

## TIPLONews 한국어본

2020년 9월호(K253)

### K200901Y1

#### 01 대만 한국간 특허출원상 생물 재료 기탁과 관련한 상호 협력 프로그램을 2020년 9월 1일부터 실시

대만은 2015년 일본과 2017년에는 영국과 각각 특허출원상 생물재료 기탁에 관한 상호 협력 프로그램을 시작한데 이어 한국과도 2020년 8월에 「특허 절차상의 생물 재료 기탁에 관한 상호 협력 양해각서」를 체결하고 9월 1일부터 실시하여 해외 생물 소재 기탁 효력에 관한 상호 인정 범위를 확대하였다.

본 협력 프로그램이 실시됨으로, 지재국<sup>1)</sup>은 한국 특허청이 지정한 기탁 기관에 대한 생물 재료 기탁을 승인하고 한국 특허청도 지재국이 지정하는 기탁 기관에 대한 생물 재료 기탁을 승인하게 된다.

이는 대만인이 한국에 생물 재료 관련 특허를 출원하는 경우 또는 한국인이 대만에 생물 재료 관련 특허를 출원하는 경우는 가까운 장소에 생물 재료를 기탁하기만 하면 됨으로 양측의 특허 출원인의 기탁 절차가 간소화되고 해외로 생물 재료를 보내면서 발생하는 불안정을 방지 할수 있고, 아울러 중복 기탁에 따른 비용을 줄일 수도 있다.

현재 지재국이 지정한 대만내 기탁 기관은 재단법인 식품 공업 발전 연구소 (FIRDI)이고 한국 특허청이 지정한 기탁 기관은 한국 미생물 자원 센터 (KCTC), 한국 미생물 보존 센터 (KCCM), 한국 세포주 연구 재단 (KCLRF) 및 한국 농업 미생물 자원 센터 (KACC)이다.

그리고 본 협력 프로그램 실시 전에 대만인이 이미 대만 FIRDI에 기탁한 경우 또는 한국인이 한국 특허청이 지정하는 기탁 기관에 기탁한 경우,

그리고 특허 출원일이 2020년 9월 1일 이후인 경우, 정해진 기한까지 기탁증명서 사본을 제출하면 대만 지재국과 한국 특허청에 중복 기탁할 필요가 없어진다. (2020.09 )

역주:

- 1) 지재국은 대만 경제부 지혜재산국(經濟部智慧財產局) (“지재국”)을 지칭하여 한국의 특허청에 상당한다.

**K200901Y1**

**K200825Y1**

## **02 특허 출원관련 제삼자의 의견 양식, 2020년 9월 1일부터 시행**

대만 지재국은 보도 자료를 통해, 특허의 품질 향상은 지재국이 추구하는 목표라고했다. 특허출원은 출원후 18개월 만에 공개된 그 시점에서 관련 분야의 기업과 일반인 (즉 제 3자)에 의해 선행 기술 정보의 제공을 강화하는지 여부는 국제적으로 봐도 특허권의 안정성을 확보하는데 유리한 조치라고 말했다.

이와 관련, 대만 지재국은 특허법 시행 세칙 제 39 조 규정을 이행하고, 특허 심사의 제 3자 의견 제도를 보다 충실하기 위해 2020년 8월 2일에 「특허 출원 제 3자 의견 작성 요점(양식)」을 제정 공포하고 9월 1일부터 시행키로 하였다.

해당 시행을 통해 관련절차의 핵심을 양식화함으로써 일반인의 참여 절차가 보다 명확하게 될 것을 기대하고 있으며, 또한 지재국의 공개 특허 검색 시스템에서는 일반인의 의견 제출을 위한 편리한 채널을 제공할 예정이고, 일반인이 제공한 인용 정보에 대해서는 특허신청자에게 통보하고 인용 목록을 공개할 예정이다. 일반인에 의한 귀중한 제 3자 의견은 특허 심사의 질을 높이기 위한 유용하게 사용될 전망이다. 이러한 운영이 원만히 구현되면 특허 출원자, 산업담당자 및 지재국 모두에게 도움이 될 것으로 기대되고 있다.

