

특허출원과 관련한 궁금증

Q 특허 결정을 보류신청 할 수 있나요?

A 특허법 제55조의 규정에 따라 최초 출원을 기초로 우선권 주장하기 위하여 그 출원일로부터 12개월까지 해당출원에 대한 특허(실용신안)등록여부결정을 보류할 수 있습니다(특허법시행규칙 제38조의 2, 실용신안법시행규칙 제9조의 2). 이 경우 '특허여부(실용신안등록여부)결정 보류신청서'를 작성하여 출원일로부터 6개월 이내 제출합니다. 단, ▶분할출원 또는 변경출원인 경우, ▶우선심사결정된 경우, ▶특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우는 보류신청이 인정되지 않습니다.

Q 발명자 정정이나 추가는 언제까지 가능한가요?

A 등록결정서 송달전까지는 발명자 정정 및 추가가 가능하며 '보정서(별지 제9호 서식)'를 작성하여 제출해야 합니다. 등록결정서를 송달받은 때부터 설정등록료 납부시까지의 명백한 오기에 한하여 정정만 가능합니다. 이 경우 '보정서(별지 제9호서식)'를 작성하여 제출하며 명백한 오기를 입증할 수 있는 첨부서류를 제출해야 합니다. 설정등록 후 발명자의 명백한 오기인 경우 정정만 가능합니다. 이 경우 '열람(복사, 교부, 재교부, 정정교부)신청서(별지 제29호서식)'에 [신청구분]을 특허(등록)증 정정 교부로 선택하고 발명자 정정하는 내용을 기재하여 제출하며 명백한 오기를 입증할 수 있는 첨부서류를 제출해야 합니다.

Q 청구범위 유예제도가 무엇인가요?

A 청구범위 유예제도란 특허 출원시 첨부되는 명세서에 청구범위를 기재하지 않고 출원공개시까지 제출을 유예할 수 있는 제도입니다. 단, 출원공개시까지 청구범위 제출이 없는 경우 취하간주 됩니다. 청구범위 유예건에 대해 출원공개전 제3자가 심사청구한 경우 제3자 심사청구일로부터 3개월 이내(최장출원공개시까지) 청구범위를 제출해야하며 미제출시 취하간주됩니다. 제3자 심사청구의 경우 심사청구료의 기본료는 제3자가, 청구항에 따른 가산료는 출원인이 납부해야 합니다.

Q 출원공개전에 포기되거나 특허 거절결정이 확정된 출원의 경우 선원의 지위가 있는 것으로 인정되니까?

A 2006년 3월 3일 이후 특허출원된 사건이 출원공개 이전에 포기되거나 거절결정되어 확정된 경우에는 처음부터 그 출원이 없었던 것으로 간주하여 선원의 지위를 배제합니다. 단, 협의 불성립으로 인해 거절된 대상 사건들은 선원의 지위를 갖게 됩니다.

Q 공개특허와 공고특허의 차이점은 무엇인가요?

A 공개특허란 심사유무와 관계없이 출원 후 일정기간이 경과하면 그 출원내용을 사회일반에 공표하는 것이며, 공고특허란 출원에 대한 심사관의 특허결정이 있는 경우 출원인이 특허권을 설정등록 할 경우 그 설정등록 된 특허에 대하여 그 내용을 사회일반에 공표한 것을 말합니다. 특허공보란 이러한 특허와 관련된 사항을 일반인에게 알리기 위하여 특허청이 발행하는 공보를 말합니다.

Q 출원공개 효과는 무엇인가요?

A 특허출원이 있는 경우에는 그 출원일로부터 1년 6월이 경과하면 특허청에서 직권으로 출원공개를 하고, 그 전이라도 출원인의 조기공개신청이 있는 경우에는 조기공개를 하게 됩니다(특허법 제64조). 단 2007년 7월 1일 이후 출원부터는 청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 때에 한하여 조기공개신청이 가능합니다.

출원공개 효과 (특허법 제65조)

출원공개가 있는 때에는 누구든지 당해 발명이 특허법 제62조에 규정된 거절사유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있습니다(2006년 10월 1일부터는 출원공개전에도 출원공개 속중이면 정보제공 가능). 한편, 특허출원인은 출원공개가 있는 후에는 그 특허출원 된 발명을 업으로 실시한 자에게 특허출원 된 발명임을 서면으로 "경고"할 수 있습니다. 이러한 경고를 받거나 출원공개 된 발명임을 알고 그 특허출원 된 발명을 업으로 실시한 자에게 특허출원인은 그 경고를 받거나 출원공개 된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록시까지 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구 할 수 있습니다. 다만, 이러한 청구권은 당해 특허출원에 대한 특허권의 설정등록이 있는 후가 아니면 이를 행사할 수 없습니다. 그러나, 조기공개를 신청한다고 해서 특허의 심사 또는 등록까지의 기간이 단축되는 것은 아닙니다.

Q 출원인이 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대하여 자진보정을 할 수 있는 기간은 언제입니까?

A 현행법상 특허 출원된 건에 대한 자진보정기간은 심사관으로부터 당해 특허출원에 대한 거절이유통지 또는 특허결정 등록송달이 있기 전까지는 명세서 또는 도면을 보정 할 수 있습니다(특허법 제47조). 그리고 보정의 범위는 신규사항의 추가가 아닌 한 제한이 없습니다.

Q 특허출원하여 등록을 받았지만 본인의 특허권을 실시하기 위해서는 타인의 특허발명을 100% 이용해야만 가능한 관계에 있습니까. 이런 경우 실시를 위해서는 어떤 조치를 취해야 합니까?

A 특허권은 자신의 특허발명이 출원하기 이전에 출원된 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인을 이용하거나 타인의 디자인권과 저촉되는 경우에는 해당 권리자의 동의를 얻어야 실시 가능합니다(특허법 제98조). 후권리자는 선권리자의 실시허락을 얻거나 통상실시권허여심판에 의하여 실시할 수 있으며, 반대로 선권리자가 후권리자의 특허발명을 실시하고자 할 때에도 후권리자의 실시허락을 얻거나, 통상실시권허여심판에 의하여 실시할 수 있습니다. 참고로 이용관계는 특허와 타 특허, 실용신안, 디자인 등록출원간에 모두 적용됩니다.



김석현 변리사

한국제특허법률사무소를 설립한 바 있고, 이 지국제특허법률사무소에서 대표 변리사를 지냈으며 법무법인 총정에서 특허부를 총괄했다. 현재 청구국제특허법률사무소 대표 변리사를 맡고 있다.
문의 : (02)521-7671
e-mail : kimsh@chwpat.com