

특허행정 제도개선 제안공모

내가

특허청장이

된다면

2013.05.

작성자: 최달용

내가 특허청장이 된다면

대학을 졸업(1974년)하면서
특허업계에 입문하여

특허사무소, 기업체의 특허분야,
아이디어 사업등 조금씩 경험하면서
8년이 지나서야
변리사 시험에 합격하였다.

평생을 변리사로서 일하면서
황혼기를 앞두고
한 가지 글을 남기고 싶었던 제목이기에

그동안 하고 싶었던 말을
정리하게 되었다.

엉뚱한 발상이
새로운 창조를 이룰 수 있다는
기대감에서.....

나는
심사관과 의사를 늘 비교하게 된다

두 사람을 평가 한다면
의사에게 훨씬 높은 점수를
주고 싶다

그 이유는 간단하다

의사는 환자의 환부를 열심히 찾아내서
환자를 살리려고 최선을 다한다

그런데
심사관은

나 발명의 조그마한 하자라도 찾아내면
나 발명을 죽이겠다고 한다

그러나
이것은 심사관에게
문제가 있는 것이 아니라

특허제도가 심사관을
그렇게 만들었다고 본다.

많은 발명이
특허를 받지 못하고
매장되고 있다.

조그마한 하자와
미묘한 진보성을 가지고

의견서로서 잘못 다투면
나 발명은 그대로 매장될 수가 있다.

그래도 나 발명은
내 목숨 생각 말고
다투어 달라고 부탁한다.

변리사, 아니면 심사관,
누구의 탓이라고 하기 전에

나 발명은
특허제도를 탓하고 싶다.

나는 발명가가 되는 것이
꿈이었다

그러나 꿈을 이루지 못한 것이
천만다행으로 생각한다

만약 내가
순수한 개인 발명가가 되어

1년에 10건의 발명을 하여
200건의 특허를 유지하게 된다면

나에게 특허료는
천문학적인 금액이다

한권의 책에 대하여
저작권자에게 년차금을 부과하고

페이지당 추가료와
또 년차별로 금액을 상승시켜

50년 동안 납부하게 한다면

아무도 책을 쓰려고
하지 않을 것이다

8분야 51과제 제안

8분야

- A. 공통일반분야
- B. 특허제도
- C. 실용신안제도
- D. 디자인제도
- E. 상표제도
- F. 심판제도
- G. 특허넷
- H. 변리사제도

A. 공통일반분야

1. 정전도 출원 및 권리 회복제도의 사유로
2. 지재4법의 공통분야의 통일화
3. 외국인에 대한 포괄위임제도의 개선
4. 특허 디자인 출원 등 보조금제도의 개선
5. 고객에게 비용부담을 최소화

6. 모조품방지를 위한 제도마련
7. 특허심사하이웨이 에 대한 국가간 협조
8. 인접국가간의 지재제도 통일화 작업
9. 특허사무소 등 관련단체 실상파악
10. 에너지 절감운동과 복장

A. 공통일반분야

1. 정전도 출원 및 권리 회복의 사유로

현황 및 문제점

지난 대홍수로 서울 우면산 붕괴사건이 있었다
건물지하가 완전 침수되어 정전이 되었다.
복구는 1주일 이상이 걸린다고 한다.

정전으로 인해 엘리베이터 및 화장실은 물론 전화 팩스 컴퓨터 인터넷 등 전기와 관련된 모든 장비는 오프라인이다.

출원 및 중간서류 심판서류 등 작성과 제출은 물론 할 수 없었다.
특허청에 문의한 바 구제 방법이 없다고 한다

옆 건물 주인에게 통사정을 하여 돈은 얼마든지 지불할 테니 하면서 겨우 전기 연결 허락을 받았다. 50m 전선을 구입하여 7층 건물 사무소에 까지 전선을 깔여 올렸다.

최소한의 전기만은 사용할 수 있었기에 특허청 절차는 해결 하였다

현 시대는 정전이 되면 업무가 완전 중단될 정도이다.

전쟁 지진 천재지변만이 아니라 일부 지역이라도 정전이 된다면 그 지역에서는 특허청에 관한 절차행위가 중지되는 상황이다

개선방안

출원 및 권리회복에 구체적인 사유에 본의 아닌 정전사태를 필히 포함시켜야 한다고 본다.
그 외에 대형사고가 아니더라도 이와 유사한 사유를 포함시켜야 할 것이다

기대효과

불가사한 사유로 인한 절차 회복 구제

2. 지재4법의 공통분야의 통일화

현황및 문제점

법은 고객을 위하여 여러모로 개선되어 오고 있다
특히 디자인 상표 각분야의 전문가에 의하여 최선을 다하고있는모습이 보인다
그런데 특히 디자인 상표 각법의 특이한 사항을 제외하고 4법에서 공통으로 적용되기를
바라는 사항들이 많이 보인다
또한 4법에서 공통사항이 서로 달리 운영되고 있어서 고객으로서는 매우 주의를 요하게
하는점도 있다 각법의 특이성을 제외하고는 가능한 한 통일되는 것이 바람직하다고 본다

개선방안예시

- *상표에서의 의견제출기간의 확대(상표법안제23조)에서 기간만료일로부터 2개월안에
절차계속 신청을 할수있도록 하고있는데 4법 모두적용
- *신규성 의제기간이 특허는 1년인데 디자인은 6개월이다 1년으로 통일 바람직
- *한일간 특허에서는 우선권주장 서류생략이 가능한데 디자인도 제출생략으로통일
- *의견서 제출기간의 연장회수가 특허 상표가 서로 다른 것을 통일

기대효과

고객의 편리성
법의 까다로움에서 벗어남
출원인의 착오방지

3. 외국인에 대한 포괄위임제도의 개선

현황및 문제점

포괄위임등 록이 전자서명제도로 변경되었다.

이에 따라 외국출원인은 종전보다 불편하게 되었다.

개선방안

외국인에 대하여는 종전방식으로 개정요망

기대효과

외국인의 불편을 방지

대리인의 불편함 해소

4. 특허 디자인출원등 감면혜택제도의 개선

현황및 문제점

현재 특허출원(실용신안등 록출원)및 디자인출원에서 개인인 경우

출원료등의 감면혜택을 받고있다. 파리조약등에 의해 외국인의 개인에게도 적용되고 있다

그런데 외국인에 까지 감면혜택을 적용할 필요가 있는지 문제를 제기하고싶다

개선방안

특허청이 직접 감면혜택을 적용할것이 아니라 관련단체에 위임하여

보조금 형태로 변경한다면 한국인에게만 적용이 가능할것으로 보인다

기대효과

국내산업을 위한 국내 개인발명가에게만 보다 많은 혜택을 제공가능

5. 고객에게 비용부담을 최소화

현황및 문제점

특허청은 법제도에는 관심이 많지만 비용에는 그리 관심이 없는듯하다
예로서 이미 심사청구료를 납부한 동일 청구항을 분할출원하는 경우라도
다시 심사청구료를 부담하고있다.

또 청구항/이 진보성이 없다는 이유로 이에따른 종속항은 /발명/출원에 위배된다고 한다
모두 분할출원하면 얼마나 비용이 드는지는 생각하지 않는다.

년차금의 비용은 년차가 올라갈수록 개인 발명가로서는 상상할 수 없는 부담이 되어
일반적으로 4년차에서는 할수없이 특허권을 포기하게된다

이것은 특허청의 독립채산제라도 관계가 있다고 본다

특허제도는 공익을 위한 것으로 발명자의 관납료만으로 운영하는데에는 문제가 있다고 본다
발명으로 사업이 잘되면 세금으로 납부할 것이고 그세금의 일부로 운영되어야 하는것이
아닌가 생각된다

여하간 출원인의 부담이 너무큰것은 사실이라고 본다

저작권과는 너무 차이가 있다고 본다

개선방안

관납료에 대한 전면적인 검토가 필요하다고 봅니다

기대효과

발명가의 부담을 줄이고 더많은 발명을 창출하여 출원할수있다

회사는 특허에 투자할 총액의 범위 내에서 출원한다 관납료가 낮으면
출원도 줄어든다

년차금을 낮추면 4년차이후의 포기를 줄일수있다고 본다

6. 모조품방지를 위한 제도마련

현황및 문제점

현재 특허 실용신안 디자인등 출원을 하면 신규성이 아닌 진보성으로 많은 출원이 거절되고 있다. 그러나 실제 물품이 시중에 나오면 출원하여 미등록된 물품에 대하여 모조품이 나오는 것을 막을 길이 없다. 부정경쟁방지법으로도 주지저명에 해당하지 않으면 보호 되지 않는다

