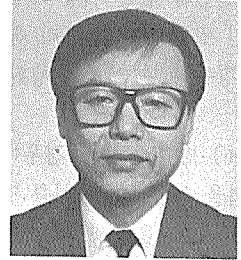


특허출원 요건 및 분할출원(VI)



황 의 창
특허청 부이사관

《특 허 권》

1. 특허권의 발생

가. 서설

특허권은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 발명이라고 하는 무체적 객체를 보호대상으로 인정하고 있는 특허법상의 산업재산권으로써 동산·부동산 등과 같은 유체적 객체를 보호대상으로 인정하고 있는 민법상의 소유권과는 다르다.

또한 특허권을 가진 자는 법률의 범위 내에서 그 특허발명의 실시를 독점 할 수 있는 독점권과 타인이 특허권의 승락없이 그 특허발명을 무단 실시 할 때에는 권리자는 그 실시행위 즉 침해행위의 금지 또는 예방 청구권·손해배상 청구권·신용회복 청구권 등 민사적 구제는 물론 형사적 구제로써 수사기관에 고소를 할 수 있는 등의 배타권을 아울러 갖는다.

나. 특허권의 설정등록

특허권은 특허출원인이 특별한 사유가 없는 한 심사관의 특허사정서를 받은 날로부터 3개월내(3개월의 특허료 납부기간이 경과된 후에도 그 기간이 경과된 날로부터 6월이내의 추납기간을 두어 이를 납부할 수 있다) 특허청장에게 소정의 특허료와 함께 특허권 설정등록 신청서를 제출하면 흠결이 없는 한 등록이 된다.

등록된 특허권은 특허원부에 게재하고 특허공보에 게재하여 공시한다.

다. 특허권의 효력

(1) 概 說

특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 전용실시권자가 그 특허발명을 실시 할 권리를 독점하는 범위 안에서는 그러하지 아니 하다.

이와같은 특허권의 효력을 특허

된 발명에만 미치며 특허권의 효력이 미치는 특허발명의 실질적 범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허 청구범위에 기재된 발명에 한하고 그 효력은 특허권의 존속기간 중 국내에만 미치는 국지주의를 택하고 있다.

(2) 특허권의 적극적 효과

설정등록에 의하여 발생된 특허권의 효력은 그 특허권자가 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 독점권을 갖는다.

여기에서 “업으로서”라 함은 반드시 영리를 목적으로 하는 경우에 한하지 않고 비영리의 경우라 할지라도 사회의 수요에 응하여 특허발명을 실시하는 경우에는 “업으로서”의 실시이다.

그러므로 개인용 또는 가정용 목적으로의 실시나 연구소·회사 기타 단체등이 단순히 연구 또는 실험하기 위하여 실시하는 것은 “업으로서”의 실시라고는 볼 수 없다 할 것이다.

또한 “실시”라 함은

i) 물건의 발명인 경우에는

그 물건을 생산·사용·양도·대여·수입 또는 전시(양도나 대여를 위한 경우에 한함)하는 행위를 말하고

ii) 방법발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위를 말하며

iii) 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위를 말한다.

여기에서 “생산”이라 함은 물건을 제조하거나 조립·가공하는 등 재료를 사용하거나 원료를 가공하여 물품을 만드는 일체의 행위를 말하고 “사용”이라 함은 발명의 특허적 효과를 나타내도록 하는 일체의 행위를 말하는 것으로서 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 발명의 목적을 달성하거나 효과를 나타내도록 그 물건을 이용하는 행위를 말하고 방법의 발명인 경우에는 발명의 목적을 달성하거나 효과를 나타내도록 그 방법을 이용하는 행위를 말하며 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 이용하여 물건을 생산하는 행위를 말한다.

또한 “양도”라 함은 특허된 물건 또는 특허된 발명에 의하여 생산된 물건을 타인에게 이전하는 것을 말하여 유상, 무상을 불문한다.

“대여”라 함은 특허된 물건이나 특허된 발명에 의하여 생산된 물건을 타인에게 빌려주거나 꾸어주는 것으로서 유상, 무상을 불문

하며 “수입”이라 함은 특허된 물건이나 특허된 발명에 의하여 생산된 물건을 국내에서 매매등 업을 목적으로 외국으로 부터 들어오는 것을 말한다.

끝으로 “전시”라 함은 특허된 물건이나 특허된 발명에 의하여 생산된 물건을 타인에게 양도하거나 대여 할 목적으로 그 물건을 진열하는 행위를 말한다.

따라서 양도나 대여목적이 아닌 학생발명품 전시회등과 같은 전시는 이 법에 의한 실시가 아니다.

