

특허출원 이런 점 알고하자

- 이중출원은 신중하게 급한 경우에는 우선심사로

특허를 처음 출원하는 사람은 특허와 실용신안 중 어느 것이 권리보호에 유리한지 판단에 어려움을 느낀다. 예전에는 통상적으로 기술이 고도한 경우에는 특허로, 덜 고도한 것이 발명의 경우에는 실용신안으로 출원하였다.

그러나 '99년부터 실용신안이 선등록제도로 바뀐 이후, 신속한 등록이 필요한 라이프사이클이 짧은 기술에 대하여는 실용신안으로, 권리의 장기간보호가 필요한 경우에는 특허로 출원하는 추세이다.

※ 권리보호기간: 특허 20년, 실용신안 10년

그런데, 이 두 제도의 이점을 모두 활용할 수 있는 이중출원 제도라는 것이 있다. 즉 특허로 출원한 후 실용신안으로 이중 출원하거나, 실용신안에서 특허로 이중출원하는 방법이다. 이 제도는 실용신안으로 신속히 기술평가받은 후 권리를 행사하는 도중 특허가 등록결정되는 경우 실용신안을 포기하고 특허를 등록하여 장기간 권리를 누리는 제도이다.

이런 제도적인 장점 때문에 이중출원실적이 2000년에는 5천3백건, 2001년에는 6천5백건, 2002년에는 7천건으로 점차 증가하고 있다. 그러나 이중출원을 신청한 경우에는 엄격한 제한이 따르는 등, 여러 가지 주의할 사항들이 있다.

- ① 이중출원은 원출원의 범위 이내에서 가능하므로, 먼저 대상이 넓은 특허로 출원한 후 나중에 대상이 좁은 실용신안으로 이중출원하는 것이 유리하다.
- ② 이중출원의 상세한 설명은 원출원과 동일하게 작성하거나 일부를 생략할 수 있지만, 동일하게 작성하는 것이 편리할 뿐만 아니라 이중출원이 불인정될 위험도 없다.
- ③ 이중출원의 각 청구항은 원출원의 청구항과 동일하게 작성하는 것이 바람직하며, 일부 구성요소를 추가 또는 삭제하는 경우 이중출원을 인정받지 못할 가능성이 매우 높으므로 주의가 요망된다.
- ④ 출원내용이 우선심사가 가능한 경우, 특허로 출원한 후 우선심사를 청구하는 것이, 특허로 출원한 후 실용신안으로 이중출원하는 것보다 여러 모로 유리하다.

우선 실용신안은 출원 후 약10개월이면 심사가 시작되어 하자가 없는 경우 기술평가유지결정서를 받을 수 있으나 우선심사는 신청 후 약3~4개월이면 하자가 없는 경우 특허등록이 결정된다.

또한 이중출원의 경우 특허의 등록결정이 나오면 실용신안을 포기한 후 특허를 등록하여야하므로 실용신안권의 포기

와 특허의 등록으로 인한 권리의 단절이 어쩔 수 없이 발생하게 된다.

뿐만 아니라 실용신안등록출원은 기술평가시의 정정요건이 엄격하므로 특허와 비교하여 출원서를 수정할 수 있는 폭이 매우 제한적이다

참고로 우선심사는 99년7월부터 그 대상이 대폭 확대되었다. 따라서 출원인은 신속한 등록이 필요한 경우 이중출원 이전에 우선심사대상에 해당되는지를 먼저 살펴볼 필요가 있다.

현재 우선심사의 대상에는 제3자실시, 방위산업, 공해방지, 수출, 국가 또는 지방자치단체의 직부, 벤처기업, 국가의 신기술 또는 품질인정사업, 국내출원 후 우선권주장한 외국출원의 존재, 전자거래, 특허기술사업화 또는 특허기술의 사업화를 위해 준비 중인 출원이 포함된다.

