

特許業務 및 法解説 (1)

朴 萬 緒

特許法律事務所長

1. 序 說

1-1 工業所有權의 意義

“工業所有權”이라는 語句는 Propriété industrielle의 譯語이다. 佛蘭西에서는 發明者 特히 工藝家의 權利와 著作者의 權利들을 合하여 Propriété industrielle, artistique et littéraire 或은 Propriété intellectuelle(知能의 所有權)라고 稱하고 있지만 近年에는 그것을 著作權(droit d'auteur)과 工業所有權 두 가지로 크게 나누는 것이 通例로 되어 있다.

萬國工業所有權 保護同盟條約(파리 同盟條約)의 工業所有權의 用語도 이것에 準한 것이다. 그것은 大端히 넓은 意味로 쓰여지고 있다. 卽 그 第1條에 依하면 「工業所有權의 保護는 發明特許, 實用新案, 工業意匠 및 추형(皺形), 製造標 또는 商標, 서비스(Service), 마크(Mark), 商號 및 原產地의 表示 또는 出所의 稱呼가 나란히 不正競爭의 防止를 目的으로 한다」(2項)라고 다시 「工業所有權은 가장 넓은 意味로 이것을 解析하게끔 하며 本來의 工業 및 商業만이 아니고 農產物 및 採取産業의 範圍와 아울러 葡萄酒, 穀物, 煙草葉, 果實, 畜類, 鑛物, 鑛泉, 麥酒, 花卉, 穀粉과 같은 一切의 製造品 또는 天產物에도 미치는 것으로 한다」(3項)이라고 한다.

獨逸에서는 佛蘭西의 Propriété intellectuelle에 相當하는 精神의 所有權(Geistiges Eigentum)이라고 하는 概念도 사용되어 있지만 近來에는 오히려 Kohier의 提唱에 이 無體財產權(Lmmaterialgüterrecht)라고 하는 말이 널리 行해지고 있다.

그리고 이들의 名稱은 著作權과 工業所有權을 包含된 것으로 解析된다. (스위스에서와 같다) 그리고 工業所有權의 것은 Gewerbliches Eigentum 或

은 gewerbliches proprietät 라고 하는 것도 있지만 오히려 gewerblicher Rechtsschutz(産業上의 權利保護)라고 하는 말이 널리 行하여지고 있다.

英國, 美國에서는 파리(Paris) 同盟條約의 工業所有權의 譯語이다. industrial property의 말이 많이 使用되고 있다.

우리나라에서 公式으로 工業所有權이라는 말을 처음으로 使用한 것은 구 韓國時代부터이지만 本格的으로 8.15解放以後부터 繼續해서 使用해 왔다.

工業所有權法은 넓게 産業의 利益을 他人의 不正競爭의 侵害로부터 防衛하는 것을 目的으로 하는 制度이며 그 保護에서 생기는 法的利益이 財産的 가치를 갖는 故로 이것을 總稱해서 「産業的인 財産權」이라고 부르는 것이라고 되어 있다. 여기에서 産業的 財産權이라든가 産業的 所有權이라고 使用하는 學者도 있다.

우리나라에서는 工業所有權이라는 말을 지금까지 계속 좁게는 特許權, 實用新案權, 意匠權, 商標權만을 指稱하는 것 같이 慣用되고 있다. 그것도 이것들에 對해서 事務가 特許廳이라는 特許行政機關에서 取扱되는 것으로 되어 있다.

工業所有權이라는 말은 그 慣用에 따라서 생각되는 것으로서 파리 同盟條約과 똑같은 意味로 쓰고 싶지만 여기서 그 경우는 넓은 意味로 「工業所有權」이라고 말하는 것이 된다.

넓은 뜻의 工業所有權은 大別해서 두 가지 구분(Group)으로 나누어 진다.

第1은 新規인 創作에 關한 것이며 이것은 다시 實用的인 創作에 關한 特許權 및 實用新案權과 裝飾的인 考案에 關한 意匠權으로 나누어져 있다.

第2는 營業上의 標識(Signes distinctifs)에 關

한 것으로 姓名, 商號, 商標, 서비스(Service) 마크(Mark), 容器包裝, 原產地表示(出所表示) 原產地名稱等이다. 이것들은 商號와 같이 直接으로 또는 商標等과 같이 商品내지는 Sevice(서비스)를 통해서 間接으로 營業을 識別케 하는 作用을 營利하는 것이다. 그 意味에서 營業上 價値가 있는 財産이다.

特許權과 實用新案權과 같이 技術的 思想인 「發明」과 考案에 對해서 줄 수 있는 것이지만 前者가 社會의 産業技術의 水準을 높이는 作用을 하는 데 대해 後者는 物品의 形狀 構造等에 關한 구체적인 것에 限定된 點으로 製造方法이라는 같은 純然한 技術에 對해서는 줄 수 없다.

