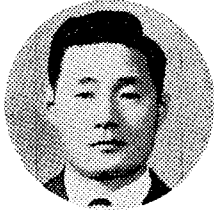


改正工業所有權關係法 概要

—그 核心과 運用에 注意할 點—



李 秀 宗

<特許廳 審判所長>

① 序 言

工業所有權에 관한 特許法, 實用新案法, 意匠法 및 商標法이 改正되어 지난 80年 12月 31日字로 公布되었고 이에 따른 各各의 施行令과 施行規則 등의 改正案이 마련되어서 바야흐로 오는 9月 1日부터 施行豫定으로 있다. 그동안 政府는 技術開發의 促進과 國際間技術交流의 圓滑을 圖謀하기 위하여 國際的으로는 79年 3月에 WIPO에 加入하고 이어서 80年 5月에는 工業所有權保護에 관한 파리協約(Paris Convention)에도 加入, 發効하여 工業所有權에 관한 國際的인 協力에 發展의으로 對處하였으며 한편 國內的으로는 特許法을 爲始한 工業所有權法을 改正, 公布함으로써 制度의 改善과 아울러 國際의 추세에 副應토록 하였다. 今般 改正의 主要內容은 特許法, 實用新案法에 있어서는 發明의 概念擴大(1發明과 1群의 發明)와 特許請求範圍記載方式을 現 單項에서 歐美式의 多項制로 하고 한편 出願의 早期公開制度와 審査請求制度의 採擇등 새로운 制度를 導入하였다.

商標法에 있어서는 團體標章制度의 新設과 商標登錄出願에 대하여 優先權主張制度의 導入 그리고 更新登錄出願前 3年內 不使用商標의 整理, 出願分割制度의 新設, 通常使用權設定要件의 緩和 등의 改正을 하였으며 意匠法에 있어서는 新規性擬制의 範圍擴大, 登錄意匠의 不使用으로 인한 取消制度의 廢止, 外國刊行物의 國際主義採擇 및 容易創作에 대한 要件의 補完등이 이번 改正의 主要骨子로 되어 있다. 今般 改正은 制度

面에서 볼 때 多項制度의 採擇, 出願의 早期公開 및 審査請求制度의 採擇등으로 그동안 數次에 걸쳐서 改正된 工業所有權法에 比하여 劃期的인 方向의 轉換인 것이다. 改正된 工業所有權法에 대한 施行과 運用面에 있어서 參考될만한 點을 생각하면서 主要改正內容을 事項別로 좀더 詳述하여 보면 다음과 같다.

② 出 願

出願에는 通常的으로 特許出願, 實用新案登錄出願, 意匠登錄出願 및 類似意匠登錄出願, 商標登錄出願, 서어비스標登錄出願이 있으며 한편 이들의 最初出願에 대한 分割出願 또는 變更出願등이 있다. 특히 改正法에서는 特許出願, 團體標章登錄出願, 分割出願 및 變更出願 등의 出願要件을 法律로서 詳細히 規定하고 있는 바 이들에 대하여 살펴보면 다음과 같다.

1. 特許出願

特許出願은 1發明 또는 單一의 總括的 發明概念의 形成에 關聯되는 1群의 發明에 대하여 1出願으로 한다(特許法第9條). 따라서 1出願에는 發明에 대한 出願과 1群의 發明에 대한 出願으로 나뉘어진다. 發明의 카테고리를 物件, 方法, 裝置(機械, 器具를 包含)로 區分하여 보면 첫째 1發明에 대하여 1出願으로 된 경우에는 物件, 方法, 裝置別로 各各 하나에 대하여 하나의 出願을 한 경우로서 이들 出願書에는 하나의 物件이나 方法 또는 裝置가 記載되어 있는 것이다. 둘째로 1群의 發明에 대하여 1出願으로 한 경우에는 같은 카테고리의 出願과 다른 카테고리의 出願으

로 나누어진다. 같은 카테고리의 出願은 相互 特別히 適合한 두개의 物件이나 方法 또는 裝置別로 結合되어 하나의 出願으로 한 것으로서 풀력과 콘센트가 하나의 出願書에 記載된 경우이다.

