

發明教室강사 洪載日변리사의

—알기 쉽게 풀어본—

# 工業所有權制度



## 공업소유권 행사에 대한 대응책

공업소유권자는 제3자가 자기의 권리를 침해했거나 침해할 우려가 있음을 이유로 그 행위를 금지시키거나 예방하는 조치를 취하는 권리를 행사할 수 있으므로 그 상대방의 입장에 있는 제3자로서는 이러한 분쟁이 야기된 경우에 이것이 정당한 권리행사로 인정될 때에는 그 권리행사에 승복하고 공업소유권자에게 협조하여야 한다.

그러나 공업소유권은 그 권리침해가 분명하지 않은 경우, 공업소유권자에게 하자가 있는 경우, 또는 공업소유권의 효력이 미치지 아니하는 경우등이 있다.

그러므로 공업소유권자로부터 권리침해를 하고 있다고 경고를 받은 제3자는 권리침해가 분명치 않은 경우에는 자기가 실시 또는 사용하고 있는 내용이 공업소유권의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 감정의뢰 또는 권리범위확인신청을 청구하고, 공업소유권에 하자가 있는 권리인 경우에는 그 권리의 무효(상표권은 취소도 포함)를 위한 절차를 밟을 수 있으며, 또 공업소유권의 효력이 미치지 아니하는 경우에 해당되면 권리자를 설득하여 원만한 해결책을 강구하여 해결할

수 있을 것이나, 만일 여의치 않으면 각종 실시권을 주장하여 공업소유권자에게 대항할 수도 있다.

다음에 설명하는 공업소유권의 행사에 대한 제3자의 대응책은 공업소유권자의 권리행사에 어떤 문제점이 있는 경우에 그러한 문제점을 들어서 상대방 즉, 공업소유권자의 권리 또는 권리행사를 부인하거나 권리행사의 강요를 약화시켜 당사자간에 원만한 분쟁해결이 이루어지도록 하기위한 것이며, 그 공업소유권에 결함이 없는 것이 확인된 경우에는 공업소유권자의 권리를 존중하는 것을 전제로하여 원만한 해결책이 마련되도록 노력하여야 할 것이다.

### (1) 감정의 의뢰

공업소유권의 권리내용, 권리범위 또는 그 효력등에 대하여 당사자간에 분쟁이 있는 경우에 그 분쟁에 대한 객관적인 판단을 하는 것을 감정이라고 하고 이를 문서화한 것이 감정서이다. 공업소유권에 관한 감정은 변리사 고유의 업무로 되어 있다(변리사법 제2조).

이 감정서는 공업소유권자가 제3

자에 대하여 직접 또는 민사소송절차에 의하여 공업소유권 침해물 이유로 침해 행위금지청구·손해배상청구·부당이득반환청구 또는 신용회복조치청구등을 제기하거나 특허권침해죄등의 형사고소를 한 경우에 상대방인 제3자가 이러한 권리행사가 부당하거나 이에 순응하는 것이 억울하다고 생각되면, 본인이 실시 또는 사용하고 있는 내용이 공업소유권의 권리범위에 속하지 아니한다는 판단의 감정을 의뢰하는 것으로서 그 권리의 효력이 미치는 범위에 해당하지 아니하는 증거를 제시하거나 특허권·실용신안권 또는 의장권의 각종 실시권이 나 상표권의 사용권에 의한 실시 또는 사용을 할 수 있는 권리가 있음을 입증하거나 또는 특허발명등이 그 출원전에 공지·공용되었음을 증명하는 자료등을 변리사에게 제시하여 자기의 생산제품·생산시설·생산방법 또는 사용상표등이 권리자의 권리에 저촉되는 여부를 가려주는 감정을 의뢰하는 것이다.

이 감정서에 기록된 감정의 내용에 의하여 경우에 따라서는 당사자간에 원만한 해결에 빨리 합의할 수도 있고, 법원이나 사적당국(검

찰 또는 경찰)에 사건계류중에 분쟁을 해결할 수도 있다.

감정은 위의 경우와 반대로 공업소유권자가 제3자의 생산제품·생산시설·생산방법 또는 사용상표가 자기의 권리범위에 속한다는 내용으로 변리사에게 감정을 의뢰하는 경우도 있다.

변리사가 감정함에 있어서는 자신의 공업소유권 지식과 경험, 그리고 의뢰인으로 부터 제시된 증거를 근거로 판단하는 것이므로 객관적으로 공정하고 정확한 감정을 위해서는 당사자인 감정의뢰인이 확실한 증거를 빠짐없이 제시하여야 하며 이러한 증거가 제대로 제시되지 않으면 감정의 본래의 목적을 달성하기 어렵게 된다.

