

우리나라 工業所有權制度 解説 工業所有權의 出願, 審査 및 登錄 節次

編 輯 室

特許·實用新案登錄 및 意匠登錄을 받을 수 있는 權利는 創作에 의하여, 그리고 商標登錄을 받을 수 있는 權利는 商標의 選定에 의하여 發生하는 것이다.

그러나 創作이나 選定 그 自體만으로 獨占排他的인 權利가 附與되는 것은 아니며 所定の 出願·審査 및 登錄節次를 거쳐야만 獨占權을 確保할 수 있다.

따라서 特許 또는 登錄을 받을 수 있는 權利라는 것은 通常的인 意味의 權利가 아니라 하나의 可能性을 意味하는 것이라고 보는 것이 좋을 것이다.

이러한 可能性이 權利로 化하기까지는 出願審査 및 登錄이라는 嚴格한 節次를 밟아야 하는데 그 節次는 一般的인 行政節次에 비해 生疎하고 複雜하므로 그에 대한 說明도 쉽지 않은 것이 事實이나 아래에 이를 加급적 平易하게 說明하기로 한다.

〈編輯者 註〉

出願 및 審査請求

發明特許나 實用新案, 意匠 또는 商標의 登錄을 받아 權利로서 確保하고자 하는 사람이 所定の 書類를 갖추어 特許廳에 提出하는 節次를 出願이라고 한다.

特許出願에 必要한 書類는 特許出願書, 明細書 圖面(必要한 境遇에 限함) 그리고 出願料納

付 領收證이며, 代理人이 있는 境遇는 委任狀, 特許받을 수 있는 權利를 讓渡받은 때에는 讓渡證이 追加로 添附된다.

實用新案登錄出願의 具備書類는 特許出願의 그것과 同一하나 圖面이 必須的인 點이 特許出願과 다른 點이고, 意匠登錄出願의 境遇에는 明細書를 添附하지 않고 圖面의 作成方法도 相異하며 圖面に 갈음하여 意匠의 寫眞, 模型 또는 實物見本을 提出할 수 있다.

商標登錄出願의 具備書類는 商標登錄出願書, 商標見本 및 商標의 印版 또는 고무印이며 代理人이 있는 境遇委任狀을 添附하지만 商標登錄出願은 創作이 아닌 選擇에 의한 것이므로 讓渡證이 添附되는 境遇는 없다.

出願書類를 接受한 特許廳은 그것을 檢討하여 受理, 不受理를 決定하고 受理되면 出願番號通知書를 出願人 또는 그 代理人에게 送付하고 出願書類 一切를 擔當審査官에게 送付한다.

受理된 出願書類라도 補正이 必要한 境遇에는 補正指示에 따라 또는 自進하여 補正書를 提出한다.

意匠登錄 및 商標登錄의 出願은 審査請求가 없더라도 擔當審査官이 審査를 하지만 特許出願 및 實用新案登錄出願은 所定期間內에 審査請求된 出願에 限하여 審査를 받을 수 있으므로 出願과 同時 또는 정해진 期間內에 審査請求를 하고 審査請求料도 納付하여야 하며, 이를 審査請求制度라고 한다.

出願公開

特許出願 및 實用新案登錄出願은 審査請求與否에 關係없이 出願日 또는 優先權主張日로부터 1年 6月이 經過되면 特許廳長이 特許公報에 出願公開을 하여야 하며, 다만 審査後 拒絶査定되거나 出願公報를 한 出願은 除外되는데 이를 早期公開制度라고 한다. 出願의 早期公開制度는 出願된 技術內容을 早期에 公開하여 一般人이 그 內容을 自己의 技術開發에 利用할 수 있도록 便宜를 提供하기 위한 制度로서 英國, 日本 등의 制度를 本받은 것이나 아직은 出願公開 以前에 審査가 끝나는 境遇가 더 많다.

意匠登錄出願이나 商標登錄出願의 境遇에는 出願公開制度가 없다.

