

2015년 4월 28일

대한민국특허청장 귀하
전교 특허심사제도과장 귀하

일반사단법인 일본지적재산협회
아시아전략프로젝트
상무이사 벳쇼 히로카즈

특허법 등의 일부 개정법률안에 대한 의견

귀청 일익 번영을 기원합니다.

저희 일본지적재산협회는 1938년에 일본에서 설립된 지적재산권에 관한 민간 유지 단체로서, 일본의 주요 기업 약 900사를 회원으로 하고 있으며, 전세계의 지적재산제도, 그 운용의 개선에 대해서, 의견 등을 관계기관에 제출하고 있습니다만, 금번에 표기 특허법 등의 일부 개정법률안에 대하여 정사를 하였습니다.

따라서, 첨부한 바와 같이 저희 의견을 정리하였으므로, 검토해주시기를 부탁 드립니다.

또한, 이번에 제출하는 의견의 배경, 이유 등에 대해서 기꺼이 설명드리겠습니다. 필요하시면 사양 말고 연락해 주시면 감사하겠습니다.

경구

첨부 자료 : 특허법 등의 일부 개정법률안에 대한 의견

문의처 :
일반사단법인 일본지적재산협회
사무국장 니시오 노부히코
TEL : 81-3-5205-3433
FAX : 81-3-5205-3391
Email : nishio@jipa.or.jp

특허법 등의 일부 개정법률안에 대한 의견

① 특허법 개정안 제 66 조의 3(직권 재심사제도)

개정안 제 66 조의 3에서는, 특허 결정이 된 특허 출원에 대하여, 명백한 거절 이유를 새롭게 발견한 경우에는 직권으로 특허 결정을 취소하고, 그 특허 출원의 심사를 다시 한다는, 직권 재심사제도가 규정되어 있습니다.

이 조문을 신설하는 것에 찬동하기 어렵습니다.

현행 특허법에서는 특허결정등본의 송달일부터 3 개월 이내에 특허료를 지불하고, 설정 등록이 이루어지면 특허권이 발생합니다. 출원인은 이 기간을 이용하여 권리 부여 후의 특허권 활용에 관해서 검토를 실시하고, 설정 등록할지 말지를 결정할 수 있습니다. 그렇지만 상기 제도가 도입되면, 출원인으로서 거절 이유가 없다고 확신한 출원이었다고 해도 특허결정취소이유의 통지를 두려워하여 특허료 납부를 서두르게 될 것으로 예상됩니다. 본래 출원인에게 부여된 3 개월이라고 하는 검토 기간을 단축화시켜 버릴 것으로 사료됩니다.

심사(특허 결정)에 하자가 인정되는 경우, 현행 특허법에서도 무효 심판 제도가 마련되어 있어, 이해관계인 혹은 심사관은 무효 심판을 청구할 수 있습니다. 이러한 제도가 있음에도 불구하고, 심사관측의 편리성만을 높이는 직권 재심사제도의 도입은 불합리하다고 생각합니다.

그리고 또한 의견 모집되고 있는 중인 실용신안법 개정안 제 14 조의 2 에 대해서도 동일한 취지로서, 이 조문을 신설하는 것에 찬동하기 어렵습니다.

② 개정 제 99 조 제 2 항, 제 4 항(공유 특허권의 양도 등)

개정 제 99 조 제 2 항 제 1 호에서는, 특허권이 공유인 경우, 각 공유자는 계약에 의해 특별히 약정한 경우를 제외하고는, 그 지분의 전부를 양도하거나, 또는 그 지분의 전부를 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다고 규정되어 있습니다. 이와 같이 제 4 항 제 1 호에서는 그 지분의 일부의 양도나 질권 설정, 나아가서는 전용 실시권 설정이나 통상 실시권 허락 행위에 대해서도 규정되어 있습니다.

자기도 모르는 사이에 공유자가 바뀌어 버릴 우려가 있으며, 최악의 경우, 자사와 경합하는 기업에 권리 양도되어 버리는 것조차 생각할 수 있습니다. 이 개정에는 찬동하기 어렵습니다.

“계약에 의해 특별히 약정한 경우를 제외하고는” 이라는 한정이 있는 것에 의해 각 권리자가 사전에 지분 양도 등의 조건에 대하여 정할 수 있도록 규정되어 있습니다만, 계약서에 의한 약정을 깜박 잊어버리는 케이스나, 과거에 체결한 계약의 재검토가 필요하게 되는 등, 리스크나 검토 부하를 증대시킬 것이라고 생각합니다. 이상과 같이, 현행법을 유지해 주실 것을 희망합니다.

이상