



工業所有權行使에 對한 對應策

正當하게 行事하고 附 屬業務 履行해야

工業所有權의 行使에 對한 對應策

鑑 定

工業所有權의 內容, 範圍 또는 効力 등에 대하여 當事者間에 紛爭이 있는 경우 그 紛爭에 對한 客觀的인 判斷을 하는 것을 鑑定이라고 하고 이를 文書化한 것이 鑑定書이며, 工業所有權에 關한 鑑定은 辦理士法 第2條에 의하여 辦理士固有의 義務로 規定되어 있다.

他人이 工業所有權侵害를 理由로 侵害行爲禁止請求, 損害賠償請求, 不當利得返還請求 또는 信用回復措置請求 등을 直接 또는 民訴訟節次에 依하여 提起하거나 刑事告訴를 한 경우에 이러한 權利行使에 順應하는 것이 억울하다고 생각하면 앞에서 說明한 工業所有權이 効力이 미치지 아니하는 範圍에 該當하는 證據, 各種 實施權이나 使用權에 의한 實施 또는 使用을 할 수 있는 權利가 있음을 立證하는 證據 또는 特許發明 등이 그 出願前에 公知되었음을 證明하는 資料 등을 辦理士에게 提出하여 自己의 製品, 生産施設이나 生産方法 또는 商標 등이 相對方의 權利에 抵觸되는지의 與否를 가려주는 鑑定을 依賴할 수 있다.

따라서, 鑑定의 內容을 記錄한 文書인 鑑定書에 依하여 當事者間에 圓滿한 解決에 合意할 수도 있고 法院, 檢察 또는 警察에서도 鑑定書에 의하여 紛爭을 解決할 수 있는 것이다.

위와는 反對로 工業所有權에 對한 權利者가 他人의 製品, 生産施設이나 生産方法, 또는 商標 등이 自己의 權利範圍에 屬한다는 內容의 鑑定을 依賴할 수도 있다.

辦理士가 鑑定을 함에 있어서는 自身의 知識과 經驗, 그리고 提示된 證據를 根據로 하여 判斷하는 것이므로 公正하고 正確한 鑑定을 위해서는 當事者가 모든 證據를 빠짐없이 提示하여야 하며 이러한 證據가 제대로 提示되지 아니하면 鑑定의 本來의 目的을 達成할 수 없게 된다.

工業所有權의 鑑定은 權利抵觸與否뿐 아니라, 工業所有權의 評價額, 損害賠償額, 實施料算定 등도 對象으로 한다.

權利範圍確認審判請求

工業所有權의 侵害를 主張하는 者의 權利內容과 自己가 實施 또는 使用하는 內容이 相異하거나 相互 抵觸되지 않는 경우에는 權利者의 要求에 應하지 않아도 無妨할 것이나 權利者가 侵害主張을 굽히지 않아 結末이 나지 않고 辦理士의 鑑定書에 의한 解決도 이루어지지 않는 경우에는 自己의 實施 또는 使用內容이 相對方의 工業所有權의 權利範圍에 屬하지 않음을 確認하여 줄 것을 要求하는 權利範圍確認審判을 特許廳 審判所에 請求할 수 있다.

權利範圍確認審判은 반드시 具體的인 事案(物品, 生産施設, 生産方法 또는 商標 등)과의 關係

에 있어서 그것이 어떤 工業所有權의 權利範圍에 屬하는 것인지의 與否를 가리는 것인데 特許權, 實用新案權 및 意匠權에 있어서는 請求範圍 또는 圖面に 包含되어 있었더라도 그것의 全部 또는 一部가 出願前에 公知된 경우에는 公知部分은 權利範圍에서 除外되는 것으로 解釋되어야 한다는 것이 大法院의 判例가 取하는 一貫된 見解이며 이를 公知部分 除外說이라고 한다.

權利範圍確認審判은 利害關係人만이 請求할 수 있는데 그 例로서는 工業所有權侵害의 警告를 받은자 뿐만 아니라 特定한 工業所有權의 存否에 따라 그 權利者로부터 權利의 對抗을 받을 念慮가 있는 者를 包含하며 反對로 特許權者, 實用新案權者, 意匠權者, 商標權者도 그 侵害者와의 關係에서는 利害關係人이다.

