

初歩者教室

우리나라 工業所有權制度 主要内容(5)

〈前號에서 계속〉

4. 工業所有權의 出願 및 審査와 登錄節次

特許나 實用新案登錄 및 意匠登錄을 받을 수 있는 權利는 創作에 의하여, 그리고 商標登錄을 받을 수 있는 權利는 商標의 선정에 의하여 발생하는 것이지만 創作이나 選定 그 자체만으로 獨占排他的인 權利가 주어지는 것은 아니며 소정의 出願 및 審査와 登錄節次를 거쳐야만 獨占權을 確保할 수 있다.

그 節次는 일반적인 행정절차에 비해 생소하고 복잡하므로 그에 대한 설명도 쉽지 않다. 따라서 이를 가급적 평이하게 설명하면 다음과 같다.

1) 出願 및 審査請求

特許나 實用新案 및 意匠 또는 商標의 登錄을 權利로서 보호하고자 하는 사람이 소정의 서류를 갖추어 特許廳에 提出하는 節次를 出願이라고 한다.

特許出願에 必要한 資料는 特許出願書 및 明

細書(必要한 경우에 한함) 그리고 出願料(納付領收證이며, 대리인이 있는 경우는 위임장 및 特許를 받을 수 있는 權利를 양도받은 때에는 양도증이 추가로 添附된다.

實用新案登錄出願의 구비서류는 特許出願의 그것과 同一하나 圖面이 必須的인 점이 特許出願과 다르다.

意匠登錄出願의 경우에는 明細書를 添附하지 않고 圖面의 作成方法도 서로 달라 도면 대신 意匠의 사진이나 모형 또는 실물 견본을 제출할 수도 있다.

商標登錄出願의 구비서류는 商標登錄出願書와 商標見本 및 商標의 인장 또는 고무인이며, 대리인이 있는 경우에는 위임장을 添付하지만 商標登錄出願은 創作이 아닌 選擇에 의한 것이므로 양도증이 添附되는 경우는 없다.

出願書類를 接受한 特許廳은 그것을 검토하여 受理 및 不受理를 결정하고, 수리되면 出願番號 通知書를 出願人 또는 그 대리인에게 送付하고, 出願書類 일절을 擔當審査官에게 送付한다.

受理된 出願書類라도 補正이 必要한 경우에는 補正指示에 따라 또는 자진하여 補正書類를 제출한다.

意匠登錄 및 商標登錄의 出願은 審査請求가 없더라도 擔當審査官이 審査를 하지만 特許出願 및 實用新案登錄出願은 소정 기간내에 審査請求된 出願에 한하여 審査를 받을 수 있으므로 出願과 同時 또는 정해진 기간내에 審査請求를 하고 審査請求料도 納付하여야 하는데, 이를 審査請求制度라고 한다.

2) 出願公開

特許出願 및 實用新案登錄出願은 審査請求 여부에 관계없이 出願日 또는 우선권주장일로부터 1년 6월이 경과되면 特許廳長이 特許公報에 出願公開를 한다. 다만, 審査後 拒絕査定되거나 出願公告를 한 出願은 除外되는데, 이를 早期公開制度라고 한다.

그런데 意匠登錄出願이나 商標登錄出願의 경우에는 出願公開制度가 없다.

3) 出願審査

工業所有權의 出願은 出願日字에 의한 순위에 따라 분야별 擔當審査官에 의해 심사되는데, 特許出願과 實用新案登錄出願의 경우 出願日字와 審査請求日字가 서로 다르면 審査請求審査日字 순위에 따라 審査된다.

審査란 出願이 適法한 절차에 의해 이루어졌는지의 여부와 出願의 내용이 特許要件 또는 登錄要件을 갖추었는가, 不特許事由 또는 不登錄事由에 해당하지 않는가를 판단하여 特許 또는 登錄與否를 결정하는 과정을 말하는 것으로서, 審査官은 직무상 獨立하여 審査를 행한다.

