

産業財産權 相互間의 利用 低觸關係와 利用 發明에 關한 研究 (1)



金重孝

〈特許廳 國際特許研修院 書記官 ·
副教授〉

目次

- I. 序
- II. 産業財産權 相互間의 이용저촉관계의 문제점
- III. 産業財産權 相互間의 이용관계
- IV. 産業財産權 相互間의 저촉관계
- V. 産業財産權 相互間의 利用 및 저촉 관계에 의한 권리의 효력제한
- V. 結論

〈고딕은 이번號, 명조는 다음 號〉

I. 序

가. 産業財産權 制度의 本질

1948년에 국제연합이 채택한 세계인권선언 제27조의 규정을 보면 「모든 사람은 그 공동체의 문화적생활에 자유로이 참가하여 예술을 즐기며 과학적으로 진보된 기술과 그 혜택을 고루 누릴 수 있는 권리를 가지고 있으며, 또 다른 한편으로는 모든 사람은 그가 제작한 과학기술적, 문화적, 미술적 창작물(저작물)에 대해서도 그로부터 나오는 정신적 물질적 이익을 보호받을 권리가 있다」고 규정되어 있다. 이는 두가지 서로 상반되는 인간의 기본적 권리, 즉 혜택을 고르게 누릴 수 있는 권리와 창작자(저작자)의 보호받을 권리를 함께 선언하고 있는 것이다. 그러나 이렇듯 상반되는 두가지 권리는 서로 모순되는 것이 아니고 서로 필요에 의한 보충적인 관계로 보아야 할 것이다.

특히나, 特許法 등 産業財産權法에서 發明이나 考案의 공개의 댓가로 권리자가 배타적 독점권을 행사할 수 있도록 규정하고 있으면서도 한편으로는 産業財産權 상호간의 이용, 저촉 관계를 조정할 수 있는 制度的 장치를 마련해 두고 있음도 발명의 보호와 이용의 관계가 산업의 균형적인 발전을 도모하기 위한 필요적, 보충관계라고 할 수 있다. 實用新案權, 意匠權, 商標權 및 著作權은 서로 그 권리내용은 다르지만 배타적 독점권이기 때문에 중복하여 권리가 설정될 수 없는 것은 너무나 자명한 것이다.

特許權은 特許法, 意匠權은 意匠法이라는 동일한 법역내에서는 각각 最先願을 권리로서 인정한다는 특허요건 또는 등록요건이 있기 때문에 전부 또는 일부가 중복되는 권리의 등록이 법규정으로 배제되고 있지만 特許權과 意匠權과의 관계 또는 意匠權과 實用新案權 및 商標權, 著作權 등의 관계와 같이 異法域間에서는 각각 독립된 法制下에서 규정된 등록요건에 따라 권리가 설정되는 것이기 때문에 産業財産權 상호간에 있어서 권리범위가 동일 또는 유사하여 권리의 효력이 경합되는 경우가 발생할 수 있는데, 이를 産業財産權 상호간의 이용, 저촉

관계라고 한다.

나. 發明의 보호와 이용의 不可分の 관계

發明이 特許를 받을 수 있는 경우는 그 發明이 世上에 존재하지 않았던 전혀 새로운 開拓發明(Pioneer Invention, 기본발명)의 경우는 물론, 권리로 현존하는 기본발명을 개량한 改良發明이나, 基本發明 또는 기존발명을 구체화한 선택발명이 속출하고 있는바, 발명을 개량하거나 구체화하는 단계에서 선행하는 발명을 이용하는 문제가 자연적으로 발생하게 된다. 따라서 産業財産權 상호간의 이용·저촉문제와 이용발명의 보호문제를 합리적으로 조정할 수 있는 제도적 장치를 마련하는 것은 발명의 장려, 나아가서는 기술의 진보와 국가산업의 발전에 직접 관련되는 매우 중요한 문제라고 할 수 있다. 特許法 제1조에서는 「이 법은 發明을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다」라고 규정되어 있다. 이는 發明의 보호와 그 이용의 도모는 어느 한 쪽에 치우칠 수 없는 두 가지 모두 중요한 것임을 천명한 것이라 할 수 있다. 만약, 우수한 發明을 이용하지 아니하고 방치해 버리면 發明의 보호는 물론 장려를 도모할 수 없는 결과가 되므로 적절한 發明의 이용은 發明의 보호와 조화를 이루면서 기술발전을 촉진하게 하는 역할을 하는 것이다. 따라서 본고에서는 위와같은 産業財産權 상호간의 利用·抵觸問題와 利用發明에 관하여 종합적으로 검토하여 동 제도의 발전방안을 모색하고자 한다.