1. 출원인에게는 지금까지 매년 약 100 건에 이르는 제삼자로부터의 인용 문헌 제공이 있었으나, 제공자의 90 %는 인용 문헌 정보의 비공개를 요구하였기에, 출원인이 바로 참고하여 등록 평가 이전에 최적의 보정을 행하지 못하고, 나중에 무효 심판을 청구되어, 출원인이 많은 시간과 소송 비용을 낭비하는 상황이 발생했었다. 이번 조치로 제삼자 의견을 제출했다는 사실을 인식하고 즉시 출원인에게 통지함으로써 출원인의 권익이 보호될 뿐만 아니라 출원인 자신의 특허의 안정성도 높아지고, 출원인이 국내외에서 특허 포트폴리오를 구축하는데 도움이 될 것으로 사료된다.
2. 해당기술과 관련된 산업계는 편리한 제공 루트와 지재국이 제공하는 기입양식을 통해 기업과 대중이 심사의 참고가 되는 선행 기술 문헌과 의견을 보다 쉽게 제공할 수 있게 된다. 또한 의견의 제출시기도 완화되어, 출원인이 실용 신안과 특허를 동시에 출원한 경우, 실용신안은 평균 2 개월여 만에 방식심사가 완료되어 버리기 때문에 기업과 일반인은 18 개월 후 공개 기다릴 필요가 없고, 실용 신안이 공개 된 후 관련 선행 기술 문헌과 의견을 곧바로 제출할 수 있다.
3. 지재국에 있어서는 대외적으로 공개되는 특허 검색 시스템에서 유용한 의견 제공의 루트로 기입 양식을 제공함으로써 제 3자가 인용 정보를 제공하는데 있어서 의욕을 높이고 편리성을 제고하고, 그로 인해 심사관이 선행 기술의 증거를 파악하는 데 효과도 높아지고, 해당 무효 심판에 따른 행정 비용 절감에도 도움이 될 것으로 예측된다.

전반적으로, 이 작업 요점의 제정을 통하여, 해외와 보조를 맞추는 동시에 일반인의 특허 심사에 참여를 효율적으로 촉진하고, 특허권자가 더 낮은 비용으로 특허권의 유효성을 확보하며, 대만의 특허 심사의 품질을 더욱 향상시킬 것으로 기대된다. ( 2020.08 )

**K200818Y2**

**03 지재국은 상표 대리인 제도를 추진, 상표법 일부 조문 개정을 위한  
공청회를 개최**

대만 지재국은 2020년 8월 17일에 「상표법 일부 조문 개정안 (상표 대리인 관련 조문) 및 상표 대리인 등록 및 관리 방법 초안을 위한 공청회」를 개최하였다.

대만 상표법은 2011년 개정 공포시, 상표사(商標師), 즉 상표 전문 변리사를 상표 대리인으로 하는 규정을 삭제하였다. 그 배경에는 국내 상표 대리 업무의 대부분이 변호사나 실무 경험자에 의해 수행된 적이 있었다.

그러나 국내에 거주지를 가진 사람만이 상표 대리인이 될 수 있는 상황에서 (상표 대리인이) 모든 상표 사무를 처리하는 데 필요한 전문 능력이 있음을 기대하기가 어렵고, 출원인의 각종 상표 절차가 적절하게 처리될 수 없을 수 있다는 우려가 있었다.

금회 상표법을 개정하여 상표 대리인의 자격을 명문화하고, 관할 기관에 등록 및 관리를 위탁하여 상표 대리인이 상표 업무를 행함에 있어서 전문 지식과 직업 윤리에 따라 의뢰인의 권익을 보호하고 상표의 각종 수속을 효율적으로 처리한다는 목적을 달성하고자 한다.

「상표 대리인 등록 및 관리 방법」의 제정에 따라 상표법 일부 조문 개정안에서는 상표 대리인 등록, 관리 조치 등 관련 사항의 위탁에 관한 근거를 명확하게 정하는 것 외에, 상표 주무 기관이 상표 대리인 명단을 설치하여, 상표 대리인의 등록과 이동에 관한 사항을 기재하고, 상표 대리인 정보의 투명화를 도모하며, 이를 대외적으로 공개한다는 내용을 추가한다.

또한 노동권을 보장하는 해당법에 따라 현재 상표 대리 업무에 지속적으로 종사하는 노동자는 일정한 요건을 충족하는 경우 법에 따라 등록 업무

집행의 연속성을 인정하는 경과규정조문 등을 정하여 적용하도록 하였다. ( 2020.08 )

**TIPLO**  
Attorneys-at-Law