

# 紛爭豫防을 위한 企業의 特許·商標

## 工業所有權 出願公告制度和 異議申請制度의

〈前號에서 계속〉

### 3. 出願公告 및 異議申請制度의 活用

#### 出願公告制度和 異議申請制度의 趣旨

特許·實用新案·商標(意匠에는 公告制度 없음)가 出願이 일단 審査完了되면 審査官은 더 이상 拒絕理由를 發見할 수 없다 하여 그 出願書類가 公報등으로 完全公開된다. 이 公告公報에는 發明者·出願人의 國籍·住所·姓名은 물론이고 明細書의 發明의 詳細한 說明·圖面一切·請求範圍(Claim)가 모두 公報에 掲載된다. 물론 公告公報는 特許請求範圍와 代表圖面만 公開하는 公開公報와 다름은 물론이고, 出願補正 또는 出願分割등의 加工된 內容이 公告公報에는 있을 수 있어도 公開公報에는 없다는 것이 다른 點이라 할 수 있다.

이 出願公告期間은 곧 特許(登錄)異議申請期間으로서 商標의 경우에만 30日이고, 特·實用新案의 경우에는 2個月이다. 이 期間동안 누구든 그 出願公告된 發明이나 實用新案 또는 商標에 대하여 흠결이 있음을 이유로 하여 登錄査定을 하지말아 줄 것을 要請할 수 있는 소위 特許(登錄異議申請)을 할 수 있다. 이 登錄異議申請制度는 審査官으로 하여금 完全히 審査할 수 있도록 일종의 審査補完을 하여 주자는 것이나 實際적으로 보면 異議申請이야 말로 다루는 當事者에겐 작은 爭訟이나 다름없다. 일종의 小審判制度인 것이다.

特許·實用新案登錄出願이 出願公告되면 4가지 效果가 發生한다. 첫째는 公告된 出願發明에 대하여 臨時保護權이 發生되며, 둘째 特許異議申請을 받게될 가능성이 發生되며, 셋째 補償請求權의 行使가 가능해지고, 마지막으로 特許權存續期間의 起算日이 시작된다. 다만 商標에 있어서는 둘째 效果인 登錄異議申請의 機會發生뿐이다.

이 중에서 중요한 것은 臨時保護權과 그 平衡構造로서의 登錄異議制度이다. 特許法 第91條에 의하여 臨時保護權이 發生되면 特許登錄을 前提條件으로 하여 出願人은 業으로서의 實施를 獨占함은 물론 侵害禁止請求權·損害賠償請求權·不當利得返還請求權·謝罪廣告請求權行使까지도 가능한 것으로 法은 規定하고 있다 (特許法91條②項). 다만 實務적으로는 侵害禁止請求權을 제외한 權利의 行使는 登錄後에야 가능한 것으로 日本에서는 해석하고 있다 하는데, 우리나라는 日本이 侵害禁止請求權만 認定하고 損害賠償請求權·不當利得返還請求權을 認定하지 않았다가 1970年의 法改正으로 이를 認定하였던 과정을 단숨에 뛰어넘은 셈이다. 이러한 것들은 모두 出願公告에 따라 特許出願內容이 完全公開되기 때문에 이에 따른 模倣·盜用이 쉽게 이루어지는 것을 방지하고자 한 것이다.

따라서 出願發明등이 出願公告되면 비록 임시 보호권이라 하지만 그만큼 特許에의 確率이 높은 強力한 權利가 탄생하는 것이므로 이에 相應하는 最終審査機能을 부여한 것이 特許(登錄)異議申請制度로서, 이 異議申請期間이 아무런

# 管理 (2)

## 活用 중심



金 徹 洙

〈 辨 理 士 〉

일없이 경과된다든가, 異議申請을 했더라도 理由가 마땅치 않을 때에는 正當한 理由가 없는 限 그 發明·實用新案 또는 商標 特許(登錄)된다. 따라서 出願人側으로서는 이 公告期間이 하루빨리 무사히 지나가기 바라는 심정이요, 異議申請人側으로서는 이 期間이야 말로 相對方의 特許·登錄등에 의한 權利發生으로 자기의 事業에 중대한 변화나 영향을 받거나 致命傷을 입을 可能性을 排除할 수 있는 千金의 機會라 할 수 있는 것이므로 出願公告와 異議申請은 對立概念으로서 當事者間의 立場에서 보면 말할 수 없이 중요한 것이라 할 수 있다.