(3) 특허권의 소극적 효력

타인이 특허권자의 승락없이 그 특허발명을 실시 할 때에는 특허권자는 그 타인을 상대로 그 실시에 대한 금지 또는 예방 청구권·손해배상 청구권·신용개설 청구권·부당이득 반환 청구권 등과 형사상 공소와 같은 민사상 또는 형사상의 제재조치를 취할 수 있다.

(4) 특허권의 확장적 효력

타인의 실시행위가 특허발명 그 자체의 실시에는 해당하지 않으나 그 실시에 직접 기여 한다고 인정되는 행위로서 앞으로 그 특허발명을 실시하게 될 우려가 있는 행위에 대하여 위법성을 구성하는 것으로 간주하려는 것으로써 이를 특허권의 확장적 효력 또는 부가적 효력이라고도 하며 이는 특허권에 대한 간접침해에 속한다.

라. 특허권 효력의 제한

(1) 산업정책적 측면

연구나 시험하기 위하여 특허발명을 실시하거나 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용하는 기계·기구·장치 기타 물건 및 특허출원 당시부터 국내에 있었던 물건, 약사법에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약 즉 그이상의 의약의 발명 또는 그이상의 의약을 혼합함으로써 제조되는 의약의 발명 또는 2이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 약사법에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약(사람 등 동물의 진단·치료또는 예방을 위한 의사의 처방전이나 약사의 조제행위를 보호하기 위함) 등에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다.

(2) 실시권적 측면

특허권에 허락실시권·법정실시권·강제실시권 등과 같은 여러행태의 실시권이 설정되어 있을 때에는 특허권자는 그 특허권을 임의로 포기하거나 법정심판의 청구, 질권설정 등을 할 수 없고 이들의 사전동의를 받아야만 하는 등 일정한 제한을 받는다.

(3) 이용·저촉관계적 측면

특허발명이 타인의 특허발명·등록 실용신안·등록의장(유사의장 포함)을 이용하거나 의장권과 저촉되는 경우에는 특허권자·실용신안권자 또는 의장권자의 동의를 얻거나 통상실시권 허여심판에

의하지 아니하고는 자기의 발명을 업으로서 실시 할 수 없다.

(4) 특허권의 공유 측면

특허권이 공유인 경우에는 각 공유 특허권자는 타공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정 할 수 없으며, 전용 실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락 할 수 없다.

(5) 질권의 측면

특허권자는 질권자의 동의없이 특허권을 포기하거나 정정심판을 청구할 수 없다.

마. 특허권의 존속기간

특허권의 존속기간은 특허원초일 부터 20년으로 한다.

그러나 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 활성화·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명 즉 특허발명을 실시하기 위하여 品目許可를 받아야 하는 의약품의 발명(약사법 제26조 제1항), 특허발명을 실시하기 위하여 등록을 받아야 하는 농약 또는 농약원제의 발명(농약관리법 제8조 제1항 및 동법 제9조 제1항)으로서 그 특허발명이 그이상 실시 할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간 내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장 할 수 있다.

특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(특정의 용도가 정해져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 특허발명의 실시행위 외에는 미치지 아니 한다.

2. 특허권의 변경

가. 특허권의 이전

특허권의 이전이라 함은 특허권의 권리주체인 특허권자의 변경을 가져오는 것을 말한다.

이와같은 특허권의 이전은 특허권이 재산권이므로 당사자의 의사표시에 의하여 이를 타인에게 자유롭게 양도 할 수 있다.

특허권의 양도에는 전부양도와 일부양도가 있으며 일부양도의 경우는 특허권의 공유가 된다(양도).

또한 특허권은 상속 기타 일반승계에 의하여도 이전이 되며 이 경우 등록을 하지 않아도 상속 또는 일반승계의 개시와 동시에 효력이 발생한다(상속 기타 일반승계).

특허권은 민법상 질권의 목적으로 할 수 있으며 질권이 설정된 특허권이 경락되었을 경우 그 특허권은 경락자에게 이전한다.

이 경우의 질권은 등록을 한것에 한한다(질권에 의한 경락).

특허권은 강제집행절차나 법원의 확정판결에 의해서도 타인에게 이전된다(강제집행, 판결).

법원의 판결에 의한 이전의 경우에는 민법 제187조의 규정에 의해 이전 등록을 하지 않아도 그 효력이 발생하는 것으로 본다. 또한 특허권은 신탁법에 의한 신탁의 대상으로 할 수 있다. 이 때 특허권자가 위탁자가 되어 수탁자에게 특허권을 이전하고 그 수탁자로 하여금 일정한 목적을 가지고 선량한 관리자의 주의로 특허권을 관리할 수 있다(신탁).

이와같은 신탁법상의 신탁은 수탁자(신탁을 인수하는 자)로 하여금 일정한 목적에 쫓아서 특허권의 관리 또는 처분을 시키기 위해서 그 자에게 특허권을 이전하는 경우로서 그 수탁자에 의해서 특허권이 관리된다.

