

특허권자의 의무



김현호

연세대학교 전자공학과 졸업
명지대학교 겸임교수
국제지식재산연구원 강사
기업기술가치평가사
(현) 특허법인 맥 대표 변리사

제1절 서설

특허권은 특허발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있는 무체재산권으로서 성질상 한 나라의 산업발전에 중대한 영향을 미치는 권리이므로, 그 사회적·공공적인 성격이 강조되며 또한 공공복리에 적합하게 행사되어야 한다. 따라서 특허법은 특허권자에게 일정한 의무를 부과하여 특허권자와 일반 공중의 이익을 적절하게 조화시킴으로써 기술의 진보와 산업발전에 이바지하고 있다. 구체적으로는 특허권자의 의무로서 i) 특허발명의 실시의무, ii) 특허발명의 실시협조의무, iii) 특허료 납부의무, iv) 특허발명의 비밀유지의무, v) 특허문헌 제출의무, vi) 수수료 납부의무 등이 있으며 이에 위반 시에는 일정한 제재를 받게 된다. 그 외에 특허법은 특허표시에 관하여 규정을 두고 있다.

제2절 특허발명의 실시의무

I. 의의

1) 특허권은 원칙적으로 권리이므로 행사의 자유가 있다. 그러나 발명공개에 대가로 특허권을 부여하고, 그 공개된 발명의 적절한 실시를 통하여 산업발전에 기여하려는 특허법의 목적 내지 공익적 특성상 특허권자는 특허발명을 성실하게 실시할 의무가 있다.

2) 특허권자는 자기의 특허발명을 실시하려고 노력하는 것이 일반적이지만 권리자가 실제로 권리를 실시하지 않고 있는 경우에는 다른 일반의 권리처럼 그대로 방임하여 둘 수가 없다. 왜냐하면 특허권은 해당 특허발명에 대한 산업적 수요를 독점적으로 충족시킬 수 있는 기회를 인정하는 것이므로, 또한 유일하게 특허발명에 대한 수요를 충족시킬 수 있는 특허권자는 어느 정도는 이러한 수요를 충족시켜야 할 의무를 갖는 것이기 때문이다. 이와 같은 특허발명의 실시의무는 권리남용금지의 특허법상 표현이기도 하다.

II. 실시의 강제방법

특허발명의 실시를 확보하는 방법은 특허발명의 불실시

또는 불충분한 실시에 대하여 강제실시권을 허락(compulsory license)하는 방법과 특허권을 취소(revocation)하는 방법이 있다.

1. 재정에 의한 강제실시권 설정

특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 않은 경우, 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우에는 특허청장에게 재정에 의한 통상실시권을 청구할 수 있다.(특허법 107)

2. 특허권의 취소

특허청장은 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 불실시되는 것을 이유로 재정이 있는 날로부터 계속하여 2년 이상 그 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있다.(특허법 116)

제3절 특허발명의 실시협조의무

I. 의의

특허제도는 발명의 보호와 함께 발명의 이용을 이념으로 하고 있으므로 특허권자는 당해 특허발명을 실시하고자 하는 자에게 대하여 정당한 이유가 없는 한 실시협조를 하여야 할 의무가 있다. 실시협조의무 역시 권리남용금지 의 특허법상 표현이다.

II. 유형

1. 통상실시권허여심판의 경우

특허된 발명이 선출원인 타인의 특허·실용신안·디자

인 등과 이용·저촉관계에 있는 경우 후출원권리자가 실시권의 허여를 청구할 경우에 선출원권리자는 정당한 이유가 없는 한 후출원권리자에게 실시권을 허여하여 실시에 협조를 하여야 한다. 만약 이용·저촉관계에 있는 선출원권리자가 정당한 이유없이 실시허락을 하지 않을 경우에는 후출원권리자는 특허권자의 실시협조의무의 위반을 이유로 통상실시권허여심판을 청구하여 강제적으로 실시권을 얻을 수 있다.(특허법 138)¹⁾

2. 재정실시권의 경우

재정제도(특허법 107)와 관련하여서도 특허권자의 실시협조의무가 요구된다. 즉 국내에 특허발명을 실시하고자 하는 자가 있는데도 불구하고 정당한 이유없이 실시협조를 하지 않음으로써 국내산업에 불이익을 끼치는 경우에는 특허권자의 권리남용의 법리를 원용하여 그 특허권을 재정실시권의 대상으로 하고 있다.

