

# 工業所有權侵害에 대한 對策

## 侵害 容易하나 防備어려워

調 査 部

工業所有權은 無體財產權이므로 形態가 없고 流動的, 變形的이어서 侵害가 容易하나 防備하기는 어려운 脆弱性이 있으며, 外來制度이므로 權利로서의 保護必要性에 대한 國民의 認識이 낮은 反面, 그 侵害는 經濟的 利益 및 國民의 日常生活와 直結되는 것이므로 工業所有權侵害에 대한 對策은 그만큼 重要하다.

工業所有權侵害에 대한 對策을 알아본다.

〈編輯者 註〉

### 侵害中止警告

工業所有權의 侵害가 있더라도 侵害者에게 故意나 過失이 없이 侵害가 일어난 경우도 있을 수 있으므로 侵害者의 行爲가 違法이라는 事實을 알려주어 이를 中止시키거나, 民事訴訟이나 刑事告發 등의 措置에 앞서서 當事者間의 協議에 의해 紛爭을 圓滿히 解決하고자 權利者側의 要求事項을 通知하는 것으로서 通常 內容證明郵便을 利用한다.

警告狀에는 侵害를 받았다고 通知하는 工業所有權의 內容과 相對方의 實施內容을 比較하여 相互抵觸됨을 說明하고 侵害行爲의 中止·市中販賣品の 回收, 未販賣品과 販賣用具 등의 出荷 中止, 金型 등의 廢棄, 謝過廣告掲載 등의 全部 또는 一部를 履行할 것을 要求하고 그렇지 아니하면 民事的, 刑事的 制裁措置를 取할 것을 警告하는 內容을 記載하는 것이 普遍的이다.

### 權利範圍確認審判請求

工業所有權의 侵害與否에 대하여 當事者間에 合意를 보지 못하는 경우 侵害者를 相對로 特許廳 審判所에 權利範圍確認審判을 請求할 수 있다.

權利範圍確認審判은 工業所有權의 効力의 範圍를 具體的인 事案을 내세워서 判斷 確認하는 節次로서, 工業所有權侵害에 關한 紛爭이 있을 때 侵害與否를 明確히 하기 위하여 만들어진 制度이다.

權利範圍確認審判은 어떤 對象物이 權利範圍에 屬한다는 趣旨의 審判을 請求하는 積極的 權利範圍確認審判과 그것이 權利範圍에 屬하지 않는다는 趣旨의 審判을 請求하는 消極的 權利範圍確認審判이 있으며, 權利의 侵害를 主張하는 者는 積極的 權利範圍確認審判을 請求하게 된다.

權利範圍確認審判은 民事訴訟節次에 의하여 3인의 審判官으로 構成된 審判部에 의해 請求人의 請求의 理由와 被請求人의 答辯書, 辨駁書와 反駁書등을 對象으로 하여 審理되는데 職權審理主義와 職權探知主義에 의해 審理가 進行되며 따라서 請求人과 被請求人이 主張하지 아니한 事由에 대하여도 審理할 수 있다

權利範圍確認審判의 審決에 不服하는 者는 特許廳 抗告審判所에 審決不服抗告審判을 請求할

수 있고 抗告審判의 審決에 不服하는 경우 最終的으로 大法院에 上告할 수 있다.

## 民事的 制裁

工業所有權에 대한 侵害를 받은 경우에는 侵害行爲의 禁止, 權利者가 입은 損害의 賠償 및 不當利得의 返還을 民事訴訟節次에 의하여 侵害者에게 請求할 수 있으며 侵害行爲禁止請求가 本案訴訟에서 다루어지는 동안 現實的인 侵害行爲를 傍觀하면 勝訴하더라도 事後에 充分한 補償을 받지 못할 것이 염려되거나 現實的인 違法行爲를 迅速히 中止시킬 必要가 있는 경우에는 侵害禁止假處分命令을 法院에 申請할 수 있으며 假處分은 假押留등의 方法으로 行하여진다.

또한, 工業所有權을 侵害함으로써 業務上의 信用을 失墜시킨 侵害者를 相對로 權利者의 業務上의 信用回復을 위하여 新聞紙上을 通한 謝過廣告掲載등의 措置를 取하도록 하여줄 것을 法院에 請求할 수 있다.

