地에서 본
오스트레일리아의 特許制度
—韓國制度와의 差異—

朴 性 浩
<特許廳 機械審査官>

最近에 우리特許廳은 特許協力條約(Patent Cooperation Treaty)에의 加入을 爲해 施行法規의 整備作業에 腐心해 왔다. 이는 特許審査의 國家別 基準을 보다 接近시키고 技術情報機構의 組織化나 相互 迅速한 協力關係를 爲해서 뿐아니라 重複되는 節次나 經費의 浪費를 줄이기 爲함은 두말할 나위도 없다.

이같은 狀況으로 우리는 特許의 國際出願을 對備하지 않을 수 없게 되었고 이에따라 出願書의 先行技術調査業務를 代行하여 줄 國際調査機構(Searching Authority)의 하나로서 濠洲를 選定하게 된것이다. (그외의 國際調査機構로는 日本과 오스트리아가 있음)

이러한 國際出願의 調査機構라는 理由만으로도 濠洲의 先行技術調査業務에 關聯된 諸般法規 및 節次를 알아야겠음은 勿論이거니와 技術集約的産業商品의 輸入依存度가 相對的으로 높은 濠洲의 市場에 有効하게 適應할 수 있는 戰略商品을 開發하고, 그러한 技術의 權利가 濠洲內에서 効果的으로 保護管理되어야 한다는 立場에서도 濠洲特許制度에 關한 全般的인 事項들이 研究檢討되어야겠기에 本稿는 優先 韓國과 濠洲사이의 두드러진 몇가지 制度上의 差異點을 紹介하고자 하는 것이다.

1. Petty Patent

濠洲에는 두가지의 特許形態가 있는데 하나는 Standard Patent이고 다른 하나는 上記한 Petty Patent이다. 원래 濠洲는 英聯邦國家의 하나로 英國特許法을 그대로 導入하여 運營하였으나, 第二次産業分野에서 歐美先進國들과 상당한 激差를 보이고 있는 濠洲의 實情으로 보아 이러한 英國特許法의 全用이 自國의 産業環境을 改善시킬 수 있는 手段으로서 充分치 못하다고 判斷했던 것 같다.

그래서 實在의 需要市場에서 時期適切히 適應할 수 있는 方案으로서 뿐아니라 外裝的으로나마 部分的 解渴의 役割을 擔當할 수 있는 意匠制度가 定着되어 있지 않았던 當時의 狀況對備策으로서Petty Patent(出願日로부터 權利를 받을 수 있는 期間을 大幅 단축시킴)를 1979年 獨自的으로 開發하게 된 것이다.

이는 우리나라의 實用新案이나 意匠에서 一部 그 類似性을 찾아 볼 수 있는 興味로운 制度라 할 수 있겠는데 몇가지 重要한 特徵을 살펴보면

(1) 請求範圍 記載形式에서는 從來우리가 採擇하였던 單項制請求方式이며 請求의 權利許與對象은 物, 方法, 裝置中 어느 하나이다.

(2) 審査請求는 必要치 않다.

(3) 權利時効는 登錄日로부터 1年이고 出願人의 申請에 의해 5年까지 延長될 수가 있으며 處理期間은 出願日로부터 6個月을 넘을 수 없다.

(4) 當初 Standard Patent로 出願되어 있던 것을 그 請求範圍의 一部를 떼어 Petty Patent로 變更시키고자 할때는(처음부터 Petty Patent로 出願된 境遇는 例外임) Standard Patent에 대한 審査가 반드시 請求된 다음에 行하여야 한다. 이러할 때 境遇에 따라서는 Petty Patent가 Standard Patent보다 審査決果가 빨리 나타날

