

工業所有權 相談解説

製品實施 中止要請과 그 對策

問 ① 저희 會社의 製品이 特許權을 侵害했다 하여 實施中止要請을 받았는데 이에 대한 적절한 措置方法을 알고 싶습니다.

② 商號를 登記하여 使用하고 싶은데 商標權과의 侵害與否를 알고 싶습니다. 또 商號를 登記하지 않고 使用할 경우 他人의 商標權과의 關係는 어떻게 되는지요?

答 ① 特許權者의 主張이 正當한 것이라고 認定될 때에는 特許權者와 協議하여 實施權을 얻거나 妥協을 하여야 하며 그렇지 못할 때에는 侵害行爲를 즉시 中止해야 합니다. 特許法은 善意 無過失로 他人의 特許權을 侵害한 者에 對하여는 損害賠償의 責任을 免해주고 있기 때문입니다.

그러나 特許權者의 主張이 不當한 것이라고 認定될 때에는 다음과 같은 措置를 取할 수 있습니다.

가. 먼저 特許權者의 主張이 不當한 것임을 主張하고 貴社가 權利 侵害의 事實이 없음을 立證하여 이를 反박하여야 합니다.

나. 貴社의 製品이 特許權과 內容이 다른 경우에는 辨理士등 專門家에게 鑑定을 받아 貴社의 製品과 特許權의 內容이 서로 다른 것임을 主張할 수도 있으나 이는 法的인 拘束力이 없는 것이므로 貴社의 製品이 特許權의 效力範圍에 屬하지 아니함을 公的으로 認定받을 수 있는 消極的인 權利範圍 確認審判을 請求하여 權利者에 對抗해야 합니다.

다. 特許權 自體에 無效原因이 있는 경우에는 特許權에 대한 無效審判을 請求하여 權利者에 對抗하여야 합니다. 特許權에 대한 無效 審決이 確定되면 그 特許權은 처음부터 存在하지 아니하는 것으로 보기 때문입니다.

라. 貴社가 特許權者의 特許出願 當時 國內에서 特許權의 內容과 同一한 製品을 生産하고 있었거나 이의 生産을 위한 事業設備를 하고 있었음이 客觀的으로 認定될 때에는 貴社는 그 發明을 實施할 수가 있습니다. 이는 先使用者의 通常實施權 또는 法定實施權이라고도 합니다.

② 商號라 함은 商人이 營業上 自己를 表示하기 위한 名稱 또는 이름으로서 個人의 商號와 法人의 商號가 있으며 이는 營業主體의 同一性을 表示하는 데 目的이 있고, 商標는 自他商品을 識別하기 위한 標章으로서 兩者는 그 保護目的과 對象을 달리하고 있으나 使用樣態에 따라 兩者가 重複 使用되는 경우도 있으므로 商標法에서는 著名한 商號는 他人에게 商標로서 登錄할 수 없도록 規定하고 있고 만일 過誤로 登錄이 된 경우에는 登錄日로부터 5年以內에 無效審判을 請求할 수 있도록 하고 있으며 著名하지 아니한 他人의 商號가 商標로서 登錄이 되었을 경우에는 商標法 第26條 第1號의 規定에 의거 自己의 商號를 普通으로 使用하는 方法으로 表示하는 경우는 商標權의 效力이 미치지 아니한다 라고 規定함으로써 侵害問題는 發生하지 아니한다 하겠으나 商號가 商法에 의하여 先登記되었다 하더라도 商號로서 普通使用하는 方法이 아닌 表示를 하거나 또는 商標權 登錄後에 不正競爭의 目的으로 使用하는 경우에는 商標權侵害問題가 發生하게 됩니다. 여기서 不正競爭의 目的이라함은 不正競爭防止法 第2條에 規定된 他人의 商品 또는 營業上의 施設이나 活動과 混動을 일으키는 去來上의 事實行爲를 말하는 것입니다.

따라서 自己의 商號를 普通의 方法으로 使用하면서 不正競爭의 目的없이 使用하는 것은 商標權의 效力이 미치지 아니합니다. (○) <編輯室>

가정에서 뿌린 정직 사회에서 꽃핀 신뢰
에 너 지 는 국 력 이 다 아 겨 써 서 애 국 하 자