

産業財産權制度 정복(完)

이 글은 특허청이 발간, 배포한 「특허란 무엇인가」, 「의장이란 무엇인가」, 「상표란 무엇인가」라는 3권의 책자에 실린 내용이다. <편집자 주>

특 허

1. 강제실시권이 허락되는 경우

강제실시권이란, 특허권자의 의사에 관계없이 특허청장의 재정(裁定) 또는 심판절차(審判節次)에 의하여 강제적으로 허용되는 실시권을 의미하며, 통상실시권의 일종이다. 특허청장의 재정에 의한 경우는 특허권자의 실시상태가 적절하지 못하고 있는 경우 그 발명의 실시를 바라는 제3자의 청구에 의하여 성립된다. 심판에 의한 경우는 선·후출원 관계에 있는 이용발명이 상호 특허권이 형성된 경우 후출원자가 자기의 특허발명을 실시하기 위하여 통상실시권허여심판(通常實施權許與審判)을 청구함으로써 성립된다.

양자의 경우 모두 재정 또는 심판을 청구하기 전에 특허권자 또는 선출원자와 사전협의 절차를 거쳐야 하며 협의 불성립시에 청구가 가능하다.

강제실시권은 사유재산권에 대한 제한적 처분이므로 그 절차는 매우 엄격하며 객관적인 사유가 뒷받침되어야 한다.

2. 법정실시권이 발생하는 경우

법정실시권이란, 공익상 필요에 따라 특허권자의 의사에 관계없이 법률의 규정에 의하여 당연히 발생하는 통상실시권이다.

법정실시권의 성립요건이나 실시의 범위는 해당 규정에 정해진바에 의하며, 법정실시권의 존부에 대한 확인은 당사자간에 분쟁등이 발생하는 경우 사법절차에 의하여 가려지게 된다.

법정통상실시권의 종류는 직무발명(職務發明)에 대하여 사용자가 갖게 되는 통상실시권, 선사용(先使用)에 의한 통상실시권, 무효심판청구등록(無效審判請求登錄)전의 실시에 의한 통상실시권, 의장권의 존속기간만료(存續期間滿了)후의 통상실시권, 질권경락(質權競落)에 의한 통상실시권, 재심청구등록(再審請求登錄)전의 실시에 의한 통상실시권등이 있다.

3. 특허권이 소멸되는 경우

특허권은 유체물에 대한 소유권(所有權)과 달라서, 그객체가 존재하더라도 영속적(永續的)인 것은 아니며, 법정사유에 해당되면 특허권이 소멸하게 된다.

특허권의 소멸사유에는 다음과 같은 것이 있다.

첫째, 특허권의 존속기간(存續期間)의 만료(滿了)이다. 특허권은 한시적 권리이므로 존속기간이 지나면 자동 소멸된다.

둘째, 특허료의 불납(不納)이다. 특허료는 늦어도 추납기간(鎚納期間)까지 납부하여야 하며 이 기간까지 특허료를 납부하지 아니하면 특허권이 소멸된다.

셋째, 특허가 무효(無效)된 경우이다. 무효심판(無效審判)에 의하여 특허가 무효로 확정되면 원칙적으로 처음부터 특허권이 없었던 것으로 본다.

넷째, 특허권이 취소(取消)된 경우이다. 취소된 특허권은 장래에 향하여 효력을 상실한다.

다섯째, 특허권의 포기(拋棄)이다. 특허권의 포기는 자유이나, 다른 이해관계인(실시권자, 질권자등)이 있을 때에 이들의 동의를 받아야 한다. 장래에 향하여 특허권이 소멸된다.

여섯째, 상속인(相續人)이 없는 경우이다. 부동산은 상속인이 없을 때에는 국가에 귀속되나, 특허권은 상속인이 없으면 권리를 소멸시켜 공중이 자유롭게 실시할 수 있게 하고 있다.

4. 특허권 침해시 대처 방법

특허권의 침해란, 정당한 권한없이 제3자가 타인의 특허발명을 업(業)으로서 실시하는 행위를 말한다.

재산권(財産權)으로서의 특허권은 침해되어서는 아니되나, 유체물과 달리 권리의 객체를 사실상 점유할 수가 없기 때문에 침해가 용이하게 이루어질 수 있으며, 또한 침해사실을 발견하기도 쉽지가 않다. 때문에 특허권자는 재산권보호의 측면에서 침해의 예방을 위한 세심한 주의를 기울여야 한다.