出願審査

工業所有權의 出願은 出願日字에 의한 順位에 따라 分野別 擔當審査官에 의해 審査되는데 特許出願과 實用新案登錄出願의 境遇 出願日字와 審査請求日字가 相異하면 審査請求日字 順位에 따라 審査된다.

審査란 出願이 適法한 節次에 의해 이루어졌는지의 與否와 出願의 內容이 特許要件 또는 登錄要件을 갖추었는가, 不特許事由 또는 不登錄事由에 該當하지 않는가를 判斷하여 特許 또는 登錄與否를 決定하는 過程을 말하는 것으로서 審査官은 職務上 獨立하여 審査를 行한다. 審査官은 行政公務員이므로 法官과 同一하게 完全한 獨立을 누릴 수는 없으나 審査官의 資格을 大統領令으로 定하도록 함으로써 職務上의 獨立性을 法에 의하여 保障하고 있다고 말하여진다.

出願의 審査는 審査官의 職務에 의하여 進行되고 審査官 自身の 經驗 및 知識에 의하여 特許 또는 登錄與否를 決定하게 되며, 拒絶理由를 發見하면 出願人에게 拒絶理由를 通知하여 意見書提出의 機會를 준다.

審査官이 拒絶理由를 發見할 수 없는 出願에

대하여는 特許出願, 實用新案登錄出願 및 商標登錄出願에 있어서는 出願公告決定을 하고 意匠登錄出願에 있어서는 登錄査定을 한다.

出願의 審査는 審査官의 特許査定이나 登錄査定 또는 拒絶査定에 의해 終了되는 것이며 이에 대하여는 後述한다.

拒絶豫告

審査官이 出願을 審査한 結果 特許 또는 登錄을 許與할 수 없는 事由를 發見하게 되면 그 事由를 具體적으로 明示한 拒絶理由通知書를 出願人에게 送付하고 期間을 指定하여 意見書提出의 機會를 주게 되는데 이를 拒絶豫告라고 한다.

特許出願에 대하여 拒絶理由로 規定되어 있는 事項은 다음과 같다.

① 特許를 받을 수 있는 權利를 갖지 아니한 者가 한 出願(共同發明인 境遇 그중 一部分이 發明者가 되어 出願한 境遇 包含)

② 植物發明特許規定에 違反한 植物發明特許 出願

③ 不特許事由에 該當하는 發明

④ 自然法則을 利用한 것이 아니거나 技術的 思想의 創作이 아닌 發明

⑤ 技術水準이 낮은 發明

⑥ 産業上 利用할 수 없는 發明

⑦ 新規性이 喪失된 發明

⑧ 進歩性이 缺如된 發明

⑨ 他人의 先出願에 包含된 發明

⑩ 外國人의 權利能力規定에 違反된 發明

⑪ 發明의 明細書에 그 發明이 屬하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진 者가 그 發明을 容易하게 實施할 수 있을 程度로 그 發明의 目的, 構成, 作用 및 效果를 記載하지 않은 때

⑫ 發明明細書의 特許請求의 範圍의 記載에 있어 保護받고자 하는 事項을 明確하고 簡潔하게 記載하지 아니한 때

⑬ 特許請求範圍의 記載에 관한 大統領令에 違背된 때

⑭ 1發明 1出願의 要件에 違反된 때

⑮ 先出願主義에 違反된 때

⑯ 特許를 받을 수 있는 權利를 承繼할 수 없는 者 또는 特許를 받을 수 있는 權利를 冒認한 者에 의한 出願

⑰ 條約에 違反된 때

以上과 같이 特許法에 規定된 事由外에도 다음과 같은 境遇 拒絕理由가 될 것이다.