2. 微生物 出願

微生物에 관한 出願은 特許廳長이 指定하는 機關에 그 微生物을 寄託하고 그 寄託事實을 證明하는 書面을 出願에 첨부하여야 하며 통상의 지식을 가진 者가 그 微生物을 容易하게 入手할 수 있을 때에는 例外로 한다. 微生物을 寄託 및 公開時에는 明細書에 微生物의 寄託番號, 寄託機關의 名稱 및 寄託日字를 記載하고 出願인은 寄託된 微生物에 관한 出願이 公開된 때에는 그 微生物의 분양을 거부할 수 없다. 단, 분양된 미생물의 利用이 國內에 限定되고 분양목적이 試驗, 研究를 위한 것이 確實하고 분양된 微生物은 第3者에게 再분양되지 않는 것이어야 한다.

3. 分割出願

當初의 原出願이 1發明1出願이 아니라고 인정될 때에는 出願인은 當初의 原出願을 2個以上の 出願으로 分割하여 제출할 수 있다. 이 경우 原出願의 明細書와 圖面에 대하여 補正을 하여야 할 出願인 바 그 補正이 可能한 時期를 살펴보면 첫째, 出願日(優先權主張을 한 경우는 그 優先權主張日)로부터 1年 3月內 둘째, 出願인의 出願審査請求時 또는 他人에 의한 出願審査請求의 경우 그 審査請求가 있음을 通知받은 날로부터 3月內 셋째, 拒絕豫告에 대한 意見書提出期間內 넷째, 異議申請이 있어 그 異議申請에 대한 答辯書提出期間內 다섯째, 拒絕査定不服審判請求日로부터 30日內에 補正書를 提出할 수 있다.

意匠에 있어서는 2以上の 意匠을 1出願으로 하였을 때와 한벌의 物品의 意匠을 1出願으로 하였다가 그 各各에 대하여 分割出願할 수 있다. 이 경우 特許出願에 대한 分割과 같은 要領으로 原意匠登錄出願을 補正하고 새로운 分割出願을 하는 것이나 한벌의 物品의 意匠에 대한 出願分割은 原出願에 대한 補正은 必要하지 않으며 그 한벌의 物品中 希望하는 物品에 대하여 全部 새로운 出願書類를 作成提出하여야 한다. 意匠의

分割出願은 原出願이 査定의 確定 또는 拒絕査定不服抗告審判의 審決이 確定된 때에는 이를 出願할 수 없는 것이다.

商標에 있어서 分割出願은 指定商品에 대한 商品區分이 2以上인 경우에 原出願에 있어서의 指定商品에 대하여 補正을 하고 他區分에 屬하는 商品은 새로운 出願書類를 作成提出하되 査定謄本을 받은 날로부터 30日內에 하여야 한다. 이러한 分割出願에 대하여는 原出願 出願日로 出願의 時效가 遡及되게 되는 것이다.

4. 變更出願

特許出願, 實用新案登錄出願, 意匠登錄出願의 相互間에 出願變更이 許容되며 또한 單獨意匠登錄出願과 類似意匠登錄出願의 相互間에 出願變更이 許容되고 商標에 있어서도 獨立商標登錄出願과 聯合商標登錄出願의 相互間에 出願變更이 可能하다 할 것이다. 特許·實用新案·意匠 및 商標의 出願變更이 可能한 時期는 첫째, 特許出願으로의 變更出願에 대하여는 實用新案登錄出願 및 意匠登錄出願이 各各 出願日로부터 5年內이거나 그 期間內에 最初의 拒絕査定謄本을 받은 날로부터 30日內이고 둘째, 實用新案登錄出願으로의 變更出願에 대하여는 特許出願 및 意匠登錄出願이 그 各各 出願日로부터 3年內이거나 그 期間內이라고 最初의 拒絕査定謄本을 받은 날로부터 30日內에 限하며 셋째, 意匠登錄出願으로의 變更出願에 대하여는 特許出願 및 實用新案登錄出願이 그 各各이 最初의 拒絕查定の 確定前까지는 언제든지 可能하며 單獨意匠登錄出願과 類似意匠登錄出願間에의 變更出願도 그 어느 하나가 査定確定 또는 拒絕査定不服抗告審判의 審決確定前까지 하여야 할 것이다. 넷째, 商標에 있어서 獨立商標와 聯合商標間에의 變更出願은 그 어느 하나가 査定確定 또는 拒絕査定不服抗告審判의 審決前에 하면 되는 것이다.

