

工業所有權行使에 대한 對應策(1)

正當하게 行事하고 附隨業務 履行해야

編輯室

이 글은 讀者여러분의 要求에 따라 本誌 編輯室에서 提供하는 것이다.

이번 號에는 權利者가 自己의 權利를 不當하게 行使하는 때에 어떠한 對應策이 있을 수 있는가 를 살펴보았다.

權利者側으로 부터 工業所有權侵害의 警告를 받거나 民事的, 刑事的 責任의 追窮을 받게되는 경우에는 權利者의 權利行使가 果然 正當한 것 인가를 綿密히 檢討하여 對策을 樹立하여야 할 것이며, 權利者의 立場에서는 權利의 行使에만 執着할 것이 아니라 工業所有權에 附隨된 義務의 履行도 게을리하지 않아야 할 것이다.

<編輯者 註>

工業所有權의 效力이 미치지 아니하는 範圍

工業所有權은 獨占的 實施 또는 獨占的인 使用이 保障된다는 點에서 獨占排他的인 權利라고 불리워지나 獨占排他性에도 限界가 있어서 工業所有權에 의한 獨占權이 미치지 못하는 경우가 法으로 規定되어 있으므로 工業所有權의 侵害에 關한 問題가 發生되는 경우 民事的, 刑事的 措置를 講究함에 앞서서 이에 대한 檢討을 해야 하며 이는 權利者나 第3者가 모두 留意할 點이다.

特許權등의 效力이 미치지 않는 範圍

特許法 第46條는 特許權의 效力이 미치지 않

는 範圍에 대하여 다음과 같이 規定하고 있다.

① 特許權의 效力은 다음 各號의 1에 該當하는 것에 미치지 아니한다.

1) 研究 또는 試驗을 하기 위한 特許發明의 實施

2) 國內을 通過하는데 不過한 運輸用 機械·器具 또는 그 裝置

3) 特許出願 當時부터 國內에 있었던 物件

② 輸出許可 또는 承認을 받고 輸出貨物을 船積하기 위하여 輸出通關免許申告를 한 貨物에 대하여는 特許權侵害를 理由로 假處分·假押留 또는 押留命을 申請할 수 없다.

試驗이나 研究는 特許發明의 作用이나 效果를 알아보고 새로운 技術의 創作을 위해 特許發明을 實施하는 것이므로 技術開發에 必要하고 또 特許權者의 保護에도 害가되지 않으므로 特許權의 效力이 미치지 않도록 한 것이며 單純히 家庭에서 使用하기 위한 特許發明의 實施도 特許權에 의한 制限을 받지 아니한다.

國內을 通過하는데 不過한 運輸用 機械·器具 등에 特許權의 效力이 미치지 않도록한 것은 그 것이 特許權者에게 何等의 不利益을 주지 않기 때문이기도 하지만 오늘날과 같이 國際間의 去來가 盛行함에 따라 國際交通을 圓滑히 하는데 도움을 주기 위함이다.

特許出願 當時부터 國內에 있었던 物件에 特許權의 效力이 미치지 않도록 하는 것은 新規性이 特許要件인 點에 비추어 特許出願當時에 存在하는 物件에까지 特許權의 效力이 미쳐도록할

수 없기 때문이다.

輸出通關免許申告를 한 貨物에 대한 假處分등을 할 수 없도록 한 것은 輸出振興을 위한 規定이며 特許權者나 專用實施權者는 別途로 特許權侵害를 理由로한 民事的, 刑事的 制裁措置를 講究할 수 있다.

特許權의 効力이 미치지 않는 範圍에 대한 特許法의 規定은 實用新案法, 意匠法에 의하여도 그대로 準用된다.

또한, 特許法 第140條는 再審에 의하여 回復한 特許權의 効力이 制限됨을 規定하고 있다.

즉, 다음 各號의 1에 該當하는 경우의 特許權의 効力은 審決의 確定이 있은 후 再審請求登錄前에 善意로 輸入 또는 國內에서 生産하거나 取得한 物件에 미치지 아니한다.