제4절 특허료 납부의무

I. 서설

1. 특허료의 의의

특허료라 함은 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 국가에 납부하여야 하는 일정한 금액을 말한다.(특허법 79①) 특허료의 납부는 i) 특허권 설정등록의 경우에는 설정등록의 요건 내지 특허권의 발생요건이고, ii) 특허권이 존속하고 있는 경우에는 특허권의 존속요건이다. 특허료·그 납부방법 및 납부기간 등에 관하여 필요한 사항은 산업자원부령²⁾으로 정한다.(특허법 79②)

2. 특허료의 성질

특허료의 성질에 관해서는 여러 견해³⁾가 있으나, 특허정책상 특허료의 납부를 권리의 설정등록요건 내지 존속요

1) 단, 상표권과 저촉하는 경우에는 통상사용권허여심판을 청구할 수 없다.

2) 「특허법·실용신안법·디자인보호법 및 상표법에 의한 특허료·등록료와 수수료의 징수규칙」을 의미한다(이하 “징수규칙”으로 약칭한다). 동 규칙에 의하면 특허료는 3년을 기준으로 하여 동일액을 정하고 있으나, 이후 점차 고액화되고 있는 것이 특징이다.

건으로 하여 이러한 자가 특허료를 납부하지 아니한 때에는 독점권의 부여를 허용하지 아니하고 그 기술을 일반의 공유재산으로 하자는 데 특허료의 근본취지가 있다고 보아야 할 것이며, (공공이익보호설) 특허료의 일부 미납의 경우 보전(補填) 기회를 주는 것으로 보아 특허료를 수수료로 보는 생각(수수료설) 및 특허료를 해가 지날수록 점차 고액화하고 있는 것은 특허료를 독점에 대한 대가로 보는 생각(독점대가설)이 밑바탕에 깔려 있다고 보여진다.

3. 특허료 납부의 법적 성질

특허법 제79조 제1항은 「특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자는 특허료를 납부하여야 한다」고 규정하고 있으나, 과연 특허료의 납부가 의무인가에 대하여는 의문이 있다. 특허료를 납부하지 아니한 때에는 특허권이 소멸될 뿐이며, (특허법 81③) 이행을 강제할 수 없으므로 특허료의 납부는 법적 의무라고 볼 수 없다. 다만 특허료를 납부하지 않으면 특허권의 소멸이라는 자기의 불이익을 초래할 뿐이므로, 특허료 납부의 법적 성질은 책무(責務) 또는 간접의무(間接義務)라고 할 것이다.

II. 납부의 주체

1. 납부의무자

특허료는 특허권 설정의 등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 납부하여야 한다. (특허법 79①) 즉 최초의 특허료의 납부의무자는 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자이고 그 후에는 특허권자이다.

2. 이해관계인의 대납

(1) 이해관계인

1) 이해관계인은 특허료를 대납(代納)할 수 있다. (특허법 80 ①) 여기에서 이해관계인이라 함은 당해 특허권의 부등록 내지 소멸에 관하여 법률상 이해관계를 가진 자를 말한다. 예컨대 직무발명에 있어서 무상의 법정실시권을 가진 사용자 · 전용실시권자 · 통상실시권자 · 질권자 · 일반채권자 등을 모두 포함한다.

