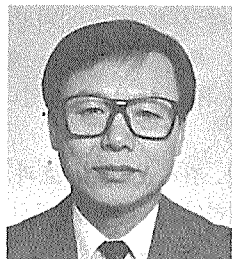


특허출원 요건 및 분할출원(Ⅲ)



황 의 창
특허청 부이사관

6. 취하·포기

가. 의의

취하·포기라 함은 특허출원에 관한 절차를 밟다가 어느 시점에서 그 절차를 더 이상 진행하지 않고 종료시키는 것을 말한다.

취하·포기에는 특허출원인이나 심판청구인의 의사에 의한 경우와 법률의 의제에 의한 경우가 있다.

나. 취하와 포기의 대양

(1) 특허출원의 취하·포기

특허출원인의 의사에 의한 취하·포기는 출원이 특허청에 계속중인 동안에는 언제든지 그 출원을 취하·포기 할 수 있으나 법률의 의제에 의한 취하·포기는 출원인의 의사와는 관계없이 다음의 경우 취하·포기한 것으로 간주한다.

① 특허출원일로부터 5년내에 심사청구가 없을 때

② 출원변경이 있는 경우의 원

출원

③ 국내출원에 의한 우선권 주장을 하는 경우 그 우선권 주장의 기초가 되는 선출원이 그 선출원일로부터 1년 3월이 경과 한 때

④ 국제출원절차를 밟은 자가 특허청장의 보정명령을 받은 후 지정기간 내에 보정을 하지 아니한 경우 여기에서 보정명령이라 함은 발명의 명칭이 없는 출원, 요약서가 첨부되지 않은 출원, 행위능력이 없는 미성년자, 한정치산자, 금치산자 등이 행한 출원절차, 2인이상의 공동출원을 출원인의 대표자 없이 행한 출원절차, 행위무능력자가 법정대리인이나 변리사를 대리인으로 선임하지 아니하고 행한 출원절차 및 국제출원서식 등 소정의 방식에 위반된 특허출원에 대하여 내리는 보완지시를 말한다.

⑤ 대한민국을 지정국으로 지정한 국제 특허출원으로서 우선일

로부터 1년 8월내 또는 국제예비심사를 청구한 경우에는 2년 6월내에 번역문을 제출하지 아니하거나 재외자로서 국제출원일에 제출한 국제 특허출원의 특허관리인 선임일로부터 2월내에 특허관리인을 선임하지 아니한 경우 등은 취하한 것으로 간주한다. 또한 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자가 특허권 설정등록료 납부시까지 특허료를 납부하지 아니한 경우에는 그 특허출원은 포기한 것으로 간주한다.

(2) 심판청구의 취하

심판 및 항고심판의 청구는 그 심결이 확정될 때까지는 이를 취하 할 수 있으나 상대방의 답변서의 제출이 있을 때에는 상대방의 동의를 얻어야만 한다.

또한 2이상의 청구항에 대하여 특허무효심판, 권리범위 확인심판을 청구한 때에는 청구항마다 이를 취하 할 수 있다.

다. 취하·포기의 절차

특허출원이나 심판청구를 취하 또는 포기하고자 하는 자는 특허출원의 사정 또는 심판청구의 의결이 확정될때 까지는 언제든지 이를 취하·포기 할 수 있다.

라. 취하·포기의 효과

취하의 효력은 처음부터 없었던 것으로 보는데 대하여 포기의 효력을 장래에 대해서만 미친다.

그러나 취하나 포기를 하면 다 같이 출원, 심판절차는 완료되거나 출원이 공개나 공고가 된 후에 취하 또는 포기를 하면 다같이 출원의 지위는 남는다 또한 보상금청구권이나 임시보호의 권리를 행사한 후에 출원을 취하·포기한 경우에는 보상금청구권, 임시보호권리는 처음부터 없었던 것으로 되어 다 같이 무과실배상책임을 진다 할 것이다.

마. 취하·포기의 금지

특허절차의 원활한 심사를 위하여 출원심사의 청구는 이를 취할 수 없고 국내출원에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일로 부터 1년 3월을 경과한 후에는 그 우선권주장을 취하 할 수 없다.

