

필수적으로 알아야 할 산업재산권제도

글·이인실 변리사
청운국제특허법률사무소

1. 서론
2. 산업재산권의 종류
 - ① 특허권
 - ② 실용신안권
 - ③ 의장권
 - ④ 상표권
3. 산업재산권의 관리 및 분쟁
 - ① 적극적 대응
 - ② 소극적 대응
4. 직무발명 보상제도
5. 기업체의 특허전략
 - ① 전담가, 전담부서의 육성·전문가의 이용
 - ② 연구개발에의 과감한 투자
 - ③ 연구성과의 권리화
 - ④ 특허모니터링
 - ⑤ 기술도입
 - ⑥ 국제화에 대응

기술고도화에 따른 국제기술 환경의 급속한 변화와 더불어 산업재산권에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 특히, 첨단기술과 신기술 아이디어를 가지고 독자적인 기반 위에서 사업을 시작하는 벤처기업의 활동이 두드러지는 요즘에 벤처기업을 포함한 중소기업일 수록 산업재산권 문제에 각별한 관심을 가져야 한다. 급변하고 있는 국내외 환경은 특허권, 실용신안권,

의장권, 상표권과 같은 산업재산권에 관한 권리를 확보하지 못하면 살아남기 어려운 환경에 처해 있다. 따라서 산업재산권과 관련하여 필수적으로 알아두어야 할 기본 지식을 간략하게 요약하여 설명하고자 한다.

산업재산권의 종류

◆ **특허권** : 특허받은 발명을 業으로써 독점·배타적으로 이용할 수 있는 권리이며, 타인의 부당한 침해에 대하여 강력한 보호수단이 부여된 배타적 물권적인 권리

□ 특허권의 종류

- 가. 제조방법에 대한 제법 특허
- 나. 새로운 용도에 대한 용도특허
- 다. 화학물질 조정에 대한 조성물 특허
- 라. 미생물을 이용한 미생물특허
- 마. 신규 화학물질에 대한 물질특허

□ **특허권의 보호기간** : 특허가 허여된 후 출원일로부터 20년

◆ **실용신안권** : 산업상 이용할 수 있는 자연법칙을 이용한 기술적 창작으로서, 고안에 대한 권리로서 권리의 목적인 고안은 발명과 본질적으로 같은 것이나, 다만 발명에 비하여 고도성이 낮은 것이라도 등록을 받을 수 있다는 차이가 있음

□ **실용신안권의 보호기간** : 설정등록 후 출원일로부터 10년

산업재산권제도

- 무심사제도 : 기초적 요건만 심사(방식심사, 기초적 요건심사만으로 부여)
- 권리 행사시 기술평가서가 필요함
- ◆ 의장권 : 산업상 이용할 수 있는 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합으로 시각을 통하여 미감을 일으키는 물품의 디자인을 등록받아 독점 사용할 수 있는 권리
- 의장권의 보호기간 : 등록일로부터 15년
- 무심사등록의장

◆ 상표권 : 상품을 업으로 생산, 가공, 증명 또는 판매하는 자가 자기의 상품을 타업자의 상품과 식별시키기 위하여 사용하는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 색채와의 결합한 표지 상표 또는 서비스표로 등록하여, 등록된 자기의 상표 및 서비스표를 지정된 상품 및 서비스업에 대하여 독점적으로 사용할 수 있는 권리

□ 상표의 종류

- 가. 상품에 대한 상표
- 나. 영업을 나타내는 서비스표
- 다. 단체나 기관의 업무를 나타내는 업무표장 및 단체표장
- 상표권의 보호기간 : 등록일로부터 10년, 10년씩 갱신등록이 가능함. 상표권의 취소에 대해 유의하여야 함

산업재산권의 관리 및 분쟁

◆ 적극적 대응 : 제3자가 자기의 특허출원 중인 발명 또는 특허권을 실시하고 있다고 판단되는 경우의 대응방안임. 이 경우는 침해에 대한 증거수집, 기술의 검토가 선행되어야 함

□ 출원단계

A. 출원공개 전

- (1) 공개의 신청 : 특허출원 후 출원인이 자신의 출원

발명을 실시한 경우 제3자가 이를 모방하였다고 판단되는 경우 출원과 동시에 사업화가 필요하거나 특허출원에 의한 벤처기업의 확인을 받고자 할 경우에는 출원과 동시에 신청하는 것이 바람직함

(2) 우선심사의 신청

B. 출원공개 후

- (1) 경고장 발송 : 자기의 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있음
- (2) 보상금 청구권의 행사 : 경고장을 받음으로써 출원공개 된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 청구할 수 있음. 보상금의 청구는 특허권의 설정등록 이후 당해 특허권의 실시에 의해서 통상 받을 수 있는 실시료에 상당하는 금액을 청구함

