상 심판정에 의한 심결이 최종 결정이 된다.

2. 유럽 특허 제도 특징

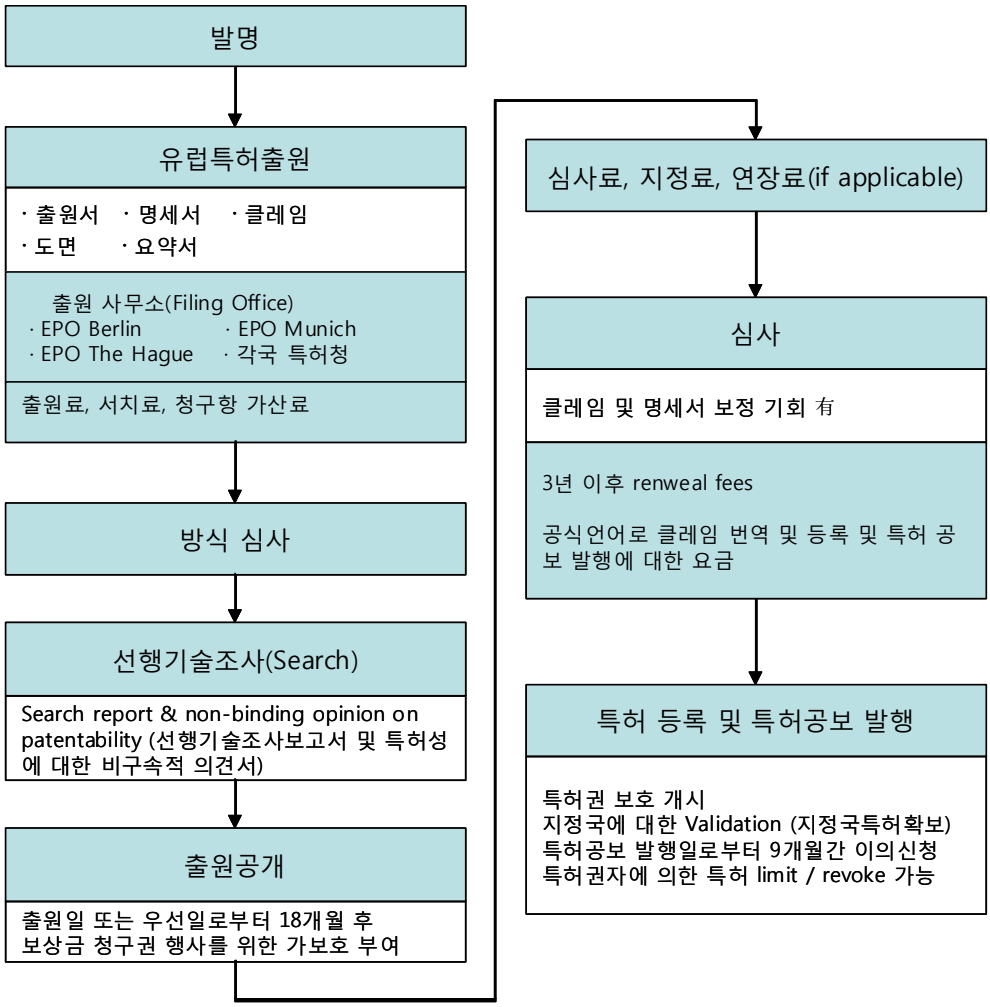
유럽특허제도는 선원주의, 심사청구제도, 출원공개제도, 우선권주장제도 등을 취하고 있으며, 미국과는 달리 IDS 의무는 없다. 유럽특허제도는 대표적인 지역특허제도로서 유럽특허조약이 복수의 체약국 간에 체결되어 있는 것이기 때문에 단일의 절차 공용 언어를 가지는 세계의 다른 특허제도와는 달리, EPC는 독일어, 영어, 프랑스어의 3개의 공용 언어를 채용하고 있다는 것이 특징이 될 수 있다. EPC 출원은 이러한 공용 언어(official Languages) 중 어느 하나로 하거나, 그렇지 않으면 출원 후에 공용어로 번역문을 제출해야 한다. 출원에서의 공용언어가 모든 절차에서 적용되며, 분할 출원도 모출원의 언어로 이루어져야 한다.

또한, 한국과 달리 일반적인 신규성 의제는 허용되지 않는다(No Grace-Period). 다만, 의사에 반한 공지이거나 승인된 박람회 출품에 의한 공지 등에 대해서는 6개월 이내의 출원할 것을 조건으로 신규성 의제를 주장하는 것이 가능하다. 한편, 출원인 자신에 의해서 이미 공표된 발명에 대해서는, 유럽특허를 받는 것은 불가능하지만, 각 체약국의 국내법이 허용하는 경우에는 유럽 내의 개별국

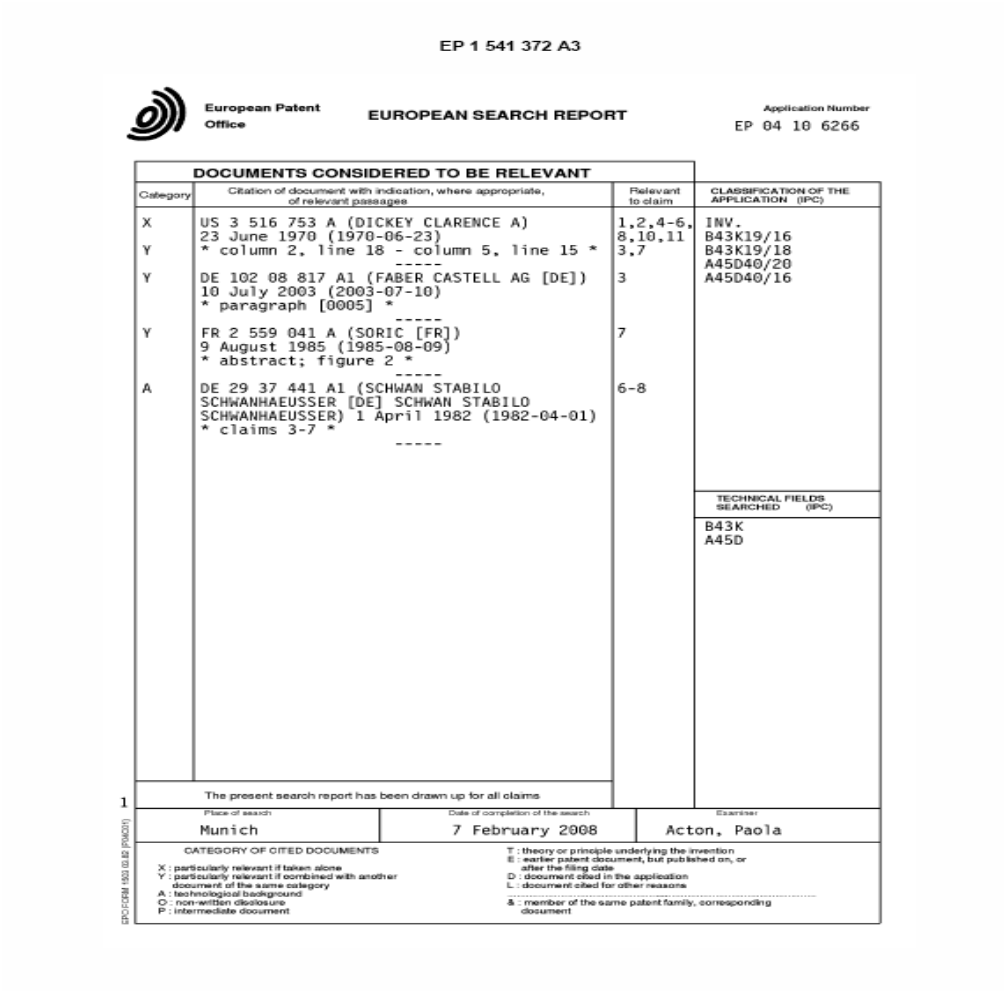
가에서 권리를 획득할 수 있다. 예를 들어 독일 실용신안제도는 출원인 자신이 공표한 것에 대해서 6개월의 grace period를 인정하므로 실용신안 출원을 하는 것이 바람직하다.

EPC 출원 절차(Flow of European Patent Prosecution)를 개략적으로 살펴보면, 유럽특허가 출원되면 수리부에서 방식 심사가 진행되고, 이어서 조사부가 서치를 하여, 출원인에게 유럽 서치 리포트를 제공한다. 유럽 서치 리포트의 공개 후, 6개월 이내에 출원인이 심사청구를 하면, 심사부가 실체 심사를 한다. 출원인 혹은 대리인은, 서면 혹은 구두로 심사부에 접촉할 수 있다. 심사부는, 출원인의 요구가 있으면, 적어도 1회는 구두 심사에 응하여야 한다. 다음은 유럽특허청에서의 절차를 개략적으로 나타낸 것이다.

※유럽 특허청에서의 개략적인 절차도



위의 절차에서 알 수 있는 바와 같이, 유럽특허출원에 대해서는 서치 리포트(Search Report)가 작성된다는 것이 특징의 하나라고 할 수 있다. 서치 리포트에는 특허성과 관련있는 선행기술들이 조사되어 각 청구항과의 관련성이 표시되어 있기 때문에 출원인은 어느 정도 특허 허여 가능성을 예측할 수 있다는 이점이 있다. 다음은 서치리포트의 일 예를 나타낸 것이다.



EP 1 541 372 A3

European Patent Office

EUROPEAN SEARCH REPORT

Application Number
EP 04 10 6266

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (IPC)
X Y	US 3 516 753 A (DICKEY CLARENCE A) 23 June 1970 (1970-06-23) * column 2, line 18 - column 5, line 15 *	1,2,4-6, 8,10,11 3,7	INV. B43K19/16 B43K19/18 A45D40/20
Y	DE 102 08 817 A1 (FABER CASTELL AG [DE]) 10 July 2003 (2003-07-10) * paragraph [0005] *	3	A45D40/16
Y	FR 2 559 041 A (SORIC [FR]) 9 August 1985 (1985-08-09) * abstract; figure 2 *	7	
A	DE 29 37 441 A1 (SCHWAN STABILO SCHWANHAEUSSER [DE] SCHWAN STABILO SCHWANHAEUSSER) 1 April 1982 (1982-04-01) * claims 3-7 *	6-8	

TECHNICAL FIELDS SEARCHED (IPC)

B43K
A45D

The present search report has been drawn up for all claims

Place of search	Date of completion of the search	Examiner
Munich	7 February 2008	Acton, Paola

CATEGORY OF CITED DOCUMENTS

X : particularly relevant if taken alone
Y : particularly relevant if combined with another document of the same category
A : technological background
O : non-written disclosure
P : intermediate document

T : theory or principle underlying the invention
E : earlier patent document, but published on, or after the filing date
D : document cited in the application
L : document cited for other reasons

& : member of the same patent family, corresponding document

EPO FORM 1503 03.82 (P04C01)

서치 리포트는 유럽특허공개공보와 함께 공개될 수도 있고 추후에 공개될 수도 있다. 따라서 유럽특허공개공보는 서치리포트 포함 여부에 따라 다음과 같이 공개 번호의 마지막에 A1, A2, A3라는 기호를 부여하고 있다.

A1 : 서치 리포트 첨부로 출원 공개되어 있음

A2 : 서치 리포트 없이 출원 공개되어 있음

A3 : A2의 출원 공개 후 서치 리포트만이 공개되어 있음

3. 유럽 특허 요건

(1) 특허 보호 대상(Patentable Subject Matter)

유럽 특허는"발명" 에 대해서만 부여되며, 발견, 과학 이론, 수학적 방법; 심미적 창조물; 정신 활동을 행하기 위한, 게임을 플레이하기 위한, 비즈니스를 행하기 위한 체계, 룰, 방법, 및 컴퓨터 프로그램; 정보의 제시는 발명이 아닌 것으로 본다. 그러나 당해 사항들이 절대적으로 특허 보호 대상에서 제외되는 것이 아니라 그 자체(as such)에 관한 EPC 출원인 경우에만 제외된다.

(2) 선행 기술(State of Art)

유럽특허에서의 선행 기술은, 사용 또는 다른 이용 형태에 의해서, EPC 출원일전, 또는 유효한 우선권이 주장된 경우 가장 빠른 우선일전에, 서면 또는 구두로 공중에 이용 가능하게 된 전부를 포함되며, 지리적인 장소나 언어, 관련된 정보가 공중에 이용 가능하게 된 방법에 관한 어떠한 제약도 없다.

한국과 마찬가지로 확대된 선원의 지위가 인정되며, 당해 확대된 선원에 해당하는 사항은 진보성 판단시 고려되지 않는다[7]. 즉 선출원 후공개의 선행 기술을 EPC에서 도입한 주된 이유는, 완전히 동일한 발명의 이중 특허를 방지하기 위해서이다. EPC2000에 따르면, 어떤 국가를 지정하는가에 상관없이 선출원 후공개의 EPC출원

7) 미국 특허법 제102(e)항은 비자명성 판단시 고려됨

은 종래기술이 된다.

(3) 신규성(Novelty) 및 진보성(Inventive step)

클레임의 신규성을 판단하는 경우에, 복수의 별개의 선행 기술의 구성 요건을 조합할 수는 없다. 선행 문헌의 유효일이란, 이미 발행(공개)된 문서의 경우는 간행일을 말하고, EPC54조(3)의 이른바 선출원 후공개의 EPC 출원인 경우에는 출원일 또는 우선일을 말하며, 공공연한 사용 등의 경우에는 공지된 날을 말한다.

유럽특허제도에 있어서 특히 유의해야 할 사항은 신규성 상실의 예외)(Non-Prejudicial Disclosure)이다. 출원된 발명이 이미 공지되었어도 특허를 받을 수 있다고 하는 신규성에 대한 예외는, 의사에 반한 공지와 출원인 등에 의한, 파리 조약에 규정된, 공식적으로 승인된 박람회에서의 발명의 전시의 2가지로 아주 제한적으로 인정된다.

진보성(Inventive Step) 판단에서, 클레임 된 발명의 복수의 구성 요건은, 전체적으로(as a whole) 고려되어야 한다. 이로 인해, 클레임 된 복수의 구성 요건에 대해서, 각각 별개로 진보성이 판단되지는 않는다. 클레임 된 각각의 구성 요건이, 별개로 판단하였을 경우 잘 알려져 있는 것이더라도, 클레임 된 구성 요건의 조합이, 만약 그 조합이 자명(obvious)하다고는 할 수 없는 것이면, 신규할 뿐만 아니라, 기술 수준(State of Art)으로 보아 진보성이 있을 지도 모르기 때문이다.

단순한 구성 요건 집단(Aggregation of Features)은 진보성을 인정받지 못한다. 진보성 판단시 유럽특허청은 과제-해결 수단 어프로치(Problem-Solution Approach)를 채용하고 있다. 이는 3 단계로 이루어지는데, 제1 단계에서 클레임 발명과 가장 근접한 선행

기술을 결정하고 제2 단계에서 결정된 가장 근접한 선행 기술에 근거하여, 해결되어야 하는 기술적 과제를 정한다. 이어서 제3 단계에서 가장 근접한 선행 기술과 기술적 과제에서 시작하여, 클레임 발명이 당업자 또는 전문가에게 있어서 자명한지의 여부를 판단하고 있다.

4. EPC 출원(EPC Application)

(1) 출원 서류(Application Documents)

EPC 출원은 출원서, 명세서, 1 이상의 클레임, 필요한 경우 도면, 요약서(abstract)를 포함하여야 한다. 출원일을 확보하기 위한 최저 요건(Minimum Requirements for Receiving a Filing Date)으로는 유럽 특허를 요청하는 표시, 연락처를 포함한 출원인의 정보, 발명의 설명 혹은 선원의 인용이 포함되어야 한다. 발명을 설명하는 명세서 대신에 선출원을 인용하는 것은 EP2000에 의해 도입된 것으로 reference application 이라 불린다. 선출원을 인용하는 경우에는, 선 출원의 출원일, 출원 번호 및 출원국을 명시해야 하며, 출원일로부터 2개월 이내에 선출원의 인증 등본을 유럽 특허청에 제출해야만 한다. 선출원이 한국어로 이루어진 경우, EPC 공용어로 번역한 번역문을 EPC 출원일로부터 2개월 이내에 제출해야만 한다.

(2) 출원의 종류

유럽 특허 제도에서 상표와 디자인을 관리하는 기관과 특허를 관리하는 기관이 분리되어 있으며, 실용신안제도를 가지고 있지 않다[8]. 분할출원제도는 가지고 있으나, 계속 출원 제도 및 일부 계속

출원제도는 가지고 있지 않다. 그러나, 출원을 거절한다는 최종결정이 될 때까지 충분히 Official Action 이 발행되어 회답서를 제출할 수 있게 되어 있다.

(3) 국가의 지정(Designation of Countries)

EPC2000에 의해, 전지정제도(全指定制度)가 도입되었으므로 출원시에 체약국을 지정할 필요가 없어졌다. 전지정제도 하에서는 출원시에 특정 국가를 지정할 수 없으며 모든 EPC 체약국이 자동적으로 지정된다. 출원인은 서치 리포트 공개 후 6개월 이내에 권리화를 희망하는 국가를 지정해야만 한다.

(4) 대리 및 위임장(Representative and Power of Attorney)

EPC 출원 절차에 대해서는, 체약국 영역 내에 주소 또는 거주지를 갖지 않는 자연인 또는 법인에 대해서는, 유자격 대리인 즉 유럽 특허 변리사에 의해서 대리되어야 하며, EPC에 의해 정해진 절차 모두가 그 대리인에 의해서 수행되어야 한다. 유럽특허 변리사가 대리하는 경우, 통상 위임장은 필요하지 않다.

(5) 발명자의 표시(Designation of Inventor)

EPC 출원에는, 발명자를 표시하여야 한다. 발명자 표시는, 출원인이 발명자가 아닌 경우, 혹은 출원인 이외의 발명자를 포함하는 경우에는, 별도 서류에 표시하여야 한다. 그렇지 않으면, 출원인이 단독 발명자로 표시되어 버린다. 발명자의 표시는, 출원인이 발명자

8) EPC에는 실용신안제도가 없으나 개별국가에서는 실용신안제도를 가지고 있을 수 있다. 예를 들어, 독일에 직접 출원하여 실용신안을 보호받는 것이 가능하다.

가 아닌 경우, 혹은 출원인 이외의 발명자를 포함하는 경우에는, 해당 유럽 특허를 받을 권리의 양도를 나타내는 기재를 포함하여야 한다. 특허받을 수 있는 권리의 양도에 관한 계약은 서면일 수도 있고, 구두 계약이어도 상관없으며, 계약서를 유럽 특허청에 제출할 필요는 없다. 그러나, 계약의 존재를 진술하고 또한 계약일을 표시하여야 한다.

(6) 출원 및 출원번호통지

EPC 출원은, 서면으로 직접 또는 우편에 의해 유럽 특허청에 제출할 수 있고, 팩스 및 온라인 출원도 가능하다. 온라인 출원을 하고자 하는 경우에는 유럽 특허청의 소프트웨어(epoline Online Filing Software)에 의해서 데이터를 작성하여야 한다. 출원이 접수되면, 유럽 특허청은 출원번호의 통지를 출원인에게 발송한다. 출원번호통지는 출원 번호, 서류의 종류 및 번호, 및 수리일을 포함하고 있다.