위와 같은 民事的 制裁措置에 대한 法規定을 살펴보면 다음과 같다.

### 1. 侵害禁止請求

特許法 第155條는 權利侵害에 대한 特許權者 등의 保護에 대하여 다음과 같이 規定하고 있으며 實用新案法과 意匠法도 이를 準用하고 있다.

① 特許權者 또는 專用實施權者는 自己의 權利를 侵害한 者 또는 侵害할 우려가 있는 者에 대하여 그 行爲를 禁止 또는 豫防할 것을 請求할 수 있다.

② 法院은 第1項의 規定에 의한 請求가 理由 있다고 認定할 때에는 侵害한 者에 대하여 特許權者 또는 專用實施權者를 保護하는데 必要한 措置를 命할 수 있다.

상표법 第35條도 特許法과 類似하게 다음과 같이 規定하고 있다.

① 商標權者는 自己의 商標權을 侵害한 또는 侵害할 念慮가 있는 者에 대하여 그 侵害의 禁止 또는 豫防을 請求할 수 있다.

② 商標權者는 第1項의 規定에 의한 請求를 함에 있어 侵害行爲를 造成한 物의 廢棄·侵害行爲의 除去 其他 侵害를 豫防하는데 必要한 行

爲를 請求할 수 있다.

③ 法院은 第1項 및 第2項의 청구가 理由 있다고 認定할 때에는 侵害한 者에 대하여 商標權者를 保護하는데 必要한 措置를 命할 수 있다.

侵害禁止請求權을 行使하기 위해서는 特許權者나 專用實施權者의 權利 또는 特許出願人의 假保護權이 現在 侵害되고 있거나 侵害當할 念慮가 있고 그 侵害行爲가 實驗用이나 家事用의 實施가 아닌 業으로서의 實施여야 하나 侵害者의 故意나 過失與否는 問題되지 않는다.

侵害行爲禁止請求權의 內容은 侵害行爲의 禁止 또는 豫防을 要求하는데 있으므로 侵害者의 不作爲를 要求하는 것이기는 하지만 侵害行爲를 造成한 物의 廢棄 또는 侵害를 豫防하는 措置를 法院이 命하는 경우에는 作爲를 要求하는 것이기도 하다.

商標權侵害에 대한 侵害行爲禁止請求權의 內容도 特許權, 實用新案權 및 意匠權의 그것과 거의 同一한 것이며, 特許權등의 경우 通常實施權者는 特許發明의 實施가 獨占排他的인 것이 아니어서 侵害行爲禁止請求權이 認定되지 아니하나 商標權의 通常使用權者는 商標法 第31條 第3項의 解釋上 侵害行爲禁止請求權이 있다고 한다.

侵害行爲禁止請求訴訟을 提起함에 있어서는 假處分 命令을 訴訟提起와 同時 또는 그 前後에 申請할 수 있는데 訴訟提起前에 申請하는 것이 一般의이다.

### 2. 損害賠償請求

特許法 第156條 第1項은 "特許權者 또는 專用實施權者는 故意 또는 過失에 의하여 自己의 特許權을 侵害한 者에 대하여는 損害賠償을 請求할 수 있다"고 規定하고 있고 이 規定은 實用新案法과 意匠法에 의해 準用되고 있다.

이러한 損害賠償請求權을 行使하기 위해서는 侵害行爲가 違法行爲이어야 하고 그로 인해 損害가 發生하였어야 하거나와 무엇보다도 重要한 것은 侵害行爲禁止請求權行使의 경우와는 달리 侵害者에게 侵害行爲에 대한 故意 또는 過失이 있어야 한다는 것이다. 그러나, 特許法 第124條는 "他人의 特許權 또는 專用實施權을 侵害한 者는 그 侵害行爲에 대하여 過失이 있는 것으로

推定한다”고 規定하고 있으므로 善意無過失이라는 反證이 없는 한 侵害者는 損害賠償責任을 免할 수 없다.

또한, 特許法 第45條 第2項은 “新規의 同一物은 同一한 方法에 의하여 生産된 것으로 推定한다”고 規定하여 侵害者에게 舉證責任을 賦課하고 있으므로 이 規定도 侵害者에게 不利한 內容은 勿論이다.

