

紛爭豫防을 위한 企業의 特許·商標

特許權 및 實施權 設定後의 紛爭과

(前號에서 계속)

4. 特許權 및 實施權設定後의 紛爭과 管理

1) 特許權의 發生과 實施權의 設定

(1) 特許權의 發生과 維持

特許權은 設定의 登錄에 의하여 發生한다(特許法 第44條). 즉 特許權의 發生要件은 設定의 登錄인 셈이다. 아울러 特許權을 登錄한 者는 特許權者가 되고 特許權者는 자기의 權利를 侵害한 者 또는 侵害할 兇徒가 있는 者에 대하여 侵害行爲에 대한 禁止請求權·損害賠償請求權·信用回復請求權 등을 가지므로써 명실공히 特許權侵害에 대하여 獨占權(特許法 第45條 ①項)과 禁止權(特許法 第155條~157條·第158條 참조)을 아울러 보유하게 된다.

出願인이 特許査定된 發明이나 考案에 대하여 登錄料를 납부하지 않는등 適法節次를 밟지 않는다면 特許權이 發生될 수 없음은 물론이다(이때 特許權者는 특허증을 받을 수 없고, 특허원부상에 기재도 안된다). 또한, 特許權者라도 特許料를 가령 기본 3年분만 납부하고 그 후 잊어버리는등 방치하게 되므로써 特許權이 消滅되는 일도 있다. 그 어느 경우이든 特許權은 存在하지 않는 셈이다.

따라서 特許權紛爭이 發生되면 우선 착수하여야 할 일중의 하나가 그 特許權이 속된 말로 살아 있느냐 죽어 있느냐 하는 것을 조사하는 일이다.

(2) 實施權의 發生

特許實施權은 통상 契約에 의하여 發生하며, 그외에 法的으로 보장되는 先使用등에 의한 法定實施權과 裁定實施權 등이 있으나 여기에서는 略하기로 하고 契約에 의해 發生되는 約定實施權에 대해 언급해 보기로 한다.

보통 일반기업의 특허담당요원등 관련담당자들이 간과하기 쉬운 것 중의 하나는 實施權契約後 實施權登錄의 중요성을 잘 모르는 점이다. 實施權登錄은 하지 않아도 契約에 의해 實施를 할 수 있으니까 물론 一次的으로 特許技術使用등 實施가 보장은 되겠지만, 第3者의 侵害라든가 또는 契約으로 철석같이 믿었던 特許權者가 契約을 違背하여 다른 企業에게도 實施를 허락한 다든가(專用實施權의 경우 있을 수 없는 일), 또는 그 特許權者가 特許權을 一方的으로 第3者에게 移轉한 다든가 專用實施權을 設定하였을 경우 그 專用實施權者가 通常實施權者의 實施禁止를 요청할 경우 만일 實施權設定의 登錄을 하지 않았다면 그 通常實施權者는 第3者에게 對抗할 수 없다.

말하자면 實施權의 登錄은 第3者로부터의 對抗要件이고 特許權者에게도 對抗할 수 있는 手段이 된다고 할 수 있다.

특히 專用實施權의 경우 特約이 없는 限 特許權者도 實施를 禁止당하므로 實施의 許諾이든 特許權·實施權의 유지에는 항상 전문적인 지식과 경험이 필요하며, 더욱 辨理士등의 專門家의 항상 밀접한 관계를 가지고 평소부터 權利維持管理를 하지 않으면 치열한 競爭속에서 자칫 중요한 시점과 중요한 고비에서 결정적인 失敗와 실수를 저지르기 쉬운 것이다. 더우기 우리나라 기업들중 일부가 이러한 데에 지나치게 비용을 아끼는 경향마저 있어 심지어 전문가로부터의 협조도 받지 못한채 일이 크게 벌어지고 난 다음에야 비로소 부랴부랴 서두르는 경향마저 있으나 이미 소 잃고 외양간 고치는 격이 되는 일이 적지 않음을 보게 된다.

