

일본의 실용신안등록 이용방법

•RYUKA•
with Free Vision

2015년 7월 29일

Aki Ryuka

실용신안은 신속하게 등록됨

- 일반적으로, 출원일로부터 6 개월 이내
- 실체 심사 없음

cf. 특허: 심사 청구 후 1.5 내지 3 년

출원절차 비용이 저렴함

(JPY)

	실용 신안	cf. 특허
출원	170,000 + 번역	
심사 청구	---	150,000 ~ 200,000
거절이유 통지	---	50,000 ~ 200,000 x 1 ~ 3
등록	30,000	

대리인 비용 + 관납료

하지만, 권리행사가 제한됨

권리자는 다음의 요건을 만족시켜야만 권리를 행사할 수 있음:

- JPO로부터 기술평가서를 획득; 및
- 평가서를 제시하여 경고장 송부 (29조의 2)

실용신안권자는 손해배상 책임을 짐

실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 실용신안권자는 상대방에게 손해를 배상할 책임을 진다. (29조의 3)

* 공지/공용의 기술에 근거하여 무효가 된 경우에도 책임

* 다만, 다음의 경우에는 책임 없음:

- 긍정적인 기술평가서; 및
- “상당한 주의”를 하여 권리행사 또는 경고

(29조의 3 단서)

“상당한 주의”를 증명하는 것은 어려움

당소의 추천:

1. 선행기술 조사; 및
2. 유효성에 관한 전문가 견해

유효성: 신규성, 진보성, 신규사항 추가
없음

□ 전문가 견해의 비용은 비쌘

일본에서 실용신안권은 좀처럼 이용되지 않음

1. 이상과 같은 이유로 인한 적은 출원 수
2. 적은 판례

당소가 추천하는 실용신안출원 :

- 권리행사를 위한 것이 아닌,
- 상품 또는 광고 상에서 등록 실용신안의 제시를 위한 것

특허출원으로의 변경

1. 실용신안 출원으로부터
 2. 실용신안 등록으로부터
- 실용신안 출원으로부터 3년 이내
 - 원 출원은 취하됨
 - 원 등록은 포기되어야 함

특허출원으로 변경할 것인가 말 것인가?

더 높은 수준의 진보성이 요구됨

□ 실용신안이 진보성을 결여하는 경우, 변경출원 하지 않을 것을 추천함

특허에 대해 더 많은 보정/정정 기회

cf. 실용신안:

- 보정: 출원일로부터 1 개월 이내
- 정정: 등록 후 1회

□ 더 많은 보정/정정 기회를 확보하고자 하는 경우, 변경출원 할 것을 추천함

실용신안 및 특허 간의 이중 등록

특허출원이 먼저인 경우:

□ 특허는 무효되지 않음.

* 우선권이 특허출원에서만 주장된 경우
양 출원이 모두 등록결정.

* 특허가 등록된 때

등록 실용신안은 무효로 됨.

□ 실용신안권은 행사될 수 없음.

실용신안 및 특허 간의 이중 등록

양 출원이 같은 날에 출원된 경우:

1. 청구항이 동일하면:

- 특허는 등록될 수 없음
(실용신안이 먼저 등록.)

2. 특허출원의 청구항이 한정되면:

- 특허는 등록될 수 있음

(실용신안에 대해서는 진보성이 요구되지 않음.)