1) 無効로 된 特許權이 再審에 의하여 回復된 때

2) 特許權의 範圍에 屬하지 아니한다는 審決이 確定된 것에 대하여 再審에서 이와 相反되는 審決이 確定되었을 때

3) 拒絶을 할 것이라는 審決이 있었던 特許出願에 대하여 再審에 의하여 特許權設定의 登錄이 있을 때

위의 規定은 特許權 또는 假保護權이 없는 것으로 審決에 의하여 確定되었던 것이 後에 再審에 의하여 反對로 審決되므로써 當初의 審決을 믿고 當該 特許權에 관한 物品의 善意로 輸入하거나 國內에서 生産 또는 取得한 경우에 이에 該當하는 物品에 대하여는 再審에 의하여 回復된 特許權의 効力이 미치지 않도록 함으로써 特許廳의 審決을 信賴하여 特許權이나 假保護權의 不存在를 믿었던 第3者의 不利益이 없도록 配慮한 것이다. 이러한 規定은 實用新案法 및 意匠法에 의해서도 그대로 準用되고 있다.

商標權의 効力이 미치지 않는 範圍

商標法 第26條는 商標權의 効力이 미치지 아니하는 範圍에 대하여 다음과 같이 規定하고 있다.

① 自己의 姓名·名稱 또는 商號·肖像·署名·印章 또는 著名한 雅號·藝名·筆名과 이들의 著名한 略稱을 普通으로 使用하는 方法으로 表

示하는 商標(다만, 商標權設定의 登錄이 있은 후에 不正競爭의 目的으로 使用하는 경우에는 適用하지 아니한다).

著名한 他人의 姓名·名稱 또는 商號·肖像·署名·印章·雅號·藝名·筆名 또는 이들의 略稱을 包含하는 商標라도 그 當事者의 承諾을 얻은 경우에는 商標登錄을 받을 수 있도록 商標法 第9條 第1項 第6號에 商標의 不登錄事由의 例外로서 規定되어 있으므로 이들이 商標로서 登錄될 수 있는 길은 열려져 있으나 承諾에 의하여 本人이 그것을 商標로서 使用할 수 있는 權利까지도 拋棄한 것으로 볼 수는 없는 것이다. 즉, 自己의 姓名·名稱·商號·肖像·印章 또는 署名에 대하여는 本人이 當然히 使用權을 가지며 그것이 著名하거나 著名하지 않은 것을 區分하지 아니하나 雅號·藝名·筆名과 이들의 略稱은 一般적으로 使用頻度가 많지 않고 例外的으로나 使用된다고 볼 수 있기 때문에 著名한 경우에만 他人의 商標權의 効力이 미치지 않도록 規定하고 있는 것이다.

그러나, 위와 같은 商標라도 他人이 商標登錄을 하고난 後에 그 登錄商標가 消費者에게 좋은 認識을 주고 信用이 높아진 것을 보고 그 他人의 商品인 것으로 出處의 混同을 일으키기 위하여 自己의 商品에 使用하게 되면 自己의 姓名權의 正當한 行使가 아니라 消費者를 欺瞞하고 市場秩序를 紊亂시켜 公益을 해치는 것이므로 商標權의 効力이 미치는 것으로 보도록 되어 있는 것은 妥當한 規定이라 할 것이다.

自己가 使用하는 商號나 商標는 이를 登錄出願하여 商標로서 登錄을 받아야만 獨占排他的인 使用이 可能하다는 事實을 모르고, 오랫동안 使用하기만 하면 自己의 權利가 된다거나 심지어는 누구나 使用하여도 좋고 獨占使用이 許容되지 않는다고 生覺하여 商標登錄問題를 소홀히 取扱한 사람이라도 이 條項을 利用하면 他人의 商標登錄에 의해 影響을 받지 아니하고 自己의 商號를 繼續 使用할 수도 있다. 즉, “은하수 제화집”이라는 商號로 구둣방을 하고 있던 사람은 他人이 “은하수”라는 商標를 신발類를 指定商品으로 하여 登錄을 받은 後에도 自己의 商號를 繼續 使用할 수 있으나 “은하수”라고만 商號를 表示하였던 경우에는 그것이 商號이기도하고 商

標이기도 하므로 他人의 “은하수” 登錄商標와의 抵觸을 避하기 위해서는 구두에 “은하수제화점” 으로 表示하거나 “제조원: 은하수” 등으로 表示하여야 하는 問題가 있을 수 있다(自己의 商標가 周知 또는 著名함을 理由로 他人의 登錄商標에 대하여 登錄無効審判을 請求하여 他人의 登錄商標의 効力 自體를 다루는 것은 別個의 問題임).

