

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 중심

出願公告料 納付義務의 發生

特許出願 또는 實用新案 登錄出願이 出願公告 되면 特許査定後 또는 登錄査定後 最初 3年分の 特許料 또는 登錄料를 納付할 때까지 出願公告料를 納付하여야 하며 그렇지 아니하면 그 出願은 拋棄한 것으로 본다.

다만 商標登錄出願의 경우에는 出願公告料納付制度가 없다.

異議申請 및 異議答辯

出願公告된 特許出願 및 實用新案 登錄出願에 대하여는 出願公告日로부터 2個月以內에 누구든지 特許 또는 登錄을 許與하지 말것을 要求하는 異議申請을 할 수 있고, 商標登錄出願의 경우에는 出願公告日로부터 30日以內에 異議申請을 할 수 있는데 이러한 期間을 異議申請期間이라고 한다.

異議申請은 審査官의 1次審査를 거쳐 出願公告된 出願에 대하여 第3者가 이를 檢討하여본 結果 特許 또는 登錄될 수 없는 理由가 있다고 判斷되는 경우 이러한 拒絶理由 該當事實을 審査官에게 通告하여 審査官으로 하여금 出願公告된 出願을 第3者인 異議申請人의 意見을 參酌하여 再審査하도록 하는 것으로서 이를 要約하여, 異議申請은 公衆이 審査官의 審査를 補助하여주는 公衆審査라고 한다.

異議申請은 國民 누구나 할 수 있으며 法人은 물론 法人이 아닌 團體라도 그 代表者나 管理人

이 정해져 있으면 異議申請人이 될 수 있다. 이는 異議申請人이 法律行爲의 主體가 되는 것이 아니고 단지 審査官을 補助하는데 불과하므로 法人格이 없더라도 異議申請人이 될 수 있게 한 것이다.

異議申請을 함에 있어서는 異議申請의 理由와 必要한 證據資料를 提出해야 하며 異議申請期間內에 이를 提出하지 못한 경우에는 異議申請期間이 끝난 後 30日以內에 異議申請의 理由를 變更 또는 追加할 수 있고 證據資料도 補充 또는 追加할 수 있다.

異議申請書는 書面으로 作成提出해야 하고 반드시 異議申請의 理由를 記載하여야 한다.

異議申請의 理由는 앞에서 說明한 拒絶理由 該當事實가 모두 引用될 수 있으며 無效事由에만 限定되는 것은 아니라고 본다.

異議申請이 있으면 審査官은 異議申請書 副本을 出願人에게 送付하고 期間을 指定하여 이에 대한 答辯書 提出의 機會를 주도록 되어 있으며 審査官은 異議申請補正期間(異議申請期間滿了後 30日)이 經過된 後에 異議申請의 理由와 證據資料, 그리고 出願人의 答辯書를 檢討하여 異議申請의 妥當與否를 決定하는 異議決定을 하는데 異議決定에는 그 理由를 붙여야 하며, 特許廳長은 그 決定의 謄本을 出願人 및 異議申請人에게 送付하여야 한다.

異議決定에 參酌되는 것은 異議申請期間 및 異議申請補正期間內에 提出된 理由 및 證據資料에 限하며 이러한 期間이 經過된 後에 提出된 證據資料등은 異議決定에 參酌되지 않는다. 이

처럼 期間經過後에 提出된 異議申請의 理由나 證據資料등은 비록 異議決定의 理由로 採擇되지는 않으나 審査官의 職權에 의하여 發見한 拒絕理由로서 別途로 拒絕理由通知書를 送付하여 出願人으로서 하여금 意見書를 提出하도록 할 수 있다. 審査官이 出願公告後 職權으로 發見한 理由에 의하여 拒絕査定하는 경우에는 異議申請이 있더라도 그 理由 및 證據에 대하여는 決定을 하지 아니하고 異議申請人에게 拒絕査定謄本을 送達하여야 한다.

異議申請書 副本을 送達받은 出願人이 異議答辯을 함에 있어서는 異議申請의 理由와 證據가 特許 또는 登錄을 拒絕할 理由가 될 수 없음을 審査官에게 說明할 수 있어야 하며, 異議申請의 證據와 反對되는 證據도 提出할 수 있다. 出願人은 答辯書提出期間內에 答辯書를 提出하지 않아도 이를 理由로 不利한 影響을 받지는 않으나 出願人의 意思를 充分히 反映시킬 수 없다는 점에서는 不利益이 될 수 있다.