2) 特許權과 實施權自體에 內在된 결함 발생의 原因

(1) 업계의 라이벌과의 混戰등 한창 법적분쟁이 심각

管理(3)

管理 중심



金 徹 洙
(辨 理 士)

히 진행되고 있는 가운데 일이 뒤틀리기 쉬운 것이 바로 特許權自體나 實施權自體에 결함이 있는 경우이다. 特許權自體에 內在되어 있는 결함의 例를 들면 다음과 같다.

i) 公知公用(특히 外國의 특허문헌이나 발표논문 등의 문헌에 의하여 公知되거나 진보성 없는 경우)된 特許發明으로 내·외국문헌이나 기타 결정적인 증거물에 의하여 特許無效될 餘려가 있는 特許發明 자체의 결함

ii) 特許明細書의 記載不備 또는 特許請求範圍(Claim)上的 결함

iii) 出願公開상의 特許請求範圍에 비하여 出願公告된 特許請求範圍가 지나치게 擴張되어 있는 등 要旨變更이라고 생각되는 결함

上述한 결함들이 있다고 생각될 때 이들 결함들은 분쟁에 있어서는 그대로 취약점이 되므로 분쟁 상대방으로부터 공격의 대상이 된다.

따라서, 公知公用의 경우, 公用, 즉 國內에서 이미 實施하고 있었다는 사실이 있다면 그 사실에 대해 가능한 범위내에서의 분석이 필요하다. 또한 公知의 경우 그 公知部分을 제외하도록 할 것을 고려하여 분쟁 중에는 경우에 따라 一部 特許無效審判이나 訂正許可審判등에 의하여 公知部分을 잘라내도록 해야 할 부득이한 경우도 있겠으나, 아예 처음부터 特許登錄되기에 自發補正등으로 明細書 및 特許請求範圍(Claim)를 다듬는 것이 가장 좋은 것이다.

特許가 公知部分을 삭제한 결과 남는 것이 실질적으로 아무것도 없어진다고 해도 어쩔 수 없다. 오히려 홀가분하고 쓸데없는 분쟁으로 더욱 큰 영업적 손해가 발생하거나 쓸데 없는 비용과 시간만 날리게 될 것을 미연에 방지함이 낫기 때문이다.

出願明細書가 要旨變更되어 있다든가 請求範圍가 要旨變更되어 特許가 된다고 特許權者 스스로 느껴지면

論壇解說

目 次

I. 머리말

II. 본 론

1. 出願審査請求制度의 活用
2. 出願公開制度의 活用
3. 出願公告와 異議申請制度의 活用
4. 特許權 및 實施權設定後의 紛爭과 管理
5. 商標權 및 使用權設定後의 紛爭과 管理
6. 輸出·入 商品에 대한 特許·商標의 紛爭과 管理

III. 맺는말

〈고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號〉

特許後에는 그 실질적인 補正이 審判의에는 不可能하다고 보고 特許되기에 特許出願인이 스스로 잘 알고 있는 경우가 많을 것이므로 自發적으로 特許請求範圍를 減縮補正해야 할 것이다.

(2) 實施權에 결함이 있을 경우는 예컨대 다음과 같다.

● 첫째는, 不實한 特許權을 대상으로 契約 등에 의하여 로열티를 지불하여 가면서 實施權을 얻게 되는 경우이다. 不實한 特許權이란 前述한 바와같이 特許權自體내에 一部公知등 결함부분을 갖고 있거나 그 特許權의 特許請求範圍가 實施를 하고자 하는 자의 技術內容과 거리가 멀거나 紛爭의 素地가 있을 경우를 말한다.

● 둘째는, 통상의 계약에 의한 約定實施權의 경우 그 契約當事者一方에게 不利하게 되어 있을 경우이다.

實施權의 內容은 그 特許發明의 製造(生産)·販賣·輸入·輸出까지 實施가능한 것인지 아니면 製造·販賣까지만 가능한 것인지, 또한 언제부터 언제까지, 어느 지역에 한하여 실시가 가능한 것인지를 말하는 것으로 實施權의 內容上 처음부터 분쟁문제가 없을 것인지, 또는 로열티를 물어가면서 모처럼 정상계도로 올린 후에 혹시 법적분쟁이 생길 만한 취약점은 없는 것인지를 등을 어렵긴 하겠지만 사전에 세밀히 검토해 보아야 한다.

또한, 예컨대, 實施權중에서도 特約이 없는 한 特許權者도 實施할 수 없는 專用實施權과 獨占의 通常實施權이 서로 다른 만큼(韓國·日本의 專用實施權制度는 다른 나라의 制度와 다르다) 實施權의 성격도 잘 파악

하고 있어야 하는 것이다.