2) 이해관계인은 특허권자의 의사에 불구하고 특허료를 납부할 수 있다. 이해관계인은 자기 권리의 보호를 위하여 특허권의 발생 · 존속을 필요로 하며, 이 한도에서 특허권자의 권리행사는 제한을 받게 된다.⁴⁾

(2) 비용상환청구의 범위

1) 이해관계인이 특허료를 대납한 경우에는 납부하여야 할 자가 현재 이익을 받은 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다. (특허법 80②)

2) 특허료의 납부는 특허권자의 법적 의무가 아니라 책무 또는 간접의무이다. 그러므로 이해관계인의 보호를 위해 특허료의 대납을 인정하는 것은 특허권자의 입장에서는 원하지 않는 특허권의 설정 또는 유지를 강요당하는 것이다. 그러므로, 특허료를 대납한 이해관계인은 특허권자 (또는 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자)가 받은 이익의 전부가 아니라, 「현존이익의 한도」에서만 비용상환청구를 할 수 있다. 그러나, 특허권자의 동의를 얻은 경우라면 대납한 특허료 전액을 비용상환청구할 수 있다.

III. 특허료의 납부

1. 납부기간 및 방법

(1) 설정등록 전의 납부(설정등록료)

특허료는 최초 3년분을 등록결정 또는 등록심결의

3) 조세설, 독점대가설, 수수료설, 공공이익보호설 등; 송영식 외, 290면.

4) 특허료 대납의 법적 성질에 대하여는 i) 특허료 납부채무의 대위변제로 보아 구상권을 인정하려는 대위변제설, ii) 일종의 사무관리로 보아 비용상환청구를 인정하려는 사무관리설, iii) 특허료의 납부가 특허권자의 공법상 의무이므로 공법상의 채무의 대위변제라는 공법상 채무의 대위변제설 등이 있으나, 생각건대 민법의 제3자의 변제(民法 469)의 법리를 원용한 특허법상의 특수한 제3자의 변제라고 할 것이다. 다만, 민법의 제3자의 변제와 특허료 대납의 경우의 차이점을 구체적으로 보면, i) 특허료 대납의 경우에는 국가와 특허권자간의 채권 · 채무관계가 존재하지 않으며, ii) 민법의 제3자의 변제는 변제자가 「자기의 이름으로」 타인의 채무를 변제하는 것인데 반해, 특허료는 제3자가 「특허권자의 이름으로」 납부하는 것이다.

등본을 받은 날부터 3월 이내에 일시에 납부하여야 한다.(징수규칙 8⑤⑥)

(2) 설정등록 후의 납부(특허유지료)

특허권자는 제4년분부터의 특허료를 설정등록일을 기준으로 하여 매년 1년분씩 그 전년도에 납부하여야 한다.(징수규칙 8⑧)

2. 특허료의 추가납부기간 및 방법

특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자는 납부기간 내에 특허료를 납부하지 아니한 때에는 그 납부기간이 경과된 날로부터 6월 이내에 추가로 납부할 수 있다. 이 기간을 특허료의 추가납부기간(간략히 추납기간)이라고 한다. 이 경우에는 특허료의 2배 이내의 범위에서 지식경제부령으로 정한 금액을 납부하여야 한다.(특허법 81)

3. 특허료의 보전(補填)기간 및 방법

(1) 보전명령 및 보전기간

특허청장은 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 납부기간(특허법 79②) 또는 추가납부기간(특허법 81①)의 규정의 의한 기간 이내에 특허료의 일부를 납부하지 아니한 경우에 특허료의 보전을 명하여야 하며, 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날로부터 1월 이내에 특허료를 보전할 수 있다.(특허법 81의2①,②)

(2) 납부방법

특허료를 보전하는 자는 i) 납부기간(특허법 79②)을 경과하여 보전하는 경우, ii) 추가납부기간(특허법 81①)을 경과하여 보전하는 경우에 납부하지 아니한 금액의 2배 이내에서 지식경제부령으로 정한 금액을 납부하여야 한다.(특허법 81의2③)

IV. 특허료 납부 시 청구항의 포기

2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 납부하는 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다.(특허법 215의2) 과거에는 특허권의 설정등록 후에만 청구항마다 포기가 가능하였으나, 현행법에서는 특허출원인의 편의를 위하여 특허결정된 특허출원에 대하여도 특허권의 설정등록 시에 청구항을 포기할 수 있다.