또한 심판청구권의 포기에 관해서는 명문의 규정은 없으나 공권적 성격이 강한 것으로 해석되므로 이를 포기할 수 없는 것으로 보는 것이 타당 할 것이다.

7. 국제출원

가. 서설

국제출원이라 함은 국제 특허를

받고자 하는 자가 특허협력조약(PCT : Patent Cooperation Treaty) 이 정한 절차에 따라 출원을 하는 것을 말한다. 즉 동일한 발명으로 이 조약 당사국들의 특허를 받고자 하는 경우 각 나라마다 일일이 출원을 하지 않아도 하나의 출원서에 특허를 받고자 하는 나라만을 지정하여 수리관청(국내특허청)에 출원을 하면 수리관청은 이를 검토 한 후 국제특허협력동맹의 총회가 선정한 국제조사기관(미국·일본·러시아·스웨덴·오스트리아·오스트레일리아의 각 특허청 및 유럽특허청)과 세계지적소유권기구(WIPO : World Intellectual Property Organization)의 국제사무국에 송부하고 동 국제사무국은 소정의 절차를 거친 후 각 지정국의 지정관청에 보내 특허를 받도록 하므로써 출원인이나 나라마다 출원하여야 하는 번거로움을 덜어 준다.

뿐만 아니라 출원에 따르는 소요경비도 절감할 수 있고 또 출원하고자 하는 나라, 즉 각 지정국이 제공해야 하는 선행기술의 조사라든가 특허성 유무에 대한 예비적 판단, 국제공개 등 기술개설 등에 관한 수고도 덜어 줄 수 있어 특허출원의 세계화 추세에 효과적으로 적용 될 수 있는 제도로 평가 할 수 있을 것이다.

국제출원을 규율하고 있는 특허협력조약은 크게는 국제출원에 관한 실체적 규정과 운용에 관한 관적 규정을 두고 있다.

동 조약의 주요내용은 i)국제출원, ii)규제조사, iii)국제공개 iv)국제예비심사의 4단계 절차로

구성되어 있다. 이중 i), ii), iii)은 원칙적으로 모든 국제출원에 대하여 행해지는 강제적 절차이고 vi)는 출원인의 선택에 따라 행해지는 임의적 절차이다.

이와같은 특허협력조약은 국제출원의 절차에 대해서만 규정하고 국제출원의 발명이 각국에서 특허를 받을 수 있는지의 여부는 그 나라의 국내법에 위임하고 있다.

나. 국제출원의 요건

국제출원은 다음과 같은 요건이 충족된 경우에만 국제출원으로 성립될 수 있다. i)국제출원 적격자의 출원이어야 한다. 즉 대한민국이나 국내에 주소 또는 영업을 가진 외국인 또는 이들과 공동으로 출원하는 외국인 기타 출원인의 적격요건을 구비한 자이어야 한다. ii)제출하는 출원서 등은 지정된 소정의 언어로 기재하여야 하며 우리나라를 수리관청으로 하여 출원하는 경우에는 영어 및 일본어로 작성되어야 한다.

iii)소정의 서식 즉 국제출원이라는 표시, 적어도 하나의 계약국 지정, 출원인 성명의 표시, 의견상 일응 명세서라고 인정되는 부분 및 청구의 범위라고 인정되는 부분이 출원에 포함되어야 한다. iv)발명의 단일성에 대한 요건을 충족하여야 한다. v)소정의 수수료, 즉 송달료, 조사료, 국제료(기본료, 지정료) 등을 출원시 수리관청에 납부하여야 하고 출원서는 원본 1부, 사본 2부를 수리관청에 제출하여야 한다.

다. 우선권 주장

국제출원시 우선권주장을 하고자 할 때에는 특허협력조약의 규칙에 따라 공업소유권의 보호를 위한 파리협약의 당사국에서 또는 특허협력조약의 당사국에 대하여 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하는 선언을 수반 할 수 있을 뿐만 아니라 또 지역특허출원(2개국 이상의 국가에서 효력을 가지는 특허출원을 허용하는 권한을 가진 국내 당국 정부당국이 허용하는 특허출원)도 우선권주장의 기초로 할 수 있다.

