

異議申請

李世營

〈特許局 調整課〉



1 異議申請의 意義

異議申請이란 出願公告된 출원에 대한 反對理由가 있을 때 그 이유를 들어 그 出願을 特許 또는 登錄하지 않을 것을 要求하는 主張이다.

이의신청은 出願公告制度和 併存하는 제도로서 一般國民의 協力을 얻어 諸出願에 대한 審査의 미흡한 點을 補充하여 보다 完全하고 公正하며 慎重한 審査官의 심사를 間接的으로 保障하는 한편 미숙한 심사結果, 不實權利가 設定됨으로써 장차 야기 될지도 모르는 不必要한 特許紛爭을 事前에 豫防하는데 이 制度의 採擇趣旨과 그 目的이 있는 것이다.

또한 이의신청은 심사관의 심사에 協力한다는 意味에서 심사의 補助的 機能을 갖는다고 볼 수 있으며 이의신청은 利害關係人이 아니라도 可能하지만 특히 特定出願에 대한 이해관계인에게 있어서 그 출원이 특허 또는 등록됨으로써 차후 不意의 被害를 입을 우려가 있는 것이므로 이의신청은 그 출원이 권리로서 設定되기 전에 있어서 唯一한 法定救濟 手段인 것이다. (舊法에는 異議參加制度가 있었으나 現行法에는 없다)

이와 같은 異議申請은 출원공고가 있는 출원에 대하여는 누구라도 특허 및 實用新案은 出願公告日로부터 2個月 以內에, 商標는 30일이내 (1개월이 아님)에 特許局에 提出할 수 있다. (特許法 第84條 第1項, 實用新案法 第29條 및 商標法 第18條)

2 異議申請의 方式

異議申請의 適法要件

이의신청(이하 申請이라 한다)의 適法要件을 便宜上 申請書의 記載事項과 신청서 기재사항이 외의 要件으로 區分하여 說明하고자 한다.

1. 申請書의 記載事項

7. 異議申請人등 : 신청은 누구든지 할 수 있다. (特許法 第84條 第1項) 즉 自然人이나 法人은 물론 법인인 아닌 團體로서 代表者나 管理人이 定해져 있는 때에는 그 名義로서 申請인이 될 수 있으며 (특허법 제20조) 未成年者나 限定治産者 및 禁治産者는 法定代理人에 의하지 아니하면 特許에 관한 節次를 밟을 수 없으나 未成年者와 限定治産者가 獨立하여 法律行爲를 할 수 있는 경우에는 例外的으로 法定代理人에 의하지 않고서도 申請인이 될 수 있다. 특허법 제21조 제1항) 또한 申請書는 申請인이 直接提出할 수도 있고 대리인 (반드시 辨理士만을 意味하는 것은 아니다)에게 代行시킬 수 있으나 國內에 住所 또는 營業所를 갖지 않은 者 즉 在外者는 國內에 주소 또는 營業所를 갖는 대리인에 의하여 위 신청 등 절차를 밟을 수 있다. (특허법 제22조)

이때에는 申請人項 外에 代理人項을 記載하여야 하고 委任狀을 添付하여야 한다, 또한 數人이 共同 申請인이 되는 경우에 代表者를 選定하는 때에는 별도로 代表者 選任申告書를 제출하여야 하며 이때 添付書類로서 대표자임을 證明하는 書面 1통을 제출해야 한다.

2. 事件의 表示등 : 本項에는 出願番號와 出願公告番號를 記載하여야 한다.

例 : 19××年 特許出願 第○○號

19××年 特許出願公告 第○○號

다만 抗告審判에 의하여 출원공고된 것에 대한 申請서에는 抗告審判請求年度 및 출원공고년

호를 기재하여야 한다.

例：19××年 抗告審判 第○○號

19××年 特許公告番號 第○○號

ㄷ. 發明(考案)의 名稱등：本項에는 特許의 경우 發明의 명칭, 實用新案의 경우 高안의 명칭을 각각 기재하며 商標의 경우에는 指定商品의 類別을 기재하면 된다.