II. 産業財産權 相互間의 이용저촉관계의 問題點

産業財産權 상호간의 이용저촉관계라 함은 하나의 産業財産權이 자신의 出願日 이전에 출원되어 발생한 타인의 特許權, 實用新案權(類似意匠權 포함) 商標權, 著作權 등의 권리와 이용·저촉관계에 있기 때문에 그 권리자의 동의를 얻어서만이 자신의 권리를 업으로서 실시할 수 있는 관계를 말한다. 다만, 선출원된 타

인의 권리가 特許權, 實用新案權, 意匠權이면서 그 권리자가 정당한 이유없이 실시 허락을 하지 않거나, 허락을 받을 수 없는 때에는 정당하게 실시하려는 자가 방해를 받게 되어 기술의 진보를 통한 산업의 발전을 도모하려는 産業財産權 제도의 근본 취지에 반하기 때문에 실시에 필요한 범위 안에서 통상 실시권 許與 심판을 청구하여 정당하게 실시할 수 있도록 特許法·實用新案法 및 意匠法에서 제도적인 장치를 하고 있다. 그러나 商標權이 자신의 출원일 전에 출원되거나 발생한 타인의 意匠權 또는 著作權과 저촉되는 경우에는 意匠權者 또는 著作權者의 동의를 얻지 아니하고는 그 登錄된 상표를 사용할 수 없도록 규정하고 있으면서도 정당한 이유없이 사용 허락을 하지 아니할 경우에 特許權, 實用新案權, 意匠權 등과 같이 통상사용권 許與 심판을 청구할 수 있는 법적장치가 마련되어 있지 않다. 따라서 현행 商標法 으로서는 商標權이 意匠權 또는 著作權과 저촉될 경우에 그 意匠權과 著作權者의 사용허락없이 사용할 것을 전제로 등록된 商標이면서도 사용할 수 없는 상표가 되는 문제점을 안고 있다. 뿐만 아니라 정당하게 실시하고자 하는 자를 보호하기 위하여는 이용발명과 관련된 경우의 권리 대 권리간의 권리범위 확인심판을 적법한 심판 청구로 인정하여 基本發明과 利用發明의 권리범위 해석을 명확히하여 심결을 하여야 함에도 불구하고 권리범위 해석을 단순한 동일성 판단으로 보아 권리 대 권리 간의 권리범위 확인심판을 부적법한 심판청구로 처리하므로서 이용발명의 신속한 실시가 이루어질 수 없도록 하고 있는 현행 심리제도운영의 문제점을 구체적으로 검토하여 그 개선책을 강구하여야 할 것이다.

III. 産業財産權 相互間의 이용관계

가. 基本發明과 利用發明

發明은 새로운 창작인 동시에 고도성이 있어야 한다. 그러나 발명의 진보과정을 거시적인 관점에서 조망하여보면 발명은 점진적으로 발전할 뿐만 아니라 각 분야의 발명 상호간에 유

기적인 상호관련성을 가지고 있음을 알 수 있다. 종래 기술의 구성요소의 일부 또는 전부를 대치(置換), 삭제, 援用, 추가 또는 도입 등에 의하여 기술은 진보발전하고 發明도 또한 이와 같다고 할 수 있다. 이러한 發明의 진보과정에서 先願의 基本發明이 새로운 착상에 기초하여 비교적 많은 노력과 투자에 의해 달성되었다고 볼 때 利用發明은 基本發明을 모태로 하여 비교적 용이하게 할 수 있는 반면 그 발명품 자체는 基本發明의 발명품 보다 우수한 것이 될 수 있다.