(7) 요금 납부(Payment of Fees)

출원료 및 서치료(Filing Fee and Search Fee)는 EPC 출원일로부터 1개월 이내에 납부하여야 한다. 출원료 및 서치료는, 유럽 특허청 장관의 결정에 의해서 개정할 수 있다. 2008년 현재, 출원료는 180 유로이며(온라인 출원의 경우, 100유로)이며, 서치료는 2005년 7월 1일 이전의 출원이면 760 유로, 2005년 7월 1일 및 그 이후의 출원이면 1,050 유로이며, international search 인 경우에는 1700 유로이다. 지정료는 국가당 85 유로이며, 7개국 이상 지정하는 경우에는 모든 국가에 대한 지정료를 지불한 것으로 본다.

유럽특허출원에서 특이한 사항은 출원유지료(renewal fee)에 납부하여야 한다는 것이다. 출원일로부터 3년간은 400유로, 그 다음 해부터는 500, 700, 900, 1000, 1100, 1200을 납부하여야 하며, 10년차 및 그 이후에는 매년 1350유로를 납부하여야 한다. 심사청구료는 EPC 출원일이 2005년 7월 1일보다 전인 경우, 1565유로이며, 2005년 7월 1일 이후인 경우, 1405 유로이다. 여기서 주목하여야 할 사항은 2008년 4월 1일을 기준으로 15항을 초과하는 청구항에 대해서는 각 청구항마다 200유로의 가산료를 납부하여야 한다는 것이다. 더욱이 당해 클레임 추가료와 관련해서는 2009년에는 50항을 초과하는 청구항에 대해서는 각 청구항마다 500유로의 가산료를 납부하여야 한다. 따라서, 유럽 특허 출원을 하는 경우에는 유럽 출원용 청구항을 다시 작성하는 것이 바람직하다.

(8) 우선권의 주장(Claiming Priority)

EPC 출원도 파리조약 우선권이 가능하며, EPC2000에 의해 WTO 가맹국(예를 들면, 대만)의 국내 출원에 기초하여 우선권 주장을 할 수 있게 되었다. 하나의 출원에 기초하여 할 수도 있고, 복수의 출원에 기초하여 할 수도 있다. 즉, 서로 다른 내용을 갖고 있는 한국 출원 및 일본 출원 모두에 기초하여 우선권 구장을 하는 것도 가능하다. 우선권의 기초가 되는 선출원은 출원일보다 1년전 이내에 이루어진 것이어야 한다. 우선권을 주장하는 경우에는, 선출원의 출원일, 선출원 국가, 선출원의 출원번호를 명시하여야 한다. 선출원 출원번호는 출원시에 명시되지 못하는 경우[9]에는, 우선일로부터 16개월 경과 전에 추완할 수 있다. 또한, 우선일로부터 16개월 전에, 선출원 서류의 사본을 제출하여야 한다. 기초출원인 한국

9) 국가에 따라서 출원번호 통지가 늦은 경우가 있음

출원인 경우에는 한국특허청과 유럽특허청간의 업무 협약에 따라 사본 제출이 필요없다[10]. 또한 선출원의 번역은 원칙적으로 필요하지 않으나, EPO로부터 제출 명령을 받은 경우에는 번역문을 제출하여야 한다. 이 경우 한국 출원과 EPC 출원의 내용이 동일한 경우에는 동일하다는 취지의 선서서를 제출할 수 있다.

한편, EPC에는 한국의 국내우선권 제도와 같은 제도를 두고 있지는 않으나, EPC 선출원을 기초로 하여 또 다른 EPC 출원을 하는 것이 인정된다. 이러한 2개의 EPC 출원에는, 같은 지정국을 포함할 수 있으며, 또 다른 EPC 출원을 했다고 해서 앞의 EPC 출원이 자동적으로 취하되는 것이 아니라, 2개의 EPC 출원이 병존하게 된다[11].

(9) PCT 국제 출원(PCT International Application in Europe)

출원인이 유럽 특허를 취득하기 위해서는, 유럽 특허청에 직접 EPC 출원을 하는 방법 외에, 특허 협력조약(Patent Cooperation Treaty: PCT)에 근거하여 국제 특허 출원을 하고, 후에 EPC가 규정하는 유럽 지역내 단계(광역 단계)로 이행하는 방법이 있다. PCT 경유로 유럽 지역내 단계에 들어오는 PCT 국제 출원을 Euro-PCT라고 부른다.

한국인이 한국 특허청을 수리관청으로 하여 유럽을 지정국으로

---

10) 우선권 기초출원서류의 사본제출이 불필요한 경우
- EPC 출원
- 유럽 특허청에 제출된 PCT 출원
- 일본 특허 출원 및 일본 실용 신안 등록 출원
- 일본 특허청에 제출된 PCT 출원
- 한국 특허 출원 또는 한국 실용 신안 등록 출원
- 미국 특허 가출원(provisional application) 또는 미국 특허 출원(non-provisional application)

11) 한국의 경우 국내우선권주장을 하게 되면, 선출원이 자동 취하된다.

포함하는 PCT 출원을 한 후, 유럽 지역내 단계로 이행하기 위해서, 출원일 또는 우선권 주장의 경우 최초 우선일로부터 31개월 기간 내에, 해당 절차를 밟아야 한다. 유럽 지역내 단계로 이행하기 위해서는, PCT 국제 출원이 유럽 특허청의 공용 언어(독일어, 영어, 프랑스어) 중 어느 하나로 공개되지 않은 경우, PCT 국제 출원의 번역문을 제출하여야 한다. 유럽 지역 단계로 이행하는 경우에는, 통상 이행과 동시에 심사청구를 하고 있다. 심사청구 기한은 원칙적으로 생각하면 국제 서치 리포트 공개일 부터 6개월 이내이지만, Euro-PCT의 경우는 예외적인 취급에 의해 유럽 지역내 단계 이행과 동시에 하는 것이 허용되고 있다.

PCT 국제 출원의 국제조사보고서가 유럽 특허청 자신에 의해서 작성되지 않은 경우, 유럽 특허청의 관리 이사회(Administrative Council)의 결정에 따라, 이른바 "보충 유럽 서치 리포트(Supplementary European Search Report)"가 유럽 특허청에 의해서 PCT 국제 특허 출원에 대해 작성된다. 보충 유럽 서치 리포트가 작성되면, PCT 국제 출원의 출원인은, 그 PCT 국제 출원을 유지하고 싶은지의 여부를 선언할 수 있다. PCT 국제조사보고서가 한국 특허청에 의해서 작성되었을 경우, 보충 유럽 서치 리포트의 수수료는 20%감액된다.

EPC2000 발효 후 유럽 특허청은 보충 유럽 서치 리포트를 작성할 때, 해당 PCT 국제출원이 단일성을 충족하지 못한다고 인정한 경우, 추가 서치료를 요구 하지 않고, 제1 독립 클레임과 이에 관련된 클레임만 서치를 한다. 따라서, 상기 이외의 클레임에 대해서는 분할 출원을 할 수 밖에 없다.

(10) 명세서 작성 등

명세서, 도면, 요약서에 대한 기재와 관련하여 유럽특허에서의 특이사항을 살펴보면 다음과 같다.

먼저, 유럽에서는 미국제도와는 달리 베스트 모드(best mode)는 요구되지 않는다. 또한, 명세서 중에, 문헌명을 특정함으로써, 해당 문헌에 기재된 내용을 인용할 수 있다. 그러나, 인용 내용이 특허받고자 하는 특징 부분과 직접 관련되어 있는 경우 등에는 해당 중요 부분 등에 대해서 명세서에 상세하게 기재할 필요가 있다. 즉, 중요 부분을 설명할 때는, 문헌 등을 단지 인용·참조하는 것만으로는 불충분하고, 해당 문헌의 내용을 명세서 중에 상세하게 설명할 필요가 있다. 해당 문헌을 보지 않아도, 명세서중의 설명만으로 본 발명의 내용을 이해할 수 있도록 명세서 중에서 설명할 필요가 있다.

발명의 보호범위를 정하는 클레임 기재와 관련해서는 일면 젭슨 클레임으로 불리는 2-part form independent claim을 이해할 필요가 있다. 유럽특허법에서, 2개의 부분으로 기재해야 한다는 요건이 있는 것은 아니지만, 1개의 부분으로 이루어지도록 기재하려면 그만한 이유가 필요하다고 인식되고 있다. 그러나, 종래기술과 본 발명을 구분하는 것이 불가능하거나 발명의 내용을 표현할 수 없는 경우 등과 같이 2개의 부분으로 기재하는 것이 오히려 부적절한 경우에는 이러한 형태를 따를 필요는 없다.

또한, EPC2000이 따라 제2 의약용도 클레임을 제시할 수 있게 되었다. 이 제2 의약용도 클레임을 사용함으로써 공지 물질등의 의약용도를 클레임하는 경우, 종전의 스위스식 클레임을 사용할 필요가 없어졌다. 또한, 제조 방법 한정 물건 클레임(product-by-process claim)이 인정되며, 이 경우 물건 발명으로 보아 특허성을 판단하게 된다. 즉, 최종적으로 얻어지는 물건이 선행기술에 개시되어 있으면, 해당 물건을 생산하기 위한 제조 방법

이 다르더라도 특허성은 부정된다. 마쿠쉬 형식의 클레임(Markush-Grouping Claim)도 인정된다. 그러나 마쿠쉬 형식으로 기재된 복수의 선택사항은 공통의 성질이나 구조 등과 같이 공통 특징을 가져야 한다. 기능적 표현(Functional Feature)에 의한 클레임 기재도 허여되나, 당업자가 해당 기능을 실시하기 위한 구성을 용이하게 생각해 낼 수 있는 경우에만 인정된다. 또한, 실시예는 1개만으로도 충분하지만, 같은 기능을 다른 수단으로도 달성할 수 있음을 당업자가 이해할 수 있어야 한다. 따라서 실무상 관점에서는, 복수의 실시예를 기재하는 것이 바람직하다. 다항 종속 클레임(Multi-Dependent Claim)이 인정되므로, 클레임 추가료 감축을 위해서는 다항 종속 형식으로 청구항을 재작성할 필요가 있다.

도면과 관련해서는 칼라 사진이 허용되지 않는다는 것에 유의할 필요가 있다. EPC에는 사진에 관한 규정이 없으나, 복제 가능하여야 한다는 요건을 만족해야 한다. 요약서(Abstract)는 간단한 기술정보를 제공하는 것으로, 발명의 명칭, 기술 분야 및 발명의 요지를 기재한다.

5. EPC 출원의 심사(Examination of EPC Application) 등

(1) 방식 심사 (Examination as to Formal Requirement)

유럽 특허청은, EPC 출원이 출원일 인정의 조건, 수수료 납부 등에 대해서 심사를 한 후, 출원일을 인정할 수 없는 경우, 출원인에 대해서 2개월 이내에 불비를 정정하도록 요구한다. 만약 소정 기간 내에 불비가 해소되지 않는 경우, 해당 출원은 EPC 출원으로서 취하간주된다. 기타 불비한 사항에 대해서는 출원인에게 통지하고 해소가능한 경우에는 출원인에 대해서 2개월 이내에 해당 불비를 보정하도록 요구한다.

(2) EPC 출원의 공개(Publication of European Patent Application) 등

EPC 출원은 출원일(우선권을 주장하고 있는 경우에는 우선일)부터 18개월 후 공개되며, 출원인이 요구하는 경우에는 조기 공개도 가능하다. 위에서 언급한 바와 같이, 서치리포트가 함께 또는 추후에 공개된다.

출원 공개되면 가보호의 권리(preliminary protection)가 주어지는데, 가보호의 권리 내용은, 각 지정국에서 출원 공개된 출원에 부여되는 것과 동등한 것이다. 그러나 가보호의 권리에 기초하여 금지 청구를 하는 것은 인정되지 않으며, 가보호의 권리를 부여하기 위해서, 각 지정국은, 클레임이 자국 언어로 번역되어 제3자에게 입수 가능한 상태로 되어 있을 것(또는 발명을 실시하고 있는 사람에게 송부될 것)을 조건으로 할 수 있으며 EPC의 체약국의 대부분은 이러한 조건을 부과하고 있다.

(3) 확장 서치 리포트(Extended European Search Report)

최근 유럽 특허청은 「확장 서치 리포트」라고 불리는 제도를 도입하였다. 당해 제도에 따르면, 출원 및 발명이 EPC에서 규정하는 특허 요건을 만족하는지에 대한 견해서가 서치 리포트에 첨부된다. 견해서는 서치 리포트의 일부로 다루어져 그 내용은 제1회째의 거절 이유 통지(심사 단계에서 출원인이 받는 통지)에 상응한다. 따라서 출원인은, 종래 기술의 리스트에 더하여 신규성이나 진보성에 관한 정보를 얻을 수 있게 된다. 출원인은 견해서에 기초하여 보정서를 제출하는 것이 가능하다. 또한, 서치 리포트는 출원 공개 시에

공개되지만, 견해서는 공개되지 않으나, 출원 공개 후에는 포대 열람의 대상이 된다.

(4) 정보제공제도

EPC2000에 따르면, 심사부는 대응 출원과 관련되어 인용된 선행기술에 대한 상세 내용을 요청할 수 있다. 이와 같은 EPO 요청에 불응하면 당해 출원은 취하된 것으로 간주되며, 신규 및 현존하는 출원 모두에 적용된다.

(5) 조기 심사(PACE: Program for accelerated prosecution for European patent applications)

출원인이 조기 심사를 원하는 경우, 출원인은 조사와 심사의 쌍방에 대해 조기 실시를 청구할 수 있다. PACE에 의한 조기 조사에 관해서 추가 요금은 필요하지 않으며 언제라도 청구가 가능하다. 조기 조사가 청구되면, 서치리포트는, 우선권을 주장을 수반하는 EPC 출원에 대해서 조기 조사 청구일로부터 6개월 이내에, 우선권 주장을 수반하지 않는 경우에는 출원일로부터 6개월 이내에, 출원인에게 송부되는 것이 일반적이다. 또한, PACE에 의한 조기 심사가 청구된 경우, 유럽 특허청은 제1회 Office Action 을 해당 청구일로부터 3개월 이내에 출원인에게 송부하도록 하고 있으며, 그 후의 Office Action은 출원인으로부터의 회답서를 받은 날로부터 3개월 이내에 출원인에게 송부하도록 되어 있다. 조기 심사 중에 출원인으로부터 기간 연장 청구가 있으면 PACE는 자동 해지 된다.

(6) 실체 심사(Substantial Examination)

유럽 특허청은 출원인으로부터 심사청구가 제출되었을 경우에만 출원의 실체 심사를 실시하며, 한국과 달리 출원인 이외에는 심사청구를 할 수 없다. 심사청구는 서치 리포트의 공개 사실이 유럽 특허 공보(bulletin)에 게재된 날로부터 6개월 이내에 하여야 한다. 심사청구는 취하할 수 없으며, 해당 기간 내에 심사청구를 하지 않으면 EPC 출원은 취하된 것으로 간주된다.

심사부는 서치 리포트에 게재된 인용 문헌과 특허 청구의 범위를 비교하여, 심사 가이드라인(Guidelines for Examination in the European Patent Office)따라 특허 부여 여부를 심사한다. 심사부는 본 출원이나 본 발명이 EPC의 요건을 만족하지 못한다고 인정된 경우, 출원인에게 Office Action을 송부하고, 출원인에게 의견을 요구하며, 출원인은 지정 기간(통상 4개월) 내에 회답서(의견서와 보정서)를 제출할 수 있다. 회답서 제출 기간은 기간 연장 청구서를 제출하여 연장할 수 있다. 또한, 심사부는 적절하다고 인정하는 한, 출원인에 대해서 몇 번이라도 Office Action을 보낼 수 있다.

거절 이유에 대해서 출원인이 제출할 수 있는 보정서는 1개로 한정되지 않는다. 출원인은 1개의 Office Action에 응답해 복수의 보정서를 동시에 제출할 수 있다. 심사관에게 최초로 보이고 싶은 보정서를 main request(제1 보정서)로 제출하고, main request의 보정서로는 특허받을 수 없는 경우에만 제2 보정서(auxiliary request)를 봐 달라고 하는 요청(request)을 할 수 있다. 따라서, main request에 의한 클레임 보정에 비하여 auxiliary request에 의한 클레임 보정이 좀 더 한정적으로 하면, 심사관이 main request의 보정을 받아들이지 않는 경우에 auxiliary request의 보정으로 특허를 허여받을 수 있다. 또한, 여러 개의 auxiliary

request를 제출하는 것도 가능하다. 또한, 출원인은 심사관에 대해서 비공식인 면접을 요청할 수 있는데 구두 심리 요청시에 auxiliary request를 제출한다. 구두 심리는 심사관의 요청에 의해서도 이루어지며, 3명의 심사관의 합의에 의해 행해진다. 출원인으로부터 구두 심리의 요청이 있을 경우, 심사관은 적어도 1회는 구두 심리를 하여야 하며, 무료이다.

(7) 제3자에 의한 정보 제공(Observation)

EPC 출원의 출원 공개 후에는, 누구라도 출원된 발명의 특허성에 관해서 선행 기술 등에 관한 정보를 유럽 특허청에 제공할 수 있다. 정보 제공은 서면으로 제출되어야 하며, 이유에 관한 설명을 포함하여야 한다. 이유의 설명은, 유럽 특허청의 공용 언어인 독일어, 영어 또는 프랑스어 중 어느 하나로 기재되어야 한다. 제3자에 의한 유럽 특허청에 대한 정보 제공은, 지체 없이 출원인에게 통지되며 출원인은 이에 대해 의견을 진술할 수 있다. 정보 제공의 결과는 한국과 달리 정보 제공자에게 직접 통지되지 않는다.

(8) 분할 출원 (Divisional Application)

EPC 출원인은, 계속 중인 선원 EPC 출원(모출원)에 근거해 분할출원을 실시할 수 있다. 분할 출원은 모출원과 동일한 언어로 하여야 하며, 출원인 스스로의 필요에 따라 자발적 분할 출원하는 것도 가능하고 심사관의 요구에 분할 출원하는 것도 가능하다. 분할 할 수 있는 내용은, 모출원의 당초 명세서 및 도면에 기재된 내용의 범위에 한정되며, 모출원에 기재되어 있지 않은 내용을 넣을 수는 없다. 분할 출원을 다시 분할하는 것도 가능하다.

(9) EPC 출원의 보정

가. 보정 시기(Time Frames for Amendment)

출원인에게는 EPC 출원을 보정할 기회가 여러 차례 주어진다. 보정은 명세서, 클레임 및 도면에 대해서 실시할 수 있으며, 출원 당초의 개시 내용의 범위 내에서만 할 수 있다. 오기 정정을 하기 위한 보정은 언제라도 가능하나, 오기 정정인 지에 대해서는 매우 엄격하게 다루어지며, 출원 공개 후의 정정은 예외적인 경우에만 인정된다. 오기 정정에는 우선권 주장의 추가도 포함되므로, 실수로 우선권 주장을 잊은 경우에는, 소정 기간 내에 우선권 주장을 추가할 수 있다.

한편, 한국과는 달리, 출원인은 서치 리포트가 송부되기 전에 명세서, 클레임 및 도면의 보정을 할 수 없으며, 예외적으로, 방식 심사 결과에 따른 불비를 해소하기 위한 경우에만 인정된다.

서치 리포트 수령하고 제1회 Office Action을 수령하기 전에는, 출원인은 명세서, 클레임 및 도면을 보정할 수 있다. 이 때의 보정은, 서치 리포트에 기재된 종래 기술과 차별화하기 위하여 통상 클레임을 보정하게 된다. 또한, 제1회 Office Action을 수령한 후, 출원인은 적어도 1회, 명세서, 클레임 및 도면을 보정할 기회가 주어지며, 의견서와 동시에 제출하여야 한다.