異議申請의 理由와 그에 대한 答辯中 어느 것이 妥當한가를 決定하는 것이 異議決定인바, 異議決定에 대하여는 어느 當事者도 不服을 할 수 없으며, 다만 出願人이 異議決定에서 敗한 경우에는 拒絕査定을 理由로 拒絕査定不服抗告審判을 請求할 수 있고 異議申請人이 敗하면 利害關係人의 資格이 있는 경우에 限하여 特許 또는 登錄後 無效審判을 請求할 수 있다.

特許査定, 登錄査定 또는 拒絕査定

出願의 審査는 査定에 의하여 終了되며 査定에는 工業所有權을 許與하기로 하는 特許査定 또는 登錄査定과 工業所有權의 許與를 拒否하는 拒絕査定이 있다.

意匠登錄出願에 대하여는 出願公告의 節次가 없음은 前述한 바 있거니와 이에 따라 意匠登錄出願의 審査에 있어서는 異議申請의 問題가 생길 여지가 없으며 審査官의 審査結果 拒絕할 理由를 發見하지 못하면 登錄査定을 하고 拒絕理由를 發見하여 意見書를 提出하게 한 結果 拒絕理由가 克服되면 登錄査定을 하고 拒絕理由를

齟齬할 수 없으면 拒絕査定을 한다.

特許出願, 實用新案登錄出願 및 商標登錄出願에 있어서는 審査官이 審査한 結果 拒絕理由를 發見하지 못하거나 審査官이 發見한 拒絕理由가 出願人의 意見書에 의해 克服되면 出願公告決定을 하며 異議申請期間中에 異議申請이 없고 審査官도 새로운 拒絕理由를 發見하지 못하면 特許査定 또는 登錄査定을 하게 되고, 審査官의 審査結果 拒絕理由를 發見하여 拒絕理由를 通知하고 答辯書를 提出하게 하였으나 拒絕理由를 齟齬할 事由가 發生되지 않거나 出願公告後 異議申請이 있어서 出願人에게 答辯書提出의 機會를 주었으나 異議申請이 理由있는 것으로 決定되는 境遇에는 拒絕査定을 하게 된다.

特許査定 또는 登錄査定이 되면 登錄節次를 밟아 該當 工業所有權을 取得하게 되나 拒絕査定이 되는 境遇에는 拒絕査定謄本을 받은 날로부터 30日以內에 拒絕査定不服抗告審判을 請求하지 않으면 拒絕査定이 確定된다.

工業所有權設定의 登錄

特許出願에 대한 特許査定, 實用新案登錄出願 또는 意匠登錄出願에 대한 登錄査定을 받아 査定書의 謄本을 送付받은 出願人은 그날로부터 3個月以內에 最初 3年分の 特許料 또는 登錄料를 納付하고 特許權, 實用新案權 또는 意匠權設定의 登錄을 申請하여야 하며, 위의 期間內에 登錄節次를 밟지 못하는 境遇에도 그 納付期間經過後 6個月(追納期間)內에 그 特許料 또는 登錄料의 倍額을 納付하고 登錄節次를 밟을 수 있다.

商標登錄出願에 대한 登錄査定의 通知를 받은 出願人은 査定書謄本을 받은 날로부터 30日以內에 10年分の 登錄料를 한꺼번에 納付하고 登錄節次를 밟아야 하므로 그 登錄料의 納付期間이 特許나 實用新案의 境遇보다 짧으며, 追納期間에 있어서는 特許等과 같이 法定期間이 있는 것이 아니라 出願人의 登錄料納付期間延長申請에 따라 30日以內에 限하여 登錄料納付期間이 延長되며, 그 대신 登錄料는 加算금이 없이 同一한

金額을 納付하면 되나 商標權登錄時에는 特許等과 달리 登錄稅와 防衛稅를 納付하여야 한다.

위의 같은 工業所有權設定의 登錄申請은 特許料 또는 登錄料의 納付만으로 終了되는 것이 아니고 料金(商標의 境遇 登錄稅와 防衛稅包含) 納付 領收證을 添附한 特許料納付書 또는 登錄料納付書를 特許廳 登錄課에 提出하여야 한다. 따라서 特許料 또는 登錄料를 所定の 期間內에 納付하였다고 하더라도 上記 納付書를 期間內에 提出하지 아니하면 工業所有權設定의 登錄申請은 이루어진 것이 아니다.