단적으로 말해서, 特許가 강력하고도 公正하게 보호해야 할 사회환경·제도등도 중요하겠지만, 그에 못지않게 權利를 갖고 있거나 남의 權利를 利用하고자 하는 企業 스스로도 상당한 연구와 관심을 가질 것은 물론 항상 사전 대비라는 측면에서 보다 철저한 專門의 知識과 조직으로 그 기업의 “기술개발—특허획득—특허권 유지·관리”라는 삼박자를 맞추어 주므로써 企業을 살찌워야 한다는 것이다. 이 점에 대해 피부로 느끼는 기업도 있을 것이고, 피부로 느끼지는 커녕 얼른 感이 오지 않는 기업도 있을 것이다.

3) 特許權과 實施權侵害의 類型

特許權者의 許諾이 없이 또는 法定實施權이나 裁定實施權없이 業으로서 남의 特許發明에 關한 물건을 생산·사용·판매·수입 또는 확포(擴布: 배포·전시등)하거나 특허방법에 의해 생산된 물건의 사용·판매·수입 또는 확포하던 特許權이나 專用實施權을 侵害하게 된다(直接侵害).

또한 特許에 關한 物件의 생산에만 使用하는 물건을 業으로서 生産·販賣·使用·輸入 또는 擴布하거나 特許方法의 實施에만 使用하는 물건(각종 用具·기계등)을 業으로서 生産·販賣·輸入 또는 擴布해도 特許權이나 專用實施權을 일단 侵害한 것으로 본다(間接侵害).

(1) 侵害의 發見

第3者로부터의 特許侵害가 있음이 발견되면(發見은 생산·판매·영업부문·대리점·시장조사·수요자들로 부터의 정보등으로 조기에 발견가능하다) 먼저 증거물 확보를 위한 카탈로그·거래서류·운전(취급)설명서등의 자료수집과 侵害對象製品的의 확보 및 각종 광고물·사진·안내문·金型·設計圖面등의 확보가 早期에 先行되어야 한다.

여기에서 중요한 것은 侵害者의 본이주소(또는 영업소주소)·侵害者(企業의 경우 代表者나 法人名과 가급적 代表理事名도 아울러 조사하여 두도록 한다)의 이름을 조사하고 이들이 侵害한 것임이 명백한 것임을 증명할 수 있는 증거물을 확보하여야 한다.

間接侵害의 경우에는 그 증거물이 特許에 關한 物件이라든가 特許에 關한 物件에만 使用하는 機械·工具 등 用具임을 추가적으로 증명하여야 하는 것이므로 때에 따라 注文書 및 製作依頼圖面까지 확보하면 더욱 좋다.

(2) 業으로 실시하는 것인지 아닌지를 잘 살펴보아야

한다. 식당에서 特許에 關한 TV를 식당 손님들에게 보여준 결과 特許侵害가 된다는 判例가 이웃 日本에서 나온 일도 있다. 즉, 가정용이라던 業이 아니라도 식당손님에게는 業으로 特許에 關한 TV를 使用한 행위에 해당되는 것이다.

(3) 警告狀의 發送 및 後處理

特許權者는 자기의 特許權을 侵害하였다고 생각되는 個人이나 法人등에 대하여 경고 없이도 侵害訴訟를 提起하여 勝訴할 수 있더라도 통상 口頭로든 書信에 의한 경고장을 발송하는 일이 많다.

경고장을 발송한 결과 상대방이 侵害를 실질적으로 중지하면 서로 좋을 것이나 그렇지 않고 완강히 부인하거나 이 핑계 저 핑계 대어가며 侵害行爲를 계속한다면, 말로만 中止하고 뒤로는 몰래 제조·판매행위를 한다든가 하면 特許權者로서는 확실히 자기 권리가 침해되고 있는지, 상대방이 실시하고 있는 特許가 자기의 特許權範圍에 속하는지, 증거는 충분한지 점검해 본 다음 다음과 같은 조치를 취하게 된다.

i) 상대방이 즉시 侵害行爲를 중지하고 사과하고 다시는 그러한 행위를 하지 않겠다고 할 때에는 통상 더 이상의 制裁措置를 취하지 않게 된다.

ii) 상대방이 즉시 中止를 하지 않고 상황을 보아가며, 다만 말로만 中止한다고만 할 때에는 侵害訴訟를 提起하거나 상대방의 행위가 고의적인 경우 刑事告訴에 의한 制裁도 고려한다.