나. 보정의 범위(Extent of Amendment)

클레임이 보정되었을 경우, 보정 후의 클레임과 보정 전의 클레임 간에는 발명의 단일성이 만족되어야 한다. 또한, 조사되지 않은 내용을 보정에 의해 클레임하는 경우, 해당 보정 클레임과 조사된

내용을 포함하는 클레임 간에 「단일의 포괄적 발명 개념을 형성」할 수 없으면, 보정은 인정되지 않는다. 따라서, 이러한 경우에는 불가피하게 분할출원을 하여야 한다.

클레임을 보정한 경우, 명세서를 보정 클레임에 맞추어 정정하는 것이 필요하다. 그러나, 신규 사항을 추가하는 것은 불가능하다(No Introduction of New Matter). 따라서, 출원 당초의 추상적인 내용을 그에 관한 실시예를 추가 하거나 새로운 효과를 기재하는 것 등은 신규 사항(new matter)의 추가에 해당되어 적법한 보정이라고 인정되지 않는다.

한편, 종래 기술에 관한 정보는 보정에 의해 명세서에 도입하는 것이 가능하며, 경우에 따라서는 심사관이 출원인에게 명세서에 명기할 것을 요구하기도 한다. 이 경우 종래 기술에 대해서는 공개번호나 문헌명 등을 기재하고, 기술 내용을 간결하게 설명할 필요가 있다.

EPC2000에 의해 우선권 주장을 수반하는 EPC 출원의 경우는, 우선권 증명서에 기재되어 있으나, EPC 출원의 명세서 및 도면에는 기재되지 않은 결여 사항을, 해당 출원에 보정으로 도입할 수 있게 되었다. 단, 해당 결여 사항을 EPC 출원으로부터 2개월 이내에 유럽 특허청에 제출하여야 한다

(10) 허가 절차(Grant Procedures)

유럽특허청 심사부는 특허 부여를 결정하기 전에, 출원인에게 명세서 등을 송부하고, 해당 명세서등의 기재 내용으로 특허 할 용의가 있다는 것을 출원인에게 통지한다. 당해 통지에는 특허 발행 등에 대한 요금과 공용 언어에 의한 클레임 번역이 4개월[12] 이내에

12) 연장이 가능함

제출되어야 한다는 취지가 기록된다.

출원인은 당해 통지를 수령한 후 보정 하고 싶은 경우 보정 클레임의 번역을 제출할 필요가 있다. 이 경우 유럽특허청 심사부는 당해 보정에 동의 할 수 없는 경우에는, 출원인에게 의견을 요구함과 동시에 보정을 추가 하도록 촉구하며, 재차 보정하는 경우, 그 보정 클레임의 번역도 제출하여야 한다. 특허 발행 등에 대한 요금[13]이 소정 기간 내에 지불되지 않거나 클레임의 번역이 제출되지 않으면 EPC 출원은 취하된 것으로 간주된다.

한편, 유럽특허출원에 있어서 출원인은 지정국 마다 다르게 할 수 있으며, 클레임도 지정국마다 다르게 할 수 있다.

특허 요건을 모두 만족하고, 모든 요금을 지불하면, 유럽 특허청은 유럽 특허의 부여를 공중에 알리기 위해서, 그 취지를 유럽 특허 공보에 기재하고 명세서, 클레임 및 도면을 공개한다. 이 때 클레임은 3개의 공식 언어(독일어, 프랑스어 및 영어)로 공개된다. 특허 번호는 공개 번호와 같지만, 말미에 B1, B2가 붙어 있다. B1은 이의신청이 되기 전의 특허를 의미하고, B2는 이의신청 심리 중에 보정이 있었을 경우, 보정 후의 클레임으로 재공개되는 것을 의미한다.

6. 각국 단계로의 이행(nationalizing)[14]

EPC는, 체약국의 모든 나라에서 유효한 특허를 자동적으로 발행하지 않는다. 즉 EPC는 출원으로부터 특허 부여까지의 절차를 한 곳으로 집중화한 것에 지나지 않는 것이다. 따라서, 진정한 의미에서 유럽 특허를 각 지정국에서 유효하게 되도록 하기 위해서는, 각

13) 특허발행 및 공보 인쇄에 필요한 요금

14) 간단히 Validation이라고 부른다

지정국의 법률에 따른 절차(예를 들어 번역문 제출 등)가 추가로 진행하여야 한다[15]. 상기 번역의 제출 기간은 유럽 특허 부여일(특허 공보에 기재되어 있음)로부터 적어도 3개월이 주어지며, 각 지정국은 국내법으로 3개월 이상의 기간을 인정할 수 있다. 지정 기간 내에 번역문이 제출되지 않으면 해당 지정국에서는 처음부터 없었던 것으로 간주되며, 번역문이 필요한지 여부는 각 지정국 국내법령에 따라 다르다.

※ 런던 합의(London Agreement)

London Agreement는 유럽 특허를 허여받은 후 각국 단계로의 이행 시에 요구되는 번역문에 소요되는 비용이 지나치게 고액이라 출원인에게 큰 부담이 되고 있다는 문제점을 개선하기 위한 EPC 체약국 간의 국제 조약이다. 2008년 5월 1일 이후에 등록되는 유럽특허에 적용되며[16], 각 체약국이 공용 언어를 가지고 있는지 여부에 따라서 다르게 적용된다.

① 공용 언어를 가진 경우 : 번역문 제출 불필요

이에 해당하는 국가로는 AT, BE, CH/LI, DE, FR, GB, IE, LU*, MC*, MT이 있다(LU*, MC* 는 London Agreement 이전부터 번역을 요구하지 않음)

② 공용 언어를 가지 않은 경우

체약국은 하나의 EPO 언어를 규정해야 하며, 해당 언어로 허여된 EP에 대해서는 번역을 요구할 수 없으며 다른 EPO 언어로 허여된 EP에 대해서는 규정된 언어(prescribed language)로 번역된

15) 그 나라의 공용 언어가 영, 불, 독 이외이면, 해당국 언어의 번역을 제출할 필요가 있을 수 있다

16) 등록료는 2008년 3월 29일 이후에 지급하면 London Agreement의 이익을 받을 수 있음

것을 받아들여야 한다. 다만, 체약국 공식 언어(national official language)로 클레임의 번역을 요구할 수 있다. 해당하는 국가로는 BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR 이 있다.

분쟁이 발생하면, 각 체약국은 특허권자에게 특허권자가 비용을 부담하여 alleged infringement가 일어난 국가의 공식 언어로 full translation를 제출하라고 할 수 있으며 Legal proceedings에서 court/tribunal에서 요구하는 경우 해당 국가의 공식 언어로 full translation을 제출하라고 할 수 있다.

7. 이의 신청(Opposition) 등

(1) 이의신청

유럽특허는 특허부여후의 이의신청 제도(Post-Grant Opposition System)를 채용하고 있다. 한국에서 종래의 채택하고 있었던 이의신청은 실질적인 측면에서 무효심판 제도와 큰 차이가 없으나, 유럽 특허의 경우에는 그 본질상 지역특허이기 때문에 각 지정국에서 진행될 수 있는 무효심판 또는 무효소송과는 여러 가지 면에서 차이가 있다. 즉, 이의의 결정은 모든 체약국에 효력을 가지는 반면에, 각 지정국에서의 무효심판 또는 소송에 따른 결과는 해당 지정국에서만 효력을 가지며, 비용 측면에서도 큰 차이를 나타낸다. 따라서 이의신청이 가능한 기간이라면 무효심판 등을 제기하기 보다는 이의신청을 하는 것이 바람직하다.

이의신청은 유럽 특허가 포기된 후나 실효된 후에도 할 수 있으며, 이의신청이 이루어지면, 이의신청인과 특허권자가 당사자가 된다. 이의신청이 이루어진 후라도 유럽 특허는 유효한 상태이며, 특허권을 행사하는 것이 가능하다.

국내 절차(예를 들면, 지정국 A에서 유럽 특허에 대해서 무효 심판을 청구하는 것)가 이의신청에 의해 영향을 받을지 여부는, 각국의 국내법령이 정하는 바에 따른다. 예를 들어, 독일에서는, 유럽 특허에 대해 무효 심판을 청구하려고 해도, 이의신청 기간 및 이의신청이 계속되는 동안에 독일 연방 특허 재판소에 무효 심판을 청구할 수 없다.

이의신청은 누구라도[17] 할 수 있으며, 유럽특허부여일(유럽특허 공보 공개일)부터 9개월 이내에 하여야 한다. 이의신청은, EPC의 공식 언어(영어, 불어, 독어)중 어느 하나로 할 수 있으나, 이의신청 청구 후의 절차는, EPC 출원의 절차 언어로 하여야 한다. 다만 구두심리에서, 유럽 특허청은 요구가 있으면 1개의 공용 언어로부터 다른 공용 언어로의 통역을 무료로 준비해 준다.

이의신청 심리 중에 특허권자는 유럽특허를 보정하는 것이 가능하다. 단 당해 보정은 이의이유를 회피하기 위한 것으로 한정되며, 신규 사항의 추가나 보호 범위의 확장은 인정되지 않으며, 이의신청의 심리 중에 분할 출원을 하는 것도 인정되지 않는다[18].

이의부는 서면 또는 구두심리로 심리를 진행하며, 구두심리가 열리는 경우 최소 2개월전에 소집 통지를 하게 된다. 이의신청에 대한 결정은 유럽 특허를 취소한다고 하는 결정이나, 이의신청 이유 없다는 결정, 또는 유럽 특허를 보정 후의 내용으로 유지한다고 하는 결정 중 어느 하나가 된다. 또한, 이의부는 이의신청 심리 중에 특허권자로부터 제출된 보정서를 고려한 결과, 보정 후의 내용이면 EPC의 특허 요건을 만족한다고 판단하였을 경우, 유럽 특허를 보정 후의 내용으로 재 발행한다. 이 경우, 특허 공보가 다시 공개되

17) 특허권자는 불가능함

18) cf.독일 특허법에서는 이의신청의 심리 중에 분할 출원 하는 것이 인정되고 있다

고 보정 후의 특허 내용이 공표되며, 절차 언어 이외의 언어에 의한 클레임 번역의 제출이 필요하게 되고, 인쇄 요금도 다시 지불되어야 한다. 또한 이의신청 비용은 원칙적으로 각 당사자는 자신의 비용을 부담해야 하나, 형평성의 관점에서 이의부가 조정하는 것도 가능하다.

이의신청이 유럽 특허청에 계속되는 동안, 만약 제3자가, 이의 대상과 동일한 유럽 특허를 침해하고 있다고 제소되었다면, 해당 제3자(즉 침해 피의자(assumed infringer))는 이의신청에 참가할 수 있으며, 이의신청 기간(9개월) 경과 후에도 가능하다. 다만, 침해 재판이 제기된 후 3개월 이내에 참가 신청을 하여야 한다.

(2) Limitation/Revocation

EPC 2000에 따르면, EPO에서 보정/취소(amend/revoke)가 가능하며, 자동으로 모든 국가에 적용된다[19]. 등록후 보정/취소에 신청하고자 하는 경우에는 €1000 비용을 지불하여야 하며, 특허권이 있는 동안 내내 신청이 가능하다. 클레임에 대한 보정은 감축(limiting) 하는 것만 가능하며, 이유는 필요하지 않다. 보정/취소(Amend/revoke)가 허용되면 번역문 제출 및 공표 비용(publicaton fee) 지불하여야 하며, 국내 단계에 보정된 번역문을 제출하여야 한다. 동일 특허에 대해서 1회 이상 limitation 가능하다.

8. 심판(Appeal)

(1) 개요

유럽특허청에서 심판 청구를 할 수 있는 결정은 다음과 같다.

19) 종전 규정에 따르면, 이의신청이 이루어지는 상황에서만 EPO에서 등록 후 보정이 가능하였다.

o 수리부가 한 결정

o 심사부가 한 결정

o 이의부가 한 결정

o 법률부가 한 결정

심판 청구는 상기 유럽 특허청의 부서가 낸 결정에 한해서만 할 수 있으며 통지에 대해서는 할 수 없다. 이의부의 결정에 대해서 심판 청구하는 경우, 유럽 특허가 모든 지정국에 대해 포기·소멸되었어도 할 수 있다.

심판 청구할 수 있는 사람은 결정에 의해 불리한 영향을 받은 자(자연인 또는 법인)이며, 심판 청구서는 결정의 발송일 부터 2개월 이내에 제출되어야 한다. 심판 청구서에는 심판 청구의 이유를 기재할 필요는 없으나, 심판 청구인의 명칭과 주소, 심판 청구의 대상이 되는 결정과 청구 취지를 기재하여야 한다. 심판 청구의 이유를 기재한 서면은 심판 대상인 결정의 발송일 부터 4개월 이내에 제출하면 된다. 심판 대상이 되는 결정의 발송일 부터 2개월 이내에 심판 청구료를 지불되어야 하며, 기간 내에 지불되지 않으면, 심판 청구는 이루어지지 않았던 것으로 간주된다.

심판 사건은 심판부가 담당한다. 심판부는 유럽 특허청 또는 유럽 특허청 장관의 지시에 의해 구속되지 않으며, 독립 부서로서의 지위를 가지고 있다.

(2) 심판 절차(Appeal Proceedings)

가. 중간 변경(Interlocutory Revision)

어느 부서(예를 들어, 법률부)가 낸 결정에 대해서 심판 청구가 이루어졌을 경우, 그 부서가 심판 청구에 이유가 있다고 생각할 때는, 그 결정을 변경한다. 이것을 중간 변경이라고 하며, 결정을 한 부서가 본래 고려해야 했던 자료나 사실을 충분히 고려하지 않은 경우에 이루어진다. 중간 변경이 이루어진 경우로, 유럽 특허청의 절차상의 실수가 주된 이유일 때는, 중간 변경을 한 부서에 의해, 심판 청구료가 반환된다.

나. 심리

심판 청구가 수리되었고 동시에 중간 변경이 이루어지지 않은 경우, 심판정은 심판 청구에 이유가 있는지의 여부를 심리한다. 심리는 서면 및 구두에 의하여 이루어지며, 심판부가 필요하다고 생각하면, 몇 회라도 의견서 제출이 요구된다. 구두 심리는, 당사자 청구 또는 심판정(board of appeal) 판단에 의해 행해진다. 결정계 심판의 경우, 만약 출원인이 심판정의 요구에 대해 소정 기간 내에 의견서 등을 제출하지 않으면, 그 EPC 출원은 취하된 것으로 간주된다. 이는 매우 엄한 규정으로, 주의가 필요하다.

다. 심결

심판정은, 심리가 종결하면 심결을 낸다. 심결은 심판정 스스로가 새로운 판단을 하거나 환송 심결을 할 수 있다. 환송 심결의 경우, 심판정은 결정을 한 부서에 다시 심사 등을 하도록 명하며, 해당 부서는, 동일한 사실·증거로 결정을 재심리 하는 한은, 심결에 구속된다.

라. 확대 심판정(Enlarged Board of Appeal)

유럽 특허청에서의 심급은 2심제라 할 수 있는데 제1 심은 수리부, 심사부, 이의부 및 법률부이며, 제2 심은 심판부로 볼 수 있다. 확대 심판정은 심판정의 상급 심판정이 아니라 동등한 제2 심의 하나로서 법률의 균일 적용을 담보하고 또한 중요한 법률문제를 심리하는 역할을 담당한다. 확대 심판정에서의 심리가 필요하다고 심판부가 생각하는 경우 또는 심판의 당사자로부터 확대 심판정 개정의 청구를 심판정이 타당하다고 생각하는 경우, 그 심판 사건은 심판정으로부터 확대 심판정으로 이관된다.

EPC 2000에 따르면 당사자는 확대 심판정에 대해, 심결의 검토를 요구하는 청원(petition)을 제출할 수 있으나 심판관 흠결, 절차상 중대한 하자 등 제한적인 사항에 대해서만 청원이 인정된다.

확대 심판정의 심결은, 그 심판 사건에 대하여 구속력을 가질 뿐만 아니라 EPC의 적용 및 해석에 대한 일반적이고 엄격한 지침이 된다. 확대 심판정이 한 심결의 심결 번호에는, 「G」가 앞에 붙게 되므로, 통상의 심판정이 하는 심결(「T」가 앞에 붙는다)과 식별할 수 있도록 되어 있다.

9. 유럽 특허에 대한 권리 행사

PCT나 EPC 등의 국제적 제도가 과거에 발효되었지만, 이들은 모두 EU 및/또는 EPC의 체약국 내에서의 특허의 권리행사에 관한 점은 언급하고 있지 않다. 공동체 특허제도가 도입되면, 이 상황은 현저하게 바뀔 것이다. 그러나 현재로서는, EU 규칙 초안이 이러한 공동체 특허를 도입할지 여부는 유동적이다. 따라서 유럽 특허에 대한 권리행사는 각 지정국가의 국내 법에서 정한 절차에 따라야

한다.

한국 출원인이 지정을 많이 하고 있는 독일의 경우에는 특허 침해자를 제소하려고 한다면, 특허권자는 독일 국내의 제1심인 특허 침해 재판소(Specially Designation IP Infringement Court) 중 하나에 침해 소송을 제기할 수 있으며, 독일에서의 모든 특허 소송의 70% 이상은 PRO-PATENT 경향이 있는 뒤셀도르프(Dusseldorf) 지방 재판소에 제기되고 있는 것으로 알려져 있다.

유럽은 현재 가능하면 단일 절차에 의한 하나의 특허에 의한 시스템을 만들기 위해서 각고의 노력을 하고 있으나, 그러한 과정에서 유럽 각국의 이해 관계가 다르기 때문에 쉽게 합의점을 도출하고 있지는 않은 상태이므로, 향후 추이를 지켜볼 필요가 있다.

미국 · 유럽에서의 특허출원 전략

컴퓨터프로그램보호위원회
Korea Software Copyright Committee
IITA 정보통신연구진흥원
Institute for Information Technology Advancement

목 차

I. 들어가기
II. 중국전리제도
1. 중국지식재산권제도
2. 전리법의 보호대상
3. 중국전리출원절차
4. 중국의 실용신안제도
5. 전리대리제도
6. 전리 요건
7. 정보제공제도
8. 심사 및 심판
9. 침해구제제도
10. 전리권 침해의 예외
11. 행정 처분 및 형사 책임
III. 일본 특허 제도
1. 일본특허제도의 특징
2. 일본특허출원절차
3. 분할출원 및 변경출원
4. 특허요건
5. 심사 및 등록
6. 한일심사하이웨이
7. 심판 및 소송 등
* 부록 : 중국특허법

중국·일본에서의 특허출원 전략

I. 들어가기

중국은 2008년 북경 올림픽을 앞두고 국가 전반에 걸쳐서 엄청난 변화와 혁신을 이룩하고 있다. 특허 분야에 있어서도 그 성장은 선례를 찾아보기 힘들 정도이다. 중국 정부 발표에 의하면 2007년 12월 31일까지 중국 특허청은 총 4,028,520건을 수리하였으며 그 중 중국인 출원이 3,314,591건, 외국인의 출원이 713,929건으로 각각 82.3% 및 17.7%를 차지하고 있다고 한다. 전리 출원 중에서 발명이 차지하는 비율은 33.1%이며, 2007년에는 특히 중국인에 의한 출원의 증가가 두드러지며, 기업의 조직적인 연구 결과라고 볼 수 있는 직무발명출원이 2006년에 비하여 25.4% 증가하였다고 한다. 이는 중국이 단순히 모방이나 copy 상품의 생산 기능만을 담당하는 것이 아니라 R&D 분야에서도 비약적인 발전을 이룩해나가고 있다고 할 수 있다. 더욱이 최근 중국 법원은 외국인의 지식재산권에 대하여 우호적인 판결을 내 놓음으로써 이와 같은 Innovation Engine에 더욱 가속화하고 있다.