權利範圍確認審判請求事件에 대한 審理는 3인의 審判官으로 이루어지는 審判部에 의하여 行해지며 雙方當事者의 主張과 提出된 證據에 의해 請求를 認容하거나 棄却하는 審決을 한다.

權利範圍確認審判의 審決은 그 自體로서 紛爭의 解決이 되는 것은 아니며 當事者間의 直接的인 紛爭解決을 위한 尺度가 되고 法院, 檢察 또는 警察에서 事件解決의 資料가 된다.

또한, 當事者間에만 効力이 있는 點이 無効審判과 다르다.

無効審判請求

他人이 權利를 行使하는 工業所有權에 缺陷이 있고 그 缺陷이 權利 自體를 無効化시킬 수 있는 內容인 때에는 特許廳審判所에 特許 또는 登錄을 無効로 할 것을 要求하는 無効審判을 請求할 수 있다.

特許의 無効事由는 出願審査時의 拒絕理由와 同一하다고 特許法 第69條 第1項에 規定되어 있으며, 이點은 實用新案, 意匠 및 商標(指定商品 追加登錄 및 存續期間 更新登錄의 無効 包含)의 境遇에도 同一하다. 다만, 特許 또는 登錄後 特許權者 또는 등록권자가 그 權利를 享有할수 없는 者로 될 때 또는 그 特許 또는 登錄이 條約

에 違反되게 될 때도 無効事由에 해당되며 이는 後發的 無効事由이다.

無効審判은 審査官 또는 利害關係人이 언제라도 請求할 수 있으나 特許權, 實用新案權 또는 意匠權의 無効事由가 外國에서 頒布된 刊行物에 記載되었거나 記載된 內容에 依하여 그 分野에서 通常의 知識을 가진 者가 容易하게 發明 또는 考案할 수 있는 것일 때에는 特許權 등의 設定의 登錄日로부터 5年以內에 限하여 無効審判을 請求할 수 있으며 이를 除斥期間이라 한다.

商標登錄 無効審判의 除斥期間은 商標法 第9條 第1項 第6號 乃至 第9號의 不登錄事由(소위 私益的 事由), 第20條 第2項 第2號(存續期間 更新登錄出願前 3年內에 그 登錄商標를 國內에서 어느 指定商品에도 使用하지 않았음에도 불구하고 更新登錄이 된 것) 및 第47條 第3號(更新登錄이 當該 商標權者가 아닌 者의 更新登錄出願에 대하여 許된 것)에 該當하는 것을 理由로 하는 경우, 商標登錄 또는 商標權의 存續期間 更新登錄日로부터 5年이다.

無効審判의 審理는 權利範圍確認審判의 경우와 同一하게 3인의 審判官으로 構成된 審判部에 의하여 이루어지며 雙方當事者의 主張과 提出된 證據에 의해 請求를 認容하거나 棄却하는 審決을 한다.

無効審判請求가 認容된 審決이 確定되면 特許權 또는 登錄權 自體가 登錄時에 遡及하여 消滅되는 것이므로 無効審判은 形式的 効力이 있다고 한다. 다만, 後發的 無効事由에 의한 경우에는 그러한 無効事由가 發生한 때 까지만 遡及 効果가 있다.

特許發明 또는 登錄實用新案은 그 請求範圍의 項이 2 以上인 경우에는 그 請求範圍의 項마다 無効로 할 수 있는 一部無効가 認定되고 있으나 登錄意匠 또는 登錄商標의 境遇에는 一部 無効 制度가 없다. 다만, 基本意匠이 無効로 되면 類似意匠은 當然히 無効로 되나 類似意匠의 無効는 基本意匠의 効力에 影響이 없으며, 聯合商標中 하나의 無効는 다른 聯合商標의 効力에 影響을 주지 않는다.

商標登錄取消審判請求

商標權侵害에 대한 警告, 民事의 請求 또는 刑事告訴를 당한 경우 그 商標權登錄 自體에 缺陷이 없는 때에는 商標權者의 要求에 應하여야 할 것이나 商標登錄의 後에 發生된 事由로 그 登錄의 効力を 將來에 대하여 喪失시킬 수 있는 節次가 商標登錄取消審判이다.