선출원에 의해 신청된 우선권 주장의 조건과 효과는 공업소유권의 보호를 위한 파리조약의 스톡홀름의정서 제4조의 정하는 바에 의한다.

라. 국제출원의 절차

(1) 국제출원서등 제출

국제출원을 하고자 하는 자는 영어 및 일본어로 작성한 소정의 출원서, 명세서, 청구의 범위, 필요한 도면 및 요약서를 특허청장(수리관청)에게 제출한다.

특허청장은 다음의 경우를 제외하고는 국제출원이 특허청에 도달한 날을 국제출원일로 인정한다.
i) 출원인 적격요건을 충족하지 못하는 경우, ii) 영어 또는 일본어로 작성되지 않은 출원서 등의 경우, iii) 명세서 및 청구의 범위가 제출되지 않았거나 출원이 도면에 관하여 기재하고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니한 경우 iv) 당해 출원이 특허협력조약에 의한 국제출원이라는 표시, 출원한 발명의 보호가 요구되는 특허협력조약 체결국의 지정

및 출원인의 성명이나 명칭(법인의 경우)을 기재하지 아니한 경우이다.

(2) 수리관청의 국제출원의 접수, 처리

수리관청은 국제출원이 접수되면 국제출원일의 인정요건 즉 출원인의 적격여부, 출원서류 등의 영어 또는 일본어로의 작성여부, 명세서 및 청구의 범위의 제출여부, 출원서의 기재사항 및 출원인의 성명이나 명칭(법인의 경우)의 기재여부와 그 밖에 발명의 명칭의 기재여부, 요약서의 제출여부, 독립하여 법률행위를 할 수 없는 미성년자 등 행위무능력자가 법정대리인에 의하지 아니하고 출원절차를 밟았는지의 여부, 2인 이상의 공동출원의 경우 출원인의 대표자 또는 미성년자, 한정치산자, 금치산자 등 행위무능력자의 법정대리인을 제외하고 변리사를 대리인으로 하여 절차수행을 하였는지의 여부 기타 출원인의 성명, 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소) 및 국적에 관한 기재여부, 출원인 또는 대리인의 기명날인 여부, 국제출원의 출원서·명세서·청구의 범위·도면 및 요약서 등이 소정의 법정서식에 의하여 작성되었는지의 여부 등 형식적 요건에 관한 방식심사를 하여 수리여부를 결정한다.

이상과 같은 요건이 충족된 국제출원에 대해서는 국제사무국과 국제조사기관에 송부하고 이 형식적 요건에 불비한 국제출원에 대하여는 기간을 정하여 보정을 명한다.

보정명령에 의해 보정을 하고자 하는 자가 지정된 기간내에 소정의 법정서식에 의한 보정서 3통, 대리인의 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통을 특허청장에게 제출하면 그 보정에 관계되는 서면의 도달일을 국제출원일로 인정하고 지정된 기간내에 보정을 하지 아니한 경우에는 그 국제출원은 취하한 것으로 간주한다.

(3) 국제출원의 국제사무국과 국제조사기관에의 송부

수리관청에 의해 수리된 3통의 국제출원은 접수한 수리관청이 1통(수리관청용 사본)을 보유하고 1통(기록원본)은 국제사무국에, 1통(조사용 사본)은 국제조사기관(예 : 국제특허협회)에 동시에 각각 우선일로부터 13개월 이내에 도달되도록 송부한다.

① 국제조사기관

국제조사기관의 국제조사는 모든 국제출원이 그 대상이 되며 선행기술을 발견하는 것을 목적으로 하고 있다. 이러한 국제조사는 명세서와 도면을 적당히 고려하여 청구의 범위에 기준을 두고 행한다.

또한 국제조사기관은 조사시설 등이 허용하는 한 많은 관련 선행기술을 발견하도록 노력하되 최소한 불란서·독일·소련·스위스·일본·영국·미국·유럽특허청 및 아프리카 지적소유권기구에 의하여 발행, 반포된 특허문헌, 공표된 국제출원 등 자료를 조사하여야 한다.