<참고자료>

■ 실용신안출원 및 이중출원 건수 (단위: 건)

구 분	'99년 7~12월	'00년	'01년	'02년	'03년 8월
실용신안출원	17,802	37,163	40,804	39,193	27,863
이중출원	1,602	5,232	6,494	7,063	5,053

※ 99. 7. 1.: 실용신안 선등록제도 시행

■ 특허출원 및 우선심사청구 건수 (단위: 건)

구 분	'99년	'00년	'01년	'02년	'03년 8월
특허출원	86,973	63,333	55,766	79,414	60,313
우선심사청구	305	737	1,025	1,442	1,406

※ 우선심사청구는 특허만 가능

■ 특허 및 실용신안의 권리보호기간

- 특허권 : 특허권 설정등록이 있는 날에 발생하여, 출원일로부터 20년이 되는 날까지 존속
- 실용신안권 : 실용신안권 설정등록이 있는 날에 발생하여, 출원일로부터 10년이 되는 날까지 존속


■ 특허 및 실용신안의 심사기간

- 특허 : 심사착수 : 청구후 22.6개월('02년 기준)
우선심사착수 : 신청후 약 3~4개월
- 실용신안 : 등록 : 출원후 약 3개월
기술평가착수 : 청구후 약 7개월

■ 이중출원의 요건 및 효과

- 특허에서 실용신안으로 이중출원
- 기간 : 특허의 등록결정시에는 등록결정등본의 송달 전까지, 거절결정시에는 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일까지 가능
- 범위 : 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항의 범위 이내
- 효과 : 실용신안출원을 특허출원한 때에 출원된 것으로 인정
- 기타 : 출원시 실용신안등록출원서에 그 취지 및 이중출원의 기초출원인 특허출원의 표시를 하여야 함

• 실용신안에서 특허로 이중출원

- 기간 : 실용신안등록출원을 한날부터 실용신안권의 설정등록 후 1년이 되는 날까지 가능
- 범위 : 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항의 범위 이내
- 효과 : 특허출원을 실용신안등록출원한 때에 출원된 것으로 인정
- 기타 : 출원시 특허출원서에 그 취지 및 이중출원의 기초출원인 실용신안등록출원의 표시를 하여야 함. 

(출처: 특허청 심사조정에과)

■ 우선심사 대상 및 제출 증빙서류

신청대상	증빙서류
제3자실시 출원	제3자가 실시하고 있음을 입증하는 서류(사진, 카탈로그 등)
방위산업분야의 출원	출원내용에 해당함을 입증하는 서류
환경오염방지에 유용한 출원	별도의 증빙서류는 필요 없으며, 해당 출원발명이 상기 5.3의 환경법에 규정된 시설과 관련된 발명임을 우선심사신청설명서에 기재하면 됨
수출촉진에 직접 관련된 출원	다음의 1에 해당하는 서류 1. 수출실적 입증서류 2. 신용장내도 입증서류 3. 특허권·실용신안권 또는 의장권이 필요하다는 수출품 구매자로부터의 요청이 있음을 증명하는 서류 4. 수출계약 입증서류 5. 기타 수출촉진에 직접 관련이 있음을 입증하는 서류
벤처기업의 출원	벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업확인서
국가의 신기술개발 지원사업의 결과물에 관한 출원	출원내용에 해당함을 입증하는 서류
국가의 품질인증사업의 결과물에 관한 출원	출원내용에 해당함을 입증하는 서류
조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원	우선권주장의 기초가 되는 출원임을 입증하는 서류 (외국특허청에 제출한 출원서 사본, PCT 출원서 사본 등)
자기실시 출원	자기실시를 입증하는 서류(사진, 카탈로그, 매출실적을 증명하는 서류등)
자기실시 준비중인 출원	다음의 1에 해당하는 서류 1. 창업투자회사·신기술사업투자조합 등으로부터의 투자실적서 2. 은행 등으로부터의 대출실적서 3. 출원기술의 실시에 관한 계약서 4. 기타 자기실시 준비중임을 입증하는 서류
부품·소재기술개발 전문업체의 출원	부품·소재기술개발전문업체등의육성에 관한특별조치법시행규칙 제 6조의 규정에 의한 부품·소재기술개발전문기업확인서
전자거래와 직접 관련된 출원	출원내용에 해당함을 입증하는 서류

※ 우선심사와 관련한 상세사항은 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr) 지재권제도해설 참조