

初歩者教室

工業所有權 制度의 基本 常識 (6)

〈6月號에서 계속〉

工業所有權의 出願· 審査 및 登錄節次

8. 特許査定·登錄査定 또는 拒絶査定

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 拒絶査定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 拒絶할 理由를 發見하지 못하면 登錄査定을 하고 拒絶理由를 發見하여 意見書를 提出하게 한 結果拒絶理由가 克服되면 登錄査定을 하고 拒絶理由를 覆할 수 없으면 拒絶査定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 拒絶理由를 發見하지 못하거나 審査官이 發見한 拒絶理由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 拒絶理由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 拒絶理由를 發見하여 拒絶理由를 通知하고 答辯書를 提出하게 하였으나 拒絶理由를 覆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 拒絶査定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 拒絶査定이 되는 境遇에는 拒絶査定謄本을 받은 날로부터 30日以內에 拒絶査定不服抗告審判을 請求하지 않으면 拒絶査定이 確定된다.

9. 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 그 날로부터 3個月以內에 最初 3年分의 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.

商標登錄許願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의 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 加算金이 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.

위와 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 출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 效力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.

特許證이나 登錄證은 該當 工業所有權設定의 登錄이 되었다는 表示에 不過하므로 이를 紛失하거나 毀損하는 境遇 再交付받을 수 있으며, 不動產의 登記權利證의 再交付節次보다는 容易하다.

10. 拒絕査定不服抗告審判의 請求

拒絕査定된 出願의 出願인은 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人的 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으로써 決定하게 되는데, 審理를 3人的 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의 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의 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할 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의 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인이 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의 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.

拒絕査定不服抗告審判의 審決에도 不服하는 境遇에는 審決謄本을 送達받은 날로부터 30日以內에 大法院에 上告할 수 있는데, 이처럼 工業所有權出願에 대한 審査官의 査定에 不服할 때에는 一般行政訴訟節次에 의하지 아니하고 特許訴訟節次에 의하여 다루게 된다.

工業所有權出願時의 留意事項

工業所有權의 出願은 無에서 有를 創造하여 權利를 登錄받는 것이고 글자 그대로 無體財產權으로서 形態가 없는 權利를 附與받으면서도 獨占排他性이 매우 강한 權利에 관한 節次이고 그러한 出願을 위해서는 많은 事前知識이 必要하므로 아래에 간략히 記述하기로 한다.

1. 出願權 讓渡·讓受

① 發明의 完成에 의하여 特許를 받을 수 있는 權利가 發生하고 實用新案이나 意匠考案의 完成에 의하여 그것을 出願하여 登錄받을 수 있는 權利(이하 出願權이라고 약함)가 發生하는 것이라고 하는데, 出願權은 一種의 財產權으로서 出願權을 行使하여 發明者나 考案者가 直接 特許出願, 實用新案登錄出願 또는 意匠登錄出願을 하거나 出願權을 行使하지 않고 他人에게 讓渡하여 讓受人으로 하여금 그러한 出願을 할 수도 있고, 出願後에 特許 또는 登錄을 받을 수 있는 權利를 讓渡, 讓受할 수도 있다.

發明者나 考案者가 直接 出願을 하지 않고 出願權을 讓渡한 경우 이를 公示하는 方法이 없으므로 第3者に

對抗하기 위하여는 承繼인이 讓渡證을 添附하여 特許出願等을 하여야 한다. 出願後에 特許 또는 登錄을 받을 수 있는 權利의 移轉이 있을 때에는 相續 其他 一般 承繼의 境遇를 除外하고는 出願人 名義變更申告를 하지 아니하면 그 效力이 發生되지 않는다.

② 商標는 創作이 아닌 選擇에 依하여 商標權이 設定되는 것이므로 商標登錄出願以前에 商標의 選定만으로 商標登錄을 받을 수 있는 權利가 發生하는 것이 아니고 商標登錄出願에 依하여 비로소 발생한다. 따라서 商標登錄出願에 있어서는 出願人이 비록 法人이라 하더라도 讓渡證이 添附되지 아니한다.

③ 出願權이 共有인 境遇에는 各 共有者의 持分을 讓渡하기 위해서는 다른 共有者의 同意를 얻어야 한다. 이는 共有者 相互間에 信用關係가 있으므로 이러한 信任關係를 維持함으로써 다른 共有者에게 不測의 損害를 입히지 않기 위한 것이라고 한다.

