

상표등록의 절차와 처리과정

윤 의 상
변 리 사

1. 산업재산권이란

산업재산권이란 발명에 대한 권리인 특허권, 고안에 대한 권리인 실용신안권, 의장에 대한 의장권 및 상표에 대한 상표권을 모두 합하여 말하는 것이다. 이와같이 발명 또는 상표 등에 권리를 부여하여 보호해 주는 목적은 발명이나 실용적인 고안등을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하거나, 상표를 보호함으로써 상표

사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하기 위한 것이다.

2. 특허 또는 등록의 대상은

상기와 같은 목적을 위해 특허는 특허를 받는다고 하고 실용신안, 의장 또는 상표는 그 등록을 받는다고 하는데 이와같이 특허 또는 등록을 받기위한 대상은 과연 무엇이라고 하고

그 의미는 무엇인가를 살펴보면, 특허를 받는 대상은 “발명” 이라하며 그 의미는 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”을 말하고, 실용신안등록의 대상은 “고안” 이라 하며 그 의미는 특허의 대상인 발명과 동일하나 “고도한 것”이 아니라도 상관없다. 의장등록의 대상인 “의장”이란 “물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것”을 의미하고, 상표등록의 대상인 “상표”는 “상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업(業)으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형 또는 이들을 결합한 것”을 말한다. 즉 발명 또는 번안은 무엇인가를 만드는 기술 또는 그 만든 것을 말하고 의장은 물품, 즉 물건의 외형을 말하는 것이고, 상표는 표장을 말한다고 할 수 있다.

3. 특허 또는 등록을 받으려면

그러면 상기와 같은 발명 또는 상표 등을 특허 또는 등록을 받으려면 어떻게 해야 되나, 이렇게 특허나 등록 등을 받기 위해서는 제일 먼저 특허청이라는 정부기관에 관련서류를 제출해야 되는데 이를 “출원”이라 한다. 따라서 출원에는 특허출원, 실용신안등록출원, 의장등록출원 및 상표등록출원의 네가지가 있게된다.

이러한 출원을 할때는 그 출원서에 첨부되는 서류가 있는데, 특허, 실용신안에서는 “명세서”라 하여 발명 또는 고안한 기술이나 그 제품을 상세히 글로서 표현한 것을 첨부하고, 의장에서는 의장등록을 받을 물품이 무엇인가를 정하

여, 그 육면도를 도시한 도면을 첨부한다. 이 경우 도면 대신 사진 등으로 제출할 수도 있다. 상표에서는 등록하고자 하는 상표본과 그상표를 어디에 사용할 것인가 하는 상표사용 물품을 지정하여야 한다. 이렇게 하여 출원을 하면 “출원번호”가 해당 출원에 부여된다.

4. 특허 또는 등록되지 않는 것은

발명 등이나 상표 등을 특허청에 출원하였다 하여 모두 특허나 등록이 되는 것은 아닌데, 그중에서도 근본적으로 특허나 등록 등이 되지 않는 것이 있는데 이를 “특허 등을 받을 수 없는 발명(고안) 등”이라고 할 수 있다.

이를 살펴보면, 특허에서는 ① 원자핵 변환 방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명 ② 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해롭게 할 염려가 있는 발명이 있고, 실용신안에서는 ① 국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안 ② 특허와 동일 등이 있으며, 의장에서는 ① 국기·국장 등 이름 있는 표장등과 동일하거나 유사한 의장 ② 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 의장 ③ 타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 의장 등이 있으며, 상표에서는 ① 국기, 올림픽기등과 동일 또는 유사한 상표 ② 저명한 타인의 이름 등과 동일 또는 유사한 상표 등 11가지가 있다.

5. 특허 또는 등록의 절차 및 요건

상기와 같은 특허를 받을 수 없거나 등록을 받을 수 없는 것에 해당되지 않는 것이라고 하



여 출원한 모든 것에 대해 특허나 등록 등을 부여하는 것은 아니다. 그러면 출원한 것이 특허나 등록 등을 받기 위하여는 어떠한 절차를 거쳐야 하고 어떠한 요건 등을 만족시켜야만 하는가에 대하여 알아 본다.

우리의 특허법 등 모든 산업재산권법에서는 “선원주의”라는 것을 채택하고 있는데, 이는 동일한 발명이나 고안 또는 의장 또는 상표에 대하여는 먼저 특허청에 출원한 사람에게 권리를 부여해 주는 제도를 말한다. 즉, 동일한 내용의 발명이나 고안을 출원한 사람이 여러명 있을 때는 제일먼저 출원한 사람에게 특허나 등록을 하여해 주게 된다. 이는 의장이나 상표에서도 같이 적용되는 것이다.