iii) 상대방이 완강히 實施中止를 거절하고 계속 侵害行爲를 할 때에 상황이 급박하다 인정되면 우선 侵害禁止의 假處分申請을 法院에 제출하고 刑事告訴도 고려한다.

iv) 상대방의 實施物件이나 實施方法, 소위 「가」號物件이나 「가」號方法이 特許權者의 권리범위에 속할지 어떨지 불확실할 경우에는 權利範圍確認審判(상대방의 「가」號實施技術이 權利者의 特許發明의 權利範圍에 속한 다른 審決을 求하거나 그 반대로 자기의 「가」號 實施技術이 相對方 「特許權의 權利範圍에 속하지 않는다는 消極的權利範圍確認審判의 審決을 求하는 審判)을 걸어두는 것이 좋겠지만 대개는 이와 같이 시간적 여유가 있는 것이 아닌 데다가 그 審決에 不服하여 抗告審判(2審)을 제기하면 長時日이 걸리게 되므로 시간제산도 하여가면서 特許權侵害의 訴(本案訴訟)를 제기할 것인지 아니면 侵害의 禁止만 要求하되 法院에 신속한 裁정을 要求하는 侵害禁止의 假處分申請을 제기하든지를 결정하여야 한다.

한편, 侵害라고 主張하는 特許權者나 專用實施權者에게 對抗하여야 하는 相對方은 特許侵害라고 생각되면 곧 實施를 中止하고 이미 제조된 제품·재고처리·기타 제조설비의 처리문제, 판매영업문제 등에 있어 마무리를 잘 하도록 하여야 한다. 그런데 特許權者의 權利範圍와는 전혀 상관없거나 權利範圍에 屬하지 않는 것이 명백함에도 特許權者가 無理하게 特許侵害를 主張하기 때문에 곤혹스러움을 느끼는 일이 있다. 이런 때에는 그 相對方은 死力을 다하여 對處하지 않으면 안된다는 것이 상식적인 이야기로 통하고 있다.

그런데, 생각해 보면, 이와 같은 訴訟이나 審判에는 時間이 너무 많이 걸리는 데다가 특히 訴訟의 경우 費用 또한 무시할 수 없을 정도이므로 누가 보아도 侵害임이 自明할 정도로 侵害者의 實施技術(方法)이나 物件이 特許權者의 것과 거의 흡사할 정도로 만들어 두려면 역시 防禦出願까지도 고려하여 特許權의 周邊을 擴大하고(특허청구범위를 명확하고도 넓게 설정함) 그 底邊을 다져놓아 類似範圍를 넓히고 아울러 권리범위를 明確히 해두는 일이야 말로 가장 확실한 勝訴方法이며 동시에 알고 보면 가장 비용이 적게 들면서 가장 자신을 가지게 하는 길이다.

예컨대 某會社의 주요 新製品에는 特許權이 셋, 實用新案權이 다섯, 意匠權이 열 정도로 設定되어 있어(商標도 聯合商標로 올라타가 강력히 쳐져 있다) 비록 강력한 大企業이라도 그 新製品의 權利網을 뚫고 들어가기가 사실상 不可能하다(오히려 경쟁력 있는 大企業일수록 더욱 많은 特許權을 따고 있다). 이런 경우에는 特許戰이 벌어지면 특히 상대방이 깊이 침투해 있을 정도라면 特許權侵害禁止의 假處分등을 申請하여 초반에 大勢를 決定짓도록 해야 한다. 물론 特許權侵害禁止假處分을 그 制度의 趣旨에 걸맞게 該分野 技術者들의 專門家의 助力를 받아가며 迅速·正確·公正을 기하여야 하는 法院의 역할이야 말로 가장 핵심적이고도 중요한 것임은 말할 것도 없으리라.

한편, 實施權을 얻은 者중 專用實施權登錄을 필한 專用實施權者만이 第3者의 侵害에 대해 侵害禁止請求權·損害賠償請求權 등을 행사할 수 있음에 유의할 필요가 있다. 通常實施權者는 그러한 侵害防禦權이 없으므로 오로지 特許權者에게만 契約에 의거하여 對抗할 수 밖에 없는 것이니 만큼 實施事業이 아주 중요한 것이라면 契約條件을 有利하게 바꾸도록 노력하여 분쟁 발생의 염려를 사전에 방지하거나 극소화하도록 하여야 할 것이다.

