

産業財産權 制度 정복(7)

이 글은 特許廳이 최근 발간, 배포한 「特許란 무엇인가」, 「意匠이란 무엇인가」, 「商標란 무엇인가」라는 3권의 책자에 실린 內容이다.

産業財産權界 초보자에게 産業財産權 制度 전반을 이해하는데 큰 도움이 될 것으로 생각되어 끝까지 연재코자 한다.

〈編輯者 註〉

特 許

1 최근 産業財産權 出願 動向

산업재산권에 대한 국민의 인식향상과 기술 개발 의욕의 증가로 89년도에 출원건수 10만 건을 돌파한 이래 현재도 출원량은 꾸준히 증가하는 추세이다.

권리별로는 상표출원이 가장 많고, 다음은 특허·실용신안·의장 출원의 순서이다. 이 중 산업부문별(産業部門別)로 볼 때, 특허와 실용신안은 전기·통신·기계부문의, 의장은 잡화류·주방용구·전기통신분야가, 상표는 기계류·섬유류·잡화류·식품류분야가 전체 산업부문의 절반이상을 점하고 있다.

특히 주목할만한 것은 특·실분야에 있어서 첨단 기술 분야의 출원량이 점점 증가하고 있다는 사실이며, 국내의 시장에서의 경쟁력 향상을 위해서는 이 분야의 출원증가 추세에 기업의 대응 자세가 필요하다.

2 特許를 받을 수 없는 發明

출원발명이 특허요건(산업성·신규성·진보성)을 갖추고 있다 하더라도 산업정책적견지에서 또는 공익상 이유로 특허를 허여할 수 없는 발명이 있다.

우리나라 특허법상 특허를 받을 수 없는 발명은 첫째 원자핵변환 방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명, 둘째 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명이다. 후자의 예로서는 위조지폐기계, 도박에 유용한 기구 등에 관한 발명이 여기에 해당된다.

3. 先願主義와 先發明主義

특허권은 독점배타적인 권리이므로 동일 내용의 발명에 대하여 중복하여 특허권을 허용할 수는 없다.

선원주의란 동일한 발명에 대하여 2이상의 특허출원이 경합되고 있는 경우 출원일이 서로 다른날 일 때에는 그 중 가장 먼저 출원한 자에 대하여, 출원일이 같은 날 일 때에는 당사자들끼리 협의에 의하여 정하여진 1인에 대하여만 특허를 허용하는 것을 원칙으로 하는 주의를 말한다.

이와 대비되는 개념으로서 선발명주의가 있다.

선발명주의는 출원의 선후를 가리지 않고 먼저 발명한 자에게 특허권을 허여하는 주의를 의미한다. 이들 양 제도는 각각 장·단점이 있기는 하나 법적안정성(法的安定性)의 측면을 중시하여 대다수 국가는 선원주의를

원칙으로 하고 있다.

우리나라 특허법은 선원주의를 채택하고 있으므로 발명을 한 자는 빨리 출원을 하는 것이 유익하다. 선원주의의 원칙은 특허출원과 실용신안등록출원의 내용이 동일한 기술사상(技術思想)인 경우에도 적용된다.

4. 職務發明制度

기술개발을 촉진하고 기업의 경쟁력을 향상시키기 위해서는 기업에 있어서 직무발명제도(職務發明制度)는 매우 중요한 의미를 갖는다.

직무발명이란, 종업원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자의 업무범위(법인의 경우에는 정관에서 정하고 있는 업무범위를 말한다)에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무(퇴직후가 아닌 현재 고용계약 관계가 성립되고 있는 기간을 말한다)와 관련하여 형성된 발명을 의미한다. 직무발명은 사용자의 시설과 경비가 투입되고 종업원의 지능적활동의 결합되어 형성된 발명이므로 권리의 귀속 또는 발명의 실시에 있어서 양자의 형평을 도모할 필요가 있다.

따라서 특허법에서는 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 원칙적으로 종업원이 갖도록 하고, 사용자는 그 특허권에 대하여 법정통상실시권(法政通常實施權)을 갖도록 하여 자유롭게 그 발명을 실시할 수 있도록 하고 있다. 직무발명은 회사의 근무규정(勤務規程) 또는 계약에 의하여 사용자에게 귀속시킬 수 있으며, 이 경우 직무발명자에게는 상당한 보상금을 지급하여야 한다.

