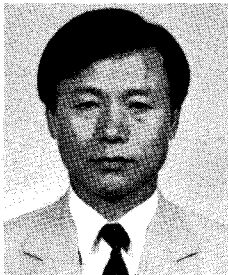


산업재산권 제도의 개요 (完)



黃 義 昌

〈특허청 상표심사 2과장〉

目 次

1. 머리말
 2. 산업재산권 개념
 3. 특허등의 출원절차
 4. 출원의 변경
 5. 특허출원등의 심사절차
 6. 특허권등의 효력
 7. 심판등의 절차
 8. 특허권등의 침해구제
 9. 맺는말
- 〈고딕은 이번호, 명조는 지난호〉

3. 특허 등의 출원절차

가. 특허·등록을 받을 수 있는 자.

발명, 고안, 의장의 창작 및 상표를 개발선택한 자 또는 그 승계인은 당해 발명, 고안 등에 대하여 특허, 등록을 받을 수 있는 권리를 가진다. 2인 이상이 공동으로 발명·고안등을 한 때에는 특허·등록을 받을 수 있는 권리는 공유한다.

나. 특허등의 출원범위

(1) 특허출원의 범위

특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다. 1특허출원요건은 아래와 같다.

① 물건 또는 방법에 관한 1독립항을 기재한 출원

② 특허에 관한 1독립항을 기재한 경우에 다음의 독립항을 선택하여 기재하거나 모두 기재한 출원

1) 그 물건을 생산하는 방법에 관한 1독립항

2) 그 물건을 사용하는 방법에 관한 2독립항

3) 그 물건을 취급하는 방법에 관한 1독립항

4) 그 물건을 생산하는 기계·기구·장치 기타의 물건에 관한 1차독립항

5) 그 물건의 특정성질만을 이용하는 물건에 관한 2독립항

6) 그 물건을 취급하는 물건에 관한 1독립항

③ 방법에 관한 1독립항을 기재한 경우에 그 방법의 실시에 직접사용하는 기계·기구·장치 기타의 물건에 관한 1독립항을 기재한 출원.

이상의 1특허출원의 경우 1독립항만으로 포괄하여 기재할 수 없을 때에는 1군의 발명에 해당하는 경우에 한하여 그 이상의 독립항으로 기재할 수 있다.

(2) 실용신안등록출원의 범위

실용신안등록출원은 1고안을 1실용신안등록출원으로 한다. 1실용신안등록출원의 요건을 물품에 관한 1독립항을 기재한 출원으로 한다. 다만, 1독립항으로 기재하는 것이 부적합한 경우에는 그 이상의 독립항으로 기재할 수 있다.

(3) 의장등록출원의 범위

(가) 1의장 1의장등록출원의 범위.

의장등록출원은 1의장마다 1의장등록출원으로 한다. 1의장등록출원은 제조식품 및 기호품, 의복, 복식품, 신변품 등 73유와 그 세류에 따라 구분된 물품(의장법 시행규칙 제9조 제2항 [별표 4])에 따라야 한다.

(나) 한벌의 물품의 의장등록출원의 범위

2종 이상의 물품이 관습상 한벌의 물품으로 판매되고 사용되는 경우 당해 한벌의 물품의 의장은 한벌 전체로서 통일성이 있을 때에는 1의장으로 의장등록출원을 할 수 있다. 한벌 물품의 구분은 다음과 같다.

- ① 한벌의 깃연용구 세트
- ② 한벌의 차 세트
- ③ 한벌의 화채용 세트
- ④ 한벌의 숟가락 및 젓가락
- ⑤ 한벌의 나이프, 포크 및 스푼
- ⑥ 한벌의 반상기

(4) 상표등록출원의 범위

우리상표법은 1상표 1출원 주의를 채택하고 있다. 즉, 상표등록출원은 제53유와 각 유별의 상표군에 의한 상품세목의 구분(상표법 시행규칙 제6조[별표 1])내에서 상표를 사용할 상품을 지정하여 상표마다 출원한다.

다. 특허등의 출원

발명, 고안을 한 자가 특허, 등록을 받고자 할 때에는 소정의 특허(등록) 출원서, 명세서, 도면 등을 작성한 출원서류에 출원수수료(별표:출원요금 표 참조)를 국고 수납은행에 납부하고 그 영수증을 첨부하거나 우체국에서 소액환 또는 정액환으로 바꾸어 출원서류와 함께 특허청 출원과에 직접 제출하거나

우편으로 송부하면 이를 접수하고 출원번호 통지서를 교부한다.

