

특허기술의 권리회복심사 프로세스 개선방안 연구

지선구*, 이윤직**, 이진형***, 설인환****

*국립금오공과대학교 IT융합학과

**명문특허법률사무소

***베울특허법률사무소

****국립금오공과대학교 소재디자인공학과

e-mail:lingerchee@kumoh.ac.kr

A Study on the Improvement of the Decision Process of Re-establishment of Patent Technology

Seonkoo Chee*, Yoon-Jik Lee**, Jin-Hyung Lee***, In-Hwan Sul****

*Dept. of IT Convergence, Kumoh National Institute of Technology

**Myung Moon IP & Law Firm

***Beyul IP & Law Firm

****Dept. of Material Design and Engineering, Kumoh National Institute of Technology

요약

경제가 글로벌화 되면서 특허분쟁이 급증하고 있다. 우리나라 기업이 해외에 진출해 경쟁할 수 있도록 권리회복심사 프로세스를 개선해 특허권 획득을 지원할 필요가 있다. 본 연구에서는 특허법상 권리회복에 관한 심사 프로세스를 주요 선진국의 심사 관행을 참고해 새롭게 제시하였다. 본 연구는 신규 권리회복심사 프로세스로서 (1)사건 예측 가능 여부를 1차적으로 판단하고 (2) 기간 도과를 유발한 사건을 명확히 한 후 사건의 성격에 따라 사건 전 조치의 합당성, 사건 후 조치의 합당성을 검토하는 절차를 제안한다. 이에 따라 중진 엄격한 권리회복요건 하에서 인정받지 못했던 절차들에 대해 다시 절차를 밟게 됨으로써 우리나라 기업이 좀 더 쉽게 특허권을 획득할 수 있는 환경을 조성할 수 있게 된다.

1. 서론

경제의 글로벌화가 특허분쟁을 부추기고 있다. 우리나라 기업들의 규모가 커지고 해외 진출이 늘어나면서 특허분쟁도 점점 증가하고 있는데, 종전에는 삼성전자나 현대자동차와 같은 대기업 위주로 소송이 발생하다가 최근에는 중견기업을 넘어 해외에 진출하는 중소기업까지 국제적인 특허소송의 대상이 되고 있다[1].

특허소송에서 경쟁 우위를 유지하자면 특허권 확보가 매우 중요한바, 기업들의 특허권 확보 노력이 두드러진다. 기술개발 결과물을 특허출원하는 것은 물론이고, 종전에는 특허청의 심사 결과에 순응해 쉽게 포기하던 특허에 대해서도 경쟁자가 출현하는 등 경영전략 상 필요하다고 판단되면 적극적으로 특허권 권리회복(patent re-establishment)을 요청하고 있다[2].

권리회복이란 특허에 관한 절차를 밟는 자가 의도하지 않게 기간을 넘겨 대응하지 못해 특허권 등이 소멸한 경우 그

절차나 권리 등을 원래의 상태로 회복시켜 줄 것을 신청하는 제도이다[3]. 권리회복제도는 우리나라 특허법이 제정된 1946년 당시부터 있었지만 그리 활발히 이용되지는 않았다. 출원인 등의 낮은 인식 때문이기도 했으나, 가장 주요한 원인은 특허권의 권리회복에 대한 허용 요건(이하 “권리회복요건”이라 한다)이 엄격하고 권리회복 판단 절차가 명확하지 않았기 때문이다.

우리나라 특허법상 권리회복요건은 출원에 관한 절차를 밟는 자에게 소위 “책임질 수 없는 사유”가 있었는지 여부이다. 여기서 “책임질 수 없는 사유”란 “일반인이 보통의 주의를 다해도 피할 수 없는 사유로서, 천재지변 기타 불가피한 사유”를 말한다고 한다[4]. 권리회복요건의 판단에 있어 일반인이란 어떤 자를 상정해야 하는지 명확하지 않으며, 보통의 주의가 어느 수준의 주의를 말하는지 모호한 측면이 있다.

권리회복 절차에 관해서도 살펴보면, 우리나라 특허청에서는 출원인 등이 쉽게 이해할 수 있는 권리회복심사 가이드라인을 제시하지 않고 있는 실정이다[4]. 권리회복신청에 관한 서류만 1~2종 제시하고 있을 뿐 그 서류의 기재방법이 명확히 제시되지 않고, 권리회복요건을 입증하기 위한 기재방법

등에 관한 안내도 부족하다.

