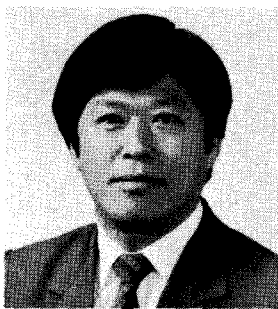


日本の 特許管理 教育考察(2)



安鍾喆
〈特許廳 指導課 事務官〉

目次

- I-1 工業所有權制度의 基礎知識
工業所有權制度의(特許制度) 目的
 - 1. 特許制度의 基礎知識
 - 2. 實用新案制度의 基礎知識
 - 3. 意匠制度의 基礎知識
 - 4. 商標制度의 基礎知識
 - 5. 特許權等의 保護 對象
 - 6. 特許廳에 있어서의 審査節次
 - 7. 審判制度의 基礎知識
 - 8. 權利의 發生에서 消滅까지
 - 9. 特許權者의 義務
 - 10. 特許(實用新案) 出願의 早期審査節次
 - 11. 特許(實用新案) 出願의 審判事件에 있어서 早期審理의 節次等
 - 12. 法改正 動向
- I-2 國際出願의 活用
 - 1. PCT의 概要
 - 2. PCT의 意義
 - 3. PCT 締約國一覽
 - 4. 在來절차와 PCT절차와의 比較
 - 5. 日本特許廳에 한 國際出願의 처리
 - 6. FAX를 利用한 國際出願의 提出
 - 7. 國際出願關係手數料
 - 8. 優先權書類의 提出節次

〈고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號〉

〈前號에서 계속〉

5. 特許權等의 保護對象

1) 特許

産業上利用할 수 있는 發明을 保護하는 것으로 新規性^(註1) 및 進歩性^(註2)이 要求된다.

그러나 核分裂이나 核融合反應에 의하여 製造되는 物質은 保護되지 않는 등의 例外도 있다.

2) 實用新案

産業上利用할 수 있는 考案을 保護하는 것으로

로 그 對象은 物品의 形狀, 構造 또는 組合에 關한 考案에 限定된다. 따라서 物의 製造方法 등은 포함되지 않는다. 考案에 대하여도 新規性이나 進歩性이 要求되지만 進歩性에 있어서는 特許만큼 그 程度가 높지 않더라도 무방하다.

3) 意匠

工業上利用할 수 있는 意匠을 보호하는 것으로 物品의 形狀, 模樣, 色彩 또는 이들의 結合으로서 視覺을 통하여 美感을 일으키게 하는 것을 對象으로 한다.

新規性과 創作性이 要求된다.

4) 商標

商品에 使用하는 文字, 圖形, 記號 또는 이들의 結合, 또는 이들과 色彩와의 結合으로된 標章(Mark)으로서 他人의 商品과 區別할 수 있도록 顯著性을 구비하고 있는 것이 對象이 된다.

商標는 特許, 實用新案 및 意匠이 새롭고 有用한 것의 考案을 保護하는 것과는 달리 商品을 區別하기 위한 마크를 登錄하는 것으로 다른 것과는 성질상 큰 차이가 있다. 때문에 新規性이라고 하는 것도 문제가 되지 않는다.

(註1) 新規性이란 當該 發明이나 考案이 出願前에 國內에서 公知되어있다거나 使用되고 있지 않은 것 및 國內外에서 頒布된 刊行物에 掲載되지 아니한 것을 말한다. 다시말해서 世上에 알려지지 않은것은 新規性이 있는 것이라 할 수 있다.

意匠에 있어서는 國內 뿐만아니라 國外에서 이미 알려져 있다거나 팔리고 있는 것등도 新規性이 없는 것으로서 登錄되지 않는다.

特許 및 實用新案은 新規性與否의 判斷에 있어서 刊行物에 대해서는 國外에서 頒布된 것에 公知된 것도 對象으로 하고 있으나 公知公用의 문제는 國內로 限定하고 있다.

特別한 경우에 出願前에 一般에 그 內容이 알려져 있더라도 新規性이 있는 것으로 取扱되는 例外의 規定이 있지만 그에 앞서 다른 사람이 出願한 경우에는 소용없는 것으로 먼저

出願하는 것이 좋다.

(註2) 進歩性이란 出願前에 公知되어 있거나 刊行物에 公知되어 있는 것은 이용하여 當業者들이 즉시 發明이나 考案을 할 수 있는 것은 進歩性이 없는 것으로 特許되지 않는다. 實用新案과 特許는 進歩性判斷에 있어서 그 進歩의 程度가 다르다. 意匠에 있어서는 公知의 것과의 유사여부와 創作性이 要求된다.

