

거절이유에 대한 조치

여러 건의 의장을 출원하다보니 자신의 다른 의장을 이유로 거절이유가 통지되었는데, 이러한 경우에 대한 적절한 조치는 무엇인지?

본인의 다른 의장을 이유로 거절이유가 통지될 수 있는 경우는 다음 두

가지 경우라 하겠다.

첫째, 본인의 선출원(등록)의장과 거절이유를 받은 후 출원이 상호동일한 경우로써 이 경우 동일인의 출원이라 하더라도 후출원은 거절되어야 한다. 둘째, 본인의 선출원(등록)과 유

사한 의장을 독립의장으로 출원한 경우로써, 이 경우는 기등록의장(기본의장)의 유사범주에 속하는 한 독립의장으로 등록될 수 없으므로 독립의장 등록 출원을 본인의 선출원(등록)의장의 유사의장 출원으로 변경출원한다면 다른 거절이유가 없는 한 유사의장으로써 등록을 받을 수 있을 것이다.

상표이의신청서 작성요령 및 절차

출원공고된 상표에 대한 이의신청서 작성요령 및 절차에 대해 알고 싶다

출원공고된 상표에 대하여 이의가 있을 때에는 출원공고일로부터 30일 이내에는 누구나 이의신청을 할 수 있도록 되어 있다. 이의신청서는 소

정의 양식에 의거 작성하되 반드시 이의신청의 이유와 이에 필요한 증거를 표시 기재하여야 하며, 이에 필요한 증거자료를 제출하여야 한다.

이미 제출한 이의신청에 대한 이유를 정정하거나 증거방법을 추가제출하고자 할 경우는 이의신청기간의 경과

후 30일 이내에 가능하며, 만약 동기간내에 이의신청은 있었으나 그 이유 및 증거를 제출하지 아니한 경우에는 동 이의신청은 성립되지 않는 것으로 보아 결정으로 이를 각하할 수 있다.

그리고 이의신청서에 주의할 사항은 이의신청에 대한 이유와 증거방법을 필히 기재하여야 이의신청이 합법적으로 성립될 수 있다.

특허권의 독점 및 배타권

특허권을 독점, 배타적인 권리로 하고 하는데, 구체적으로 어떠한 권리를 말하는가?

특허권이란 특허를 받은 특허발명을 법률의 범위내에서 타인이 경쟁적으로 이용하는 것을 배제하여 독점배타적으로 사용, 수익, 처분할

것을 내용으로 하는 권리이다.

이와 같은 권리는 특허발명의 이용(실시)과 그 특허발명에 기한 기타의 수익, 처분(실시권 설정, 양도, 담보, 포기 등)이라는 두가지의 지배내용으로 구체화된다.

특허법 제94조에는 특허권자는 업

으로써 특허발명을 실시할 권리를 독점한다라는 특허권의 기본적인 내용만을 규정하고 있다.

이것은 특허권의 일부를 예시한 것에 불과한 것이고 그 외에 특허권은 법률의 범위내에서 발명의 대상을 사용 수익, 처분 기타 일체의 독점배타적으로 지배할 것을 그 내용으로 하는 권리이다.

특허발명의 연구를 위한 이용

연구를 하기 위해 타인의 특허와 실용신안 등을 이용하고자 하는데 권리의 동의없이도 이용이 가능한가?

특허법은 발명의 보호와 이용을 도모, 산업발전에 기여하고 공익증진을 목적으로 하는 것이다. 따라서 특허권의 효력에 제한을 가하는 것

이 산업발전상 필요한 경우가 있다. 현행 특허법상 특허권의 효력이 미치지 않는 범위는 다음과 같다.

- 연구 또는 시험을 하기 위하여 타인의 특허발명을 실시하는 경우
- 국내를 통과하는데 불과한 선박, 항공기, 차량 또는 이에 사용되는

기계, 기구, 장치 기타의 물건 • 특허출원당시부터 국내에 있었던 물건 • 약사법에 의한 조제행위와 조제에 의한 의약 등

따라서 타인의 특허권이나 실용신안의 사용이 단순한 연구목적에 이용되는 경우에는 특허권의 효력이 미치지 않으므로 권리자의 동의 없이도 이용할 수 있다.

