정당한 권리자의 실효적 구제

특허청송무팀
사무관 정 재 훈

특허받을권리의적법권리주체

특허법 제33조 제1항에서 발명자 또는 그 승계인은 이법이정하는바에의하여특허를받을수있는권리를 가진다고 규정하고 있다. 또한, 특허 받을 수 있는 권리는 특허법 제37조 제1항에 의해서 양도가 가능한 권리라고 규정하여 특허법 제33조 제1항에서의 승계인이 적법 권리 주체임을 확인하고 있다. 승계인에는 직무 발명의 예약 승계 계약에 의해서 권리를 양수받는 발명자의 회사, 개발 연구 개발 계약에 따라 권리를 양수 받는 발주자 등 여러 가지 종류가 있다.

쉽게 말하면 특허 받을 수 있는 권리는 적법 출원인을 의미하는 것으로서 적법 권리자가 아닌자가 출원을 하면 이는 거절이 되거나, 설사 심사관이 간과하여 등록하였다 하더라도 무효심판에 의해서 무효가 된다. 적법 출원인이 출원하거나 간과하여 등록된 특허를 강학상 모인출원 내지 모인특허라고 한다.

특허법에서의정당한권리자의보호

모인출원 내지 모인특허가 발생하였을 경우 특허법에서는 이를 거절 내지 무효로 하는 절차만을 두고 있지 않다. 그러한 절차만 있다면 기술이 아무리 뛰어난 특허라 하더라도 이를 유효한 특허로서 만들 수 있는 방법이 없다는 것을 의미하므로 이는 지극히 불합리한 사항이 된다. 따라서, 특허법 제34조 및 제35조에서는 정당한 권리자의 보호라하여 모인출원 내지 모인특허가 발생한 경우 정당한 적법 권리자가 해당 특허를 유효하게 보유할 수 있게 하는 길을 규정하고 있다.

특허법 제34조에서는 특허법 제33조에서 규정한 적법 권리주체가 아닌 자(이하‘ 무권리자 라 한다)가 출원한 모인출원이모인이라는 사유로 거절결정이확정되면, 모인출원 이후에 정당한 권리자가 출원한 것의 출원일을 모인출원일로 소급하여 주고 있다. 단, 모인출원이 모인이라는사유로 거절결정이 확정된날로부터 30일이 경과하여 정당한 권리자의 출원을 하면 출원일 소급효를 인정하지 않고 있다.

또한, 특허법 제35조에서는 무권리자가 출원하여 등록받은 모인특허가 모인이라는 사유로 무효심판에 의해 무효가 확정되면, 모인출원 이후에 정당한 권리자가 출원한 것의 출원일을 모인출원일로 소급하여 주고 있다. 단, 모인특허의 등록공보일로부터 2년이 지나거나 무효확정일로부터 30일이 지나서 정당한 권리자의 출원을 하면 출원일의 소급효를 인정하고 있지 않다.

상기 특허법 제34조와 제35조에 따르면, 모인출원 내지 모인특허가 발생하였을 경우 이에 대한 구제를

반드시 일정 기일내에 정당한 권리자의 출원을 해야 한다. 그러나그것만으로구제가되는것이 아니다. 실제적으로구제를받으려면정당한권리자출원의출원일이 모인출원의 출원일로 인정을 받아야만 한다. 출원일소급효를인정받지아니하면정당한권리자의 출원이 모인출원의 출원공개 이후에 출원된 경우, 모인출원의 출원공개공보가 정당한 권리자 출원전에 공개된 반포된 간행물의 지위를 가지게 되어 신규성 상실로서 정당한 권리자의 출원이 구제를 받지 못하게 된다. 따라서 출원일의 소급효를 인정받기 위해서는 특허법제34조에 따르면모인사유로 거절결정이 확정되거나, 특허법 제35조에 따르면 모인사유로 무효심결이 확정되어야만 가능하다.

요약하면, 정당한 권리자의 출원이란 별도의 출원을 제척기간내에 해야 하고, 모인출원 내지 모인특허에 대해서 등록전이면 심사관에게 정보제공, 등록 이후라면 무효심판을 청구하여 모인이라는 사실이 법적으로 확정되게 만들어야 한다는 것이다.

현행특허법에서의문제점

그러나 문제는 모인출원인이 출원 공개된이후그리고 거절결정 또는 설정등록이 되기 전에 포기 또는 취하를 하는 경우에는 심각한 문제가 발생하게 된다. 출원공개가되면아무리모인이라하더라도일단 반포된 간행물의 지위를 가지게 되고, 심사관의 거절결정 이전에출원절차를포기나취하하게되면모인으로거절결정을 할 수 없게 되어 모인 사실을 법적으로 확정할 수 없게 되므로 특허법 제34조에서 규정한 전제조건을 충족할 수 없게 된다. 이에 따라 정당한 권리자 출원의소급효를 인정할수없게 된다. 또한, 등록결정이 된 이후에 설정등록료를 미납하면 포기 간주가 되어 특허권은 발생하지 않는다. 그러면 무효심판도 청구할 수도없어 역시 모인 사실을법적으로 확정할 수 있게 된다. 따라서 이러한 상황에서는 정당한 권리자의 출원일의소급효를 인정하는전제인거절결정또는 무효심결에 의해 모인 사실을 법적으로 확정할 수 없게 되므로정당권리자의출원일을소급시킬수가없게 된다. 그렇게 되면 정당한 권리자의 출원일이 모인출원의 출원공개공보 보다 늦게 출원된 경우 모인출원의 출원공개공보로 인해 신규성이 상실되어 구제를 받을 수 없는 결론에 이르게 된다.

따라서 현행 특허법 제34조와 제35조는 정당한 권리자의 구제에 큰 문제를 가지고 있는 상태이다. 모인출원이 포기되면 모인사실을 특허법에서 법적으로 확정할 수 없는 상황에 이르러 큰 문제가 발생하는 것이다. 이는현실적으로많이발생할수있다. 모인출원인에게정당한권리자는 먼저자신의정당한 권리자임을 주장할 것이다. 그런 경우 모인 출원인이 이를 수긍하여 절차를 포기해 버리면 정당한 권리자는 이를 구제받기가 어렵게 된다는 것을 의미하는 것이다.

정당한권리자보호의개선방안

따라서 이러한문제를 해결하고 정당한 권리자의 실효적인 보호를 위해서라면 특허법에서 규정한 거절결정 또는 무효심판 규정 뿐만 아니라, 민사법원에서의 확인 판결도 출원일 소급효 인정의 근거로 하는 것을 추가해야 한다. 모인출원 내지 모인특허가 절차상 유효한 상태여서 모인사유로 거절결정 또는 무효심결이 가능하면 현행 제도를 이용해서 구제받으면 되는것이고, 앞서 논의한바와같이모인출원이 절차상 종료되어 특허법에서 규정한 모인 사실 확정 절차를 진행할 수 없다면 정당한 권리자의 출원에 민사 법원의 확인 판결을제출하면출원일의 소급효를인정해주는것도 타당할 것이다.

발 • 특2007. 6