出願人이 追納期間內에도 特許料 또는 登錄料를 追納하지 아니하면 當該 工業所有權設定의 登錄을 받고자 하는 者의 出願은 拋棄한 것으로 본다. 특히 特許出願人 또는 實用新案登錄出願人이 出願公告料를 特許料 또는 登錄料의 納付時까지 納付하지 아니한 때에도 그 出願은 拋棄한 것으로 본다는 점도 留意할 事項이다.

特許料 또는 登錄料를 納付하고 納付書를 提出하여 受理되면 그 出願은 登錄原簿에 登錄設定되어 비로소 特許權, 實用新案權, 意匠權 또는 商標權의 効力이 發生되고 特許證 또는 實用新案登錄證, 意匠登錄證이나 商標登錄證이 交付된다.

拒絕査定不服抗告審判의 請求

拒絕査定된 出願의 出願人은 拒絕査定의 謄本을 送達받은 날로부터 30日以內에 拒絕査定不服抗告審判을 請求할 수 있다.

拒絕査定不服抗告審判의 請求는 抗告審判請求書를 特許廳 抗告審判所에 提出함으로써 이루어지며, 抗告審判이 請求되면 3人의 抗告審判官에 의하여 이루어지는 抗告審判部가 請求의 理由를 審理하고 請求를 認容할 것인가 아니면 棄却할 것인가를 審決로써 決定하게 되는데, 審理를 3人의 抗告審判官이 擔當할 뿐 一般의 審査節次와 同一하다고 할 수 있다.

特許出願과 實用新案登錄出願에 대하여는 査定不服抗告審判請求後에도 明細書 및 圖面の 補正이 嚴格히 制限되어 抗告審判請求日로부터 30

日以內에 限하여 補正書를 提出할 수 있는 것이므로 拒絕理由를 克服하기 위해 明細書와 圖面の 補正이 必要한 境遇에는 補正期間을 지키는데 留意하여야 한다.

意匠登錄出願의 拒絕査定에 대한 不服抗告審判을 請求한 때에는 補正이 比較的 容易하여 審決이 確定되기 前까지는 出願書의 記載事項이나 出願書에 添附된 圖面の 補正을 할 수 있다.

商標登錄出願의 拒絕査定에 대한 不服抗告審判의 請求時에는 特許出願이나 實用新案登錄出願과 마찬가지로 抗告審判請求日로부터 30日以內에 限하여 指定商品이나 商標를 補正할 수 있다.

出願人이 補正이 不必要하다고 認定하는 境遇에는 拒絕理由의 不當함을 다루어도 무방하다.

抗告審判部가 請求人の 請求를 認容하는 境遇에는 原査定을 破棄하고 該當 審査局으로 選送하는 審決을 할 수도 있고, 該當 審査局으로 選送하지 않고 自判할 수도 있는데 自判하는 境遇에는 原査定時에 出願公告의 節次를 거친 出願은 直接特許査定 또는 登錄査定을 하며 (意匠登錄出願에 대하여는 出願公告制度가 없음은 前述하였음), 出願公告의 節次가 必要하면 出願公告決定, 出願公告, 異議申請, 異議答辯 및 異議決定등의 節次를 거쳐 特許査定 또는 登錄査定을 하게 된다.

原査定을 破棄하고 自判하는 境遇에 있어서도 抗告審判官이 새로운 拒絕理由를 發見하면 請求人(出願人)에게 拒絕理由通知를 하고 期間을 指定하여 意見書提出의 機會를 다시 주어야 하며, 意見書提出에 의하여서도 拒絕理由가 克服되지 않으면 抗告審判의 審決에 의하여 再次拒絕할 수도 있다.

原査定을 破棄하고 事件을 다시 該當審査局에 選送하는 境遇에 그 出願을 選送받은 審査官은 抗告審判에서 原査定破棄의 原因이 된 審決理由에 羈束을 받으므로 出願을 再審査함에 있어 처음의 拒絕理由와 같은 事由로 再次 拒絕査定을 할 수는 없고 다른 理由를 發見하여 拒絕査定하지 않는 한 特許 또는 登錄의 査定을 하여야 한다. <계속>