개선방안

특허 실용신안 디자인법외에 모조품 방지법을 만들어 무심사로 등록하게하고 최소한 모조품에 대하여는 보호를 받을 수있는 제도가 필요할 것으로 보인다

기대효과

특허 디자인등에서 거절되어도 동일한 제품의 모조품은 방지 가능

7. 특허 심사하이웨이에 대한 국가간 협조

현황및 문제점

한일간 특허심사하이웨이의 취지는 예로서 일본에서 특허가 되면 한국에서도 동일청구범위로 보정을 하면 특별한 사유가 없는 한 특허되는 것으로 출원인은 이해하고있다. 그런데 실제 운영에 있어서는 양국이 모두 타국에서의 심사를 존중하지않고 상당수를 거절하고있다

개선방안

심사하이웨이제도의 취지에 맞추어 양국 특허청장회의에서 서로 상대국의 심사를 존중하고 특별한 사유가 없는 한 상대국에서 특허결정한 동일 특허청구범위에 대하여는 특허를 허여한다는 것을 양국에서의 규정에 명문화하는 방향으로 협상이 되면 바람직하다 (타국과의 하이웨이도 동일함)

기대효과

심사하이웨이제도가 현재보다 활성화가 될 것이다

8. 인접국가간의 지재제도 통일화 작업

현황및 문제점

일반적으로 중요한 발명은 한국 일본 중국등 3개국에 출원을 많이 하고있다. 그런데 국가마다 제도의 차이로 출원인은 비용이 많이 소모되고 특허여부도 불분명하다

개선방안

한국 일본 중국과의 특허청장회의에서 3개국의 특허등 지재권제도의 통일화를 기하고 심사에서도 통일을 기하여 어느 한 국가에서 특허를 받으면 다른국가에서는 쉽게 특허를 받을수있도록 협약이 이루어 진다면 바람직하다

기대효과

출원인의 최소비용으로 권리획득

특허등록률의 상승기대

9. 특허사무소등 관련단체 실상파악

현황및 문제점

금년초 변리사회총회의 특허청장님 축사에서 특허사무소를 방문하여 실질적으로 사무소의 애로사항등을 파악 하시겠다고 하였다.

지금은 그계획이 무산되었는지는 알수없다

변리사는 특허청과 출원인간의 다리 역할을 하고 있다고 볼 수 있고 출원인 발명자의 애로사항을 누구보다도 잘 알고있다 그러나 이것을 반영할수있는 창구가 마땅치않다

개선방안

특허사무소는 대형에서부터 소형에 이르기 까지 다양하고 사무소에 따라 애로사항도 각각 다르다 방문을 통하여 애로사항을 수집하고 출원인 및 발명자의 고충도 수렴할 수 있다고 본다

기대효과

특허 행정 반영에 직접적인 도움이 될 수있다고 봄

10. 에너지 절감운동과 복장

현황및 문제점

지난해 여름 이야기이다. 특허법원(?)에서 청구인이 넥타이착용 없이 출석하였다는 것이다. 법정예의로 재판장으로부터 주의를 받은 모양이다.

당연히 엄숙한 법정예의를 지키지 않은 잘못이 있다.

그런데 한편 국가적인 에너지 절감차원에서 공무원은 넥타이 캠페인을 하고 정부 차원에서도 넥타이로 회의를 하는 모습을 보곤한다.

에너지는 우리나라도 예외없이 심각하며 에너지 절감운동에 온국민이 적극 참여하여야 할 것이다 공무원뿐만아니라 일반 국민에 이르기 까지..

개선방안

하절기 일정기간동안 특허청등 정부를 방문하는 통지공문(예:특허 심사관면담통지, 특허심판원기술설명회등)에 복장은 넥타이를 권장한다는 문구를 삽입하는 것이 바람직하다 행정부뿐만아니라 사법부까지도 확장된다면 바람직하다

기대효과

특허청등 방문객은 부담없이 넥타이를 할 수 있고

에너지 절감운동에 온국민이 동참하는 기회가 될수있다고 본다.

B. 특허제도

1. 특허심사시 청구항별 결정제도
2. 네거티브심사에서 포지티브 심사로
3. 특허에서의 사용용어 완화
4. 의견제출통지서의 최후통지관련
5. 다중 종속항에 대한 개선
6. 프로그램자체의 권리 인정
7. 의견제출기간내의 수회보정관련
8. 신규사항추가와 관련한 개정
9. 특허명세서는 우선권원문을 인정
10. 특허결정후 분할출원가능토록 개정
11. 의견제출기간 경과후 절차 계속제도도입
12. 분할출원시 심사청구료에 대한 개정
13. 특허법30조에대한 보완
14. 특허등록료반환제도
15. 특허년차증에 대한 재검토
16. PCT의 국내단계진입시기 경과에 대한 구제
17. 심사하이웨이에 대한 규정추가
18. 거절결정불복심판청구시 보정제도인정
19. 거절결정불복심판중 청구항 삭제보정
20. 대리인변경시 전대리인에게 통지
21. 특허관리인제도

1. 특허심사시 청구항별 결정제도

현황및 문제점

특허출원의 심사에 있어서 심사관은 거절이유가 있는 경우에는 청구항별로 구체적으로 기재하고있다

전체 청구항중 일부 청구항은 등록가능하고 일부청구항은 거절대상이 되는경우가 많다

또 의견서에 의하여 거절이유가 해소되는 청구항도 있다.

그런데 결정에 있어서는 어느한항이라도 거절이유가 해소되지 않는 항이 있다면

전체가 거절결정되고 만다

수십개의 청구항중에서 어느 한항이 거절이유에 해당하여 의견서와 보정서로서 제출하였는데 해소되지않았다고하여 전체가 거절결정되고 따라서 전체를 재심사청구 또는 거절결정분복심판을 하게된다. 출원인은 막대한 비용이 소모된다

따라서 출원인은 만에하나 상기와 같은 경우를 방지하기위하여 등록가능한 청구항과 거절대상의 청구항중 어느한쪽을 분할출원을 한다. 이것도 출원인에게 있어서는 출원료 및 심사청구료등 많은 비용부담을 갖게된다,

관련조항:

제63조(거절이유통지) ②심사관은 특허청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제 / 항 본문의 규정에 따라 거절이유를

통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다.

제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다

개선방안

특허결정에 있어서 청구항별로 특허결정과 거절결정을한다

거절결정한 청구항이 추후 재심사 또는 거절결정분복심판등을거쳐 특허결정이 되면 이전 등록된 청구항과 합체한다

기대효과

청구항별로 특허결정된다면 불필요한 분할출원 특허가능한 항까지 재심사 또는 거절결정분복심판청구를 하는경우가 없어지므로 출원인의 불필요한 비용낭비를 줄일수있고 특허청으로도 절차의 간편화를 기할수있다고 본다.

불필요한 절차가 생략되고 필요한 경우 거절대상 항에 대하여만 계속 다투게 될 것이다

만약 청구항별로 결정제도가 이루어진다면 특허제도의 획기적인 변화가 이루어 질것으로 본다

타국에서도 볼수없는제도로써 신규성은 물론 진보성도있다고 보이며 과감하게 추진한다면 지재분야의 최첨단을 이룰수있다고본다.

2. 네거티브심사에서 포지티브 심사로

현황 및 문제점

특허법63조에서 거절이유가 있으면 청구항별로 구체적으로 거절이유를 기재하도록 되어 있으며 심사관은 거절이유를 매우 상세하게 기재하여 출원인에게 통지하고있다
그런데 문제는 거절이유를 어떻게 하면 해소할수있는지 심사관의 의도를 충분히 파악하지 못하여 의견서와 보정서를 제출한후 거절결정을 받는경우가 있다
신규성 및 진보성에 의하여 도저히 구제 불가능한 소위 암말기환자인 경우는 할수없다
그러나 그이외에는 어떻게 하면 특허가 가능하다는 것을 심사관은 알고있고 보일수있고 출원인에게 알려주면 출원인은 이를 따를것이다
특히 거절이유가 용어불명인 경우에는 제시가 가능할 것으로 보인다
거절하겠다는 네거티브 심사보다는 이렇게하면 등록가능하다는 포지티브심사를 한다면 더욱 바람직하다고 본다

개선방안

현행법은 네거티브로 되어있는데 이를 포지티브문구로 개정
또는 심사지침에서만이라도 포지티브심사를 권장하는방법도 좋다고본다

기대효과

심사관과 발명자간의 의견차를 막고 출원인이 쉽게 보정을 할수있다고봄
특허율을 높이고 보정 잘못으로인한 불필요한 재심사청구를 막을수있다고봄

3. 특허에서의 사용용어의 완화

현황 및 문제점

거절이유에서 용어불명에 대한 통지가 상당히 많다.