V. 특허료 불납의 효과

추가납부기간에 특허료를 납부하지 아니한 때(추가납부기간이 만료되더라도 보전기간이 만료되지 아니한 경우에는 그 보전기간 이내에 보전하지 아니한 때)는 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 특허료를 납부할 기간이 경과한 때에 소급하여 그 특허권이 소멸된 것으로 본다.(특허법 81③)⁵⁾

VI. 특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원 또는 특허권의 회복

1. 의의

특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니하였거나 보전기간 이내에 보전하지 아니한 경우에는 일정기간 이내에 그 특허료를 납부하거나 보전하여 포기기간주된 특허출원 또는 소멸기간주된 특허권(특허법 81③)을 회복할 수 있다.(특허법 81의3①) 또는 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니하였거나 보전기간 이내에 보전하지 아니하여 실시 중인 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 일정기간 이내에 제79조의 규정에 따른 특허료의 3배를 납부하고 그 소멸한

5) 특허료를 납부할 자에게 특허료납부의사가 있음에도 불구하고 과실로 특허권이 소멸되는 것을 방지하기 위해, 특허청에서는 2001년 1월부터 특허권의 신규설정등록과 모든 연차분에 대하여 납부기간 만료 시에 소멸예고를 안내하고 홈페이지에 게재하도록 하고 있다.

권리의 회복을 신청할 수 있다.(특허법 81의3③)

2. 취지

특허출원인 또는 특허권자가 스스로 책임질 수 없는 사유로 인하여 특허료를 납부하지 못하거나 보전하지 못한 경우에도 특허출원이 포기간주되거나 특허권이 소멸간주되는 것은 너무 가혹하므로, 이를 구제하기 위하여 특허출원 또는 특허권의 회복제도를 두었으며, 특허료의 불납으로 인한 특허권의 소멸시점에 특허발명을 실시중이었다면, 특허권의 유지를 위한 형식적 절차인 특허료 납부의 절차를 이행하지 않았다 하더라도, 특허권의 유지의 의사가 있었다고 보아, 일정기간이내의 특허료의 추가납부를 조건으로 한 특허권의 회복을 인정하고 있다.

3. 요건

(1) 책임질 수 없는 사유로 납부 또는 보전할 수 없었던 경우

- 1) 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니하였거나 보전기간 이내에 보전할 수 없었어야 한다. 책임질 수 없는 사유란 천재지변 기타 불가피한 경우 및 사회생활상 요구되는 상당한 주의를 기울였음에도 특허료를 추가납부할 수 없었던 경우를 말한다. 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 게을리하여 포기·소멸된 권리는 사회에 환원되어 공유되어야 할 것이므로, 공익과 사익의 형평성을 유지하기 위하여 본인의 과실이 있는 경우는 회복대상에서 배제된다.
- 2) 그 사유가 없어진 날부터 14일 이내에 그 특허료를 납부하거나 보전하여야 한다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 6월이 경과한 때에는 그러하지 아니하다. 이는 추가납부할 수 있는 기간을 한정하여 되도록 권리의 불확정상태를 방지하고, 선의의

제3자에게 불측의 피해가 발생하지 않도록 하기 위함이다.

(2) 실시 중⁶⁾ 인 특허발명의 특허권이 소멸한 경우

- 1) 실시 중인 특허발명의 특허권이 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니하였거나 보전기간 이내에 보전하지 아니하여 소멸하였어야 한다.
- 2) 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3월 이내에 제79조의 규정에 따른 특허료의 3배를 납부하고 그 소멸한 권리의 회복을 신청하여야 한다.
- 3) 본 규정은 실시 중인 특허발명에 대한 특허권이 특허료의 불납으로 인해 소멸한 경우에, 특허료 불납에 대한 책임질 수 없는 사유의 존부를 묻지 아니하고, 일정기간 이내의 특허료의 추가납부를 조건으로 한 특허권의 회복을 인정하고 있다. 이는 특허의 회복을 규정한 파리조약의 취지를 국내법에 반영한 것이라 볼 수 있다.