〈별표〉 출원 요금표

구분	특허	실용신안	의장	상표
기본료	18,000원	12,000원	45,000원	46,000원 (갱신;87,000원)
가산료	명세서·도면 20면 초과시 초과 1면 마다 특허 600원, 실용신안 500원		없음	지정상품 10개 초과시 초과 1개마다 5,000원

라. 변경사항의 신고

출원후에 성명(법인의 명칭), 주소, 인감등이 변경되면 특허청에 소정의 서식에 의해 즉시 신고하여야 한다.

마. 출원의 보정

출원일로부터 1년 3개월내에는 최초의 명세서의 요지를 변경하지 않는 범위내에서 자진하여 청구범위의 감축·오기정정·불명료한 기재의 석명에 한하여 보정할 수 있다. 또한 공고결정등본을 송달받은 후 사정 또는 심결이 확정되기 전에도 법률에 정한 기간내에는 보정을 할 수 있다.

4. 출원의 변경

가. 실용신안등록출원 또는 의장등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다.

나. 특허출원 또는 의장등록출원을 실용신안등록 출원으로 변경할 수 있다.

다. 특허출원 또는 실용신안등록출원을 의장등록출원으로 변경할 수 있다.

라. 의장등록출원에 있어서는 단독의장등록출원을 유사의장등록출원으로 유사의장등록출원을 단독의장등록출원으로 변경할 수 있다.

5. 특허출원등의 심사절차

가. 출원심사 착수시기

우선권 주장제도 때문에 출원일로부터 특허와 실용신안등록출원은 12개월 이상 의장과

상표등록출원은 6개월 이상 경과되어야 심사
에 착수하며 특허 및 실용신안등록출원은 심
사청구 순서대로 의장 및 상표등록출원은 출
원일자 순서대로 심사가 진행된다.

나. 출원 공개

출원이 된 후 1년 6개월이 경과하면 일반공
중이 그 출원내용을 알 수 있도록 서지적 사
항, 청구범위, 국면등을 특허공보에 공개한다.
다만, 국방상 비밀을 요하는 것과 공서양속의
문란, 공중위생을 해할 염려가 있는 발명, 고
안등은 제외한다. 이와같은 출원공개제도는
출원공개가 있는 후 발명, 고안등에 대한 침
해자에게 금지등의 경고를 한 날로부터 출원
공고전까지 기간동안에 보상금청구권이 발생
한다.

다만 그 청구권은 출원공고후에만 행사할
수 있다.

다. 출원심사 청구

특허 및 실용신안등록출원은 심사청구료
(별표 : 심사청구요금표)를 납부하고 심사청
구를 한 것에 대해서만 심사한다. 심사청구는
출원과 함께 할 수 있고 출원 후에는 특허가
출원일로부터 5년내, 실용신안이 출원일로부
터 3년내에 누구나 할 수 있다.

라. 우선 심사

특허청장이 긴급을 요한다고 인정하는 출원
에 대하여는 심사청구일에 관계없이 우선하여
심사하는 제도로 ① 방위산업분야의 출원 ②
공해방지에 유용한 출원 ③ 정부 또는 지방자
치단체와 그 출연 연구기관의 직무에 관한 출
원과 이들 기관이 심사청구한 타인의 출원 ④
출원공개후 출원공고전에 출원인이 아닌 자가
업으로서 출원한 발명등은 실시하고 있다고
인정되는 경우에 우선심사를 할 수 있다.

마. 심사관의 심사

출원은 그 분야 해당심사관에 의하여 심사
가 진행된다. 심사는 특허, 등록을 받을 수 있
는 자격을 가진 자가 출원을 하였는지의 여부
를 심사한 후 특허·등록요건등에 적합한 발
명·고안인지를 심사하여 특허·등록을 거절

<별표> 심사 청구 요금표

기본료	특허출원	실용신안 등록출원
	67,000원	32,000원
가산료 (청구범위 1항 초과마다)	특허 15,000원 실용신안 8,000원	

할 만한 이유를 발견하지 못한 때에는 공고결
정을 하고 거절할만한 이유를 발견하였을 때
에는 거절이유와 거절이유에 대한 의견을 제
시할 수 있는 기간을 명시한 거절이유통지서
를 보낸다. 거절이유에 대한 출원인의 의견이
있을 때에는 심사관은 의견의 성립여부를 심
사하고 그 결과 의견이 타당하지 않다고 판단
된 때에는 최종적으로 거절사정을 하고 의견
이 타당하다고 판단된 때에는 출원공고결정을
한다.