특히 외국인의 국내출원인 경우가 그러하다

물론 번역의 오류를 말하는 것은 아니다

예로서 “and/or” 는 미국등 외국 명세서에서 많이 보는 것이며 한국어로는 “과/또는” 으로 번역하여 출원하고있다. 그런데 이는용어불명으로 거절이유를받고있으며, 의견서제출시 이를 풀어서 쓰면 해소된다.

개인적인 생각으로는 “과/또는” 는 상당히 간결하고 함축된 용어라고 생각한다

그래서 의견제출통지서의 첫 페이지에서도 이 용어를 사용하고있는데 특허 명세서에서는 왜 사용하지 못하는지 이해가 되지않는다.

또한 “거의직각에 가깝게” 라는 표현에서 “거의” 가 불명하다는것이다 그런데 거의를 삭제하면 정확한 직각으로 되어 버린다 뜻이 달라진다

물론 심사기준에서도 사용할 수밖에 없는 경우에는 사용을 허용하는것으로 알고있다

그렇지만 의견서로서 주장하다가 용어하나 때문에 전체가 거절결정되면 이는 보통 문제가 아니다

상기는 예시에 불과하며 용어에 대한 허용범위를 넓여야 할 것으로 보인다

개선방안

지금까지 심사사례에서 나온 용어를 정리하여 심사지침서에서 좀더 구체적으로 예시하여 허용범위를 완화

기대효과

용어에 의한 거절이유를 줄이고 특허출원 높일 수 있다고 본다

출원인에게 사소한 일로인한 거절이유 및 거절결정의 불만을 줄일 수 있다

4. 의견제출통지서의 최후통지관련

현황 및 문제점

특허 심사후 의견제출통지서에 대하여 일반적으로 의견서와 보정서를 제출한다

그런데 제출된 보정에 의하여 거절이유가 발생하면 최후통지로 다시 의견제출통지를 받게된다.

그러나 제출한 보정서의 하자가 거절이유에 해당하는 경우에는 최후통지를 하지 않고 바로 거절결정을 할 수밖에 없는 것으로 알고있다

그런데 의견제출통지서에서 인용참증에 의한 진보성과 용어불명등 상당히 많은 량의 거절이유가 있는 경우가 있다.

일반적으로 출원인(대리인)은 인용참증을 해소하는데 온 정성을 다하다 보면 용어 지적에 대하여는 약간 소홀히 하는 경우도 있다.

이렇게 하여 제출된 보정서가 진보성 문제는 해소되었으나 용어 하나 때문에 결국 거절결정되는 경우가 발생한다

대발명이 용어 하나로 거절결정되어 전체 청구항에 대한 재심사청구를 하여야 하는 어처구니 없는 사례가 발생된다

이러한 경우 매우 경미한 용어 하나에 의하여 대발명을 거절한다는 것은 발명보호취지에도 맞지 않는 것으로 보이며 출원인에게는 상당한 비용부담을 갖게 되고 특허청에서는 절차의 복잡성을 가져오게 하고있다

개선방안

의견제출통지서에 이미 포함한 내용이라 하더라도 용어 불명등 매우 경미한 거절이유를 해소하지 못하였을 때에는 전 거절이유와 중복된다 하더라도 최후통지로 의견제출 통지서를 발부할 수 있도록 관련 규정의 개정

기대효과

매우경미한 이유에 의한 거절결정을 막을 수 있다고 봄
절차를 간소화하고 출원인의 비용부담을 경감 시킬 수있음

5. 다중 종속항에 대한 개선

현황 및 문제점

특허청구범위의 기재방식에 있어서 다중종속항을 인정하지 않고 있다.

물론 이를 인정하는 국가와 인정하지 않은 국가가 있다

모든 국가가 인정하지 않는 것은 아니다

따라서 인정하고 있는 외국인이 한국에 출원하는 경우에는 한국법에 맞추어 보정을 하지 않으면 안된다. 특히 PCT출원의 경우는 새로이 보정을 하여야 한다

그런데 이를 인정하는 국가에서 불편없이 운영하고 있다는 것은 별다른 문제가 없다는 것을 의미하고 있다.

개인적으로는 발명자 보호라기보다는 행정위주가 아닌가하는 생각도 든다

여하간 출원인은 이로 인해 매우 불편을 겪고 있는 것은 사실이다

개선방안

다중종속항을 인정하도록 관련 법규개정

기대효과

출원인으로 하여금 불필요한 보정절차를 생략할 수 있음

출원인으로 하여금 비용절감 및 특허청 절차의 간소화

6. 프로그램 자체의 권리 인정

현황 및 문제점

현재 청구범위에서 프로그램 자체는 인정하고 있지 않다

프로그램을 인정하고 있는 국가의 외국 출원인인 경우 한국절차에서는

“프로그램”을 “프로그램이 기록된매체”로 보정하지 않으면 의견제출통지서를 받게 된다.

그런데 현재 인터넷시대에서는 프로그램 자체로 거래되고 있는 실정이다.

이를 왜 인정하지 않는지 출원인은 그 이유를 이해할 수 없다

개선방안

프로그램 자체를 인정하도록 관련 법규개정

기대효과

현시대에 맞는 제도로 된다고 봄

프로그램에 대한 권리보호로 인한 국제사회의 불만해소

7. 의견제출기간내의 수회 보정 관련

현황 및 문제점

2013년 7월 1일부터 시행되는 개정법(제47조4항)에 의하면 의견서제출 기간중 복수회의 보정서를 제출한 경우 마지막으로 제출된 보정서만 인정되고 그 이전에 제출된 보정서는 취하한 것으로 간주하게 된다

이것은 엄청난 문제를 일으킬 가능성이 있다고 본다

출원인들은 일반적으로 보정서를 제출하게 되면 내용상의 문제를 제외하고는 모두 인정되는 것으로 생각이 고정되어 있다. 그런데 의견제출 통지기간이라는 특정기간내에 제출한 것에 한하여는 최종 보정서만 인정하고 의견기간중 그이전에 제출한 것은 취하로 간주한다는 것은 엄청난 혼선을 가져올 수 있다고 본다.

예로서 거절이유에 대하여 가장 중요한 청구항을 삭제하거나 청구범위를 축소한 보정서를 제출하였는데 그 후 미소한 오타 등이 발견되어 의견기간내에 다시 오타만을 보정 할 수도 있다

이때에 오타만을 보정한 최종 보정서만이 인정하고 가장 중요한 청구항의 삭제 감축 등의 보정은 취하로 간주되어 결국 거절결정을 받게 되는 사고가 발생하게 된다.

물론 무지에 의하여 이런 사태가 발생하였다고 하겠지만 출원인이 볼 때에는 법의 함정이라고 보여진다

권리형성에 가장 중요한 보정제도를 이렇게 행정위주로 하여 권리를 죽게 한다면 이것은 고객 감동을 위한 제도라고 볼 수 없다

관련법령

제 47 조(특허출원의 보정) ④ 제 1 항제 1 호 또는 제 2 호에 따른 기간에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다. <신설 2013322>

개선방안

재개정 또는 하위법령 또는 심사기준등에서 이러한 문제점을 해소할 수 있도록 운영 되어야 할 것이다

또는 재보정의 기회를 부여하는 방법

기대효과

출원인의 착오방지

권리형성에 가장 중요한 보정제도의 명확화

8. 신규사항추가와 관련한 개정

현황 및 문제점

보정서에서 신규사항이 추가되면 보정각하를 받게된다.

그런데 금후 논문등 가명세서를 인정하게 되면 보정시 신규사항등이 포함되는 경우가 많이 있을 수 있다.

또 보정을 하다 보면 신규사항이 추가되는 경우가 있을 수 있다.

