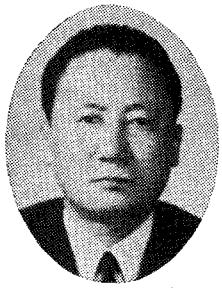
國內 特許紛爭의 傾向과 處理方向



南 斗 鎔
〈辨 理 士〉

特許法·實用新案法·意匠法 및 商標法에 의한 이른바 工業所有權에 관한 분쟁 중 民事事件과 刑事事件을 제외한 즉 特許法에서 다루는 특허분쟁 중 여러가지 審判種類가 있으나 그중 大宗을 이루는 것으로는 拒絕査定 不服抗告審判事件과 特許 또는 登錄의 無效審判事件 및 權利範圍確認審判事件이 있다.

拒絕査定不服抗告審判 請求事件이 많은 이유는 발명자 또는 고안자가 자기 辛酸苦楚끝에 완성한 발명 또는 考案이 거절된 것이 애석하고 또한 審査官의 拒絕理由가 불충분하다고 인정되어 이에 불복하기 때문이기는 하나 개중에는 심사관이 神이 아닌 이상 그 거절이유가 正鵠을 離脫한 것이 없는 것은 아니라고 하더라도 그 분야에 전문적 지식을 가진 심사관은 최선을 다한 것이기 때문에 拒絕査定不服抗告審判에서 심사관의 거절이유를 파기하고 特許 또는 登錄을 審決하여 救濟되는 확률은 대체로 20% 내지 30%에 불과한 것이다.

拒絕査定不服抗告審判은 권리의 설정을 얻기 위한 방법의 심판인데 반하여 일단 권리가 설정된 것에 대하여 그 권리의 대항을 받고 있거나 앞으로 받을 우려가 있는 利害關係者가 그 권리의 대항을 배제하기 위하여 설정된 권리가 그 出願 당시에 同一性 또는 進步性에 의하여 新規한 발명 또는 고안이 될 수 없는 것이라서 그 특허 또는 등록을 무효화시키는 방법이 無效審判인 것이다.

權利範圍 確認審判은 설정된 권리와 동일성이 있는 物件 또는 商標를 第3者가 생산하거나 사용할 경우에 권리자가 그것은 나의 權利範圍에 속한다는 것을 求하는 적극적인 權利範圍確認審判이 있고 이와 반대로 비권리자가 현재 생산하는 물건 또는 사용하는 상표가 이 설정된 권리에 속하지 아니한다든가 앞으로 생산하고자 하는 물건이나 사용하고자 하는 상표가 그 권리에 속하는 여부를 求하는 소극적인 權利範圍確認審判制度가 있는 것이다.

여기에서는 심판에서 大宗을 이루고 있는 위의 세 가지 심판에 관한 분쟁의 경향과 처리방향에 대하여 몇가지 만을 간략하게 기술하기로 한다.

1. 著名商標

外國人 所有의 著名商標와 같거나 유사한 國內人 所有의 登錄商標는 그 著名商標權者의 無效審判請求에 의하여 그 등록이 가책없이 무효가 되는 것은 大法院 判例에서 흔히 볼 수 있다.

이것은 어떠한 측면에서 볼 때 그 저명상표가 첨부된 물건이 우리나라에 輸入된 바 없고 또한 저명상표권자가 그 저명상표를 우리나라에서 商品에 직접 사용한 바도 없는 반면에 국내인의 상표권자는 그 등록상표에 대하여 많은 宣傳費를 지불하였다는 사실 등을 감안할 때 굳이 저명상표와 유사한 국내인의 등록상표의 등록을

무효시키는 것이 너무 가혹하지 않나 하는 느낌도 있다.

그러나 양쪽 상표가 공존하는 한 저명상표와 유사한 국내인의 등록상표를 一般 需要者가 보고 이는 著名商標權者의 製造元에서 생산된 물건으로 오인·혼동될 것이므로 일반 수요자가 입는 피해는 무효당하는 국내인의 상표권자의 손해에 비하여 훨씬 크기 때문에 法에 의하여 무효시키는 것이다(大法院 1963年 10月 31日 宣告 63후19. 大法院 1964年 5月 19日 宣告 63후38. 大法院 1970年 11月 30日 宣告 70후55. 大法院 1972年 6月 7日 宣告 72후21 및 大法院 1973年 12月 26日 宣告 73후31 事件의 判決參照).