商標法 第37條는 侵害者에 대한 損害賠償請求에 대하여 다음과 같이 特許法의 경우에 비해 좀더 詳細하게 規定하고 있다.

① 商標權者는 故意 또는 過失로 自己의 商標權을 侵害한 者에 대하여는 損害賠償을 請求할 수 있다.

② 商標權者는 第1項의 規定에 의한 請求를 하는 경우에 그 者가 侵害行爲에 의하여 利益을 받았을 때에는 그 利益의 額은 商標權者가 받은 損害額으로 推定한다.

③ 商標權者는 그 登錄商標의 使用에 의하여 通常받을 수 있는 利益에 相當하는 金額을 第2項의 損害額에 添加하여 그 賠償을 請求할 수 있다.

④ 法院은 證明된 損害額을 根據로 適當한 賠償額을 定할 수 있으나 그 金額은 損害額의 3倍를 超過할 수 없다.

商標權의 侵害行爲에도 特許權의 경우와 마찬가지로 違法性이 있고 損害發生이 있어야 하며, 商標法 第38條는 “商標登錄表示가 있으면 侵害者는 그 商標가 이미 登錄된 事實을 알았던 것으로 推定한다”고 故意를 推定하는 것으로 하여 特許侵害에 대한 過失의 推定보다 商標權者保護가 두터운 것 같으나 特許品에 特許表示가 되어 있는 경우에 그 模倣品을 製造, 販賣한 者도 故意가 있는 것으로 推定받을 것이므로 별다른 差異가 없다고 할 수 있다.

### 3. 不當利得返還請求

特許法 第156條 第2項은 “特許權者는 善意無過失로 自己의 特許權을 侵害한 者에 대하여는 利得返還 또는 損害賠償을 請求할 수 없다, 다만, 그 行爲를 禁止할 것을 請求할 수 있다”고 하여 不當利得返還請求權에 대하여 消極的으로 規定한다. 이를 바꾸어 말하면, 故意 또는 過失

로 權限없이 他人의 特許權을 侵害하여 利得을 얻음으로써 特許權者에게 損害를 가한 者는 그 가 얻은 利益을 特許權者에게 返還하여야 한다는 것이다.

不當利得返還請求에 關한 特許法의 規定은 實用新案法, 意匠法에서 準用하고 있으며, 商標法은 이에 대하여 直接的인 規定을 두지 않고 損害賠償請求에 關한 條文인 同法 第37條의 第2項에서 “商標權者는 第1項의 規定에 의한 請求(損害賠償請求)를 하는 경우에 그 者가 侵害行爲에 의하여 利益을 받았을 때에는 그 利益의 額은 商標權者가 받은 損害額으로 推定한다”고 規定하고 있으나 特許法과 同一한 請求權으로 理解하여도 될 것이다.

### 4. 信用回復措置請求

特許法 第157條는 “法院은 故意 또는 過失에 의하여 特許權 또는 專門實施權을 侵害함으로써 特許權者 또는 專門實施權者의 業務上의 信用을 失墜하게 한 者에 대하여는 特許權者 또는 專用實施權者의 請求에 의하여 特許權者 또는 專用實施權者의 業務上의 信用回復를 위하여 必要한 措置를 命할 수 있다”고 規定하고 있고, 實用新案法과 意匠法에 의하여 準用되고 있다.

商標法도 同一한 規定을 두고 있으나 特許法의 規定에 비해 “損害賠償에 代身하여 또는 損害賠償과 함께”라는 條件이 붙어있는 差異點이 있다. 그러나, 特許法의 경우에도 信用回復措置의 請求를 損害賠償請求에 代身하여 또는 損害賠償請求와 同時에 할 수 있음은 말할것도 없다.

信用回復措置는 新聞등에 謝過廣告를 掲載하도록 하는 方法이 많이 利用되고 있는데 法院에 대하여 信用回復措置를 請求하기 前에 當事者사이의 合意에 의하여 이루어지는 경우도 많다.

## 刑事的 制裁

### 1. 侵害罪

他人의 特許權 또는 專用實施權을 侵害한 者, 그리고 特許出願人의 假保護權을 侵害한 者는 5年以下의 懲役 또는 1,000萬圓以下の 罰金에 處하며 이러한 侵害罪는 親告罪로 한다고 特許

法 第158條가 規定하고 있고 實用新案法도 同一한 規定을 두고 있다.