수 있고,

(5) 審査節次面에서는 우선 Petty Patent가 出願되어 分類가 定해지고 擔當課長(Supervisor)에게 移管되면 課長은 當該類의 審査官에게 旣出願된 技術內容의 新規 또는 進步性의 有無에 대하여 質問을 하게 된다. 이때 注意를 끄는 것은 要請받은 審査官의 先行技術調査業務가 規定化되어 있지 않다는 것이다. 다시 말하면 質問받은 技術內容의 新規 또는 進步性의 有無가 審査官의 主觀的 認識狀態에서 判斷되고 따라서 對比해 볼 수 있는 先行技術의 存否與否가 審査官의 明確한 認識狀態에 잊지 않으면 實體的審査는 이루어지고 있지 않아서(原則的 無審査主義) 一般特許에 비해 權利許與 基準의 嚴格性은 顯著히 떨어진다는 點이다. 이와 같이 客觀的 審査過程을 거치지 않은 審査官의 答辯內容을 根據로 하여 課長은 正式 Report가 아닌 다른 通知形態로 出願人에게 알려주고 이에 따라 所定의 節次들을 履行하고 登錄料를 納付하면 登錄과 同時에 公報에 揭載된다. 登錄이 되면 1年間 權利가 주어지고 이 期間內 異議가 있을 境遇에는 法院에서 그 新立與否를 決定하게 되며 審判事由가 없을때 出願人은 5年까지 權利를 延長시킬 수가 있다.

Standard Patent와 Petty Patent의 節次的 差異點은 다음의 圖表와 같다.

살펴본 바와 같이 審査의 完決期間(6個月)과 權利時效(總 6年)에 있어서 Petty Patent가 우리의 意匠制度와 흡사하다는 것을 알았다. 注目할만한 것은 實用新案과의 對比에서 지나칠 수 없는 事實이 나타나고 있다는 點이다. 前述된 內容에서 우리는 Petty Patent의 請求範圍記載形式이 單項制이며 이는 自國産業의 開發保護와 急變하는 市場要求의 對比策이라는 當初 Petty Patent의 新設趣旨와 符合된다는 것을 알았고, 더구나 周邊限定的 性格을 띄는 多項制로 體質化된 特許風土에서 單項制는 多項의 請求範圍에서 일개 從屬項의 範邊을 크게 벗어나지 못한다는 事實도 詳述되었던 네번째 特徵으로부터 理解할 수 있었다.

이처럼 新規考案된 要部의 權利範圍가 請求形式상 넓지 않을뿐 아니라 先行技術의 存實이 審査官의 明確한 認識狀態가 되어야 한다는 審査原則으로부터 불가피하게 發生하는 權利許與基準의 低下는 實在審査에서 出願된 技術의 精度, 換言하면 技術性의 高低度의 區分을 許容하고 있다는 것이다.

그럼에도 權利許與의 對象을 비단 構造나 形象에 限定시키고 있지 않고 있음은 獨占權許與의 對象에 대한 基本槪念을 理解함에 있어 그 判斷事項의 所在가 先行技術의 問題點에 대한 解決내지는 改善方案의 底邊에 깔린 發想(Idea)에 있고, 비록 發想自體에 技術輕重은 있다하더라도 그러한 解決策의 具現樣相(構造나 方法)自體에 技術精度의 差異가 源在하고 있지 않다는 立場을 보이고 있는 것이다.

昨今에 우리는 成長하는 經濟與件과 이를 뒷받쳐주고 있는 技術開發의 効率的 推進과 管理를 위해 多項制度를 導入하였다. 그러나 多項制의 長點에 그 實効性을 期待하기에는 여전히 克服해야 하는 技術의 差가 아직도 逼滿해 있다는 事實을 否認할 수는 없을 것 같다. 다시 말하면 對象에서 여러가지 範疇(category)를 同時에 出願하여 權利로서 得할 수 있게 함이 制度의 効率性이라면 發明意慾 鼓吹와 自國産業保護의 兩面性을 가진 實用新案의 權利許與對象範疇를 寬大히 設定할 수도 있음은 그 制度의 効率性을 우리式으로 消化시키는 融通이 아닌가 싶은 생각이 든다.