5. 特許出願書의 작성요령

특허출원서는 추상적인 기술사상이 서면에 의하여 발명으로서 특정됨으로써 장래 공개되어 기술문헌으로서 활용되기도 하고, 특허권을 행사하는 권리서(權利書)로서의 기능도 함께 수행하는 기초자료이기 때문에 처음부터 발명의 내용이 명확히 표현되도록 작성되어야

한다. 물론 출원후에 일정범위내에서 미비점에 대하여 보정(補正)은 가능하지만 잘못하면 요지변경(要旨變更)이 발생되어 출원인이 불이익을 받게 될 우려가 있으므로 최초출원서의 내용이 잘 작성되어져야 한다.

특허출원서의 작성은 특허법령이 정하는 양식에 따라 필요한 사항을 한글로 기재하여야 하며, 타자함을 원칙으로 한다. 특허출원서에는 명세서(明細書), 필요한 도면(圖面) 및 요약서(要約書)와 소정의 출원료(出願料) 등의 수수료 납부서도 함께 첨부하여야 한다. 명세서에는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명(도면이 첨부되는 경우에만 기재한다), 발명의 상세한 설명(여기에는 발명의 목적·구성·효과가 자세히 기재되어야 한다) 및 특허청구범위(특허권으로서 보호받고자 하는 중요한 부분이다)를 그 순서대로 기재하여야 한다.

요약서는 명세서와는 별도로 첨부하는 서류로서 발명의 내용을 간략히 요약하여 10줄 내지 20줄 이내로 작성하며, 이것은 기술정보자료로서 활용된다.

意 匠

1. 秘密意匠制度

비밀의장이란 출원시 출원인이 청구에 의해 의장권 설정등록일로부터 3년 이내의 기간동안 의장공보(意匠公報) 등에 게재하지 아니하고 비밀로 취급되는 제도로서, 출원을 하고서도 일정기간이 지난 다음에 실시하려고 하는 경우에 필요한 제도이며, 특허·실용신안이나 상표에는 없는 의장 특유의 제도이다.

비밀의장은 등록시 의장공보에는 서지적사항(書誌的事項) (권리자의 성명·주소·출원번호·출원 및 등록연월일·등록번호 등)만을 게재하고 비밀기간이 경과된 후에는 곧 도면 등 의장의 내용을 의장공보에 게재하게 된다.

다만, 비밀의장도 다음의 경우에는 의장권자 이외의 자에게 열람시킬 수 있다.

1. 의장권자의 승락을 받은 자의 청구가 있

는 경우

2. 등록의장과 동일 또는 유사한 의장에 관한 심사, 심판, 항고심판, 재심 또는 소송의 당사자나 참가인의 청구가 있는 경우
3. 의장권침해의 경고를 받은 사실을 소명한 자의 청구가 있는 경우
4. 법원으로부터 청구가 있는 경우

2. 同一・類似한 意匠의 登錄

동일 또는 유사한 의장에 대하여 다른날에 여러사람이 출원하였을 때에는 가장 먼저 출원한 사람만이 의장등록을 받을 수 있으며, 같은 날에 출원되었을 때에는 출원인들의 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 의장등록을 받을 수 있다.

그러나 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 출원인도 의장등록을 받을 수 없다.

商 標

1. 登錄을 받을 수 없는 商標

출원상표가 기호·문자·도형 또는 이들의 결합으로 구성되고 그 구성 자체가 상품의 보통명칭, 상품에 대한 관용어(慣用語), 상품의 성질표시, 현저한 지리적 명칭, 흔히 있는 성(姓)과 명칭, 간단한 것, 식별력이 없는 것 등이 아닌 것으로 소위 일반적 등록요건을 갖추고 있다 하더라도 소위 일반적 등록요건을 갖추고 있다 하더라도 공익상 또는 타인의 이익보호를 위하여 다음 사유에 해당할 때에는 그 등록을 허여하지 않는 경우가 있다.