5. 團體標章出願

團體標章出願制度는 改正商標法에서 新設導入한 것으로서 同種業者 및 이와 密接한 關係가 있는 業者가 設立한 法人이 그 監督下에 있는 團體員의 營業에 관한 商品 또는 서서비스業에 使

용하게 하기 위하여 出願한 標章을 말하며 이에 관한 出願書에는 定款을 첨부토록 하고 이 定款에는 團體標章을 使用하는 者의 범위에 관한 사항과 團體標章의 使用條件에 관한 사항을 定하도록 하여 團體標章의 公信력과 消費者保護 및 團體員의 共同利益을 保障하도록 하였다.

6. 特許請求의 範圍

特許請求의 範圍는 獨立項과 從屬項으로 記載하며 明細書의 說明中에 있는 構成을 中心으로 1發明1出願의 要件에 맞도록 記載하여야 한다.

첫째, 物件 또는 方法中 어느 하나에 관하여 1 또는 2以上の 獨立項을 記載한 것 둘째, 特件에 관한 1獨立項과 그 物件을 生産 또는 利用하기 위하여 특히 適合한 1方法에 관한 1獨立項을 함께 記載한 것 셋째, 方法에 관한 1獨立項과 그 方法을 實施하기 위하여 특히 適合한 1裝置(機械, 器具 包含)의 1獨立項을 함께 記載한 것 넷째, 特件에 관한 1獨立項과 그 特件을 生産 또는 利用하기 위하여 특히 適合한 1方法에 관한 1獨立項 및 그 方法을 實施하기 위하여 특히 適合한 1裝置에 관한 1獨立項을 함께 記載한 것 다섯째, 物件, 方法 또는 裝置에 관하여 1獨立項으로 包括하여 記載할 수 없을 때에는 1群의 發明概念과 特許請求範圍의 記載의 簡潔성이 保障되는 경우에 限하여 2以上の 獨立項으로 記載한 것 등으로 區分, 其中 어느 하나의 形態로 記載하여야 한다.

③ 審 查

特許審査의 圓滑과 審査의 促進을 위해서 外都 專門機關의 活用制度를 新設하였을 뿐 아니라 迅速한 審査와 不必要한 出願을 拋棄토록 誘導하고자 當該出願의 先行技術調査書 또는 外國審査結果報告書의 提出을 制度化하였으며 出願의 審査請求制度 및 出願의 早期公開制度를 導入하였다. 國防上, 公益上 緊急處理가 必要하다고 認定되는 出願에 대하여는 優先審査를 할 수 있도록 改正된 바 있으므로 이들에 대하여 검토코자 한다.

1. 審査請求制度

審査請求制度는 不必要한 出願의 拋棄誘導의 實體審査量을 減少시켜 審査를 促進코자 審査請求된 出願에 限하여 審査토록 하는 制度로서 누구든지 出願日로부터 特許는 5年內, 實用新案은 3年內에 請求할 수 있으며 出願이 分割되거나 變更된 경우 當該期間이 經過時라도 分割, 變更日로부터 30日內에 審査請求를 할 수 있고 所定期間內에 審査請求를 하지 아니하였을 때에는 그 出願은 取下한 것으로 看做된다. 審査請求는 出願人뿐만 아니라 第3者도 出願에 대하여 審査請求를 할 수 있는 것이다.

2. 優先審査制度

緊急處理를 要한다고 認定되는 出願에 대하여는 優先하여 審査하게 하는 制度로서 出願人和 第3者가 申請할 수 있으나 第3者는 出願公開 또는 出願公告前에 當該發明을 實施하고 있는 경우에 限한다. 優先審査의 對象에는 防衛産業, 에너지 절약 또는 그 대체산업, 수출촉진, 공해방지에 유용한 것 정부 및 지방자치단체 또는 그 연구기관의 직무발명등에 관한 것으로서 주무장관의 추천서를 첨부하여야 한다.

3. 出願의 公開制度

早期公開制度는 企業間 重複研究의 防止 및 二重投資의 減少를 위해서 發明의 內容이 方式審査에 위배되지 아니할 때에는 早期公開토록 하는 것으로서 特許出願日(優先權主張日)로부터 1年 6月이 經過된 出願은 出願公告를 한 경우를 除外하고는 特許公報에 出願公開를 하여야 한다. 出願公開가 있는 후 出願人은 그 特許發明의 內容을 書面으로 提示하여 警告한 때에는 그 警告後 出願公告前에 出願公開로 發明을 業으로서 實施한 者에 대하여 通常 받을 수 있는 報償金의 支給을 請求할 수 있는 效果가 있는 것이다.