4. 효과

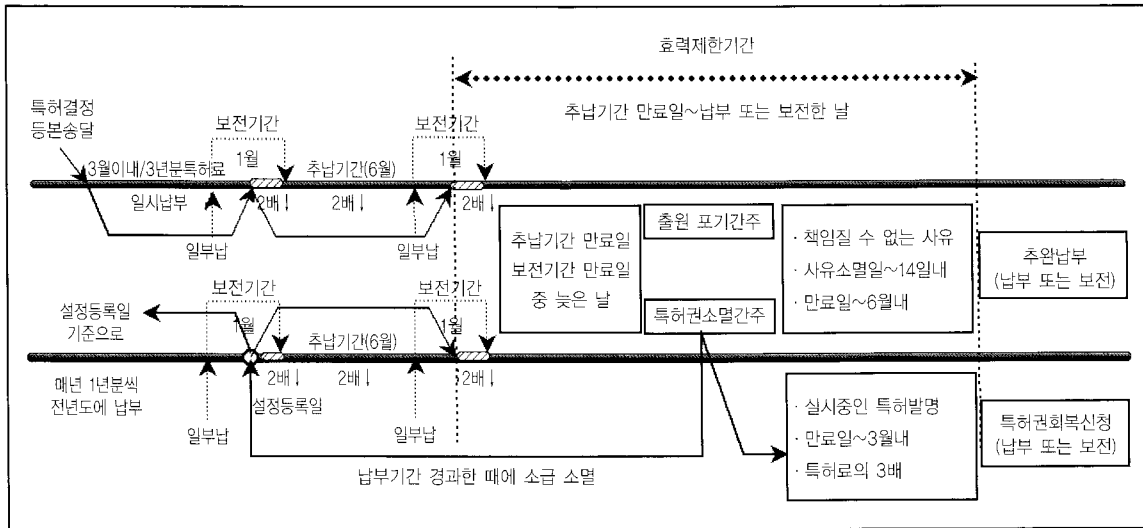
(1) 특허출원 또는 특허권의 회복

법 제81조의3 제1항에 의해 특허료를 납부하거나 보전한 경우 제81조 제3항의 규정에 불구하고 그 특허출원은 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 특허료 납부기간이 경과한 때에 소급하여 존속하고 있던 것으로 본다. 또한, 특허권자가 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3월 이내에 제79조의 규정에 따른 특허료의 3배를 납부하고 그 소멸한 권리의 회복을 신청한 경우에 그 특허권은 특허료 납부기간이 경과한 때에 소급하여 존속하고 있었던 것으로 본다.(특허법 81의3②,③)

(2) 효력의 제한

6) 실시권자가 특허발명을 실시 중인 경우에도, 그 실시권이 특허권자의 허락(전용실시권/통상실시권)에 의한 것이라면 특허권자의 특허권 유지의 의사를 추정하여, 추가납부에 의한 특허권의 회복을 인정함이 타당할 것이다.

[특허료의 추가납부 또는 보전(특허법 81조의 3)]



회복된 특허출원 또는 특허권의 효력은 특허료 추가 납부기간이 경과한 날부터 납부하거나 보전한 날까지의 기간(이하 “효력제한기간”이라 한다)중에 다른 사람이 특허발명을 실시한 행위에 대하여는 그 효력이 미치지 아니한다.(특허법 81의3④)⁸⁾

(3) 법정실시권의 발생

효력제한기간 중 국내에서 선의로 특허출원된 발명 또는 특허권에 대하여 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.(특허법 81의3⑤,⑥) 특허료의 추가납부에 의하여 회복한 특허권 등에 대한 법정실시권은

이미 설명하였다.