2. 略式審査(Modified Examination)

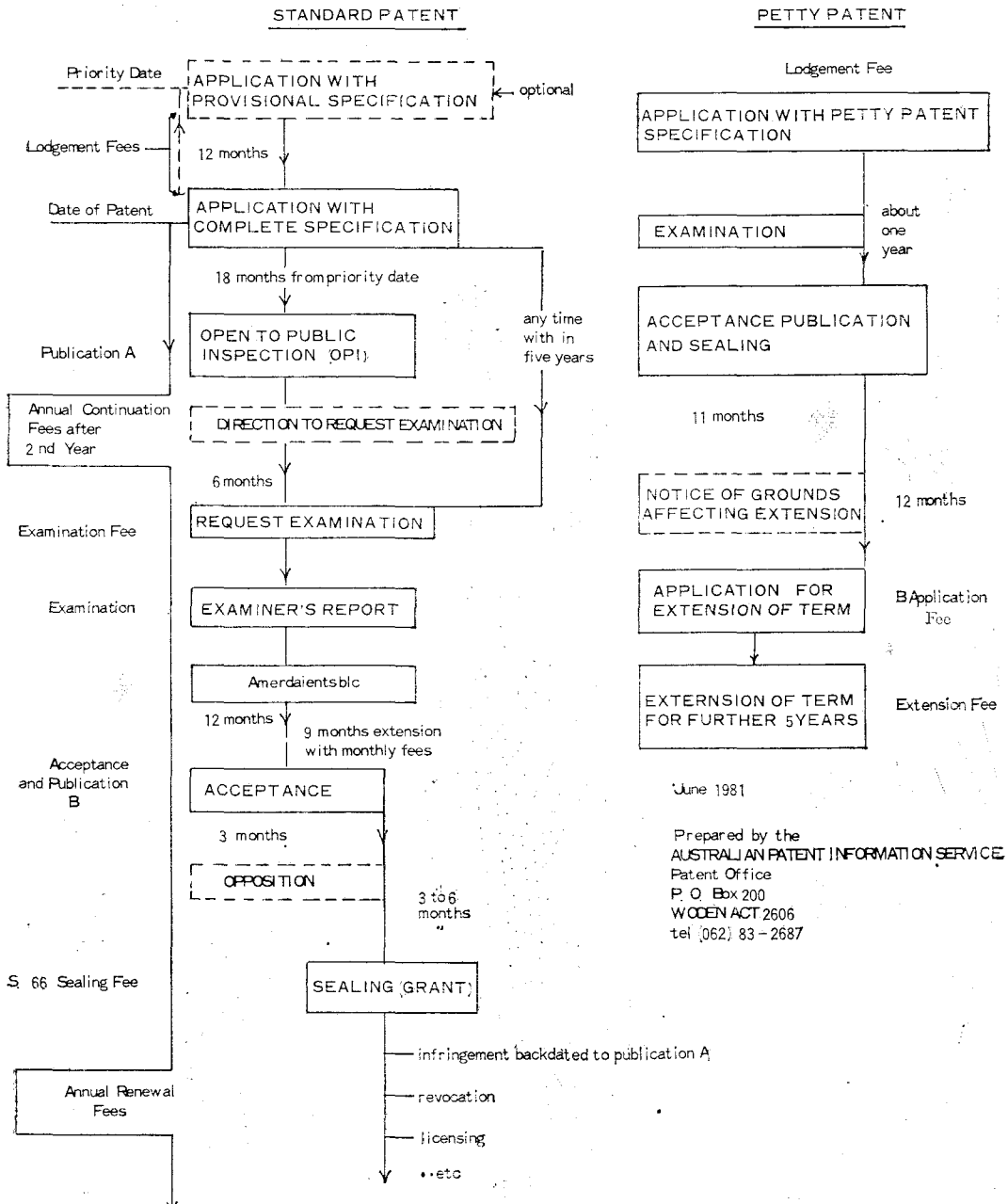
英國의 影響을 받던 國家들이 英國特許法을 母法으로 受容할 當時 特許廳의 機構나 資料確保, 그리고 外國人出願을 實地로 審査할 수 있는 能力에서 여의히 못한 점들이 많았으리라는 것은 어렵지 않게 斟酌할 수 있다.

