



〈實用新案法〉

産業財産權制度의 당면과제

출원기술의 조기보호 필요성과 그 방안

특허청 심사조정과장 이 덕 록

〈目 次〉

- | | |
|----------------------|------------|
| I. 필요성 | IV. 조기보호방안 |
| II. 기술(제품)의 수명 | V. 맺는말 |
| III. 출원기술의 보호현황과 문제점 | |

I. 필요성

최근 우리나라에서도 특허청에 출원된 기술을 일찍이 보호해 달라는 요청이 중소기업자 또는 개인 발명가들로부터 쇄도하고 있다.

이 요구는 기술혁신활동이 활발해진 결과라고 할 것이다. 출원기술의 조기보호 욕구는 기술 또는 제품(Technology or Product)의 모방이 용이하거나 기술개발속도가 빨라 기술 또는 제품의 수명(Life Cycle)이 짧아지고 있는데 기인한다. 따라서 출원기술의 조기보호 필요성은 일반적으로 발명 특허 보다는 실용적 고안에, 실용적 고안 보다는 산업의장에 더 크다.

출원기술의 조기보호의 논의는 기본적으로 특허제도의 변혁을 요구하여 왔다. 선출원주의를 채택하고 있는 영국의 경우는 출원일(우선일)로부터 1년 6개월 후에 이를 공개하여 악의로 무단 실시하는 제3자에게 경고 등 대항권을 갖게 하는 동시에 제3자의 선의의 중복투자나 연구를 방지토록 하였으며 이 같은 원리는 일본, 프랑스 등에서도 도입되었다. 미국의 경우는 선발명주의를 채택하고 있어서 출원의 선후가 중요한 원리가 아니므로

언제든지 전문학술지 등에 공개함을 원칙으로 하고 첨단기술분야 등 필요한 경우에 한해 출원인의 우선심사요청에 따라 조기권리화를 유도하여 왔다.

그러나 기술개발속도가 급속히 증가함에 따라 이 욕구는 영국의 경우는 가명세서(Provisional Specification) 제도를, 일본의 경우는 조기심사(Early Examination)제도 도입을 추가하게 되었다. 전자의 경우는 출원기술의 시점을 앞당기려고 하는 입법적 조치인데 대하여 후자는 권리화 과정을 더 단축하고자 하는 특허행정지도적 조치이다. 미국은 기술직 심사관을 대폭 증원 조치함으로써 출원기술의 조기권리화 방안을 강구하여 왔으므로 출원기술의 조기보호(Early Protection)의 문제는 논란의 여지가 적다. 실제로 미국의 경우 출원일(우선일)로부터 1년 전후이면 실체심사가 대부분 종결되고 있다.

더욱이 독일이나 프랑스 등 기술선진국에서는 기술수명이 짧은 의장이나 실용신안을 무심사주의로 전환한 바 있다. 최근 일본도 실용신안에 대하여는 무심사주의를 채택하여 1994년 1월 1일부터 시행하게 되었다.

따라서 심사시간이 길게 걸려도 괜찮은 대부분의 기본발명에 관한 특허출원을 제외하고 기술의 조기보호가 요구되는 의장이나 실용신안출원에 대하여 기술선진국들은 무심사주의, 출원공개제도, 우선심사제도, 가명세서제도, 조기심사제도를 도입 운용하거나 심사관 증원 등 조치를 복합적으로 취하여 왔다고 볼 수 있다. 우리나라의 경우도 이를 위하여 출원기술의 공개제도, 우선심사제도가 도입되어 있으나 최근의 기술개발속도가 급속히 증가됨에 따라 이들 제도 이외의 새로운 특허법 개정 또는 행정지도적 제도의 보완 필요성이 높아져 가고 있다.

II. 기술(제품)의 수명

과학기술의 개발속도는 경제환경에 직접적으로 영향을 미친다. 오늘날 과학기술의 개발속도는 지난 수세기에 비하여 수십 내지 수백배 빨라지고 있으며 따라서 과학기술 정보의 생산량도 연간 수백만 건에 육박하고 있다. 기술개발의 속도는 기술분야에 따라 다르게 나타나며 그 주된 요인은 기술의 수요량이다. 특정기술의 수요량은 국내외 정치·외교적 요인이 지배하는 바 크다. 예컨대 GREEN Round가 진행되게 되면 자연환경보호 관

련 기술의 수요가 증가할 것이다. 말하자면 수질, 토양 및 대기오염방지 관련 기술의 개발속도가 급증하게 된다. 특정기술의 수요량은 이밖에도 인류의 문화적·경제적 욕구를 들 수 있다.