개선방안

신규사항 추가부분에 대하여는 신규사항 추가 시점에 출원한 것으로 간주

보정으로 인한 신규사항은 제출한때를 기준으로 신규성 진보성 판단하도록 규정개정

기대효과

신규사항 추가도 발명보호가 저해 받지 않는다

발명자보호

9. 특허명세서는 우선권원문을 인정

현황 및 문제점

우선권을 주장하면서 한국에 출원하는 경우라도 한국어 명세서가 원문이 된다

한국명세서 작성시 번역에 착오 또는 오타가 있었을 경우라도 한국어 명세서 기준이 되어 요지변경 또는 신규사항 추가가 될 수 있다

가끔 번역오류로 인해 발명자(출원인)이 본의 아니게 피해를 보는 경우가 있을 수 있다고 본다

개선방안

우선권주장서류의 범위 내에서 보정가능 하도록 관련규정개정

PCT의 경우는 PCT원문을 원문으로 인정

기대효과

번역오류에 의한 발명자의 피해방지

10. 특허결정 후 분할출원가능토록 개정

현황 및 문제점

분할출원 할 수 있는시기가 특허법52조에서 정하고있다.
주로 보정할 수 있는 기간내에 분할출원을 할 수 있고 특허결정후에는 분할이 불가하다.
그런데 가끔 의견제출통지서 없이 특허결정되는경우도있는데
분할출원을 생각하여오다가 갑자기 특허결정이 되면 분할 할 기회가 전혀 없다
또 특허결정되더라도 분할을 원하는 경우가 있는데 현행법상으로는 할 수가 없다

개선방안

특허결정후에도 일정기간내에 분할출원 가능하도록 법개정

기대효과

특허결정후에도 출원인이 원하는 경우 분할출원이 가능하여 고객 만족
발명의 보호를 보다 폭넓게 가능

11. 의견제출기간 경과후 절차 계속제도도입

현황및 문제점

의견서등 지정기간이 경과되면 의견서 보정서등 절차를 진행할 수 없다
그런데 금번 개정상표법(23조)에서는 출원인이 의견서를 정해진기간에 제출하지 못하더라도
그기간 만료일로부터 2개월이내에 절차 계속 신청서와 의견서를 제출하면 당해 절차를 다시
진행할 수 있도록 되어있다

특허법에서도 이절차가 도입된다면 발명자의 권리를 보호하는데 상당히 도움이 된다고 본다

개선방안

상표법23조와 동일하게 특허법에서도 적용

다른 지정기간 및 법정기간에 대하여도 이와 같은 관련규정을 개정하면 매우 바람직함

기대효과

기간초과로 인한 출원이 거절되거나 소멸되는 것을 막을 수 있음

12. 분할출원시 심사청구료에 대한 개정

현황및 문제점

심사청구후 동일 내용의 청구항을 분할출원하는경우가 많다

그런데 이때에 이미 납부된 청구항에 대하여 심사청구료를 다시 납부하게 된다.

예로서 거절이유가 있는 항과 특허가능한 항이 있을 경우 특허가능한 항을 그대로 분할출원하고 거절대상항만으로 보정하여 의견서를 제출하는 경우가 있다.

그런데 이때에 분할출원은 심사청구료를 2중으로 부담하게 된다

개선방안

기납부한 동일내용의 청구항에 대하여 분할출원을 하는 경우 심사청구료를 생략할 수 있도록

관련 규정의 개정

기대효과

출원인의 부담을 경감

13. 특허법30조에 대한 보완

현황및 문제점

발명자가 발명을 공개한 후에 출원하였을 경우 특허법30조(공지등이 되지 아니하는 발명으로 보는 경우)에서 이를 구제하고 있다. 즉 자신의 출원내용에 대하여 공개된 자료에 의하여 신규성 및 진보성을 적용하지 않는 것으로 되어 있다.

그리고 공개한 때로부터 12개월 이내에 출원을 조건으로 하고 있는데 동일발명이 상기 공개 때로부터 출원 사이에 제3자가 출원하였을 경우에는 제3자의 공개에 의하여 공개한자의 출원은 후출원이기에 특허를 받지 못하는 경우도 발생한다

즉 12개월 이내라면 안심하다가 제3자의 출원에 의하여 특허를 받지 못하게 되는 경우도 발생할 수 있다

개선방안

상기와 같이 제3자의 출원이 있는 경우는 특허 받을 수 없음수 있다는 것을 명시하든가 제3자의 출원이 있다 하더라도 공개한자가 12개월 이내에 출원하면 특허를 받을 수 있다라든가의 규정에 명확화가 필요

기대효과

공개한자가 법해석의 오해를 방지

14. 특허 등록료 반환제도

현황 및 문제점

특허등록료 및 년차금을 착오로 납부하는 경우가 있다

이때에 납부한 금액을 반환 받을 수 없다

즉 출원인 또는 특허권자가 연락하는 중에 특허료를 납부하거나 출원인과 연락이 잘되지 않아 결국 착오로 특허료를 납부하는 경우가 있다.

그런데 출원료등은 일정기간내에 포기할 하면 출원료등은 반납하여주는데 특허등록료도 착오에 의한 납부를 반환하여주는 제도가 필요하다

개선방안

수수료납부규정에 일정기간내에 착오로 납부한 특허료는 반환 규정을 추가

기대효과

출원인만족

15 특허년차금에 대한 재검토

현황 및 문제점

4년차 이후 특허료를 포기하는 경우가 많다 가장 큰이유는 납부할 년차료이다.

저작권처럼 년차료 제도가 없다면 특허권을 포기할 이유가 없다. 특허권자가 특허권을 포기하면 누구든지 사용할 수 있다. 특허료를 과다부과하여 특허권을 포기하게 하는 결과가 될 것이다

다항제가 도입되면서 청구항마다 하나의 발명으로 생각하고 특허료를 계산하면서 특허료가 상승된 것으로 보인다 여하간 발명자에게는 너무나 과다하다고 본다

특허에 대한 수익이 생기면 세금으로 납부하면되고 그세금으로 특허청이 운영하는 것이 맞는 것이 아닌가 생각된다.

개선방안

특허료에 대한 전면적인 재검토

기대효과

특허권자의 비용 부담 절감 및 특허권유지

16. PCT의 국내단계진입시기 경과에 대한 구제

현황및 문제점

수개의 우선권주장을 한 PCT출원의 국내단계에 있어서 가장 빠른 우선권주장일로부터 3개월 이내에 번역문을 제출하여야 한다.

그러나 어떠한 사유로 인하여 상기 3개월을 경과하는 경우가 있는데, 이는 구제수단이 전혀 없다

파리조약의 경우라면 첫번째 우선권주장을 포기하고 나머지 우선권으로 출원하면 가능하지만 PCT의 경우는 그렇지 않다. 이에 대한 구제가 필요하다고 본다

개선방안

PCT출원에 있어서 우선권주장이 수개인 경우 국내단계 진입시기가 경과된 후에도 우선권을 포기하고 제2우선권으로 국내진입할수있도록 제도개선

기대효과

PCT출원의 국내진입시기의경과시에도 발명을 보호할 수있음

17. 심사하이웨이 에 대한 규정 추가

현황및 문제점

심사하이웨이가 우선심사의 대상으로 되어 있다. 그래서 심사관은 심사하이웨이에 의한 우선심사를 신청하면 당연히 우선심사의 대상으로만 취급하게된다 .

그러나 일반 출원인들은 심사하이웨이의 본래의 취지가 타국에서 특허된 내용과 동일한 내용으로 보정음하면 그타국에서의 심사결과를 존중하고 특별한 사유가 없는한 특허를 받는것으로 이해하고 있다

그것이 심사하이웨이를 도입한 취지에 맞는다고 본다

우선심사만을 받기위해 심사하이웨이를 신청하는사람은 아무도없으며 심사하이웨이가 단순히 우선심사대상만이라면 심사하이웨이는 신청하지 않을 것이고 이 제도는 점차 사라져 갈 것이다

개선방안

심사하이웨이 제도는 우선심사 및 특별한 사유가 없는한 특허한다는 명문규정 필요

기대효과

심사하이웨이제도의 활성화를 기대할 수 있다

18. 거절결정 불복심판청구시 보정제도인정

현황및 문제점

심사전치제도가 없어지고 재심사청구제도가 채택되면서 거절결정후에 심판을 청구하지않고 보정에 의하여 재심사를 받을 수 있게 되었다.

그런데 재심사에서 다시 거절결정이 되면 이때에는 거절결정불복심판청구시에 명세서의 보정을 할 수 없다.

물론 종전법에서 심사전치후에 명세서 보정을 할 수 없었던 것이기는 하지만 재심사결과를 보고 다시 보정을 할 수밖에 없는 상황에 있어도 거절결정불복심판에서 보정을 할 수 없도록 규정하고 있다.

그렇다면 명세서 보정없이 다투는 경우를 제외하고는 거절결정불복심판을 한다는 것은 무모한일이 되고 만다. 따라서 일부 청구항에 대하여는 다투어야하지만 심판을 청구하지않고 분할출원으로만 유지하게 된다

개선방안

거절결정 불복심판청구일로부터 30일이내에 명세서 보정이 가능하도록 관련 법령 개정

기대효과

발명보호를 위하여 극히 필요함

19. 거절결정 불복심판중 청구항 삭제보정

현황및 문제점

심판절차진행중에 기술설명회등에서 일부 청구항을 다투어 보지만 도저히 극복 할 수 없을 경우 출원인은 일부청구항을 포기 해서라도 특허 받기를 원한다

그러나 심판중에 명세서의 보정을 할 수 없기 때문에 일부청구항으로 인하여 거절결정이 유지되는 경우가 종종 있다.

일본의 경우는 심판관이 거절이유통지를 발부하고 보정의 기회를 부여한다고 한다

개선방안

거절결정 불복심판중에도 청구항의 삭제보정은 가능하도록 관련규정개정

기대효과

일부청구항의 하자로인해 전체가 거절결정 유지되는 것을 방지

20. 대리인변경시 전대리인에게 통지

현황 및 문제점

어느날 일본 변리사로부터 국제전화가 걸려왔다.