이와같이 먼저 출원한 것이라 해도 특허나 실용신안에서는 “내가 출원한 것을 심사해 달라”라고 청구를 해야만 특허청 심사관이 심사를 하게 되는데, 이를 “출원심사청구”라 한다. 즉 특허에서는 출원과 동시에 “출원심사청구”를 하거나 출원일로부터 5년 이내에 하여야 하

고, 실용신안에서는 출원과 동시 또는 출원일로부터 3년이내에 하면 된다. 의장이나 상표에서는 이러한 제도가 없다.

또한, 특허나 실용신안에서는 그 출원일로부터 1년6월이 지나면 심사여부에 관계없이 출원에 대한 기술중 중요한 부분(이를 “청구범위”라 한다)과 요약서, 중요도면 및 출원인의 성명 등을 공개하는데, 이를 “출원공개”라 하고 “공개 특허(또는 실용신안)공보”에 게재한다. 이는 중복출원을 방지하고, 기술개발에 대한 자료로 사용하기 위함이다.

상기와 같은 출원심사청구가 있는 특허 또는 실용신안등록출원과 의장, 상표출원(의장, 상표는 출원한것 모두)은 해당 심사관이 심사하게 된다. 이렇게 심사를 하여 법에서 규정하는 요건에 위배되면 “거절이유 통지서”라는것을 통보하고, 출원인은 이에대해 “의견서” 등을 제출할 수 있다. 이경우 심사에서 제일 중요한 것은, 특허·실용·신안에 있어서는 ① 산업상 이용 가능성이 있어야 하고 ② “신규성”이라는

요건을 만족 하여야 하되, 이 “신규성”은 ① 그 출원전에 국내에서 일반에게 공지, 즉 공공연하게 알려진 것 등이나, ② 그 출원전에 국내, 국외에서 나온 간행물에 기재되어 있는 것에 대하여는 신규성이 없다하여 특허나, 실용신안 등록을 허여하지 않고, ③ “진보성”이 있어야 특허 또는 등록이 된다. 여기서 진보성이란 위와같은 신규성은 있어도 그러한 것에 의해 그 기술분야에 있는 사람들이 쉽게 만들 수 없는 것이라고 할 수 있다. 이와같은 ① 산업상 이용 가능성 ② 신규성 ③ 진보성을 “특허요건” 또는 “실용신안등록요건”이라 하고, 의장등록요건은 ① 공업상 이용가능성이 있어야 하고 ② 신뢰성이 있으며 ③ “창작성”이 있어야 한다. 여기서의 “창작성”은 특허, 실용에서의 “진보성”과 유사한 것이다. 또한, 상표에서는 그 등록요건으로서 7가지를 규정하고 있는데, 요약해 보면, ① 상품의 일반적인 명칭 ② 그 상품의 성질 등을 나타내는 것 ③ 지리적명칭 또는 지도 ④ 흔히있는 성(姓)이나 명칭 등은 등록을 받을 수 없다.

이와같은 특허요건이나 등록요건을 갖춘것에 대하여는 담당심사관이 “출원공고”라 하여 “공고특허공보”에 게재한다. 이것은 심사관이 심사한 결과 특허 또는 등록요건을 갖추어 특허나 등록을 허여하고자 하니 국민 누구든지 여기에 불만이 있으면 이의를 제기하라는 뜻을 담고 있다. 그러나, 의장에서는 “출원공고” 제도가 없는데, 이는 의장자체가 물품의 외형, 즉 “패션”이라 할 수 있어서 남이 모방하기가 쉽기 때문이다. 이렇게 출원공고를 거치면 “특허사정” 또는 “등록사정”이라는 통지를 받게되고 일정한 기간내에 요금을 납부하면 “특허증” 또

는 “등록증”을 받을 수 있다. 그러면, 이렇게 특허 또는 등록을 받았다 하여 무한정으로 그 권리가 존속하는 것은 아니고, 특허권은 출원공고일로부터 15년, 실용신안권은 출원공고일로부터 10년, 의장권은 등록일로부터 8년, 상표권은 등록일로부터 10년으로 그 존속기간이 만료되나 상표권만은 매10년씩 갱신 등록하여 사용할 수 있다.

6. 남의것이 특허 또는 등록받지 못하게 하려면

상기와 같이 출원공고된 특허, 실용신안에 대해 이의가 있으면 그 공고일로부터 2월 이내에 “특허(또는 실용신안)이의신청”을 하여 특허 또는 등록을 받지 못하게 할수 있고, 상표는 출원공고일로부터 30일 이내에 할 수 있다. 또한, 특허나 등록 등을 받은 것에 대하여는 “무효심판” “취소심판” 등 심판을 통하여 그 권리를 없게 할수 있다.

7. 특허 또는 등록에 대한 권리

특허권자나 등록권자는 자기의 권리를 독점적으로 사용·실시 할 수 있고 자기의 권리를 침해한 자에게는 ① 침해죄 등으로 고소·고발할 수 있으며 ② 권리침해에 대한 금지청구권 ③ 손해배상청구권 등을 행사할 수 있다. **117**

(필자연락처 : 남상선 내외특허법률사무소, TEL.02)753-5477/8)