

紛爭豫防을 위한 企業의 特許·商標

工所權 出願審査請求制度和 出願公開制度의

I. 머리말

사람이든 기계이든 制度이든 만물은 공통된 바가 있어서 비상상태를 면하고 고장을 치료하기 위한 가장 좋은 방법은 평소부터 규칙적이고 올바른 생활(운전 또는 운영)과 철저한 정기진단, 치료(정비·제도개선) 및 항상 끊임없는 주의가 있어야 한다는 것이고, 여기에 결하여 치료요원(정비요원 또는 전문요원)의 확보 또한 중요하다 아니할 수 없다.

企業이 國內外를 막론하고 國際競爭時代에 돌입한 이상 사업의 요체인 獨占과 經營體質改善을 위한 소리없는 싸움은 이제 갈수록 高度化되어가고 있는 듯한 느낌이다

이 중에서 특히 일반기업들이 요즈음 비로소 인식을 하게된 소위 知的所有權紛爭은 專門知識과 專門管理組織을 要求하고 있다. 許特·商標紛爭이 점점 빈발하고, 그것도 국제적인 규모로 발전하기 때문이다. 따라서 이 紛爭을 예방하기 위해서는 무엇보다도 組織과 人力의 養成·管理가 先行되어야 한다. 특히 그 중에서도 企業의 톱(社長·會長)이 會社의 장래를 위하여 技術·品質의 蓄積과 管理를 위해 얼마나 許特와 商標에 關心을 가지고 운영해 나가느냐가 가장 중요하다. 톱을 비롯한 經營陣의 자세와 역할이 前向的이나의 여부가 會社가 어려울 때일수록 더욱 중요한 것임은 말할 나위도 없다.

會社의 장래는 결국 技術과 品質에 뿌리를 두고 있다. 여기에서 말하는 品質이란 商品의 內

部알맹이(製品)뿐 아니라, 포장등의 디자인품질, 브랜드의 품질(브랜드를 얼마나 잘 가꾸고 활용하고 있는나의 정도)을 말하는 것으로 이 모두 철저한 예방과 관리가 필요하다.

어떤 商品도 영원한 것은 없는 것이어서 경우에 따라서는 하루아침에 붕괴의 도전을 받거나 사양길을 걸기도 한다.

本稿는 소리없이 다가오는 許特·商標등의 知的所有權紛爭時代에 대비하여 여하히 企業의 許特·商標紛爭을 예방하고 관리할 것이냐에 대하여 주로 紛爭側面에서 다루어 보기로 한다.

II. 본 론

1. 出願審査請求制度의 活用

許特·實用新案의 出願時 중요한 사항의 하나는 出願審査請求를 언제 할 것이냐를 결정하는 일이다.

재미있는 사실은 작은 小企業 일수록 出願과 동시에 審査請求를 해서 빨리 許特 또는 登錄을 받겠다는 것이고, 大企業일수록 특히 그 중에서도 出願件數가 많은 家電會社에 이르면 審査請求를 하는 비율이 전체 出願件數의 절반에도 이르지 못한다는 사실이다. 물론 중요하고 단시일 내에 실시하고자 하는 發明이나 考案에 대해서는 하루라도 빨리 許特를 획득하기 위해 審査請求를 하는것이 당연하고, 또 하는 것이 일반적인 경향이다.

그런데 西獨·네덜란드를 비롯한 유럽주요국 및 日本 등의 기업중에는 이 審査請求의 시기를 신

管理(1)

活用 중심



金 徹 洙
〈辨 理 士〉

제품개발 속도와 商品의 市場開放時期에 맞추는 일이 적지 않다. 出願審査請求의 여부에 관계없이 이루어지는 出願公開時에는 內容과 圖面전체가 아닌 請求範圍(Claim)와 代表的 圖面만 公表하기 때문에 內容을 상세히 파악할 수 없는 경우가 많다. (이와는 반대로 構造를 가지고 비교적 難解한 內容이 아닌 일반적인 出願의 경우 일부도면과 청구범위를 보고도 충분히 그 內容을 짐작할 수 있는 경우도 적지 않다). 가령 醫藥이나 化學·金屬分野와 같이 구조가 없거나 구성내용만 보아서는 잘 알 수 없고 모방실시하기가 어려운 분야인 경우에는 出願公告時와 같이 明細書 全體(특히 實施例)와 圖面全部가 공개되지 않는 한 內容을 상세히 알 수 없는 경우도 있으므로 審査請求를 보류하면 그 만큼 알맹이 노출도 그 만큼 늦어지는 利點도 있다.