4) 特許無効審判을 둘러싼 분쟁

特許權者로부터 侵害를 이유로 하는 공격이 있을 때에 이에 對抗하여야 하는 特許權紛爭相對方은 통상 特許無効審判을 청구하는데, 자기의 實施技術이 特許權者의 權利範圍에 속하지 않는다면 消極的權利範圍確認審判을 함께 請求하는 일도 있다.

많은 사람들이 特許無効가 아주 명백(自明)한 特許發明이면 권리가 없는 것 아닌가 하고 물어보는 일이 적지 않은데, 아무리 無効되어야 마땅한 特許라 해도 無効審判에 의해 無効審決이 確定되지 아니하는 한 그 特許는 有効한 것임을 잊어서는 안된다는 점에 주의할 필요가 있다. 물론 無効되어야 마땅한 特許權으로 억울한 企業人을 괴롭혀서는 안되겠으나 그 特許의 無効原因이 自明하다면(예컨대 全部公知거나 一部公知임이 명백히 日本등 外國 特許公報로 알 수 있는 경우) 그 特許權者의 權利行使는 실패하기 십상될 것이고 공연시간과 비용 낭비만 일으킬 염려가 있다. 물론 사업상의 목적으로 권리를 남용하는 경우도 없지 않긴 하다. 이런 때 特許權者 아닌 그 相對方은 뱀장이 있어 계속 特許權者의 경고나 提訴에도 아랑곳하지 않고 계속 사업을 밀고 나가는(특허권자가 볼 때 侵害를 계속하고 있는) 경우도 있는데, 이에 따른 責任은 전적으로 그에게 있으므로 사배를 냉정히 판단하여 執行하여야 한다. 바로 이런 때 特許權者가 가장 당황하는 때이기도 하다.

여기에서 몇가지 중요한 점을 들기로 한다.

(1) 特許無効事由

特許無効事由는 特許法 第69條에 限定的으로 열거된 사유에 의하여야 되고, 그 이외의 이유라도 特許가 될 수 없다고 명백히 인정되는 것이라면 無効事由에 해당된다고 보아야 할 것이나, 다만 特許拒絕事由와 일부 다른 점이 있음에 유의할 필요가 있다.

無効事由는 한마디로 技術과 法의 調和에 의하여 만들어진 適法·正確·容易한 對特許發明解釋과 특히 특허청구범위(Claim) 및 부인할 수 없을 정도의 증거물 수집등에 따라 法的 事由로서 認定되기도 하고 否認되기도 하므로 항상 자료수집에 최선을 다하여야 한다.

물론, 無効審判請求를 하기전에 特許異議申請段階에서 미리 特許拒絕事由(아무래도 특허거절사유가 특허무효사유보다 넓은 범위를 가졌다고 보아야 할 것이다)를 들어 特許를 沮止한다면 가장 단시간에, 적은 비용으로, 덜 고통스럽고 덜 힘들게 자기의 實施事業을 보

호할 수 있다.

(2) 除斥期間

特許無効審判에 있어 請求의 時期가 法定期間을 경과하지 않았는지에 대해 주의할 필요가 있다. 즉, 特許가 特許出願前에 外國에서 반포된 간행물에 기재된 發明(新規性喪失) 또는 그 發明에 의해 그 發明이 속하는 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 발명(進歩性喪失)에 대하여 허여되었음을 이유로 하는 특허무효심판은 特許權設定의 登録日로부터 5年內에 청구하지 않으면 안된다는 것이다(特許法 第98條 참조). 하필 調査가 곤란한 외국문헌을 그 대상으로 하였는지는 둘째치고 權利의 安定을 위해서일 것으로 생각되는데, 어떠한 중요한 규정이니 유의할 일이다.

(3) 特許無効審判과 特許侵害訴訟

特許侵害訴訟에 있어 侵害라고 공격을 받은 者가 통상 가장 많이 제기하는 것이 特許無効審判이다. 特許侵害訴訟에 있어 공격을 받는 者로서는 자기가 실시하고 있는 技術이 特許權者의 特許權의 權利範圍에 속하는 일이 많기 때문에 통상 特許無効審判에 의하여 상대방 특허권자의 特許를 無効로 하지 않는 한 공격을 뿌릴 수 없어 敗訴하기 쉽기 때문이다.