일본은 2002년부터 고이즈미 총리를 필두로 해서 지식재산강화 전략을 지속적으로 추진하고 있다. 다만, 일본특허청 발표에 따르면, 특허출원은 지난 1998년 이후로 연간 40만 건에서 44만 건 사이에서 등락을 거듭하고 있다[20]. 이는 일본이 R&D 기능을 약화하였다기 보다는 과거 지나치게 많은 특허출원으로 인한 나타나는 폐해(심사적체 등)를 시정하기 위하여 정부 및 기업이 전략을 바꾸었

20) 일본특허청 통계자료 특허출원건수 1998년 401,932건, 1999년 405,655건, 2000년 436,865건, 2001년 439,175건, 2002년 421,044건, 2003년 413,092건, 2004년 423,081건, 2005년 427,078건, 2006년 408,674건임

다고 해석하는 것이 더욱 적절할 것이다. 최근 일본 기업들은 다량의 특허출원을 하기 보다는 소수의 강력한 특허를 만드는 것에 보다 집중하고 있으며 과거 자국 내 다출원에서 소수의 다개국 출원으로 전략을 수정하고 있다고 보인다.

이러한 맥락에서 우리나라를 둘러싸고 있는 중국 및 일본의 특허출원 등에 대해서 살펴보기로 한다.

II. 중국전리제도

1. 중국지식재산권제도

(1) 중국지식재산권보호체계

권리유형		보호대상	관련법령
지식산권	전리권	발명	전리법
		실용신안 : 제품의 형상, 구조, 결합	
		디자인	
	상표권	상표, 지리적표시, 서비스표, 증명상표, 단체표장	상표법
저작권		저작물 : 문학작품, 촬영작품, 공정.제품설계도, 지도, 도형작품, 모형작품, 소프트웨어 등	저작권법
영업비밀		know-how	부정당경쟁방지법
반도체 집적회로 배치설계권		반도체 집적회로	반도체 집적회로 배치설계 보호조례
식물육종권		식물신품종	식물신품종 보호조례

(2) 중국전리제도의 특징

우리나라 특허 제도에 대응하는 중국 전리 제도는 발명 뿐 만 아니라 디자인, 실용신안을 포괄하여 하나의 법으로 보호하고 있다. 또한, 우리나라는 특허와 상표 모두를 특허청에서 관할하고 있음에 반하여, 중국은 전리(특허, 실용신안, 디자인)를 등록하는 기관과 상표를 등록하는 기관이 다르다.

전리에 관한 사항은 중국국가지식산권국에서 담당하며, 상표는 국가공상행정관리총국 상표국에서 담당한다. 국가지식산권국은 과거에는 과학기술위원회 산하의 전리국이었던 것이 확대재편되어 만들어진 것이다.

특이한 사항은, 우리나라는 특허청이 중앙행정기관으로 단일 기관임에 반하여, 중국에는 지식산권국이 중앙정부에만 있는 것이 아니라 각 지방정부에도 있다는 점이다. 다만, 중앙정부의 지식산권국 즉 국무원 전리행정부문은 전국 전리업무의 관리를 담당하는 것으로, 전리신청을 통일적으로 수리하여 심사하며, 법에 따라 전리권을 수여하는 업무를 관장하는데 반하여, 지방정부의 지식산권국 즉 성, 자치구, 직할시 인민정부의 전리업무관리부문은 자기 행정 구역 내의 전리관리업무를 담당하도록 역할이 구분되어 있다[21].

발명 및 실용신안에 대한 보호에 있어서는, 선원주의, 출원공개제도(출원일로부터 18개월 후), 조약우선권제도 및 국내우선권제도, 심사청구제도를 취하고, 있다. 심사청구는 출원일로부터 3년 이내에 하여야 하며, 그 기간 내에 심사청구를 하지 않으면 취하한 것으로 간주하고 있다.

2. 전리법의 보호대상

21) 중국전리법제3조

중국 전리법은 발명창조를 장려하여 발명창조의 폭넓은 응용과 과학기술의 진보와 창조를 촉진시켜 사회주의 현대화 건설의 수요를 부합하기 위한 것으로, 발명창조를 보호대상으로 한다. 발명창조는 발명, 실용신안, 디자인을 말한다. 전리권을 받을 수 없는 것으로는 공서양속에 위반하는 것, 과학발견, 지능 활동의 규칙 및 방법, 질병의 진단 및 치료방법, 동식물품종, 원자핵변환방법에 의해 획득된 물질 등이 있다[22]. 동물 및 식물의 품종 그 자체는 전리 대상이 아니지만 생산 방법은 전리를 부여하고 있다. 프로그램 그 자체는, 지적활동의 규칙에 해당하는 것이므로, 전리부여의 대상으로서 인정되지 않는다. 다만, 방법으로 바꾸어 기재하면 전리를 받을 수 있다. 프로그램을 기록한 기억매체는, 물건으로서 신규하지 않다는 이유로 전리부여 대상으로 인정되지 않는다. 따라서 기억매체는 프로그램을 보호하는 수단으로서 이용할 수 없다.

중국전리법에 따르면, 발명창조 중에서 발명은 심사주의를 취하고 있고, 실용신안과 디자인은 무심사주의를 채택하고 있으며, 발명전리권은 출원일로부터 20년후에, 실용신안전리권과 디자인전리권은 출원일로부터 10년후에 소멸한다.

3. 중국전리출원절차

(1) 전리출원

발명 또는 실용신안전리를 출원하는 경우에는 청구서, 설명서, 요약서, 권리요구서 등의 서류를 제출하여야 한다. 청구서는 우리나라의 출원서에 해당하는 것으로서 발명 또는 실용신안의 명칭, 발명자 또는 설계자의 성명, 출원인 성명 도는 명칭. 주소 및 기타 사항을 기재한다. 권리요구서는 우리나라의 명세서 중 전리청구범위에 해당하는 것으로 설명서에 근거하여야 하며, 전리보호를 요구하는

22) 중국전리법 제25조

범위를 설명하여야 한다. 설명서란 우리나라의 명세서 중에서 전리청구범위를 제외한 나머지 부분을 언급하는 것으로서 발명 또는 실용신안에 대하여 명확. 완전한 설명으로 작성되어야 하고 소속 기술 영역의 기술자가 충분히 실현할 수 있음을 기준으로 하며, 필요한 경우 도면을 첨부하여야 한다. 또한, 요약서는 발명 또는 실용신안의 기술적인 요점을 간략하게 설명하여야 한다.

(2) 출원일

전리출원서류를 받은 날을 출원일로 한다. 출원서류가 우편 발송인 경우에는 발송 소인일을 출원일로 한다.

(3) 출원의 공개

우리나라와 마찬가지로 출원 공개 제도를 두고 있으며, 다음은 중국 출원 공개 공보의 일예를 나타낸 것이다.

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
H04M 3/56

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200410033500.1

[43] 公开日 2004 年 11 月 10 日

[11] 公开号 CN 1545304A

[22] 申请日 2001.2.16
[21] 申请号 200410033500.1
分案原申请号 01800639.6
[30] 优先权
[32] 2000.3.24 [33] US [31] 09/535，924
[71] 申请人 摩托罗拉公司
地址 美国伊利诺斯州
[72] 发明人 潘少为 彼得·莱 谢俏冰 张金钟
玛里琳 R·埃斯奎
史蒂夫·惠特尼

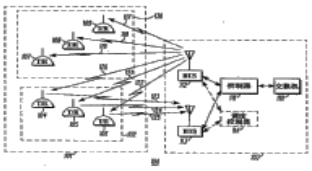
[74] 专利代理机构 中原信达知识产权代理有限责任公司
代理人 钟 强 谷惠敏

权利要求书 1 页 说明书 17 页 附图 7 页

[54] 发明名称 无线通信系统

[57] 摘要

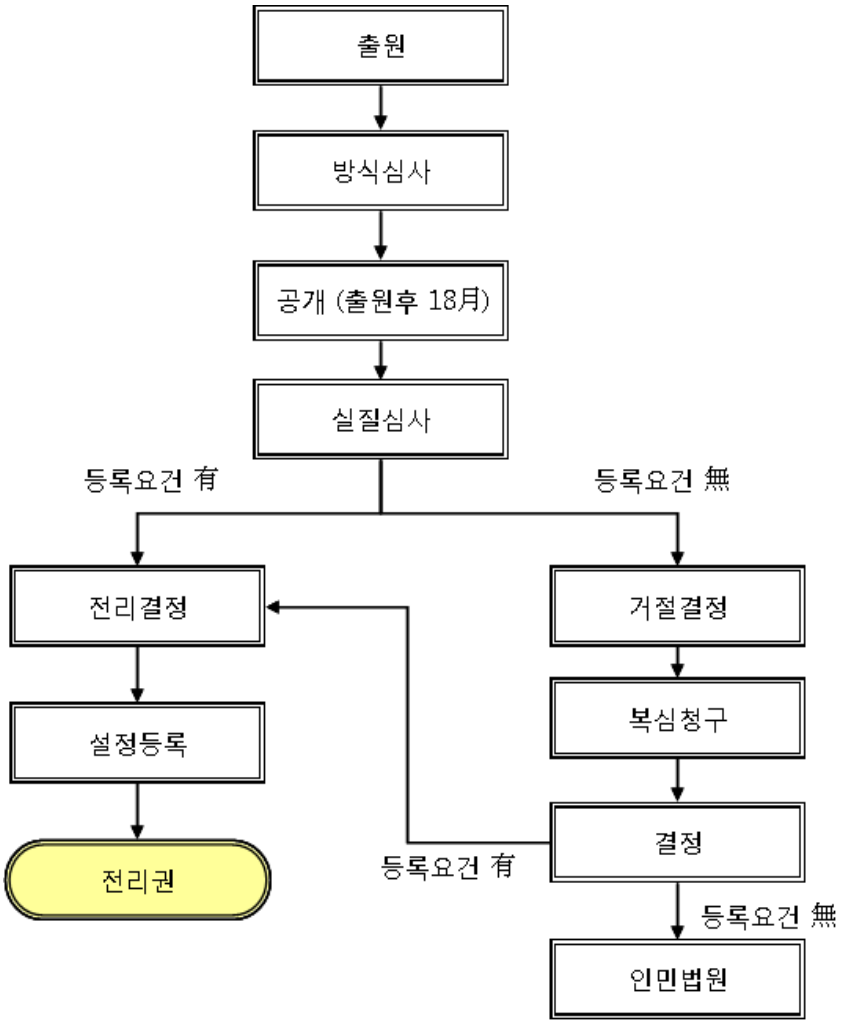
在无线码分多址(CDMA)系统(100)中，提供了一种用户单元的通话组(101)。给构成通话组一部分的分通话组(102)分配至少一个入站信道(416-417)。给通话组分配出站信道(415)。分通话组的成员可以利用这至少一个入站信道同时发送话音信息(410-411)，把这些话音信息相加(412)并利用出站信道再发送到通话组。相加话音信息，从而使一个讲话者能够接收到不含该讲话者的话音内容的相加话音信息。仅在请求并接收到附加入站信道之后，分收听组中的用户单元才被允许发送话音信息。



ISSN1008-4274

知识产权出版社出版

(4) 출원에서 등록까지의 절차



(5) 분할출원제도

우리나라와 마찬가지로 분할 출원 제도를 두고 있다. 다만, 절차상 우리나라에 비하여 출원인에게 다소 유리한 점이 있다. 우리나라의 경우 특허결정의 등본을 송달받기 전까지 할 수 있으나, 의견

제출통지를 받은 경우에는 의견서제출기간, 특허거절결정불복심판을 청구하는 경우에는 청구일로부터 30일 이내에 한하여 분할출원인 가능하다. 이에 반하여, 중국은 전리권등록통지서를 받은 날부터 2월의 기간이 만료하기 전 또는 거절결정서를 받은 경우에는 복심청구의 제출여부와 관계없이 3개월 이내에 분할출원이 가능하다. 따라서 등록결정을 받은 경우에도 발명의 상세한 설명에서 설명을 하였으나 청구하지 못한 발명에 대해서 분할 출원을 하여 권리를 확보하는 것도 가능하고, 거절 받은 경우에도 복심청구를 하지 않고 분할 출원을 하여 권리화를 도모하는 것이 가능하다. 분할출원의 유형 및 출원인은 원출원과 동일해야 한다.

4. 중국의 실용신안제도

미국 등과 같이 발명을 보호하기 위한 제도 외에 별도의 실용신안 제도를 구비하고 있지 않은 경우에는 중국의 실용신안제도를 거의 이용하고 있지 않다고 할 수 있다. 우리나라 기업들도 예외는 아니어서 대부분 발명전리제도를 이용하고 있다. 그러나 최근 Schneider and Delixi Electric Limited 사례[23]에서도 알 수 있는 바와 같이 실용신안은 중국에서 분쟁에서 중요한 역할을 하고 있다. 특히 중국내에서 발명보다는 실용신안이 많은 현상을 반영하여 상대적으로 실용신안에 우호적인 태도를 취하는 것으로 볼 수 있다. 이는 중국인들이 실용신안제도를 많이 활용하고 있고 출원건수

23) 지난 수십 년간 프랑스의 Schneider Electric은 전력 분배 및 산업 제어 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 기업으로 중국의 Chint Group를 상대로 전 세계 각국에서 특허 분쟁을 개시하였다. 한편, Schneider사는 Delixi Electric 사의 joint venture (Schneider and Delixi Electric Limited)를 설립하여 circuit breaker를 중국에서 생산 판매하였는데, 중국 Chint group는 중국에서 1999년에 등록받은 실용신안전리권을 가지고 2006년 8월에 당해 joint venture 사를 침해로 제소하게 되었다. Schneider and Delixi Electric Limited는 신규성 부족을 이유로 무효를 주장하였으나, 2007년 9월 중국 법원은 circuit breaker의 생산 중단과 함께 10일 이내에 $ 45 million을 지불하라는 판결을 내렸다.

도 많다는 것에도 알 수 있다.

중국에서의 실용신안제도는, 예전의 우리나라에서 실용신안제도에서 선등록무심사제도를 취했을 때와 마찬가지로, 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

○ 실용신안은 무심사주의를 채용하고 있으므로 권리취득이 용이하다.

○ 중국의 실용신안제도는 사용하기 쉬우므로, 동일 기술 내용에 대해서, 실용신안전리와 발명전리 모두를 출원하는 것이 인정된다. 다만, 발명전리가 등록이 되면 먼저 등록된 실용신안전리권 중 어느 하나를 선택하여야 한다.

5. 전리대리제도

중국에서는 상표대리제도와 전리대리제도가 분리되어 있는데, 상표대리제도는 자격이 까다롭지 않아서 대리인 사무소가 난립하고 있으므로 상표를 출원하는 경우에는 세심한 주의가 요구된다. 이에 반하여, 전리대리제도는 중국 국내 사건만을 취급하는 대리인과 섭외 사건을 취급할 수 있는 대리인을 엄격히 구별하고 있을 뿐만 아니라, 자격시험도 까다로운 것으로 알려져 있다. 특히 전리대리인은 반드시 국가지식산권국에 등록된 전리대리사무소에 속한 일원으로서만 활동할 수 있도록 되어 있다.

중국인, 중국기업 또는 중국에 상시 거주지를 가지고 있거나 영업소를 가지고 있는 외국인인 경우에는 대리인 없이 전리 출원을 하는 것이 가능하나, 그렇지 않은 경우에는 전리대리사무소를 통해서만 전리출원이 가능하다. 또한, 모든 전리대리사무소가 섭외사건을 할 수 있는 것이 아니라 제한된 사무소만 섭외사건을 할 수 있

는 섭외전리대리사무소 제도를 운영하고 있다. 섭외전리대리사무소에 대한 구체적인 정보는 http://www.sipo.gov.cn 에서 확인할 수 있다.

6. 전리 요건

(1) 신규성

출원일 이전에 동일한 발명 또는 실용신안이 국내. 외 출판물에 공개 발표되었거나 국내에서 공개 사용된 적이 없으며, 또는 기타 방식으로 공중이 알지 않아야 하고, 타인이 동일한 발명 또는 실용신안을 국무원 전리행정부서에 출원하여 출원일 이후에 공개된 전리출원문서 중에 기재되지 않은 것을 말한다.

(2) 창조성

출원일 이전에 이미 존재하는 기술과 비교하여, 당해 발명은 돌출한 실질적 특징과 현저한 진보가 있고, 당해 실용신안은 실질적 특징과 진보가 있는 것을 말한다.

(3) 실용성

당해 발명과 실용신안이 제조 또는 사용될 수 있고, 적극적인 효과를 나타낼 수 있다는 것을 말한다.

(4) 신규성 상실의 예외 - 논문 발표시 주의 요망

전리를 출원한 발명 창조가 출원일 6개월 내에 (가) 중국 정부가 주관하거나 또는 승인한 국제전람회에 최초로 전시한 경우 (나) 규

정된 학술회의 또는 기술회의에 최초로 발표한 경우 (다) 타인이 출원인의 동의를 얻지 아니하고 그 내용을 누설한 경우에는 신규성을 상실하지 않는 것으로 본다.

여기서 눈여겨보아야 할 사항은, 중국에서는 전리에 대해서만 신규성 상실 예외 규정이 있고, 실용신안, 디자인에 대해서는 신규성 상실 예외 규정이 없다는 것이다. 또한, 학술회의에 대해서, 신규성 상실의 예외 규정을 적용할 수 있는 것은, 중국 국내의 회의에 한정됨을 유의하여야 한다. 심사기준에 따르면, 규정된 학술회의나 기술회의는 국무원의 관련 주관부문 또는 전국적인 학술단체조직이 소집한 학술회의나 기술회의를 가리키며, 성 이하 또는 국무원 각 부, 각위 또는 전국적인 학술단체가 위임하거나 그 명의로 조직하여 소집한 학술회의나 기술회의는 적용되지 않도록 하고 있다.

외국에서의 원고에 의한 학회발표는, 특히 논문집이 있는 경우, 외국에서의 간행물공지에 해당하고, 신규성 상실의 예외의 적용을 받을 수 없다. 그러나 외국에서의 구두발표는, 외국에서의 간행물공지에 해당하지 않는다고 해석될 여지가 있고, 이에 의해 신규성이 상실되지 않을 가능성이 있다. 또한, 출원전 6개월 이내에, 발명의 공개가 복수이어도, 신규성을 상실하지 않는다. 신규성 상실 예외 적용 기간은 최초 공개일로부터 기산한다.

7. 정보제공제도

발명전리의 출원인은 실질 심사 청구시, 출원일 전에 그 발명과 관련된 참고자료를 제출하여야 한다. 또한, 발명 전리를 외국에 출원한 경우, 국무원 전리행정부서는 대응 출원에 관련하여 검색된 자료 및 심사 결과 자료의 제출을 요구할 수 있다. 당해 요구에 불응하는 경우 당해 출원은 취하된 것으로 간주된다. 이는 미국의 IDS(Information Disclosure Statement) 제도와 유사한 것이기는

하나, 심사관의 제출 요구에 불응하는 경우 취하된다는 점에서 차이가 있다.