특허권자는 특허권의 침해에 대하여 민사적 또는 형사적 조치를 강구할 수 있다. 민사적 조치로서는 권리를 침해할 우려가 있는 자에 대하여 청구하는 침해금지 예방청구권(손해를 입힌 자에 대하여 청구하는 손해배상청구권, 신용회복을 위하여 청구하는 신용회복 조치청구권등)이 있으며, 형사적 조치로는 사직당국(경찰 또는 검찰)에 고소가 가능하다.

특허권 침해에 대한 형벌은 5년이하의 징역 또는 2천만원이하의 벌금에 처할 수 있다.

5. 타인으로부터 침해경고를 받은 경우

특허권자는 자기의 특허권보호를 위하여 타인의 실시행위가 특허권의 범위에 포함되고 판단되면 상대방에게 그 실시의 중지등을

요구하는 경고장(警告狀)을 띄우게 된다. 경구는 최소한 고의·과실의 성립요건이 될 수 있으며, 경고 내용을 이행하지 않을 때에는 장래 민·형사적 조치를 취하겠다는 예비적 통지행위이므로 이에 대하여 적절히 대처하여야 한다. 경고 내용이 타당하다고 판단되는 경우에는 특허권자와 협의하여 적절히 조치를 취하는 것이 바람직 하며, 부당한 경고인 경우에는 그 사실을 부인하고 정당한 방어방법을 강구하여야 한다.

정당한 방어방법으로서는 ① 기술적범위(技術的範圍)에 속하지 아니한다는 주장 ② 특허무효(特許無效)의 주장 ③ 법정실시권(法定實施權)존재의 주장등이 있다.

6. 특허청에 청구할 수 있는 심판의 종류

특허심판(特許審判)이란, 특허발명과 관련된 분쟁을 해결하기 위하여 또는 그 내용을 정정하기 위하여 이해관계인이 특허청에 제기하는 심판이다. 특허심판은 전문가로 구성된 심판의 합의체(合議體)에서 민사소송과 같이 엄격한 절차에 따라 행해진다. 특허심판은 특허권침해 소송과는 다르다.

전자는 특허발명 자체가 심판의 대상으로서 그 판단기관은 특허청이며, 후자는 구체적 사실 행위가 특허권의 침해가 되는지를 판단하며 사직당국(법원, 검찰, 경찰)이 판단기관이다.

특허심판의 종류는 다음과 같다.

① 특허의 무효심판 : 특허발명에 무효사유가 있는 경우 그 특허를 무효시키는 심판이다.

② 권리범위확인심판 : 제3자가 실시하는 기술내용이 특허발명의 보호범위에 포함되는지를 판단하는 심판이다.

③ 정정심판 : 특허권자가 자기의 특허발명의 명세서 또는 도면에 하자가 있는 경우 그것을 정정하기 위하여 청구하는 심판이다.

④ 통상실시권허여심판 : 특허·실용신안·의장간에 이용·저촉관계가 성립된 경우 그

실시의 조정을 받기 위하여 청구하는 심판이다.

⑤ 정정의 무효심판 : ③의 정정심판이 잘못된 경우 그 정정자체를 무효시키는 심판이다.

⑥ 특허존속기간의 연장등록의 무효심판 : 특허권의 존속기간연장등록이 법률의 규정에 위반된 경우 그 연장등록을 무효시키는 심판이다.

7. 항고심판의 종류

항고심판이란, 심사 또는 심판의 결과에 불복이 있는 경우 청구하는 심판으로서 심사·심판의 상급심의 지위를 갖는다. 항고심판절차도 심판과 같은 엄격한 절차에 의하여 행해진다. 항고심판의 종류는 다음과 같다.

① 심결불복(審決不服) 항고심판 : 심판(모든 종류의 심판을 포함한다)의 심결을 받은 자가 그 심결에 불복이 있을때 청구한다.

② 거절사정불복(拒絕査定不服) 항고심판 : 특허출원에 대하여 거절사정을 받은 자가 그 사정에 불복이 있을때 청구한다.