이처럼 商標登錄取消審判은 一旦 有効하게 成立된 商標登錄의 効力を 商標登錄後에 發生된 法定事由로 인해 審判節次에 의해 將來에 向하여 消滅시키는 節次이며, 特許權, 實用新案權 또는 意匠權에는 이러한 取消審判制度가 없고 行政行爲의 撤回에 類似하게 國防上 또는 公益上의 必要에 의하거나 不實施를 理由로 한 特許廳長의 取消處分制度가 있다.

商標法 第45條 第1項에 規定된 商標登錄取消事由는 다음과 같다.

① 自己의 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標로서 그 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 他人이 使用하는 것을 默認하거나 또는 使用하게 하였을 때(다만, 商標法에서 特別히 規定한 경우와 輸出商品에만 使用하는 경우는 例外로 한다).

② 故意로 指定商品에 登錄商標와 類似한 商標를 使用하거나 또는 指定商品과 類似한 商品에 登錄商標나 이와 유사한 商標를 使用하여 商品의 出處의 混同이나 品質의 誤認이 생기게 할 念慮가 있을 때

③ 正當한 理由없이 國內에서 登錄商標를 그 指定商品에 繼續하여 1年以上 使用하지 아니하였을 때(다만, 聯合商標인 경우에 登錄商標中 1商標라도 使用하였을 때 또는 登錄商標의 指定商品中 1商品이라도 그 登錄商標를 使用하였을 때에는 例外로 한다).

④ 登錄商標를 指定商品의 營業과 分離하여 移轉하였거나 聯合商標를 分離하여 移轉하였거나 共有인 商標를 共有者 全員の 承諾없이 그 持分을 移轉하였을 때

⑤ 商標權을 移轉한 경우 그 移轉日로부터 1

年以內에 移轉登錄을 申請하지 아니하였을 때(다만, 相續의 경우는 例外로 한다).

商標登錄取消審判은 利害關係人만이 請求할 수 있고 審理와 審決의 節次는 無効審判의 그것과 同一하다. 取消原因의 立證責任은 請求人에게 있는 것으로 解析되나 取消原因中 不使用의 경우에는 被請求人 即 商標權者가 使用事實을 立證해야 한다는 意見도 있다.

商標登錄取消審判에 있어 그 取消原因이 위의 ① 使用默認, ② 附記變更使用, ③ 不使用인 경우에는 그러한 事由가 없어진 날로부터 3年以內에 限하여 取消審判을 請求할 수 있다는 除斥期間이 適用된다.

審決에 의하여 商標登錄의 取消가 確定되면 商標登錄은 審決確定時부터 將來에 向하여 効力이 있어서 遡及效果가 認定되는 無効審判과 다르며 따라서 原商標權者는 取消가 確定되기 以前의 權利侵害에 대하여는 民事的 刑事的인 權利主張이 可能하다. 商標登錄의 取消審判은 無効審判과 마찬가지로 一部取消의 制度가 없으므로 指定商品의 一部分을 對象으로 한 取消는 不可能하고 指定商品 全體를 對象으로 하여 取消與否가 決定된다.

法定實施權의 主張

特許權, 實用新案權 및 意匠權을 侵害했는가의 與否가 問題된 경우 앞에서 살펴 본 바와 같이 鑑定, 權利範圍 確認審判, 特許 또는 登錄의 無効審判에 의해서도 解決이 되지않는 경우에는 法定實施權을 主張할 수 있는 길이 있다.

法定實施權의 主張에 대하여 特許權者등이 이를 認定하는 경우에는 별다른 問題가 없고, 存續期間滿了後의 通常實施權, 無効審判請求登錄前의 權利者의 通常實施權, 質權競落後의 原特許權者의 通常實施權 또는 再審에 의하여 通常實施權을 喪失한 原權利者의 通常實施權은 當事者間에 紛爭의 餘地가 적으나 先使用者의 通常實施權 또는 職務發明에 의한 通常實施權은 特許權者등이 認定하지 않는 경우 法院에 法定實施權存在確認請求訴訟을 提起하여 確認을 받아

權利者에게 對抗할 수 있을 것이다.

