

紛爭豫防을 위한 企業의 特許·商標

特許權 및 實施權 設定後의 紛爭과

<前號에서 계속>

5. 特許權 및 實施權 設定後의 紛爭과 管理

特許權·實用新案權·또는 意匠權이 設定됨에 따라 發生되는 發明 또는 考案에 대한 獨占排他權은 결국 該産業分野에서 實施하기 위해 획득한 권리이므로 어떤 形態로든 實施하여야 할 責任은 再言을 要하지 않는다.

實施權에는 우리나라나 日本의 경우 專用實施權과 通常實施權이 있고 通常實施權의 一種으로서 獨占의 通常實施權과 再實施權도 있다.

(1) 專用實施權은 獨占實施權으로서 特許權者도 制約을 받으며, 侵害者에 대해서는 侵害禁止請求權은 물론 損害賠償請求權·信用回復請求權 등이 인정되므로 가령 特許權者가 第3者에게 고의적으로 實施許諾을 하였다 하더라도 그 第3者는 實施할 수 없으므로 각종 制裁를 받는다.

따라서, 專用實施權을 設定하는 特許權者는 자기 자신도 實施할 것인가의 여부를 잘 검토하여 자기 자신도 實施하고자 할 경우 그 內容을 實施契約에 明示하여야 할 것이고, 한편 專用實施權은 이를 設定登記하지 않을 경우 第3者에 대한 對抗을 할 수 없으므로 契約만 할 것이 아니라 專用實施權 設定登記를 하는 것도 잊지 말아야 한다.

(2) 通常實施權에는 契約등에 의한 約定實施權과 法定되어 法律上 當然히 發生하는 法定實施權과 一定要件을 前提로 發明이나 考案의 實

施를 特許廳長에 要請하는 裁定實施權이 있는데, 先使用·職務發明등에 의한 法定實施權과 不實施등을 規制한다는 취지에서 나온 裁定實施權에 대하여는 略하기로 하고 여기에서는 約定實施權에 의한 發生 가능한 문제들을 주로하여 論議해 보기로 한다.

① 實施權의 內容

發明을 實施하고자 하는 者는 우선 製造·生産·使用·販賣·賃貸·輸出등의 각종 實施內容을 검토하여야 하고, 특히 外國會社로부터 實施權을 取得할 경우에는 外國으로의 輸出條件이 까다로운 문제로 등장하는 일이 많으므로 장래 輸出可能性여부도 검토하여야 하고, 特許權者 또는 專用實施權者로서는 製造·生産까지만 허용할 것인지, 販賣도 許容할 것인지, 더우기 輸出까지 許容할 것인지에 대해 자기의 實施能力 자기의 實施여건과 런닝로열티등을 고려하고 그 외에도 상대방의 競爭力등을 종합적으로 이를 판단하여야 한다.

② 實施期間에 대해서도 역시 충분한 검토가 있어야 하는데, 實施側으로서의 事業성과 Feasibility Study등을 통하여 損益分岐點을 대략算定하고 利益實現期間등을 종합적으로 검토하여 決定할 것임은 말할 것도 없으리라.

③ 實施地域에 대해서는, 주로 販賣地域과 輸出地域이 문제가 되는 일이 많다. 특히 地域에 따라 獨占·非獨占地域을 가리기도 하는데, 日本의 企業과 라이선스契約을 할 때에 주로 이 地域의 制限이 거론되고 중요시되는 일이 많다.

管理 (4)

管理 중심



金 徹 洙
〈 辨 理 士 〉

이는 日本企業들의 相當數가 輸出企業이기 때문인데, 물론 輸出禁止地域에 特許權이 設定되어 있을 경우 特許權者 또는 專用實施權者등 實施許諾者를 통하여 또는 實施許諾者의 代理店을 통하여 輸出可能한 지도 검토해볼 필요는 있다.

만일, 이들 實施地域에 대한 約定이 없을 경우 不利한 側은 通常實施許諾者이므로 꼼꼼히 체크해둘 필요가 있다. 또한, 實施內容에 있어서 가끔 문제로 대두되는 것은 原料供給을 實施許諾者가 左右할 경우로서, 實施側은 安定的인 原料供給을 前提로 하는 製造·生産·販賣權을 고집할 것은 당연한 것인데, 原料供給이 제대로 안될 경우 實質的인 라이선스가 成立되지 않는 것이다.