VII. 특허료의 면제 등

1. 특허료의 면제

국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 특허료는 「전액」 면제한다.(특허법 83① I) 국가와 국가 이외의 자가 공동으로 특허권의 설정등록을 받고자 하거나 이들이 공유특허권자인 경우에, 국가는 특허료를 면제받더라도 국가 이외의 자는 자기의 권리의 발생 및 존속을 위해 자기의 지분범위 내에서 자기의 특허료를 납부해야 할 것이다.

2. 특허료의 감면

1) 다음에 해당하는 자에 대하여는 「최초 3년분의 특허료」를 감면한다.(징수규칙 7)

i) 「국민기초생활 보장법」 제2조 제2호의 규정에 따른 수

7) 제5조의2(모든 공업 소유권 : 권리 유지를 위한 요금지불 허여 기간 ; 특허 : 회복)

2. 동맹국은 불지급으로 인하여 상실된 특허의 회복을 규정할 권리를 갖는다.

8) 특허권 등이 소멸된 것으로 신뢰하고, 그 특허발명을 실시한 선의의 제3자를 보호하기 위한 것을 입법 취지로 본다면 선의의 실시의 경우에만 효력이 제한되어야 할 것이나 선의를 요건으로 규정하지 않은 것은 입법불비라 보여진다.

급자, ii) 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조 및 제5조의 규정에 따른 국가유공자와 그 유족 및 가족, iii) 「장애인복지법」 제29조 제1항의 규정에 따라 등록된 장애인, iv) 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 재학생(대학원의 재학생을 제외한다) v) 「기능대학법」 제2조 제1호에 따른 기능대학의 재학생, vi) 만 19세 미만인 청소년,

2) i) 개인 또는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 소기업의 경우에는 최초 3년분의 특허료의 70퍼센트에 해당하는 금액을 감면하고, ii) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중기업, 「기술이전촉진법」 제2조 제5호의 규정에 따른 공공연구기관, 「기술이전촉진법」 제9조 제1항의 규정에 따른 전담조직의 경우에는 최초 3년분의 특허료의 50퍼센트에 해당하는 금액을 감면한다.(징수규칙 7③)

VIII. 특허료 반환

1. 반환의 대상

1) 특허료는 선납주의(先納主義)에 따라 미리 납부되고, 특허권이 도중에 소멸되더라도(특허권의 포기, 불실시에 의한 취소 등) 이미 납부한 특허료는 원칙적으로 반환하지 아니한다. 이는 사무의 번잡을 피하기 위한 것이다.(특허법 84 ①본문)

2) 다만, 다음에 해당하는 경우에는 납부한 자의 청구에 의하여 이를 반환한다.(특허법 84①단서)

- i) 특허권자와 이해관계인이 이종으로 납부하였거나 특허권의 존속기간 만료 후에 납부하는 등 잘못 납부된 특허료
- ii) 특허를 무효로 한다는 심결 또는 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분은 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다.

2. 통지

특허청장은 특허료 반환의 대상의 경우에 이를 납부한 자에게 통지하여야 한다.(특허법 84②)

3. 반환의 청구

특허료 반환은 특허청장으로부터 통지받은 날부터 1년 내에 청구하여야 한다.(특허법 84③)

제5절 수수료 납부의무

I. 의의

1) 수수료라 함은 특허출원·심사청구(우선심사청구)·심판청구 등 국가기관인 특허청장의 특허 등에 관한 공적 서비스에 대한 보상으로 납부하는 요금을 말한다. 수수료의 감면 및 반환에 관하여도 역시 특허료와 마찬가지로의 규정이 적용된다.(특허법 83, 84)

2) 수수료는 출원·청구·신청시마다 1회에 한하여 납부하면 된다는 점에서 특허료와 다르다. 그러나 특허권자가 부담하는 수수료 납부의무의 법적 성질 역시 특허료 납부의 경우와 같이 법적 의무가 아니라 책무 또는 중간의무이다.