出願의 審査는 審査官의 직권에 의하여 진행되고, 審査官 자신의 經驗 및 知識에 의하여 特許 또는 登錄與否를 결정하게 되며, 拒絕理由를 발견하면 出願人에게 拒絕理由를 통지하여 意見書 제출의 기회를 준다.

審査官이 拒絕理由를 발견할 수 없는 出願에 대해서는 特許出願과 實用新案登錄出願 및 商標登錄出願에 있어서는 出願公告 결정을 하고, 意匠登錄出願에 있어서는 登錄査定을 한다.

4) 拒絕豫告

審査官이 出願을 審査한 결과 特許 또는 登錄을 許與할 수 없는 事由를 발견하게 되면 그 事由를 구체적으로 명시한 拒絕理由通知書를 出願人에게 送付하고 기간을 지정하여 意見書 제출의 기회를 주게 되는데, 이를 拒絕豫告라고 한다.

特許出願에 대하여 拒絕理由로 규정되어 있는 사항은 다음과 같다.

- ① 特許를 받을 수 있는 權利를 갖지 아니한 者가 出願(共同發明인 경우 그 중 일부만이 發明者가 되어 出願한 경우 포함)
- ② 植物發明特許規定에 위반한 植物發明特許出願
- ③ 不特許事由에 해당하는 發明
- ④ 自然法則을 이용한 것이 아니거나 技術的

思想의 創作이 아닌 發明

- ⑤ 技術水準이 낮은 發明
- ⑥ 産業上 利用할 수 없는 發明
- ⑦ 新規性이 상실된 發明
- ⑧ 進歩性이 결여된 發明
- ⑨ 他人의 先出願에 포함된 發明
- ⑩ 外國人의 權利능력규정에 위반된 發明
- ⑪ 發明의 明細書에 그 發明이 속하는 技術分野에서 통상의 지식을 가진 者가 그 發明을 용이하게 實施할 수 있을 정도로 그 發明의 目的·構成·作用 및 効果를 기재하지 않은 때
- ⑫ 發明明細書의 特許請求의 범위의 기재에 있어 保護받고자 하는 사항을 명확하고 간결하게 기재하지 아니한 때
- ⑬ 特許請求範圍의 기재에 관한 大統領令에 위배된 때
- ⑭ 1發明 1出願의 要件에 위반된 때
- ⑮ 先出願主義에 위배된 때
- ⑯ 特許를 받을 수 있는 權利를 승계할 수 없는 者 또는 特許를 받을 수 있는 權利를 冒認한 者에 의한 出願

⑰ 條約에 위배된 때

이상과 같이 特許法에 규정된 事由外에도 다음과 같은 경우는 拒絕理由가 된다.

- ① 國防上 또는 公益上의 必要에 따라 特許를 許與할 수 없을 때
- ② 行爲能力이 없는 者에 의한 出願일 때
- ③ 대리인에 의한 出願의 경우 대리인 규정에 위반된 때
- ④ 共同出願의 경우 共有者의 대표규정을 위반한 때
- ⑤ 補正指示에 應하지 않은 때
- ⑥ 出願節次가 虛僞로 된 때

實用新案登錄出願에 대한 拒絕理由도 特許出願의 그것과 同一하며, 다만 特許法에 規定된 사항중 植物發明에 관한 規定 및 技術水準의 高度性を 요구하지 않고 있는 점에 차이가 있다.

意匠登錄에 대한 意匠法上의 拒絕理由는 特許出願 및 實用新案 登錄出願과 차이가 있는데, 이는 다음과 같다.

