

알쏭달쏭 특허 상식

Q 청구범위 유예제도가 무엇인가요?

A 청구범위 유예제이란 특허 출원시 첨부되는 명세서에 청구범위를 기재하지 않고 출원공개시까지 제출을 유예할 수 있는 제도입니다. 단, 출원공개시까지 청구범위 제출이 없는 경우 취하로 간주 됩니다. 청구범위 유예 건에 대해 출원공개 전 제3자가 심사청구한 경우 제3자 심사청구일로부터 3개월 이내(최장 출원공개시까지)에는 청구범위를 제출해야하며 미제출시 취하 간주됩니다. 한편, 제3자 심사청구의 경우 심사청구료의 기본료는 제3자가, 청구항에 따른 가산료는 출원인이 납부해야 합니다.

Q 특허 결정을 보류신청 할 수 있나요?

A 특허법제55조의 규정에 따라 최초 출원을 기초로 우선권을 주장하기 위하여 그 출원일로부터 12개월까지 해당출원에 대한 특허(실용신안)등록여부결정을 보류할 수 있습니다(특허법시행규칙 제38조의2, 실용신안법시행규칙 제9조의2). 이 경우 '특허여부(실용신안등록여부)결정 보류신청서'를 작성하여 출원일로부터 6개월 이내 제출합니다. 단, 분할출원 또는 변경출원인 경우, 우선심사결정된 경우, 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우 등은 보류신청이 인정되지 않습니다.

Q 의견제출통지서의 제출기간을 단축할 수 있나요?

A 의견제출통지서에 의한 보정서를 제출하면서 지정기간단축 신청에 체크하고 단축 이유를 기재할 수 있습니다. 보정서 제출시 지정기간단축 신청을 하지 못한 경우 '기간연장(단축, 경과구제)신청서(별지 제10호서식)'을 작성하여 신청할 수 있습니다.(특허법제15조제2항).

Q 발명자 정정이나 추가는 언제까지 가능한가요?

A 등록결정서 송달전까지는 발명자 정정 및 추가가 가능하며 '보정서(별지 제9호서식)'를 작성하여 제출해야 합니다. 등록결정서 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 비밀디자인은 언제 청구할 수 있나요?

A 디자인등록출원서 작성시 [기타사항]란 다음 줄에 [비밀디자인 청구]란을 만들어 [청구이유] 및 [청구기간]을 기재해야 하며, 청구기간은 디자인권의 설정등록일로부터 3년(36개월)이내의 기간으로 정하되 그 연수와 월을 "등록일로부터 *월" 형태로 기재하면 됩니다.

Q 영문으로 된 등록증이나 등록원부의 발급이 가능하니까?

A 특허증은 영문발급이 가능(2006. 5. 1이후)하나 특허등록원부는 영문으로 발급하지 않고 있습니다. 특허권, 상표권 등의 권리는 기술의 내용 또는 지정상품에 따라 결정되는 것이므로 외국어로 번역하여 발급할 경우 권리범위가 달라질 수 있는 문제 등이 있어 영문으로 된 특허 등록원부는 발급하지 않고 있습니다. 따라서 영문으로 된 등록원부가 필요하면 번역 후 공증을 받는 방법이 있습니다.

Q 특허출원 후에 특허출원을 취하하면 출원수수료를 반환 받을 수 있나요?

A 2007.7.1이후 출원 건부터 특허출원 후 1개월 이내에 해당 특허출원을 취하, 포기하는 경우(분할, 변경출원 및 우선심사신청이 있는 특허출원 제외)에 이미 납부한 수수료 중 특허출원료 및 심사청구료를 반환합니다. 다만 2007.6.30이전 특허출원은 수수료를 반환 받을 수 없습니다.



김석현 변리사

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