II. 수수료의 종류

특허권자가 부담하는 각종의 특허수수료에 관하여 구체적으로 보면 다음과 같다.(징수규칙 2, 6)

- i) 특허권을 목적으로 하는 질권의 설정등록 또는 처분의 제한등록, 등록사항의 경정·변경·취소·말소 또는 회복등록, 특허권존속기간 연장등록출원 시의 수수료
- ii) 각종 심판청구료, 심판관의 기피신청료, 심판청구서의 보정료, 특허중의 재교부신청 또는 사본의 교부신청료.
- iii) 기타 각종 서류의 등·초본 교부신청료 및 증명신청료

III. 위반 시 제재

이러한 수수료납부 의무를 위반하는 경우 특허청장 등은 보정명령을 하여야 하고,(특허법 46) 보정명령에도 불구하고 보정을 하지 않거나 보정할 수 없는 경우 특허청장 등은 당해 절차를 무효로 할 수 있다.(특허법 16①)

IV. 수수료의 반환

1. 반환의 대상

- 1) 다음에 해당하는 경우에는 납부한 자의 청구에 의하여 이를 반환한다.(특허법 84①단서)
 - i) 잘못 납부된 수수료
 - ii) 특허출원(분할출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허출원을 제외한다) 후 1월 이내에 해당 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 납부된 수수료 중 특허출원료 및 심사청구료

2. 통지

특허청장은 수수료 반환의 대상의 경우에 이를 납부한 자에게 통지하여야 한다.(특허법84②)

3. 반환의 청구

수수료 반환은 특허청장으로부터 통지받은 날부터 1년 내에 청구하여야 한다.(특허법 84③)

제6절 특허문헌 제출 의무

- 1) 특허법은 일정한 경우 특허문헌이나 필요한 물건의 제출 또는 제시 명령을 할 수 있으며 이에 정당한 이유없이 불응한 경우 50만 원 이하의 과태료를 부과하고 있다.(특허법 232①II)
- 2) 또한 특허청장은 국제출원인의 출원에 대하여 기간을 정하여 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서에 기재된 문헌의 사본을 제출하도록 명할 수 있으나,(특허법 211) 이에 불응하는 경우 특별한 제재 규정은 두고 있지 않으므로 상기 문헌제출을 하지 않으므로 심사 또는 심판 절차상의 불이익을 지는 데 그친다고 해석된다.

제7절 실시보고의무

I. 의의

특허청장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권

자에게 특허발명의 실시여부 및 그 규모 등에 관하여 필요한 사항을 보고하게 할 수 있다.(특허법 125) 특허발명의 실시보고규정은 국방상 필요 등에 의하여 정부 이외의 자에게 강제실시권을 허용한 경우나 기타의 특허발명에 대하여 그 특허발명의 실시여부 및 그 규모 등을 보고하게 함으로써 산업부문의 동향을 파악하고 국가의 산업정책수립 등을 점검·반영토록 하기 위해 규정된 것이다.

II. 위반 시 제재 여부

구 특허법에서는 실시보고의 명령을 받은 특허권자 등이 정당한 이유없이 실시보고를 하지 않으면 50만 원 이하의 과태료에 처하였으나(구 특허법 232①III), 2006년 개정 특허법은 이를 삭제함으로써, 특허권자 등이 특허청장의 실시보고 명령에 불응한 경우에도 과태료는 부과되지 않게 되었다.

