

特許法改正論小考

—未備點補完에 參考를 위하여—

(下)

李 秀 雄

〈韓國工業所有權法學研究院長·辨理士〉

—承 前—

5. 特許法 第18條(職務發明에 대한 補償) 改正

特許法 第18條第1項中「사용자 등으로 하여금 承繼하거나 전용실시권을 설정한 경우에는…」을 「사용자 등으로 하여금 승계하거나 전용실시권 또는 통상실시권을 설정한 경우에는…」으로 개정하여야 한다.

왜냐하면 직무발명에 있어서 발명자에게 전용실시권에 대하여서 상당한 補償을 받을 權利를 許與한다는 것은 모순되기 때문이다. 즉 사용자가 피용자가한 발명에 대하여 전용실시권 아닌 통상실시권을 가지고 있을 때 발명자에게 상당한 보상을 받을 權利를 주지 않는다는 것은 피용자의 發明意慾을 低下시키고 이렇게 되면 결국 會社의 利益에도 直結되는 問題가 될 뿐만 아니라 사용자 또는 企業主의 恣意는 물론이고 전용실시권 아닌 통상실시권만 하게되어 피용자에게 보상을 받을 기회를 박탈시킬 염려가 있기 때문에 전기와 같이 개정하여야 한다.

6. 特許法 第12條(無權利者의 出願과 正當權利者의 保護)의 改正

(1) 特許法第12條의 규정인 「…冒認한 者가한 出願으로 인하여…正當權利者의 出願은 그 特許를 받지 못하게 된 特許를 出願한 때에 한 것으로 본다」의 규정을 「…正當權利者의 出願은 모인한 자가 出願한 때에 出願한 것으로 본다. 왜냐하면 현행 규정인 「정당권리자의 出願은 그 特許를 받지 못하게 된 特許를 出願한 때에 이를 出願한 것으로 본다」는 규정은 정당권리자가 특허출원하였으나 모인한 자의 出願으로 인하여 거

절 되었을 경우 정당권리자의 出願은 정당권리자가 특허를 받지 못하게 된 때에 出願한 것으로 보게 되어 본 規定의 立法趣旨에 반하기 때문이다. 즉 특허법 제12조의 입법취지는 정당권리자를 두텁게 보호하는 규정으로써 모인한 자가 한 出願으로 정당권리자가 특허를 받지 못한 경우에는 정당권리자의 出願은 모인한 자가 出願한 때에 出願한 것으로 보는 것이 適當하다.

(2) 또 특허법제30조의 단서규정인 「다만 특허를 받지 못하게 된 날로부터 30일을 경과하거나…」를 「다만 정당권리자는 모인한 자가 특허를 받지 못하게 된 날로부터 30일을 경과하거나…」로 개정하여야 한다. 왜냐하면 現行規定인 정당권리자가 특허를 받지 못하게 된 날로부터 30일을 경과하거나…」로 認識되기 때문이다.

7. 特許法 第13條(無權利者의 特許와 正當權利者의 保護)의 改正

特許法 第13條의 단서규정인 「다만 그 특허의 出願公告가 있는 날로부터 5년을 경과한 후에…」를 「다만 정당권리자는 冒認特許의 出願公告가 있는 날로부터 5년을 경과한 후에…」라고 개정하여야 한다.

왜냐하면 현행규정은 정당권리자가 한 出願이 出願公告가 된 것인지 또는 모인한 자가 出願한 것이 出願公告된 것인지 分明하지 않기 때문이다.

또 특허법 제13조의 단서규정은 本文의 내용이 冒認者의 특허가 無效確定된 경우에 정당권리자의 出願일을 모인자의 특허출원당시 遡及하여 인정하는 규정에 대한 例外規定이기 때문에 上記와 같이 明白하게 하여야 한다.

8. 特許法 第51條第3項(特許發明不實施에 대한 制裁)

「特許廳長은 inventions의 規定에 의한 實施의 許可를 받은 자가 그 許可허여된 날로부터 계속하여 3년 이상 그 發明을 國內에서 실시하지 아니하는 경우에는 職權 또는 利害關係人의 申請에 의하여 그 特許권을 取消할 수 있다」라는 條文中…「그 特許권」을 「통상실시권」으로 개정하여야 한다.

