

무권리자의 특허출원 의

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

A 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 정당한 승계인에게 있으므로, 남의 발명을 도용하거나 정당하게 승계 받지 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 경과한 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 심결이 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 경우에는 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 됨). 실무적으로 자신이 정당한 권리자임을 입증하는 것이 용이하지는 않으므로 충분한 입증자료가 필요합니다.

Q 실용신안의 등록요건은 무엇입니까?

A 실용신안 등록요건은 특허법에 완전히 일치하거나 대부분 특허법을 준용하고 있으며, 특허의 대상인 발명과 기술적 사상의 창작을 보호한다는 점에서 제도적 취지가 같습니다. 즉, 실용신안의 등록요건도 특허와 동일하게 산업상 이용성, 신규성, 진보성으로 규정되어 있습니다. 다만, 진보성에 관한 등록요건은 실용신안법상 선행기술에 대비하여 고도할 필요는 없고, 그것이 출원시를 기준으로 기술진보 속도의 범위에 들어 있으면 족합니다. 또한 특허법에서 규정하고 있는 “방법발명, 물질발명”은 실용신안 고안의 보호범위에 해당하지 않으므로 실용신안으로 등록 받을 수 없습니다.

Q 어떤 새로운 제품을 3인이 공동으로 참여하여 개발했는데, 그 중 1인이 본인 등 공동참여자의 동의도 없이 자기의 이름으로 무단 출원한 사실을 알게 되었습니다. 이 경우 공

동발명자인 본인 등의 권리를 법적으로 보호받을 수 있는 방법은 없는지요?

A 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허받을 수 있는 권리는 공유(특허법 제33조 제2항)로 하며, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 출원(특허법 제44조)해야 합니다. 특허법 제44조 위반은 특허거절이유(특허법 제62조제1호), 특허이의신청이유(특허법 제69조 제1항 제1호), 특허무효이유(특허법 제133조 제1항 제1호)에 해당합니다. 다만, 최초 공동 개발 시에 각자의 역할에 대하여 규정을 했다거나 개발결과물에 대한 소유관계를 규정한 계약이 있으면 이에 따르게 됩니다.

Q 자동차 부품회사의 생산라인에서 근무하고 있는 종업원입니다. 생산중인 제품의 기능을 개선하는 제품을 개발했는데 이를 특허출원할 경우에 누구 명의로 해야 하며 권리의 귀속 등 관계는 어떻게 됩니까?

A 우리 특허법 제39조에서는 직무발명의 개념 및 성립요건, 권리의 귀속에 대하여 규정하고 있으며, 동법 제40조에서는 직무발명의 보상에 대하여 규정하고 있습니다. 또한 발명진흥법에서는 자유발명으로 보는 직무발명(제11조), 종업원의 비밀유지의무(제12조), 직무발명의 출원유보(제13조) 등을 규정하고 있습니다. 특허법상 직무발명이라 함은 “종업원·법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”을 의미합니다.

한편, 특허법 제40조에서는 직무발명을 한 종업원은 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 규정하고 있습니다. 다만, 이에 대한 구체적인 보상기준 및 지급방법은 규정되어 있지 않으며, 일반적으로는 직무발명에 대한 보상은 기업체의 사규에서 정하고 있는 보상규정에 의하고 있습니다.



김석현 변리사

한국특허법률사무소를 설립한 바 있고, 이자국제특허법률사무소에서 대표 변리사를 지냈으며 법무법인 총정에서 특허부를 총괄했다. 현재 정우국제특허법률사무소 대표 변리사를 맡고 있다.

문의 : (02)521-7671

e-mail : kimsh@chwpat.com