8. 심사 및 심판

(1) 심사 절차 등

출원이 접수되면, 초보심사를 하게 된다. 초보심사에 합격하면 공개 절차에 진입하게 된다. 초보 심사에서 흠결[24]이 존재하게 되면 보정통지서를 발행한다. 보정통지서에는 전리출원에 존재하는 흠결을 명시하고 이유를 설명하고 의견제출기간을 지정하게 된다. 출원인은 보정통지서를 수령하면, 보정 또는 의견 제출을 하게 되는데 보정하는 경우에는 보정서류의 대체페이지를 제출하여야 한다. 그러나 출원인이 제출한 보정에 의해서도 흠결이 치유되지 않으면, 의견제출통지서가 발행된다. 의견제출통지서에는 실질적인 흠결이 무엇이며, 이유가 기재된다. 출원인은 의견제출통지서에 대해서는 보정 또는 의견제출을 하여야 한다.

만약 출원인이 의견제출통지서를 받고서도 지정된 기한 내에 아무런 응답이 없으면 당해 출원은 취하된 것으로 간주되며 심사관은 취하간주통지서 또는 기타 통지서를 발행하게 된다. 의견제출기간은 우리나라에서와 마찬가지로 연장이 가능하다.

심사에 있어서는 비밀유지의 원칙, 서면심사의 원칙, 증언청취의 원칙, 절차절약의 원칙이 심사관에 의하여 준수된다. 여기서 증언청주의 원칙이란 적어도 1회의 기회를 주어 출원인이 의견진술 및/또는 명세서에 대한 보정을 행하도록 하여야 한다는 것이다.

---

24) 흠결(欠缺) : 부족하거나 잘못된 점이 있음

(2) 거절결정에 대한 불복

전리출원인이 국무원 전리행정부서로부터 거절결정을 받은 경우, 통지를 받은 날로부터 3개월 내에 전리복심위원회에 복심을 청구할 수 있다. 전리복심위원회는 다시 심리하고 결정하여 전리출원인에게 통지한다. 전리복심위원회에서 여전히 거절결정이 유지되는 경우, 전리출원인은 통지받은 날로부터 3개월 내에 인민법원에 소를 제기할 수 있다.

(3) 무효선고

국무원 전리행정부서가 전리권 수여를 공고한 날로부터 누구든지 당해 전리권의 수여가 전리법에 부합되지 아니한다고 판단하는 경우, 전리복심위원회에 당해 전리권의 무효선고를 청구할 수 있다. 전리복심위원회의 전리권의 무효 도는 유지 선고 결정에 불복하고자 하는 경우에는, 통지를 받은 날로부터 3개월 내에 인민법원에 소를 제기할 수 있다. 무효가 선고된 전리권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 간주한다. 그러나 전리권 무효 선고 전에 인민법원이 결정하여 이미 집행한 전리권 침해의 판결 및 재정, 이미 이행 또는 강제 집행한 전리침해 분쟁의 처리결정 및 이미 이행한 전리실시허가계약과 전리권양도계약에 대하여 소급력을 가지지 않는다. 다만, 전리권자가 악의로 타인에게 손해를 초래한 경우에는 배상하여야 한다. 또한, 실시권자 도는 전리권 양수인에게 전리사용료 또는 전리권양도료를 반환받지 않는 것이 명백히 공평의 원칙에 위배되는 경우, 전리사용료 또는 전리권 양도료의 전부 또는 일부를 반환하여야 한다.

9. 침해구제제도

(1) 당사자 우선 협상 주의

전리권 침해 분쟁이 발생하는 경우, 당사자는 먼저 협상하여 해결하도록 하여야 한다. 협상을 원하지 아니하거나 협상이 이루어지지 못한 경우, 특허권자 또는 이해관계인은 인민법원에 소를 제기하거나, 전리업무를 관리하는 부서에 처리를 청구할 수 있다.

(2) 분쟁해결기관

가. 전리업무관리부서

A. 전리 침해 행위

전리업무를 관리하는 부서는 처리 시, 침해행위가 성립된다고 인정되면 침해자에게 침해행위의 즉시 중지를 명할 수 있고, 당사자가 불복할 경우 처리 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 중화인민공화국행정소송법에 따라 인민법원에 소를 제기할 수 있다.

침해자가 기한 내에 소를 제기하지도 아니하고 침해행위를 중지하지도 않는 경우, 전리업무관리부서는 인민법원에 강제집행을 신청할 수 있다.

전리업무관리부서는 당사자의 청구에 의하여 전리침해에 대한 배상액 조정을 할 수 있으며, 조정이 이루어지지 않을 경우 당사자는 중화인민공화국행정소송법에 근거하여 인민법원에 소를 제기할 수 있다.

B. 타인 전리 사칭 행위

타인의 전리를 도용하는 경우, 전리업무관리부서는 민사적인 구

제책 외에 시정명령을 하고 이를 공고할 수 있다. 또한, 위법소득을 몰수하며, 위법소득의 3배 이내의 과태료를 병과할 수도 있다. 위법소득이 없는 경우에는 5만위엔 이하의 과태료를 처하거나 형사책임을 물을 수도 있다.

C. 전리의 허위표시 행위

전리업무관리부서는 허위표시행위에 대해서도 시정명령 및 공고에 대한 권한을 가지고 있다. 즉, 전리제품으로 사칭하거나 비전리방법을 전리방법으로 사칭한 경우, 전리업무관리부서는 시정명령 및 공고하고, 5만위엔 이하의 과태료를 부과할 수 있다.

나. 법원에서의 구제

전리권이 침해된 경우 권리자는 법원에 소를 제기할 수 있다. 여기서는 가처분과 시효에 대해서 살펴보기로 한다.

A. 가처분

전리권자 또는 이해관계인은 타인이 전리권을 침해하거나 침해하려고 한다는 증거나 증명이 있고, 이를 바로 제지하지 아니하면 합법적 권익에 충당하기 어려운 손해가 발생하는 경우, 인민법원에 관련 행위의 중지와 재산보전조치를 명할 것을 신청할 수 있다.

B. 소송시효

전리권 침해에 대한 시효는 2년이며, 전리권자 또는 이해관계인이 침해행위를 안 날 또는 알 수 있게 된 날로부터 계산한다. 후술

하는 공개 전리 사용료에 대한 시효 역시 2년이다. 이와 같이 단기 소멸시효를 적용하면 중국내에서 적극적으로 권리행사를 하지 않는 경우 실질적으로 침해 구제가 어렵게 되는 점이 있으므로 주의가 필요하다.

다. 세관

세관을 통한 보호란 지식재산권을 침해하는 물품이 국경을 통과하여 수출 또는 수입되는 막기 위한 국경조치로, 중국에서도 상표권, 저작권뿐만 아니라 전리권도 이를 통해 보호하고 있다.

세관에서의 보호는 일반적으로 법원을 통한 권리 구제보다 신속하게 이루어질 수 있기 때문에, 최근 들어 더욱 그 중요성이 높아져가고 있다고 할 수 있으며, 특히 모조품 수출입 차단에 매우 유효하다.

당해 제도는 크게 2가지로 분류할 수 있는데, 하나는 청구에 의한 보호조치"이고 다른 하나는 직권보호조치이다.

전자는 권리자가 모조품의 수출입 정보를 입수하고 수출입세관에 모조품의 압류를 요청하면, 인민법원이 수출입 화물이 모조품인지의 조사, 판정하게 된다. 당해 조치는 우리나라의 무역위원회에서의 절차와 매우 유사하다고 할 수 있으며, 사전에 세관에 권리를 등록하지 않아도 청구하는 것이 가능하다.

한편, 직권보호조치는 각 수출입세관들이 자발적으로 이미 등기되어 있는 지식재산권을 침해하는 모조품을 발견하고 권리자에게 통보하게 된다. 직권보호조치에서는 각 수출입세관이 스스로 모조품인지의 조사, 판정 권한을 가진다. 우리나라의 경우에도 상표권 및 저작권을 미리 세관에 등록하여 세관통과를 저지할 수 있도록

하고 있다.

직권보호조치의 혜택을 누리기 위해서는 등기를 하여야 하며, 중국은 온라인상으로 '지식산권등기신청시스템'을 운영하고 있다. 우리나라와 달리 상표권, 저작권, 저작인접권 외에 전리권도 등록할 수 있도록 되어 있다. 발명 및 실용신안에 관한 전리권을 세관에 등록하고자 하는 경우에는, 발명인 경우에는 전리등기부 부본 또는 전리등록증 사본을 입증서류로 제출하여야 하고, 실용신안의 경우에는 전리등록증 사본과 국무원 지식산권국이 작성한 실용신안 검색보고서[25]를 제출하여야 한다. 다만, 외국 기업인 경우에는 직접 등기할 수 없기 때문에, 중국에 설치한 사무소를 통해서 등기를 하거나 중국 대리인을 통해 등기 절차를 밟도록 한다.

등기해야 할 사항은 ① 권리자의 명칭 또는 성명, 등록지역 또는 국적 등 ② 권리의 명칭, 내용 및 관련 정보 ③ 허가 및 행사 상황 ④ 권리자가 지식재산권을 합법적으로 행사하는 화물의 명칭, 생산지, 수출입 세관, 수출입상, 주요 특징과 가격 등 ⑤ 이미 알고 있는 지식재산권 침해 화물의 제조상, 수출입상, 수출입세관, 주요 특징과 가격 등으로, 10년간 유효하며, 갱신등록이 가능하다.

아울러, 중국은 수출입화물 통관과 관련하여 통관신청자 뿐만이 아니라 통관 협력자에게도 지식재산권 침해에 대해서 강력한 처벌 규정을 두고 있다. '지식재산권 침해 형사사건을 처리시의 구체적 법률 적용문제에 관한 해석' 제16조에 따르면 타인이 지식재산권 침해죄를 행하는 것을 명백히 알면서도 이를 위해 차관, 자금, 은행계좌번호, 영수증, 증명서, 허가증명서를 제공하거나 생산, 경영장소 및 운송, 저장, 수출입 대리 등의 편의를 제공하거나 협력한 경우, 지식재산권 침해죄 공범으로 인정하고 있으므로, 각별히 유의할 필

25) 우리나라의 실용신안제도에서 무심사선등록 제도를 취하고 있었던 때의 기술평가서에 갈음하는 것으로 볼 수 있다

요가 있다. 또한, 세관 조사 결과 침해로 인정되는 경우에는 해당 화물이 몰수될 뿐 만 아니라 해당 화물의 30% 이하의 벌금이 병과 될 수 있다.

(3) 손해배상액

가. 산출 기준

손해배상액은 권리자가 침해행위로 인하여 받은 손해 또는 침해자가 침해행위로 인하여 얻은 이익에 의하여 확정되고, 확정이 곤란한 경우에는 전리허가사용료의 배수를 참고하여 합리적으로 확정한다.

나. 공개 전리에 대한 사용료

발명전리출원이 공개된 후 전리권이 수여되기 전까지 당해 발명을 사용하는 자는 적당한 사용료를 지불하여야 한다. 사용료를 지불하지 않는 경우, 전리권자가 사용료 지급을 요구할 수 있으며 소송시효는 2년이다. 당해 시효는 타인이 발명을 사용한 것을 안 날 또는 알 수 있게 된 날로부터 계산한다. 다만, 전리권자가 전리권 수여일 전에 이미 알았거나 알 수 있었던 경우, 특허권을 수여한 날부터 계산한다.

10.전리권 침해의 예외

(1) 소모론(exhaustion theory) 규정

전리권자가 제조.수입했거나, 전리권자의 허가를 얻어 제조.수입한 전리제품또는 전리방법에 의하여 직접 획득한 제품이 판매된

후, 당해 제품을 사용.판매를 위한 전시 또는 판매를 하는 경우에는 이를 전리권의 침해로 보지 않는다[26]

(2) 선사용권

출원일 전에 이미 동일한 제품을 제조 또는 동일한 방법을 사용했거나 또는 이미 제조.사용에 필요한 준비를 완료하고 단지 원래의 범위 내에서 계속 제조.사용하는 경우에도 침해에 해당하지 않는다.

(3) 기타 효력 제한

일시적으로 중국영토.영해.영공을 통과하는 외국의 운송도구는 그 소속국가와 중국이 체결한 협의 또는 공동 참가한 국제조약, 또는 호혜원칙에 따라 운송도구 자체의 수요를 위하여 그 장치 및 설비 중에 관련 전리를 자유로이 사용할 수 있다. 또한, 전문적으로 과학연구 및 실험을 목적으로 관련 전리를 사용하는 것도 허용된다.

(4) 선의자의 보호

생산.경영의 목적을 위한 사용.판매가 전리권자의 허가를 얻지 아니하고 제조.판매된 전리제품 또는 전리방법에 따라 직접 획득된 제품임을 몰랐고, 그 제품의 합법적인 출처를 증명할 수 있으면 배상책임을 지지 아니한다.

---

26) 중국인민공화국전리법 제63조

11. 행정 처분 및 형사 책임

중국의 전리업무관리부서는 전리침해행위, 타인전리사칭행위, 허위표시행위, 기밀누설행위 등에 대해서 행정처분을 하는 외에 적절한 경우에는 형사 책임을 물을 수 있다.

한편, 발명자 또는 설계자의 비직무발명창조에 대한 전리를 받을 수 있는 권리 등이 침탈되는 경우에도 해당 단위 또는 상급주관기관이 행정처분을 할수 있다.

III. 일본 특허 제도

1. 일본특허제도의 특징

(1) 지식정보화를 위한 일본의 노력

일본은 과학기술경쟁력이 높음에도 불구하고 국가 종합경쟁력이 낮다는 현실 인식하에 이를 제고하기 위한 방안의 하나로 지적재산 입국을 표방하게 된다. 그리하여 2002년에 지적재산전략대강과 지적재산기본법이 만들고 2003년에는 고이즈미 수상을 본부장으로 하는 지적재산전략본부가 발족하고, 지적재산추진계획도 마련되었다. 추진계획은 단순히 특허청 관련 사항만이 아니라 경제산업성 관련 사항도 전반적으로 개혁함으로써 지식정보사회에서의 국가경쟁력 제고를 위한 제반 사항을 정비하고 있다.

이러한 맥락에서 국가경쟁력 제고를 위한 방향으로 특허에 관한 법제도가 꾸준히 개선되고 있다. 2008년 4월에도 특허 분야에서는 다음과 같이 실체적인 사항을 개정하고 있다[27].

27) 이 외에도 우선권주장서류의 전자적 교환 대상국 확대, 특허.상표관련 요금 인하, 요금납부의 편의를 위한 口座振替制度의 도입 등도 2008년 4월 개정 사항에 포함되어 있다.

○ 통상실시권 등의 등록제도 개정

출원 단계에서의 라이센스를 보호하기 위하여 등록 제도를 신설하였다. 기존에는 등록된 권리의 라이센스(실시권)만이 등록 가능하였으나, 현실적으로는 출원단계에서의 라이센스가 빈번하게 이루어지고 있다는 점을 감안하여 출원단계에서의 등록 제도를 도입한 것이라 할 수 있다. 이와 같은 출원 단계에서의 등록 제도를 통하여 실시권자는 제3자에 대한 대항력을 갖추게 되었다. 또한, 라이센스 등록과 관련하여 비밀 보호에 대한 요구가 강한 실시권자(licensee)의 성명 등 및 통상실시권의 범위 등은 이해관계인에 한하여 정보를 개시되도록 하고 있다.

○ 불복심판청구기간의 개정

특허제도에서, 거절사정불복심판청구기간은 기존의 30일 이내에서 3개월 이내로 확대하는 대신에 특허청구범위 보정가능시기를 기존의 심판청구일로부터 30일 내에 할 수 있었던 것을 심판청구와 동시에만 가능하도록 변경하였다.

(2) 일본 특허제도의 특이사항

일본의 경우 특허요건, 선원주의, 국내우선권제도, 출원공개제도, 심사청구제도 등 대부분의 제도가 우리나라와 유사하다. 구체적으로, 특허요건의 대표적인 신규성 및 진보성 요건이 한국과 매우 유사하다. 또한, 경합하는 2개의 출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자에게 특허를 부여하는 선원주의를 취하고 있으며, 일본에 한 선출원을 기초로 우선권 주장 출원을 할 수 있는 국내우선권제도를

운영하고 있다. 국내우선권 주장 출원인 경우에는 우선일로부터 1년 이내에 출원을 하여야 한다. 최초 출원일로부터 1년 6개월 후에 국방상 비밀을 필요로 하는 출원 외의 모든 출원이 강제로 공개되는 출원공개제도를 운영하고 있으며, 심사청구기한은 3년이다. 따라서 3년 이내에 심사청구를 하지 않는 경우 당해 출원은 취하된 것으로 간주된다. 참고로, 우리나라의 경우 심사청구기한은 5년이다. 다음에 우리나라 특허제도와 다른 몇가지 사항을 좀 더 살펴보기로 한다.

(3) 신규성 의제

우리나라의 경우 특허법 제30조에 따르면, 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고됨으로써 공지된 경우를 제외하고 출원일 전에 공지, 공용, 반포된 간행물기재, 전기통신회선에 의한 공지 등이 있더라도 6개월 이내에 출원을 하면서 신규성 의제를 주장하면 신규성 및 진보성 판단에 있어서 불이익을 받지 않을 수 있다. 즉, 광범위하게 6개월간의 grace period를 적용하고 있다고 볼 수 있다[28].

이에 반하여, 일본의 경우에는 6개월이라는 기간의 측면에서는 우리나라와 동일하지만, 일반적으로 신규성 의제를 인정하는 것이 아니라 예외적인 사항에 한해서만 신규성 의제를 인정한다는 점에 차이가 있다.

구체적으로, 시험을 하거나 간행물에 발표하거나, 전기통신회선을 통해 발표하거나, 특허청장관이 지정한 학술단체가 개최한 연구집회에서 문서로 발표하거나, 특허청장관이 정한 전람회에 출품한 경우 및 출원인의 의사에 반하여 공지된 경우에 한하여 구제가 가능하다. 신규성 의제를 주장하는 경우에는 출원일로부터 30일 내에

28) 미국의 경우 1년간의 grace period가 주어짐

증명서를 서면으로 제출하여야 한다.

2. 일본특허출원절차

(1) 출원서류의 제출 등

출원서류는 전자출원과 서면출원(직접 또는 우편)으로 이행될 수 있다. 출원시에는 소정의 수수료를 납부하여야 하며, 납부방법으로는 특허인지, 현금납부(국고금 납부서 이용), 예납제도에 의한 납부, 인터넷 뱅킹 등으로 이루어질 수 있다. 우리나라에서와 마찬가지로, 특허출원에 필요한 서류는, 출원서, 명세서, 도면, 요약서 및 첨부서류 등이 있다.

(2) 영어로 하는 일본특허출원

한국인이 일본에 출원하는 경우, 시간이 부족하여 미처 번역을 못한 경우에는 영어로 출원하는 것이 가능하다. 그러나, 영어로 출원하는 경우에도, 명세서, 특허청구범위, 도면, 요약서 등은 영어로 제출할 수 있으나 출원서는 일본어로 작성하여야 한다. 또한, 영어서면에 대한 번역문을 출원일로부터 2개월 내에 제출하여야 하며, 만일 그렇지 않으면 취하된 것으로 간주된다. 영어로 하는 일본특허출원이 2007년 4월 1일 이후에 이루어진 경우에는 번역문 제출기한이 완화되어 우선권의 기초가 된 출원일(우선일)로부터 1년 2개월 이내에 제출하도록 하고 있다. 예를 들어, 한국에 2007년 4월 23일에 출원하고, 이를 우선권 주장의 기초로 하여 일본에 한국어로 2007년 8월 1일에 출원한 경우 번역문은 2008년 6월 23일 이내에 제출하면 된다. 번역문에 오역이 있는 경우에는 오역정정서에 의해 바로 잡을 수 있으나, 오역정정서는 보정이 가능한 시기에만 제출할 수 있다.

