

## 工業所有權 相談解

問

特許權侵害警告가 잘못된 것으로 나중에 판단되었을 경우 이 경고에 따라 製作을 中止하였는데 이로 인해 發生한 損害賠償請求는 가능한지요?

즉, 當社の 製品에 대해 A社로 부터 特許權의 侵害라는 警告를 받고 製品의 納入先도 매우 念慮하고 있으므로 生産을 中止했습니다. 그러나 他社도 같은 製品을 취급했으나 A社와 다른 결과 特許權侵害가 아니라 하는 것입니다. 當社도 다시 生産을 再開하려 하였으나 이미 時期가 늦었기 때문에 그만 두기로 하였습니다. 當社가 계속 生産하였더라면 상당한 收入이 있었을 터인데 이에 대해 A社로 하여금 損害賠償을 물리도록 할 수 있는지요?

答

特許權은 發明의 內容을 實施할 수 있는 權利를 專有하는 것으로서 他人의 無斷實施를 禁止하는 것입니다.

그 結果로서 特許權의 侵害者에 대해서는 侵害의 中止나 豫防을 請求할 수가 있으며 이것을 禁止請求權이라 합니다.

따라서 特許權者는 侵害者를 發見했을 경우에는 脅迫의 이 아닌 適正한 理由로 侵害者에 대하여 警告를 취하는 것은 權利者로서 正當한 行爲이겠으나 때로 問題가 되는 것은 侵害나 아니냐의 疑問이 있을 경우의 強硬한 警告입니다. 침해가 明確치 않을 경우에 경고가 特許權者의 不當行爲가 되느냐 안되느냐의 問題이며 이것은 特許의 技術의 範圍의 判斷의 어려움에서 비롯되는 것입니다.

特許權者가 警告를 했을 경우는 特許權의 侵害가 매우 확실한 경우이거나 또는 製品의 一部에 있어서 多少 차이가 있다 하더라도 特許權侵害에 대해 充分한 自信이 있을 경우이지만 어떠한 侵害했다고 하는 側에서는 特許의 請求範圍와 製品에 다소라도 差異가 있으면 當然히 侵害가 아니라고 主張하는 것이 通例입니다. 그럴 경우 침해나 아니냐는 最終적으로는 裁判결과에 따라야 하기 때문에 事前에 侵害나 아니냐를 결정하

는 일은 不可能합니다.

따라서 權利者가 自信을 갖고 侵害를 警告한 경우에 그것만으로 곧 不當行爲라고 단정할 수는 없습니다.

그럴 경우 侵害警告를 받은 쪽이 侵害가 아니라는 自信이 있으면 그 要旨를 說明하고 權利者가 警告를 取消하도록 하여야 하지만 그러기 위해서는 特許法과 技術의 兩面에 걸친 研究가 필요 합니다.

權利者의 警告가 不當한 行爲가 아닐 경우에 그 警告에 따른 뒤에 他事件에서 特許侵害가 否定되었다는 결과로 되었을 경우 경고에 따른 사람에게는 확실히 侵害가 있게 마련이지만 그것은 權利者의 不當行爲에 따라 發生한 것이라고는 할 수 없는 것이며 損害賠償의 請求는 생각할 수 없게 된다.

特許權者는 權利를 갖고 있는 點에서 확실히 強者이다. 第3者가 이에 對抗하려면 製品開發時에 他人의 特許權調査를 하고 侵害問題가 일어날 것 같은 特許權이 있을 경우에는 애초 그 對策을 充分히 研究해 두는 것이 最善의 豫防策이 되리라고 봅니다.

濰理士 文 基 祥