## (2) 권리범위확인심판의 청구

공업소유권의 침해를 주장하는 특허권자·실용신안권자·의장권자 또는 상표권자의 권리내용과 자기(제3자)가 실시 또는 사용하고 있는 내용이 다르거나 서로 저촉되지 않는 경우에는 권리자의 요구에 불응해도 무방하지만 권리자가 권리침해의 주장을 굽히지 않아서 분쟁해결이 되지 않고 변리사의 감정에 의한 해결도 안되는 경우에는 제3자의 입장에서는 자기의 실시 또는 사용내용이 상대방의 공업소유권의 권리범위에 속하지 아니함을 확인하여 줄 것을 요구하는 권리범위확인심판(소극적)을 특허청 심판소에 청구할 수 있다.

권리범위확인심판은 반드시 생산제품·생산시설·생산방법 또는 사용상표등 구체적인 사안과의 관계에 있어서 그것이 어떤 공업소유권의 권리범위에 속하는 것인지를 가리는 것인데, 특허권·실용신안권에

있어서는 권리범위에 속하는 여부를 판단하는 것이고, 의장권 및 상표권에 있어서는 등록의장 또는 등록상표와 이에 유사한 범위에 속하는 여부를 판단한다.

또 특허권·실용신안권 및 의장권에 있어서는 그 청구범위 또는 도면에 포함되어 있더라도 그것의 전부 또는 일부가 출원전에 공지된 경우에는 공지부분은 공지부분에서 제외되는 것으로 해석되고 있다.

권리범위 확인심판은 이해관계인만이 청구할 수 있는데 그 예로서는 공업소유권자로부터 권리침해의 경고를 받은 자는 물론이고, 특정한 공업소유권이 존재함으로써 그 권리자로부터 권리의 대항을 받을 열려가 있는 자(제3자)도 청구할 수 있으며, 따라서 반대입장에 있는 특허권자·실용신안권자·의장권자 및 상표권자도 그 침해자와의 관계에서 이해관계인인 것이다.

권리범위 확인심판의 심결은 그 자체로서 분쟁해결이 되는 것은 아니고 당사자간의 분쟁해결을 위한 하나의 척도가 되고 또한 법원·경찰(경찰)등에서 사건해결의 자료가 될 수 있다. 그러나 당사자간에만 효력이 있는 점이 후술하는 무효심판의 심결의 효력과 다르다.

## (3) 무효심판의 청구

권리자가 권리행사하는 공업소유권에 결함이 있고 그 결함이 권리자체를 무효화시킬 수 있는 내용인 경우에는 특허청 심판소에 특허권 또는 실용신안권·의장권·상표권의 등록을 무효로 할 것을 요구하는 무효심판을 청구할 수 있다.

특히의 무효사유는 특허법 제69조 제1항의 규정에 의하면 출원심사시의 거절이유와 동일한 내용으로 되어 있으며, 이는 실용신안·

의장 및 상표의 경우에도 동일하다 또 상표의 경우는 지정상표추가등록 및 존속기간 갱신등록의 무효도 포함된다.

무효심판은 권리범위 확인심판과 같이 이해관계인은 언제라도 청구할 수 있다. 이 무효심판청구는 심사판도 청구할 수 있다. 다만 특허권·실용신안권 또는 의장권의 무효사유에 있어서는 외국에서 공포된 간행물에 기재된 것이거나 그 기재된 내용에 의하여 그 분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 발명 또는 고안할 수 있는 것일 때는 특허권등의 설정 등록일로부터 5년 이내에 한하여 무효심판을 청구할 수 있으며 이를 제척기간이라 한다.

등록상표 무효심판에 있어서는 이른바 사익적 부등록 사유(상표법 제9조 제1항 6호 내지 9호), 또는 존속기간 갱신등록 출원전 3년간 그 등록상표를 국내에서 어느 지정상품에도 사용하지 않았음에도 갱신등록된 경우(동법 제20조 제2항 2호), 그리고 갱신등록이 당해 상표권자가 아닌 자의 갱신등록출원에 대하여 허여된 것(동법 제47조 3호)을 이유로 하는 경우는 등록일로부터 5년이 제척기간이 된다.

무효심판청구가 무효심결 확정되면 특허권 또는 등록권등 권리·가·등록설정일에 소급하여 소멸되는 것이므로 무효심판은 형성적 효력이 있다고 한다. 그리고 특허발명·등록실용신안은 그 청구범위의 향이 2이상인 경우에는 그 청구범위의 향마다 무효로 할 수 있는 일부무효가 인정되고 있다.

