

# 初歩者教室

## 工業所有權 制度의 基本 常識 (7)

〈前號에서 계속〉

### 工業所有權의 出願 · 審査 및 登錄節次

#### 4. 自殺發明(考案)

發明特許, 實用新案登錄 또는 意匠登錄을 받기 위해서 가장 重要한 要件중의 하나가 發明이나 考案의 新規性임은 앞에서 說明한 바 있다.

따라서, 出願前에는 여하한 일이 있어도 發明이나 考案의 內容을 他人에게 公開하지 않아야 하며, 故意 過失이건 出願전에 公知되어 新規性이 喪失된 事實이 特許廳, 즉 審査官에게 알려지면 特許 또는 登錄을 받을 수 없게 되므로, 發明者나 考案者 또는 그 承繼人에 의하여 發明이나 考案의 內容이 出願前에 公知되었다는 理由로 特許나 登錄을 받을 수 없게 된 境遇를 自殺發明 또는 自殺考案이라고 한다.

그럼에도 불구하고 사람들은 自己의 發明이나 考案은 어느 경우에도 自己의 所有라는 生覺에서 그것을 出願하기 前에 生産, 販賣 또는 大衆앞에서 使用을 해본 후에 消費者의 反應이 좋거나 性能의 優秀성이 立證되면 그때에 가서 特許등을 出願해도 될 것이라는 生覺을 가지고 있는 境遇가 豫想外로 많다.

이러한 思考方式이 위험천만한 것임은 말할 것도 없거니와 많은 經費와 努力 그리고 時間을 들여 完成한 發明이나 考案이 하루 아침에 물거품으로 화하지 않도

록 注意해야 함은 물론이요 만일을 위해서도 出願을 서두르는 것이 上策이라 할 수 있다.

#### 5. 優先權 主張

파리條約 第4條에는 「同盟의 1國에 있어서 發明特許의 出願 또는 實用新案, 工業意匠 및 商標登錄의 出願을 正當히 提起한 者 또는 名義上 그의 承繼人은 他同盟國에서 다음에 定한 期間중에는 優先權을 享有한다. 前記 優先期間은 發明特許 및 實用新案에 대하여는 12個月, 工業意匠 및 商標에 대하여는 6個月로 한다」고 規定되어 있으며,

파리條約 加盟國인 우리나라는 上記 파리條約의 優先權에 관한 條項을 國內法에 의해 立法措置함에 있어 特許法 第42조(優先權의 主張)에 「條約 또는 法律에 의하여 大韓民國 國民에게 特許出願에 대한 優先權을 認定하는 當事國 國民이 그 當事國 또는 다른 當事國에 特許出願을 한 후 同一發明을 大韓民國에 特許出願하여 優先權을 主張하는 때에는 第6조(特許要件중 新規性을 意味함) 및 第11조(先願主義)의 適用에 있어 그 外國에 出願한 날을 大韓民國에 出願한 날로 본다. 大韓民國 國民이 條約 또는 法律에 의하여 大韓民國 國民에게 特許出願에 대한 優先權을 認定하는 當事國에 特許出願한 후 同一發明을 대한민국에 特許出願한 境遇에도 같다」고 規定하고 있으며, 實用新案法이 이를 準用하고 있고, 意匠法과 商標法도 優先期間이 6個月인 것을 除外하고는 特許法의 優先權條項이 準用된다.

工業所有權은 國際性이 강한 權利이므로 多數 國家에 權利를 設定하여들 必要가 있으나 第3國에 대한 出願이 言語, 費用 또는 出願節次 등의 問題 때문에 遲延되는 동안 第1國에서 出願한 內容이 公開되거나 第3國에 同一 또는 類似한 後出願이 있는 境遇 先出願者로서의 保護를 받을 수 없으므로 이를 解決하기 위한 趣旨에서 優先權制度가 採擇되고 있다.

優先權主張制度가 있기 때문에 第1國에 出願한 후 時間의 餘裕를 가지고 優先權主張期間內에 工業所有權設定의 必要가 있는 國家에 出願하여 優先權을 主張하면 出願인이 두터운 保護를 받게 된다.

優先權主張制度는 國際的인 交易 및 技術交流가 活潑할 수록 必要性이 많아지고 많이 利用되는 制度이며 優先權을 主張할 수 있는 要件은 다음과 같다.

① 相互優先權主張을 認定하는 國家에 出願할 것  
當該 出願이 終局的으로 權利設定될 것을 必要로 하는 것은 아니나, 出願이 適法하게 受理되었을 것

## ② 出願인이 同一할 것

第1國에 出願한 出願인과 大韓民國에 出願하여 優先權을 主張한 出願인이 同一人이거나 그 承繼人이어야 한다.

## ③ 出願內容이 同一할 것

優先權을 主張하는 後出願은 原出願과 同一한 內容이어야 하며, 複數優先權을 主張할 수도 있으나 이 境遇에는 後出願의 內容中 優先權主張의 基礎가 되는 各各의 出願의 內容과 符合되는 部分에 대하여만 優先權主張의 效力이 미친다.