2. 見本 또는 實物

發明 또는 考案等의 創作을 한 者 또는 그 承繼人이 特許出願等을 함에 있어서는 發明 또는 考案이 技術的, 理論的으로 完成되어 있으면 되고 發明 또는 考案에 關한 見本 또는 實物이 있어야만 되는 것은 아니다.

商標의 境遇에는 現在 使用하고 있는 경우는 물론 使用하고 있지 않더라도 앞으로 사용할 豫定으로 商標를 選擇하여 商標登錄出願을 할 수 있으며 出願書에는 商標見本을 添附하여야 하나, 실제 使用하는 또는 使用할 크기나 明暗을 나타낸 商標見本을 添附하는 것은 아니며, 더구나 우리나라 商標法 色彩商標를 認定하지 않고 있으므로 商標見本은 黑白으로 表示되어야 한다.

3. 先出願主義와 先發明主義 또는 先使用主義

工業所有權을 許與함에 있어서는 該當 權利의 許與與否를 決定하는 基準의 하나로서 出願時點의 先後에 의해 權利者를 選定하는 先出願主義와, 發明이나 考案의 完成時點에 의해 權利者를 決定하는 先發明主義 또는 商標의 最初使用時點에 의해 決定하는 先使用主義가 對立되고 있다.

先發明主義는 제일 먼저 發明이나 考案을 完成한 者에게 特許權, 實用新案權 또는 意匠權을 許與한다는 點에서 理論的으로는 가장 合理的인 制度라고 말할 수 있으나, 出願의 審査에 있어서는 競合出願中에서 과연

어느 出願이 最先의 發明者 또는 그 承繼人에 의한 出願인지 가늠하기 어렵고, 또한 最先의 發明者나 그 承繼人이 반드시 出願을 한다고 할 수도 없어서 만일 出願을 하지 아니하면 어렵게 完成한 發明이 死藏되어 國家産業發達에 寄與하지 못하게 될 뿐만 아니라 特許權, 實用新案權 또는 意匠權을 取得한 사람이 있는 境遇에 그보다 먼저 發明이나 考案을 完成했던 사람이 나타나는 경우 기왕에 特許權 등을 取得한 사람의 權利가 無效化됨으로써 特許權者들의 地位가 매우 不安定하게 되는 缺點이 있다.

이러한 短點은 商標制度에 있어서의 先使用主義에도 그대로 適用되어 先使用者의 判斷이 어려운데 따라 商標權者의 地位가 不安定한 結果를 가져오게 된다.

이에 反하여, 先出願主義는 先發明者 또는 先使用者를 判斷하여야 하는 어려움이 없으므로 매우 便利하고 出願件數의 增加에 따라 審査의 迅速化가 要求되는 現時點에서는 先發明主義나 先使用主義가 도저히 따를 수 없는 利點이 있을 뿐 아니라 發明者나 考案者 또는 그 承繼人으로 하여금 出願을 促進시켜 創作內容의 公開를 앞당기게 하여 주므로 技術과 産業의 發達에의 寄與라는 工業所有權制度의 本來의 目的에도 符合된다.

우리나라의 特許法, 實用新案法, 意匠法 및 商標法은 한결같이 先出願主義를 採擇하고 있어서 같은 條件이라면 最先의 出願者에게 權利를 許與하고 있으므로 發明이나 考案이 完成되거나, 使用할 商標가 決定되면 지체없이 出願을 하여야만 自身의 權利를 最大限으로 保護받게 된다.

그런데, 最先의 出願者를 가리는데 있어서의 基準은 時間이 基準이 아니고 날짜(日)가 基準이 된다는 事實과, 同一內容의 出願이 같은 날짜에 競合되고 모든 出願에 缺陷이 없을 때에는 特許出願, 實用新案登錄出願 및 意匠登錄出願은 出願人의 協議에 의하여 特許 또는 登錄을 받을 者를 決定하고 商標登錄出願에 있어서는 出願人의 抽籤에 의하여 商標登錄을 받을 者를 決定한다는 事實에 留意해야 한다. <계속>

<p>新 刊 案 內</p> <p>辨理士 第 2 次 試驗(주관식) 對備 論 點</p> <p>工 業 所 有 權 法</p> <p>저자 : 金昞鎭 編사사 의 9인 규격 : 국판 420면 가격 : 8,000원</p>