④ 特許權者 또는 專用實施權者로부터 該發明이나 考案을 實施하고자 하는 實施側은 당연한 일이지만 特許發明그 자체로 製品化 또는 技術效果가 얻어지지 못할 때도 있으므로 實施側으로서 自明한 技術이 아닌 限 技術保證을 받아두는 것이 확실한 방법이다. 특히 外國으로부터 技術을 導入할 경우 그 實施技術이 과연 확실한 技術效果가 있는지 不分明할 경우에는 技術保證을 받지 못할 때 所定의 效果가 얻어지지 못해 會社經營에 치명적인 손실이 발생할 수도 있다.

더우기 技術保證이 되려면 경우에 따라 原料노하우·設備등이 포함될 가능성이 많고, 특히 기술 그 자체로는 所定의 技術效果가 얻어지지 못할 때도 있어서 이는 대단히 중요하다.

⑤ 特許實施에 있어 가장 중요한 것중의 하나

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〉

는 그 實施權에 흠결이 없는 지를 調査·判斷하여야 하는데, 설사 特許가 되었다라도 特許登錄無効審判에 의해 無効로 될 가능성이 없는 것도 아닌데다가, 無効로 되지 않는다 해도 그 特許외에 類似한 特許나 登錄考案은 없는지, 紛爭對象이 될만한 先行特許는 없는지, 또는 그 特許와 강력한 경쟁이 될만한 다른 方法으로 된 特許는 없는지등도 아울러 調査하여 두면 實施하고자 하는 特許技術의 위치를 판단하는 데 결정적인 도움이 된다. 다만, 이러한 調査가 거의 완벽하게 이루어져야 하나, 調査가 상당한 범위에 걸친 특허문헌에 대한 조사와 그 주변기술의 조사를 거의 망라하여야 하므로 조사가 상상외로 어렵거니와 완벽한 조사가 실질적으로 불가능한 것이나 다름없으므로 개략적인 조사이나 필요하고 實務上不可能에 가깝더라도 일단 조사에 착수해볼 가치는 있다.

特許權者 또는 專用實施權者로서도 너무 까다롭게 구는 實施側이라면 그리 반갑지는 않을 것이고, 더우기 實施側이 特許가 만에 하나라도 無効되면 입을지도 모를 사업상의 손실이나 치명적인 손해를 이유로 特許를 保證하라고 한다면 實施許諾을 하기 어려울 경우도 있다. 실질적으로 特許가 無効되지 않을 자신이 있다면가 特許가 無効되었을 때 그 損害를 배상해주겠다는 약속은 참으로 어려운 것이고 실질적으로 豫

測不可能하므로 特許保證은 사실상 불가능하다.

따라서, 實施側으로서는 特許權者나 專用實施權者에 대해 特許의 保證을 요구한다는 것은 무리이므로 스스로 조사해보는 방법이 가장 현실적이다. 다만, 實施側이 그 特許의 實施에 있어 있을 지도 모를 特許無効등이 있으므로 해서 자기의 事業全體運命이 決定될 정도로 심각한 것이라면 이를 설명하고 설득하여 特許保證을 얻을 수 있는 가능성도 없지 않다.

다행히 特許가 無効되더라도 치명적인 손해가 아니라면 로열티의 減額을 約定할 수도 있다.

⑥ 特許保證이 사실상 不可能하므로 그 대신 特許實施中에 特許紛爭이 發生할 때 어떻게 實施許諾者가 實施權者를 위하여 紛爭에 對應한 것이며, 實施許諾者(Licensor)와 實施權者(Licensee)가 어떻게 상호 協議하여 特許紛爭에 對處할 것인지, 特許紛爭時 그에 所要되는 費用負擔은 어떻게 할 것인지등이 實施契約에 明示되는 경우가 적지 않다.

特許權의 實施許諾者가 特許保證을 할수는 없겠지만, 特許權의 存否에 관한 문제, 예컨대 特許無効審判등이 請求되었을 때에는 實施許諾者가 이에 대한 모든 解決責任을 져야 할 것이나 第三者의 모방實施등 特許權侵害가 있을 때에는 그 侵害狀態, 侵害者등의 調査는 一次的으로 實施者의 歸責事項으로 되는 경우가 일반적이다.