일본변리사로부터 한국에 특허출원 의뢰한 건에 대한 항의였다

심사청구 의뢰도 하지않았는데 출원인으로부터 특허결정되었다는이야기를 들었는데

어떻게된 것인지 하는것이다. 우리도 놀라서 특허청 홈페이지에서 확인하여본결과 우리도 모르는 사이에 대리인이 변경되고 진행을 하여온 것이다.

물론 출원인이 자신의 지인에게 위임장을 주고 자신의 일본 대리인에게도 연락하지 않은 잘못은 있지만 대리인으로서 매우 혼선을 가져오게 한다

개선방안

대리인이 변경될때에는 전대리인에게 변경된 사실을 알려주도록 관련규정을 개정

기대효과

전대리인으로 하여금 불필요한 관리와 절차수행의 차오를 막을 수 있음

21. 특허관리인제도

현황 및 문제점

특허법제5조에 재외자의 특허관리인제도가 있다.

즉 국내에 주소를 가지지아니하는 자는 국내에 주소를 가진 자에 의하여 절차를 밟도록 되어 있다

그런데 특허관리인을 등록하는 하부규정이 보이지 않는다

현재 외국인의 특허권등에 대하여 심판이 청구되면 출원시의 대리인에게 비공식적으로 연락은 오고있다. 그러면 그때에 권리자에게 연락하여 위임장을 받아 제출하고 심판서류를 수령한다

그러나 관리인 절차에 의하여 등록을 미리 한다면 공식적으로 빠르게 서류를 전달할 수있을 것으로 본다

개선방안

하부규정에 관리인 선임등록 방법을 명시

기대효과

재외자에 대하여 타인으로부터 심판이 청구된 경우 서류를 바로 전달할 수 있음

C. 실용신안제도

1. 작은발명(고안)의 보호
2. 실용신안 대상의 확대
3. 실용신안 변경시기의 확대
4. 무심사제도의 재도입
5. 무심사제도와 기술평가제도

1. 작은 발명(고안)의 보호

현황 및 문제점

특허법상의 발명과 실용신안법상의 고안은 조문상으로는 크게 차이가 없는 것으로 보인다
그러나 발명과 고안은 정의에서 고도성 유무와 용이성에서 크게 차이가 있다.

즉 특허법에서는 고도성을 요건으로하고 진보성 판단에서 용이하게 발명할 수 있는 것에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있고, 실용신안법에서는 고도성을 요하지 않으면서 극히 용이하게 고안할 수 있는 것에 대하여는 등록을 받을 수 없도록 구별하고 있다

그런데 최근 심사과정을 보면 이것은 중요시 하지 않는 경향이 있다
과거에는 발명과 고안의 차이를 크게 두고 고도성이 없다는 이유로서 거절결정이 되면 필히 실용신안으로 변경출원하여 왔다. 그런데 최근 이러한 거절이유는 거의 볼 수 없다

이렇게 되면 소발명 즉 고안은 설자리를 잃게 되고 실용신안법의 존재를 망각하게 될지도 모른다
그러나 고도한 발명이 탄생하기 이전에 소발명(고안)이 탄생하고 이를 보호하여야 하며 실용신안법을 존중하여야 할 것이다

개선방안

실용신안법에는 하자가 없다. 다만 운영에 문제가 있으므로 심사기준 등에 가이드 라인을 구체적으로 만들어야 할 것으로 보인다

기대효과

소발명 즉 고안을 보호함으로써 소기업 중소기업을 성장시킬 수 있다고 본다
학생발명등 소발명을 권장함으로써 후일 대발명을 창출할 수 있게 될 것이다

2. 실용신안 대상의 확대

현황 및 문제점

실용신안의 대상은 특허와 비교할 때 정의에서는 차이가 없다

그런데 등록요건에서 실용신안은 물품으로 한정하고 있다.

그런데 방법발명도 소발명이 있을 수 있다고 본다

따라서 특허에서 보호되는 모든 대상을 실용신안에서도 허용되어야 한다고 본다

관련법령

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "고안"이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말한다

제4조(실용신안등록의 요건) ① 산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지는 것을 제외하고는 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 있다.

개선방안

실용신안법에서 물품관련을 삭제하는 개정

기대효과

특허로서 고도성이 없는 모든 대상을 실용신안법에서 보호될수있도록 관련법령 개정

3. 실용신안 변경시기의 확대

현황 및 문제점

현행법상 특허출원을 실용신안 등록출원으로 변경할 수 있는 시기는 최초의 거절결정 등본을 송달 받은 일로부터 30일 이내에만 가능하다(실용신안법10조)

그러나 특허출원이 거절결정 불복심판에서도 고도성 및 진보성으로 거절유지 되는 경우에는 실용신안으로 보호될 수 있는 기회를 부여하는 것이 바람직하다고 본다

개선방안

특허출원을 실용신안등록 출원으로 변경할 수 있는 시기는 거절결정 불복심판의 확정 전까지 가능하도록 실용신안법10조를 개정

기대효과

특허법에서 보호받을 수 없는 소발명을 실용신안에서 보호받을 수 있음

4. 무심사제도의 재도입

현황 및 문제점

실용신안법은 1998년에 대폭개정되었다 즉 2중출원제도가 도입되었으며 즉 무심사 제도이다 이 제도는 개정 당시 상당한 호평을 받았다. 심사 폭증의 해소책으로 무심사를 하게되고 권리자는 존속기간중에 문제가 생기면 그때에 기술평가를 할 수 있고 존속기간 중에 활용이 없으면 아무 부담도 없게 된다

일본에서도 무심사를 시행하여 왔으나 일본인들도 한국제도를 호평하였다.

그런데 이제도를 왜 심사주의로 다시 개정하였는지 그 이유를 알 수 없다.

특허제도와 실용신안의 제도가 다르기 때문에 심사관이 오히려 부담을 느낀 것 인지도 모르겠다.

실제 활용될지 여부를 모르는 상태에서 심사에 막대한 비용을 들고 또 50%정도는 거절되는 것을 생각한다면 고안자에게는 무심사제도가 훨씬 좋다고 하겠다.

실제 활용이 필요한때에 기술평가를 할 수 있기 때문에

개선방안

종전 무심사제도로 복귀하는 법개정

기대효과

고안중 실제 활용율은 30%도 되지 못한다고 보이며 실용신안 출원 전체를 심사하는 것은 국가적인 낭비라고 본다.

특히 고안자의 부담을 덜어준다

5. 무심사제도와 기술평가제도

현황 및 문제점

종전 실용신안의 무심사제도(2중출원제도)에서 가장 호평을 받은 것은 기술평가를 권리 존속기간중에 할 수 있다는 것이다.

즉 심사청구와 같이 출원 후 3년이라는 기간내에 기술평가를 하여야 하는 것이 아니라 존속기간 10년중에 기술평가를 받을 수 있으므로 존속기간 직전까지 침해등 아무일이 없어도 부담없이 권리를 존속시킬 수가 있다는 것이다

예로서 일본에서와 같이 권리존속기간이 아니라 일정기간내에 기술평가를 하여야 한다면 그 시점에서 포기여부를 결정하여야 하고 포기 후에는 권리가 소멸되어 버린다.

개선방안

무심사제도를 채택한다면 기술평가도 필히 존속기간 내로 하는 규정으로 개정

기대효과

실용신안의 활용증상승

소발명의 보호 본격화

고객의 비용절감

심사의 낭비를 줄일 수 있다

D. 디자인제도

1. 디자인출원에서의 도면작성 완화
2. 사시도는 꼭 필요한가
3. 디자인 무심사등록제도의 개선
4. 의견제출기간 도과후 절차계속제도 도입
5. 우선권증명서류의 제출생략
6. 우선기간 6개월에서 1년으로
7. 신규성 상실예외규정과 제3자의 개입

1. 디자인출원에서의 도면작성 완화

현황 및 문제점

디자인출원은 도면이 권리의 핵심이기는 하지만 너무 까다롭다.

정투상도법에 의하여 작성된 도면이 각 도면의 축척이 달라서 치수의 차이를 가져오는 경우가 있다

사진으로 제출되는 경우는 사진의 원근감에 의하여 치수가 약간 달라지는 경우도 있다.

목도리 벨트처럼 긴 제품을 사진으로 제출하는 경우 중간을 접어서 찍는 경우도 있다.

이들 모두 거절대상이 될 수 있다

그런데 이들 문제가 실제 권리주장에 있어서는 그리 큰문제가 되는 것은 아니라고 본다.

따라서 도면 및 사진의 제출에 있어서 그 제품을 파악할 수 있을 정도이면 등록 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 본다.