경제적 욕구가 충족되면 다음은 문화적 욕구를 회구하게 되는 것이 인간의 사회심리적 현상이다. 말하자면 장수와 건강유지 욕구가 증대한다. 예컨대 건강청정식품을 먹기 위한 녹즙기 제품 개발속도는 최근 우리나라에서 엄청난 기술개발경쟁을 보이고 있다. 그 뿐 아니라 신기술의 수요는 보다 더 편리한 것, 간단한 것, 정밀한 것 등으로 이동되기도 한다. 예컨대 기계식 카메라는 기술개발이 이루어지면서 전자식 카메라로의 새로운 기술수요를 일으켜 왔다. 한편 기술개발속도가 빠른 기술은 일반적으로 그 기술(제품화된 경우, 제품)의 진부화 속도도 빠르다. 다시 말하면 기술개발속도가 빠른 기술이나 제품은 그 기술 또는 제품수명(Technology or Product Life Cycle)이 상대적으로 짧다.

이 같은 단축화 현상은 해가 갈수록 심화되고 있으며 여러 기술분야로 확장되고 있다. 따라서 오늘날의 특허제도는 기술의 독점배타적 보호(Exclusive Protection) 외에도 기술의 조기보호(Early Protection)가 함께 논의되고 있다. 특히 기술(또는 제품) 수명이 짧은 분야, 즉 기술(또는 제품) 개발속도가 빠른 분야의 조기 독점배타적 보호의 필요성이 절실하다. 출원기술(또는 제품)의 수명의 단축화 경향은 물품의 형상, 모양, 색채 및 이들의 조합에 관한 의장고안에 가장 많고 다음으로는 소발명 분야인 실용신안분야이며 끝으로 첨단기술분야의 발명이다.

Ⅲ. 출원기술의 보호현황과 문제점

현행 우리나라 특허법 제64조 및 제65조와 동조항이 준용되는 실용신안법 제15조에 의하면 특허 또는 실용신안출원은 그 출원일(우선일)로부터 1년 6월이 경과한 때에는 명세서를 공개하고, 그 대신 출원기술을 업으로서 무단 실시한 제3자에게 출원사실을 서면경고할 수 있게 하고 있으며, 출원기술이 출원공고되는 경우에 한하여 제3자 실시에 따른 손해액을 추정하여 보상금지급청구를 할 수 있도록 하고 있다. 출원기술이 공고되면 그날부터 출원발명이나 실용신안을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 독점

하며 소위 임시보호권이 발생된다. 다만, 출원공고일 이후 출원이 포기, 무효, 취하 또는 이의신청 기타 심사관의 직권에 의하여 거절사정이 확정되면 위 임시보호권은 처음부터 없었던 것으로 된다. 이처럼 출원기술의 보호제도는 출원이 공개된 시점에서 경고권을 발동함으로써 제3자에게 대항할 수 있고, 그 후 출원이 공고되는 때에 서면경고일로부터 공고일까지 실시한 부분에 대하여만 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급 청구권을 행사할 수 있다.

따라서 출원일(우선일)로부터 출원공개가 되는 시점인 1년 6개월 동안에 조기실시하는 출원기술에 대하여는 그것이 상업성이 있는 기술일 때에 제3자에 의한 모방을 당하게 되고 덤핑, 수익계약 등에 의하여 피해를 받게 되는 일이 있으며 이에 대항할 법적 방안이 전혀 강구되어 있지 못하였다.

더욱이 악의있는 제3자는 전문적으로 출원기술을 침해하기 때문에 출원인은 자기의 기술에 대하여 출원일(우선일)로부터 공개일까지 실시하는 신규사업의 성과를 보호받을 수 없게 된다. 설상가상으로 악의있는 제3자에게 서면경고를 하였다는 치더라도 공개일 이전에 실시함으로써 받은 피해는 실제로 보상받을 수가 없으며 공개일 이후 실시한 것에 대하여도 그 실질적 추적이 어려울 뿐 아니라 추적할 수 있다 하더라도 사업을 종료하고 도피하는 사례가 있어 고의의 침해자와 그 실시사업 내용의 추적이 곤란하다고 하는 실질적인 문제가 제기되고 있다.

IV. 조기보호방안

출원기술의 독점적 보호는 그 대상이 발명이건, 실용신안이건, 의장이건간에 출원을 공개하는 대가로 주어진다는 것이 통설이다. 이 원리에 따라 출원공개 또는 출원공고가 있는 때에는 당해 출원인에게 경고 또는 임시보호의 권리를 부여한다.

앞서 언급한 바와 같이 기술(또는 제품)의 수명이 짧아짐에 따라 기술선진국 등에서는 의장과 실용신안에 대하여 방식요건에 대하여만 간단히 심사하고 출원 후 즉시 등록하는 실체심사 없는 무심사조기등록제도를 채택하고 있다.

따라서 출원기술의 조기보호가 필요한 의장이나 실용신안에 대하여 첫째

로 검토해 볼 수 있는 방안은 무심사조기등록제도이다. 둘째 방안으로는 현재 일본에서 시행하고 있는 조기심사등록제도이다. 이 제도는 출원인이 출원기술을 직접 실시하는 경우 당해 기술이 어차피 공중에게 공개될 것이므로 출원인이 조기심사를 청구하면 심사관이 현지를 방문하거나 출원인과 면담하여 조기심사를 결정하고 당해 심사관으로 하여금 조기심사등록토록 하는 제도이다.