나. 利用의 定義

이용이란 자기의 권리가 타인의 先出願權利와 동일한 것은 아니나 타인의 發明이나 고안을 실시하지 아니하고는 자기의 권리를 실시하는 것이 불가능한 관계에 있는 것을 말하며, 이러한 이용관계에 있어서는 後出願의 권리실시가 동시에 先出願의 권리를 실시하는 것이 된다. 다시 말하면, 이용이라함은 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가미한 것이므로 그 실시에 있어서는 당연히 선행발명의 권리범위에 속하는 특허요지의 전부 또는 일부를 실시할 수 밖에 없는 결과가 된다. 물론, 이용발명의 경우에는 公知技術을 이용한 발명과 先願特許發明(特許權으로 존속하고 있는 발명)을 이용한 발명을 구분할 수 있으나, 특허법에서 말하는 이용발명이라함은 先願特許發明을 이용한 경우에만 이용발명이라고 정의하고 있다. 다시말하면 이용관계란 자기의 권리를 실시하면 타인의 권리를 전부 실시하게 되지만 타인의 권리를 실시하여도 자기의 권리의 전부 실시로는 되지 않는 관계를 말한다.

다. 利用發明에 관한 學說

이용관계의 성립 여부는 그 발명의 실시에 직접적이고 중대한 문제가 되므로 이해당사자들에게 있어서는 구체적인 판단기준이 요구되지만 特許法 등에서 규정된 것은 없고 판례나 학설로 형성된 기준이 있다. 일본의 판례나 학설을 참고하면 요지 공통설, 실시 불가피설, 침

해 불가피설로 대별되는데, 우리나라에서도 이에 준하여 형성되고 있다고 할 수 있다. 또 학자에 따라서는 일부 이용설, 개량 확장설, 전부 이용설로 구분하는 경우도 있다.

① 要旨 共通說

先願特許發明의 요지에 기술적 요소를 추가한 것으로 이용발명은 先願발명의 요지를 전부 포함하고 그것을 그대로 이용한 것이어야 한다는 설로서 先願特許發明을 통째로 본딴 것이라 하여 “몽땅설” 또는 “그대로 설” “전부 이용설”이라고도 한다. 예를 든다면 先願의 특허발명이 A+B+C라고 할 때, A+B+C+D인 後願發明은 先願特許發明의 이용발명이 된다는 기준이다.

② 實施 不可避說

자기의 發明을 실시하고자 할 때 先願特許發明에 대한 실시가 불가피한 것이면 이용 관계가 성립한다는 설로서 先願의 화학물질과 이들의 제조방법 또는 이들의 사용방법과의 관계에 있어서 제조방법 또는 사용방법에 관한 발명이 이용발명이 된다는 기준이다.

③ 侵害 不可避說

先願特許發明을 침해하지 않으면 자기의 발명을 실시할 수 없는 발명이 이용발명이라는 설이다.

④ 主要部說

先願特許發明의 구성에 없어서는 아니되는 사항의 주요부에 새로운 기술 사상을 부가한 발명을 이용발명이라고 하는 설이다.

⑤ 改良 擴張說

先願 特許發明을 기초로하여 이를 개량·확장한 발명이 이용발명이라고 하는 설이다.

위에서 설명한 학설 중에서 ①, ②, ③설은 순서대로 그 범위가 더욱 넓어지는 것으로 실시 불가피설의 범위는 요지 공통설의 범위를 포함하는 것이고, 침해 불가피설은 실시 불가피설의 범위를 포함하는 것이 된다. 日本의 경우는 判例나 學說의 흐름으로 보아서 요지 공통설이 유력설로 볼 수 있고 침해 불가피설은 少數說로 보고 있다. 그러나 요지 공통설이 유력설이라 하여 모든 이용발명의 합리적인 기준

이라고는 말 할 수 없다. 예를 들어, 화학물질과 그 제조방법 또는 그 사용방법과의 관계에서 제조방법 또는 사용방법은 화학물질의 존재를 전제로 하고 특허청구범위의 기재에 있어서도 제조방법의 목적물질로서 기재되어야 하고 사용방법에 있어서도 사용물질로서 기재되어야 하는 것이므로 요지 공통설에 의하여도 이용 관계가 성립하는 것으로 볼 수도 있으나, 이러한 경우에는 실시 불가피설에 의한 이용관계로 보는 것이 더욱 더 합리적인 기준이 될 수 있다. 이러한 이용관계의 성립 여부를 판단하는 기준에 대하여 우리나라에서는 아직 통설이 判例나 學說로 완전히 형성되어 있는 실정이다.

