

工業所有權 相談解説

海外샘플에 의한 國內出願 등

- 問** ① 海外旅行中 새로운 샘플을 입수하였으나 그 샘플에는 實用新案出願中이라고 表示되어 있습니다. 이 샘플을 우리나라에 出願한다면 登錄될 수 있는지요?
- ② 우리나라에서 出願된 實用新案이 出願公告 되었읍니다. 이 考案을 日本에 出願하여도 登錄 받을 수 있는지요?
- ③ 出願公告中인 發明에 實施權을 設定할 수 있는지요?

答 ① 海外旅行中 入手한 샘플을 國內에 出願한다면 原則的으로는 登錄받을 수 없읍니다.

왜냐하면 實用新案法은 新規의 考案을 한 者를 保護하는 것이지 다른 사람이 만들어 놓은 것을 모방한 者까지는 保護하지 아니하기 때문입니니다.

그러나 出願된 考案을 審査하는 과정에서 이 考案이 他 考案을 모방한 것인지 아니면 정말 新規한 創作인지 判斷하기가 매우 힘 드므로 現行規定에 依하면 다음과 같은 경우는 權利로서 登錄될 수도 있읍니다.

即, 샘플과 같은 考案을 內國인이 國內에서 出願한 時點을 基準으로 하여 볼때, 그 샘플이 國內에 들어와 公知공용된 상태가 아니고, 또 外國에 出願된 그出願이 아직 刊行物에 記載되어 있지 아니하고 또 그 外國出願인이 國內에 出願하지 아니하였거나 혹은 後에 出願하면서 優先權主張을 하지 아니한다면 모방하여 出願하였다고 하나 登錄될 수 있는 것입니니다. 그러나 이러한 出願은 發明을 保護·獎勵하기 위한 特許法의 精神에 위배되는 것으로 바람직하지 않은 것입니니다.

그 외에 正常的인 方法으로 登錄받을 수 있는 길은 外國의 正當한 權利者로부터 出願할 수 있는 權利를 양도받아 國內에서 出願하는 경우라고 하겠읍니다.

② 國內에 出願된 實用新案이 出願公告되었더라도

國內出願日로부터 1年以內인 경우에는 日本國에 出願과 同時에 優先權을 主張하고 特許廳에서 發給하는 優先權主張證明書類를 出願日로부터 3個月內에 日本國에 提出하면 國內出願日字에 日本國에 出願한 것으로 認定을 받게 됩니다.

그러나 國內에 出願한 日字보다 1年이 經過하여 日本國에 出願하면 期間이 經過하여 優先權을 主張할 수 없으므로 日本國에 出願한 날이 最初의 出願日이 됩니다.

이 경우에는 同一인에 의한 同一考案이라 하더라도 國內에서 公告된 自己의 考案이 日本國에 出願前에 公知(公告公報)된 것이므로 新規性を 喪失하게 되어 拒絶을 받게 됩니다.

一般的으로 出願後 出願公告되기까지는 1年以上의 期間이 所要되므로 優先權主張期間이 經過하게 됩니다.

그러므로 日本國等 우리나라 國民에게 優先權을 認定하는 外國에 出願할 경우는 반드시 最初出願日로부터 1年以內에 外國에 出願하여야 優先權을 主張할 수 있읍니다.

③ 實施權設定은 그 對象이 되는 發明이 登錄되어야 하므로 出願中인 發明이 비록 出願公告되어 假保護의 權利가 發生한다 하여도 이는 登錄前이므로 實施權을 設定할 수 없읍니다.

그러므로 實施權 設定은 登錄된 後에 하여야 하며 登錄前인 경우에는 實施權 設定을 前提로한 契約만을 체결할 수 있읍니다. <※>

金永吉(辨理士·金永吉 國際特許法律事務所長)

新 刊 案 內

國際工業所有權法

<韓·美·日·英·獨·佛·파리條約·PCT·EPC 制度 총 망라>

■ 辨理士 金 永 吉 編

■ 4·倍版: 1,664面(부록포함)

■ 價 格: 74,000원

■ 판매처: 韓國發明特許協會資料販賣센터