여기에서 한가지 부언해야 할 것은 異議申請의 期間이다. 異議申請의 期間은 特許나 實用新案의 경우 公告日로부터 2個月이고, 商標의 경우에는 1個月이 아닌 30日이라는 點이다.

이 點을 소홀히 하였다가, 또는 大企業의 경우 上司의 決裁받기가 어려워 이 期間이 살짝 경과하는 바람에 異議申請이 成立되지 못하는 例도 있다. 물론 치명적인 결함이라면 늦은 기간의 이의신청이라도 심사관에게는 참고되리라.

### 出願公告制度 및 異議申請制度 活用

出願公告가 되었을 때, 出願人으로서는 出願公告된 사실을 어떻게 이용할 것인 지를 決定하는 것은 쉽지 않다. 公告事實을 宣傳할 것이냐, 오히려 조용히 넘어갈 것이냐는 狀況에 따라 다르기 때문이다. 아닌게 아니라 出願公告期間이 무사히 넘어가서 特許나 登錄이 되면, 이 出願人 特許權者가 되기 때문에 利害다툼을 벌여야

# 論 壇 解 說

## 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 지난 및 다음號〉

하는 個人이나 企業의 立場에서는 審判이나 訴訟이라는 長期的이고도 힘들고 費用이 많이 드는 절차를 거치지 않으면 안되기 때문이다.

周知하는 바와 같이 新製品을 급히 시장에 내놓고 널리 알려 빨리 팔아 이익을 남겨야 하는 出願人으로서의 製品이나 카타로그, 廣告등을 통해 出願公告事實을 알리거나 公告番號를 表示하는 것이 일종의 宣傳廣告效果를 거둘 것이므로 出願公告時點에서 계산하여 보았을 때 短期間에 製品의 수명이 끝난 것으로 보는 立場이라면 초조한 끝에 出願公告事實을 선전광고의 수단으로 삼을 수도 있다. 만일 出願公告時點에서 판단해 보았을 때, 製品宣傳廣告·販賣등에 느긋할 정도로 시간적 여유가 있고 혹은 侵害할지도 모를 것에 대비하여 間接警告를 할 필요도 없다는 취지에서라면 구태어 對外的으로 出願人이 出願公告事實을 알릴 필요는 일반적으로 없다고 보아야 할 것이다. 왜냐하면 자칫 紛爭을 일으키는 相對方으로부터 異議申請을 받아 홍역을 치루어야 하고 실사 시비거리가 안될 정도로 出願內容에 결함이 없는 發明이라도 일단 異議申請이 있으면 紛爭時間이 길어져 權利의 不安定을 초래할 수 있기 때문이다.

여기에 라이프사이클이 짧고 게다가 特許審査時間마저 길어지면 출원인으로서의 答답하고 말할 수 없는 손해마저 입게될 염려가 있는 것이

다. 異議申請이라는 수단에 의하여 相對方이 特許 遲延作戰을 쓸 수도 있다. 하물며 비양심적인 상대방일 경우에는 異議申請을 남발하여 가면서 모방제품을 팔아(그것도 덤핑으로) 엄청난 이익을 챙긴다면 이걸 실로 큰 문제가 아닐 수 없다. 설사 出願인이 出願公開된 자기의 出願發明을 모방도용하고 있는 者(會社)에게 경고장을 발송하고 이 경고를 빌미삼아 補償請求權을 행사한다 하더라도 자칫 시간만 흘러가고 적지않은 紛爭費用에 그나마 결론마저 빨리 나지 못하면 迅速性·正確性이 보장된다고 단언할 수 없는 現 制度運營과 實情下에서 출원인이 겪어야 하는 고초야 말로 이루 말할 수 없을 것임은 自明하다. 물론 개중에는 外國의 기술이나 남의 기술을 모방한 것도 있어(이 사실은 출원인 본인만이 아는 경우도 있다) 문제가 없지는 않겠지만 점차 우리나라의 企業들도 自體技術開發등을 꾀하고 있어 그 出願 技術水準이 현저히 향상되고 있음을 감안한다면 出願人을 보호하기 위한 뒷받침이 審査·審判·訴訟과정에서 획기적인 改善이란 한마디로 正確性·公正性·迅速性を 보장할 수 있는 專門人과 專門機關의 養成이 우선 시급하다.