2) 登錄商標의 指定商品과 同一 또는 類似한 商品의 普通名稱·產地·販賣地·品質·原資材·效能·用途·數量·形狀·價格 또는 生産方法·加工方法·使用方法 및 時期를 普通으로 使用하는 方法으로 表示하는 商標

3) 登錄商標의 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 대하여 慣用하는 商標와 顯著한 地理的 名稱 및 그 略語 또는 地圖로 된 商標

위의 2), 3)에 該當하는 商標는 商標法 第8條 第1項 第1號 내지 第4號의 規定에 의한 特別顯著性이 없는 商標이므로 商標登錄을 받을 수 없는 것이 當然하나 그것이 다른 特別顯著性이 있는 標章과 結合되어 登錄될 수는 있으므로 위와 같은 規定을 둔 것이다.

1973年 12月 31日까지 有効했었던 法律 第1295號인 商標法의 施行規則(閣令 第4707號) 第44條에는 “登錄을 出願하는 商標에 特別顯著性이 없는 部分 또는 商標法 第5條 第1項 第5號(註: 慣用標章과 同一 또는 類似한 것)에 該當하는 部分이 包含되어 있는 경우에는 願書에 그 部分自體에 대하여는 權利를 主張하지 아니한다는 表示를 하여야 한다”고 하여 所謂 權利不要求制度가 規定되어 있었다. 現行 商標法에는 그러한 制度가 없고 商標權의 効力이 미치지 않는 範圍를 解釋에 의하여 決定하도록 하여 위의 2), 3)에 該當하는 部分은 商標見本에 包含되어 登錄되어도 商標權으로서의 獨占權이 미치지 아니하므로 이 部分은 他人이 使用하더라도 商標權의 効力이 미치지 않는 것으로 하는 規定을 둔 것이다. 그러나, 商標登錄出願인이 權利를 主張하지 않겠다고 스스로 表示하는 것과는 달라서 一但 商標로서 登錄된 後에는 商標權者가 自己의 商標權을 擴大解釋하려고 할 것이고 위의 2), 3)에 該當하는지의 與否가 반드시 明確한 것도 아니어서 權利不要求制度를 다시 施行하는 것이

바람직하다는 주장도 있다.

위의 2), 3)에 該當하는 商標가 單獨으로 登錄되었다면 商標權의 効力이 미치지 않음은 勿論 無効審判의 無効事由가 될뿐 아니라 更新登錄出願時에 拒絕될 것이다.

또한, 無効나 取消가 된 商標登錄 또는 無効로 된 存續期間更新登錄에 關한 商標權이 再審權이 再審에 의하여 回復되었을 경우에 當該 審決이 確定된 후 再審請求의 登錄前에 善意로 한 商標法 第36條 第1號 내지 第3號의 商標權 侵害行爲에 대하여는 當該 商標權의 効力이 미치지 아니하는 것으로 商標法 第54條에 規定되어 있는 것은 特許廳의 審決을 信賴한 行爲를 制裁할 수 없다는 것으로서 當然하다고 할 수 있다.

工業所有權 効力の 制限

特許權者, 實用新案權者, 意匠權者 및 商標權者는 自己의 特許發明, 登錄實用新案, 登錄意匠 및 登錄商標에 대하여 각각 獨占의 實施權 및 使用權을 가지는 것이나 앞에서 說明한 “効力이 미치지 아니하는 範圍”에 의한 制限外에 各種 實施權 및 商標의 通常使用權에 의한 制限을 받는다.

約定 實施權 및 使用權에 의한 制限

特許등의 專用實施權 및 商標의 通常使用權은 當事者間의 約定에 의하여 設定되는 것이므로 獨占權의 制限을 받는 것은 當然하며, 特許등의 通常實施權中 約定에 의한 通常實施權도 同一하다. 그러나, 그러한 경우에도 實施權이나 使用權의 “設定의 範圍”, 卽 時期, 地域, 實施 또는 使用의 範圍 등에 대하여 契約의 解釋上 紛爭이 있을 수 있다.