④ 審 判

審判에 있어서는 分割許可審判制度가 廢止되었으므로 特許의 無効事由의 一部가 改正되었다.

換言하면 特許權자가 錯誤로 因하여 2以上の 發明을 1特許出願으로 한 것을 疎명한 境遇에 各發明마다 各個의 特許權을 附與하는 分割許可審判을 請求할 수 있도록 되어 있으나 이를 廢止하였고 한편 審判의 請求方式을 다음과 같이 改正하였다.

1. 審判請求

特許請求의 範圍의 項이 2以上인 경우에는 그 과 補完이 必要한 바 이러한 工業所有權制度의 國際化趨勢에 對處하기 위하여 파리協約의 同盟特許請求의 範圍의 項마다 無效로 할 수 있으며 從屬項을 無效로 하고자 할 때에는 그 從屬項과 그에 引用된 項(이에 引用된 다른 項을 包含한다)에 대하여도 함께 請求토록 하였다. 다만, 그 無效事由가 明白한 記載의 잘못이나 기타의 事由로서 그 從屬項에 限定된다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. 또한 權利範圍確認審判을 請求함에 있어 特許請求의 範圍의 項이 2以上일 때에는 어느 項에 대한 權利範圍確認인가를 그 請求趣旨에 明示하도록 하였다.

2. 通常實施權

特許技術의 早期企業化를 誘導하고 改良發明의 促進을 위하여 從來에 利用發明에 대한 通常實施權許與審判請求의 時期를 登錄後 3년이 經過되어야 審判請求가 可能토록 되어 있었으나 改正法에서는 登錄即時로 規定하였고 特許發明의 不實施에 대한 通常實施權의 許與要件도 正當한 理由없이 特許權設定後 3年間 不實施하는 경우외에 出願日로부터 4년이 경과후에 請求가 可能토록 하였다.

⑤ 結 言

오늘날의 工業所有權制度는 工業所有權保護에 관한 파리協約을 中心으로 國際的 統一化趨勢에 있으며 우리經濟가 80年代에 高度産業國家로의 發展을 하기 위하여는 國內技術開發의 促進및 先進外國技術의 早速한 導入이 時急히 要請되고 있으므로 이를 뒷받침하는 工業所有權制度의 改善

國共通事項을 法制化함으로써 파리協約加入에 따른 態勢를 整備하였고 한편, 先進諸國에서 採擇하고 있는 工業所有權制度中 우리 實情에 맞는 制度를 導入하여 國內産業技術開發의 促進과 아울러 重化學工業에서 必要로 하는 先進技術導入을 위한 與件을 造成하려는 뜻에 副應하고자 早期公開및 多項制 등 先進諸國의 制度를 導入한 것이다.

다시말해서 現代의 高度하고 多樣한 發明의 內容을 詳細히 記述하여 權利保護의 限界를 明確히 하고 先進國制度和 步調를 맞추기 위하여 特許請求範圍記載에 있어 多項制를 採擇하였고 工業所有權制度의 國際的 統一化趨勢에 따른 制度의 整備로서 同盟國國民에 대한 內國民待遇와 同盟國國民間의 優先權主張根據를 擴充하였으며 發明의 內容을 早期公開하여 企業間의 重複研究와 不必要한 二重投資를 防止하기 위하여 出願의 早期公開制度를 導入한 것이다. 그리고 審査處理의 促進을 위하여 審査請求될 出願에 대하여서만 審査를 하는 審査請求制度를 採擇하였다.

그외에 罰則中 刑量과 金額을 現實에 符合토록 調整하였으며 其他 새로운 制度導入에 따라 關聯條文의 調整과 補完을 하였다. 앞으로 이제 우리는 새로운 工業所有權制度의 定着을 위해서 새로운 制度에 대한 구준한 研究檢討과 아울러 運營의 合理化를 圖謀함으로써 우리工機 所有權制度가 健全하게 成長하고 發展할 수 있도록 積極的인 姿勢로 參與하여야 할 것이다.

◇ 新刊案内 ◇

工業所有權法 (特許·實用新案·意匠·商標)

(1980, 12, 31改正, 1981年 9月 1日 施行)

本文：菊版模造마스터印刷 170面

表紙：하드카머 金箔 加除式

이 法今集은 限定版이므로 先着順에 의 해 實費頒布하고 있어오니 아래 住所나 電話로 注文하시기 바랍니다.

住所：韓國特許協會 (서울永登浦區汝矣島洞 1-124 全經聯會館)

電話：783-2237~9