ㄹ. 異議申請의 理由：本項에는 이의신청의 이유를 具體的이고 分明하게 기재하여야 한다. 그렇다면 實際 어떤 것이 이유가 될 수 있는가이다. 이에 대하여는 異議申請의 이유를 좁게 限定的으로 볼 것인가 또는 보다 넓게 無限定的으로 볼 것인가 하는 見解에 따라 限定說과 無限定說이 있는 바 前者에 의하면 “이의는 特許處分에 대한 신청이므로 그 이유도 특허(또는 登錄)의 無效事由(特許法 第69條 등)에 該當되는 것만이어야 한다”는데 대하여 後者 즉 무한정설에 의하면 “특허(또는 등록)의 무효사유는 물론 拒絶事由가 될 事項이던 足하다”는 說로서 이 制度의 취지로 보아 大體로 후자가 妥當하다고 認定되므로 이에 따르는 것이 좋을 것이다. 본항의 기재사항은 任意的 記載事項이 아니고 必要的 기재사항이므로 이것을 기재하지 않으면 不適法한 신청으로 되어 不受理된다.

ㄱ. 證據方法：本項에는 申請理由에 따르는 證據表示를 具體的으로 기재하여야 하나 이것은 申請書 提出時의 必要的 記載事項이 아니고 任意的 記載事項이므로 기재하지 않더라도 不適法한 신청으로 되는 것은 아니며 異議申請期間의 經過後 30日 以內에 追加로 提出할 수 있다. (特許法 第85條第2項) 이에 대하여는 後述한다.

2. 記載事項 以外의 要件

ㄱ. 期間의 遵守：申請期間은 出願公告日로부터 2個月이며(다만 商標에 있어서는 30日임) 이는 法定不變期間이므로 延長할 수 없다는 點을 留意하여야 한다.

ㄴ. 手數料의 納入：수수료는 現金으로 500원을 납입하여야 하며(收入印紙 不可함) 수수료가 添付되지 않거나 一部가 不足한 申請書는 不受理 返戻된다. (特許法施行規則 第14條 1項 2號)

ㄷ. 外國語로된 書類의 翻譯文添付：외국어로

된 서류로서 申請書에 첨부되는 모든 서류는 국어번역문을 첨부하여야 하며(特許法施行規則 第3條 2項) 部分的으로 拔萃翻譯文을 提出할 수 있으나 이때에는 발취부분을 表示하여야 한다. 萬一 발취부분의 표시 없이 부분번역문을 제출한 때에는 번역문이 없는 경우와 같이 不受理 된다. (特許法施行規則 第14條 第1項 4號).

ㄹ. 申請書의 提出：當然하다 하겠으나 반드시 特許局에 書面으로 提出하여야 한다. (特許法 第84條 및 同施行規則 第47條)

③ 異議申請接受時의 處理

ㄱ. 申請書의 接受：신청서가 提出되면 일단 接受印을 捺印하여 接受簿에 記錄하고 接受番號를 交付한 후 方式審査官에게 決裁를 올린다.

ㄴ. 方式審査：申請書를 出願書 公報 등 資料와 함께 上述한 異議申請人 등, 事件의 表示, 發明(考案)의 名稱, 申請의 理由 및 證據方法 등의 記載事項 및 期間經過 與否와 手數料 納入 및 外國語로된 書類에 國語翻譯文의 添付 등을 檢討하여 2項中 (1)의 (ㄱ)(ㄴ)(ㄷ)와 (2)의 (ㄱ)(ㄴ)(ㄷ)項의 欠缺이 重大하여 不適法 申請일 때에는 關係法令에 依據 不受理 반려되며 그 以外의 경우에는 補正指示를 하게되나 郵便으로 提出된 申請書의 郵遞局 消印日字가 不明인 경우와 신청이유가 出願을 拒絶하여야 한다는 취지가 기재되어 있는 것은 分明하나 出願을 거절할만한 이유가 確實치 않은 경우 등에는 신청서를 一旦 受理하여 위와 같은 事實을 符箋紙에 記錄하여 該當審査部에 引繼한다. (審査準則 60. 02A 參照) 그러나 신청이유가 전혀 기재되어 있지 않거나 理由項에 기재된 內容이 이유라고 認定할 수 없는 것이 분명한 경우에는 特許法施行規則 第14條 第1項 11號의 規程에 의거 “方式에 適合하지 않은 것”으로 不受理 반려한다. (現行 審査準則 60. 02A에 의하면 決定으로 却下하도록 規定되어 있으나 이것은 次後 改正이 바람직 하다고 본다)

