

[공동발명쟁점] 발명자 관련 특허법 규정



특허를 받을 수 있는 자

제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등) ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다. ③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

특허무효 사유 - 개정법 유의!

제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. [개정 2016. 2. 29. 시행일 : 2017. 3. 1.]

2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

② 제1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.

③ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.

부칙 제21조(특허무효심판에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 설정등록된 특허권에 관하여는 제133조제1항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

무권리자 특허 - 개정법 유의!

제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) [본조개정: 2016. 2. 29. 시행: 2017. 3. 1.] 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 특허의 등록공고에 있는 날부터 2년이 지난 후 또는 (구법 규정 삭제함) 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

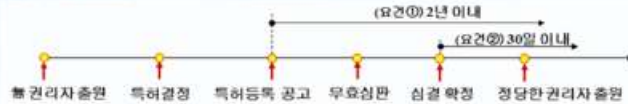
부칙 제18조(정당한 권리자의 특허출원일 소급에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 설정등록된 무권리자의 특허권에 관하여는 제35조 단서의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

5. 정당한 권리자 출원 가능 기간 연장

개정 이유

정당한 권리자의 출원 가능 기간을 합리적으로 조정할 필요

현재 無 권리자의 특허 무효 후 일정 기간에 정당한 권리자가 출원하면 無 권리자 출원 시에 출원한 것으로 소급 받아 특허 받는 제도를 운영 중



(문제점) 그러나 無 권리자의 특허 공고 후 2년이 지난 후에 무효가 확정되면 정당한 권리자의 출원이 원천적으로 차단되는 문제 발생(요건 ① 위배)

개정 내용 ⇒ '17.3.1. 전에 설정 등록된 무권리자 특허권은 종전규정 적용

정당한 권리자 출원 요건 중 無 권리자 특허의 등록공고 후 2년까지라는 요건 삭제

※ 無 권리자 특허의 무효심결 확정일부터 30일까지만 출원하면 출원일 소급→특허 획득

13

특허이전청구권 - 진정명의회복 방안 신설

제99조의2(특허권의 이전청구) [본조신설 2016. 2. 29.] [시행일: 2017. 3. 1.]

- ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.
 1. 해당 특허권
 2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권
 3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권
- ③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

부칙 제8조(특허권의 이전청구에 관한 적용례) 제99조의2의 개정규정은 이법 시행 이후 설정등록된 무권리자의 특허권부터 적용한다.

6. 특허권 이전 청구제도(1)

개정 이유

정당한 권리자의 효율적 구제수단 마련을 위해, 현재의 소급효를 통한 별도 출원 방식 외에, **민사소송을 통한 구제 방법**도 마련할 필요

無 권리자가 특허받은 경우, 지금까지는 無 권리자 특허를 무효로 하는 심결을 받은 후
정당한 권리자가 별도로 출원하는 방식으로만 특허를 받을 수 있어, 불편함이 발생
→ 이에 민사소송을 통해 無 권리자로부터 권리를 이전받는 방식의 도입 필요성 제기

개정 내용 ⇒ '17.3.1. 이후 설정등록된 무권리자 특허권부터 적용

정당한 권리자가 해당 **특허권의 이전을 법원에 청구**하는 특허권 이전 청구제도 도입

無 권리자 특허를 무효로 한 후 특허 출원하는 종래 방식과 함께 2트랙으로 운영



14

관련 특허법 조항

제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ① 특허권은 이전할 수 있다.

② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

참고: 발명진흥법 개정안 (국회제출)

10

- ◆ **현행 규정:** 제12조 직무발명자의 서면보고 + 제13조 사용자의 승계여부 통지 + 4개월 이내 승계통지 없으면 포기 간주
- ◆ **개정안:** 제13조 제1항 개정 “종업원등이 한 직무발명에 대하여 미리 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)에게 특허등을 받을 수 있는 권리를 **승계시키는 계약이나 근무규정이 있는 경우** 사용자등은 직무발명이 **완성된 때**에 계약 또는 근무규정의 대상이 된 **권리를 승계한 것으로 본다.**” + 제2항 “사용자등이 대통령령으로 정하는 기간 내에 그 발명에 대한 권리의 포기의사를 문서로 알린 때에는 제1항에 따른 권리의 승계는 무효로 한다.”
- ◆ 사전 승계 규정에 의한 사용자의 자동승계 규정 - 일본 개정 특허법 동일

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 다수 사건 업무경험, 비밀보호

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com