특히, 본 연구자들이 주목하는 것은 특허청이 어떤 프로세스를 통해 권리회복신청을 심사하는지 명확하지 않다는 점이다. 심사 프로세스의 불명확성은 출원인 등이 당해 권리회복신청의 심사 결과에 대해 불복하는 주요 원인이 되고 있다.

본 연구에서는 이런 점에 주목해 우리 기업이 특허기술을 온전하게 권리회복으로 인정받기 위한 범용화된 심사 프로세스를 연구하고자 한다. 먼저, 우리나라의 권리회복절차를 정리한 후, 미국이나 일본·유럽 특허청 등 주요 선진국의 권리회복 절차를 비교·분석해 누구나 인정할 수 있는 명확한 프로세스를 제시하고자 한다.

2. 권리회복심사 프로세스 분석

2.1 우리나라 특허기술 권리회복심사 프로세스

우리나라의 권리회복심사 프로세스는 특허법이나 그 하위 법령에 정해져 있지는 않아 본 연구에서는 특허청이 관리하는 「특허·실용신안 심사기준」에 기초해 정리하였다[4].

권리회복신청이 있는 경우, 특허청의 담당 공무원은 먼저, 권리회복신청 서식에 기재된 사항 및 첨부한 증빙서류를 바탕으로 당해 기간의 해태가 출원인 등이 소위 책임질 수 없는 사유에 의해 발생한 것인지 확인한다. 앞서 언급한 바와 같이 책임질 수 없는 사유는 “보통의 주의”를 다했는지 여부로 판단하는데, 무효처분의 서류를 당사자가 아닌 자에게 송달한 경우는 권리회복요건을 만족하나 공시송달 사실을 몰랐다는 이유는 특별한 사유가 없는 한 책임질 수 없는 사유에 포함되지 않는다고 명기하고 있다.

한편, 특허청의 「등록업무편람」에도 유사한 규정을 찾을 수 있는데, 권리회복 여부를 사안에 따라 개별적·구체적으로 판단하되, 권리를 회복시키는 것이 사회통념 상 상당하다고 할 수 있는지 확인하도록 지시하고 있다[5].

앞서 살펴본 바와 같이 우리나라는 권리회복심사 프로세스가 명확하게 규정되지 않았는데, 권리회복과 관련한 판례가 참고가 될 수 있다. 단순히 특허청으로부터 권리소멸예고장을 받지 못했다거나 대리인의 착오로 등록료를 납부하지 못한 경우는 인정받지 못한 반면[6], 심한 빈혈과 의식장애 등으로 연차료 납부기간을 도과한 특허권자가 인정받은 사례가 있다[7].

2.2 주요 선진국의 권리회복심사 프로세스

미국의 특허기술 권리회복심사 프로세스는 우리나라와 동일하게 불명료한 측면이 있지만, 권리회복요건 자체가 우리

나라에 비해 매우 완화적이기 때문에 상대적으로 심사 프로세스가 중요하게 취급되지는 않는다[8]. 미국 특허청의 권리회복요건은 기간 도과가 “비의도적(unintentional)”으로 발생했는지 여부이다. 출원인 등이 비의도적이었다고 진술서(statement)만 제출하면 특별한 심사 없이 권리회복을 인정하고 있다[9]. 이에 따라, 출원인 등이 미국 특허청의 심사 결과에 불복하는 경우는 드물며, 심지어 서류로 제출하지 않고 인터넷을 통해 권리회복을 신청하면 인정해주는 “e-petition” 시스템을 갖추고 있을 정도이다.

한편, 일본 특허청은 특허법조약(Patent Law Treaty) 가입을 위해 2011년 대대적으로 권리회복 관련 특허법 규정을 개정하고 「기간도과 후의 구제규정에 관한 가이드라인」을 제정해 시행하고 있다[10]. 동 가이드라인에 따르면 일본 특허청은 권리회복에 관해 (1) 예측 가능성, (2) 사건 전 상응조치 여부 및 (3) 사건 후 상응조치 여부의 3가지 관점에서 판단한다고 한다[10]. 여기서 상응조치란 조치를 강구해야 할 자가 취했어야 할 그 상황에 따라 필요한 합당한 조치를 말한다. 예측 가능성을 먼저 확인한다는 점, 상응조치를 취할 자를 설정한 후 그 자가 필요한 조치를 취했는지를 본다는 점 등에서 일본 특허청의 권리회복심사 관행은 시사하는 바가 있다.

