

소멸된 상표의 출원

존속기간이 만료되어 소멸된 상표를 다시 출원하여 등록을 받을 수 있나?

등록상표는 등록일로부터 10년간 권리가 존속하고, 기간만료 1년 이내에 갱신등록 출원을 하지 않으면 그 권리는 소멸된다.

그러나 상표권자가 갱신기간의 일실로 그 권리가 소멸된 때에는 소멸된 날로부터 1년 이내에는 언제라도 출원하여 등록을 받을 수 있다.

반면 타인의 경우에는 위 상표권자의 소멸된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유

사한 상품에 대하여 출원하더라도 그 상표권의 소멸일로부터 2년 이내에는 등록을 받을 수 없도록 상표법에 규정하고 있다. 다만, 상표권자가 권리소멸일전 1년 이상 사용하지 않았을 경우에는 그렇지 아니한다.

그러나 상표권의 소멸일로부터 1년이 경과한 후에는 누구나 먼저 출원한 자가 등록을 받을 수 있다.

우선권주장 출원과 일반출원

우선권주장이란 무엇이며 또한 우선권을 주장하면 어떤 이점이 있으며, 일반출원과과의 차이점은 무엇인가?

우선권주장이란 파리조약 동맹국중의 제1국에 한 최초 출원을 기초로 하여 제1국 출원일로부터 12개월(의장, 상표는 6개월) 이내에 제2국에 출원할 경우 발명의 신규성, 진보성, 선후원 관계의 판단에 있어서 제1국에 출원한 일자를 제2국에 출원한 일자로 인정하여 주는 제도를 말한다.

이는 동일발명을 다수국에 출원하고자 할 경우 각국마다의 언어나 절차의 상이 또는 비용의 과중 등으로

인하여 동시출원이 곤란할 때 출원할 수 있는 기간을 연장하여 줌으로써 출원인의 편의를 도모코자 하는 제도로서 출원인이 받는 실질적인 이익이다.

우리나라에서 우선권을 주장할 수 있는 자는 조약 또는 법률에 의하여 우리나라 국민에게 특허출원에 대해 우선권을 인정하는 당사국 국민이다.

우선권주장은 출원한 사실만으로서 우선권이 발생하지 아니하며 출원과 동시에 우선권을 주장해야 하고 일정기간(최선일로부터 1년4개월)내에 그 입증서류를 제출하여야 한다.

만일 동일인에 의한 동일발명이라

하더라도 제1국에 출원한 후 시차를 두어 제2국에 출원하면서 우선권을 주장하지 않는 경우에는 제2국에 사실상 출원한 날이 출원일로 인정되므로 제1국의 출원일과 제2국에서의 출원일 사이에 타인의 선출원이 있는 경우에는 후출원이 되어 거절되며 제2국 출원전에 제1국에서 출원공개 또는 공고가 되면 자신의 발명에 의해 출원전 공지로 거절되는 결과가 된다.

우선권에는 앞에서 설명한 바와 같이 파리조약을 통한 조약우선권과 우리나라에 정규의 국내출원을 한 자 또는 그 승계인이 자기가 먼저 한 출원을 기초로 하는 국내우선권이 있다.

특허공보와 공지제품

특허공보(공고) 열람중 자신이 오래전부터 생산하고 있는 제품과 아주 유사한 것을 본 경우에 어떻게 하여야 하나?

출원공고된 발명이 출원전에 국내에서 공지·공용된 발명으로부터 당업자가 용이하게 창작할 수 있는 것일 때에는 신규성이나 진보성이 상실

되어 거절이유에 해당될 뿐 아니라 특허이의신청 대상이 된다.

따라서 거절이유에 해당하는 발명이 공고되었을 때에는 누구든지 출원공고일로부터 2개월 이내에 거절되어야 할(이의신청 사유) 필요한 증거자료를 첨부하여 특허이의신청을 할 수 있다. 94 과학과 기술 1994년 8월

이와 같은 이의신청이 제기되면 해당 심사관은 이를 검토하여 이의신청기간 종료일로부터 30일이 경과하고 이의답변서 제출기간 경과 후에 특허이의결정과 함께 그 출원에 관하여는 특허 또는 거절사정을 하고 그 등본을 각 당사자에게 송부한다.

