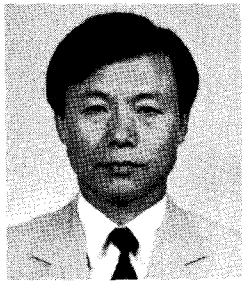


산업재산권 제도의 개요 (1)



黃 義 昌
〈특허청 상표심사2과장〉

目 次

1. 머리말
 2. 산업재산권 개념
 3. 특허등의 출원절차
 4. 출원의 변경
 5. 특허출원등의 심사절차
 6. 특허권등의 효력
 7. 심판등의 절차
 8. 특허권등의 침해구제
 9. 맺는말
- 〈고딕은 이번호, 명조는 다음호〉

1. 머리말

최근 미국 등 선진국들이 만성적인 재정적자와 날로 증가하고 있는 실업등을 해소하기 위하여 국내경기 부양에 부심하고 있고 대외적으로는 기술등을 중심으로한 경제전쟁이 치열해 지면서 그 동안 그리 중요시 하지 않았던 지적재산권분야가 크게 부상하고 있다.

따라서 선진산업국들은 국내경기의 활성화는 물론 세계경제권 제패를 위하여 지적재산권을 무기화하여 경쟁상대국은 물론 후발개도국에까지 무차별 공격을 가하고 있는 실정이다. 그 예로서 매년 증가하고 있는 R&D 투자와 특허출원, 특허분쟁사건등이 이를 잘 웅변해 주고 있다. 과연 지적재산권이 무엇이길래 위력의 무기가 되고 있는가 라는 의문에 봉착하게 된다. 지적재산권이란 인간의 지적창작물이라는 무권재산에 대하여 설정하는 권리로서 창작, 고안, 표식 및 저작 등 네가지 분야로 분류할 수 있지만 이를 크게는 아이디어의 보호를 목적으로 하는 산업재산권과 표현의 보호를 목적으로 하는 저작권으로 대별할 수 있다. 이와같은 지적재산권은 세계지적소유권기구(WIPO)의 협약에서는 ① 문학, 예술 및 과학작품 ② 연출예술가의 공연, 음반 및 방송 ③ 모든분야에 있어서의 인간노력의 발명 ④ 과학적 발명 ⑤ 공업의장 ⑥ 등록상표, 서어비스표, 상호 및 기타 명칭 ⑦ 부정경쟁에 대한 보호등에 관한 권리 ⑧ 공업, 과학, 문학 또는 예술분야의 지적활동에서 발생하는 기타 모든 권리라고 규정하고 있다. 최근에는 선진산업국을 중심으로 점차 색채, 입상표, 트레이드 드레스(Trade dress), 컴퓨터 프로그램, 반도체 직접회로 배치설계, 영업비밀(Trade secret), 데이터 베이스(Data base) 등 새로운 분야를 신지적재산권으로 인정하여 강력한 보호를 하고 있는 추세이다.

이와같이 거의 모든 지적창작물인 무권재산에 권리를 부여함으로써 창작활동을 촉진하고 새로운 상품과 서어비스의 개발 및 투자를 유

도하는 한편 공익적으로는 일반소비대중에게 창작물에 대한 자유로운 선택과 이용을 광범위하게 허용함으로써 경쟁이 촉진되어 산업발전의 가속화를 기할 수 있다. 즉 두뇌활동에 의하여 산출된 지적산물은 어떤 형태이든 막대한 연구개발비와 지적창작노력, 오랜시일이 소요되어 생산된 것으로서 재산적 가치가 있을 뿐만 아니라 경쟁력의 중심세력이 되기 때문에 이를 재산권이나 경제적 이익으로 보호하려는 것이다. 이 절에서는 지적재산권 제도 중 특허권, 실용신안권, 의장권 및 상표권 등 산업재산권제도에 대해서만 기술하고자 한다.

2. 산업재산권의 개념

산업재산권이란 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등의 총칭적 개념으로서 공업소유권, 지적소유권 혹은 무체재산권이라고도 불리어지고 있으나 이는 용어범위의 차이에 불과하고 두뇌활동에 의하여 산출된 지적재산이라는 점에서는 공통점을 가진 용어라고 볼 수 있다. 즉, 공업소유권이 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등을 주로 2차산업인 제조산업분야에만 인정하려고 하는 용어로 이해하기 쉬운데 비해 산업재산권은 2차산업인 제조산업분야뿐만 아니라 1차산업인 농림수산업 및 광산업은 물론 2차산업인 서비스산업에 이르기까지 전산업에 걸쳐 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등을 인정하고 있다는 점에서 구별된다. 또한 지적소유권이나 무체재산권이 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권뿐만 아니라 저작권, 영업비밀, 컴퓨터 프로그램, 반도체 칩, 데이터 베이스(Data base), 트레이드 드레스(Trade dress) 등 모든 지적산물을 총칭하고 있다는 점에서 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권만을 총칭하고 있는 산업재산권과 구별된다.

