

공유특허권의 지분권자가 연차료 납부기한까지 연차료 불납 의사 표시 + 연차료 업무
대리하는 전문업체에서 다른 지분권자에게 통지 BUT 연차료 관리업체의 특허권 지분포
기 대리권 불인정: 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2018나1305 판결



1. 사안의 개요 및 쟁점

- (1) 특허권 공유자 - 원고 회사와 피고 회사, 연차료 관리 전문회사에서 피고회사의 연차료 납부 관리함
- (2) 연차료 납부 기한 전에 원고 회사는 피고 회사의 연차료 관리 회사로부터 '특허권 등록료에 대한 포기 지시를 받았다'는 이메일을 받음
- (3) 원고 회사는 피고 회사에 기한을 정해 특허등록원부상의 권리를 정리해 달라고 요청하는 내용증명 발송
- (4) 피고 회사는 원고가 내용증명에서 정한 기한까지 회신을 하지 않았으나 그 후 이메일로 특허권 지분을 유지하겠다고 회신함

(5) 원고 공유자 주장 - 피고 공유자는 지분포기 의사를 대리인을 통해 원고에게 전달한 것임. 지분포기 완료

2. 특허법원 판결요지

(1) 특허권 지분 포기에 관한 대리권 수여 불인정: 계약서의 내용에 의하면, 피고는 마크프로에 대하여 이 사건 특허권을 포함한 산업재산권의 연차료 납입 대행업무만을 위임하였던 것으로 보이고, 달리 특허권의 포기에 관한 권한을 수여하였던 것으로 보이지는 아니한다.

(2) 특히 앞서 본 특허법 제6조의 취지에 비추어 보면 위 계약서만으로 마크프로에 특허권 포기의 대리권까지 수여되었다고 해석할 수는 없다.

(3) 특허법상 피고에게 추가납부기간 내에 등록료를 추가 납부하여 특허권의 효력을 유지시키는 권리가 인정되는 이상, 피고의 '연차료 납부 중단 지시' 만으로는 마크프로에 이 사건 특허권에 대한 권리를 포기할 권한까지 부여한 것이라고 단정할 수 없다.

3. 특허법원 판결이유 - 연차료 관리 권한과 특허권 포기 권한의 구분

1) P가 피고로부터 특허권 포기에 관한 대리권을 위임받았는지 여부

가) 관련 법리

특허권 공유 지분의 포기는 법률행위로서 상대방 있는 단독행위로 그 행위자의 의사표시가 상대방에게 도달하여야 효력이 발생한다. 특허권 공유 지분을 포기한다는 의사표시는 대리인을 통해서도 할 수 있으나, 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이라고 하더라도 특허권의 포기에 관하여는 그 권리자로부터 별도의 위임을 받아야만 대리행위를 할 수 있다(특허법 제6조 참조).

4. 특허법원 판결이유 - 연차료 관리업체의 무권대리행위의 묵시적 추인 불인정

무권대리행위의 추인은 무권대리행위가 있음을 알고 그 행위의 효과를 자기에게 귀속시키도록 하는 단독행위로, 묵시적 추인을 인정하려면 여러 사정을 종합적으로 검토하여 신중하게 판단하여야 한다(대법원 2002. 10. 11. 선고 2001다59217 판결 참조).

원고가 2015. 7. 29. P로부터 "이 사건 특허권의 2015년 8월분 등록료에 대해 피고로부터 포기 지시를 받았다."라는 내용이 담긴 이메일을 받은 후 같은 날 이 사건 특허권에 대한 연차료 252,000원을 납부하였고, 2015. 10. 8. 피고에게 "2015. 10. 21. 까지 특허등록원부상의 권리를 정리해 달라"는 서면을 내용증명 우편으로 보내었으며 피고가 위 기간까지 아무런 의사를 표시하지 아니한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 그로부터 얼마 지나지 않아 피고가 2015. 10. 29. 이메일로, 2015. 11. 6. 서면으로 두차례에 걸쳐 원고에게 직접 이 사건 특허권에 관한 권리를 유지하겠다는 의사를 표시한 이상 이를 두고 피고가 특허권을 포기하는 행위를 묵시적으로 추인하였다고 보기는 어렵다.

첨부: 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2018나1305 판결

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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