法定實施權에 의한 制限

特許法은 特許發明에 대한 特許權者의 獨占排他的인 實施를 保障하면서도 公益 또는 第3者의 正當한 利益을 保護하기 위하여 例外的으로 他人이 特許發明을 實施할 수 있는 경우를 規定하고 있는 바 이를 法定實施權이라고 하며 通常實

權의 性質을 가진다. 따라서, 特許權은 法定 實施權에 의해 그 獨占權이 制限되거나 先使用 및 職務發明에 의한 通常實施權을 除外하고는 特許 權者에게 相當한 對價를 支給하도록 되어 있으므로 特許權者와 法定實施權者의 利益이 어느 정도 調和를 이루고 있다고 볼 수 있다. 法定實施權에 대한 特許法의 規定은 다음과 같다.

① 職務發明에 의한 特許權에 대한 使用者 등의 通常實施權(特許法 第17條 第1)

被用者, 法人의 任員 또는 公務員(以下 被用者等이라 한다)이 그 職務에 關하여 發明한 것이 性質上 使用者·法人 또는 그 職務를 執行하는 者(以下 使用者等이라 한다)의 業務範圍에 屬하고, 그 發明을 하게된 行爲가 被用者 등의 現在 또는 過去의 任務에 屬하는 것에 대하여 被用者等이 特許를 받았거나 特許를 받을 수 있는 權利를 承繼한 者가 特許를 받았을 때에는 使用者等은 그 特許權에 대하여 通常實施權을 가진다.

② 先使用者의 通常實施權(特許法 第47條)

特許出願當時에 善意로 國內에서 그 發明의 實施事業을 하거나 事業設備을 하고 있는 者는 그 特許發明에 대하여 事業의 目的의 範圍內에서 通常實施權을 가진다.

③ 無効審判請求登錄前의 權利者의 通常實施權(特許法 第48條)

特許 또는 登錄實用新案의 無効審判請求의 登錄前에 善意로 다음 各號의 1에 該當하고 國內에서 그 發明 또는 考案의 實施事業을 하거나 또는 事業의 設備을 하고 있는 者는 審判請求當時의 事業의 目的의 範圍內에서 그 特許權 또는 特許나 登錄實用新案을 無効로 한 當時에 現存하는 專用實施權에 대하여 通常實施權을 가진다.

1) 同一發明에 대한 2 以上の 特許中 어느 特許가 無効로 된 경우에 特許를 받았던 原特許權者

2) 特許發明과 登錄實用新案의 考案이 同一하여 그 實用新案登錄을 無効로 한 경우에 登錄을

받았던 原實用新案權者

3) 第1號 및 第2號의 경우에 있어서 그 無効로 된 特許權 또는 實用新案權에 대하여 無効審判請求의 登錄前에 이미 專用實施權 또는 通常實施權을 取得하고 그 등록을 받은 者(實施權登錄이 없더라도 第62條 第2項의 規定에 該當하는 경우에는 登錄을 要하지 아니한다).

④ 存續期間滿了後의 通常實施權(特許法 第49條)

特許出願한 날 前의 出願 또는 이와같은 날의 出願에 關聯하여 그 特許權과 抵觸되는 實用新案權 또는 意匠權의 存續期間滿了後에 있어서의 原實用新案權者·原意匠權者 및 그 專用實施權者 또는 通常實施權者는 그 特許發明에 대하여 原權利의 範圍內에서 通常實施權을 가진다. 다만, 原實施權의 登錄이 없어도 그 効力이 있는 경우에는 登錄을 規하지 아니한다.

⑤ 質權競落後의 原特許權者의 通常實施權(特許法 第68條 第2項)

質權設定以前에 特許權者가 特許發明을 實施하고 있는 경우에 그 特許權이 競落되더라도 特許權者는 그 特許發明에 대하여 通常實施權을 가진다.

⑥ 再審에 의하여 回復한 特許權에 대한 先使用者의 通常實施權(特許法 第141條)

다음 各號의 1에 該當하는 경우에 審決 또는 判決의 確定이 있는 後 再審請求登錄前에 善意로 國內에서 發明實施事業을 하거나 또는 事業設備을 가진 者는 그 特許發明에 대하여 事業의 目的의 範圍內에서 通常實施權을 가진다.

1) 無効로 된 特許權이 再審에 의하여 回復된 때

2) 特許權의 範圍에 屬하지 아니한다는 審決이 確定된 것에 대하여 再審에서 이와 相反되는 審決이 確定되었을 때

3) 拒絶을 할 것이라는 審決이 있었던 特許出願에 대하여 再審에 의하여 特許權設定의 登錄이 있을 때.

<계속>

과 학 진 흥 기 술 혁 신 이 륙 되 는 선 진 국 가