유럽 특허청의 경우, 우리나라의 “책임질 수 없는 사유”에 비해 일견 완화된 “모든 상당한 주의(all due care)” 요건을 설정하고 있다[11]. 이는 일본 특허청의 “정당한 이유” 요건과 엄격성에서는 유사한데, 심사 프로세스에 있어서는 상당한 차이를 보인다.

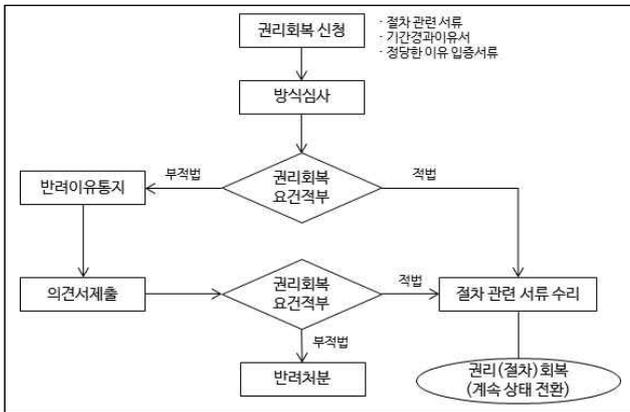
먼저, 유럽 특허청은 미국과 동일하게 특별한 심사 없이 특허에 관한 절차를 다시 밟을 수 있도록 허용하는 “속행(further processing)”이라는 절차를 두고 있다. 유럽 특허청에 대한 단순한 행위 즉, 공지예외주장 서류의 제출이나 출원료 납부 등 제3자에게 큰 영향을 미치지 않는 절차들에 대해서는 요건 심사 없이 즉시 계속 상태로 전환해준다. 또한, 별도 트랙으로 상당한 엄격성을 갖는 “권리 재설정(re-establishment)” 제도가 있는데 심판청구기간이나 번역문 제출기간 등 비교적 중대한 행위에 관한 절차에 관해 적용된다[12].

유럽 특허청은 권리회복요건인 “모든 상당한 주의(all due care)”를 기울였는지 심사함에 있어 (1) 예외적인 상황(exceptional circumstances)인지 여부 및 (2) 정상적으로만 작동하는 관리 시스템(인적 시스템 포함)에서의 단독의 실수(isolated error)에 의한 지연인지를 판단한다. 또한, 모든 상당한 주의란 처한 상황(circumstances)에서 합리적으로 유능한(competent) 출원인, 대리인 등이 채용했을 법한 표준적인(standard) 주의 정도로 상정하고 있다.

3. 권리회복심사 프로세스 개선방안

먼저, 우리나라의 권리회복요건이 주요 선진국에 비해 과도하게 엄격하다는 점에서 특허법 개정을 통해 요건 완화를 검토해야 한다고 사료된다. 권리회복요건이 너무 엄격해 단순한 실수에 의한 권리 소멸에 대해 인정받지 못함으로써 우리나라 기업이 개발한 기술을 특허로 받지 못하면 국제 특허 분쟁에서 불리한 위치에 놓일 수 있다.

권리회복 신청 및 심사 절차는 종전의 특허청 행정 관행을 반영하여 그림 1과 같이 설계될 수 있다.



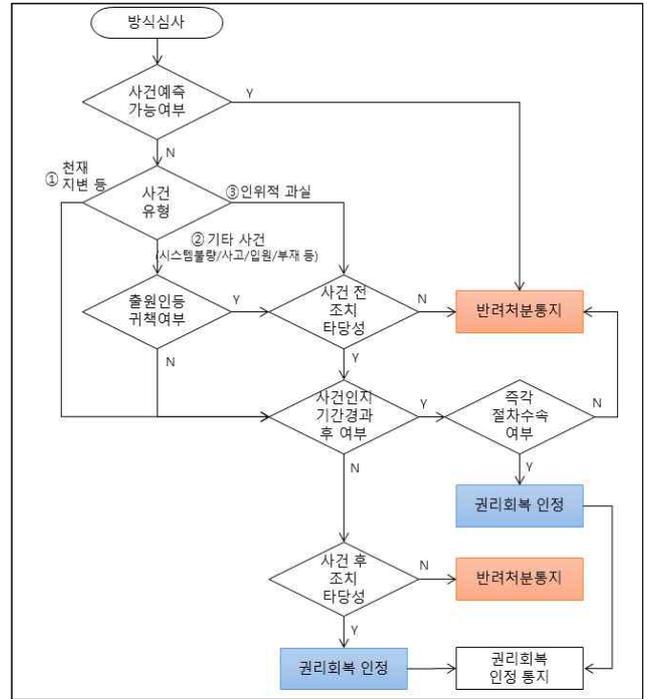
[그림 1] 권리회복 신청 절차

다음으로, 그림 2는 본 연구가 제안하는 권리회복심사 프로세스를 도시한다.