5) 特許權等の 權利의 効力

發明, 考案 또는 意匠에 관한 物品을 業으로써 製作, 使用, 販賣 또는 輸入하는 것을 獨占하는 것으로 他人이 無斷으로 그러한 行爲를 하게되면 그 權利를 侵害하는 것이 된다.

特許의 경우, 物의 製造方法에 관한 發明에 있어서는 當該 方法을 使用하여 物을 製造하는 것 뿐만 아니라 그 方法을 使用하여 製造한 物을 販賣하거나 使用하는 行爲도 權利를 侵害한 것으로 간주된다.

商標의 경우에는 當該 登錄商標를 指定商品에 使用하는 權利를 獨占하는 것으로 他人이 그와 同一 또는 類似한 商標를 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 無斷히 使用하는 경우에는 侵害가 된다.

6) 効力の 制限

特許權等은 매우 강력한 權利로써 當該 發明에 관한 物의 製造, 使用 또는 販賣등을 獨占의으로 할 수 있는 것이지만 特定한 경우에는 權利의 効력이 미치지 않는다거나, 혹은 特定한 사람은 그 發明을 實施하여도 무방한 경우가 있다.

(1) 權利의 効력이 미치지 아니하는 行爲

試驗 또는 研究를 위하여 第3者が 當該 發明에 관한 物을 製造하는 바와 같은 경우에는 權利의 効력이 미치지 아니하므로 그러한 行爲를 中止시키는 것은 불가하다.

商標의 경우, 第3者が 自身の 이름이라던가 產地名을 보통으로 使用하고 있는 경우에는 비록 그것이 登錄商標와 同一하다 하더라도 侵害라고는 말할 수 없다.

(2) 他人의 特許權等を 實施할 權利가 있는 者

他人이 出願하기 前부터 自身이 發明하였거나 出願人과 관계가 없는 第三者로부터 습득하여 當該 發明에 관한 物을 製作하고 있거나 이를 위한 준비를 하고 있었던 경우에는 他人의 出願이 後에 特許되더라도 實施料를 지불하지 않고 계속 實施할 수 있다. 이는 先使用에 의한 通常實施權이라고 일컬어지는 것으로서 特許權者는 侵害를 주장할 수 없다. 但, 出願하기 前부터 제작하였던가 그 준비를 하고 있었다는 것을 實施者쪽에서 證明하여야 한다.

商標의 경우에는 他人의 出願前부터 使用하였다고 하는 것만으로는 그 使用을 계속할 수 없으며, 出願前에 自己의 商標로서 周知되어있던 경우에만 他人의 出願이 登錄된 後에도 使用을 계속할 수 있다.

(3) 他人의 權利에 의한 制限

發明等이 그 以前의 技術과 전혀 관련이 없는 경우는 거의 없으며 일반적으로 從來의 技術을 基礎로 하여 창출된다. 어떤 機械의 改良에 관하여 發明한 者가 그 發明에 대하여 特許權을 取得한 경우에 當該 發明인 改良機械의 製作 또는 販賣를 獨占할 수 있는 權利를 갖게되지만 그 이전의 機械를 發明한 사람이 그 機械에 관한 별개의 特許를 갖고 있을 수도 있다. 이와같은 경우 當該 先行發明을 利用하지 않으면 自身의 改良機械도 製作할 수 없다. 따라서 先行 特許發明을 利用하여 特許權을 取得하였다 하더라도 自己의 特許發明을 자유로이 製作 또는 販賣할 수 있는 것은 아니다. 自己의 特許와 利用關係에 있는 先特許가 존재할 때에는 그 先 特許權者의 承諾을 얻지 아니하고는 自己의 特許發明도 實施할 수 없으며 無斷히 製作하는 경우에는 侵害가 된다.

7) 實施權

特許發明등은 自己가 實施하는 外에 그것을 他人에게 實施케 할 수도 있다.

이 경우에는 專用實施權의 設定과 通常實施權의 設定이라고 하는 두가지 方法이 있다. (商標의 경우에는 專用使用權, 通常使用權이란 말이 사용되며 성질은 동일하다)

위에서 말한 두가지 방법 어느 것이나 期間이라든지 範圍등을 契約으로 결정하며 實施料도 양당사자의 자유의사에 따른다. 土地를 갖고 있는 경우의 地上權이나 借地權을 契約으로 설정하는 것과 같은 이치로 생각하면 된다.

