

무권리자의 특허출원 외

무권리자의 특허출원

Q 3인이 공동으로 제품개발에 참여했는데, 그 중 1인이 동의도 없이 자기의 이름으로 무단 출원한 사실을 알게 되었습니다. 이 경우 공동발명자인 본인 등의 권리를 법적으로 보호받을 수 있는 방법은 없는지요?

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 무효의 사유에 해당됩니다. 무권리자의 출원에 대하여 정당한 권리자는 출원이 공개된 경우에 정보제공을 할 수 있으며, 등록공고된 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 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).

조약에 의한 우선권제도

Q 한국인으로서 부득이한 사정이 있어, 일본 특허청에 먼저 특허출원을 했습니다. 한국 특허청에 출원을 하면서 일본 특허청 출원을 근거로 구성 등 특허요건 판단과 관련하여 일본 출원일을 인정받을 수 있습니까?

A 산업재산권의 국제적 보호에 관한 다자간 협약인 파리협약에서는 '조약에 의한 우선권제도'를 규정하고 있습니다. "조약에 의한 우선권제도"란 조약당사국 중 제1국에 특허출원을 한 자가 그 특허출원발명과 동일한 발명을 1년 이내에 다른 동맹국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우에는 신규성, 선후원 관계 등의 규정을 적용함에 있어 제1국에 특허출원한 날에 출원한 것과 같이 취급하여 주는 제도를 말합니다(특허법 제54조). 발명이 국제적으로 보호받기 위해서는 각 나라마다 특허출원을 하여 등록을 받아야 하는데, 그 경우 동맹국 여러 나라에 동시에 출원하기에는 거리, 시간, 언어, 비용, 상이한 절차 등의 제약으로 곤란하므로 이러한 제약을 극복하고 진정한 선출원자의 지위를 국제적으로 보호하기 위해서 마련된 제도입니다.

우선권주장시 특허출원서에 그 취지, 출원국명, 출원종류, 출원번호, 출원일자를 기재해야 하며, 만약 출원시에 이를 기재하지 않은 경우에는 이후에 보정 등을 통해 다시 주장할 수는 없음에 유의해야 합니다. 우선권증명서류를 각국에서 발급하는 출원된 내용의 증명서류를 출원과 동시에 또는 우선일로부터 1년 4개월 이내에 제출해야 하며, 기간내에 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권주장은 효력을 상실합니다.

미성년자의 특허출원

Q 미성년자가 직접 출원을 할 수 있나요?

A 특허법상 미성년자(만 20세미만인 자)는 독립적으로 절차를 진행할 수 없습니다. 따라서 미성년자가 특허출원을 하는 경우에는 법정대리인(친권자인 부모님)이 이를 대리하게 됩니다(특허법 제3조).

방식심사

Q 방식심사는 어떠한 사항을 심사하는지요?

A 방식심사는 출원의 주제, 법령이 정한 방식상의 요건 등 절차의 흠결유무를 점검하는 것으로, 방식심사의 결과 수수료 미비 등 절차의 하자가 있는 경우엔 보정요구서를 통해 보정을 명하고(특허법 제16조)보정으로도 그 하자를 치유할 수 없는 경우에는 출원을 무효처분 합니다(특허법제46조). 방식심사에는 미성년자 등의 행위능력, 대리인의 특별수권사항, 법령에 정한 방식, 수수료의 납부, 최초 1년분 등록료의 납부(실용신안성등록에 해당)를 심사합니다. 방식요건에 관한 불비사항에 대해 절차보정을 명한 경우, 지정기간(1월 이내)을 경과한 뒤에도 당해 출원이 특허청에 계속중이면 언제라도 보정서를 제출할 수 있습니다. 절차무효처분을 받기 전이라면 언제라도 그 횡수에 제한을 받지 않고 절차보정서를 제출할 수 있습니다.



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