이와 같이 未洽한 自國制度與件의 補完策으로 開發해 낸 것이 所謂 導入特許(Patent of Introduction), 輸入特許(Patent of Importation) 또는 確認特許(Patent of Confirmation)들이다.

이들은 現在까지도 상당한 比重을 차지하면서 나름대로의 獨自性을 가지고 採擇되어 왔으며

DOMESTIC* AUSTRALIAN PATENT PROCEDURE

Does not account for applications made under the International Convention (Convention Applications) or international applications under the Patent Cooperation (PCT Applications)



PATENT TERM EXPIRES 16 YEARS FROM DATE OF PATENT, EXTENSION OF TERM POSSIBLE IN RARE CASES

June 1981

Prepared by the
AUSTRALIAN PATENT INFORMATION SERVICE
Patent Office
P. O. Box 200
WODEN ACT 2606
tel (062) 83 – 2687

實効性面 또한 적지않게 그 寄與度를 認定받고 있는 것 같다.

이러한 次元에서 檢討되었던 類似한 審査制度의 하나가 濠洲의 略式審査(Modified Examination)이고 그 內容을 살펴보면 우선 任意로 協定國(Convention Countries 現在는 美國과 英國)을 規定하여서 當該出願이 上記 協定國에서 特許許與가 되었을 경우에 特許證과 特許明細書를 添附하여 略式審査를 請求한다. 이때 提出된 資料가 特許된 明細書와 同一하면 協定國의 審査에 관한 信賴度를 認定하여 濠洲를 除外한 第三國들에 對한 先行技術調査業務를 省略하고 다만 當該出願書의 優先權主張日로부터 3年前까지 自國(濠洲)의 先出願 有無만을 調査한다.

따라서 實在審査業務는 自國의 先願有無 確認에만 限定되어 있어서 迅速한 處理를 할 수 있을 뿐 아니라 그만큼 業務能率의 向上을 期待할 수 있게 된다.

法的規定은 없으나 우리廳의 境遇도 自國에서 公告된 資料를 審査實務의 資料로서 參考로 하고있긴 하나 이는 內容 또는 請求範圍에서 明確치 못한 部分들을 理解하기 위한 對照資料로서 價値가 있는 것이지 權利許與의 與否에 影響을 준다는 意味는 아니다. 더우기 公告資料만으로는 異議申請에 의한 拒絶이나 登錄與否를 알 수 없는 理由때문이기도 하다.

3. 豫備明細書

特許明細書라 할때 一般的으로 完全 明細書만을 생각하기 쉬우나 發明時期를 立證할 必要가 없는 先出願主義國家에서는 出願의 時點이 權利許與 與否에 重要한 關鍵이 됨은 再論의 餘地가 없는 것이고 이처럼 出願時點을 앞당기기 위해 出願書 作成에 所要되는 時間을 短縮시킬 수 있는 特異한 明細書制度를 實施할 수도 있는 것으로, 例를들면 出願人으로 하여금 權利의 周邊을 明確히 하는데 있어 그 對象設定에 不利益을 當하지 않도록 하거나 保護의 範圍를 보다 明確히 함으로서 訴訟되는 損失日數를 可能한 줄이기 위하여, 豫備明細書를 別途로 提出케 할수가 있는 것이다.

이같은 境遇는 豫備明細書를 提出한 後 出願日로부터 12個月이내에 完全明細書를 提出케하나 發明의 最初出願날자를 認定받기 위해서는 此後 提出케 되는 完全明細書에서 要旨가 變更되지 말아야 함은 勿論이다.