따라서 國內外를 막론하고 저명상표와 동일성 있는 商標에 대하여 막대한 宣傳費를 투입한 다음 등록이 무효되는 쓰라린 상처를 입지 말고 아예 등록을 받으려면 저명상표에 便乘하겠다는 생각을 버리고 저명상표와 非類似한 것을 出願하여야 할 것이다.

2. 商標에 있어서의 類似與否의 判斷基準

出願商標하고 거절에 인용된 商標 登錄商標하고 그 登錄無效에 인용한 상표 등에 있어 兩者의 동일성을 판단하는 기준은 外觀 觀念 및 稱號에 있었고 그 세 가지 중 하나라도 동일, 또는 유사하면 兩商標는 유사한 것으로 판단하는 것이 學說判例에 의한 通說이었으나 최근에 와서 觀念에 있어 동일하다 하더라도 外觀 稱號에 있어 양자가 현저하게 다르다면 양자는 비유사하다는 판례가 있다(大法院 1974年 6月 25日 宣告 74후6. 大法院 71후46 事件의 判決 參照).

이는 상표의 出願件數가 증가되면 유사의 폭은 비례적으로 축소되므로 종전에 견지한 類否判斷의 기준은 그 一角이 서서히 또는 필연적으로 붕괴됨을 뜻하는 것이다.

3. 權利範圍確認審判과 無效審判의 關係

權利者가 相對者가 생산하는 물건이 자기의 權利範圍에 속한다고 하여 적극적으로 權利範圍確認審判을 청구하면 상대자는 권리의 대항을 받게 되는 바 이 경우 상대자인 비권리자는 반사적으로 그 권리가 존속하지 않았던들 그 권리의 대항을 받지 않았을 것이다라고 생각하면서 그 권리에 대한 無效參證을 물색하게 마련이고 이를 찾은 다음에 無效審判을 청구하는 경우가 종종 있다.

그 무효참증이 권리자로하여금 부적절한 것이라고 인정될 경우에는 끝까지 당사자간에 분쟁이 계속되나, 무효참증이 적절하여 登錄無效가 거의 확실시된다고 느껴지는 경우 권리자는 다음과 같은 방법 등을 택하여 그 권리의 등록무효를 모면하게 된다.

권리자가 비권리자를 보고 「내 권리를 무효화시켜 속시원한 것이 무엇이 있나. 그러나 내 혼자 돈을 벌 생각은 없으니 같이 공존하면 너도 나도 좋다.」라는 뜻으로 유도하여 권리를 공유하든가 實施權設定을 無償으로 하여 당사자간의 利害關係를 소멸시켜 審判請求가 却下되든가 또는 심판청구를 取下시켜 권리를 보존하게 된다.

事件 진행을 당사자간에 通常實施權이 설정되면 이는 당사자간의 이해관계가 성립되지 않는 것으로 귀결되므로 심판청구는 각하되는 것이 學說判例에 의한 통설이었으나 통상실시권의 설정을 하였다고 하여 이해관계가 소멸되었다고 인정할 수 없다라는 판례가 근래에 있었다(大法院 1972年 4月 20日 宣告 72후6 事件의 判決參照).

이것은 그 판시에서 이해관계의 소멸을 부정한 구체적인 판시는 없으나, 獨占 排他的인 特許權은 新規한 발명 또는 고안에만 부여하는 것이 工業所有權法의 立法趣旨이므로 이와 상반되는, 즉 新規性이 缺如한 발명 또는 고안은 특허될 수 없는 데도 이를 특허 또는 등록시킨 것은 잘못된 것이려니와 이 잘못을 시정하는 것이 無效審判制度인데 마땅히 무효가 되어야 할 발명 또는 고안이 무효되는 것을 피하기 위한 방법으로 통상실시권을 설정한다는 것은 고의로 法網을 뚫는 행위로 이는 입법취지에도 위배되므로 이를 인정할 수 없다는 것을 추리할 수 있다.

