

통상실시권자의 간접실시 외

통상실시권자의 간접실시

Q 직무발명에 의한 통상실시권을 가진 법인업체 소유의 특허품을 경영상 A특허품의 제조설비 일부를 하청업체에 설치한 후, 이 하청업체로 하여금 제조하고 전량 법인업체에서 재매입하여 나머지 제조공정을 거친 뒤 완제품화하여 판매할 수 있는지요?

A 특허법 제39조에서 규정하고 있는 직무발명에 의한 통상실시권을 가지는 자는 통상실시권의 범위내에서는 물론 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있습니다. 그러나 통상실시권자가 그 특허발명을 자신이 직접 실시하지 않고 하청업체를 통하여 간접실시할 경우, 그 하청업체가 통상실시권자와 일기관(機關) 관계에 있다면 하청업체의 실시는 통상실시권자 자신이 실시하는 범위에 속한다고 보는 것이 타당할 것입니다. 그리고 통상실시권자와 하청업체간의 관계가 일기관 관계인지 여부를 결정하는 중요한 요건은 1)통상실시권자가 하청업체에 공임을 지불하여 제작케 하는 계약이 존재하는지 여부, 2)제작에 있어 원료의 구입, 품질 등에 대하여 통상실시권자의 지휘감독 관계가 존재하는지 여부, 3)제품을 전부 통상실시권자에게 인도하고 타인에게는 판매행위를 않는 조건이 있는지 여부 등으로서 이는 구체적 사실에 의하여 가려질 사항입니다. 따라서 질의 내용 중 “..... 판매할 수 있는지 여부”는 질의상의 하청업체가 통상실시권자와 일기관 관계가 있는지 여부 등이 선행되어야 할 것이며, 그 여부판단은 구체적 사실에 기초하여 최종적으로 재판에 의하여 가려질 사항임을 양지하시기 바랍니다.

출원공개된 제품의 납품가능여부

Q 특허출원하여 공개공보에 기재된 상태의 제품을 조달청 및 타 관공서에 납품계약하는 것이 가능한지요? 또한 출원된 제품과 유사한 타사의 제품출하시에 있어서 보호받을 수 있는 방법이 있는지요?

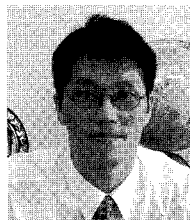
A 출원공개된 발명을 조달청이나 타 관공서에 납품계약을 하는 행위는 계약 당사자가 결정할 사항입니다. 그러나 특허출원인이 아닌 자가 납품계약을 할 경우에는 공개된 발명을 업으로 실시한 자에게 특허출원인은 서면으로 경고할 수 있으며, 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권

의 설정등록시까지의 기간동안 출원발명의 실시에 대하여 특허권의 설정등록 후에 통상받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있습니다(특허법 제65조). 또한, 특허출원하여 그 출원이 공개된 경우에 “공개된 발명”을 업으로 실시하는 자에게 특허출원인은 경고할 수 있고, 특허권설정등록후에 보상금을 청구할 수 있으므로 출원공개된 발명과 유사한 제품에 대해서는 출원공개된 발명의 보호범위에 속하는지를 먼저 판단하여 경고를 하는 등의 대응을 해야 할 것입니다.

실용신안등록된 부품을 구입하여 완제품을 판매하는 것이 법에 저촉되는지 여부

Q 본인이 생산하고 있는 부품을 실용신안출원하여 등록을 받았습니다. 그런데 다른 경쟁업체가 무단사용함으로써 막대한 지장을 초래하여 경고장을 발송하였으나 아무런 반응이 없어 고소장을 제출하였습니다. 그러나 경찰 조사과정에서 경쟁업체는 부품을 직접 만들지 않고 다른 부품업자가 만들어서 공급하는 것을 구입하여 완제품을 생산공급하였기에 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 일반적이라 하겠습니다. 따라서 정당한 권한이 없는 자가 업으로서의 행위를 하였다면 특별한 사유가 없는 한 이들의 행위는 특허발명을 업으로서 실시한 경우로서 특허권을 침해하는 것이라 하겠습니다.



김석현 변호사

한국제특허법률사무소를 설립한 바 있고, 이 지국제특허법률사무소에서 대표 변호사를 지냈으며 법무법인 총정에서 특허부를 총괄했다. 현재 청우국제특허법률사무소 대표 변호사를 맡고 있다.

문의 : (02)521-7671

e-mail : kimsh@chwpat.com