왜냐하면 特許권자는 그 特許發明을 誠實하게 사용 하여야 하며, 또 特許청장은 特許권자가 당해 特許發明을 일정한 기간내에 正當한 이유없이 실시하지 아니 할 때에는 이해관계인의 申請에 의하여 그 通상실시권을 타인에게 허가할 수 있는데, 通상실시권을 허가받은 通상실시권자가 일정한 期間(3년)內에 사용하지 않았다 하여 特許權自體를 취소할 수 있게 한 것은 모순이라 할 수 있다.

特許권자가 特許를 받은 후 3년 이내에 실시하지 않는 이유는 여러가지 이유가 있을 수 있는데, 그 이유중에는 一定한 시기만을 기다리고 있거나 또는 資金의 부족 또는 자금이 없는 경우 등 이유로 실시하지 못한 경우에도 特許권에 대한 通상실시권을 타인에게 허여해서 그 실시권자가 3년 이내에 適當한 규모와 營業的 方法으로 실시하지 않았다 해서 남의 特許권을 취소시키는 것은 特許권자를 不當히 壓迫하는 結果가 되고 ैसे 얻은 特許권을 취소시킨다는 것은 特許제도의 根本趣旨에도 위배된다.

따라서 特許권자체를 취소시키기 보다는 通상실시권을 취소케 하여 特許권자에게 다시 실시할 기회를 마련하여 주는 것도 좋을 것이다.

그런데 舊特許法 第45條第2項에서는 실시권을 취소하기로 되어 있었고 日本特許法도 이같이 규정되어 있다.

9. 特許法 第64條(侵害로 보는 行爲)의 改正

特許法 第64條第1項第1號의 內容中 「특허가 물건의 發明에 대한 것일 때에는 그 물건을 業으로 生産·販賣…」를 「특허가 물건의 發明에 관한 것일 때에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로 생산·판매

…」로 개정하여야 한다. 왜냐하면 동법 第64條의 侵害로 보는 行爲는 直接侵害로 보는 行爲의 態樣이 아니 이 의제되는 경우에는 發明의 신규성이 있게 되어 特許 間接侵害로 보는 行爲이기 때문에 現행규정상으로 볼 때에는 直接侵害行爲로 규정되어 있어 모순이다. 또 本규정이 間接侵害行爲임을 뒷받침할 수 있는 것으로서 同法同條同項第2號에 의하면 「특허가 方法의 發明에 관한 것일 때에는 그 方法의 실시에만 사용하는…」로 되어 있고 또 同條의 規定인 의장법제31조(침해로 보는 行爲)에 의하면 등록의 장에 관련된 物品의 생산에만 사용하는 물품을…」 등으로 되어 있다.

10. 特許法 第69條(特許의 無效事由)의 改正

特許법제69조제1항제1호의 特許無效事由에 特許법제7조제1항(發明의 신규성의 擬制)과 同법第9條(1발명 1출원)를 추가한다.

그 이유는 (1) 發明의 신규성의 擬制規定은 發明의 신규성을 판단함에 있어 매우 重要한 것으로서 發明에 신규성이 있느냐 없느냐의 판단과 發明이 出願前 國內에서 公知公用 또는 國內에서 頒布된 刊行物에 기재된 發明이 特許법 제7조제1항의 規定에 의해 신규성이 의제되어 特許가 賦與되고 만약 이에 위반하여 特許가 부여되었을 때에는 이해관계인은 물론 善意的 第3者에게 不測의 손해를 입힐 餘려가 있을 것이다.

또 特許법을 거의 適用내지 準用하고 있는 실용신안법 제19조(실용신안의 등록의 無효사유)에서는 고안의 신규성의 의제규정(실용신안법제19조)을 포함하고 있어 特許법에도 상기 내용을 추가하는 것이 타당하다고 생각한다.

(2) 特許無效事由에 또 1발명 1출원주의에 관하여 特許법제9조를 추가하는 이유는 우리나라는 클레임이 多項制가 아닌 單項制이므로 이에 위배하여 클레임에 2개의 發明이 포함되었을 때에는 無效審判의 대상이 되게끔하여 權利擴大解釋을 방지하고 선의의 제3자를 불측의 손해로부터 豫防하여야 할 것이다.

물론 1발명 1출원에 위배하여 特許를 허여할 때는 分割許可審判에 의해 2개의 特許로 분할할 수 있으나 이렇게 되면 結局 權利範圍擴大解釋을 가져오므로 타당치 않다. *

社會不條理一掃로 總和安保이특하자!