끝으로 검토할 수 있는 방안으로는 출원공개로 조기에 실시하는 것이다. 이 제도는 출원인이 출원기술을 조기실시코자 하는 경우 특허청에 조기공개청구서를 제출토록 하여 공개하는 것이다. 공개방법은 현행 공개특허공보나 공개실용신안공보에 별도의 페이지로 할당하여 명세서 전문을 공개하는 방법을 검토할 수 있다.

실용신안이나 의장의 무심사조기등록제도는 기술(제품)의 Life Cycle 이 짧은 모든 출원에 대하여 조기등록시킴으로써 기술혁신활동을 보장해 줄 수 있는 반면에 실제심사없이 등록됨으로써 권리의 법적 안정성(Legal Stability)이 없다는 단점이 있다. 특히 실용신안출원에 대하여 무심사조기등록제도를 도입하는 경우 심사처리기간(현재 평균 2년 10개월)을 현저히 단축시킬 수 있다. 다만, 이 제도를 도입한다고 하여도 현재의 실용신안 이의신청건수와 거절사정 후 항고심판을 청구하는 건수를 취급할 수 있는 만큼의 과장급 심판관 인력의 확충이 선행되어야 한다는 단점이 있다(물론 이 문제는 심판관의 자격을 과장급이 아닌 5급으로 하향조정하는 특허법 시행령의 개정으로 가능하기는 하지만). 따라서 이 제도 도입의 시급성 측면에서 즉시 도입이 어렵다는 면을 지적할 수 있다.

한편 일본에서 유일하게 행정지도적 측면에서 실시하고 있는 조기심사제도는 출원인에 의한 독점적 실시를 보장하기 위하여 적절한 제도이나 조기심사결정을 위한 검토기간, 조기심사결정 후에 실제심사에 소요되는 기간, 출원공고결정에 소요되는 기간 등을 합치면 약 6개월 정도가 소요된다고 하며 더욱이 심사관이 현지 확인이나 청문 등을 통하여 이 제도를 운용하는 과정에서 발생될 지 모르는 민원야기 우려가 없지 않다. 따라서 이 제도는 서면주의 원칙의 심사주의 체제를 원칙으로 하고 있는 우리 특허법에 수용하기는 곤란하다고 판단된다.

출원공개 조기실시방안은 원칙적으로 심사청구순서로 심사되는 현행 특

허법 체제에도 부응될 뿐 아니라 특허법 제64조 제1항의 개정으로 즉시 도입이 가능하다는 장점이 있다. 다만, 이 제도는 이미 독일, 프랑스, 네덜란드 등 기술선진국들이 이미 채용하고 있는 제도로써 외국인이 이 제도를 활용하여 조기공개를 청구하는 경우 국내 중소기업자나 개인 발명가들의 출원기술을 조기보호해 주는 장점이 있는 반면, 외국인 출원기술이 조기공개됨에 따라 국내 대기업에 대한 Royalty 조기지불요구 및 부담액 증가의 우려가 없지 않다. 특히 출원기술의 조기공개청구에 의하여 조기공개를 하고, 이어서 특허법 제61조(우선심사)의 본문규정 또는 동법시행령 제9조(우선심사의 대상)의 규정을 활용하여 우선심사신청으로 연결하면 출원기술이 동 요건에 적합한 경우 출원 후 1년 후 정도이면 즉시 권리화할 수 있다는 장점이 있다. 이 제도는 현재 WIPO에서 다자간 논의되고 있는 특허법 통일화 조약 제15조 제2항(출원인의 요청에 의한 조기공개)의 규정에도 부합된다.

V. 맺는말

이상 검토한 바와 같이 단기적으로는 특허법 제64조 제1항을 개정하여 출원인의 요청이 있는 경우에 한하여 1년 6개월 이전이라도 출원기술을 공개할 수 있도록 하는 조기공개제도를 도입하고, 장기적으로는 독일, 프랑스, 일본 등 기술선진국이 실시하고 있는 실용신안 무심사조기등록제도를 채택 운용하는 방안이 좋을 듯하다. 출원기술의 조기공개제도나 실용신안 무심사제도의 채택은 모두 산업재산권제도의 국제화에도 부응하는 것이지만 특히 후자를 도입하려면 우리나라의 경우 실용신안 출원건수가 아직도 전체 특허·실용신안 출원의 50% 수준에 머물고 있으므로 심판관 확보가 선행되어야 한다.

또 단기에 있어서 조기공개제도를 도입하는 경우에도 국내 출원인이나 외국인에 의하여 악용의 소지가 있으므로 제3자의 무단 실시의 범위에 대한 구체적인 예시 등을 대통령령으로 명문화해야 할 것으로 보인다. 출원의 조기공개제도와 우선심사제도의 활용으로 조기사업화를 목적으로 하는 우수한 출원기술이 조기에 보호된다면 진정한 의미의 기술발전이 촉진될 수 있을 것이다.