라. 利用關係의 態樣

産業財産權 상호간에 발생 할 수 있는 이용 관계의 太陽은 다음과 같이 구분할 수 있다.

1) 特許權 相互間의 利用關係

先出願되어 特許된 發明과 後出願되어 特許된 發明의 상호간에 있어서 앞에서 설명한 바와 같은 이용관계가 성립되는 경우를 말한다.

2) 特許權과 實用新案權 相互間의 利用關係

先出願되어 特許되거나 등록된 發明이나 고안과 後出願되어 特許되거나 등록된 發明이나 고안의 상호간에 있어서 앞에서 설명한 바와 같은 이용관계가 성립되는 경우를 말한다.

3) 實用新案權 相互間의 利用關係

先出願되어 등록된 고안과 後出願되어 등록된 고안의 상호간에 있어서 앞에서 설명한 바와 같은 이용관계가 성립되는 경우를 말한다.

4) 意匠權 相互間의 利用關係

㉞ 부품과 완성품과의 이용관계

선출원의 登錄意匠이 물품의 부품이고 후출원의 登錄의장이 그 부품(先出願 登錄意匠)을 포함한 완성품인 경우에 이용관계가 발생한다. 일반적으로 부품과 완성품은 非類似物品이기 때문에 이들은 서로 별개의 意匠權으로 등록될 수 있다. 이 경우 양 권리 상호간의 문제를 조정하기 위해서 규정한 것이 바로 意匠法 제45조의 이용관계 규정이다. 따라서 後出願意匠인

완성품 意匠權者(전용실시권자, 통상실시권자 포함)는 先出願인 부품의장권자의 동의없이 자기의 登錄의장 또는 그와 유사한 의장을 실시할 수 없는 것이다. 예를 든다면 선출원 登錄의장이 「자동차의 바퀴」이고 후출원 登錄의장이 「자동차」인 경우에 있어서 후출원 登錄의장인 자동차를 실시하기 위해서는 선출원 登錄의장인 「자동차 바퀴」를 이용해야만 실시 가능할 것이다. 의장의 권리 범위는 登錄의장과 유사한 의장도 포함하므로 「자동차」에 부착된 바퀴가 선출원 登錄의장인 「자동차 바퀴」와 동일한 것은 물론 유사한 의장을 실시할 경우에도 권리침해 문제가 발생하므로 이용관계가 성립하게 된다. 다시말하면 후출원 登錄의장(자동차)의 실시는 선출원 登錄의장(자동차 바퀴)의 전부를 실시하게 되는 것이고 반대로 선출원 登錄의장의 실시는 후출원 登錄의장의 전부를 실시하는 것이 아니다. 한편 선출원 登錄의장이 완성품이고 후출원 登錄의장이 부품인 경우에, 선출원 登錄의장의 일부분(부품)과 후출원 登錄의장이 동일 또는 유사한 의장이라면 이용관계가 성립될 수 없으며, 후출원 登錄의장은 의장법 제12조의 규정에 의하여 無効가 되어야 한다.