또 意匠權은 技術하고는 關係없고 物品의 審美性에 關한 考案(우리나라 意匠法 第2條 1項은 視覺을 통해서 美感을 일으키는 것으로 限定되어 있다)에 對해서 주는 것이므로 그 性質上으로 보면 美術과 같고 應用美術의 一種이라고 하여도 좋을 것이다. 따라서 著作物로서 著作權에 低해 保護되는 경우가 있고(所謂 保護의 重複) 또는 著作權과 抵觸하는 경우도 있다.

第2의 標識에 關한 것은 姓名, 商號, 商標等과 같이 權利로 하여 保護되는 경우 외에도 그들의 使用에 基因하는 事實的인 營業上의 利益一得意先, Good will 一를 表示하는 것으로 하여 不正競業法에 依해서 保護되는 일이 많은 것에 特色이 있다.

商號는 登記되면 強力한 專用權이 되지만 登記하지 않은 것이라도 不正한 使用에 對해서는 商法 및 不正競爭防止業에 依해 保護된다.

a) 商號는 商人이 營業에 對해서 自己를 表示하는 名稱이다. 그런 理由로 單純한 記號는 商號라고 할 수 없다. 그것은 營業 그 自体를 나타내는 듯한 感情이 될 경우도 많지만 法律上은 商人의 名稱이다.

營業 그것을 表示하는 名稱으로서는 「營業名」이 있다. 그것이 單純한 記號인 경우는 일찌기 營業標라고 말해 왔다.

b) 「姓名」은 普通 姓名 그 自体라고 하여도 一般法에 依한 保護가 되고 있지만 商品을 나타내는 경우는 商標로서 또 營業을 表示하는 商號 또는 營業名으로서 保護된다.

c) 「商標」는 말할 것도 없이 營業者가 自己의 取扱商品을 他人의 商品에서 區別하기 爲해서 使用하는 標識 所謂 商品標識이다. (가장 이것이

商標第2條 第1項에서는 使用의 目的을 묻지 않은 故로 意匠과의 限界가 不明確하며) 따라서 商品의 出所를 表示하는 것이 그 本來의 作用(indication of origin)이다. 이것에 依해 營業者와 自己의 商品의 販路得意先을 確保할 수가 있고 競業上 有利한 地位에 서게 되는 것이다. 특히 우리나라 商標法처럼 使用의 事實이없어도 登錄에 依해서 排他的 權利를 주는 登錄主義의 法制下에서는 더우거나 그러하다.

다음에 商品은 商標의 使用에 依해 個性이 있고 그 品質도 均一化되었다. 그리고 購買者는 같은 商標에 依해 表示되는 商品과 同一의 品質의 것이라고 期待하게 된다.

이것이 商標의 保證作用(Guarantee function)이라고 말해 오는 것이다.

以上 두 가지의 作用은 商標를 붙인 商品에 相當한 期間에 걸쳐 市場에 나돌고 購買者가 그것에 對한 選擇을 反復해서 一定의 態度를 取할 수 있게 되며 처음으로 現實化한다. 또 이러한 使用의 事實은 그 商品을 購買者에게 記憶시키는 것이 되니까 所謂 廣告作用(advertising function)을 隨伴하는 것이다.

商標는 이러한 有用한 諸作用을 營爲하며 그것이 商標法等에 依해서 保護되기 때문에 커다란 財産的 價値를 가지는 것이 되고 去來의 目的으로 된다. 同盟條約 1條에서 말하는 製造標와 商標들은 이것에 包含된다. 그러나 平面的 標章에 限定되어 있는 故로 立体商標와 音響商標는 우리 나라에서는 商標는 아니다. 또 商品에 對해서 使用되는 目的을 不問에 부치는 故로 上述한바와 같은 商品을 識別시키는 目的을 말함.

一般的인 商標의 概念에서 分離된 技術的 形式的인 概念이 되고 意匠과의 限界가 分明하게 되었다.

d) 서어비스, 마아크(Service Mark)

이것은 銀行, 運送業者 등과 같이 서어비스(役務)의 提供을 業으로 하는 者가 그 서어비스를 個別化하기 爲해 使用하는 標章이며 商品에 對해서 쓰지 않으므로 우리 나라 商標法上에는 商標가 아니고 營業標의 一種이다. 이것을 商標와 같이 登錄해서 保護하는 나라는 美國, 캐나다, 필리핀 등이다. 파리同盟條約의 리스본(도시 이름) 改定會議에서는 이것을 새로히 工業 所有權

의 一種이라고 認定하고 同盟國에 그것을 保護하는 義務를 負與시키고 있다. 但, 登錄의 方法은 取하지 않아도 좋다. (6條의 6) 詳細한 것은 「서서비스 마아크」의 項을 참조하기 바람.