4. 權利範圍確認審判에 관련되는 것

권리자가 자기의 권리를 침해한 자에게 權利

行使를 하기 위하여 일차적으로 상대자에게 조건부 警告狀을 발송하게 된다. 경고장을 받은 자가 경고장의 내용을 전부 시인하고 그 조건을 승낙할 경우에는 그것으로 일단락되지만 만일 상대자가 권리자의 요구를 부당하다고 認定할 경우는 그 부당성을 지적하여 경고장에 대한 回信을 하게 된다.

이 회신을 받은 권리자는 特許局에 권리범위확인심판을 적극적으로 청구하든가 法院에 권리침해에 관한 소송을 제기하면서 假處分申請을 하는 것이 상례인 것이다.

이와 같은 권리자의 권리행사를 예측한 상대자는 선수를 써서 권리에 굴하지 아니한다라는 소극적인 권리범위확인심판을 청구하는 동시에 그 審判請求事實證明을 特許局長으로부터 받아둔다. 만일 권리자가 법원에 권리침해에 관한 소송을 제기하면 위의 證明書를 법원에 제출하면서 특허국에서 소극적인 권리범위확인심판 청구사건이 확정될 때까지 위의 訴訟의 진행을 留保하여 줄 것을 법원에 요청하는 경우가 많다.

이러한 경우에 법원은 권리범위확인심판은 전문적인 기술적 문제이기 때문에 특허국에서의 審理終結되어 확인될 때까지 유보하는 경우도 있을 것이나 반드시 유보하여야 할 의무는 없으므로 법원은 양자택일을 하게 된다.

5. 無效審判과 除斥期間

무효될 가능성을 많이 내포하고 있는 特許權에 대하여 權利行使를 하면 반사적으로 無效請求에 의하여 特許 또는 登錄이 무효될 것이므로 特許權者는 무효심판청구의 제척기간이 경과할 때까지 아무런 권리행사를 留保하는 경향이 많다.

無效審判請求事件의 제척기간이 경과되면 권리자는 비로소 제척기간 안에 權利侵害한 것에 대하여 권리행사를 시작하는 바 비권리자는 무효심판을 청구할 수도 없으므로 무효가 될 수 있는 特許權의 행사에 대하여 부득이 굴복하지 않으면 안된다.

이와 같은 경우를 가정하여 설정된 他人의 권리에 대하여 항상 주의깊이 觀察하고 무효심판청구의 제척기간에 대하여 등한시하여서는 아니된다(現行法에서는 제척기간의 適用을 받은 對象이 대폭 縮少되었음).

6. 再　　審

特許法 第136條의 규정에 의하면 확정된 審判 또는 抗告審判의 審決에 대하여 當事者는 再審을 請求할 수 있고 再審請求에는 民事訴訟法 第422條의 규정을 準用하게 되어 있다.

그러므로 확정된 심결이 民事訴訟法 第422條의 규정에 違背될 경우에 再審請求가 성립되는 것인 바 特許局이 設置된 이래 再審請求事件이 大法院에 上告되어 성립된 것은 단 1件도 없다.

이는 재심청구하는 것만이 能事가 아니라 재심을 청구함에 있어 그 再審事由가 民事訴訟法 第422條의 규정에 적용되느냐의 與否를 檢討한 후에 이에 該當될 경우에만 재심청구를 하여야 된다는 좋은 敎訓이 되는 것이다.

◇ 特協의 役割

本會는 工業所有權制定의 效率的 運用을 통하여 國內技術開發에 先導的役割을 한다.

- 一. 工業所有權情報의 媒體
- 一. 新技術開發役軍의 養成
- 一. 國內外技術交流의 窓口化
- 一. 制度改善方向의 提示
- 一. 工業所有權 運用效率化誘導
- 一. 發明奬勵 및 實用化促進