우선, 무엇보다도 特許權侵害가 있을 때에는 侵害者, 侵害를 造成한 물건(製品)이나 設備, 侵害의 形態, 侵害에 따른 損害정도, 販賣루트 및 輸出여부등에 대하여 조사가 가능한 범위내에서 조사 및 물증확보와 확인이 필요하기 때문에 특히 實施許諾者가 外國會社일 경우 이러한 調查報告를 義務條項으로 규정짓는 경우가 많다. 물론 解決에 소요되는 諸般費用은 實施許諾者와 實施權者가 共同으로 負擔하는 경우가 많다.

그런데 第三者의 侵害에 따라 직접적으로 피해를 입는 측은 대부분 實施權者이므로 契約에 의하여 實施許諾者에 대하여 民事上·刑事上의 조치등, 즉 訴訟, 기타 적절한 조치를 취한다는 것을 약정하는 경우도 있다. 專用實施權의 경우

에는 特許權者대신에 當該特許發明을 獨占的으로 實施하므로 문제가 없으나 通常實施權者에게는 그렇지 못하므로 자칫 억울한 일을 당할 수도 있다.

한편, 實施許諾側과 實施側과의 상호간의 다름은 兩者間의 契約內容에 따라 가름할 문제이지만, 예컨대 外國企業이 國內企業에 獨占의 通常實施權을 허락하여 實施中 그 外國企業이 國內에 자기의 製品을 輸出하므로써 國內에 大量販賣되고 있을 때, 雙方은 그 製品에 關하여 競爭關係에 있게 될 수도 있다. 이러한 문제들이 일어나지 않도록 實施側은 사전에 예방조치를 요구하는 것이 현명하다고 보겠다.

第3者로 부터의 侵害에 대하여 雙方이 協力하여 共同對處하는 것이 가장 바람직스러운 것이나, 費用負擔은 立場이 다르므로 케이스바이케이스式解決方法도 강구할 수 있다.

⑦ 契約에 의하여 實施權이 設定될 때의 特許發明등의 범위는 契約當時에 그 發明 및 附帶되는 노·하우(Know-how)에 限定되는 일이 대부분이고 改良技術까지 實施者가 實施할 수 있다는 규정은 거의 없다고 해도 좋을 것이다.

그러나 改良技術까지 實施할 수 있는나의 여부는 필연적으로 부딪치는 現實的인 일일 뿐더러 심지어 改良技術까지 實施者가 特許出願·登錄하게 되는 일까지 발생되어 實施許諾者와 實施者사이의 法的紛爭문제로까지 飛火되는 일이 있다. 여기에서 문제시되는 사항은 요약하면

- i) 改良技術의 定義와 範圍
- ii) 改良技術의 使用과 追加使用料
- iii) 改良技術의 相互交換
- iv) 改良技術에 대한 特許·實用新案등의 出願 및 登錄의 禁止 또는 許可 또는 共同名義로된 出願·登錄 및 共同使用
- v) 改良技術의 歸屬

등으로 볼 수 있는 데, 改良技術로 발전시킨 實施權者의 노력과 창의는 상당한 것이겠지만 改良技術이 있기까지는 基本技術과 노·하우의 뒷받침이 있었던 것이므로 바란스를 취한다면 改良技術은 實施許諾者와 實施者의 共同所有가 바

람직하다 하겠다. 特許權實施契約은 대체로 이러한 경향이나, 경우에 따라 改良技術도 무조건 實施許諾者의 所有와 實施契約書에 못박는 일이 적지 않은데, 이는 자칫 不公正去來法의 취지에 어긋나게 될 가능성이 있다.

또한 改良技術에 대한 實施許諾者의 立場은 편지 못하므로, 改良技術의 使用은 묵인하더라도 그 改良技術의 出願·登錄은 일체 못하도록 하고 改良技術의 使用時에는 이를 許諾에 의하여 使用하도록 할 정도로 예민한 實施許諾者도 있다.