본 연구의 권리회복심사 프로세스는 주요 선진국의 경향을 반영하여 (1) 예측 가능성을 먼저 판단하고 예측 가능성이 있음에도 기간이 도과하였다면 즉시 권리회복을 불인정하고, (2) 예측 가능성이 없는 경우라면 출원인 등이 사건 전 및 사건 후에 충분히 상응하는 조치를 취했는지 여부를 판단하는 것으로 설계되었다.

본 연구에서 새롭게 제안하는 권리회복심사 프로세스에 따르면 기간 도과에 영향을 미치는 사건이 발생하기 전에 충실히 기간 해태를 방지하기 위해 노력하고 있었다면 종전과는 달리 권리회복을 인정받을 수 있게 된다. 예를 들어, 변리사 사무소에서 대리인이 일반적으로 인정받을 수 있는 기간관리 시스템을 이용해 특허출원을 평온하게 관리하던 중에 예측하지 못한 시스템 오류로 특정 출원의 기간이 도과하였다면 당해 대리인은 그 사실을 입증해 절차를 다시 밟을 수 있다.

그 외 대리인이 일정 정도 자격을 갖춘 보조자를 두어 기간을 관리하다가 그 보조자의 실수로 기간이 도과한 경우 종전에는 인정받지 못했지만 본 연구에서 제안하는 심사 프로세스에 의해 인정받을 수 있게 된다.



[그림 2] 권리회복심사 프로세스

4. 결론

본 연구에서는 특허법상 권리회복에 관한 심사 프로세스를 주요 선진국의 심사 관행을 참고해 새롭게 제시하였다.

연구 결과에 따르면 주요 선진국들은 우리나라에 비해 상당히 완화된 수준의 권리회복요건을 설정해 특허기술의 권리화를 지원하고 있으며 심사 프로세스도 비교적 명확하였다. 미국이나 유럽 특허청은 심사 없이 즉시 절차를 다시 밟을 수 있도록 제도를 운영하고 있으며, 일본·유럽 특허청의 경우 예측 가능성을 우선적으로 판단하고 사건 전후에 상응하는 조치를 취했는지 여부로 권리회복을 심사하고 있었다.

본 연구는 신규 권리회복심사 프로세스로서 (1)사건 예측 가능 여부를 1차적으로 판단하고 (2) 기간 도과를 유발한 사건을 분리한 후 사건의 성격에 따라 사건 전 조치의 합당성, 사건 후 조치의 합당성을 검토하는 절차를 제안한다. 이에 따라 종전 엄격한 권리회복요건 하에서 인정받지 못했던 절차들에 대해 다시 절차를 밟게 됨으로써 우리나라 기업이 좀 더 쉽게 특허권을 획득할 수 있는 환경을 조성할 수 있게 된다.

참고문헌

- [1] 유경동, “반도체 M&A 시장의 막후, 특허”, IT조선, 2021. 3. 8. 자.
- [2] 특허청 민원인, “특허청장과의 대화” (2019), 특허청, <<https://www.kipo.go.kr/>>, 검색일: 2021. 5. 2.

- [3] 특허법 제16조, 제17조, 제67조의3 및 제81조의3.
- [4] 특허심사제도과, 특허·실용신안 심사기준, 특허청, 2020년.
- [5] 등록과, 등록업무편람, 특허청, 2020년.
- [6] 행정심판 2008-14061 판결; 서울행정법원 2006. 11. 22 선고 2006구합19976 판결.
- [7] 대전고등법원 2005. 09. 15. 선고 2005누331 판결.
- [8] 미국 35 U.S.C. 27.
- [9] 미국 MPEP 711.03(c).
- [10] 기간도과 후의 구제규정에 관한 가이드라인, 일본 특허청, 2019년.
- [11] 유럽특허조약 EPC 122(1).
- [12] 지선구·이윤직·이진형, 지식재산권 획득 절차 및 회복제도 개선 연구, 특허청 연구보고서, 2020년.