이러한 豫備明細書制度는 英國의 舊法當時 施行하였던 制度였고 비록 完全明細書를 提出하기 前에 發明의 目的, 構成, 作用効果만을 請求範圍의 記載없이 槪略的으로 記述하여 此後 完全明細書의 提出時期까지 明確한 權利를 損失없이 나타낼 수 있기는 하나, 自進補正이나 또는 審査官의 拒絶豫告에 따른 補正의 方法으로 要旨가 變更되지 않는 限度內에서 當初 不完全하게 區劃된 權利의 保護方便이 마련되어 있을뿐 아니라 두개의 適法한 出願明細書의 別途提出은 오히려 번거로움만을 加重시킬 뿐더러 出願人에게 負擔이 된다는 理由로 新法改正時(1977年) 이를 廢止하였다. (濠洲는 現在 施行中에 있음)

4. 追加特許

追加特許란 母出願 또는 母特許의 改良 또는 修正된 分을 特許하는 制度로서 特許權의 存續期間은 母出願 또는 母特許와 같다.

母出願 또는 母特許의 改良, 修正된 分을 獨立的으로 出願할 境遇 그 出願은 母出願 또는 母特許에 依하여 進步性을 喪失하게 된다.

이와 같이 追加特許는 獨立的으로 出願하여서는 進步性이 喪失되나 同一性 關係의 判斷에 있어 同一性 範圍에 抵觸이 되지않는 技術事項을 母出願이 公開된 後 追加로 出願하였을때 이 追加出願된 작은 改良發明을 保護하는데 그 意義가 있는 것으로 볼 수 있다. 그러나 公開를 시킴으로서 他人이 權利를 받을 수 없게하는 制裁權이 自然發生되어질 뿐아니라 向後 審査過程을 거친 獨占權이 約束된 것이라면(단 新規하거나 進步性이 認定될때) 産業發展의 圖謀라는 本來의 目的을 위해 萬人에 公平한 機會 즉, 旣 出願되어 公開된 技術內容을 參考로 하여 先行技術을 改善發展시키고 그 技術에 對한 獨占權 및 排他權을 享有할 수 있는 機會를 賦與한 基本的 代價는 이미 充足된 것이라 볼 수 있을 것이고,

더이상의 惠澤은 不特定多數人에게 알린다는 公開의 根本趣旨를 意曲시킬 수도 있다는 憂慮에서 英國에서는 이미 이 制度를 廢止하였고 最近들어 EPO에서도 追加特許制度를 廢止할 움직임이 보이고 있다.

5. 審査請求

利害當事者를 莫論하고 누구나 審査請求를 할 수 있으며(以上은 우리法과 同一함) 特許廳長은 다음의 境遇에 出願人으로 하여금 審査請求를 하도록 命할 수 있다.

(1) 審査할 包袋數가 審査官別 또는 類別에 따라 不均衡狀態에 있을 때

(2) 公共의 利益에 重大한 影響을 준다고 判斷될 때

(3) 關聯된 出願件의 先審査를 위하여

上記 "(3)"項은 다음의 境遇이다.

가. 追加特許出願된 것이 審査請求되고 그 母出願이 審査請求되어 있지 않을 때

나. 分割出願된 것이 審査請求되고 그 母出願이 審査請求되어 있지 않을 때

다. 競合發明에 있어서 一方의 出願이 審査請求되고 他方의 出願이 請求되어 있지않아 雙方間의 妥協을 얻고자 할 때

이러한 審査請求의 命令制度外에도 濠洲는 「完全明細書를 提出한 날을 基準으로 하여 每年增加되는 節次進行費(continuation fee)를 徵收하고 節次進行費를 期日內 納付하지 못했을 때 그 出願件은 取下된 것으로 認定한다」는 規定을 두어 審査請求의 遲延現象을 最大限 막으려는 움직임을 보이고 있다.