이에 대하여는 一部 反論을 提起할 수 있겠으나 이 制度의 立法趣旨로 보면 特許法上 出願公告된 출원의 假保護權을 認定하는 點(特許法 第

91條第1項), 그리고 上述한 不實한 이의신청이 있다는 사실만으로 法上 補正이 不可能한 不適法한 신청임에도 不拘하고 審査準則에 규정된대로 이를 수리하여 期間經過를 기다려서 결정으로 却下한다면 出願人에게는 自己의 출원이 適法하고 正當한 경우에도 心的 負擔은 물론 이의신청에 對處하기 위하여 代理人을 選任하는 등 物質的인 被害도 적지않을 것이며 그 출원의 특허(또는 登錄查定이 自然 遲延되어 不合理한 結果를 招來할뿐 위와 같은 경우 결정으로 却下하는 것은 하등의 實益이 없고 不必要한 것이다. 따라서 특허법 제86조 제2항의 但書에 규정된 “期間內에 이의신청은 있었으나 그 이유 및 證據를 제출하지 아니할 경우”는 “申請理由와 증거를 모두 제출하지 않은 경우”라고 볼 것이 아니라 “이의신청은 있었으나 이에 따르는 必要한 증거를 제출하지 않는 경우”라고 解釋하는 것이 妥當할 것이다.

④ 異議申請書 接受後의 處理

1. 申請書 副本의 送達

審査官은 申請書의 副本을 出願人에게 發送하고 期間을 指定하여 이에 대한 答辯書 提出의 機會를 준다. (特許法 第86條 第1項)

2. 明細書 등의 補正

審査官은 異議申請結果 그 出願의 明細書 또는 圖面의 補正이 必要하다고 認定될 때에는 特許法 第63條 第1項의 各號(請求範圍의 減縮, 誤記의 訂正, 不明瞭한 記載의 釋明)에 該當하는 경우에 限하여 그 補正을 命할 수 있다.

3. 申請의 却下

期間內에 申請은 있었으나 그 理由 및 證據를 提出하지 아니할 경우에는 決定으로서 却下할 수 있다. (特許法 第86條 第2項)

4. 異議申請에 대한 決定

異議申請이 適法한 때에는 異議申請期間과 補正期間(特許法 第85條)을 기다려서 異議決定을 한다. (特許法 第86條 第2項) 그러나 例外的으로 ① 審査官이 出願公告 後 職權에 의하여 發見한 理由로 拒絕查定하는 경우에는 이의신청이 있더라도 異議決定을 하지 않으며(특허법 제87조 제1항) ② 이의신청의 競合時에도 審査官은 1個의 이의신청의 이유에 대하여 審査한 결과 신청이유가 成立될 때에는 他異議申請에 대하여는 이의결정을 하지 아니한다. (특허법 제89조 제2항) ③ 異議申請人이 特許 또는 登錄을 받을 權利의 一部 또는 全部를 承繼한 경우에는 出願人 名義變更申告가 있는 때부터 그 이의신청의 效力은 喪失되는 것으로 解釋하여 이의결정할 必要가 없다. 그러나 共同異議申請의 경우와 같이 申請人 全員이 그 출원인인 地位에 있게 되지 않는 限 이의결정을 하여야 한다. ④ 이의신청이 繫留 중 拋棄 되거나 取下된 경우에는 물론 이의결정을 할 필요가 없다. ⑤ 끝으로 이의신청인이 死亡한 때에는 이의신청제도의 立法趣旨 등으로 보아 이의 신청인인 地位는 承繼될 수 있는 法律上의 權利가 아니므로 사망으로 因한 相續 또는 契約上의 權利承繼의 對象이 되지 않는다. 따라서 이 경우에는 異議申請의 效力이 喪失되는 것으로 解釋하여 異議決定을 하지 않는다.

内 外 国 特 許

黃光鉉 特許法律事務所

韓進高速 BLDG 5層
SEOUL 中區 蓬萊洞 1街 132-4

K. P. O. BOX: 367
CABLE: FOREIGNPAT
TEL: 22-1881.