(3) 우선권 주장 출원

국내우선권 주장 출원 및 파리조약 우선권 주장 출원이 모두 가능하다. 우선권 주장 출원을 하는 경우에는 출원서에 기초출원을 특정하여 표시하여야 하고, 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일로부터 12개월 이내에 출원하여야 한다. 또한, 파리조약 우선권 주장 출원의 경우에는 우선일로부터 1년 4개월 내에 우선권 증명서류를 제출하여야만 출원일의 소급효를 인정받을 수 있다. 일본의 경우, 일본특허청과 한국특허청은 상호 전자정보를 교환하고 있으므로, 우선권 증명서류 제출을 생략하는 것이 가능하다.

(4) PCT 출원의 일본 국내 단계 이행을 위한 출원

국제출원에서 일본을 지정국으로 한 경우에, 국제출원의 우선일로부터 30개월내에 국내서면과 함께 번역문을 제출하여야 한다. 단, 국내서면 제출기간의 만료전 2개월부터 만료일까지의 사이에 국내서면을 제출한 경우에는 그 국내서면의 제출일로부터 2개월 내에 번역문을 제출할 수 있다.

3. 분할출원 및 변경출원

(1) 분할 출원

특허 출원의 분할은, 원래의 특허 출원에 2이상의 발명이 포함될 때, 그 특허 출원의 일부를 새로운 특허 출원으로 하는 것이다. 분할 출원 제도의 원래 목적은, 출원이 발명의 단일성의 요건을 충족하지 않아 특허를 받을 수 없는 경우에 원출원의 출원일 이익을 누리면서 단일성을 만족시키지 못하는 부분을 분리하여 별개로 출원

할 수 있도록 하는 것이다.

분할 출원은 심사관의 단일성 요건 위반이라고 지적되었을 경우뿐만 아니라 출원인이 자발적으로 분할하는 것도 가능하다. 따라서 출원인은 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있지만 청구되지 않은 발명을, 분할 출원의 특허청구범위에 기재하고, 다시 심사를 받기 위해 분할 출원의 제도를 이용할 수 있다.

분할 출원을 할 수 있는 시기는 평성 19년 4월 1일(2007년 4월 1일) 이후의 출원에 대해서는, 「보정을 할 수 있는 기간내」 뿐만 아니라 「특허 사정 또는 거절 사정의 등본 송달일부터, 30일 이내」에도 할 수 있게 되었다. 즉, 우리나라와는 달리, 특허결정을 받은 후에도 할 수 있을 뿐만 아니라 거절결정을 받은 경우에도 거절결정불복심판 청구 없이도 분할 출원을 하는 것이 가능하다.

분할 출원이 적법하다고 인정되면, 분할 출원은 원출원일에 출원한 것으로 간주된다. (소급효) 다만, 출원일을 소급시키는 것이 부당한 몇가지 경우[29]에는 출원일이 소급되지 않도록 하고 있다.

분할 출원의 일부가 원출원의 최초 출원명세서 및 도면에 없는 새로운 내용이 포함된 경우에는 당해 새로운 내용에 대해서는 출원일의 소급이 인정되지 않고 분할 출원이 실제로 이루어진 때에 출원된 것으로 인정된다.

원출원에서 1차 의견제출통지 받은 후, 원출원의 일부 내용을 분할 출원한 경우, 당해 분할 출원에서 원출원의 1차 의견제출통지가 해소되어 있지 않는 경우, 분할 출원의 보정은 '최종의견제출통지'가 되었을 경우와 마찬가지로 엄격하게 보정이 제한된다. 즉, 청구항 삭제, 특허청구범위의 한정적 감축, 오기정정, 불명료한 기재의 석명에 한해서만 보정이 인정된다. 따라서 분할 출원에 대해서는

29) 후출원 배제효 및 각종 절차상 출원인에게 부당하게 되는 경우에는 절차의 합리성을 위하여 예외 규정을 두고 있음

심사청구를 할 때 충분히 청구항을 검토해야 할 필요성이 있다.

(2) 변경출원

일본에서의 변경출원은 특허출원, 실용신안등록출원, 디자인출원의 상호간에 인정된다. 변경출원은 그 출원형식을 변경하는 것이지 내용을 변경하는 것은 아니다. 따라서 변경출원의 내용이 원출원과 상이하면 출원일의 소급효를 없다. 변경출원이 있으면 원출원은 취하 간주된다. 변경출원을 할 수 있는 기간은 각각 다음과 같다.

○ 실용신안등록출원→특허출원 변경 : 실용신안등록출원일로부터 3년 내

○ 디자인등록출원→특허출원 변경: 디자인등록출원일로부터 3년 내이면서 거절사정등본의 송달일로부터 30일이 경과하기 전

4. 특허요건

누가 특허를 받을 수 있는가라는 관점에서 먼저 살펴보면, 우리나라에서와 마찬가지로 발명자 및 정당승계인이 특허를 받을 수 있다. 따라서 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계하지 않는 자에 의하여 이루어진 모인 출원을 거절된다. 특히 공동으로 발명한 경우에는 발명자 전원이 특허 받을 수 있는 권리를 공유하게 되므로, 정당한 승계 없이 그 중 일부 발명자에 의하여 단독으로 출원을 하게 되면 이 역시 거절 된다. 또한, 권리능력이 없는 외국인이 출원하는 경우에도 특허를 받을 수 없다. 우리나라 사람이 일본의 출원하는 경우에는 파리조약가입국 국민이기 때문에 특허를 받을 수 있는 권리능력을 인정받는다.

한편, 어떠한 발명이 특허를 받을 수 있는가라는 객체적인 관점

에서 살펴보면, 이 역시 우리나라와 마찬가지로 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 있어야만 특허를 받을 수 있으며, 선량한 풍속이나 공중의 도덕을 해하는 발명에 해당하거나 조약의 규정에 의해서 특허될 수 없는 경우에는 특허를 받을 수 없다.

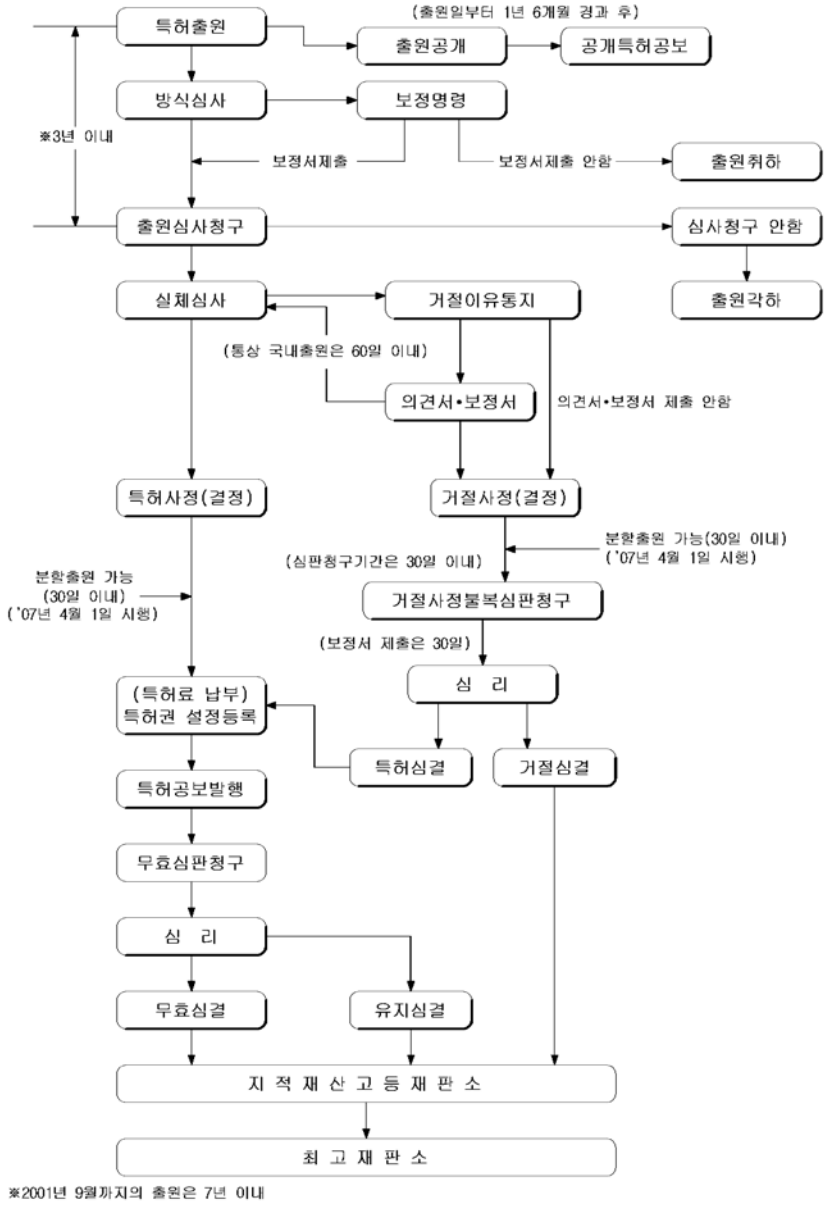
일본도 선원주의를 채택하고 있기 때문에 동일한 발명에 대하여 2 이상의 출원이 있는 경우에는 하루라도 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있다. 동일자에 2 이상의 출원이 있는 경우에 협의로 정해진 자만이 특허를 받을 수 있으며 협의가 이루어지지 않으면 모두 특허를 받을 수 없다.

또한, 특허제도가 발명 공개에 대한 대가로 주어지는 독점배타권이기 때문에, 발명 공개 수단으로 제출되는 출원 서류 들이 법에서 규정한 조건에 부합하지 않으면 특허를 받을 수 없게 된다. 구체적으로 살펴보면, 상세한 설명의 기재불비(특허법 제36조 4항), 특허청구범위의 기재불비(특허법 제36조 6항), 발명의 단일성 위반(특허법 제37조), 보정에 의해 신규사항이 추가된 경우(특허법 제49조 1호), 외국어 서면출원에 있어서, 명세서 등이 외국어 서면의 기재사항의 범위 내에 있지 않은 경우(특허법 제49조 5호), PCT에 따라 국내단계에 이행한 출원에 있어서, 명세서 등이 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면의 기재사항의 범위 내에 있지 않은 경우(특허법 제184조의 18)에도 특허 부여가 이루어지지 않는다.

5. 심사 및 등록

(1) 심사 절차도

<일본에서의 특허 등록까지의 절차도>



(2) 방식심사

가. 의의

출원서나 명세서 등의 출원서류가 법에서 정한 절차적 및 형식적 요건을 구비하고 있는지를 심사한다. 방식심사는 심사청구의 여부와 관계없이 행해지며, 전자출원의 경우에는, 소프트웨어에 의해 사전에 형식적 오류를 자동 체크하기 때문에 수수료를 미납하는 등의 경우를 제외하고는 출원 전에 형식적 요건의 불비를 확인하고 정정할 수 있다.

방식심사에서 흠결이 있는 경우는, 크게 2가지로 나누어서 정정 가능한 경우에는 보정명령을 하고 정정이 불가능한 경우에는 각하 처분을 하게 된다.

정정이 가능한 흠결로는, 미성년자가 법정대리인에 의하지 않고 출원한 경우, 명세서의 양식이 불비한 경우, 수수료를 납부하지 않은 경우 등을 들 수 있으며, 정정이 불가능한 흠결의 예로는 명세서나 특허청구의 범위를 누락한 경우, 출원인의 성명을 기재하지 않은 경우, 출원의 종류가 불명료한 경우를 들 수 있다.

나. 보정명령과 각하처분

방식심사의 결과 정정이 가능한 흠결이 있는 경우, 특허청장관은 일정한 기간(통상 30일 이내)을 정하여 출원서류의 흠결을 보정하도록 명령하는 보정명령서를 출원인에게 송부한다. 출원인은, 이에 대응하여, 절차보정서를 제출함으로써 그 흠결을 해소할 수 있다. 하지만, 당해 보정명령에 대해서 출원인이 정해진 기간 내에 절차보정서를 제출하지 않으면, 해당 특허출원을 각하 처분된다.

방식심사의 결과 정정이 불가능한 흠결이 있는 경우에는 보정명

령 없이 특허청장관의 이름으로 해당 특허출원에 대해 각하처분을 하게 된다. 각하처분을 하는 경우에는 그 전에 일정한 기간을 정하여 출원인에게 변명을 기재한 서면을 제출할 기회를 부여하도록 하고 있다.

방식심사에서 각하처분을 받은 출원인은 특허청장관을 상대로 행정불복심사법에 따라 이의신청을 제기할 수 있도록 하고 있다.

(3) 실체심사

방식심사를 통과한 출원 중에서 심사청구가 된 출원에 대해서는 실질적인 심사가 이루어진다. 심사는 심사관에 의해서 행해지며, 심사관은 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 「특허사정」을 행하고, 거절이유를 발견한 경우에는 거절결정에 앞서 「거절이유통지서」를 출원인에게 송부하여 의견서 및/또는 보정서의 제출기회를 주어야 한다.

우리나라는 심사청구기한이 5년임에 반하여 일본은 그보다 훨씬 짧은 출원일로부터 3년 이내에 출원심사청구서가 제출되어야 한다. 다만, 우리나라와 마찬가지로 분할출원 및 변경출원의 경우에는 심사청구기한을 도과하여 출원된 경우에는 그 분할출원일 및 변경출원일로부터 30일 내에 출원심사청구서를 제출할 수 있도록 하고 있다. 기간 내에 출원심사청구서를 제출하지 않으면 취하된 것으로 본다.

(4) 거절이유통지 및 이에 대한 대응

가. 거절이유통지

실체심사에서 심사관이 거절이유를 발견한 경우에, 바로 거절사

정하는 것이 아니라, 출원인에게 의견을 제출할 수 있는 기회를 부여한다. 이를 거절이유통지라 하며, 거절이유통지서에는 적용되는 법조문과 그 이유를 기재되어 출원인에게 송부된다. 출원인은 이에 대해서 지정기간 내에 보정서 및/또는 의견서를 제출할 수 있다. 지정기간은 통상 국내거주자는 60일, 재외자는 3개월이 주어지며 기간 연장이 가능하다. 여기서, 명세서 등의 보정은 출원 당초의 명세서 또는 도면에 기재된 범위 내에서 이루어져야 하며 그 범위를 벗어나 새로운 사항을 추가하는 것은 허여되지 않는다.

나. 최후 거절이유통지

거절이유통지가 있은 후에, 이에 대응하여 명세서 등 보정서를 제출한 경우, 그 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생하였다고 판단되면, 심사관은 최후 거절이유 통지서를 출원인에게 송부한다. 이때의 새로운 거절이유에는 최초 거절이유통지에 대한 보정이 보정의 범위를 위반한 경우도 포함된다. 최후 거절이유통지에 대해서도 출원인은 의견서 및/또는 보정서를 제출할 수 있으나, 이때의 보정서에서는 신규사항을 추가하여서는 안되는 것은 물론이고 청구항의 삭제, 특허청구의 범위의 한정적 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명(심사관이 지적한 사항에 한함)에 해당하는 보정만을 행할 수 있다.

최후 거절이유통지에 대응하여 제출된 보정서가 신규사항을 추가하였거나, 특허청구의 범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명에 해당하지 않는 보정을 포함하는 경우에는, 심사관은 그 보정을 각하한다.

거절이유통지를 받은 출원인은 의견서/보정서를 제출하기 전에 심사관과 면담을 할 수 있다. 면담을 통해 의견을 청취하고 출원발

명에 대한 기술적 설명이나 인용된 문헌과의 차이점을 설명함으로써 보다 심사관이 발명을 본질적으로 이해하도록 할 수 있다.

(5) 기술적특징이 다른 별개 발명으로의 보정 금지

거절이유통지를 받은 후, 특허청구범위에 기재된 발명을 기술적 특징이 다른 별개 발명으로 변경하는 보정이 금지되고 잇다. 이와 같은 보정을 행한 경우에는 거절 이유가 되며, 최후 거절이유통지 후에는 보정각하 된다.

한편, 보정에 의해 발명이 크게 변경된 경우이어도, 발명에 실질적인 하자가 있는 것이 아니라, 특허된다고 해도 직접적으로 제3자의 이익을 현저하게 해하지 않기 때문에 무효사유는 아니다.

6. 한일심사하이웨이

(1) 조기심사와 우선심사

특허출원의 중에는 사정에 따라 신속한 심사가 요구되는 경우가 있는데, 법에서 정한 대상에 해당되는 출원으로서 일정한 서류를 구비하여 신청서가 제출된 출원에 대해 통상의 출원에 우선하여 심사를 진행한다. 조기심사는, 심사청구가 되어 있는 특허출원 중에서 「조기심사에 관한 사정설명서」를 제출하여 청구한 출원에 대해 통상의 출원에 우선하여 심사를 행하는 제도이다. 조기심사 대상은 출원인 자신 또는 실시권자가 그 발명을 실시하고 있거나, 외국에도 출원하였거나, 기술이전기관(TLO)이거나 특허출원인이 중소기업 또는 개인인 경우로 매우 광범위하게 인정된다.

우선심사는 출원공개 후에 당해 발명을 사업화하고 있는 경우에 특허출원인 또는 권리 대항을 받는 제3자가 신청할 수 있는 것으로

「우선심사에 관한 사정설명서」를 제출하도록 되어 있다.

(2) 한일심사하이웨이

심사하이웨이는 한일 양국에 공통으로 특허를 출원한 출원인이 상대국에서우선심사 또는 조기심사를 받아 신속하고 효율적으로 특허권을 취득하도록 하는 한편, 양국 특허청으로서는 심사 협력을 강화하여, 상대국 특허청이 이미 심사한 결과를 참고하여 심사부담을 경감하고 심사품질을 향상하도록 하기 위한 것이다. 단 심사 결과는 참고만 될 뿐이며, 한일 양국 심사관은 각각 독자적인 기준에 따라 심사를 하게 된다.

한일 심사하이웨이는 2005. 11. 30. 한국-일본 특허심사하이웨이 도입 합의하고, 2007년 4월 1일부터 특허심사하이웨이를 시행하고 있다.

특허심사하이웨이에 의한 요건을 만족하는 출원은 한국의 우선심사제도, 일본의 조기심사를 각각 이용할 수 있도록 하고 있다. 우리나라 사람이 일본 특허청에 특허심사하이웨이 이용을 신청하는데 필요한 정보는 각각 다음 사이트에서 얻을 수 있다.

○ 신청서 작성요령: 일본어

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/program_style_Korea.htm

○ 특허심사하이웨이에 관한 일본특허청 웹사이트:

http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm

(3) 조기심사 인정 요건

한국과 일본 특허청에 동일 발명에 대해서 출원을 하고 한국 출

원을 이용하여 특허심사하이웨이를 이용하여 일본에서 조기심사 신청하였을 때 이를 인정받기 위한 조건을 살펴보기로 한다.

가. 해당출원이, 대응하는 제1국 출원인 한국 출원에 기초하여 정당한 파리조약에 의한 우선권을 주장할 것.

○ 한국 출원에 기초하여 정당한 파리조약에 의한 우선권을 주장하는 PCT(특허협력조약) 출원의 일본 국내단계 이행 출원도 인정됩니다.

○ '해당출원이 복수의 한국출원을 우선권 주장의 기초로 하는 것' 또는 '해당출원이 분할출원'이더라도 출원일이 원출원에 소급하며 또한 제1청(한국 특허청)의 우선권을 유효하게 주장하는 것이라면 인정됩니다.