(1) 專用實施權

實施하고자 하는 者에게 그 實施를 獨占시키는 것으로 契約의 範圍內에서는 特許權者도 實施할 수 없는 성질의 것이다. 專用實施權은 特許廳에 登錄하여야 한다.

專用實施權者는 當該 特許發明을 獨占實施하며 他人이 無斷으로 그 發明을 實施할 경우 그 행위를 중지시킬수 있으며 손해가 있을 경우 손해배상도 청구할 수 있다. 다시말해서 專用實施權의 設定範圍內에서는 특허권자와 동등한 정도의 權能을 갖게 된다.

또한 專用實施權者는 他人에게 그 發明의 實施를 許諾할 수도 있으나 이 경우에는 특허권자의 승낙을 받아야 한다.

(2) 通常實施權

專用實施權과는 달리 獨占이 아닌 단순한 實施權을 갖게 된다. 때문에 通常實施權을 허여한 特許權者 自身도 그 特許發明을 實施할 수 있으며 또 다른 者에게 별개의 통상실시권을 허여할 수도 있다.

土地나 建物の 경우와는 달리 特許發明等은 同時에 어느 누구에게도 사용케 할 수 있는 것으로서 特許權者는 몇개의 實施權의 設定을 할 수도 있다.

通常實施權이라 일컬어지는 것에는 特許權者가 契約으로 設定하는 것 外에 앞서 언급한 先使用에 의한 通常實施權과 같이 法律로 定해져 있는 것과 特許廳長官이라든지 通商産業大臣의 裁定에 의하여 設定되는 것이 있다.

(3) 質權

特許權等은 그 發明의 實施를 獨占하여 自身이 權益을 얻는 측면뿐만 아니라 보통의 재산과 마찬가지로 그 特許權을 매대하거나 실시권을 설정하여 實施料를 받을 수 있으며 質權의 目的으로 하는 것도 가능하다. 다만, 일반적인

로 特許權의 評價등이 어려워 質權設定의 例도 극히 미미하지만 앞으로는 그 金錢가치의 利用도 마땅히 고려하여야 된다고 생각된다.

6. 特許廳에 있어서의 審査節次

實際로 發明이 特許廳에 「特許出願」된 경우에 어떠한 方法으로 節次가 進行되어 特許되는 가를 알아본다.

우선, 特許出願을 위해서는 定해진 樣式에 따라 出願書를 作成하여 特許廳에 提出하여야 한다.

特許廳은 그 出願을 審査하여 特許될 수 있는 것은 최종적으로 特許原簿에 登錄하고 特許될 수 없는 것은 拒絶하는 등의 業務를

하고 있다.

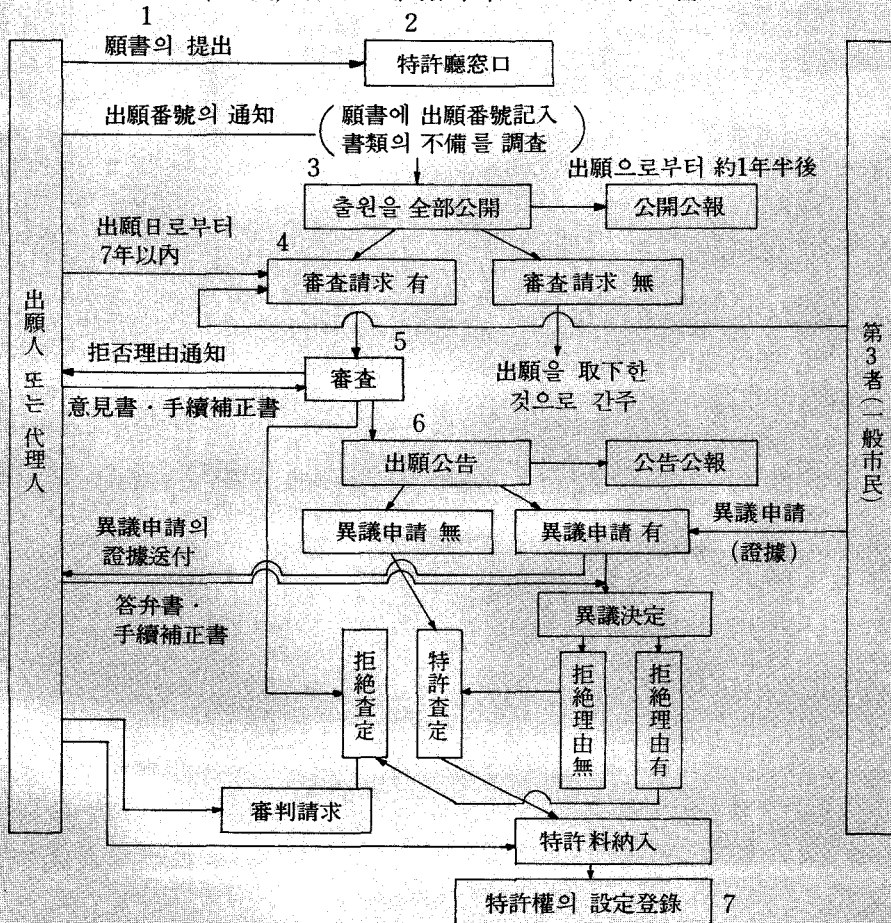
出願으로부터 特許에 이르기까지는 그 內容에 따라 出願人과의 意見등의 주고 받음, 혹은 第3者의 異議申請등 신중한 절차가 進行된다.