審査請求를 보류하는 또 하나의 이유는 비용이 드는 이 審査請求를 하지 않아 特許를 받지 않더라도 업계의 라이벌이 審査請求를 하지 않은 자기의 新技術과 동일내용이나 동일한 카테고리 고리를 갖는 흡사한 發明이나 考案을 後出願하였을 때 이 라이벌의 後出願이 특허되지 못하도록 異議申請등으로 特許沮止를 할 수 있기 때문이다. 심지어는 未完成發明(考案)이라도 우선 出願부터 해 놓고 보자는 식이다. 일종의 방어출원인 셈이다. 이러한 경향은 日本에서 채택하고 있는 國內優先權制度를 금번 改正特許法에서 도입할 때 고려되어야 할 것이다.

特許를 받아 자기만이 독점사용하면서 상대방의 모방이나 이용이 있을 때 상대방을 공격하기

目 次

I. 머리말

II. 본 론

1. 出願審査請求制度의 活用
2. 出願公開制度의 活用
3. 出願公告와 異議申請制度의 活用
4. 特許權 및 實施權設定後의 紛爭과 管理
5. 商標權 및 使用權設定後의 紛爭과 管理
6. 輸出·入 商品에 대한 特許·商標의 紛爭과 管理

III. 맺는말

〈고딕은 이번號, 명조는 다음號〉

위한 목적은 공격·방어를 동시에 구비한 出願이므로 당연히 이 때는 審査請求를 하여야 하나 너무 빨리 特許를 받아두게 되면, 그 만큼 特許權利期間이 빨리 끝나버리므로 이 또한 고려할 만한 중요한 일이 아닐 수 없다.

결론적으로 말해 審査請求를 出願內容·費用·實施時期·업계의 수준·發明 기술노출의 타이밍 등을 종합적으로 잘 생각하여 신중히 결정해야 한다. 물론 特許審査착수기간도 아울러 계산해 둘 필요가 있다.

2. 出願公開制度의 活用

出願公開는 어떤 特許出願이나 實用新案登錄 出願이든 審査가 빨라서 이미 出願公告를 한 경우를 제외하고는 出願日(파리協約에 의한 優先權主張出願의 경우에는 그 優先權主張日)로부터 1年6月이 경과되면 곧 이루어지는 것으로 出願公開가 되면 發明者와 出願人은 누구인 가, 發明이나 考案의 要旨는 무엇인 가(請求範圍), 대략 어떻게 생긴 것인가(代表的圖面)를 알 수 있어 重復研究·重復投資등을 방지하고 자극을 주고자 하는 데 그 制度的 趣旨가 있다.

이 出願公開는 強制公開로서, 出願公開가 되면 그냥 흘러버리거나 이 公開內容을 보고 자극을 받아 그 보다 더욱 앞선 技術로 技術開發을 하려는 個人이나 企業이 생길 수 있고, 이와는 달

리 이를 모방하거나 이를 이용하여 자기의 사업에 활용하여 이익을 추구하는 개인이나 기업도 있을 수 있으며, 심지어 特許廳에 逆情報를 흘려넣어 그 特許·實用新案 등의 登錄을 저지하겠다는 개인이나 기업도 있을 수 있는 등 대개 4가지 反應을 보일 것으로 추측된다.