다시 본론으로 돌아가서, 出願人은 前述한 바와 같이 出願公告事實을 利用하여 비록 不安정한 解除條件附의 權利이긴 하지만 侵害者에 대하여 臨時保護權을 行使할 수 있도록 侵害禁止請求의 本案訴訟까지도 고려하고, 상황이 급박하다고 판단되면 侵害禁止의 假處分申請에 의해 더이상의 모방실시에 의한 피해가 발생되지 않

도록 하여야 할 것이다. 물론 登錄을 條件附加하여 損害賠償請求·信用回復請求도 할 수 있도록 되어 있으므로 상황을 판단하여 기민하게 대처해야 한다. 다만 刑事告訴權에 대하여는 日本의 判例에서 이를 認定하지 않고 이 것이 法에 반영되어 있다하고, 우리나라의 特許法에서도 이를 認定하고 있지 않다.

出願公告로 發生한 臨時保護權을 行使하다가 그 特許가 拒絕査定이 되거나 拒絕에 關한 審決이 確定되거나 無效·拋棄되거나 또는 特許請求範圍중 該當權利內容이 削除補正되면 오히려 權利를 行使한 出願人의 臨時保護權自體가 否定되므로 故意·過失을 條件으로 相對方에게 權利를 行使함으로 인해 相對方에게 입힌 損害에 대하여 一切의 賠償責任을 負야 한다는 것도 유의해야 할 일이다.

한편 一般個人이나 企業에게는 出願公告된 技術이야 말로 該分野에서는 最新의 最尖端의 技術인 것이므로 異議申請과 關係가 있던 業항상 關聯分野의 公報를 열람하여 自己(自社)사업에 미치는 영향분석, 技術動向分析, 外國企業들의 進出方向 또는 장래의 布石, 심지어는 간접적이거나 경쟁라이벌들의 企業政策등을 빨리 간파하여야 할 것이다. 물론 開發의 方向誘導, 異議申請에 의해 不實한 相對方出願發明이나 考案의 特許 또는 登錄化防止, 不當한 權利保護範圍(Claim)의 擴大沮止등이 중요함은 말할 것도 없다.

한마디로 公告內容의 파악이 企業에게는 이토록 필수적이고도 소중한 것이다. <계속>

## (案) 工業所有權 相談室 운영 (內)

- ◎ 相談日時：每日 10:00~16:00  
(土요일은 10:00~12:00)
- ◎ 相談料：無料
- ◎ 相談依頼者：本會 會員企業(非會員일 경우 特請에 限함)
- ◎ 相談分野 및 範圍
  - 1) 出願·異議申請·登錄節次 및 要領
  - 2) 工業所有權紛爭의 豫防 및 事後處理
  - 3) 社內 特許管理要領·職務發明補償制度 運用方案

- 4) 工業所有權 實施斡旋 및 活用
- 5) 企業內 工業所有權專擔機構設置方案
- 6) 其他 工業所有權에 關한 諸般事項
- ◎ 結果處理
  - 1) 相談依頼會員社에 直接 回答
  - 2) 相談에 關聯되는 秘密事項은 保障되며 公開可能한 事項은 本會 會誌 또는 文庫輯으로 刊行 配布
- ◎ 相談處：本會 發明振興部 및 調查資料部  
(557-1077~8, 568-8263·8267)