바. 출원 공고

심사결과 거절이유를 발견하지 못하였을 때
에는 발명·고안등의 내용을 2월간 일반에게
공고하여 공중의 심사에 회부한다는 성질과
특허·등록할 것을予告하는 성질을 함께 갖
는 제도로서 출원공고결정등본을 출원인에게
송달한 후 특허공보에 출원의 내용을 게재한
다.

이와같은 출원공고의 효과는 공고일로부터
업으로서 그 출원된 발명이나 고안을 실시할
수 있는 임시보호의 권리가 발생되며 존속기
간의 기산점이 된다. 즉, 당해 출원이 특허·
등록된 경우 그 권리의 보호기간이 공고일로
소급하여 인정되는 가보호기간의 성질을 갖는
다. 또한 이의신청을 할 수 있는 기회가 부여
된다.

사. 이의신청

출원공고에 의해서 공중을 심사에 참여시켜
심사관의 심사미비를 지적함으로써 심사를 보
다 정확하게 하여 결함있는 특허·등록의 성
립을 사전에 방지하려는 제도로서 출원공고일
로부터 누구든지 2월내에 이의신청을 할 수

있다. 이의신청은 그 이유를 기재한 이의신청자와 필요한 증거를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

접수된 이의신청은 그 부분을 출원인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 준다. 이의신청에 대한 결정은 그 이유를 붙인 서면으로 하고 그 결정의 등본을 출원인과 이의신청인에게 송달한다. 이의신청에 대한 결정에 관하여는 불복을 할 수 없다.

아. 사정후의 절차

(1) 특허·등록사정후의 절차

특허·등록료를 납부하고 특허·등록권의 설정신청서를 특허청장에게 제출하면 특허청장은 소정의 등록절차에 따라 특허·등록원에 등록한다. 이와같이 등록된 발명·고안에 대해서는 독점·배타권이 발생한다.

(2) 거절사정 후의 절차

심사의 결과에 불만이 있을 때에는 거절사정 불복항고심판청구서를 거절사정을 받은 날로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여 당해 발명·고안의 특허·등록의 성립을 주장한다.

6. 특허권 등의 효력

물건의 발명 또는 고안에 있어서는 업으로서 그 물건을 생산, 사용, 판매, 수입 또는 확보할 권리를 독점하고 방법의 발명인 경우에는 업으로서 그 방법을 사용하거나 그 방법에 의하여 생산된 물건의 사용, 판매, 수입 또는 확보하는 권리를 독점한다.

7. 심판등의 절차

특허권등의 분쟁을 해결하기 위하여 특허청에 초심급인 심판과 그 심급인 항고심판, 3심급인 대법원의 상고이 있다.

가. 심판

(1) 심판청구절차

특허권등에 대한 분쟁을 해결하기 위하여 이해관계인, 특허·등록권자, 심사관 또는 제

3자 등은 다음과 같은 사항을 기재한 심판청구서를 특허청장에게 제출한다.

① 당사자 및 대리인의 성명과 주소(법인인 경우에는 그 명칭·영업소 및 대표자의 성명)

② 심판사건의 표시

③ 청구의 취지 및 그 이유

④ 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 필요한 명세서 및 국면을 첨부하여야 한다.

⑤ 통상실시권 허여 심판의 심판청구서에는 위의 ①②③외에 다음 사항을 기재하여야 한다.

1) 실시를 요하는 자기의 특허의 번호 및 명칭

2) 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록 실용신안이나 등록의장의 번호·명칭 및 특허나 등록의 년월일

3) 특허발명·등록실용신안 또는 등록의장의 통상실시권의 대가

⑥ 정정심판을 청구할 때에는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 국면을 첨부하여야 한다.

(2) 심판의 종류

심판에는 무효심판, 상표등록의 취소심판, 권리범위확인 심판, 정정심판, 정정의 무효심판, 통상실시권허여심판, 상표권의 존속기간 경신등록의 무효심판, 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판등이 있다.

(가) 무효심판

특허등이 무효의 사유에 해당하는 경우에 심판의 방법에 의하여 그 성립시로 소급하여 특허권등을 소멸시키는 심판을 말한다.

(나) 권리범위 확인심판

선·후원 사이 또는 제3자와 권리자사이의 이용·저촉·권리침해 등을 명백히 할 필요가 있는 경우에 특허권등이 미치는 효력의 범위를 심판절차에 의하여 확인하는 심판을 말한다.

(다) 정정허가 심판

발명·고안의 명세서나 국면에 불완전한 것이 있을 때 이의 정정을 청구하는 심판으로

서 청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명확한 기재의 석명에 한하여 청구할 수 있으며 청구범위의 확장 또는 변경을 할 수 없다.