③ 보정각하결정(補正却下決定)에 대한 항고심판 : 특허출원 명세서의 보정에 대하여 각하결정을 받은자가 그 결정에 불복이 있을때 청구한다. 상기 사건에 대한 항고심판청구 기간은 심결이나 사정 또는 결정의 등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내에 청구하여야 한다.

8. 허위표시의 유형과 제재조치

허위표시란 특허에 관련된 물건이 아님에도 불구하고 그 물건 또는 포장등에 특허표시 또는 이와 유사한 표시를 하는 것을 말한다. 특허법은 허위표시의 유형을 다음과 같이 규정하고, 허위표시를 한 자에 대하여는 3년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있다.

① 특허된 것이 아닌 물건(방법), 특허출원중이 아닌 물건(방법) 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나

이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위

② 위 표시를 한 물건을 양도·대여 또는 전시하는 행위

③ 위 물건을 양도 또는 대여등을 하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 물건이 특허나 특허출원된 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위

상 표

1. 상표등록 절차

상표등록출원에 대한 등록사정등본을 받은 날로부터 30일 이내에 소정의 등록료 및 출원공고료를 은행에 납부하고 상표등록료 및 출원공고료 납부서에 영수증을 첨부하여 특허청에 제출하면 특허청에서 상표권을 설정등록하고 상표등록증(商標登錄證)을 교부하게 된다. 등록료 납부기간은 상기 기간이내에 연장신청을 하면 1차에 한하여 30일 범위내에서 연장할 수 있으나 동기간내에 납부하지 않을 경우에는 상표등록출원을 포기한 것으로 본다.

2. 상표권의 이전

상표권은 다른 재산권과 같이 매매·증여·상속등에 의하여 이전이 가능하나 다음과 같은 몇가지 제한이 있다.

① 상표권 전체를 이전할 수도 있고 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수도 있으나 지정상품마다 분할하여 이전할 경우에는 유사한 지정상품을 함께 이전하여야 한다.

② 연합상표(聯合商標)가 있는 상표권은 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 관한 연합상표 및 연합상표등록출원과 함께 이전하여야 한다.

③ 상표권의 이전은 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 이를 일간 신문에 공고하여야 하며 공고가 있는 날부터 30일이 경과한 후가 아니면 이를 등록할 수 없다.

④ 상표권이 공유(共有)인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면

자기의 지분(持分)을 양도할 수 없다.

⑤ 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권의 이전은 등록에 의하여 효력이 발생한다.

3. 등록상표의 정당한 사용방법

상표권이 발생하면 상표권자는 그 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 독점(獨占)적인 권리를 갖게 되나, 한편 그 상표를 정당하게 사용할 의무(義務)도 지게 된다. 여기서 상표의 사용이라 함은 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위 ③ 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반표(頒布)하는 행위 등을 말한다.

상표법은 상표권자의 상표사용이 정당하지 않은 경우를 취소사유로 규정하고 있다.

정당한 사용이 아닌 경우를 취소사유로 하고 있는 예를 보면 ① 상표권자가 사용권의 설정등록없이 6개월이상 타인에게 그 등록상표를 사용하게 하였을 때 ② 상표권자가 고의로 자기의 등록상표와 유사한 상표를 사용하

여 수요자를 혼동시키거나, 타인의 업무와 혼동을 생기게 한 때 ③ 상표권자등이 정당한 이유없이 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일(取消審判請求日)전 계속하여 3년이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우등이다.

4. 상표의 전용사용권

상표권자는 타인에게 상표권에 관하여 전용사용권(傳用使用權)을 설정할 수 있으며, 전용사용권자는 설정행위로 정한 범위내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점하게 된다. 따라서 전용사용권자는 상표권자와 마찬가지로 타인이 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 등의 권리침해(權利侵害)에 대하여 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

또한 상표권자의 동의를 얻어 그 전용사용권을 타인에게 이전하거나 통상사용권(通常使用權)을 설정할 수 있다. 전용사용권의 설정·이전등은 등록하여야 효력이 발생하며, 전용사용권자는 등록상표를 사용하는 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다. <♣>

案

發明特許資料 판매센터

内

本會는 發明特許 관계 資料 판매센터를 서울시 江南區 三成洞 韓國綜合展示場(KOEX)別館 2층 發明獎勵館內에 설치하여 운영하고 있습니다.

많은 活用바랍니다.

문의전화 : (서울) 551-5571~2