특허발명이 국방상 필요한 때에는 특허권을 정부에서 수용할 수 있는데 특허권이 수용되는 경우에는 특허권이 피수용자로부터 수용자에게 이전된다(수용).

이와같은 특허권의 이전은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는다. 따라서 이전등록을 효력발생요건으로 하고 있다.

다만, 상속 기타 일반승계의 경우나 법원의 판결에 의한 경우에는 등록을 하지 않아도 그 효력은 발생한다.

나. 특허권의 공유

특허권의 공유라 함은 하나의 특허권을 2이상이 공동으로 소유하는 것을 말한다.

특허권이 공유인 경우에는 그

실시등에 있어서 일정한 제한을 받게 된다. 즉 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 타인에게 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정 할 수 없을 뿐만 아니라 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락 할 수 없다.

그러나 각 공유자는 자신들의 실시에 관한 특별한 약정이 없는 한 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 독자적으로 실시 할 수 있다. 또한 공유특허권자가 심판을 청구하는 때에는

공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하며 또 공유인 특허권에 대하여 심판을 청구 한 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여야 한다.

공유특허권에 관한 절차는 특허출원의 변경·포기·특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하·이의신청의 취하·우선권주장 또는 그 취하·심판청구의 취하 및 항고심판의 청구 또는 보정각하결정에 대한 항고심판의 경우 등을 제외하고는 각 자가 전원을 대표함을 원칙으로 한다.

다. 특허권의 소멸

특허권은 존속기간의 만료·특허료의 불납·상속인의 부존재·특허권의 포기·무효심판 및 특허권의 취소 등에 의해서 소멸된다. 이는 일정기간이 지나거나 일정한 귀책사유 또는 특허발명이나 특허권의 설정에 흠결 등이 있는 경우에 그 특허발명에 대한 독점·배타권을 해제하므로 이와같은 발명을 사회일반인이 자유롭게 실시 할 수 있도록 하기 위함이다. 이어지는 다음호에서는 “실시권”에 대하여 게재한다.

내년 전자생산 52조 규모

내년 전자산업의 총생산 규모는 올해보다 10% 증가한 52조2,574억원, 수출은 5% 증가에 그친 461억2,300만 달러에 머무를 것으로 전망됐다.

그러나 부품을 포함한 반도체 수출은 올해의 마이너스 성장에서 벗어나 올해보다 10.2% 증가한 262억2,600만달러에 이르며 반도체 생산은 16조 7,836억원으로 올해보다 9.0% 증가할 것으로 예상됐다.

삼성경제연구소가 발표한 97년도 업종별 경기전망에 따르면 전자산업 총 생산은 가전 11조533억원, 정보·통신기기 13조2,182억원, 부품을 포함한 반도체 27조9,859억원 등 총 52조2,574억원으로 올해보다 10% 증가할 것으로 예상했다.

또 수출은 가전의 경우 올해보다

56% 증가한 88억6,700만달러, 정보·통신기기는 20.0% 증가한 95억2,000만달러, 부품을 포함한 반도체는 10.2% 증가한 262억2,600만달러 등 총 446억1,300만달러로 올해보다 5% 증가가 예상됐다. 내수는 가전의 경우 17% 증가에 그친 4조3,667억원 정보·통신기기는 38% 증가한 6조628억원에 머무를 것으로 분석됐다.

이에 반해 수입은 가전의 경우 18% 증가한 21억9,900만달러, 정보·통신기기는 35% 증가한 87억7,700만달러로 예상됐다.

삼성경제연구소는 가전의 경우 내수부진이 내년에도 지속될 것으로 예상하고 대리점체제의 개선과 유통경로의 강화가 시급하며 대외적으로는 글로벌전략에 대응, 지역별·국가별 특성에 맞는 현지진출 전략이 절실하다고 강조했다.

다.

또 정보·통신기기는 고기능제품의 가격인하로 고성장이 예상되나 성장폭은 둔화되며 특히 정보통신기기의 수입이 크게 늘어나며 전자부품은 반도체의 회복 국면에 반해 일반부품은 부진의 늪에서 헤어나지 못할 것으로 예상했다.

삼성경제연구소는 부품의 경우 제품구조를 고도화하고 제조장비 및 재료산업의 육성을 통해 연관산업의 균형적인 발전을 도모하며 국내외에 걸친 안정적인 생산기반과 국가적인 연구개발체제의 구축이 필요하다고 주장했다.

특히 반도체산업의 경우 차세대 PC의 보급확산과 64MD램의 수요증대, 업계의 수급조정 노력이 지속되면서 점진적인 회복국면을 맞이하게 될 것으로 전망했다.