(라) 상표등록의 취소심판

등록상표의 성립자체에는 아무 하자가 없으나 설정등록 후에 발생한 불실시 등의 취소사유를 이유로 이해관계자 또는 제3자가 특허청장에게 당해 등록상표의 취소심판을 청구하는 경우에 심판의 방법에 의하여 상표권의 효력을 상표등록을 취소한다는 심결이 확정된 때로부터 소멸시키는 심판을 말한다.

(마) 정정허가의 무효심판

정정허가심판에 의하여 정정허가가 확정된 후 그 잔존부분이 특허·등록요건을 구비하지 못한 경우 또는 청구범위가 확장 또는 변경된 경우에 정정허가를 무효시키는 심판을 말한다. 심판 청구인은 이해관계인 또는 심사관이 되며 무효심판이 확정되면 정정허가는 처음부터 없었던 것으로 본다.

(3) 심판의 심리

구두심리와 서면심리를 연행하여 심판을 하고 있으나 특히 무효심판은 구두심리를 원칙으로 하고 서면심리를 예외로 하고 있으며 기타 심리는 서면심리를 원칙으로 하고 구두심리를 예외로 하여 심리를 하고 있다. 또한 심리의 진행, 심리, 처적사 등은 직권주의를 채택하고 있다.

(4) 심결의 효력

한번 심판의 심결이 확정되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는一事不再理의 효력이 발생하며 확정된 심결은 심판관은 물론 심판청구인, 피청구인 등 당사자 뿐만 아니라 제3자를 구속하고 재심사유가 없는한 취소·변경을 할 수 없다.

나. 항고 심판

출원에 대한 거절사정 또는 심판의 심결을 받은 자가 불복이 있을 때에는 거절사정 등본 또는 심결 등본을 송달 받은 날로부터 30일내에 항고심판을 특허청장에게 청구할 수 있다.

다. 상고심

상고심판의 심결 또는 각하결정을 받은 자가 그 심결등에 불만이 있을 때에는 그 심결이나 결정이 법회에 위반된 것을 이유로 하는 경우에 한하여 심결 또 결정등본을 송달받은 날로부터 30일내에 특허청장을 피고(청구인 또는 피청구인이 있을 때에는 그 자)로 하여 대법원에 상고한다. 대법원에서 심결 또는 결정파기의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허청을 기속한다.

라. 재심

확정심결에 의하여 종료된 사건에 대하여 당사자가 일정한 이유를 들어 그 심결을 취소하고 사건을 심결전의 상태로 회복시켜 다시 심판절차에 들어가서 심판할 것을 구하는 특별한 불만신청으로서 재심청구는 심결확정후 재심사유를 안 날로부터 30일내에 하여야 하며 심결 확정후 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없다.

8. 특허권등의 침해구제

특허법 등 산업재산권법에서는 특허·등권 또는 전용실시권 등을 보호하기 위한 권리의 침해구제로서 민사적 구제방법과 형사적 구제방법을 두고 있고 동법 이 외에도 민법이나 형법등에 의해 침해권리의 구제를 받을 수 있다.

가. 민사적 구제

특허권자들은 특허등이 침해되거나 침해될 우려가 있을 때에는 침해자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고 고의 또는 과실에 의한 침해로 손해를 받았을 때에는 그 손해배상을, 업무상의 신용이 실추되었을 때에는 신용회복을 법원에 청구할 수 있다.

(1) 금지청구권 등

특허·등록권자 또는 전용실시권자는 다음과 같은 침해행위로 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있을 뿐만

아니라 침해 행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 법원에 청구할 수 있다.

(가) 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만, 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 행위

(나) 등록 실용신안에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 행위

(다) 등록의장에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 실시하는 행위

(라) 상표권의 침해로 보는 행위.

① 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위

② 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이거나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하거나 위조·모조 또는 소지하는 행위.

③ 타인의 등록상표를 위조 또는 모조할 목적이거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위

(2) 손해배상 청구권

특허·등록권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해로 인해 받은 손해의 배상을 법원에 청구할 수 있다. 이 때의 손해액은 권리의 침해자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 손해의 액으로 추정할 수 있을 뿐만 아니라 손해받은 발명·고안 등의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당한 액을 손해의 액으로하여 배상을 청구할 수 있다. 그러나 손해액이 이상과 같은 금액을 초과한 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있음은 물론이다. 이 경우 침해자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상의 액을

정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.