여기서 審査請求의 遲延은 出願國의 技術市場에서 出願된 技術의 效用이 極大化되는 時點과 權利登錄의 時點을 맞추어 權利의 充分한 保護를 받기 爲한 것으로 解析되는바, 1981年 9月부로 發效된 審査請求制度以後 外國人出願件의 審査請求가 顯著하게 줄어들고 있는 우리 特許廳으로서도 長期的이고 技術的인 眼目에서 事前檢討되어 對備策이 磨鍊되어야 할 事項이 아닌가 여겨지는 바이다.

6. 公告, 拒絕, 異議申請의 節次

審査官은 先行技術調査와 Report作成만을 할 수 있도록 權限委任되어 있고 公告를 決定할 수 있는 權限은 審査官級이 除外된 次上級者부터 갖게 된다.

公告決定을 할 수 있는 境遇를 살펴보면

(1) 審査官과 課長(Supervisor)이 合致된 拒絕理由를 發見치 못하였을 때 課長級의 名義로 公告決定되며

(2) 審査官과 課長이 이미 拒絕 Report를 通知하였더라도(同一事案에 對하여 2回까지 課長名義로 나감) 出願人 또는 代理人이 이에 承服치 않았을 境遇 局長級(Principle Supervisor)에게 3번째 拒絕 Report通知에 對한 同議를 얻어야 하는데 이때 局長이 從來의 拒絕理由를 飜覆하여 公告하고자 할 때이다.

그러나 拒絕査定을 할 수 있는 權限은 特殊한 境遇를 除外하고는 聽問會(Hearing)를 열었을 때 그 長에게만 委任되어 있다.

여기서 聽問會의 開催를 請求할 수 있는 境遇는

(1) 出願人 또는 代理人이 拒絕 Report에 不服하였을 때(Report의 通知回數는 法的으로 3回까지 可能하므로 어느때라도 無關)

(2) 公告決定한 後 異議申請이 있었을 때

上記 (1)(2)의 境遇 聽問會의 進行方式은 主로 口頭審理에 依함.

特異한 것은 審査를 義務的으로 終決지어야 하는 法定期間을 設定하여 審査着手日(첫번째 Report發送日)로부터 審査完了日까지는 12個月을 經過시킬 수 없도록 되어있다. 따라서 審査의 進行形態와는 無關하게 出願人 또는 代理人이 上記法定期間內 補正書를 提出하던가 聽問會를 請求하지 않으면 期間經過된 것으로 認定하여 取下된 것과 同一한 效果를 갖게 된다. 그러나 審査猶豫費를 따로 規定하여 出願人이 所定의 過怠料(現在每月 25$)를 納付할 境遇는 9個月까지 例外로 延長할 수가 있다.

여기서 우리는 審査完決에 對한 法定期間과

期間經過時의 審査猶豫費制度라는 制限的 要素들과, 同一한 拒絶內容에 對하여 3回까지 意見陳述을 許容하여 出願人에게 充分한 檢討의 機會를 保障토록 한 點이나, 拒絶査定을 할 수 있는 權限委任은 公告決定의 境遇에 比해 많은 制約을 받도록 하고있는 點들은 相互間에 短點들을 훌륭히 서로 補完하고 있음을 본다. 그러나 우리 特許制度의 不服抗告와 비유될 수 있는 聽問會에 있어서, 聽問會가 請求되어 開催된 後부터 完決때까지의 所要期間에 對한 法的規定이 없어 적지않게 副作用이 일어나고 있는 點은 改善되어야 할 事項으로 指摘되고 있는 것 같다.