① 國防上 또는 公益上의 必要에 의해 特許를 許與할 수 없는 때

② 行爲能力이 없는 者에 의한 出願인 때

③ 代理人에 의한 出願의 境遇 代理人規定에 違反된 때

④ 共同出願의 境遇 共有者의 代表規定을 違反한 때

⑤ 補正指示에 應하지 않은 때

⑥ 出願節次가 虛僞로 된 때

實用新案登錄出願에 대한 拒絕理由도 特許出願의 그것과 同一하며, 다만 特許法에 規定된 事項中 植物發明에 관한 規定 및 技術水準의 高度性을 要求하지 않고 있는 點에 差異가 있다.

意匠登錄出願에 대한 意匠法上의 拒絕理由는 特許出願 및 實用新案登錄出願과 差異가 있으므로 다음에 列舉한다.

① 意匠登錄을 받을 수 있는 權利를 갖지 아니한 者가 한 出願

② 不登錄事由에 該當하는 意匠

③ 意匠을 構成하지 아니하거나 審美感이 없는 意匠

④ 工業上 利用할 수 없는 意匠

⑤ 新規性이 喪失된 意匠

⑥ 進歩性이 없는 意匠

⑦ 類似意匠의 規定에 違反된 出願

⑧ 1意匠 1出願이 아닌 出願

⑨ 한벌物品의 意匠에 관한 規定에 違反된 出願

⑩ 先願主義에 違反된 出願

⑪ 外國人의 權利能力規定에 違反된 出願

⑫ 意匠登錄을 받을 수 있는 權利를 承繼할 수 없는 者 또는 意匠登錄을 받을 權利를 冒認한 者에 의한 出願

⑬ 條約에 違反된 出願

意匠登錄出願에 관하여 위에 列舉한 拒絕理由가 意匠法에 規定되어 있는 外에 特許出願에 關하여 說明한 6가지의 拒絕理由는 意匠登錄出願에도 그대로 適用된다고 보아진다.

商標登錄出願에 대한 拒絕理由로 商標法에 規定되어 있는 것은 다음과 같다.

① 特別顯著性이 없는 商標

② 不登錄事由에 該當하는 商標

③ 商標出願에 違反된 出願

④ 分割出願의 規定에 違反된 出願

⑤ 聯合商標의 要件에 違反된 出願

⑥ 先願主義에 違反된 出願

⑦ 外國人의 權利能力規定에 違反된 出願

⑧ 指定商品의 營業과 같이 하지 아니하고 移轉된 商標登錄出願

⑨ 다른 聯合商標와 分離하여 移轉한 聯合商標登錄出願

⑩ 共同出願人 全員의 承諾없이 持分이 移轉된 商標登錄出願

⑪ 條約에 違反된 出願

商標法에 規定되지 아니한 拒絕理由는 特許出願에 關하여 說明한 6가지중 國防上이나 公益上 必要한 境遇에 關한 것을 除外하고 나머지는 商標登錄出願에도 그대로 適用된다고 보아진다.

意見書 提出

出願에 대하여 拒絕理由를 通知받은 出願人이 審査官이 拒絕理由로 指摘한 事項이 合當한 것인가를 出願內容과 對備檢討하고 拒絕理由의 不當함이 發見되면 이를 審査官에게 指摘하여 出願을 特許 또는 登錄하여 줄 것을 要求하는 書面이 意見書이다.

出願人은 拒絕理由의 內容에 따라 法理論的인 不當性, 證據의 不適法性, 事實判斷의 非合理性, 其他 審査官이 指摘한 拒絕理由가 妥當하지 않음을 說明하고 判例, 審決例, 學術書籍, 審査基準, 其他 證據가 될 수 있는 것을 添附하여 審査官을 說得하여야 한다.

出願인은 審査官의 拒絶理由가 合當한 境遇에 出願書, 明細書, 圖面, 商標見本등을 補正할 수 있고, 審査官이 指摘한 拒絶理由를 벗어나기 위하여 明細書의 記載內容의 削除, 誤記의 訂正, 指定商品의 削除등의 方法을 講究할 수 있으며 이러한 補正이 받아들여지면 補正된 內容에 따라 審査官이 出願을 再審査하게 된다.