e) 容器 包裝 其他의 商品表示

이것들도 商標와 같이 作用할 때에는 商品 表示으로 된다.

f) 原產地 表示 또는 出所表示(indication of Source indication de provenance) 이것은 商品의 出所를 나타내는 表示이고 特히 어떤 나라 商品과 誤認시키는 듯한 表示를 붙인 商品의 輸入을 防止할 目的을 가진 概念이다.

g) 原產地 名稱(appellation of origin, appellation d'origine) 이것은 一定한 土地의 自然的 條條에 의한 生産物의 品質을 保證하는 것 같은 產出地의 名稱이다. 따라서 그것을 實在地名의 名稱이라는 點에서 商號와 商標보다 範圍가 좁고 또는 個人의 것도 아니다. 우리 나라의 公式의 譯文이 「出所の 稱呼」라고 하는 것은 不適當하다고 생각이 된다.

以上中에서 (e)로부터 (g)까지는 우리 나라에서는 不正競爭防止法으로 保護된다.

1-2 工業所有權과 不正競爭法 및 獨點禁止法과의 關係

工業所有權은 그 權利者에 排他的, 獨點의 權利를 保障하는 것이지만 그 根據는 꼭 直接競爭과는 關係가 없다.

새로운 創作에 基因하는 權利(例: 特許權)는 發明, 考案等의 業績에 基因하고 있다. 그러나 그 反面他人의 競爭을 排除하는 故로 그 意味에서는 競爭과 關係는 같고, 또 認識에 關한 權利가 商標權은 他人의 不正競爭을 排除하는 것을 主要한 目的으로 한다. 그래서 이것들의 權利는 程度의 差는 있으나 똑같이 競爭을 規制하는 不正競爭法 및 獨點禁止法(競爭制限法)과 接觸하여 그것들과의 問題가 되는 것이다.

不正競爭法이라는 것은 工業所有權과 商號權을 侵害하지 않지만 商業道德에 反對되는 不正한 手段으로 行해지는 所謂 不正競爭 또는 不正競爭(Unfair Competition, Concurrence déloyale, Unlauterer Wettbewerb)을 防止하려고 하는 法制이다(파리同盟條約 10條約의 그 第2項 참조).

工業所有權이 登錄의 方法에 依해 保障된 獨點

權의 形으로 個別的, 特殊的으로 不正競爭을 防止시키려고 하는데 대해 不正競爭法은 現實로 實施가 없고 使用의 面에서 一般的으로 그것을 防止하려고 하는 것이라고 말할 수 있다.

그러나 그것은 大概 私法的인 性格을 가지고 있는 것이다. 그래서 沿革의으로는 工業所有法 보다 늦게 發展하는 것이지만 지금에 이르러서는 오히려 基本的 法制이라고까지 말하게 되고적어도 兩者는 共通의 目的을 가진 故로 機能的으로는 相互間에 補足하고 協力해야 할 關係에 있다고 할 수 있다. 파리同盟條約이 이것을 一括해서 그 對象으로 하고 있는 것도 그 意味에 두고 있는 것이라고 생각된다.

그 중에서도 가장 工業所有權을 他人의 不正競爭뿐만 아니고 競爭 그 自体도 排除할 能力을 가지고 있는 것이므로 他人의 競爭의 自由를 不當히 制限하지 말게 保護의 要件을 各 特別法에 依해 精密히 規定되어 있으며 그러나 그것은 完結의으로 되어 있다고 생각되는 故로 그 要件을 具備하지 않을 때에는 不正競爭法에 依해 保護되지 않는다고 解析된다.

特히 不正競爭法을 適用시켜 工業所有權의 保護의 期間을 延長할 수 있는 結果로 되는 일을 認定치 않는다. 그러나 이것은 絶對的인 原理라고는 말하지 않는다. 그것은 特히 不正競爭의 排除를 直接의 目的으로 하는 商標權같은 경우에 대해서 問題가 된다.

독일(獨逸)의 判例는 商標法은 競爭法의 一部라고 하며 使用되지 않은 登錄商標-所謂 貯藏商標(Vorratszeichen)-의 所有主가 똑같은 商標를 以前부터 使用하고 있는 去來通用(Verkehrgeltung)으로서 後同種의 商品에 對해서 登錄한 者에 對해 그 權利를 主張하는 것을 不正競爭이 된다고 하고 있다(독일 不正競爭防止法 1條 참조).

우리 나라 不正競爭防止法은 獨逸法 第1條와 같이 一般條項이 아니고 또 6條라고 하는 適用除外規定이 있는 것이고 이것과 같은 解決은 無理이겠지만 理論의으로는 똑같이 생각하는 것을 取하는 것이 된다고 생각한다.

(다음호에 계속)