○ 또한, 해당출원이 한국의 실용신안등록출원(실체심사를 통하여 등록되는 2006년 10월 1일 시행된 신실용신안제도하의 출원)을 우선권 주장의 기초로 하는 것이라도 인정됩니다.

나. 해당출원에 대응하는 한국출원이 이미 한국특허청에서 특허가능하다고 판단된 청구항을 가질 것.

특허가능하다고 판단된 청구항은 「특허결정서」가 있는 경우, 전체 청구항을 말하며, 「특허결정서」가 없는 경우에는, 특허심사

하이웨이의 신청 시점에서 가장 최근의 「의견제출통지서」또는 「거절결정서」에서 특허가능하다고 명시된 청구항을 말합니다.

다. 해당출원의 조기심사 신청시의 모든 청구항이, 대응하는 한국출원의 특허가능하다고 판단된 청구항과 실질적으로 동일할 것

라. 해당출원이 일본 특허청에서 심사착수가 되지 않았을 것.

(4) 조기심사 신청시 제출서류

한일특허심사하이웨이에 근거하여 일본특허청에 조기심사 신청시 제출해야 하는 서류는 다음과 같다.

가. 「대응하는 한국출원에 대하여 한국 심사관이 통지한 모든 심사관련통지서 (특허결정서,의견제출통지서,거절결정서에 한함)의 사본」및 「일본어 또는 영어로 된 그 번역물」

나. 「대응하는 한국출원의 특허가능하다고 판단받은 청구항을 포함하는 특허청구범위의 사본」및 「일본어 또는 영어로 된 그 번역물」

다. 대응하는 한국출원의 심사관련통지서에서 심사관이 제시한 인용 선행기술문헌

라. 해당출원의 현재의 각 청구항이 대응하는 한국출원의 특허가능하다고 판단받은 청구항에 충분히 대응하고 있음을 나타내는 서면(일본어).

이상의 서류 중에서, 한일 양국 특허청간에 구축된 전산네트워크

를 통하여 입수가능한 경우에는 해당 서류의 제출을 생략할 수 있도록 하고 있다.

(5) 조기심사 사정 설명서 기재요령

한일 특허심사하이웨이를 이용하는 경우의 「조기심사에 관한 사정 설명서」를 제출하여야 하는데 이에 대한 기재 요령은 다음과 같다.

가. 「사정」은 어떻게 기재하는가?

'본 출원은 한국 특허청의 출원을 파리 조약에 근거한 우선권 주장의 기초로 하는 출원이며, 특허심사하이웨이에 의한 조기심사를 신청한다'는 취지를 기재한다. 또한, 우선권 주장의 기초가 된 한국 출원의 출원번호,공개번호 또는 특허번호를 기재한다. 특허가능하다는 판단이 표시된 청구항을 가지는 대응 한국 출원이 상기 기초출원과 다른 경우(예를 들면, 기초 출원의 분할 출원인 경우 등)에는 그 대응출원의 출원번호,공개번호 또는 특허번호도 기재하도록 한다.

나. 첨부물건 또는 첨부를 생략하는 물건의 기재 요령

제출해야 하는 서류를 물건마다 항목을 나누어서 기재하며, 생략이 가능한 서류에 대해서도 제출해야 하는 모든 서류를 날짜 등에 의해 특정가능한 형식으로 첨부물건의 항목으로 기재한다.

7. 심판 및 소송 등

(1) 심판

우리나라와 마찬가지로 심판과 소송이 분리되어 운영되고 있다. 특허에 관한 심판으로는 거절결정불복심판, 무효심판, 정정심판이 있다. 우리나라와 달리 권리범위확인심판 제도를 없으며 이와 유사한 판정제도를 운영하고 있다. 또한, 특허에 관해서는 보정각하불복심판이 폐지되었다.

심판의 청구, 심리, 심결 등 제반 사항에 대해서는 우리나라와 유사하게 운영되고 있으며 다음에 우리나라와 달리 운영되고 있는 판정제도를 살펴보기로 한다.

(2) 심결취소소송

심결에 대해 볼복하고자 하는 청구인 또는 피청구인은 심결취소소송을 제기하여야 한다. 심결취소소송은 사법기관인 재판소가 행정기관인 특허청이 내린 심결 또는 특정의 결정에 대해서 판단하는 소송으로, 동경 고등재판소의 전속 관할로서, 동경고등재판소의 특별지부인 지적 재산 고등재판소에서 취급된다. 심결취소소송에서의 원고는 취소결정 혹은 심결을 받은 자 등이 되며, 피고는 심판에서 상대방이었던 자 또는 특허청 장관이 된다.

심결취소소송을 제기할 수 있는 기간은 심결 또는 결정의 등본의 송달이 있던 날로부터 30일 이내에 할 수 있다. 당해 기간은 불변기간이므로 연장이 불가능하나, 심판장은 원격지 또는 교통 불편한 곳에 있는 사람을 위해서 직권으로 그 불변 기간에 부가 기간을 정할 수가 있다.

심결취소소송에서의 판단대상은 심판에서의 절차적 위법이 있는지와 심결에 관한 실체상의 위법이 있는지를 가리는 것이다. 그러나, 심결취소소송에서의 재판관은 자판(예를 들어 거절결정을 취소하고 특허결정을 내리는 것 등)하는 것이 아니라 심결을 유지할 것

인지 취소할 것인 지만을 판단하게 된다.

(3) 판정제도

판정제도는 제3자가 실시하는 대상물 등이 자기의 특허 발명의 기술적 범위에 속하는 것인지 여부를 알고자 하는 경우에는 특허권자 또는 제3자의 요구에 따라 특허청이, 고도의 전문적, 기술적 지식을 살려, 당해 특허 발명의 기술적 범위에 대해 공적인 견해를 표명하는 제도이다. 일본은 종래의 우리나라와 동일한 권리범위확인심판제도를 갖추고 있었으나 이를 폐지하고 판정제도로 변경하였다. 권리범위확인심판제도는 최종적으로 법원의 판결이 내려지는 것임에 반하여 판정제도는 행정기관인 특허청이 특허발명의 기술적 범위에 대한 특허청의 공적인 견해를 표명하는 것으로, 감정적 성질을 갖는 것으로 법적 구속력은 없다. 다만, 특허청이 고도의 전문적, 기술적인 행정관청이기 때문에 현실적으로는 특단의 사정이 없는 한 법원에서도 판정 결과가 존중된다고 할 수 있다.

판정의 결과물인 판정서는 침해 경고시, 경고장에 대한 답변시, 침해소송 등에서의 침해 또는 비침해 자료, 세관에서의 통관 압류를 하기 위한 증빙 자료, 침해죄에 대한 고소 자료 등으로 활용될 수 있을 것이다.

판정의 청구는 특허 등록 후에 가능하며, 권리소멸 후에도 가능하다. 판정이 비록 일본 특허청의 공적 견해를 표명하는 것에 불과하기는 하나, 실질적으로는 공정하고 신속한 심리, 판단을 담보하기 위해서 심판 규정이 준용되고 있다. 다만, 그 성질상 판정 결과에 불복이 있어도, 재판소등에 불복을 제기할 수 없다.

(4) 침해 소송 등

우리나라와 마찬가지로 특허 침해가 있는 경우 이를 구제하기 위한 민사적, 형사적 수단이 모두 가능하다. 침해 소송은 본안소송과 보전처분이 있으며, 본안 소송에는 침해금지 및 예방청구, 손해배상청구, 신용회복조치, 금지청구권 또는 손해배상청구권의 부존재확인청구 등이 가능하다. 또한, 권리자가 경고장 등으로 권리침해라고 주장하면서, 침해소송을 제기하는 경우 등에 있어서는, 침해자로 지명된 측에서 적극적으로 권리자에 대하여 금지청구권 또는 손해배상청구권의 부존재확인청구를 제기할 이익이 인정된다. 또한, 실시예약에 기초하여 실시료지급청구, 직무발명의 대가지급청구, 출원공개에 의한 보상금청구 등도 가능하다.

보전처분은 특허침해금지가처분과 같은 것으로, 소명[30]에 의해 입증이 이루어지며, 구두변론기일을 거칠 필요가 없다. 그러나, 우리나라와 마찬가지로 특허침해금지가처분을 인용하는 결정은 본안소송의 금지인용판결과 같이 상대방의 행위를 실제로 금지하는 것이므로, 보전처분만으로 본안소송과 동일한 효과를 얻을 수 있으므로, 대개의 경우에는 본안 소송과 병행하여 심리하고 가처분만을 먼저 심리하지 않는 경우가 많다.

침해소송 등의 제1심 관할은 기술형과 비기술형으로 구분하여[31] 전자는 동경.오오사카 지방법원에 집중하여 처리하고 비기술형은 동경.오오사카 지방법원 외에도 전국 지방법원에서도 다룰 수 있도록 하고 있다. 제2심은 기술형 사건인 경우에는 지적재산 고등법원이 관할하고, 비기술형 사건인 경우에는 제1심이 동경고등법원 관

30) 소명이란 일응 그러할 것이라는 정도의 심증의 수준을 의미

31) 특허는 기술형에 속한다. 기술형으로는 특허권, 실용신안권, 반도체 집적회로의 회로배치 이용권, 프로그램의 저작물에 대한 저작자의 권리에 관한 사건이 이에 해당하며, 비기술형에는 디자인권, 상표권, 저작권의 권리 등에 관한 사건, 육종자권, 부정경쟁에 의한 영업상 이익 침해 등의 사건이 속한다.

할 내의 각 지방법원에서 이루어진 경우에는 지적재산 고등법원이 관할하고, 그 외 다른 지방법원에서 이루어진 경우에는 제1심의 소재지를 관할하는 각 고등법원이 관할한다. 또한, 제3심은 최고재판소가 관할한다.

[부 록]

중화인민공화국 특허법

제36호

제17차 회의 2000년 8월 25일 통과하여, 현재 공포되었으며, 2001년 7월 1일부터 시행한다.

중화인민공화국주석 강택민

1984년 3월 13일 제6회 전국인민대표대회당무위원회 제4차회의 통과

1992년 9월4일 제7회 전국인민대표대회상무위원회 제 27차 회의에 따라 “중화인민공화국특허법”수정에 관한 결정 제1차 수정

2000년 8월 25일 제9회 전국인민대표대회상무위원회 제17차 회의 “중화인민공화국특허법”수정에 관한 결정 제2차 수정

제1장 총칙

제1조 이 법은 발명창조 특허권을 보호하고, 발명창조를 권장함으로써 발명창조의 보급응용에 유리하고 과학기술의 발전과 혁신을 촉진시키며 사회주의적 현대화건설의 수요에 부응하기 위하여 이 법을 제정한다.

제2조 이 법에서 ‘발명창조’란 발명, 실용신형(실용신안), 외관설계

(의장)을 말한다.

제3조 국무원 특허행정부서는 전국의 특허업무를 책임지며, 특허권 출원을 통일적으로 접수 및 심사하며 법에 따라 특허권을 수여한다.

성, 자치구, 직할시 인민정부의 특허업무 관리부서는 본 행정구역내 특허관리업무를 책임진다.

제4조 국가안전 또는 중대한 이익에 관련되어 기밀에 붙여야 할 발명창조의 특허권 출원은 국가의 관련규정에 따라 처리한다.

제5조 국가의 법률 및 사회 공공도덕에 위배되거나 공공이익에 방해되는 발명창조에 대하여는 특허권을 수여하지 아니 한다.

제6조 소속단위의 임무를 수행하거나 또는 주로 소속 단위의 물질적, 기술적 조건을 이용하여 완성한 발명창조은 직무 발명창조이다. 직무발명창조의 전리 출원권리는 당해 단위에 속하며 출원이 비준받은 후에는 당해 단위가 특허권자이다.

비직무 발명창조의 전리 출원권리는 발명자 또는 고안자에게 속하며 출원이 비준된 후 당해 발명자 또는 고안자가 특허권자이다.

본 단위의 물질적, 기술적 조건을 이용하여 완성한 발명창조에 관련하여 단위는 발명자 또는 고안자와 계약을 체결하고, 전리 출원권리와 특허권의 귀속을 약정하였을 경우에는 그 약정을 따른다.

제7조 발명자 또는 고안자의 비직무발명창조 특허출원에 대해 어떤 단위나 개인이 강압할 수 없다.

제8조 둘 이상 단위나 개인이 공동으로 완성한 발명창조, 한 개 단위 또는 개인이 기타 단위 또는 개인의 위탁을 받고 완성한 발명창조은 별도의 협의가 있는 것을 제외하고 전리 출원권리는 완성 또는 공동완성한 단위나 개인에게 속한다. 출원이 비준된 후에는 출원단위나 개인을 특허권자로한다.

제9조 둘 이상 출원인이 각각 동일한 발명창조 특허를 출원하였을 경우에는 우선 신청한 자에게 특허권을 수여한다.

제10조 특허출원권과 특허권은 양도할 수 있다.

중국의 단위나 개인이 외국인에게 출원권 또는 특허권을 양도할 경우 國務院 관련 주관부서의 인가를 받아야 한다.

특허출원권 또는 특허권을 양도하는 경우에는 당사자는 서면계약을 체결하고 國務院 特許行政機關에 등록하여야 하며 國務院 特許行政機關에서 공시한다. 특허출원권 또는 특허권의 양도는 등록일로부터 효력을 발생한다.

제11조 발명 또는 실용신안 특허권을 취득한 후 이 법에서 다른 규정이 있는 것은 제외하고 어떤 단위나 개인도 특허권자의 허가를 받지 않고는 그 특허를 실시하지 못한다. 즉, 생산경영 목적으로 그 특허상품을 제조, 사용, 판매 수락, 판매, 수입하거나 그 특허방법을

사용하거나 해당 특허방법으로 직접 생산한 상품을 사용, 판매 수락, 판매, 수입할 수 없다.

의장특허권을 취득한 후 어떤 단위나 개인도 특허권자의 허가를 받지 않고는 그 특허를 실시하지 못한다. 즉, 생산경영을 목적으로 의장특허상품을 사용, 판매, 수입할 수 없다.

제12조 어떤 단위나 개인이 타인의 특허권을 실시할 경우에는 특허권자와 실시허가 서면계약을 체결하고 특허권자에게 특허권 사용료를 지불하여야 한다. 특허권의 사용을 허가 받은 자는 계약 규정 이외의 어떤 단위나 개인에게 당해 특허권을 실시하게 할 권한이 없다.

제13조 발명특허 출원을 공포한 후 출원인은 당해 발명을 사용하는 단위나 개인에게 적정한 비용 지불을 요구할 수 있다.

제14조 국유 기업 사업단위의 발명특허가 국가이익 또는 공공이익에 중대한 의의를 갖고 있을 경우 國務院의 주관부서와 省, 自治區, 直轄市 人民政府는 국무원에 보고하여 비준 받은 후 비준된 범위내에서의 보급 응용을 결정하거나 지정한 단위에 실시하도록 허가할 수 있으며 실행단위는 국가 규정에 따라 특허권자에게 사용료를 지불하여야 한다.

중국의 집단소유제 단위 또는 개인의 발명특허가 국가이익 또는 공

공이익에 중대한 의의가 있어 응용 보급할 필요가 있을 경우에는 전항의 규정을 참조하여 처리할 수 있다.

제15조 특허권자는 그 특허상품 또는 당해 상품포장에 특허표지와 특허번호를 표기할 권리가 있다.

제16조 특허권을 수여받은 단위는 직무상 완성한 발명창조의 발명자 또는 고안자를 포상하여야 하며 발명창조 특허권이 실시된 후 응용 보급범위와 취득한 경제효익에 따라 발명자 또는 고안자에게 합리적인 보수를 주어야 한다.

제17조 발명자 또는 고안자는 특허문건 중에 자기가 발명자 또는 고안자임을 기재할 권리가 있다.

제18조 중국에 주소지 또는 영업소가 없는 외국인, 외국기업 또는 기타 외국조직이 중국에서 특허를 출원할 경우 당해 국가가 중국과 체결한 협약 또는 공동 참가한 국제조약 또는 호혜원칙에 의하여 이 법에 따라 처리한다.

제19조 중국에 주소지 또는 영업소가 없는 외국인, 외국기업 또는 기타 외국조직이 중국에서 특허를 출원하거나 기타 특허사무를 처리할 경우에는 국무원 특허행정기관이 지정한 특허대리기관에 위탁하여 처리하여야 한다.

중국의 단위나 개인이 국내에서 특허를 출원하거나 기타 특허사무를 처리할 경우 특허대리기관에 위탁하여 처리할 수 있다.

특허대리기관은 법률, 행정법규를 준수해야 하며 피대리인의 위탁에 따라 특허출원이나 기타 특허사무를 처리하여야 한다. 피대리인의 발명창조 내용에 대하여는 특허출원을 이미 공포 또는 공고한 것을 제외하고는 비밀을 지켜야 한다. 특허대리기관에 대한 구체적인 관리방법은 국무원이 정한다.

제20조 중국의 단위나 개인이 국내에서 완성한 발명창조을 외국에 전리 출원할 경우에는 우선 국무원 특허행정기관에 전리 출원을 하고 그가 지정한 특허대리기관에 위탁하여 처리하고 이 법 제4조의 규정을 준수하여야 한다.

중국의 단위 또는 개인은 중국이 가입한 관련 국제조약에 근거하여 특허의 국제출원을 신청할 수 있다. 국제특허출원 신청인은 전항의 규정을 준수하여야 한다.

국무원 특허행정기관은 중국이 가입한 관련 국제조약, 이 법 및 국무원의 관련 규정에 따라 특허의 국제출원을 취급한다.

제21조 국무원 특허행정기관 및 그 특허재심위원회는 객관성, 공정성, 정확성, 적시적인 요구에 따라 법적으로 관련 특허의 출원 및 청구를 처리하여야 한다.

전리 출원을 공포 또는 공시하기 전까지 국무원 특허행정기관의 업무직원 및 관련자는 그 내용에 대하여 비밀을 지킬 책임이 있다.

제2장 특허권의 수여조건

제22조 특허권을 수여하는 발명과 실용신안은 신규성, 창조성과 실용성을 구비하여야 한다.

‘신규성’이라 함은 출원일 이전에 동일한 발명 또는 실용신안이 국내외 출판물에 공개 발표된 적이 없고 국내에서 공개 사용된 적이 없거나 기타 방식으로 알려지지 않았으며 또한 동일한 발명 또는 실용신안이 타인에 의해 국무원 특허행정기관에 출원되지 않았고 출원일 이후에 공포된 특허출원 문건중에도 기재된 것이 없음을 말한다.

‘창조성’이라 함은 출원일 이전의 기술에 비해 당해 발명이 실질적 특성과 현저한 발전이 있으며, 해당 실용신안이 실질적 특성과 발전이 있음을 말한다.

‘실용성’이라 함은 당해 발명 또는 실용신안이 제조되거나 사용될 수 있으며 동시에 적극적인 효과를 낼 수 있음을 말한다.

제23조 특허권을 수여하는 의장은 출원일 전에 국내외 출판물상에 공개 발표했거나 국내에서 사용했었던 의장과 동일하거나 유사해서

는 아니 되며, 타인의 우선 취득한 합법적 권리와 충돌하여서는 안 된다.

제24조 특허를 출원하는 발명창조는 출원일 전 6개월 내에 아래 각 1호의 하나에 해당할 경우에는 신규성을 상실하지 않는다.