따라서, 實施許諾者(Licensor)와 實施者(Licensee)는 相對方의 能力과 雙方의 關係, 앞으로의 사업의 전망, 기타 여러가지 조건들을 종합검토하여 改良技術을 어떻게 취급할 것인 지를 신중히 생각해 두어야 할 것이다.

6. 商標權 및 使用權設定後의 紛爭과 管理

1. 商標(브랜드)가 가진 特性

商標는 選擇에 따라 決定이라는 行爲에 의하여 생겨나는 것이기에 發明(實用新案)이나 意匠과 같이 아이디어에 의한 創作物 또는 考案이라 보지 않으므로 登錄前까지는 本來的인 가치가 인정되지 않고 따라서 등록에 의하여 權利가 부여되기 전까지는 法的價値가 認定되지 않는다.

商標는 그러나 使用에 의하여 그 使用商品이나 使用서비스業의 背景으로 수요자나 고객에게 그 商品이나 서비스業에 關한 營業信用(Good-will)이 認定되면 점차 널리 알려져 有名해지고, 일단 周知·著名하게 되면 그 商標의 價値는 無限하고, 強力한 힘을 가지게 되어 경우에 따라 실로 말로 형언할 수 없을 정도로 高貴한 存在로 변하게 된다. 예컨대 럭키, 삼성, 구치 등의 商標를 하루아침에 喪失하게 된다면(이미 저명하게 되어 있으므로 있을 수 없는 것이겠으나) 어떻게 될까를 상상해 보면 알 수 있을 것이다.

또 한가지 중요한 것은 商標는 商去來秩序라

는 次元에서 公共性을 가지고 있으므로 언제나 商去來秩序를 어지럽히거나 不正競爭行爲에 의해 他人(他社)의 信用을 훼손할 경우에는 그 害惡으로 직접적으로는 거래질서와 해당기업에 간접적으로는 반도덕적인 행위등으로 인해 社會에 미치는 영향이 적지 않으므로 여러가지 면에서 까다로운 규제를 받는다.

따라서, 商標는 이러한 私益性과 公益性의 兩面을 가지고 있으므로 이러한 商標의 特性을 항상 염두에 두고 企業에서는 자기業의 사정에 알맞게 적절한 관리를 해나가야 할 것이다.

2. 商標의 選定과 登錄

商標가 많다보니 商標選定부터 쉽지 않다. 갈수록 商標의 選擇範圍는 좁아지고, 경고를 주고 받게 되는등 商標紛爭도 많아지며 商品은 달라도 類似하다고 느껴지는 商標도 빈번히 나타나 혼동을 가져오거나 이미지분산을 가져올 때가 있다. 뿐만 아니라, 심지어 商標가 좀 알려지게 되니까 이번에는 웬 비슷(類似)한 商標를 붙인 同種競爭 商品들이 여기저기서 튀어나오는 지 당황할 때도 있다.

그런데, 商標에도 生盛衰滅이 있고 한순간 반짝이다가 곧 사라지는 상표도 있으며 영원에 가까운 정도의 수명을 가지거나 企業과 운명을 같이하는 商標도 있으므로 企業으로서는 기본적으로는 企業과 운명을 같이할 심볼마크·하우스마크등의 基本商標와 때와 時代, 商品의 라이프사이클에 맞춘 流行商標등 그 때 그 때에 사용할 商標도 있는데, 基本商標는 예컨대 企業의 商號, 심볼圖形, 기타 그 企業의 主使用標章에 關한 商標로서 이는 반드시 登錄을 하여야 할 정도로 중요한 商標이다. 만일 남(他人)이 등록하여 사용하면 하루아침에 이미지를 뺏기거나 이미지가 더러워질 염려가 크기 때문이다. 그럼에도 불구하고 아직까지도 企業에 따라서는 비용 지출이나 변화를 싫어하여 자기의 심볼마크나 商號를 등록하지 않거나 등록할 생각은 추호도 하지 않는 企業도 있다. 그 결과 심각한 사건이 터져야만 비로소 아우 성치는데 상당한 댓가를

치르고도 상표를 회복 못하는 일이 너무 많아 안타까울 때가 많다.

商標로 문제가 발생하는 예는 대략 다음과 같은 게 아닐까 한다.