商標權에 대하여는 法定使用權이 認定되지 않고 있으므로 前述한 바와 같이 商標法 第26條의 規定에 依해 商標權의 効力이 미치지 않는 範圍에 속한다는 主張이 可能한가를 檢討해 볼 수 있을 것이다.

強制實施權許與申請 또는 審判請求

法定實施權과 마찬가지로 自己의 事業을 繼續하기 위해 取할 수 있는 方法이다. 따라서 法定實施權의 경우 그것이 認定되면 過去의 實施行

爲에 대하여도 免責이 되나(實施對價는 個別의 問題임)強制實施權取得은 그것을 許與받기 전의 實施行爲에 대한 責任을 免하게 하여주는 것은 아니다.

不實施 또는 權利濫用을 理由로 한 強制實施權은 一定한 條件下에 許與되는 것인 바, 特許權者와의 協議에 의한 通常實施權이 設定되면 強制實施權許與問題가 提起될 餘地가 없으나 特許權者가 通常實施權을 自發的으로 許與해 주지 않으면 強制實施權의 許與處分을 特許廳長에게 申請할 수 밖에 없게 된다. ☺

本會主要實行業務

● 9 月の 메모 ●

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| 1日 ◇全國優秀發明品展示會盛了 | 발간 | 23日 意匠公報 第644號 발간 |
| 2日 ◇特許公報 第1327號 발간 | 11日 ◇意匠公報 第640號 발간 | ◇發明特許 認識提高를 위한 講演會 개최 (25日까지 3日 間) |
| 3日 ◇商標公報 第336號 발간 | ◇公開實用新案公報 第179號 발간 | ◇公開特許公報 第282號 발간 |
| 4日 ◇特許公報 第1328號 발간 | 12日 ◇意匠公報 第641號 발간 | 24日 ◇實用新案公報 第879號 발간 |
| ◇意匠公報 第637號 발간 | ◇第617回 이週의 優秀發明 「배식용 자의선 살균기」선 정 보도 의뢰 | ◇公開特許公報 第283號 발간 |
| 5日 ◇實用新案公報 第875號 발간 | ◇第43回 發明教室 개최 | ◇特許公報 第1334號 발간 |
| ◇意匠公報 第638號 발간 | 15日 ◇實用新案公報 第877號 발간 | 25日 ◇特許公報 第1335號 발간 |
| ◇公開實用新案公報 第175號 발간 | 17日 ◇特許公報 第1330號 발간 | ◇公開特許公報 第284號 발간 |
| ◇第616回 이週의 優秀發明 「논물의 배수장치」선정 보도 의뢰 | ◇意匠公報 第642號 발간 | ◇月刊 發明特許 (87-9) 발간 |
| ◇第1回 釜山지역 發明教室 개최 | 18日 ◇特許公報 第1331號 발간 | 26日 ◇特許公報 第1336號 발간 |
| 7日 ◇公開實用新案公報 第176號 발간 | ◇商標公報 第337號 발간 | ◇意匠公報 第646號 발간 |
| 9日 ◇實用新案公報 第876號 발간 | 19日 ◇實用新案公報 第878號 발간 | ◇公開特許公報 第285號 발간 |
| ◇意匠公報 第639號 발간 | ◇意匠公報 第643號 발간 | ◇第619回 이週의 優秀發明 「토양개량제의 제조방법」선 정 보도의뢰 |
| ◇公開實用新案公報 第177號 발간 | ◇第618回 이週의 優秀發明 「지반정화안정처리공법」선 정 보도 의뢰 | ◇第1回 大邱지역 發明教室 개최 |
| 10日 ◇KIPA通信 (87-9) 발간 | 21日 ◇特許公報 第1332號 발간 | 30日 ◇第620回 이週의 優秀發明 「필수성분과 미량요소를 함유하는 식물 생육제」선정 보도 의뢰. <우> |
| ◇特許公報 第1329號 발간 | ◇公開特許公報 第280號 발간 | |
| ◇公開實用新案公報 第178號 발간 | 22日 ◇特許公報 第1333號 발간 | |
| | ◇公開特許公報 第281號 발간 | |