국제조사기관은 조사용 사본이

송부된 날로부터 3개월 또는 우선일로 부터 9개월의 어느쪽의 만료일까지 신속히 국제조사보고서를 작성하여 출원인 및 국제사무국에 송부하여야 한다.

② 국제사무국

－ 출원공개

국제사무국의 국제공개는 국제출원의 우선일로 부터 18개월이 경과한 후 신속히 하여야 한다. 다만 출원인은 18개월전이라 하더라도 국제출원의 공개를 국제사무국에 청구 할 수 있으며 국제사무국은 규칙이 정하는 바에 따라 소정의 절차를 거쳐 공개 할 수 있다.

국제공개의 형식은 팜플렛의 형태로 공개하지만 국제출원과 함께 국제조사보고서, 특허청구범위, 보정된 사실, 설명서에 의해서도 행하여 진다. 국제공개의 효과는 그 지정국의 국내법령이 정한 바에 의하며 그 효과의 발생시기는 특허협력조약 제29조에서 정한 시기중에서 선택적으로 행한다.

－ 국제출원서의 지정관청에의 송달

국제사무국은 국제공개 및 국제조사가 끝난 국제출원에 대하여 공개된 국제출원, 국제조사보고서 등을 첨부하거나 또는 국제조사기관과의 협정에 따라 국제조사를 요하지 아니한 것을 선언한 것을 언급하여 각 지정관청에 국제출원일 또는 우선일로 부터 19개월의 말까지 송달하여야 한다. 이로써 국제출원절차에 있어서 국제단계

에서의 절차가 종료되고 국제출원을 송달받은 지정관청은 그 나라의 국내법에 의하여 특허여부를 심사하게 된다.

(4) 국제출원인의 지정관청에 대한 절차

출원인은 우선일로 부터 20개월이 경과할 때까지 다만, 국제예비심사를 청구한 경우에는 2년 6개월내에 각 지정관청에 국제출원의 사본과 소정의 번역물을 제출하고 필요한 국내수수료를 지불하여야 한다. 출원인이 지정관청에 대한 절차를 소정의 기간내에 밟지 않는 경우에는 국제출원은 국내출원의 취하의 효력과 동일한 효력을 가진다.

마. 국제예비조사

(1) 의의

국제예비조사는 그 발명의 산업상 이용성, 신규성 및 진보성 등의 유무를 심사하는 것으로서 국제출원과는 별도로 행한다.

이와같은 국제예비심사는 출원인의 의사에 맡기고 있는 의의절차이다. 따라서 국제예비심사보고서는 예비적 성격에 불과한 것으로서 구속력이 없다 할 것이다.

우리나라는 그 동안 국제예비심사 채택을 유보 해 오다가 1990년 1월 13일 개정특허법에서 채택하였다.

이러한 국제예비심사를 청구 할 수 있는 자는 출원인 중 특허협력조약의 적용을 받는 계약국의 국민 또는 거주자로서 그 청구는 국

제예비조사기관에 우선일로 부터 19개월을 경과하기 전에 제출하여야 한다.

(2) 국제예비심사기관

현재 국제예비심사기관으로 지정된 국가는 영국·소련·스웨덴·오스트리아·일본·유럽특허청 등이며 우리나라를 선택관청(국제예비심사규정에 따라 출원인에 의하여 선택된 국가의 국내관청 또는 그 국가를 위하여 행동하는 국내관청)으로 한 경우의 국제예비심사기관은 일본·오스트리아 정도이다.

(3) 국제예비심사보고

국제예비심사기관은 국제예비심사보고서를 국제예비심사청구가 우선일로 부터 19개월내에 청구된 경우 우선일로 부터 28개월내에, 그렇지 않은 경우에는 국제예비심사의 개시일로부터 9개월내에 작성하여야 한다.

(4) 국제예비심사의 청구

또는 선택의 취하

출원인은 국제사무국에 대한 통고에 의하여 국제예비심사의 청구 또는 국가의 선택을 취하 할 수 있다. 즉 출원인은 일부 또는 모든 선택을 취하 할 수 있고 모든 선택국의 선택이 취하된 경우에는 국제예비심사의 청구는 취하된 것으로 간주한다.

계속되는 다음호에서는 “심사”에 관하여 게재한다.