1) 자기(自社)의 商號와 同一하거나 아주類似的한 商標를 同種商品등에 他社가 使用한다.

2) 자기의 商號와 同一한 商號를 他社가 商標로 登錄한 후 자기(自社)에게 경고장을 보내어 使用를 금지할 것을 중용하면서 계속 使用에 대해 강력히 경고한다.

3) 周知·著名하게 널리 알려져 있는 自社의 商標와 同一하거나 類似的한 商標를 他商品이나 서비스業에 他社가 使用하고 심지어 商標登錄이나 서비스마크 登錄까지 한다.

4) 우연한 일이긴 하나 모처럼 고심하여 선정된 좋은 뜻을 가진 商標를 出願하여두고 使用하다 보니 他社가 이미 登錄하였던 商標前에 있음을 알게 되었다.

5) 게다가 登錄에 年餘정도의 시간이 걸리므로 당장 商品을 판매하기 위하여 登錄되기도 전에 엄청난 비용을 들여 포장과 인쇄를 끝내고 광고까지 하고 난 다음 보니 이미 그 商標가 他社의 商標로 登錄되었거나, 그 商標에 대한 他社로 부터의 登錄異議 申請등의 이유로 商標登錄이 拒絕되어 광고등의 준비가 수포로 돌아가게 되었다.

6) 商標登錄을 하고 使用하던 중 紛爭相對方으로부터 提起받은 商標登錄無効審判으로 登錄無効되었다. 그 결과 第三者들이 마구 그 商標를 使用하게 되었다.

7) 더우기, 경쟁자인 그 紛爭相對方만이 그 商標를 使用할 수 있게 되었다.

8) 有名한 책의 題目(題號)을 商標登錄하였다 하여 著者로부터 登錄無効審判을 제기 받았다.

9) 登錄된 商標가 1年以上 不使用하였다 하여 登錄取消되었다.

10) 그러나, 그 商標權者는 다른 聯合商標登錄으로 實質的인 商標權은 계속 維持하고 있다.

11) 商標를 無斷使用하는 者에게 使用禁止警告를 하였더니 先使用事實을 내세워 法的인 使

用權이 있다고 主張하고 있다.

12) 商標使用을 허락하였더니 使用權者가 商標를 자기 멋대로 變形하여 使用하는 바람에 第三者로 부터 登錄取消審判이 請求되어 商標權이 取消될 위기에 있다.

13) 商標權이 消滅된 지도 모르고 계속 使用하고 더우기 第三者의 使用에 대하여 경고를 하였다.

14) 商標登錄은 하였으나 회사사정으로 營業장소나 사무실이 不一定하고, 바뀌(個人인 경우 個人주소변경)는 바람에 商標登錄無効審判이 請求된 지 모르는 사이에 審判이 完了되어 無効되었다.

15) 어떤 商標를 他社에 讓渡하였으나 그 商標移轉登錄을 하지 않아 登錄取消되었다.

16) 더우기, 그 어떤 商標가 登錄取消됨과 아울러 聯合商標전부도 登錄取消되었다.

17) 共有에 관한 商標가 他人이 잘못 사용하는 바람에 자기자신의 商標權도 상실될 위기에 있다.

18) 商標權者의 登錄商標와 類似的하다 하여 사용금지 경고를 받았으나 억울하여 어찌할까 하고 망설이는 도중 시간이 흘러, 商標權者로 부터 商標權侵害를 理由로 刑事告訴되었다.

19) 商標登錄하여 사용한 지 얼마 안되어 地方의 어느業者들이 使用하고 있었다 하여(이를 알지도 못하였다) 使用默認을 이유로 登錄取消審判이 請求되었다.

20) 商標使用을 허락받아 使用하였으나 여러 가지 사정으로 商標使用 權設定登錄을 하지 않은 것을 안 第者가 使用默認을 이유로 商標登錄取消審判을 청구하여 使用權도 따라서 取消될 위기에 있다.

이상의 몇가지 예는 일반적으로 발생되기 쉬운 예들로서 거의 모두 商標管理와 관련이 있다. <계속>

발 명 하 는 국 민 이 됩 시 다!
양 담 배 를 피 우 지 맙 시 다!