出願인이 提出한 補正書 또는 意見書에 의해 審査官이 出願을 再審査한 結果 拒絶理由가 克服되면 特許出願, 實用新案登錄出願 및 商標登錄出願은 出願公告決定을 받게 되고 意匠登錄出願은 出願公告制度가 없으므로 直接 登錄査定을 받게 되나, 審査官은 拒絶理由를 繰覆할 理由가 없다고 判斷하게 되면 拒絶査定을 한다.

出願公告

審査官이 出願을 審査한 結果 拒絶理由를 發見할 수 없거나 意見書 또는 補正書에 의해 拒絶理由가 克服되면 意匠登錄出願以外の 出願에 대하여는 出願公告決定을 出願인에게 通知하고 特許公報, 實用新案公報 또는 商標公報에 出願公告를 한다.

出願公告는 出願內容을 一般에 公開하여 異議申請의 機會를 줌으로써 公衆의 意見을 審査에 參酌하여 審査上의 過誤와 審査官의 獨斷을 防止할 수 있도록 하는 制度이다.

또한, 出願公告는 出願된 發明이나 考案의 內容을 一般에게 公開함으로써 이를 先行技術로 하여 當該分野에 屬하는 技術의 進歩發展을 圖謀하고 重複研究를 피할 수 있게 하여 주는 것이며, 이처럼 出願內容의 公開에 의한 技術發達 促進과 工業所有權의 取得이라는 補償이 均衡을 이룸으로써 工業所有權制度는 所期의 目的을 거둘 수 있다.

出願公告는 特許廳長 名義로 行하여지고 該當公報의 發行日이 出願公告日이 되며, 國防上 秘密을 要하는 出願은 出願公告의 節次없이 特許 또는 登錄의 査定을 한다.

出願公告는 다음과 같은 效果를 發生시킨다.

特許出願 또는 實用新案登錄出願이 出願公告 되면 그 發明이나 考案은 出願公告日로부터 特許權 또는 實用新案權에 準하는 效力이 發生하는 것으로 보아주며 이를 假保護權이라고 한다. 따라서, 出願인은 侵害者에 대하여 侵害禁止請求, 損害賠償請求 또는 保用回復措置請求 등을 할 수 있어서 出願인이 두텁게 保護를 받는다.

그러나, 出願公告後 當該出願이 拋棄, 無效, 取下되거나 拒絶査定이 確定되었을 때에는 假保護權이 出願公告日까지 遡及하여 消滅되므로 假保護權에 의한 權利行使가 있었던 境遇에는 相對方에게 입힌 損害를 賠償하여야 하고, 出願公告後의 補正에 의하여 請求範圍에서 除外된 部分에 대하여 權利行使를 한 境遇에도 또한 같으므로 假保護權을 解除條件附權利라고 한다.

出願內容의 確定

出願公告된 發明이나 實用新案의 明細書나 圖面은 補正이 制限되어 異議申請에 대한 答辯書를 提出할 때 또는 拒絶査定不服抗告審判을 請求할 때에 한하여 補正을 할 수 있으므로, 出願公告가 되면 出願內容이 일단 確定되는 것으로 본다. 商標의 경우에도 同一하다.

出願書類등의 閱覽

出願公告가 되면 特許出願이나 實用新案登錄出願은 2個月, 商標登錄出願은 30日 동안 出願書類 및 그 附屬物件을 特許廳에서 一般公衆이 閱覽할 수 있도록 提供하여야 하며, 이렇게 함으로써 技術內容의 正確한 理解와 異議申請事由의 有無判斷을 할 수 있게 하여준다.

異議申請

出願公告가 되면 누구나 異議申請을 할 수 있는데, 이에 대하여는 後에 說明한다.

存續期間의 起算點

出願公告日은 當該 特許權 또는 實用新案權의 存續期間의 起算點이 되나 商標權의 경우에는 그러하지 아니하고 登錄日이 起算點이 된다.

<계속>