- ① 意匠登錄을 받을 수 있는 權利를 갖지 아

니한 者가 한 出願

② 不登錄事由에 해당하는 意匠

③ 意匠을 구성하지 아니하거나 審美感이 없는 意匠

④ 工業上 이용할 수 없는 意匠

⑤ 新規성이 상실된 意匠

⑥ 進歩성이 없는 意匠

⑦ 類似意匠의 規定에 위반된 出願

⑧ 1意匠 1出願이 아닌 出願

⑨ 한별物品の 意匠에 관한 規定에 위반된 出願

⑩ 先願主義에 위반된 出願

⑪ 外國人の 권리능력 規定에 위반된 出願

⑫ 意匠登錄을 받을 수 있는 權利를 승계할 수 없는 者 또는 意匠登錄을 받을 權利를 冒認한 者에 의한 出願

⑬ 條約에 위반된 出願

意匠登錄出願에 하여 열거한 拒絶理由가 意匠法에 定되어 있는 外에 特許出願에 하여 설명한 6가지의 拒絶理由는 意匠登錄 出願에도 그대로 적용된다고 보아야 한다.

商標登錄出願에 대한 拒絶理由로 商標法에 定되어 있는 것은 다음과 같다.

① 特別顯著성이 없는 商標

② 不登錄事由에 해당하는 商標

③ 1商標 1出願에 위반된 商標

④ 分割出願의 規定에 위반된 商標

⑤ 聯合商標의 要件에 위반된 出願

⑥ 先願主義에 위반된 出願

⑦ 外國人の 권리능력 規定에 위반된 出願

⑧ 指定商品의 營業과 같이 하지 아니하고 이전된 商標登錄 出願

⑨ 다른 聯合商標와 분리하여 이전한 聯合商標登錄出願

⑩ 共同出願人 원의 承諾없이 지분이 이전된 商標登錄出願

⑪ 條約에 위반된 出願

商標法에 定되지 아니한 拒絶理由는 特許出願에 하여 설명한 6가지중 國防上이나 公益上 要한 경우에 관한 것을 除外하고 나머지는 商標登錄出願에도 그대로 적용된다고 보아야 한다.

5) 意見書 提出

出願에 하여 拒絶理由를 통지받은 出願人은 審査官이 拒絶理由로 지적한 사항이 합당한 것인가를 出願內容과 대비검토하고 拒絶理由의 當함이 발견되면 이를 審査官에게 지적하여 出願을 特許 또는 登錄하여 줄 것을 요구하는 서면이 意見書이다.

出願人은 審査官의 拒絶理由가 합당한 경우에 出願書·明細書·圖面·商標見本등을 補正할 수 있고, 審査官이 지적한 拒絶理由를 벗어나기 위하여 明細書의 기재내용의 削除, 誤記의 訂正, 지정상품의 削除등의 방법을 강구할 수 있으며 이러한 補正이 받아들여지면 補正된 내용에 따라 審査官이 出願을 再審査하게 된다.

出願人이 제출한 補正書 또는 意見書에 의해 審査官이 出願을 再審査한 결과 拒絶理由가 극복되면 特許出願과 實用新案登錄出願 및 商標登錄出願은 出願公告 定을 받게 되고 意匠登錄出願은 出願公告制度가 없으므로 直接 登錄查定을 받게 되나, 審査官은 拒絶理由를 복할 이유가 없다고 판단하게 되면 拒絶查定을 한다. (계속)

KIPA通信 發刊 案内

本會는 매월 10일 特許界 뉴스誌 KIPA通信을 發刊하고 있습니다.

國內外 特許界 뉴스를 보다 신속하게 알려드리기 위해 發刊하는 KIPA通信의 많은 애독을 바랍니다. 會員社에는 무료 提供되고 있습니다.

海外 特許情報 發刊案内

本會는 年 4回 季刊으로 海外特許情報를 發刊하고 있습니다.

4·6倍版 200面내외로 發刊되는 이 刊行物에는 海外 特許制度를 비롯하여 각종 特許情報가 실려 있습니다.

會員社에는 無料配布되고 있습니다. 많은 愛讀바랍니다.