□ 특허권 설정등록 후

A. 민사상의 구제

- (1) 침해금지청구권 - 가처분신청 : 특허권을 침해한 자 또는 침해의 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방의 청구를 할 수 있음. 침해금지청구권의 행사시 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 등의 침해 예방에 필요한 행위의 청구도 가능함

(2) 손해배상청구권

(3) 신용회복청구권

- B. 형사상의 구제 : 특허권이 침해자의 고의에 의해 침해되고 있을 경우 특허권자 또는 전용실시권자의 고소에 의해 이루어짐. 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금

C. 산업재산권 분쟁조정제도의 활용

◆ 소극적 대응 : 특허권자 또는 특허출원인으로부터 특허침해라는 경고를 받은 경우 : 구체적 기술

검토 및 자료 조사가 선행되어야 함

- (1) 특허출원중인 경우 : 공개된 출원에 대해 심사관에게 정보제공하여 특허출원된 발명이 특허될 수 없음을 알리거나 특허출원이 제3자의 이의신청을 위해 공고된 경우 공고일로부터 3개월 이내에 이의신청을 제기함
- (2) 특허권이 허여된 경우
 - 권리범위확인심판의 제기 : 자기의 제품이나 실시방법이 특허가된 발명의 범위에 속하지 아니한다는 취지의 심판을 제기하여 특허권의 권리범위를 확인하는 것임
 - 무효심판의 제기 : 무효이유를 가진 특허에 대해 무효심판의 청구를 함
 - 실시권 등의 권리 주장 여부 확인 : 선사용에 의한 통상실시권 및 무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권의 주장 여부의 확인
 - 산업재산권 분쟁조정제도의 활용

직무발명 보상제도

기업의 구성원이 직무를 수행하는 과정에서 발명을 하게 되는 경우, 그 권리의 소유에 관해 발명자 입장에서는 정신적 창작활동에 의한 산물인 발명의 권리가 마땅히 발명자의 소유라고 주장할 수 있고, 회사의 입장에서는 회사의 비용과 장비를 이용하여 발명한 것이므로 마땅히 그 권리는 회사에 귀속되는 것이 옳다고 서로 상반된 주장을 할 것이므로 회사는 발명을 최대한 활용하여 이익을 올릴 수 있도록 발명을 자유롭게 사용할 수 있는 권리를 갖고, 그 대가로써 발명자인 구성원에게는 발명에 상응하는 충분한 보상을 실시하여 양자간의 형평을 맞추자는 것이 직무발명보상제도이다. 현행 특허법에서는 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 원칙적으로 종업원이 갖도록 하고, 사용자는 그 특허권에 대하여 법정통상실시권을 갖도록 하여 자유롭게 그 발명을 실시할 수 있도록 하고 있다. 직무발명은 회사의 근무규정 또는 계약에 의하여 사용자에게 귀속시킬 수 있으며 이 경우 직무발명자에게는 상당한 보상금을 지급하여야 한다.

기업체의 특허 전략

◆ 전담자, 전담부서의 육성 · 전문가의 이용

기업활동 중에 발생하는 특허, 의장, 상표, 서비스표, 저작권, 컴퓨터 프로그램, 영업비밀 등 다양한 지적재산권의 효율적 관리와 대외적인 지재권 공격 및 방어를 위해 전담자와 전담부서를 육성해야 한다. 또한 고문변리사 및 변호사와 같은 전문가의 활용도 필수 요소로 고려되어야 한다.

◆ 연구개발에의 과감한 투자

기업의 생존력과 경쟁력은 차별화된 기술력에 있다. 신기술, 신제품의 개발, 안정된 품질, 저비용의 제품 생산 등은 모두 특허로 귀결된다. 얼마나 투자하느냐에 따라 성과가 나온다고 볼 수 있다.

◆ 연구 성과의 권리화

- 신속한 출원, 폭넓고 강력한 권리의 확보
- 특허는 가장 적극적 방어수단 - 교차침해, 크로스 라이선스 등

◆ 특허 모니터링

- 경쟁업체, 선발기업의 신기술을 적시에 입수, 분석하여 기술개발 및 현장에 반영, 특허저지 노력
← 지속적인 특허조사
- 특허맵 작성 : 해당 기업의 기술분야에 대한 기술발전의 역사와 미래의 발전방향을 일목 요연하게 정리

◆ 기술도입

- 자체 개발을 위한 기술, 인력, 자금 등이 부족할 때에는 기술도입을 검토
- 도입기술의 유효성 및 가치를 엄밀히 평가

◆ 국제화에 대응

- 수출이나 현지생산 개시 이전에 상표권, 특허권 등이 먼저 확보되어 있을 것
- 현지 특허 등의 충분한 사전조사