出願人의 特許出願 등에 약점이 있어 新規性이나 進歩性 등이 결여되어 있거나, 先願範圍의 擴大規定(特許法 6條2)에 위배되거나 先願主義에 위배되어 特許가 될 수 없는 정도의 것이라면 特許도 되기 전에 미리 逆情報와 증거를 제공하여 그 特許出願이 公告되었더라도 特許拒絕되도록 할 수가 있는 데, 特許法은 審査의 완전을 기하기 위하여 이 逆情報提供을 合法的으로 明示하여 규정하고 있다. (特許法 83條2 ㉔項참조). 말하자면 情報제공자로 보면 가까운 시일내에 特許가 되므로써 생길지도 모를 紛爭의 싹을 미리 도려내자는 戰略인 셈이다.

위에서 본 바와 같이 出願人으로서의 이 出願公開制度야 말로 不利하기 짝이 없는 제도인 셈이다. 게다가 자기의 모처럼의 發明이나 考案이 出願審査완료되어 特許되기까지 아직도 오랜 시간이 남아 안타까운 심정인데 엉뚱한 개인이나 기업이 자기의 發明이나 考案을 이용하여 사업을 하고 있는 것을 알게 된다면 그 出願人은 참기가 막힐 것이다. 그렇다고 그 發明이나 考案에 特許만을 가치가 충분히 있는지 없는지도 모르는 데, 출원공개된 發明 등에 어떤 권리를 주어 남이 못하도록 규제할 수도 없는 일이다. 그렇다고 남이 마냥 모방만하는 것을 그대로 둘 수도 없는 일이라 바란스를 취한다고 나온 補完策이 모방자 등에 대한 경고규정과 보상금청구 규정이다. 즉, 特許法은 자기의 出願發明技術을 業으로 실시하는 모방자 등에 대하여는 出願公開된 發明의 내용을 제시하여 경고를 하고, 경고를 하였음에도 불구하고 계속 모방실시하는 자에게는 審査패스 되어 출원공개된 다음에 한하여 그 모방자 등에 피해보상을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. (特許法 91條2 ①項참조).

여기에서 請求의 額이라 하는 것은 우리나라

에서는 例가 별로 없으나 日本의 경우, 대략 特許技術을 實施하는 댓가로 지급하는 로열티(Royalty)를 뜻한다고 한다. 일반적인 損害賠償과는 약간 개념이 다른 셈이다.

여기에서 생각해 보아야 할 것은 이 補償請求權이 發生하기 위한 條件으로서는

i) 出願이 拋棄·無效·取下 또는 拒絕 査定이나 拒絕査定の 確定審決을 없어야 한다는 점이다. 다시 말해 出願이 有效하게 존재하여야 한다.

ii) 出願公告以後라야 한다는 것이다. 즉, 特許될 確率이 出願公告에 의하여 예컨대 80~90%以上이 되어야 할 자격을 요구하는 것이다.

물론, 出願公告되었더라도 補正 등에 의해 請求範圍에서 實施內容이 빠져버리거나 特許拒絕 査定이 確定되면 補償請求權行使를 하였을 때 그 잘못 행사한 데 대한 訴가 있을 때 無過失賠償의 責任을 진다.

결론적으로 말해서 出願公開制度를 잘 活用하는 길이야 말로, 出願人에게는 반가운 이야기가 아니겠지만, 企業으로서의 적은 비용으로 많은 정보를 얻고 이를 自省의 계기로, 기술개발 방향설정자료로, 아울러 紛爭의 싹을 미리 자라지 못하게 하는 자료로 삼을 수 있는 것이므로 企業으로서의 대단히 중요하다 아니할 수 없다.

다만 이와 反比例하여 故意성을 가진 利用者 및 모방자에 대한 強力한 制裁가 制度上으로 불분명한 점이 있고, 補償 측면상의 미흡한 점은 日本에서도 마찬가지라 듣고 있으며 이 점은 出願人의 權益保護라는 측면에서, 특히 고의성이 있는 利用·模倣에 대한 강력한 응징이란 측면에서, 獨自의으로라도 다소의 부작용을 무릅쓰고라도 大幅 改善되어야 할 것이다. <계속>

新 刊 案 內

辨理士 第2次 試驗(주관식) 對備

論 點

工業 所有 權 法

저자: 金炳鎭 변리사 외 9인

규격: 국판 420면

가격: 8,000원