㉟ 形狀意匠과 結合意匠의 利用關係

등록된 意匠의 권리요지가 물품의 형상만으로 한정된 것과 형상과 모양의 결합 또는 형상·모양 및 색채의 결합을 권리요지로 한 의장 상호간에 이용관계가 발생할 수 있다. 의장의 권리범위의 문제에 있어서 가장 중요한 것은 물품의 외견상의 형상이며, 이 형상을 다른 말로 표현하면 물품의 틀 또는 형태라고도 할 수 있다. 따라서 先出願 登錄意匠의 형상을 그대로 이용하면서 단순히 모양이나 색채를 결합한 후출원 의장은 권리저촉 관계로서 이용관계가 성립할 수 없고, 先出願 登錄意匠의 모양이나 색채와 동일 또는 유사한 모양이나 색채를 선출원 의장의 형상과는 非類似한 형상과 결합한 의장간에는 이용관계가 성립할 수 있다는 주장도 있을 수 있지만 물품의 구성요건인 形能性의 판단기준에서 형상과 모양의 분리설을 채택

하고 있는 우리나라의 의장법제 하에서는 위에서 예시한 두 가지 경우가 모두 이용관계가 성립한다고 보아야 할 것이다.

㉔ 한벌 물품 意匠과 한벌 물품을 구성하는 일부 물품 意匠과의 이용관계

先出願하여 등록된 한벌 물품의장을 구성하는 여러 물품 중에서 어느 하나의 물품과 동일 또는 유사한 意匠이 후출원되어 등록된 경우에는 이용관계는 성립할 수 없고 이때 後出願되어 등록된 의장은 先出願 등록된 한벌 물품의장이 공지된 후에 출원된 경우는 意匠法 제5조의 규정에 해당되어 無効 사유가 있고 선출원 등록된 한벌 물품의장이 출원중에 있을 때 출원된 경우에는 意匠法 제16조 규정에 해당되어 無効 사유가 있는 것이다.

그러나 반대로 한벌을 구성하는 여러 물품 중에서 하나의 물품이 선출원되어 등록되었고 이 등록의장과 동일 또는 유사한 의장을 포함한 한벌 물품의장이 후출원하여 등록된 경우에는 이용관계가 성립한다고 보아야 할 것이다. 물론 발명이나 실용신안의 고안과는 다른 의장 고안의 특성으로 보아 해당 물품의 형상, 모양 등의 態樣에 따라 구분하여 형상, 모양 등이 복잡하지 않고 단순로운 물품에 한하여 이용관계를 인정하는 것이 보다 합리적인 법 운용이라고 사료된다.

5) 特許權, 實用新案權과 意匠權間の 이용관계

特許權, 實用新案權 또는 意匠權의 권리 보호 대상은 서로 이질적인 것임이 분명하지만, 하나의 물품과 관련되는 발명이나 고안 또는 물품 그 자체는 特許나 實用新案의 대상도 되고 의장등록의 대상도 될 수 있는 것이다. 특히 물품의 구성이 간단한 경우(예 : 장난감, 필기구, 재털이, 라이타 등등)에는 실용신안과 의장으로 각각 출원되어 등록되는 사례가 너무나 많다. 예를 든다면 실용적인 효과가 있는 「필통」이 선출원되어 實用新案權으로 등록되고 이 「필통」과 동일 또는 유사한 「필통」의 형상이나 모양이나 색채를 결합하여 意匠으로 등록된 경우, 實用新案權과 意匠權 相互間에는 이용관계

가 성립되므로 意匠權者는 선출원하여 등록된 實用新案權者의 동의를 얻은 후에 실시하여야 한다.

6) 意匠權과 商標權 相互間的 이용관계

商標法 제2조에서 상표의 구성요건을 문자, 기호, 도형으로 정하고 있으며, 意匠法 제2조에서는 의장의 구성요건을 물품의 형상, 모양, 색채로 정하고 있는데 이들 중에서 商標의 도형과 의장의 모양은 같은 것으로서 다같이 商標法과 意匠法상 보호대상이 된다. 따라서 登錄意匠과 登錄商標 간에는 이용관계가 발생할 수 있다. 이 경우 후출원되어 등록된 권리자는 선출원되어 등록된 권리자의 동의를 얻어서 실시하여야 한다. 앞에서 설명된 바와 같이 의장의 모양과 상표의 도형은 성질이 같은 것이기 때문에 의장권과 상표권 상호간에는 이용관계가 발생할 수 있음이 자명함에도 불구하고 意匠法 제45조에서는 商標權과의 이용관계를 인정하고 있으나 商標法에서는 제53조 규정으로 意匠權과의 이용관계를 명시하지 않고 다만 저촉관계만을 인정하고 있다. 그러나 본인의 견해로는 적어도 意匠權의 물품과 商標權의 지정상품이 동일하거나 유사할 경우에는 마땅히 상호간의 이용관계가 성립되어야 한다고 사료되기 때문에 이러한 문제점은 신속히 개선되어야 할 것이다.