특허에서도 논문으로 출원 할 수 있도록 하는 추세임

개선방안

도면작성의 가이드라인에서 제품을 파악할 수 있을 정도이면 가능하도록 개정

기대효과

고안자가 쉽게 도면을 작성하여 출원할 수 있도록 편의성 제공

2. 사시도는 꼭 필요한가

현황 및 문제점

도면을 정투상도법으로 작성할 경우 사시도는 필수적으로 제출하여야 한다

그런데 일본의 경우는 사시도가 필수가 아니다. 사시도가 꼭 필요하다고는 느끼지 않는다.

일본등 외국인이 한국에 출원하는 경우 종종 사시도를 별도로 작성하여서 하는 번거로움이 있다.

개선방안

정투상도면의 도면에서도 사시도를 참고도면으로 변경개정

기대효과

출원인의 번거로움을 덜어줌

3. 디자인 무심사등록제도의 개선

현황 및 문제점

디자인의 무심사등록대상이 늘어나고 있으며 매우 바람직하다고 본다.

무심사제도에 의한 축원은 공중심사를 위해 이익신청제도가 있다.

그렇지만 이것만으로는 부족하다고 본다.

권리행사이전에 심사평가를 받을 수 있는 제도가 필요할 것으로 보인다

과거 실용신안의 2중출원제도(무심사제도)가 도입되었을 때에 존속기간 중에 기술평가를 신청할 수 있도록 한 것과 유사한 제도가 필요할 것으로 보인다.

또한 예로서 독립디자인으로 출원한 것이 등록 후 유사로 판단될 경우의 처리 등 무심사에 의한 문제가 될 가능성도 있다

개선방안

권리 존속기간중에 심사평가를 받도록 관련법개정

독립 유사관계는 무효사유에서 제외하는 개정

기대효과

권리남용을 미연에 방지

무심사에 의한 폐단을 최소한 방지

4. 의견제출기간 도과후 절차계속제도 도입

현황 및 문제점

디자인 출원심사에서 의견서등 지정기간이 경과되면 의견서 보정서등 절차를 진행할 수 없다

그런데 개정상표법(23조)을 본다면 출원인이 의견서를 정해진 기간에 제출하지 못하더라도 그 기간 만료일로부터 2개월 이내에 절차 계속 신청서와 의견서를 제출하면 당해 절차를 다시 진행할 수 있도록 되어있다

디자인보호법에서도 이 절차가 도입된다면 디자인 출원을 보호하는데 상당히 도움이 된다고 본다

개선방안

상표법23조와 동일하게 디자인보호법에서도 적용

다른 지정기간 및 법정기간에 대하여도 이와 같은 관련규정을 개정하면 매우 바람직함

기대효과

기간 도과로 인한 출원이 거절되거나 소멸되는 것을 막을 수 있음

5. 우선권 증명서류 제출 생략

현황 및 문제점

국가 상호주의에 의하여 특허의 경우 우선권주장서류를 생략하는 경우가 많다

즉 일본특허출원을 우선권주장하면서 한국에 특허출원을 하는 경우 우선권증명서류의 제출을 생략할 수 있다

그런데 일본의장출원을 우선권주장하면서 한국에 디자인 출원한다면 우선권 증명서류를 제출하여야 한다

매우 번거로움이 있다

개선방안

국가 상호주의에 의하여 디자인 출원에서도 우선권증명서류를 생략할 수 있도록 협의 및 관련 규정을 개정

기대효과

우선권증명서류 제출의 착오방지라 출원인 편의제공

6. 우선기간 6개월에서 1년으로

현황 및 문제점

특허의 경우는 파리조약에 의하여 우선권주장이 1년인데 디자인출원은 6개월로 되어 있다.

특허와 동일하게 디자인등록 출원에 있어서도 우선권주장 기일을 1년으로 한다면 매우 편리 할 것이다

개선방안

디자인의 우선권주장기일을 6개월에서 1년으로 관련규정을 개정

기대효과

4법의 통일을 기하여 출원인 편의제공

디자인출원도 특허와 같이 우선권주장을 확대할 수 있음

7. 신규성 상실예외규정과 제3자의 개입

현황 및 문제점

디자인등록 출원에 있어서 출원전 자신의 공개에 대하여 신규성을 인정하는 제도가 있다.

즉 고안자가 디자인을 공개한 후에 출원하였을 경우 신규성 예외규정에 의하여 이를 구제하고 있다. 즉 자신의 출원내용에 대하여 공개된 자료에 의하여 신규성 및 진보성을 적용하지 않는 것으로 되어있다.

그리고 공개한때로부터 6개월이내에 출원을 조건으로 하고 있는데 동일디자인이 상기 공개때로부터 출원 사이에 제3자가 출원하였을 경우에는 제3자는 공개에 의하여 디자인등록을 받지 못함과 동시에 선원의 지위가 상실되어 공개한 본인은 전혀 영향을 받지 않는 것으로 알고 있다

그러나 법해석이 매우 까다롭다. 명확한 명문규정이 필요 할 것으로 보인다

개선방안

디자인 공개한자가 6개월이내에 출원하면 제3자가 동일출원을 하더라도 디자인 공개한자의 디자인 출원은 등록에 영향을 받지 않는다는 명확한 규정이 필요

기대효과

디자인 공개한자의 법 해석의 오해를 방지

E. 상표제도

1. 다류 1출원에 대한 개선
2. 불사용취소심판 전의 협상중 상표사용
3. 갱신출원시의 심사 필요
4. 상표의 지정상품

1. 다류 1출원에 대한 개선

현황 및 문제점

다류/출원의 제도는 출원시에는 매우 편리하다

그런데 심사에서 어느 하나의 류에 거절이유가 해소되지 않으면 다류 전체가 거절된다.

그러면 다류 전체에 대해 거절결정 불복심판을 청구하여야 한다.

이것을 막기 위해서는 의견서 또는 보정서로서 해소 될 수 있다고 생각될지라도 전체가 거절될 것을 우려하여 분할을 하게 된다

절차상 불편하지만 전체가 거절되는 피해를 막기 위한 최선의 방법이다

개선방안

심사단계에서 류 별로 등록결정 과 거절결정을 하도록 관련 규정을 개정

기대효과

다류 전체가 거절되는 경우의 방지 , 출원인의 비용절감 , 절차간소화

2. 불사용취소심판 전의 협상증 상표사용

현황 및 문제점

출원을 하여 심사과정에서 인용상표가 나오거나 또는 출원전 상표조사과정에서 인용상표가 발견 되면 흔히 불사용취소심판을 청구한다

심판청구후에 인용상표권자와 협상하여 양수를 받거나 금후에는 공존동의를 받으면 될지 모른다

여하간 현행법상으로는 협상을 하려고 하여도 먼저 불사용취소심판을 청구하여야 한다.

그이유는 협상중에 인용상표권자가 사용을 하게 되면 사용으로 인정되어 협상이 결렬될 경우 불사용취소심판을 할 수 없게 된다

개선방안

불사용취소심판전이라도 협상중에 상표사용은 인정하지 않도록 관련법개정

기대효과

불필요한 불사용취소심판청구를 줄일수있다

3. 갱신출원시의 심사 필요

현황 및 문제점

과거에는 상표 갱신출원시 심사를 하였으나 이제는 갱신심사를 하지 않는다.
상표법이 개정되어 오래전에 불합리하게 등록된 상표권이 계속 유지될 수 있다.
갱신출원시에 과거 불합리하게 등록되었거나 개정된 상표법에 맞지 않은 경우에는 갱신등록을 거절할 수 있어야 된다고 본다.

개선방안

갱신출원으로 하고 심사를 하도록 관련법령개정
갱신시 거절의 이유를 명시하는 규정을 마련

기대효과

과거 불합리하거나 현행제도에 맞지 않는 상표권은 갱신에서 제외시킬 수 있다

4. 상표의 지정상품

현황 및 문제점

상표심사에서 지정상품으로 많은 거절이유를 받는다
시대가 급속도를 발전함에 따라 새로운 제품이 등장하고 이에 대한 적절한 명칭이 없는 경우가 많다
지정상품을 계속 추가 갱신하면서 새로운 제품에 대하여는 폭넓게 인정되어야 할 것으로 보인다.

개선방안

지정상품을 계속으로 추가

기대효과

상표출원인의 편의 및 지정상품에 대한 보호 확대

F. 심판제도

1. 무효심판과 권리범위확인심판
2. 심판소 서울 분소설치

1. 무효심판과 권리범위확인심판

현황 및 문제점

침해문제가 발생한 경우 경고를 받은 사람은 침해에서 벗어나기 위하여 일반적으로 무효심판과 소극적 권리범위확인심판을 동시에 제출한다

그런데 무효심판은 우선심판의 대상이 되어 권리범위확인심판보다 먼저 진행되는 경우가 있다.