산업재산권과 그 실시

산업재산권 권리자는 자기의 권리를 반드시 실시해야 하나?

산업재산권제도의 목적은 사익보호와 국가산업의 발전에 기여함에 있다. 따라서 발명이나 고안을 한 자에게는 일정기간 독점배타권을 주는 대신 그 발명 등은 공개(국방상 비밀을 요하는 것은 제외)하여 정당히 실시하여야 한다.

따라서 산업재산권자는 국내에서 그 권리를 실시하지 않는 경우 다음

과 같은 제재를 받는다.

권리설정 등록후 천재지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 3년 이상 그 발명 등을 국내에서 실시하지 아니한 경우에는 이에 대한 제재조치로써 이해관계인의 신청에 의하여 타인에게 통상실시권을 허여하며, 그 후에도 2년 이상 그 발명 등을 특허권자나 통상실시권자가 국내에서 실시하지 아니한 경우에는 직권 또는 이해관

계인의 신청에 의하여 그 특허권을 취소할 수도 있다.

또한 불실시의 경우가 아니라 하더라도 특허권 설정후 계속하여 3년 이상 정당한 이유없이 영업적 규모로 실시하지 아니한 때, 국내수요를 충족하지 못한 때, 수출수요를 충족시키지 못한 때, 타인의 실시를 부당히 거부하여 산업발전에 손해를 가한 경우(단 출원일로부터 4년을 경과하지 아니한 경우에는 제외)에는 이해관계인의 신청에 의하여 타인에게 통상실시권을 허여한다.

실시권의 설정등록절차

특허권에 대한 실시권의 설정등록 절차를 알고 싶다.

특허권이란 특허받은 발명(물건, 장치, 방법)을 특허권자가 독점배타적으로 실시할 수 있는 권리를 말하므로 특허권자는 자기의 권리를 타인에게 양도할 수 있음은 물론 그 실시권을 타인에 허여할 수도 있다. 그런데 특허권이나 이의 실시권은 객체가 무형의 것이므로 권리에 대한

공시는 권리관계에 관한 공적 장부인 특허등록원부에 의하는 수밖에 없다. 또한 전용실시권의 설정, 변경, 취소 등에 관한 사항은 등록을 하지 않으면 효력이 발생하지 않으나, 통상실시권의 설정은 등록을 하지 않아도 효력은 발생되나 등록하지 않으면 제3자에 대항하지 못한다.

즉 통상실시권에 관한 등록은 대항요건일 뿐이다. 그러므로 전용실시

권이든 통상실시권이든간에 등록은 필요하게 되는 것이다.

특허권에 대한 실시권의 설정을 등록코자 하는 경우에는 먼저 특허권의 실시범위, 실시시간, 실시권내용 등을 결정하는 실시허여계약을 체결한 다음 등록신청서를 작성하고 실시권설정계약서, 임감증명서, 외국인인 경우에는 국적증명서, 제3자의 동의가 필요한 경우에는 그 증명서류 등을 첨부하여 특허청 등록과에 신청하면 된다.

특허권의 실시와 타법과의 관계

특허받은 기술로 제품을 생산하고자 제반준비를 완료하고 생산을 시작하려 하였으나 제품생산을 위해서는 다른 법에서의 허가를 얻도록 되어 있다고 한다. 특허를 받았는데도 다른 법의 허가를 또 받아야 하나?

특허권이 부여되면 특허권자는 그 특허권을 일정기간 독점적으로 실시할 수가 있으며, 이 실시를 실효

있게 하기 위해 법적 보호수단도 규정하고 있으나, 이 독점적인 특허권이 발생하였다고 하여 타법을 배제하면서까지 실시를 허여한다는 내용은 아니다. 이러한 경우 식품에 관한 특허권만을 획득하였다고 하여 식품위생법 규정을 무시하고 그 특권을 임의로 실시한다면 관련규

정에 의거하여 처벌을 받게 된다.

다시말하면 특허권은 어떤 신기술에 대하여 독점권을 부여하는 것이므로 이 기술의 실시와 관련된 타법의 인가나 허가 등을 얻어야 할 경우에는 그 규정에 따라야 하는 것이다. 따라서 특허권자는 실시하기 전에 실시와 관련된 그 분야의 타법과 저촉되는지를 면밀히 조사하는 것이 바람직할 것이다.