7. 發明의 定義

舊法當時 特許法第5條 發明의 定義項이 拒絶事由가 될 수 있는지의 與否에 對해 상당히 오랜期間 論難이 되어왔고 明確한 決論에 致達되지 못한채 改正法으로 넘어왔다. 이는 發明의 定義項에 記述된 發明의 槪念自體에 對한 認識의 差異로부터 緣由되고 있는듯 하다. 이러한 事實은 사계의 關係者나, 實在審査過程에서의 適用趨勢와, 特別한 事實에 對해 羈束力을 가지고 있는 大法院의 判例가 境遇에 따라서 서로 다른 立場을 견지하고 있다는 點이 이를 잘 말해주고 있는 것이다.

아무튼 이 모든 說이 상당한 根據를 가진 主張이기 때문에 澤一을 強要하는 明白한 反證을 提示할 수는 없으나 問題는 實在 이것을 審査에 適用하고 適用된 內容을 받아들이는 立張에서 業務進行上 混亂을 빚어낸다면 技術發展을 先導해 나가는데 中心媒介體라 할 수 있는 特許行政에서 그 一貫性이 缺如되었다는 印象을 免키 어려울 뿐아니라 向後 豫想되는 紛爭으로 因해 많은 時間이나 經費의 浪費를 招來할 可能性이 濃厚하다는 點이다.

多幸하게도 改正法에서는 第5條 定義項으로도 拒絶할 수가 있어야 한다는 것이 通說化되었으나 다만 第5條 定義條項과 未完成發明과의 關係나 實在適用에 있어 6條注書와 區分해야 할 事項에 對해서는 아직 愼重한 技術的 檢討의 課題가 남아있는 듯하다.

反面 濠洲에서는 從來 第6條發明의 定義로 出願을 拒絶하였으나 定義는 法이 아니라는 判例에 依하여 現在는 第35條(1)을 1969年에 新設하여 이 條文에 依해 拒絶을 하고 있는데 實質的內容은 第6條와 第35條(1)이 同一하다고 볼 수 있다.

8. 先願權의 喪失

後出願이 先出願의 公開前에 出願되었을 境遇 後出願書의 出願以後 先出願이 公開되었다 하더라도, 後出願의 審査當時 先出願이 拒絶, 拋棄, 取下되었거나 또는 費用未納의 理由로 期間經過되었을 때에는 先出願으로 因한 先出願權이 喪失된다.

上記와 同一한 境遇 우리나라에서는 先出願이 公開 또는 公告되고 난 後 先出願이 取下되었을 때 先願權은 喪失되나 特許法 第6條의 2에 依해 後出願은 權利를 받을 수 없도록 되어 있다.

이와 같은 先願權效力의 解析上 差異는

(1) 出願書로서 效力喪失은 全的으로 出願人의 責任으로 自己의 權利를 自己가 保護하지 않았다는 意思와 다를 바가 없으며

(2) 後出願者에게 權利가 주어진다 하더라도 不利益을 感受할 當事者는 없으며, 獨占權은 特別한 境遇를 除外하고는 반드시 技術公開에 對應된다는 反對給部의 側面에서부터 許與되어야 한다는 觀點에서 基因된 것으로 보여진다.

9. 早期公開

優先權日로부터 18個月이 되면 公開를 시키는 것이 一般的이나 그 以前이라도 完全明細書를 提出하고난 後 3個月이 지나면 出願人의 請求에 의해 出願書를 早期公開시키고 있다.

이는 早期公開시킴으로 해서 公開시키지 않았을 때 同一性에 依한 判斷으로 後出願을 拒絶하던 것을 公開된 出願書에 依해 그 進步性까지 拒絶理由에 包含되어 拒絶의 限界가 달라짐으로 해서 發生하는 有利한 點과 濠洲特許法의 特殊性 即 公開後에는 權利의 技術的 範圍를 擴大할 수 없다는 點, 附隨的으로는 公開가 되었다 하더라도 後出願의 審査當時로 보아 先出願의 效力이 喪失되는 境遇가 있는 點들이 주는 不利益과의 技術的 調整은 純全히 出願人의 相關이라는 趣旨에서 規定된 것으로 보아진다.