7) 意匠權과 著作權 相互間的 利用關係

著作權法 제2조에서는 著作物을 문학·학술 또는 예술의 범위에 속하는 모든 창작물이라고 정의하면서 동법 제4조에서는 저작물을 예시하고 있는데 이들 중에서 미술 저작물에 속하는 회화, 서예, 도안, 조각, 공예 등과 도형 저작물에 속하는 모형, 지도 등과 건축 저작물 등이 예시되고 있는데 이들 중에서 일부는 의장의 형상·모양 및 색채와 밀접불가분의 관계가 있기 때문에 물품에 따라서는 의장권의 대상과 저작권의 대상이 중복되는 경우도 있을 수 있다. 특히 의장등록의 대상이 되는 포장지·벽지·직물지 등의 모양은 이러한 물품의 특성상 모양이 곧 意匠權의 전부라고도 할 수 있는데 이러한 경우에 意匠權과 著作權 相互間에 이용

관계가 발생할 수 있다. 따라서 意匠法 제45조에서는 의장권이 선 발생된 著作權을 이용하게 될 경우에는 著作權者의 동의를 얻어서만이 登錄意匠 또는 이와 유사한 意匠을 업으로서 실시할 수 있도록 권리조정규정을 명시하고 있다. 그러나 선출원 등록된 意匠權을 이용한 저작물의 경우는 저작권법상 보호받을 수 있는 저작물로 인정할 수 없다는 것이 오늘날의 유력설이다.

8) 商標權과 著作權 相互間의 利用關係

商標權은 意匠權 및 著作權 상호간의 이용관계는 인정하고 있지 않는데, 그 이유는 의장권은 신규성과 창작성을 절대적인 등록요건으로

하고 있으며 저작권은 저작물의 창작을 완성하는 시점에서 자연발생적으로 권리가 형성되는 상대적 독점권(盜作이나 摸作이 아닌 경우는 동일유사한 저작물이라 할 지라도 저작권 침해가 성립되지 않는 것임)이기 때문에 신규성이나 창작성이 없는 문자·기호·도형을 선택적으로 사용하겠다는 의사표시인 출원을 하여 등록되는 商標權과는 권리의 본질을 달리하고 있기 때문이라고 본다. 그러나 “㉔”항의 意匠權과 商標權 상호간의 이용관계에서 주장한 바와 같이 商標權과 意匠權 상호간의 이용관계는 제도적으로 인정할 필요가 있다고 사료된다.

(다음호에 계속)

시간안내

營業秘密

— 改正 不正競爭防止法の 逐條解説과 企業の 對應戰略 —

黃義昌 지음
 특허청 조사과장
 영업비밀보호 입법위원
 영업비밀보호제도 연구발전실무위원회 위원장

최근 급속한 기술혁신과 경제사회의 소프트 (soft)화, 정보화 경향에 따라 기업의 영업비밀 정보가 대량생산되고 거래 또한 활발해지면서 영업비밀의 중요성이 날로 높아지고 있는 가운데 그 관리와 유출이 새로운 사회적 문제로 제기되고 있다. 이에 따라, 영업비밀을 제도적, 법적으로 보호하기 위해 개정된 부정경쟁방지법이 1992년 중에 시행될 예정이어서 기업들은 생산된 영업비밀을 보호받고 타인의 영업비밀을 침해치 않도록 효과적인 대응방안을 수립·실시해야 된다. 이 책은 입법과정에서부터 깊숙히 간여한 저자가 영업비밀 보호규정에 대한 해설과 기업의 대처방안 등을 각종 사례 등을

예시하면서 상세하게 설명하고 있다.
 育法社刊 (765-4380), 가격 12,000원