가. 특허제도

특허란 자연법칙을 이용한 고도의 기술적 사상의 창작으로서 산업의 이용성과 신규성, 진보성등이 있는 발명을 특허권으로 보호하려

는 제도로서 그 존속기간은 15년간이다. 여기에서 ① 자연법칙이란 자연계에서 경험을 통해 발견되는 법칙으로 경제법칙, 心理법칙, 논리학상의 법칙, 審理법칙등은 제외된다. 이와 같은 자연법칙은 전체로서 이용되어야 하며 일정한 확실성을 가지고 동일 결과의 반복가능성을 구비하면 되고 그 자연법칙을 정확하게 그리고 완전하게 인식할 필요는 없고 경험상 얻는 것이면 충분하다. 예를 들면 물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다 사과는 나무에서 떨어진다는 것은 자연법칙이라고 볼 수 있다. ② 산업의 이용성이란 공업, 광업, 농업, 임업, 어업, 수산업 등 인간 이외의 사물을 대상으로 하는 산업에 이용할 수 있는 것이어야 한다. 따라서 의료업은 인체를 대상으로 하는 업임으로 산업의 이용성이 없는 것으로 해석되므로 특허법상의 발명이라 할 수 없다. ③ 신규성이란 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 자연히 실시된 발명이나 국내외에서 분포된 이행물에 기재되어 있지 않은 발명은 새로운 발명으로서 특허를 받을 수 있다. ④ 진보성이란 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원 당시의 기술수준에서 용이하게 생각해 낼 수 없는 정도의 발명은 진보성이 있는 발명으로서 특허를 받을 수 있다. 이와 같은 발명의 예를 들어보면 최초로 흑연과 점토를 혼합하여 필기구로 둥근 연필을 만드는 발명을 하면 특허권으로 보호가 된다. 더구나 다음과 같은 발명에 대해서는 특허를 받을 수 없다.

① 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 자연히 실시된 발명.

② 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명.

③ 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(예 : 동종업자)가 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명이나 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명에 의해서 용이하게 창작할 수 있는

발명.

④ 특허출원일 전에 출원되어 당해 특허출원일 후에 출원공개 또는 출원공고된 타 특허출원서나 실용신안등록출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명이나 고안과 동일한 발명(타 출원이 국제출원인 경우에는 출원공개 또는 국제공개된 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구범위 또는 도면과 그 출원 번역문에 다 같이 기재된 발명 또는 고안과 동일한 발명) 다만, 발명자나 고안자 등이 동일인일 경우나 출원시의 출원인이 동일인인 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

⑤ 원자핵 변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명.

⑥ 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명.

나. 실용신안제도

실용신안이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 산업상 이용할 수 있는 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안을 실용신안권으로 보호하는 제도로서 그 존속기간은 10년간이다. 예를들면 동근 연필이 책상에 놓으면 잘 굴러 떨어져서 연필심이 잘 부러진다. 이와같은 결점을 보완하기 위하여 연필 단면을 6각으로 개량하는 고안을 하면 실용신안권으로 보호가 된다. 그러나 다음과 같은 고안에 대해서는 실용신안등록을 받을 수 없다.

① 실용신안등록 출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 고안.

② 실용신안등록 출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 고안

③ 실용신안등록 출원전에 그 고안에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(예 : 동종업자)가 실용신안 등록출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 고안이나 실용신안등록 출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 고안에 의하여 극히 용

이하게 안출할 수 있는 고안.

④ 실용신안등록출원전에 출원되어 당해 실용신안 등록출원일 후에 출원공개 또는 출원공고된 타실용신안등록 출원서나 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 국면에 기재된 고안이나 발명과 동일한 고안(타 실용신안등록출원이나 특허출원이 국제출원일 경우에는 출원공개 또는 국제공개된 국제출원의 국제출원일에 제출한 명세서, 청구의 범위 또는 국면과 그 출원번역문에 다 같이 기재된 고안 또는 발명과 동일한 고안) 다만, 고안서나 발명서 등이 동일인일 경우나 출원시의 출원인이 동일인인 경우에는 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 있다.

⑤ 국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안.

⑥ 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 고안.

다. 의장제도

의장이란 산업상 이용할 수 있는 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합에 관한 창작으로서 물품의 의장을 의장권으로 보호하려는 제도로서 그 존속기간은 8년간이다. 예를 들면 단조로운 연필에 미감을 일으키게 하는 형상이나 모양 또는 색채를 가미하여 미관상 보기 좋은 디자인을 창작하면 의장권으로 보호가 된다. 이와같은 의장제도에는 기본의장과 유사의장이 있다. 기본의장이란 의장권자가 등록한 의장 또는 의장등록출원인이 출원한 의장을 말하고, 유사의장이란 기본의장과 유사한 의장을 말한다. 그러나 다음과 같은 의장의 창작에 대해서는 의장등록을 받을 수 없다.

① 의장등록출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 의장(유사의장 제외)

② 의장등록출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 의장(유사의장 제외)

③ 의장등록출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 의장이나 반포된 간행물에 기재된 의장과 동일 또는 유사한 의장.

④ 의장등록출원전에 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(예 : 동종업자)가 국내에서 널리 알려진 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합에 의한 의장에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 의장.