그런데 特許權侵害訴訟에 있어 가장 중요한 것은 소위 방어를 해야 할 立場에 있는 者의 「가」號 物件이나 方法이 特許權者의 特許에 關한 物件이나 方法과 同一性이 있는 것인지, 類似한 것인지 또는 公知·公用의 것인지등에 대한 것으로서 결국 侵害나 아니냐의 최종판단은 特許의 有効性與否나 權利範圍에의 抵觸·利用有無判斷에 歸着되는 일이 대부분이다.

따라서 特許權 자체에 흠결이 있어 권리행사를 할 수 없다는 것을 증명하기 위하여 特許無効審判이 請求되면 法院으로서도 自明하다 認定되지 않는 限 法院은 그 特許無効의 최종판단의 결과인 審決을 기다려 판단하기 위하여 필요에 따라 審決確定時까지 訴訟節次를 中止할 때가 있다.

美國에서는 特許侵害訴訟에 있어 그 特許가 無効인 것임을 주장할 때, 特許權者로서는 이 無効의 抗辯에 따라 無効(一部無効든 全部無効든)될 가능성이 많아서 그 無効로 될 가능성이 높은 特許請求範圍(Claim)를 포기할 것을 特許商標廳에 신청하여 등록하므로써 결합이 제거되고 다듬어진 特許를 다시 받도록 하는 再發行制度(Reissue)를 이용하고 있다고 한다. 우리나라도 多項制클레임의 채택에 따라 앞으로는 特許一部無

効도 많아질 것으로 보이는데, 그러나 特許權者 스스로가 特許侵害訴訟중에 特許 클레임의 一部를 포기할 수 있는 制度가 없고, 더우기 訂正許可審判을 이용한다 하더라도 타이밍문제가 있으므로 이 문제는 좀 난감한 편이다.

어떻든, 特許侵害의 訴에 있어 反訴나 다름 없는 特許無効審判은 特許權者로서는 상당한 부담을 안게 되므로 全力을 기울여 이를 방어하지 않으면 안될 것이고 侵害者로서는 死力을 다하여 特許無効의 審決을 얻어야 하는 立場에 있는 만큼 特許侵害의 訴가 提起되면 일단 特許無効審判에서 一戰을 할 것에 대비하여 철저히 사전준비를 하여야 할 것이다.

더구나 外國의 先行技術에 견줄 수 있는 內·外國의 技術들이 적지 않고, 아직 본격적이고도 창조적인 技術開發段階가 성숙하지 못한 우리나라의 환경을 돌아볼 때 特許無効審判은 상당히 特許權者에게 큰 심리적 압박을 가할 것이므로, 항상 이 점을 고려하여 처음부터 特許가 不實한 特許請求範圍를 가지지 않도록 각별히 유념하여야 할 것이다. 특히 周邊限定主義로 多項制클레임制度를 채택하고 있으므로 單項制에 가까운 特許請求範圍는 특히 두리뭉실한 내용일수록 일단 特許無効審判의 請求對象이 되면 一部無効가 아닌 全部無効될 확률이 높을 가능성도 排除할 수 없다.

(4) 利害關係有無

特許無効審判에 있어서는 權利의 法的安定性이 요구되므로 審判請求의 利益이 있는지의 여부를 묻는 利害關係를 그 증거에 의하여 疎明하지 않으면 안되는 때, 이 또한 신경써야 할 사항중의 하나이다. 사실상 영업을 폐지하였으면서도 法人清算이 안되었거나 營業廢止 등의 증거를 확보가 어려운 경우 사업중에 있는 被審判請求人(여기에서는 特許權者 아닌 相對方)이 이를 증명하기란 쉬운 것이 아닐 때도 있기 때문이다. 물론 특허침해소송 등으로 분쟁중에 있다면 그 분쟁중에 있음을 증명하면 되므로 문제는 없다.

5) 權利範圍確認審判

어떤 者가 사업을 하고 있는 實施物件이나 方法이 特許權者의 特許權의 權利範圍에 屬하느냐 아니냐를 판가름하는 審判이 權利確認審判이다. 이 審判의 결정도 對世의 効力을 지니고 있으므로 日本과 같이 단순한 判定이나 公認機關의 鑑定정도가 아니다.

權利確認審判에 있어 우선 검토하여 보아야 할 것은 發明의 同一性 여부를 검토하는 일이고, 이에 따라 權

權利範圍를 해석하여 최종결정을 내리는 일이다. 그렇게 하기 위하여 特許權者의 特許權과 그 相對方의 實施技術, 소위 「가」號와를 비교하고 이 「가」호가 特許權의 권리범위에 속하느냐 않느냐 하는 것을 審判에 의하여 판가름한다.