① 중국정부에서 주최하거나 인정하는 국제박람회에 처음 전시한 경우

② 규정된 학술회의 또는 기술회의에서 처음 발표한 경우

③ 타인이 출원인의 허가가 없이 그 내용을 누설한 상황

제25조 아래 각 1 호에 대하여는 특허권을 수여하지 아니 한다.

① 과학적 발견

② 지적활동의 법칙과 방법

③ 질병의 진단과 치료방법

④ 동물과 식물의 품종

⑤ 원자핵 변환방법으로 얻은 물질

전항 제4항에 해당하는 제품의 생산방법에 대해서는 이 법의 규정에 따라 특허권을 수여할 수 있다.

제3장 특허출원

제26조 발명 또는 실용신안 특허를 출원하려면 신청서, 명세서 및 그 요약서와 특허청구범위 등 문건을 제출하여야 한다.

신청서에는 발명 또는 실용신안의 명칭, 발명자 또는 고안자의 성명, 출원인 성명 또는 명칭, 주소 및 기타 사항을 기재하여야 한다.

명세서에는 발명 또는 실용신안에 대해 명쾌하면서도 완전한 설명을 해야 하며 해당 기술분야의 기술자가 실현가능해야 하며 필요시 도표를 첨부하여야 한다. 요약서는 발명 또는 실용신안의 기술요점을 간명하게 설명하여야 한다.

특허청구범위는 마땅히 설명서에 의거하여 특허권보호의 요구범위를 설명하여야 한다.

제27조 의장특허를 출원하려면 신청서 및 당해 의장의 도면, 사진 등 문건을 제출하여야 하며 당해 의장을 사용할 상품 및 그 분류를 기재하여야 한다.

제28조 국무원 특허행정기관은 특허출원 문건을 접수한 날을 출원일로 하며 출원문건을 우송할 경우 우체국 발신 소인일을 출원일로 한다.

제29조 출원인이 발명 또는 실용신안을 외국에서 첫 출원한 날로부터 12개월 내 또는 의장을 외국에서 첫 출원한 날로부터 6개월 내에 중국에서 동일한 주제로 출원할 경우 해당 국가와 중국이 체결한 협정 또는 공동으로 가입하고 있는 국제조약에 따라 또는 서로 비준하고 있는 우선권 원칙에 따라 우선권을 향유할 수 있다.

출원인이 발명 또는 실용신안을 중국에서 첫 출원한 날로부터 12개월 내에 동일한 주제로 國務院 特許行政機關에 다시 출원할 경우, 우선권을 향유할 수 있다.

제30조 출원인이 우선권을 요구하려면 출원시 서면성명을 제출하여야 하며 3개월 내에 첫번째 제출한 특허출원문건의 부본을 제출하여야 한다. 서면성명을 제출하지 않거나 규정된 기한 내에 부본을 제출하지 않으면 우선권을 요구하지 않는 것으로 간주한다.

제31조 한 건의 발명 또는 실용신안의 특허출원은 한 가지 발명 또는 실용신안에 한한다. 하나의 발명구상에 해당하는 두개 이상의 발명 또는 실용신안은 한 건의 출원으로 간주할 수 있다.

한 건의 의장특허출원은 한가지 상품에 사용하는 한가지 의장에 한한다. 동일 종류의 상품이면서 세트로 판매되거나 사용되는 상품에 사용하는 두개 이상의 의장은 한 건의 출원으로 간주할 수 있다.

제32조 출원인은 특허권 수여하기 전까지 언제든지 당해 특허출원을 취소할 수 있다.

제33조 출원인은 자기의 특허출원문건을 수정할 수 있으나 발명 또는 실용신안의 특허출원문건에 대한 수정은 원 명세서와 특허청구범위에 기재된 범위를 초과하지 못하며 의장특허출원문건에 대한 수정은 원 도면 또는 사진에 표시된 범위를 초과할 수 없다.

제4장 특허출원의 심사와 비준

제34조 국무원 특허행정기관은 발명특허출원을 접수한 후 초보심사를 거쳐 이 법의 요구에 부합된다고 인정되면 출원일로부터 만 18개월이 되면 공포한다. 국무원 특허행정기관은 출원인의 청구에 근거하여 그 출원을 조기 공개할 수 있다.

제35조 발명특허 출원은 출원일로부터 3년 내에 출원인이 제기한 청구에 근거하여 국무원 특허행정기관은 그 출원에 대한 실질심사를 진행할 수 있다. 출원인이 정당한 이유없이 기한 내에 실질검사를 청구하지 않으면 그 출원은 취소한 것으로 간주한다.

국무원 특허행정기관은 필요하다고 인정할 경우에는 자체로 발명특허출원에 대한 실질심사를 진행할 수 있다.

제36조 발명특허의 출원인이 실질심사를 청구할 경우 출원일전 당해 발명과 관련된 참고자료를 제출하여야 한다.

발명특허가 이미 외국에서 출원한 적이 있는 경우 국무원 행정기관은 지정한 기간내에 당해 국가에서 그 출원을 심사하기 위하여 검색한 자료나 심사결과 자료를 제출하도록 요구할 수 있다. 정당한 이유없이 기한내에 제출하지 않을 경우에는 취소한 것으로 간주한다.

제37조 국무원 특허행정기관은 발명특허출원에 대해 실질심사를 진행한 후 이 법의 규정에 부합되지 않는다고 인정될 경우 출원인에게 규정된 기한 내에 의견을 진술하거나 출원서에 대해 수정하도록 통지하여야 하며 정당한 이유없이 기한 내에 회답하지 않을 경우 그 출원은 취소한 것으로 간주한다.

제38조 발명특허출원이 출원인의 의견 진술과 수정을 거친 후에도 국무원 특허행정기관이 이 법의 규정에 부합되지 않는다고 인정되면 기각한다.

제39조 발명특허출원이 실질검사를 거쳐 기각사유가 없을 경우에는 국무원 특허행정기관은 발명특허권 수여를 결정하고 발명특허증서를 발급하며 등록, 공고한다. 발명특허권은 공고일로부터 효력을 발생한다.

제40조 실용신안과 의장의 특허출원이 초보심사를 거쳐 기각사유가 없을 경우에는 국무원 특허행정기관은 실용신안특허권 또는 의장특허권의 수여를 결정하고 이에 상응한 특허권 증서를 발급하고 이를 등록, 공고한다. 실용신안 특허권과 의장 특허권은 공고일로부

터 효력을 발생한다.

제41조 국무원 특허행정기관은 특허재심위원회를 설치한다. 국무원 특허행정기관의 출원 기각결정에 불복할 경우 통지를 접수한 일로부터 3개월 내에 특허재심위원회에 재심을 청구할 수 있다. 특허재심위원회는 재심을 거쳐 결정을 지으며 동시에 전리 출원인에게 통지한다.

발명특허의 출원인이 특허재심위원회의 재심결정에 불복할 경우 통지를 받은 날로부터 3개월 내에 인민법원에 기소할 수 있다.

제5장 특허권의 기한, 종료,무효

제42조 발명특허권의 기한은 20년, 실용신안과 의장특허권의 기한은 10년으로서 출원일로부터 계산한다.

제43조 특허권자는 특허권을 수여 받은 당해 연도부터 특허료를 납부하여야 한다.

제44조 아래 각 1호의 하나에 해당하는 경우에는 특허권은 기한 전에 종료된다.

① 규정에 따라 특허료를 납부하지 않은 경우

② 특허권자가 서면으로 당해 특허권을 포기한 경우

특허권을 기한 만료전에 종료할 경우 국무원 특허행정기관에 등록, 공고한다.

제45조 국무원 특허행정기관에서 특허권 수여를 공고한 날로부터 어떤 단위나 개인이 당해 특허권 수여가 이 법의 관련규정에 부합되지 않는다고 인정할 경우 특허재심위원회에 당해 특허권의 무효선고를 청구할 수 있다.

제46조 특허재심위원회는 특허권 무효선고 청구에 대하여 즉시 심사하고 결정을 하고, 청구인과 특허권자에게 통지하여야 한다. 특허권 무효선고 결정은 국무원 특허행정기관에 등록, 공고한다.

특허재심위원회의 발명특허권 무효 또는 유지에 대한 선고에 불복할 경우 통지를 받은 날로부터 3개월 내에 인민법원에 기소할 수 있다. 인민법원은 무효 선고 청구절차의 상대방에게 제3자로 소송에 참여하도록 통지하여야 한다.

제47조 무효 선고된 특허권은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 간주한다.

특허권 무효선고 결정은 특허권 무효를 선고하기 전에 인민법원에서 판결하고 집행된 특허권 침해에 대한 판결 및 결정, 이미 이행했거나 강제 집행한 특허권 침해분쟁의 처리결정, 이미 이행된 특

허실시허가계약과 특허권양도계약에 대해서 소급력을 가지지 아니한다. 단, 특허권자가 악의적으로 타인에게 손실을 조성하였을 경우에는 배상하여야 한다.

만약 전항의 규정에 따라 특허권자 또는 특허권 양도인이 특허권 사용 허가인 또는 특허권 양수자에게 특허사용료 또는 특허권 양도료를 반환하지 않는 것이 공평원칙에 명백히 위반될 경우, 특허권자 또는 특허권 양도인은 전리 사용 허가인 또는 특허권 양수자에게 전부 또는 일부 특허사용료 또는 특허권 양도료를 반환하여야 한다.

제6장 특허실시의 강제허가

제48조 실시조건을 구비한 단위가 합리적인 조건으로 발명 또는 실용신안 특허권자에게 그 특허권의 사용허가를 청구하였으나 합리적인 기간 내에 허가를 받지 못한 경우 국무원 특허행정기관은 해당 단위의 신청에 따라 발명 또는 실용신안 특허실시의 강제허가를 할 수 있다.

제49조 국가 긴급사태 또는 비상사태 발생시 또는 공익 목적을 위해 국무원 특허행정기관은 발명 또는 실용신안 특허실시의 강제허가를 할 수 있다.

제50조 특허권을 취득한 발명 또는 실용신안이 이전에 특허권을

취득한 발명 또는 실용신안보다 뚜렷한 경제적 의의를 갖고 있는 중대 기술진보를 취득하였고 그 실시가 그 이전의 발명 또는 실용신안의 실시를 전제로 하는 경우 국무원 특허행정기관은 후특허권자의 청구신청에 따라 전특허권자의 발명 또는 실용신안 실시에 대한 강제허가를 할 수 있다.

전항의 규정에 따라 실시 강제허가를 한 경우국무원 특허행정기관은 전특허권자의 청구에 따라 후발명 또는 실용신안 실시에도 강제허가를 할 수 있다.

제51조 이 법의 규정에 따라 발명 또는 실용신안 특허실시의 강제허가를 청구하는 단위 또는 개인은 특허권자와 합리적인 조건으로 사용계약을 체결하지 못했다는 증명을 제출하여야 한다.

제52조 국무원 특허행정기관의 실시 강제허가 결정은 즉시 특허권자에게 통지해야 하며 등록, 공고하여야 한다.

실시 강제허가 결정은 강제허가의 이유에 근거하여 그 실시범위와 기간을 결정하여야 한다. 강제허가의 이유가 해소되고 다시 발생하지 아니할 경우 국무원 특허행정기관은 특허권자의 청구에 따라 심사를 거쳐 실시 강제허가의 종료를 결정할 수 있다.

제53조 실시 강제허가를 접수하는 단위 또는 개인은 독점 실시권을 향유하지 못하며 또 타인에게 실시허가를 할 권리가 없다.

제54조 실시 강제허가를 획득한 단위 또는 개인은 특허권자에게 합리적인 사용료를 지급하여야 하며 그 금액은 쌍방당사자가 협상하여 결정한다. 쌍방당사자가 합의를 보지 못할 경우에는 국무원 특허행정기관에서 결정한다.

제55조 특허권자가 국무원 특허행정기관의 실시 강제허가 결정에 불복할 경우, 특허권자와 실시 강제허가를 획득한 단위나 개인이 실시 강제허가 사용료에 대한 국무원 특허행정기관의 결정에 불복할 경우에는 통지를 입수한 후 3개월 내에 인민법원에 기소할 수 있다.

제7장 특허권의 보호

제56조 발명 또는 실용신안특허의 보호범위는 특허청구범위 내용을 기준으로 한다. 명세서 및 첨부한 도면은 특허청구범위의 해석에 사용할 수 있다.

의장 특허권의 보호범위는 도면 또는 사진에 표시된 해당 의장특허제품에 준한다.

제57조 특허권자의 허가를 받지 않고 그 특허권을 실시한, 즉 특허권을 침해하여 분쟁을 초래하였을 경우 당사자간의 협상으로 해결한다. 협상을 원하지 않거나 협상으로 해결되지 않을 경우 특허권자 또는 이해관계인은 인민법원에 기소하거나 특허업무 관리부서에

서 처리할 것을 요구할 수 있다. 특허업무 관리부서가 처리할 시 권리침해행위가 성립된다고 인정할 경우 권리침해자에게 권리침해 행위를 즉시 중지하도록 명할 수 있으며 당사자가 불복할 경우에는 통지서를 접수한 후 15일내에 “중화인민공화국 행정소송법”에 따라 인민법원에 기소할 수 있다. 권리침해자가 기간 만료에도 기소하지 아니하고 권리침해행위를 중지하지도 아니할 경우 특허업무 관리부서는 인민법원에 강제집행을 신청할 수 있다. 특허업무 처리를 책임진 특허관리부서는 당사자의 청구에 따라 특허권 침해 배상액수에 대하여 조정할 수 있으며 조정으로 해결되지 않을 경우 당사자는 “중화인민공화국 민사소송법”에 따라 인민법원에 기소할 수 있다.

특허권 침해 분쟁이 신제품 제조방법 발명특허에 관련될 경우에는 동일 제품을 제조하는 단위 또는 개인은 그 제품 제조방법이 특허 방법과 동일하지 않다는 증명을 제공하여야 한다. 실용신안 특허와 관련할 경우 인민법원 또는 특허업무 관리부서는 특허권자에게 국무원 특허행정기관에서 작성한 검색보고를 제시하도록 요구할 수 있다.

제58조 타인의 특허를 도용한 경우 법에 따라 민사책임을 지는 것 외에 특허업무 관리부서가 시정을 명하고 공고하는 동시에 불법소득을 몰수하고 불법소득 3배 이하의 벌금을 병과하며 불법소득이 없을 경우에는 50,000위엔 이하의 벌금을 부과하고 범죄를 구성하였을 경우에는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.

제59조 비특허상품을 특허상품으로 사칭하거나 비특허방법을 특허

방법으로 사칭했을 경우 특허업무 관리부서는 시정을 명하고 공고하며 50,000위엔 이하의 벌금을 부과할 수 있다.

제60조 특허권 침해의 배상액수는 권리침해로 받은 권리자의 손실 또는 권리침해자가 권리침해로 취득한 이익에 따라 확정한다. 권리침해 피해자의 손실 또는 권리침해자가 취득한 이익을 확정하기 어려울 경우에는 당해 전리 허가사용료의 배수를 참조하여 합리적으로 확정한다.

제61조 특허권자 또는 이해관계인이, 타인이 그 특허권을 침해하는 행위를 실시하고 있거나 실시하게 될 것이고 그 행위를 즉시 제지하지 아니한다면 그 합법적 권익에 만회할 수 없는 손해를 초래할 수 있다는 증거가 있을 경우, 기소 전에 그 관련 행위를 중지시키고 재산보전 조치를 취하도록 인민법원에 신청할 수 있다.

인민법원은 전항의 신청을 처리할 경우 “중화인민공화국 민사소송법” 제93조 내지 제96조, 제99조의 규정을 적용한다.

제62조 특허권 침해 소송시효는 2년으로서 특허권자 또는 이해관계인이 침해행위를 인지하거나 인지할 수 있는 날로부터 계산된다.

발명특허 출원을 공고한 후부터 특허권을 수여하기 전에 당해 발명을 사용하고도 적당한 사용료를 지불하지 아니한 경우 특허권자의 사용료 지불요구 소송시효는 2년이며 특허권자가 타인이 그 발명을 사용한 사실을 인지하거나 인지 할 수 있는 날로부터 계산된다. 단, 특허권자가 특허권 수여전에 이미 인지하였거나 마땅히 인지할 수

있었던 경우에는 특허권 수여일로부터 계산된다.

제63조 아래의 각 1호는 특허권의 권리침해에 속하지 않는 것으로 간주한다.

① 특허권자가 제조, 수입했거나 특허권자의 허가를 받고 제조, 수입한 특허제품이나 직접 특허방법에 따라 취득한 제품을 매출한 후 당해 제품을 사용, 판매수락 또는 판매하였을 경우

② 전리 출원일 전에 이미 동일 제품을 제조하였거나 동일 방법을 사용하고 있었거나 또는 제조, 사용에 필요한 준비를 갖추고 원 범위 내에서 계속 제조, 사용하는 경우

③ 중국의 영토, 영해, 영공을 임시로 통과하는 외국 운송수단으로서 소속국과 중국이 체결한 협정 또는 공동 참가한 국제조약 또는 호혜원칙에 따라 자체적인 운송수단의 필요에 의해 그 설비 및 시설 중에 관련 특허를 사용한 경우

④ 전문 과학연구와 실험을 위하여 관련 특허를 사용하는 경우

생산 경영목적으로 특허권자의 허가를 받지 않은 것을 모르고 제조 및 매출한 특허제품을 사용 또는 판매하거나, 직접 특허방법에 따라 취득한 제품에 대하여 그 합법적 출처를 증명할 수 있을 경우에는 배상책임을 지지 않는다.

제64조 이 법 제20조의 규정을 위반하고 외국에 특허를 출원하여 국가 기밀을 누설한 경우 소속단위 또는 상급 주관기관에서 행정처분을 과하며 범죄를 구성하였을 경우에는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.

제65조 발명자 또는 고안자의 비직무발명 특허출원권과 이 법에서 규정한 기타 권익을 침해한 자에 대하여는 소속단위 또는 그 상급 주관기관에서 행정처분을 한다.

제66조 특허업무 관리부서는 사회에 특허제품을 추천하는 등 경영 활동에 참여할 수 없다.

특허업무 관리부서가 전항의 규정을 위반하였을 경우 그 상급기관 또는 감찰기관은 시정을 명하고 미친 영향을 제거하며 불법소득이 있을 경우에는 몰수한다. 엄중할 경우에는 직접 책임이 있는 주관 임원과 기타 직접 책임자에게 행정처분을 한다.

제67조 전리 관리업무에 종사하는 국가기관의 업무직원 및 기타 국가기관의 업무직원이 직무태만, 직권남용, 사리사욕으로 범죄를 구성하였을 경우 법에 따라 형사책임을 추궁하며 범죄를 구성하지 아니하였을 경우에는 법에 따라 행정처분을 한다.

제8장 부칙

제68조 국무원 특허행정기관에서 특허출원 및 기타 수속을 할 경우에는 규정에 따라 비용을 납부하여야 한다.

제69조 이 법은 2001년 7월 1일부터 시행한다.

IT지재권 순회방문교육 강의교재
- 해외진출기업이 알아야할 국가별 특허 전략 -

2008년 5월 일 인쇄
2008년 5월 일 발행

발 행 : 컴퓨터프로그램보호위원회
135-240 서울특별시 강남구 개포동 14-4
(서울 강남우체국 6-7층)
전 화 : 02-2040-3600
F A X : 02-2040-3569
홈페이지 : http://www.socop.or.kr
인 쇄 : ○○○○ 00-000-0000

1. 본 연구보고서는 지식경제부의 출연금으로 수행한 정보통신연구 개발사업의 연구결과입니다.
2. 본 연구보고서의 내용을 발표할 때에는 반드시 지식경제부 정보통신 연구개발사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.