그러나 등록의장·등록상표의 경우에는 일부무효제도가 없으나 기본적인 무효가 되면 유사의장은 당연히 무효가 된다. 그러나 유사의장이 무효가 되어도 기본적인장의

효력에는 영향이 없다. 또 상표의 경우는 연합상표중 하나의 상표가 무효되어도 다른 연합상표에 효력이 미치지 아니한다.

#### (4) 상표등록취소심판의 청구

상표권 침해에 대하여 경고, 민사상의 여타가지 청구 또는 형사상의 고소를 당한 경우에, 그 상표권 등록자체에 결함이 없더라도 상표 등록후에 발생한 사유에 의하여 그 등록의 효력을 장래에 대하여 상실시킬 수 있는데 그 절차가 상표등록취소심판이다.

취소심판제도는 특허권·실용신안권 및 의장권에는 없는 상표권 특유의 제도이며 일단 유효하게 성립된 등록상표권의 효력을 상표의 등록후에 발생한 사유로 심판의 절차에 의하여 장래에 향하여 그 효력을 소멸시키는 절차이며, 행정행위의 철회에 유사하게 공익상의 필요에 의하거나 불사용등을 이유로 하여 특허청장이 심판절차에 의하여 하는 취소처분제도이다.

상표등록취소 사유는 상표법 제45조 제1항의 규정에 의하면 다음과 같다.

① 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 타인이 사용하는 것을 묵인하거나 사용하게 하였을 때.

② 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 또는 지정상품과 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여 상품의 출처혼동이나 오인이 생기게 할 염려가 있을 때.

③ 정당한 이유없이 국내에서 등록상표를 그 지정상품에 계속하여 1년이상 사용하지 아니하였을 때.

다만, 연합상표인 경우에 등록상표중 1상표라도 사용하였을 때 또는 등록상표의 지정상품중 1상품이라도 그 등록상표를 사용하였을 때에는 예외로 한다.

④ 상표를 이전하는 경우에 등록상표를 그 지정상품의 영업과 분리하여 이전하거나 연합상표를 분리하여 이전하거나 또는 공유의 상표를 공유자 전원의 승락없이 그 지분을 이전한 경우.

⑤ 상표권을 이전한 경우 그 이전일로부터 1년 이내에 이전등록을 신청하지 아니하였을 때(다만 상속인 경우는 예외).

상표등록취소심판은 이해관계인만이 청구할 수 있고 취소원인의 입증책임은 심판청구인에게 있는 것으로 해석되고 있으나 취소원인중 불사용의 경우에는 상표권자가 사용사실을 입증해야 한다는 의견도 있다.

상표등록취소 심판에 있어서 그 취소 원인이 위의 ① 사용묵인, ② 부기변경사용 ③ 불사용의 경우 및 ④ 상품의 품질을 오인케 하거나 상품의 출처를 혼동하게 하는 것을 이유로 하는 경우에는 그러한 사유가 없어진 날로부터 3년 이내에 한하여 취소심판을 청구할 수 있는 제척기간이 적용된다(동법 제44조 제2항).

심결에 의하여 상표등록의 취소가 확정되면 상표등록은 심결확정시부터 장래에 향하여 효력을 발생하게 되어 소급효가 인정되는 무효심판과 다르며, 따라서 원상표권자는 취소가 확정되기 이전의 권리침해에 대하여는 민사적·형사적 권리주장이 가능하다. 그리고 상표등록의 취소심판도 무효심판과 같이 일부취소의 제도가 없으므로 처음부터 지정상품의 일부만을 대상으로 한 취소는 불가능하고 지정상품 전체를 대상으로 하여 취소여부를

심판청구하여야 한다.

#### (5) 법정실시권의 주장

공업소유권중 특허권·실용신안권 및 의장권을 침해한 여부가 문제인 경우에 위에서 살펴본 바와 같이 감정·권리범위 확인심판·특허 또는 실용신안·의장·상표등의 등록의 무효심판에 의해서도 분쟁해결이 되지 않는 경우에는 법정실시권을 주장해 보는 방법도 있다.

제3자의 법정실시권의 주장에 대하여 특허권자등이 이를 인정하는 경우에는 별다른 문제가 없다. 그리고 법정실시권 중에서도 존속기간만료후의 통상실시권(특허출원이전의 출원에 의하여 실용신안권 또는 의장권이 등록되고 그후의 특허권과 저촉되는 실용신안권 또는 의장권이 존속기간 만료로 인하여 소멸된 경우, 그 기간이 만료된 원실용신안권자·원의장권자는 그 특허발명에 대한 원권리의 범위내에서 통상실시권을 가진다)이나 무효심판청구 등록전의 권리자의 통상실시권(특허 또는 등록실용신안의 무효심판청구의 등록전에 선의로 실시사업을 하거나 사업설비를 하고 있는 자에게 인정되는 통상실시권 즉 이른바 중용권), 질권경락후의 원권리자의 통상실시권(질권설정 이전에 특허권자가 특허발명을 실시하고 있는 경우 그 특허권이 경락되거나 특허권자는 그 특허발명에 대하여 통상 실시권을 가진다) 및 재산에 관련된 통상실시권(특허가 무효된 후 재산에 의하여 특허권이 회복된 경우에 무효확정시로부터 회복시까지 사이에 발명을 실시한 자에게 인정하는 통상실시권)등에 대하여도 당사자간에 크게 분쟁의 여지가 없다.