意匠法의 경우에는 出願公告制度나 假保護權에 關한 制度가 없으므로 假保護權侵害가 成立되지 않는 點을 除外하고 特許法과 同一한 規定을 두고 있다.

商標權에 대한 侵害罪도 特許權의 侵害와 同一한 處罰을 받도록 되어 있으나 特許權 侵害罪가 親告罪인데 대하여 商標權 侵害罪는 非親告罪인 點에 差異가 있다. 商標權은 商標權者의 個人的인 利益만을 保護하는 것이 아니라 去來秩序의 確立과 需要者의 利益保護에 寄與한다는 公益性도 가지고 있으므로 이를 고려하여 商標權侵害罪를 商標權者의 告訴가 없어도 處罰할 수 있도록 非親告罪로 한 것이다.

## 2. 虛偽表示罪

① 特許된 것이 아닌 物件이나 特許出願中이 아닌 物件 또는 그 物件의 容器·包裝類에 特許表示 또는 特許出願表示를 하거나 이와 混同하기 쉬운 表示를 한 者.

② 特許된 것이 아닌 物件이나 特許出願中이 아닌 物件 또는 그 物告의 容器·包裝類에 特許表示 또는 特許出願表示를 할 것이거나 이와 混同하기 쉬운 表示를 한 것을 販賣 또는 擴布한 者.

③ 特許된 것이 아닌 物件이나 特許出願中이 아닌 物件 또는 特許된 것이 아닌 方法이나 特許出願中이 아닌 方法에 의하여 製作한 物件을 製作·使用·販賣 또는 擴布하기 위하여 廣告·看板 또는 標札類에 그 物件이나 方法이 特許

또는 特許出願된 것으로 表示하거나 이와 混同하기 쉬운 表示를 한 者.

④ 特許된 것이 아닌 方法 또는 特許出願中이 아닌 方法을 使用하기 위하여 廣告·看板 또는 標札類에 그 方法이 特許 또는 特許出願中인 것으로 表示하거나 이와 混同하기 쉬운 表示를 한 者.

따라서, 特許되지 않은 物品 또는 그 包裝등에 特許表示를 하거나 이와 混同하기 쉬운 表示로 하는 경우는 勿論 特許出願을 하지 않은 物品에 關하여 出願番號를 表示하는 경우에도 虛偽表示의 罪로서 處罰되며, 虛偽表示의 罪는 非親告罪이다.

實用新案法과 意匠法上의 虛偽表示의 罪도 方法考案이나 方法意匠이 없는 差異點을 除外하고는 特許法上의 虛偽表示의 罪와 同一하다.

商標法上의 虛偽表示의 罪는 同法 第63條에, 登錄을 하지 아니한 商標 또는 出願을 하지 아니한 商標를 登錄商標 또는 登錄出願商標인 것 같이 商品에 使用하였거나 營業用 廣告·看板·標札·商品의 包裝 또는 其他 營業用 去來書類등에 使用한 者는 3年以下의 懲役 또는 500萬圓以下의 罰金에 處한다고 規定되어 있으며 勿論 非親告罪이다.

近來 商標의 重要性이 消費者間에 漸次 높이 認識되어짐에 따라 消費者의 關心을 끌기 위하여 無心히 登錄 또는 出願되지도 않은 商標에 “登錄商標” 또는 ®이라는 表示를 하는 경우가 있는데 虛偽表示의 罪로 處罰받을 뿐 아니라 公正한 去來秩序의 確立을 위해서도 이를 삼가하여야 할 것이다. ♪

# (案) (內)

## 第10回 發明教

本會는 發明人口의 底邊擴大와 아울러 發明人들간의 어려운 問題點들을 相互討論하여 對話를 통한 發明意慾鼓吹와 優秀發明을 創出하고자 다음과 같이 12月中 發明教室을 開講코자 하오니 많은 參加바랍니다.

一. 日 時: 1984年 12月 8日(土) 午後 1시

一. 場 所: 特許廳 研修室 (參加費없음)

一. 문의처: 韓國發明特許協會연수부(557-1077/8)