만일 출원공고일로부터 2개월이 경과한 후라면 무효심판을 청구하여 권리를 무효화할 수 있다.

출원공고 후의 명세서 보정

출원공고 후에도 명세서의 보정이 가능한지, 가능하다면 보정의 시기 및 제한은 없는지 알고싶다.

출원공고 후에도 명세서가 마구 보정된다면 심사를 다시 하는 등 심사처리의 원활한 진행이 어렵고 임시 보호범위가 변동하므로 불합리한 사

태가 발생하게 된다. 따라서 특별한 경우를 제외하고는 보정을 금지하고 있다.

공고 후 보정을 할 수 있는 경우는 심사관의 거절이유 통지에 대한 의견서 제출기간내, 또는 이의신청에 대한 답변서 제출기간내, 또는

거절사정불복항고심판을 청구하는 경우에는 그 청구일로부터 30일 이내에 명세서 및 도면을 보정할 수 있다.

그러나 이 경우에도 그 보정의 내용이 '특허청구 범위의 감축'이거나 '오기의 정정' 혹은 '불명료한 기재의 석명'에 해당될 때에 한해서만 보정이 가능하다.

특허출원과 심사청구

특허출원을 하고 별도로 심사청구를 해야 하나? 또 심사청구를 한 경우와 심사청구를 하지 않은 경우의 차이를 알고 싶다.

특허를 받기 위해서는 특허출원과 별도로 심사청구를 하여야 한다. 현행 특허법은 심사청구가 있을 때에 한하여 특허출원의 심사를 하도록 규

정하고 있다.

특허출원만 하고 일정기간(특허출원일로부터 5년, 실용신안출원일로부터 3년) 동안 심사청구가 없는 출원은 취하된 것으로 보게 된다.

출원을 해놓고 심사청구를 하지 않는 예로는 유용한 상품이 될 것으로 보고 출원하였으나 실제제품의 개발

및 상품화 과정에서 필요없는 기술로 평가되어 포기하거나, 특허출원시 처음부터 특허받을 의도가 아니라 타출원인에 의해 권리화되는 것을 방지하고 공지기술의 입증자료화하는 등을 위하여 공개에만 목적을 두는 경우가 있다.

그러나 자신의 독점배타적인 권리를 위해서는 주어진 심사청구기간 내에 심사청구를 해야 한다.

출원중인 발명의 열람

자신이 생산하고 있는 제품을 다른 사람이 특허출원했다는 소문을 들었는데 출원중인 발명의 내용이 어떤 것인지 알아볼 수 있는 방법은 없나?

출원된 내용은 특허청에서 그 비

밀을 보장하도록 되어 있으므로 일정기간이 지나서 공개되거나 출원공고된 경우가 아니면 그 내용을 알아볼 수가 없다.

따라서 출원된 내용을 알기 위해서는 출원된 발명이 출원일로부터 1

년6개월이 지나서 공개된 때에 공개공보에 의하거나 또는 공개와는 별도로 출원공고가 되는 경우에는 공고공보에 의하여 그 내용을 알아볼 수 있다.

그러나 국방상 비밀을 요하는 출원인 경우에는 공개하지 않는다.

거절이유 통지와 의견서

특허출원을 하여 1년쯤 기간이 지난 후 거절이유통지서를 받았다. 이때 어떻게 해야 하며, 의견서를 제출하면 특허가 되는지 궁금하다.

출원인은 거절이유 통지서를 받으면 지정 기간내에 의견서를 제출할

수 있으며, 이와 동시에 명세서 보정 및 변경, 분할 출원도 가능하다.

의견서가 제출되면 심사관은 거절이유와 의견서를 대비 검토하여 보정서가 제출되면 그 보정서에 의하여 거절이유가 해소되도록 출원내용이

보정되었는지를 심사하게 된다.

의견서로서 또는 의견서와 보정서로서 그 출원의 거절이유가 해소되면 출원공고 결정을 하게 되고, 공고 결과 이의 신청이 없으면 특허 등록 사정을 하게 된다.

그러나 거절이유가 계속 존속하는 경우에는 그 출원은 거절사정된다.