特許廳에 있어서의 審査節次의 흐름을 살펴 보면 第1圖와 같다. 第1圖에 표시한 番號에 따라 그 節次를 설명한다.

1) 願書(出願書)의 提出方法(先願主義)

願書는 직접 또는 우송으로 特許廳에 提出할 수 있으며 이를 出願이라 한다. 즉, 特許廳에 願書를 提出하지 아니하면 權利를 얻을 수 없다.

〈第1圖〉 特許廳에 있어서 出願書類의 흐름



2) 願書の 接受

願書가 接受되면 出願番號가 부여된다. 出願番號는 願書의 背番號와 같은 것으로, 以後 特許原簿 登錄되어 特許가 될때까지 出願番號로 정리된다.

이와같은 出願番號는 出願後 登錄까지의 節次에 있어 매우 중요하기 때문에 반드시 기억하고 있어야 한다.

3) 出願內容의 公開

과거에 特許廳에서는 出願된 發明의 內容을 비밀로 취급함을 원칙으로 하여 審査가 일단 완료된 단계에서 特許公報에 게재하여 出願公告하는 時點에서 비로소 一般人에게 공개하였다.

그러나 심사의 지연등으로 비밀로 되어있는 기간이 상당히 길지므로해서 그 出願事實을 모르는 第三者가 중복하여 研究하고 同一한 內容의 出願이 많이 발생하는등 많은 문제가 야기되었다.

그래서 特許廳에서는 審査가 完了되지 않은 것이라도 出願日로부터 1年6個月이 지나면 그 內容을 公報에 게재하여 公開함으로써 一般人이 조사할 수 있는 制度를 마련하였는 바, 흔히 이를 「公開制度」라 하고 그 公報를 公開公報라 한다. 이 公報는 全國의 주요 圖書館, 發明協會의 本部 및 地方支部에서 자유로이 열람할 수 있다.

4) 審査의 進行方式(審査主義)

特許出願된 것중 出願人 또는 第三者로부터 審査請求가 있었던 것에 한하여 審査된다. 先願主義를 고려하여 우선 出願을 하였으나 後에 판단할 때 商品으로서의 가치가 적은 出願도 상당수 있으므로 特許廳에서의 審査의 効率化를 도모하기 위하여 심사청구제도를 두고 있다. 이러한 請求를 「出願審査의 請求」라고 갈하며 出願人의 意志에 따라 出願과 同時에 하거나 出願으로부터 7年(實用新案은 4年 以內에 언제라도 할 수 있다. 7年內에 出願, 審査의 請求가 없으면 그 出願은 取下된 것으로 간주된다.

特許出願에 있어서 當該 發明의 특허가능성

및 경제성등을 고려하여 필요한 것만 심사청구를 함으로써 不必要한 審査負擔을 줄여 경제성 있는 발명의 심사가 빨리 진행되도록 하는 것이 좋다.

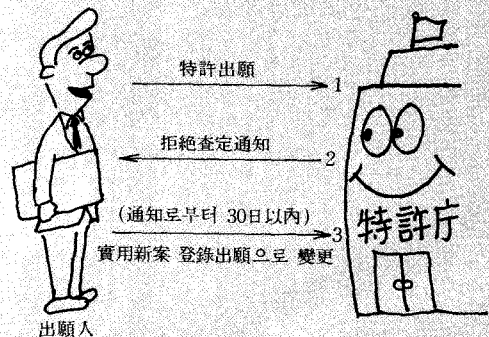
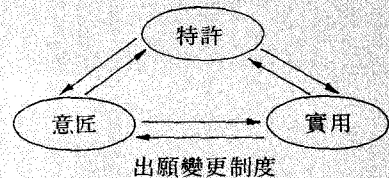
出願審査請求를 하지 않은 出願도 上記 3)項에서 說明한 바와 같이 出願으로부터 1年6個月이 지나면 特許公報(公開公報)에 그 內容이 掲載되어 一般에 公表되므로 他人이 後에도 同一한 것을 出願할 경우 특허를 받을 수 없다.