이 權利範圍確認審判에서는 통상 非權利者의 「가」號와 權利者의 特許權등의 權利를 상호 비교하는 것이 대부분이지만, 權利對 權利에 대한 確認審判은 현재로는 인정되지 않고 있으나 論難의 대상이 되고 있다.

先願의 特許權과 後願의 特許權의 사이에는 상호 發明의 同一性이 있는 등 一部 또는 全部 抵觸關係가 있을 수 있기 때문이다. 경우에 따라서는 實質的으로 同一한 것이 審査上의 過誤에 의하여 존재할 수도 있다. 이럴 때 權利對權利에 대한 權利範圍確認審判을 認定하면 그 對世的 効力 때문에 일반적으로 後願의 特許權에서의 抵觸部分은 無効되어야 할 部分이 되는 것이나 다름없게 된다. 그러나 이럴 경우라도 현재로서는 權利對 權利의 權利確認審判을 인정하고 있지 않기 때문에 特許無効審判을 提起할 수 밖에 없는 데, 實務的으로는 이런 경우가 있을 수 있기 때문에 權利範圍確認審判과 特許(登錄)無効審判을 아울러 請求하는 일이다.

어떻든, 權利範圍確認審判은 非權利者의 實施技術이 侵害를 構成하느냐 않느냐를 판가름해 주는 것이므로, 侵害訴訟이 있어서 非權利者가 가장 많이 사용하는 審判制度중의 하나라 하겠는데, 여기에서 가장 유의해야

할 것은 權利者로서는 증거수집을 통하여 소위 非權利者의 實施를 증명하는 「가」號 物件이나 「가」號方法을 特定하는 일이다. 예컨대, 非權利者가 實施하고 있는 실제 「가」號의 審判·訴訟上에 제출하는 증거물은 이와 다른 것일 때, 또는 그 반대로 特許權者가 역시로 非權利者의 實施物件등이 자기의 權利範圍에 속한다고 주장하는 일도 있으므로 증거보존이 필요하나, 이것이 어려울 때에 대비하여 가능하다면 제3자들의 입회하에 公證을 받아두는 방법도 고려될 수 있다.

기본적으로, 他人의 特許權을 侵害한 者は 침해인지 아닌지는 본인 스스로 알고 있다 생각되므로 일단 분쟁이 발생되던 즉시 실시를 중지하든가 정상적인 로열티를 지불하여 사용하든가 하여야 하는데, 特許權者중에는 무리할 정도로 지나친 요구를 하는 경우도 있어 和解가 잘 안되는 일이 많다보니 非權利者는 權利者의 特許權 등에 어떤 약점이 없나 하고 살피게 마련이고, 더더욱 民事的 解決호소, 특히 刑事告訴해보아야 얼마 안되는 벌금형에 불과하다 하고 인식하고 있는 사람도 심지어는 일부 大企業에 이러한 사실을 강조하여 侵害해 보았자 별 것 아니라는 식으로 지도(?)를 하는 일부 人士도 있을 정도로 사회환경이 아직 덜 정립되어 있고 최소한도의 도덕적인 면이 결여되어 있는 데다가 특허권등에 대한 권리보호가 아직도 불충분하다는 느낌마저 있다. 전반적으로 한 수준 이상 도약하지 않으면 안될 때가 온 것 같다.

<계속>

(안) 발명진흥회 가입 (내)

발명인 상호간의 긴밀한 정보교환과 협력을 통하여 우수발명창출을 유도하고 발명 활동을 적극 지원함으로써 효율적인 발명진흥사업을 전개함에 있음.

사업내용

- 1) 공업소유권에 관한 새로운 정보제공
- 2) 회지(발명특허), KIPA통신 등 자료제공
- 3) 발명진흥에 대한 건의
- 4) 발명진흥사업안내
- 5) 회원 상호간의 협조증진 및 분쟁조정
- 6) 기타 발명 활동 지원

회원자격

공업소유권 출원 및 등록을 하였거나 발명에 관심이 있는 개인으로서 본회에 소정의 신청서를 제출하고 연회비(2만원)를 납부한 자.

※ 기타 자세한 내용은 본회 발명진흥부(557-1077~8)로 문의바랍니다.