그러나 상기 청구인은 역으로 무효심판보다 권리범위확인심판을 먼저 진행하거나 병합심리를 원한다

그 이유는 시간적으로 권리범위에 속하지 않는다는 것을 먼저 심결 받기를 원한다

개선방안

무효심판과 권리범위확인심판은 병합심리를 하거나 권리범위확인심판을 먼저 진행하도록 심판 지침 개정

기대효과

권리범위에 속하지 않는지 여부를 먼저 확인 받기를 원함

2 심판소 서울 분소설치

현황 및 문제점

대리인은 거의 서울에 사무실을 두고한다

서울에 한 개 정도의 심판정이 개설된다면 바람직하다.

또한 기술설명회도 심판원에서 요청하는 경우에는 가능하면 서울에서 개최된다면 매우 바람직하다

개선방안

서울에 심판소 분소 및 심판정 설치

기대효과

고객편의성 및 고객감동

G. 특허넷

1. 통지서 수신함 접근자 구별가능토록
2. 통지서 수신함 접근전에 다른로그인으로
3. 통지서수신함에 발송시간도 기재
4. 통지서 수함함의 수신에러 메시지
5. 전자수신 착오에 의한 회복 제도

1. 통지서 수신함 접근자 구별가능토록

현황 및 문제점

특허로는 매우 다양하고 폭넓게 활용이 되고있다 변리사뿐 아니라 사무소 직원 모두가 많이 활용하고있다.

그런데 하나의 인증으로 수십명이 사용하다 보면 문제가 발생할 수있다.

즉 통지서 수신함에서 수신하는 서류는 송달과 동일한 의미를 가지기 때문에

사무소내부에서도 통지서 수신함에는 지정된 자 이외에는 절대 접근하지 못하도록 하고 있다. 그러나 통지서 수신여부가 불명확한 경우가 발생한다.

전자방식이 에러가 전혀 없다고 말할 수는없다 2년전 전자시스템의 대형사고가 이를 입증하고도 남음이 있다

등기 우편인 경우에는 수령자를 표시하기 때문에 추후 문제가 될 경우에는 누가 수령하였는지 확인할 수가 있다. 즉 사무소내에서 일어난 일이라고 하더라도 누가 수령하였는 지를 확인할 필요가 있다

따라서 IP는 보관되어야 할 것이고, 통지서 수신함에 접근자의 성명을 기재하는 방법도 있다고 본다

개선방안

IP보관 또는 통지서 수신함 접근자의 성명 또는 부호기재

기대효과

통지서 수신함에서의 수령여부가 현재보다는 명확히 판단할 수있다고 봄

2. 통지서 수신함 접근전에 다른 로그인으로

현황 및 문제점

특허로의 통지서 수신함에 접근할 때에는 다시 한번 로그인을 하도록 되어있다
그런데 동일 인증을 사용하기 때문에 두번 로그인한다는 의미외에는 없다
이때에 다른 인증 또는 접근자 성명 등으로 로그인을 하게하여 추후 수령자를 명확히 하는
것이 바람직하다

개선방안

특허로의 통지서에 접근시에는 다른 인증으로 로그인 하게하거나
접근자 성명으로 접근하도록 프로그램 개편

기대효과

통지서 수신함 접근자를 명확히 할수있음
수신여부에 문제시 원인발견이 용이함

3. 통지서 수신함에 발송시간도 기재

현황 및 문제점

통지서 수신함에서 수신시 프로그램 개편후 수신시각이 명시되었다.
그런데 특허청에서의 발송시각은 명시되지 않고있다 그이유는 알수없다
그러나 고객은 수신에러의 여부를 분석할 때 발송시각도 매우 중요한 자료로 될수있다.

개선방안

통지서 수신함 레포트에 특허청의 발송시각을 기재하도록 프로그램 개편

기대효과

수신에러가 발생시 원인규명이 명확하여짐

4. 통지서 수신함의 수신 에러 메시지

현황 및 문제점

특허로의 통지서 수신함에서 다운로드시 가끔 에러가 발생된다.
이때에 “덮어쓰시겠습니까” 또는 “이어받으시겠습니까” 라고
메시지가 뜬다
여기에서 덮어쓰기로 하여야 한다고 하여 덮어쓰기 만을 하고있다.
어떠한 경우에 이어받기를 하여야 하는지 잘 알수없으나
잘못선택하면 문제가 된다고한다

개선방안

용어를 “덮어쓰시겠습니까” 하나로 하든가
또는 용어에 대한 해설이 필요할 것으로 보인다

기대효과

다운로드시 2차에러가 없도록 하여 고객만족

5. 전자수신 착오에 의한 회복 제도

현황 및 문제점

특허로의 통지서 수신함에서의 수신은 송달과 동일한 효과를 가진다
그러나 사실상 전자시스템은 등기우편보다 안전성은 떨어진다고 보아야 할 것이다
즉 등기우편은 누구에게 전달하였는지 명확하지만 전자시스템은 그렇지 못하다
또 시스템상의 에러도 배제할수없다

개선방안

통지서 수신함에서 수신한 통지서가 본인에게 전달하지 않았을 경우 회복제도의 사유로 추가
(등기우편수령자가 본인에게 전달하지 않은 경우와 동일하게 취급)

기대효과

본의아닌 송달사고에 대한 구제가능

H. 변리사 제도

1. 변호사의 변리사 자격부여
2. 변리사 시험제도
3. 변리사회 강제가입
4. 변리사의 소송대리업무
5. 변리사의 업무범위
6. 변리사회 와 관련단체의 업무충돌
7. 변리사의 의무연수

1. 변호사의 변리사 자격 부여

현황 및 문제점

변리사의 자격은 변리사법3조에 규정하고 있다

즉 변리사의 자격은 변리사시험에 합격한자 와 변호사법에 의한 변호사자격을 가진자로서 변리사등록을 한자로 되어 있다

실제는 변호사가 변리사업무를 하지도 않으면서 변리사 등록만하여 둔 자의 수가 변리사 시험에 합격한 자의 등록수보다 훨씬 많은 기이한 현상을 보이고 있다

물론 로스쿨 졸업 출신의 변호사는 기술계통도 있으며 지재권을 선택한 자는 변리사의 자질을 어느정도 갖춘자도 많다고 본다

그러나 변호사중의 상당수는 변리사 업을 전혀 알지 못하고 변리사등록만 한 자가 많다

고객은 모든 변리사는 기본적으로 변리사 자질을 가지고 있는 것으로 생각하고 있으며

이러한 점에서 볼 때 고객이 변리사 선정에 혼선을 가져올 수가 있다고 본다.

일본의 경우는 변호사 자격만으로 특허청의 업무를 수행할 수 있다. 따라서 변호사 중에서 변리사 자격이 꼭 필요한 사람만이 변리사 등록을 하고 있는 것으로 알고 있다

개인적인 생각으로는 오히려 일본의 제도가 바람직하다고 본다

법령법령

제3조(자격) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 변리사의 자격이 있다.

1. 변리사시험에 합격한 사람
2. 「변호사법」에 따른 변호사 자격을 가지고 변리사 등록을 한 사람

제5조(등록) ① 변리사 자격을 가진 사람이 변리사 업무를 시작하려는 때에는

특허청장에게 등록하여야 한다.

개선방안

일본의 제도를 연구하여 일본의 제도와 유사하게 관련법규개선

기대효과

고객으로하여금 변리사선정에 혼동을 막을수있음

2. 변리사 시험제도

현황 및 문제점

현행 변리사 시험제도는 거의 모든 것을 갖춘 자를 선발하는 과목으로 되어 있다
석박사 학위의 유능한 사람이라도 상기 시험의 모든 과목에 합격하지 않으면 변리사
시험에 합격할 수가 없다

이런 점에서 볼 때 특허청 심사관에 대하여 과목 면제는 매우 바람직하다
이를 좀더 확대하여 전문분야의 석박사 학위를 가진 자는 전공분야의 시험을 면제하는 것도
바람직하다고 본다.

소송대리와 관련되는 법은 변리사 자격 취득후에 별도의 부기 자격시험 과목으로 하는 것도
좋은 것으로 보인다

즉 유능한 자에 대하여 과목면제등으로 많이 합격시키고 또 변리사 업무중에서 소송등
전문분야에 대하여는 별도의 시험을 통하여 부기자격을 부여하는 제도가 좋은 것으로 보입니다.

현재 일본이 이 제도를 시행하고 있는 것으로 보인다

관련법령

제4조의3(시험의 일부 면제) ① 특허청 소속의 7급 이상 공무원으로서 10년 이상 특허행정사무에 종사한 경력이 있는 사람에 대하여는
제1차 시험을 면제한다.