(3) 신용회복 청구권

특허·등록권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 권리를 침해함으로써 영업상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 업무상의 신용회복 조치를 법원에 청구할 수 있다.

법원의 신용회복의 조치는 주로 신용이나 전문지능에 사죄광고의 게재를 명하고 있다. 그러나 법원의 사죄광고의 명령이 위헌이라는 헌법재판소의 판결이 내려져 있어 금후 법원의 신용회복조치에 관한 명령이 어떤 형태로 내려질지가 자못 궁금하다.

나. 형사적 구제

특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 그 전용실시권을 침해한 자는 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 이와같은 죄는 상표권 및 그 전용사용권의 침해를 제외하고는 고소가 있어야 공소를 할 수 있는 친고죄로 하고 있다.

9. 맺는말

70년대 이후 미국, 일본 등 선진산업국들은 산업재산권제도를 통한 개발기술의 지배영역을 세계로 꾸준히 넓혀 왔으며 특히 80년대 이후 급격히 증가하고 있는 기술개발과 산업재산권에 대한 보호노력의 강화로 인하여 60년대 초의 전 세계적인 산업재산권 출원 90만건이 80년대 초에 180만건 대로 20년만에 배가 되는데 비해 1991년에는 다시 320만건 대로의 배가 되므로써 그 배가에 소요되는 기간이 10년 밖에 걸리지 않았을 뿐만 아니라 출원을 하는 나라도 일부 특정국의 독주에서 다소 완화된 분포현상을 나타내고 있어 이제 산업재산권제도는 일부 선진산업국의 독점물이나 기술패권의 무기가 아니라 전세계 각국에서 기술보호나 분쟁예방의 수단으로 널리 보급, 운용하고 있는 양상을 띄고 있다.

우리나라의 경우에도 최근 이에 영향을 받

아 기술의 보호와 분쟁의 방지등을 통한 산업경쟁력의 향상을 위해 산업재산권 출원이 급격히 증가하고 있는 추세를 보이고 있다.

따라서 산업재산권 출원이 적어도 외형적으로는 1991년도 기준 세계 제6위의 수준에 부상하게 되었다. 이제 우리 산업계나 발명가들에 만족하지 말고 계속 조여 오는 선진국들의 산업재산권 압력에 의연히 대처할 수 있도록 우리의 산업재산권제도의 정확한 이해와 운용뿐만 아니라 주요 교역국의 산업재산권제도도 물론 이와관련한 사법제도와 관행도 충분히 파악하는 일 또한 중요하다 할 것이다.

예를들면 영미법 국가에서는 소송절차 초기에는 법원의 직접개입없이 당사자의 자유로운 증거조사 절차를 수행하는 디스커버리(Dis-

covery) 절차가 상당기간 진행된다. 이 단계에서 유리한 증거의 확보여부가 재판의 승패를 좌우하게 되므로 디스커버리를 마친 사건은 거의 90% 정도가 공판 개시전에 화해에 의하여 해결되고 있는 실정이다. 나머지 10% 정도가 재판에 의해서 해결되는데 제일 먼저 배심원을 선정하게 된다. 배심원은 법원 소재지의 평범한 시민중에서 선발한다. 선발된 배심원이 원고나 피고 어느 쪽 편견이나 이해관계가 있을 때에는 기피신청을 할 수 있으므로 특히 외국인의 경우에는 당해 산업재권에 관한 법제 뿐만 아니라 이와같은 사법제도나 관행들도 미리 알고 잘 활용하는 일 매우 중요하다고 본다. <♣>

아이디어 뱅크 안내

한국발명특허협회에서는 산업 및 생활 아이디어를 발굴하여 범국민적인 발명풍토를 조성하고자 다음과 같이 아이디어 뱅크를 개설하였으니 많이 이용하여 주시기 바랍니다(산업재산권 출원과는 관련이 없음).

- 다 음 -

- 대 상 : 산업 및 생활 아이디어
 - 신청방법 : 직접방문 또는 우송
 - 접수처 : 한국발명특허협회
우편번호 135-090 서울시 강남구 삼성동 143-19
 - 접수된 아이디어 처리
 - 연말에 심사하여 실용화 가능성이 있다고 판단되는 아이디어는 출원안내
 - 신청접수된 우수한 아이디어는 종합심사후 연말에 시상
 - 순수한 아이디어에 한하며, 특허·실용신안·의장의 요건을 갖춘 발명·고안은 특허청에 출원하시기 바람.
- ※ 기타 자세한 것은 본회 발명진흥부(555-6845)로 문의 바랍니다.