5) 審査

審査는 特許廳의 審査官에 의해 行해진다. 審査官은 出願된 發明이 特許받을 수 있는 지의 與否를 調査判斷하여 決定한다.

審査에 있어서 特許된다고 하거나 拒絶된다고 하는 것이 곧 바로 最終決定(査定이라고 함)은 아니다. 例를 들면, 심사관이 이미 出願前에 發行된 學會誌에 掲載되어 있는 것과 同一한 發明이라는 이유로 特許될 수 없다고 判斷하였을 때는 그것을 出願人에게 알려져서

〈第2圖〉 出願變更制度



(拒絕理由通知라고 함) 이에 대한 出願人의 意見을 듣는다. 따라서 出願人에게는 學會誌에 掲載되어 있는 것과는 이리이러한 點이 相違하다고 意見書를 提出하거나, 또는 特許請求의 範圍를 限定시켜 협소하게하면 特許를 받을 수 있는 경우에는 訂正書(手續補正書라고 함)를 提出할 수 있는 機會가 부여된다. 審査官이 위와같은 意見書나 訂正된 結果를 보아도 特許될 수 없는 것으로 판단하였을 때는 最終적으로 拒絕査定된다.

그러나 審査의 結果 拒絕査定이 되었다 하더라도 구제방법이 전혀 없는 것은 아니다. 그러한 出願가운데 實用新案法이나 意匠法의 要件에 적당한 것이라면 그것을 實用新案登錄出願이나 意匠登錄出願으로 變更하여 權利化를 圖謀하는 것도 可能하다. (第2圖)

한편 審査官이 調查判斷하였던 바 拒絕할 理由를 發見할 수 없을 때에는 特許査定을 하기에 앞서 出願公告에 의해 널리 一般人의 자료제공을 求하여 意見을 듣고나서 最終적으로 査定을 하는 判도가 있다. 이어서 이 出願公告制度에 대하여 說明하기로 한다.

6) 出願公告

出願公告는 特許公報에 出願의 內容을 全部 掲載하여 發行하는 方法을 택하고 있다. 일반적으로 出願으로부터 1年 6個月이 경과되었을 때 轉讓한 바와 같이 公開公報에 出願의 內容이 公開되기 때문에 두번째의 公開로 해석되지만 出願公告는 「이것을 特許하는 것에 관하여 異議가 없으면 特許하기로 한다」라는 것으로서 성격이 약간 다르다.

다시 말해서 特許廳의 審査만으로는 不充分的 것일지도 모르므로 자세히 살펴보아 特許될 수 없는 것일 때에는 「特許異議申立(申請)書에 의하여 理由를 記述하고 證據를 첨부하여 제출하여 주십시오」라고 하는, 말하자면 第3者의 意見을 듣는 制度이다.

特許가 되면, 他人은 그 發明品을 製作하거나 販賣하거나 할 수 없는 강력한 권리를 주게



되는 것이기 때문에 特許査定前에 第3者의 意見을 듣는다고 하는 취지의 제도이다.

特許異議申請期間은 出願公告日(特許公報發行日)로부터 3個月以內이다.

特許異議申請이 있으면 審査官은 그 內容을 出願人에게 알리어 (異議申請書 副本을 송달한다) 그것에 對한 出願人의 意見도 듣고 證據도 조사하여 最終의인 決定을 한다. 그러한 異議申請의 審査에 있어서, 出願前에 강습회에서 구두로 발표했다던가 製造하고 있는 그 會社에 納品하여 현재에도 그 機械가 가동되고 있는 바와같은 理由인 때에는 證人을 호출하여 조사하거나 實地檢證을 하는 경우도 있다.

特許異議申請이 없는 特許出願에 대해서는 特許査定이 된다. 이로써 審査가 終了된다. 따라서 公報의 印刷라던가 特許異議申請期間 등으로 해서 전혀 문제가 없는 출원이라도 출원에서 審査가 종결될 때 까지는 상당한 시일이 소요된다. <계속>