

알쏭달쏭 특허 상식

Q 광고물제작업체에 의뢰하여 안내판을 만들어 몇 군데 세웠습니다. 이후 이 광고물제작업체에서 우리가 발주한 사업의 성과품(안내판)을 실용신안 등록했고 저작권을 주장하고 있습니다. 사업발주자는 관공서입니다. 관공서에서 받은 사업비로 만든 성과품을 광고물제작업체에서 실용신안등록 하는 것이 가능한지요?

A 질문하신 내용은 타인(관공서)의 고안을 모방하여 출원한 것으로 판단됩니다. 일단 등록된 권리는 무효심판에 의하여 무효가 확정되기 전에는 법적으로 유효한 권리입니다. 심사 시에는 법에서 정하고 있는 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 등의 등록요건만을 심사합니다. 관공서에서 발주하였는지, 공익성이 있는지 등은 심사사항이 아닙니다.

타인의 고안을 모방하여 출원한 경우에 등록받기 전에는 정보 제출서에 증명자료를 첨부하여 그 출원을 거절시킬 수 있고, 등록 이후에는 무효심판을 청구하여 무효시킬 수 있습니다. 질문의 경우 실용신안등록이 되었다면 무효심판을 청구해야 합니다. 실용신안법 제11조에서 준용하는 특허법 제35조는 무권리자의 특허와 정당한 권리자를 보호하는 규정입니다. 무권리자에 의한 출원에 해당되어 실용신안을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 정당한 권리자가 출원하면 무효로 된 출원시에 출원한 것으로 봅니다. 다만, 등록공고가 있는 날부터 2년 이내 또는 심결이 확정된 날부터 30일 이내에 정당한 권리자가 출원해야 합니다.

Q A, B 2인이 공동으로 출원한 특허에 대하여 각각의 사용 권한이 있는 것으로 알고 있습니다만 출원인 A가 다른 사람에게 별도의 사용 권한을 부여(사용 양해각서 등)시

- 1) B의 동의를 구해야 하는지요?
- 2) 부여받은 사용권한으로 발생한 이익에 대하여 B에게 이익 분배의 의무가 있는지요?

A A, B 공동으로 특허출원하여 등록된 경우 그 특허권의 실시(특허권, 실용신안권, 디자인권은 실시권이며, 상표권은 사용권이라 칭함)에 따른 타인에게의 실시권 허락은 공유특허권자인 B의 동의를 받아야 합니다. 이익분배에 대한 사항은 타인에게 실시권 허락에 따른 실시내용을 계약할시, 공유특허

권자와 사용에 대한 사용료 등을 공유 당사자간에 협의해야 할 사안입니다. 다만, 원칙적으로 공유 특허권자 간에 지분을 약정하지 않았으면 5:5로 되어 타인에게 받은 이익의 50%씩 분배해야 됩니다.

Q 출원을 취하할 경우, 취하한 출원을 침해할 수 있는 이후의 출원은 더 이상 영향을 안 받게 되는지요?

A 특허출원의 취하란 출원절차를 출원시에 소급하여 소멸시키는 출원인의 의사표시를 말하며, 출원의 취하가 있으면 출원절차가 특허출원시에 소급하여 소멸합니다.

따라서 선원의 지위가 인정되지 않으며 동일한 내용을 다시 출원할 수 있습니다. 그러나 출원공개 후에 취하된 경우에 재출원하면 당해 발명이 이미 공개된 것이므로 신규성이 없다는 이유로 특허를 받을 수 없게 됩니다. 출원 공개된 경우에는 타출원을 거절시킬 수 있는 선행기술(신규성, 진보성)로도 사용됩니다.

한편, 출원공개전에 취하된 경우에는 타인이 동일한 출원을 해도 타출원을 거절시킬 수 없게 되며, 침해행위도 발생되지 않습니다.



김석현 변리사

한국제특허법률사무소를 설립한 바 있고, 이 지국제특허법률사무소에서 대표 변리사를 지냈으며 법무법인 총정에서 특허부를 총괄했다. 현재 청우국제특허법률사무소 대표 변리사를 맡고 있다.

문의 : (02)521-7671

e-mail : kimsh@chwpat.com