그러나 법정실시권중 선사용자의

통상 실시권은 출원당시에 선의의 사업자가 이미 특허발명을 실시하거나 사업준비를 하고 있는 자에게 그 사업의 목적범위내에서 법률상 당연히 가지는 통상실시권이므로 사업실시 또는 사업준비의 인정에 대하여 의견이 맞지 않을 수 있다. 그리고 또 직무발명에 의한 통상실시권은 피용자등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 피용자등의 임무에 속하는 이른바 직무발명에 대하여 피용자(또는 그 승계자) 특허를 받았을 때에는 사용자는 그 특허권에 대하여 법률상 당연히 가지는 통상 실시권이므로 직무발명내용, 업무범위등에 이견이 있을 수 있으므로 이러한 선사용권의 통상실시권 또는 직무발명에 의한 통상실시권에 대하여는 특허권자들이 인정하지 않는 경우에는 법원에 법정실시권 존재확인 청구소송을 제기하여 확인을 받아서 공업소유권자에게 대항할 수도 있을 것이다.

상표권에 대하여는 법정의 사용권이 인정되지 않고 있으므로(약정

에 의한 사용권만 인정) 상표법 제 26조의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않는 범위에 속한다는 주장이 가능한가를 검토해 볼 필요가 있을 것이다.

### (6) 강제실시권의 허여신청, 심판청구

강제실시권이란 특허권자의 의사와는 관계없이 행정관청의 행정행위에 의하여 부여되는 통상실시권이다. 특허권자가 특허발명을 일정한 기간 실시하지 아니하여 발명사상을 사장하거나 특허권을 남용하는 경우, 공익상 필요가 있는 경우 또는 특허권자가 정당한 이유없이 실시권을 부여하지 아니하는 경우 등에 이해관계인에게 실시권을 허여하도록 한 것이다.

이 강제실시권은 법정실시권과 같이 제3자가 자기의 사업을 실시하기 위하여 취할 수 있는 방법이며, 법정실시권의 경우는 그것이 인정되면 과거의 실시행위에 대하여도 면책이 되지만 강제실시권은 그것을 허여받기 이전의 실시행위

에 대한 책임까지를 면하게 해주는 것은 아니다.

공업소유권중 특허권·실용신안권 및 의장권의 불실시 또는 권리남용을 이유로 한 강제실시권은 일정한 조건하에 부여되는 것인데, 그 권리자와의 협의에 의하여 통상 실시권이 설정되면 강제실시권 허여문제가 제기될 여지가 없으나 특허권자들이 자발적으로 통상실시권을 허여해주지 않으면 강제실시권의 허여처분을 바라는 뜻으로 특허청장에게 허여신청을 할 수 밖에 없는 것이다.

또한 권리자 상호간에 이용 또는 저촉관계에 있는 특허발명·등록실용신안 또는 등록의장에 대한 권리침해문제를 해결하기 위하여도 당사자간의 협의에 의하여 통상실시권을 설정하는 것이 바람직하지만 이것도 합의가 이루어지지 않으면 어느 한 권리자가 통상실시권의 허여심판을 청구하여 그 심결에 의하여 강제실시권을 허여받을 수 밖에 없는 것이다.

상표권에 대하여는 이러한 강제 실시권 문제가 없다. (☞)

이 글은 오는 6월 13일 第40回 發明教室에서 發表될 內容을 요약 정리한 것입니다. 따라서 당일 參席하시면 洪載日 變리사로부터 자세한 內容을 직접 들으실 수 있습니다.

<編輯者 註>

## (案) 40回 發明教室 (內)

本會는 發明人口의 底邊擴大와 아울러 發明人들간의 어려운 問題點들을 相互討論하여 對話를 통한 發明意慾鼓吹와 優秀發明을 創出하고자 다음과 같이 6月中 第40回 發明教室을 開講코자 하오니 많은 參加바랍니다.

- ◎ 日 時 : 1987年 6月 13日 (土) 午後 1시
- ◎ 場 所 : 特許廳 研修室 (풍림빌딩 10층)(參加費 없이 教材無料 提供)
- ◎ 문의처 : 韓國發明特許協會 연수부 (557-1077/8)