工業所有權 相談解說

特許權의 效力이 미치지 않는 範圍

問 工業所有權法上「特許權의 效力이 미치지 않는 範圍」에 대하여 자세히 說明하여 주십시요.

答 特許法 第46條는「特許權의 效力이 미치지 않는 範圍」에 대하여 다음과 같이 規定하고 있읍니다.

① 特許權의 效力은 다음 各號의 1에 該當하는 것에 미치지 아니합니다.

1) 究硏 또는 試驗을 하기 위한 特許發明의 實施

2) 國內를 通過하는데 不過한 運輸用 機械·器具 또는 그 裝置

3) 特許出願 當時부터 國內에 있었던 物件

② 輸出許可 또는 承認을 받고 輸出貨物을 船積하기 위하여 輸出通關免許申告를 한 貨物에 대하여는 特許權侵害를 理由로 假處分·假押留 또는 押留命令을 申請할 수 없읍니다.

試驗이나 硏究는 特許發明의 作用이나 効果를 알아보고 새로운 技術의 創作을 위해 特許發明을 實施하는 것이므로 技術開發에 必要하고 또 特許權者의 保護에도 害가 되지 않으므로 特許權의 効力이 미치지 않도록 한 것이며 單純히 家庭에서 使用하기 위한 特許發明의 實施도 特許權에 의한 制限을 받지 아니합니다.

國內를 通過하는데 不過한 運輸用 機械·器具등에 特許權의 效力이 미치지 않도록 한 것은 그것이 特許權者에게 何等의 不利益을 주지 않기 때문이기도 하지만 오늘과 같이 國際間의 去來가 盛行함에 따라 國際交通을 圓滑히 하는데 도움을 주기 위함입니다.

特許出願 當時부터 國內에 있었던 物件에 特許權의 效力이 미치지 않도록 하는 것은 新規性이 特許要件인 點에 비추어 特許出願當時에 存在하는 物件에까지 特許權의 效力이 미치도록 할 수 없기 때문입니다.

輸出通關免許申告를 한 貨物에 대한 假處分등을 할 수 없도록 한 것은 輸出振興을 위한 規定이며 特許權者나 專用實施權者는 別途로 特許權侵害를 理由로 한 民事的, 刑事的 制裁措置를 講究할 수 있읍니다.

特許權의 効力이 미치지 않는 範圍에 대한 特許法의 規定은 實用新案法, 意匠法에 의하여도 그대로 準用됩니다.

또한, 特許法 第140條는 再審에 의하여 回復한 特許權의 効力이 制限됨을 規定하고 있읍니다.

즉, 다음 各號의 1에 該當하는 경우의 特許權의 効力은 審決의 確定이 있은 후 再審請求登錄前에 善意로 輸入 또는 國內에서 生産하거나 取得한 物件에 미치지 아니합니다.

1) 無効로 된 特許權이 再審에 의하여 回復된 때

2) 特許權의 範圍에 屬하지 아니한다는 審決이 確定된 것에 대하여 再審에서 이와 相反되는 審決이 確定되었을 때

3) 拒絶을 할 것이라는 審決이 있었던 特許出願에 대하여 再審에 의하여 特許權設定의 登錄이 있을 때

위의 規定은 特許權 또는 假保護權이 없는 것으로 審決에 의하여 確定되었던 것이 後에 再審에 의하여 反對로 審決되므로써 當初의 審決을 믿고 當該 特許權에 관한 物品을 善意로 輸入하거나 國內에서 生産 또는 取得한 경우에 이에 該當하는 物品에 대하여는 再審에 의하여 回復된 特許權의 効力이 미치지 않도록 함으로써 特許廳의 審決을 信頼하여 特許權이나 假保護權의 不存在를 믿었던 第3者의 不利益이 없도록 配慮한 것입니다. 이러한 規定은 實用新案法 및 意匠法에 의해서도 그대로 準用되고 있읍니다. (꽃)

〈金永吉 (辨理士·金永吉 國際特許法律事務所長)〉