

## 특허권 침해

실용신안 등록된 부품을 구입하여 완제품을 판매하는 것이 법에 저촉되는지 여부

**Q** 본인이 생산하고 있는 부품을 실용신안 출원하여 등록을 받았습니다. 그런데 다른 경쟁업체가 무단 사용함으로 막대한 지장을 초래하여 경고장을 발송하였으나 아무런 반응이 없어 고소장을 제출하였습니다. 그러나 경찰조사과정에서 경쟁업체는 부품을 직접 만들지 않고 다른 부품업체가 만들어서 공급하는 것을 구입하여 완제품을 생산 공급하였기에 자기는 잘못이 없다고 주장하고 있습니다. 이 경우 특허권의 보호를 받을 수 없습니까?

**A** 특허법 제2조제3호 가목에서 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도하는 등의 행위는 특허발명의 실시로 규정하고 있는 바, 여기의 생산·사용·양도 등의 행위에는 특허품을 1차적으로 직접 생산하는 경우는 물론 그 생산된 제품(부품)을 다른 완제품생산에 사용하는 경우도 여기서의 생산·사용 등의 행위에 해당되는 것으로 해석함이 일반적입니다. 따라서 정당한 권익이 없는 자가 업으로서 위의 행위를 하였다면 특별한 사유가 없는 한 이들의 행위는 특허발명을 업으로 실시한 경우로서 특허권을 침해하는 것으로 간주됩니다.

외국에 입항하여 상행위를 하는 경우 특허권 침해에 해당되는지의 여부

**Q** 외국의 특정회사가 조선에 관한 특허를 A국에 등록하고, 국내에는 출원을 하지 않거나(조건1) 국내에 출원 후 심사청구를 하지 않고 있는 상태에서(조건2) 국내 조선업체가 동 특허를 사용하여 건조한 선박이 A국의 항구에 입항하여 상행위(상품의 하역 및 선적 등)를 하였을 경우 특허권을 침해하는지요?

**A** 조건 1과 관련하여 A국의 특정회사의 국내 특허출원이 공개된 이후에 질의내용상에서처럼 국내에서 국내조선업체의 특허실시행위(특허를 사용하여 선박을 건조하는 행위

등)는 만일, 그 특허가 차후에 출원 공고되어 등록된다면 그 특정회사에 대하여 보상금을 지급할 책임을 발생시킬 수 있으며(특허법 제65조), 또한 조건 1 또는 조건 2와 관련하여 특허법 제96조제1항 제2호에서 국내를 통과하는데 불과한 선박, 항공, 차량 또는 이에 사용되는 기계, 기구 등의 물건에 대하여는 특허권의 효력이 미치지 아니하도록 규정하고 있는 바, 이는 국제교통기관의 운행상 필요에 따라 단지 국내를 통과하는데 불과한 선박(파리조약에서는 “타동맹국의 선박이 일시적 또는 우발적”으로 표현)에 대하여 특허권의 효력을 제한하는 규정이기에는 하나, A국의 항구에 입항하여 상행위를 한 경우에 특허권의 효력이 미치는지 여부는 구체적 사안에 따라 A국의 특허법상의 규정에 따라 판단되어질 문제라 사료됩니다.

재고소 가능여부

**Q** 특허권 침해로 인하여 검찰에 고소되었으나 무혐의 처리된 경우 이 건으로 재고소(민사, 형사)될 수 있는지요?

**A** 타인의 특허권을 침해하게 되면 형사적 책임과 민사적 책임을 지게 되므로 특허권자는 형사적 방법과 민사적 방법으로 침해자에 대하여 권리를 행사할 수 있습니다. 특허권자가 특허권을 침해했다 하여 검찰에 고소한 것을 검찰이 무혐의결정으로 처리했다 하더라도 특허권 침해사실을 입증하는 새로운 자료를 제시하여 고소하는 것은 가능한 것으로 사료됩니다.



김석현 변호사

현국제특허법률사무소를 설립한 바 있고, 이 국제특허법률사무소에서 대표 변호사를 지냈다. 현재 변호사, 회계사, 변리사 등 100여 명의 전문가들이 one-stop서비스를 제공하는 법무법인 총정에서 특허부 총괄을 맡고 있다.  
문의 : (02)772-2786  
e-mail : kimsh@hmpj.com