제8절 특허표시

I. 서설

1. 특허표시의 의의

특허표시란 특허권자·전용실시권자·통상실시권자가 특허된 발명을 실시하면서 그 물건에 특허가 되었다는 사실을 표시하는 것을 말한다. 특허권자·전용실시권자·통상실시권자는 물건의 특허발명에 있어서는 그 물건에, 물건을 생산하는 방법의 특허발명에 있어서는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 특허표시를 할 수 있으며, 물건에 특허표시를 할 수 없을 때에는 용기나 포장에 특허표시를 할 수 있다.(특허법 223)

2. 특허표시의 취지

특허권자 등이 생산된 물건에 특허표시를 하는 것은 일반공중에게 특허된 물건이라는 것을 알려 특허권의 침해를 예방하고 거래에 있어서 유리한 지위를 가지고 다른 제품과 구별할 수 있도록 하기 위한 것이다. 즉 특허표시제도는 당해 물건이 특허품임을 공시하여 그에 대한 침해를 예방함으로써 특허권자를 보호하고 또한 제품선택의 기준을

제시함으로써 일반 제3자를 보호함에 그 취지가 있다.

II. 권리규정으로서의 성격

특허표시에 관해서 1973년 12월 31일 법률 제2658호 이전에는 우리나라의 특허제도에 대한 인식이 낮았으므로 제도의 권장이라는 측면에서 “특허표시를 하여야 한다”는 의무규정으로 규정하고 있었으나 현행법은 “특허표시를 할 수 있다”는 권리규정으로 개정하였다. 그러므로 특허표시를 하지 않았다고 하여 어떠한 제재조치가 인정되는 것은 아니다. 이와 같이 특허표시에 대하여 권리규정으로 개정한 것은 특허표시가 일반공중보다는 특허권자 등을 위한 것이라는 사고를 기초로 하고 있기 때문이다.

III. 특허표시의 주체

특허표시를 할 수 있는 자는 특허표시를 할 정당한 권한을 가지고 있는 자. 즉 특허발명을 적법하게 실시할 수 있는 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자이다.⁹⁾

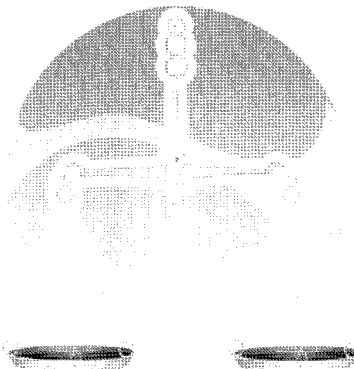
IV. 특허표시의 방법

특허표시방법은 특허대상에 따라 크게 물건특허와 방법

특허로 나누어 표시한다. 즉 i) 물건의 특허발명에 있어서는 「특허」라는 문자와 특허번호(특허 제○○호)를 물건에 표시하고, ii) 방법의 특허발명에 있어서는 「방법특허」라는 문자와 특허번호(방법특허 제○○호)를 그 방법에 의하여 생산된 물건에 표시한다. i) ii)의 경우에 그 물건에 특허표시를 할 수 없을 때에는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시를 할 수 있다.(특허법 223) 다만, 특허된 물건의 요부를 분리하여 판매·배포하는 경우에는 「특허 제○○호 일부」 또는 「방법특허 제○○호 일부」라고 표시하여야 한다.(특시규 121)

V. 특허표시의 효과

특허표시여부를 불문하고, 타인의 특허권을 침해하면 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다.(특허법 130) 나아가 특허표시된 타인의 특허권을 침해한 자는 상표법 제68조의 법리를 원용하여 그 물건에 대하여 특허권이 설정등록되어 있음을 알고 있었던 것으로 추정된다. 즉 등록특허권의 존재에 대해 악의(惡意)인 것으로 추정된다. 그러므로 특허표시가 있는 경우에는, 특허침해죄에 의한 형사처벌시 객관적 구성요건입증의 부담이 적어지게 되며, 민사소송에 있어서도 손해배상액을 정하는 데 참작의 기준이 된다.



9) 특허권자·전용실시권자·통상실시권자 이외의 자의 특허표시가 허위표시에 해당된다(천효남, 553면)는 것은 의문이다. 대상물건이 진정한 특허품인 이상 특허권자 등 이외의 자가 특허표시를 했더라도 그것은 허위표시라고 할 수 없기 때문이다.