

무권리자의 특허출원 의

외국에서 공지된 기술의 특허여부

Q 외국에서 알려진 기술이라도 우리나라에 알려지지 않았으면 특허를 받을 수 있는지요?

A 특허출원된 발명이 출원전에 국내에서 공지되었거나 공언히 실시된 발명은 특허를 받을 수 없습니다. 공지발명은 특허출원 시를 기준으로 하여 그 이전에 동일 기술내용이 불특정 다수의 사회일반인에게 기술적으로 이해될 수 있는 상태에 놓여 있었던 것을 의미합니다. 따라서 질문한 경우와 같이 외국에서 알려진 기술이라도 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되어 있지 않고 우리나라에서 알려진(공지 또는 공언 실시된) 기술이 아니라면 기본적으로는 신규성의 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있습니다.

발명자 및 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속

Q 어떤 새로운 제품에 대한 아이디어를 구상하였으나 본인이 이를 직접 개발할 수 있는 전문지식이 부족하여 제3자에게 아이디어를 제공한 후 공동으로 제품을 개발한 경우에 발명자 및 특허를 받을 수 있는 권리는 누구에게 있습니까?

A 특허법 제33조에서는 “발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 권리를 가지며, 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 권리는 공유한다”고 규정하고 있습니다. 공동발명이라 함은 2인 이상이 단순한 협력이 아니라 실질적으로 협력하여 하나의 발명을 완성시킨 경우에 해당됩니다. 협력의 내용이 ‘단순한 협력’인지, ‘실질적인 협력’인지의 여부는 구체적인 출원·심판·소송 등의 과정에서 판단될 것이나, 일반적으로는 단순한 착상의 제공자·단순보조자·후원자 등은 공동발명자라 할 수 없습니다. 따라서 어떤 아이디어를 가지고 스스로 발명을 완성하기 쉽지 않아 제3자와 협력하는 경우에는 사전에 향후 발생할 수 있는 권리소유관계를 계약을 통해 명확히 정해두는 것도 좋은 방법이 될 수 있습니다.

무권리자의 특허출원

Q 무권리자가 특허출원한 경우에 정당한 권리자는 어떻게 보호 받을 수 있습니까?

A 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 정당한 승계인에게 있으므로, 남의 발명을 도용하거나 정당하게 승계받지 아니한 자가 출원한 경우는 무권리자의 출원에 해당됩니다. 무권리자의 특허출원은 등록거절의 이유가 되며 특허등록된 경우에도 이의신청 또는 무효의 사유에 해당됩니다. 무권리자의 출원에 대하여 정당한 권리자는 출원이 공개된 경우에 정보제공을 할 수 있으며, 등록공고된 경우에는 이의신청을, 이의신청기간이 경

과한 경우에는 특허무효심판을 청구할 수 있습니다.

무권리자의 특허출원이 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 날로부터 30일 이내에 특허출원(거절결정 이전에 출원하는 경우 포함)을 해야 하며, 무권리자의 특허출원이 이의신청에 의하여 취소결정이 확정되거나 무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결정이 확정된 경우에는 그 날로부터 30일 이내에 출원해야(등록공고가 있는 날로부터 2년 이내이어야 함) 일정한 보호를 받을 수 있습니다(특허법 제34조, 제35조). 위와 같은 기간 내에 정당한 권리자의 출원이 있는 경우에 그 출원은 무권리자가 특허출원한 때에 출원한 것으로 보아, 특허요건 등의 심사를 진행합니다(이 기간을 경과한 후의 출원에 대해서는 실제 출원일을 기준으로 특허요건, 선후원 관계 등을 판단하게 됩니다.).

실용신안과 특허의 등록절차

Q 실용신안의 등록절차가 특허의 등록절차와 어떻게 다른가요?

A 1999년 7월 1일부터 실용신안 선등록제도가 도입되어 2006년 9월 30일까지 출원된 실용신안은 특허의 출원, 심사, 설정등록의 단계와는 달리 출원, 기초요건심사, 설정등록의 순서에 따라 보호받도록 변경된 것입니다.

이러한 제도변경의 핵심은 심사청구제도가 없어지고 대신 등록받은 권리의 행사를 위해서는 기술평가청구후 등록유지결정을 받아야 한다는 점입니다. 즉, 등록유지결정을 받기 이전까지는 타인에게 적극적인 권리행사를 할 수 있는 상태는 아닙니다. 기술평가는 청구일로부터 약 7개월정도 경과 후 평가결과를 확인할 수 있습니다.

결론적으로, 선등록제도란 방식심사와 기초적 요건심사만을 거쳐 특허청이 직권으로 실용신안의 등록공고를 하는 제도이므로 출원인의 신속한 권리화에 도움이 되지만 권리의 불확정성이라는 문제도 동시에 안고 있습니다.

2006년 10월 1일 출원부터는 실용신안 선등록제도가 폐지되어 특허와 같은 출원, 심사, 설정등록의 단계로 절차가 진행됩니다. 그러므로 심사결정을 받기 위해서는 반드시 심사청구를 해야(출원일로부터 3년 이내) 합니다. 심사관의 등록결정에 의해 설정등록하면 특허와 동일하게 타인에게 적극적인 권리행사를 할 수 있습니다.

송상업 변리사

송상업 변리사는 2008년까지 KBK특허법률사무소에 근무했으며 현재 청구국 제특허법률사무소에 근무하고 있다. 청구국제특허법률사무소는 기계, 전자분야의 국내&외국출원(미국&일본)에 전문성을 가지고 있으며, 특히 영어와 일어에 능통하고 풍부한 실무 경험을 가진 실무팀으로 외국출원업무를 담당하고 있다.

문의 : (02)521-7671 E-Mail: steet42@chwpat.com