- 가. 국기·국장, 파리조약 동맹국의 훈장·포장, 적십자·올림픽 등의 공공용 마크와 동일 또는 유사한 상표.
- 나. 국가·민족·공공단체·종교 등과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕할 염려가 있는 상표
- 다. 국가·공공단체 또는 비영리 공익법인의 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한

상표.

라. 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표

마. 정부 또는 외국정부가 개최하거나 정부 또는 외국정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회를 상패·상장 또는 포장과 동일 유사한 표장이 있는 상표.

바. 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상 등을 포함하는 상표.

사. 타인의 선등록상표와 동일 또는 유사한 상표

아. 상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표.

자. 주지상표(周知商標)와 동일 또는 유사한 상표.

차. 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표.

카. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표.

2. 우선권주장

선출원주의(先出願主義)를 취하고 있는 우리나라와 같은 제도하에서는 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정 상품이 동일 또는 유사한 상품에 출원하는 경우에 있어서는 먼저 출원한 자만이 상표등록을 받을 수 있기 때문에 출원일을 앞당기는 것이 중요하며 따라서 우선권 주장의 필요성이 생긴다.

가. 우선권주장절차

상표출원에 대하여 우선권주장을 하고자 하는 자는 파리조약동맹국 또는 우리나라와 상표출원에 관한 우선권주장을 인정하기로 조약을 맺은 국가에 최초로 출원한 날로부터 6개월 이내에 대한민국에 상표출원을 하고 우선권을 주장한다는 뜻과 최초 출원국 및 출원일자를 출원서에 기재하여야 한다. 이때 최초에 출원한 국가의 특허청장이 발행한 출원사실

증명을 출원서에 첨부하거나 출원일로부터 3개월 이내에 제출하여야 하며, 이를 기일내에 제출하지 아니하면 우선권주장의 효력이 상실된다.

나. 우선권주장의 효력

우선권주장을 인정받게 되면 최초 출원한 국가의 출원일이 우리나라에 출원한 날로 인정되는 출원일 소급효과가 생긴다.

3. 出願 후의 内容 변경

출원인은 최초 상표등록출원의 요지(要旨)를 변경하지 아니하는 범위안에서 사정(査定)의 통지서가 송달되기 전에 출원상표 및 그 지정상품을 보정(補正)할 수 있다.

요지변경이 되지 않는 범위의 보정이란 다음과 같은 경우를 말한다.

가. 지정상품의 범위의 감축

나. 오기의 정정

- 다. 불명료한 기재를 명확하게 하는 것
- 라. 상표의 부기적인 부분의 삭제

4. 指定商品의 追加와 制限

상표권자 또는 상표등록출원인은 지정상품을 추가할 수 있다. 그러나 그것은 보정으로 할 수는 없으며 당초의 상표등록출원 또는 상표권의 지정상품과 동일류구분내의 상품을 추가지정하는 “지정상품의 추가등록 출원서”를 별도로 제출하여야 한다.

상표등록출원은 상표류구분(제1류부터 제53류까지 있음) 별로 상품을 지정한다면 그 수에는 제한이 없다. 다만, 지정상품수가 10개를 초과하게 되면, 그 초과하는 지정상품마다 가산료(加算料)를 납부하여야 한다.

<계속>

광고게재 안내

본회에서 매월 발행하는 「발명특허」는 회사, 유관단체, 개인 등 전국적으로 폭넓은 독자층에 배포되고 있습니다.

보다 알찬내용과 신속한 정보제공을 위해 노력하고 있는 「발명특허」는 귀사의 이미지 및 제품을 부각시키기 위해 다음과 같이 광고를 접수하오니 많이 활용하여 주시기 바랍니다.

- 광고내용 : 기업 및 제품 소개

- 광고지면 : 표2, 표3, 표4, 내지
- 금 액(1회)

(부가세 별도)

표2	표3	표4	내지(원색)	내지(단색)
60만원	60만원	80만원	40만원	20만원

- 마 감 일 : 매월 20일
- 광고 접수처 : 본회 발명진흥부 회지담당자 (555-6845, 568-8267)