⑤ 국기, 국장, 훈장, 포장, 기장 기타 공공기관 등의 표장과 외국의 국기, 국장 또는 국제기관등의 문학이나 표식과 동일 또는 유사한 의장

⑥ 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 의장

⑦ 타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 의장

라. 상표제도

상표란 상품을 생산, 가공, 증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 영업에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별하기 위하여 사용하는 기호, 문자, 도형 또는 이들을 결합한 것을 상표권으로 보호하려는 제도로서 그 존속기간은 10년간(10년간씩 연장 가능)이다. 예를 들면 연필에 타인의 연필과 식별하기 위하여 붙힌 이름이나 마-크는 상표권으로 보호가 된다. 이와같은 상표권제도에는 상표외에 연합상표, 서비스표, 단체표장, 업무표장 등을 함께 인정하고 있다.

(1) 연합상표

연합상표란 상표권자나 상표등록출원인이 자기의 등록상표 또는 상표등록출원한 상표와 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일류 구분내의 상품에 사용하는 상표를 말한다. 연합상표등록출원에 대하여 상표권의 설정등록이 있을 때에는 그 원상표와 등록된 연합상표는 서로 연합상표가 된다.

(2) 서비스표

서비스표란 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별하도록

하기 위하여 사용하는 표장을 말한다.

(3) 단체표장이란 동종업자 또는 동종업자 및 이와 밀접한 관계가 있는 업자가 설립한 법인이 그 감독하에 있는 단체원의 영업에 관한 상품 또는 서비스업에 사용하게 하기 위한 표장을 말한다.

(4) 업무표장

업무표장이란 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 영위하는 자가 그 업무를 표상하기 위하여 사용하는 표장을 말한다. 이와같이 상표등을 보호하는 목적은 자기의 상품등을 타인의 상품등과 식별하여 영업상의 신용유지를 도모함으로써 산업발전은 물론 수요자의 이익을 보호하기 위한 것이다. 따라서 이와같은 목적에 부적합한 다음과 같은 상표 등에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.

① 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

② 그 상품에 대하여 관용하는 상표.

③ 그 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

④ 현저한 지리적 명칭. 그 약어 또는 지도만으로 된 상표

⑤ 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

⑥ 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표

⑦ 위의 ① 내지 ⑥외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표, 다만, 위의 ③⑤⑥에 해당하는 상표라도 상표등록출원전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다.

⑧ 대한민국의 국기, 국장, 훈장, 포장, 기장, 외국의 국기·국장, 공업소유권 보호를 위한 파리조약 동맹국의 훈장·포장·기장, 적십자·올림픽 또는 저명한 국제기관 등의 명칭

이나 표장과 동일 또는 유사한 상표, 대한민국·공업소유권 보호를 위한 파리조약 동맹국·그 국가의 공공기관이 사용하는 감독용이나 증명용 인장 또는 기호와 동일 또는 유사한 상표

⑨ 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표. 다만, 국가, 공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인 또는 공익사업체에서 자기의 표장을 상표등록출원한 때에는 등록을 받을 수 있다.

⑩ 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표

⑪ 정부가 개최하거나 정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회 또는 외국 정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일 또는 유사한 표장이 있는 상표. 다만, 그 상패·상장 또는 표장을 받은 자가 당해 박람회에서 수상한 상품에 관하여 상표의 일부로서 그 표장을 사용할 때에는 등록을 받을 수 있다.

⑫ 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·운명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표, 다만, 그 타인의 승락을 얻은 경우에는 등록을 받을 수 있다.

⑬ 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표

⑭ 상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있는 경우에는 심결확정일)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 2지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표, 다만, 타인의 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 그 등록상표가 사용되지 아니한 때에는 등록을 받을 수 있다.

⑮ 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요

자간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표

⑯ 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표

⑰ 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표

⑱ 위의 ⑫⑬⑭에 해당하는 상표라도 상표등록 출원시에 이에 해당하지 아니하는 것에 대하여는 등록을 받을 수 있다.

⑲ 위의 ⑬ ⑭는 상표등록출원시에 이에 해당하는 것에 대하여 등록을 받을 수 없다. 다만, 상표등록출원후 상표권자와 상표등록출원인이 동일하게 된 경우에는 등록을 받을 수 있다.

⑳ 등록상표가 위의 ⑫⑬⑭ 및 출원 또는 조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 또는 상표등록출원일전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유없이 그 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 하여 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 당해 상표등록일로부터 5년 이내에 취소심리를 청구한 경우 등에 위반한 것을 사유로 무효 또는 취소의 심결이 확정된 경우 그 정당한 상표등록출원인이 한 출원에 대해서는 ⑭가 적용되지 않는다.

㉑ 상표등록취소심리(상표법 제73조 제1항 제1호 내지 제3호, 제5호, 제6호) 청구일 이후에 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기하거나 상표등록 취소의 심결이 확정된 경우에는 상표권자 및 그 상표를 사용한 타인은 포기한 날 또는 그 심결이 확정된 날부터 3년이 경과한 후가 아니면 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 없다. <다음호에 계속>