## ④ 優先權主張期間內的 出願일 것

優先權을 主張하기 위해서는 各 權利別로 定해진 優先權主張期間內에 出願이 이루어져야 한다.

## ⑤ 優先權을 主張할 것

大部分의 國家는 우리나라와 同一하게 出願時에 優先權을 主張하여야 優先權의 認定을 받을 수 있으며, 또한 優先權을 主張한다는 趣旨과 優先權主張의 基礎가 되는 原出願에 關한 內容이 出願書에 包含되어야 하며 單純히 優先權主張期間內的 出願이라는 事實만으로 優先權을 認定받을 수는 없다.

外國의 境遇에는 出願後 3個月以內에 優先權을 主張함을 밝히므로써 優先權을 認定받을 수 있는 國家도 있다.

## ⑥ 優先權을 證明할 수 있는 書類를 提出할 것

우리나라에서는 優先權主張을 하는 出願인이 最初에 出願한 國家의 政府가 認定한 出願의 年·月·日을 記載한 書面, 즉 出願事實證明書를 出願書와 함께 또는 出願日로부터 3個月內에 特許廳에 提出하여야 하며 그렇지 아니하면 실사 優先權을 主張한 事實이 있더라도 그 效力이 喪失되어 優先權의 認定을 받을 수 없으며 따라서 그 出願은 優先權을 主張하지 않은 普通의 出願이 된다. 이처럼 優先權主張書類를 出願日로부터 一定期間內에 提出하는 것이 아니고 權利設定段階에서 별도로 提出을 指示하는 國家도 있다.

優先權主張制度가 있기 때문에 特許廳審査官이 出願을 審査함에 있어서는 特許出願과 實用新案登錄出願은 出願日로부터 12月, 意匠登錄出願과 商標登錄出願은 出願日로부터 6個月間 優先權을 主張한 後出願의 接受與否를 確認하여 出願의 先後關係를 가려야 하며, 따라서 상기 期間內에는 審査官이 다른 理由를 들어 拒絕理由通知를 할 수는 있으나 出願公告決定 또는 登錄査定(意匠登錄出願에 限함)의 通知를 할 수는 없다. 이를 바꾸어 말하면, 出願의 審査期間을 上記 期間以內로 短縮한다는 것은 도저히 不可能하며, 만일 이를 可

能하다고 하는 사람이 있다면 거짓이거나 工業所有權制度의 內容을 充分히 理解하지 못한데 起因한 것이라고 할 수 있을 것이다.

## 6. 共同出願

一般 財産權의 共有가 可能的 것과 마찬가지로 特許나 登錄을 받을 수 있는 權利도 共有가 可能하며, 이에 따른 出願이 共同出願이다.

共同出願이 發生하는 理由는 發明이나 考案이 複數의 發明者나 考案者에 의해 完成되어 共同으로 出願하거나, 또는 한사람에 의하여 完成된 境遇에도 그 特許 또는 登錄을 받을 수 있는 權利를 여러 사람에게 讓渡하여 共有토록 한 境遇에 發生될 수 있고, 商標登錄出願의 境遇에는 同業契約을 締結하고 商標도 共有하기로 함으로써 이루어진다.

科學과 技術이 發達할수록 한 사람의 힘으로 發明을 完成하기는 점점 어려워지므로 共同出願의 可能性은 그만큼 增加한다고 할 수 있다.

特許나 登錄을 받을 수 있는 權利가 共有인 境遇에 各 共有者는 共同으로 出願하여야 하며, 만일 單獨 또는 一部 共有者만에 의하여 出願한 境遇 그것이 밝혀지면 冒認出願으로 取扱될 것이다.

共同發明者의 一部가 出願을 反對하는 理由는 出願後에 特許를 받지 못하게 되어도 그 技術內容이 公開되는 것을 막을 수 없어 損害를 볼 것을 念慮하는 경우가 그 예이며 實用新案, 意匠 또는 商標의 境遇에는 그러한 理由는 거의 適用되지 않는다고 보아진다.

共同出願에 對하여 留意할 點은 다음과 같다.

① 特許 또는 登錄을 받을 수 있는 權利가 共有임에도 不拘하고 共有者 全員이 아닌 一部 共有者에 의해 出願되면 冒認出願으로 取扱될 것이며, 特許 또는 登錄되더라도 無效事由가 된다.

② 共同으로 한 出願이 拒絕査定되는 境遇에는 拒絕査定不服抗告審判의 請求도 共同으로 하여야 한다.

③ 共同出願의 境遇에는 그 出願의 取下, 變更 또는 拋棄等を 除外하고는 各者가 全員을 代表하나, 代表者를 選定하여 申告한 境遇에는 出願에 關한 모든 事項에 對하여 代表者가 全員을 代表한다. 그러나, 代表者가 上述한 出願의 拋棄, 變更 또는 取下等を 特別授權 없이도 할 수 있는가에 對하여는 論難이 있다.

④ 共同出願에 있어 持分の 讓渡에 依한 共同出願人의 減少(共同出願人中의 한사람에게 對한 持分讓渡) 또는 增加는 勿論 變更도 出願人名義變更申告書에 依하여 申告하여야 한다. (계속)