② 특허청의 5급 이상 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 5년 이상 특허행정사무에 종사한 경력이 있는 사람에
대하여는 제1차 시험의 전과목을 면제하고, 제2차 시험의 과목 중 일부를 면제하되 면제되는 과목은 대통령령으로 정한다.

③ 제1차 시험에 합격한 사람에 대하여는 다음 회에만 제1차 시험을 면제한다

개선방안

일본의 변리사 시험제도를 연구하고 장점을 도입하여 시험제도를 개선

기대효과

유능자를 변리사로 합격시킬수 있음

변리사업무가 다양하기 때문에 소송등 전문분야의 과목은 별도의 시험으로 부기등록한다면
분야도 전문화 할 수 있다고 봄

3. 변리사회 강제가입

현황및 문제점

변리사회가 일시적으로 임의 가입이 되었다가 다시 강제 가입으로 되었다
그런데 법의 미비인지 특허청에만 등록을 하고 변리사회에는 가입을 하지 않는자가 많다.
변리사법//조에는 변리사회에 강제가입으로되어 있는데 자격취득만을 위한 등록은
예외인지 벌칙조항이 없어서 그런것인지 특허청에 등록할 때 변리사회 경유가 없어서
인지 알수는 없다
여하간 변리사법 //조에 따라 완전한 강제가입이 되도록 미비점을 보완하여야 할 것이다

관련법령

제11조(변리사회의 가입의무) 제5조제1항에 따라 등록된 변리사나 제6조의3제1항에 따라 설립된 법인은 변리사회에 가입하여야
한다

② 제1항에 따른 등록을 하려는 사람은 등록신청 전에 대통령령으로 정하는 바에 따라 1년 이상의 실무수습을 마쳐야 한다. 다만,
제3조제2호에 따른 변호사, 제4조의3제1항 및 제2항에 해당하는 사람 또는 제5조의3에 따라 등록이 취소된 후 재등록하는 사람의
경우에는 그러하지 아니하다.

③ 변리사의 등록신청과 그 밖에 등록에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

개선방안

변리사법//조의 강제가입 규정의 미비점을 보완하는 관련 법령 정비

기대효과

강제가입을 통하여 변리사의 통일적인 관리와 고객에게 만족하는 서비스제공가능

4. 변리사의 소송대리업무

현황및 문제점

변리사는 변리사법8조에의해 침해소송대리권을 주장하여왔고 변리사시험을 통하여도 소송과 관련된 과목도 추가하였다

그리고 헌법소원까지 하였지만 변리사의 침해소송대리는 이루지 못하였다.

특허법원은 설립되면서부터 침해소송을 관할하려고 하였지만 변호사의 완강한 반발에 이루지 못한 것으로 알고있다.

고객은 발명이 창출되면 변리사에게 의뢰하고 변리사는 발명을 세밀히 파악하여 출원하고 심사과정을 거쳐 특허를 받게 된다. 즉 변리사는 그발명에 대하여는 누구보다도 잘 알고있다 그런데 침해가 발생하면 변리사는 대리할수없고 서류만 작성하여 변호사에게 다시 의뢰하는 형태로 되고 만다. 법원에서의 모든 진술에 변리사가 직접적으로 참여하여야 함에도 불구하고 할수 없는 실정이다

여하간 변호사와 변리사와의 사이에서 무엇인가 해결 점을 찾아 고객에게 편의를 제공하여야 할 것이다

일본에서는 변리사가 특정침해소송을 위하여 교육과 자격시험을 통하여 특정침해소송 부기등록을하고 변호사와 함께 침해소송을 대리하고 있다

개인적인 의견으로는 구미 제도보다는 일본 제도가 오히려 우리 현실에 맞을 것으로 보인다

관련 법령

제8조(소송대리인이 될 자격) 변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항의 소송대리인이 될 수 있다

개선방안

일본제도를 연구하여 장점을 발취하여 관련 법규개정

기대효과

침해소송시 고객의 편의성제공

침해소송의 바람직한 수행가능

5. 변리사의 업무범위

현황및 문제점

변리사의수는 매년 증가하고있다 그리고 시대변천에 따라 업무범위도 확장되어야 한다고 본다

반도체 배치관련 , 부정경쟁 방지법관련, 상담업무등 여러모로 검토하여 업무범위가 확장되어 전문가로서의 해야 할 일을 하여야 한다고 생각한다

개선방안

일본 및 외국의 변리사 업무범위를 연구하여 추가

기대효과

변리사의 고유업무의 확장으로 고객에게 보다 전문적인 서비스제공

6. 변리사회 와 관련단체의 업무충돌

현황및 문제점

특허청 산하기관 및 관련단체에서 변리사를 채용하여 변리사의 유사 업무를 하고있는 것으로 보인다

물론 고객의 서비스 차원이라고도 볼수 있지만 이것은 변리사 회원의 업무와 상충되는점도 있다고 본다

오히려 변리사회에 일임하여 변리사회에서 고객 봉사업무를 담당하게 하는 것이 더 좋은 것으로 본다

개선방안

관련단체에서 변리사회와 상충되는 업무은 변리사회에 이관

기대효과

변리사의 전문성은 변리사회에서 통괄

7. 변리사의 의무연수

현황및 문제점

변리사의 자질향상을 위하여 연수는 필요하다고 본다.

그러나 운영에 있어서는 검토할 사항이 너무 많다

교육시간 및 시행

연수교육의 시간은 2년에 24시간으로하되 직업윤리2시간 이상을 포함하도록 되어있다.

전회원이 상기시간을 이수할 수 있도록 연수를 시행하여야 할 것이다. 그리고 회원이

선택하여 이수할 수 있도록 한다면 전회원의 이수시간에 15배는 되어야 할 것이다.

윤리는 필수이고 나머지 22시간은 선택으로 운영하여야 하는데 필수 및 선택으로 구분하여 시행하는 것은 잘못이다.

점검시기

그리고 2년마다 점검하는 것은 빠르다고 본다. 5년으로하는 것이 바람직하다고 본다

고령에 대한 기준

현재 70세이상은 일부 면제로하고있다

그러나 우리는 일반적으로 정년을 60세로 보고있으며 특허심판편람에서는 고령을 65세로하고있다

변리사도 연령이 들면서 업무범위가 달라진다 모두 일용적으로 일하는 것은 아니다 그리고 60세이상 정도이면 점점 특허청에 대한 직접업무보다는 간접관리를 하고 있거나 또는 변리사의 자격만을 유지하는 사람들도 많다고 본다.

그리고 자신들에게 필요한 공부는 스스로 계속 하고 있다고 본다 60세 이상자에게 까지 강제로 교육을 받게하거나 이에 부담을 느껴 변리사의 자격을 포기하여야 할 필요가 있는지 재검하여야 할 것이다

질병

현재 세부규정은 없는 것으로알고있다

요양원등 장기적으로 입원하는 자를 제외하고는 면제를 받는 자가 없다.

예로서 입원하여 요양이 필요한 경우 /개월에 해당하는 /회의 연수정도는 면제하는 제도도

필요하다고 본다

관련법령

15조(변리사의 연수) ① 제5조제1항에 따라 등록된 변리사는 전문성과 윤리의식을 높이기 위하여 변리사회가 시행하는 연수교육을 대통령령으로 정하는 시간 이상 받아야 한다. 다만, 질병·휴업 등으로 연수교육을 받기에 적당하지 아니한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 변리사회는 연수교육의 방법, 절차 등 필요한 사항을 규정한 연수규칙을 제정하여 특허청장의 승인을 받아야 한다.

③ 변리사회는 효율적인 교육을 위하여 전문 교육기관 또는 단체에 연수교육을 위탁하여 운영할 수 있다.

④ 특허청장은 제1항에 따른 연수교육을 위하여 변리사 등록정보를 변리사회에 제공할 수 있다

시행령제 17조의 5(연수교육의 시간 등) ① 연수교육의 시간은 2년에 24시간 이상으로 하되, 직업윤리 과목은 2시간 이상 포함하여야 한다. 이 경우 연수교육을 받지 아니한 시간은 다음 2년에 받아야 할 연수교육의 시간에 합산한다.

② 법 제15조제1항 단서에서 "질병·휴업 등으로 연수교육을 받기에 적당하지 아니한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 경우를 말한다.

1. 휴업 등으로 연수교육을 받을 수 없는 정당한 사유가 있는 경우
2. 질병, 부상, 출산, 군복무, 장기 국외 체류 등으로 정상적인 변리사 업무를 수행할 수 없는 경우
3. 고령으로 연수교육을 받기에 적당하지 아니한 경우로서 변리사회가 정하는 경우

제13조(변리사회에 대한 감독) ① 특허청장은 변리사회를 감독한다

개선방안

관련 세부규정은 재점검 하여 합리적인 운영 지침 필요

기대효과

변리사의 적절한 교육
고객을 위한 자질 향상