

産業財産權 相互間の利用 低觸關係와 利用 發明에 關한 研究 (完)



金 重 孝

〈特許廳 國際特許研修院 書記官・
副教授〉

目 次

- I. 序
- II. 産業財産權 相互間の 이용저촉관계의 문제점
- III. 産業財産權 相互間の 이용관계
- IV. 産業財産權 相互間の 저촉관계
- V. 産業財産權 相互間の 이용 및 저촉 관계에 의한 권리의 효력제한
- VI. 結論

〈고딕은 이번號, 명조는 지난號〉

〈前號에서 계속〉

IV. 産業財産權 相互間の 저촉관계

가. 抵觸의 定義

사회 통념상의 저촉이라함은 2개이상의 사항이 서로 상반하여 그 가운데 하나를 채택하면 나머지 하나를 실효하게 되거나, 하나를 인정하면 하나를 부정하지 않으면 아니되는 상황에 있는 2개 이상의 관계를 저촉이라고 한다. 특허법 등 産業財産權法 상의 저촉이란, 자기의 권리가 타인의 발명이나 고안과 동일한 경우로서 자기의 권리를 실시한 결과가 타인의 발명이나 고안 등을 실시한 것과 동일한 결과가 되는 것을 말한다. 다시 말하면 저촉은 기술사상이나 고안의 본질을 동일하게 하거나 그의 일부가 중복되었을 경우를 말하는 것으로서 예를 들어서 특수한 약병이甲은 실용신안이나 특허로 등록받고 乙은 의장으로 등록을 받은 경우에 있어서와 같이 하나의 동일 물품에 대하여 서로 다른 2개 法域에 속하는 권리가 각각 다른 사람에게 등록되는 경우가 발생할 수 있는데 이를 저촉관계라고 한다. 그러나 특허(또는 등록) 요건의 심사내에 있어서 당해 발명이나 고안의 신규성과 선원과의 동일성에 대하여 판단하고 先願의 권리범위에 저촉되는 後願에 대하여는 특허(또는 등록)할 수 없기 때문에 先願에 저촉되는 後願이 특허 또는 등록되는 것은 원칙상 審査官의 과오에 기인하는 경우 이외에는 없다고 할 것이다.

나. 抵觸關係의 態樣

① 特許權 相互間, 實用新案權 相互間 및 意匠權 相互間の 저촉관계

동일한 발명이나 동일한 고안이 각각 동일한 법역내에서 선, 후 출원되어 특허 또는 등록된 권리가 존재할 수 있다는 이유는 오직 심사관의 중대하고 명백한 심사착오에 기인하는 경우 뿐이므로 후 출원등록된 권리는 마땅히 無効 사유에 해당하도록 규정되어 있기 때문에 동일 법역내(동종 권리간)에서의 저촉 관계를 구제할 필요성은 없다고 본다.

② 特許權과 實用新案權間的 저촉관계

特許權이나 實用新案權은 각각 特許法과 實

用新案法에 의하여 보호되는 것이라 할 지라도 보호범의익이나 보호대상이 동일(特許와 實用新案을 구별없이 동일권리로 운영하는 국가가 다수 있음)하여 이들의 저촉문제는 特許權 상호간이나 實用新案權 상호간의 저촉문제와 같이 저촉되는 권리중 후출원 권리는 마땅히 無効될 수 있도록 규정되어 있다. 따라서 이들 상호간의 저촉관계를 구제할 필요성은 없다고 본다(特許法 제29조, 제133조 및 實用新案法 제4조, 제32조 참조).

③ 特許權, 實用新案權과 意匠權간의 저촉관계
 特許權이나, 實用新案權과 意匠權은 보호객체나 고안의 개념이 서로 상이하면서도 이들 권리간의 저촉문제가 종종 발생하고 있다. 예를 들면 甲이 1회용 면도기를 實用新案으로 출원하여 등록되고 乙은 이와 동일한 1회용 면도기를 甲의 선출원 이후에 意匠으로 출원하여 등록된 경우에 후출원인 의장권을 실시하려면 선출원인 實用新案權 전부를 실시하여야 하고, 반대로 實用新案權을 실시하려면 意匠權 전부를 실시하여야 하기 때문에 이들의 권리는 상호 저촉하고 있으며, 이러한 저촉문제를 해결하기 위해서 선출원되어 등록된 권리를 보호하고 후출원 권리자의 실시에는 제한 규정을 두고 있다(特許法 제98조, 實用新案法 제25조, 意匠法 제45조 참조).

④ 商標權과 意匠權간의 저촉관계

意匠과 商標도 서로 보호객체를 달리하고는 있지만 의장의 구성요건인 형상, 모양, 색채 등에서 모양과 상표의 구성요건인 문자, 기호, 도형 중에서 도형과는 평면적으로 볼 때 동일한 것이므로 양자간에는 당연히 저촉문제가 발생할 수 있다. 심사실무에서도 널리 알려진 표장과 商標 또는 意匠의 모양이라는 이유로 파악되는 사례가 있다.

예를 들면, 과자나 라면 등의 포장지에 표현되는 각종 도형이나 모양은 상표나 의장으로 先願 등록되고 있는 현실이 있다. 이러한 저촉문제가 발생했을 경우에는 선출원권리자를 보호하고 후출원 등록된 권리의 실시(사용)에는 제한규정을 두고 있다(意匠法 제45조, 商標法

제53조 참조).

⑤ 著作權과 意匠權간의 저촉관계

著作權의 보호대상 중에서 회화, 조각, 공예, 건축, 도형 등은 의장의 보호대상인 물품의 형상, 모양과 동일한 것으로서 특히 물품의 모양은 그림이나 무늬 등으로 구성되는 것이 대부분인데 이러한 점에서 저작권과 저촉되는 의장권이 발생할 수 있다. 그러나 著作權은 出願 및 등록 절차를 거쳐서 권리가 설정되는 産業財産權과는 달리 저작물의 창작을 완성하는 시점에서 자연발생적으로 저작권이 형성되는 상대적 독점권이기 때문에 의장권에 저촉되는 저작권은 발생할 수 없다. 저작권 중에서 일품 제작을 목적으로 만들어지는 회화나 도형 등은 意匠權과 저촉되는 경우가 발생할 수 있는데 이러한 경우 저작권자는 저작물에 대한 복제권을 전유하게 되므로 의장권자는 著作權者의 동의를 얻지 아니하면 권리를 실시할 수 없도록 규정되어 있다(意匠法 제45조 제2항 참조).

⑥ 著作權과 商標權 相互간의 저촉관계

著作權 중에서 회화나 도형 등은 문자, 기호, 도형을 구성요건으로 하는 상표권도 의장권에 있어서와 같이 저촉관계가 발생할 수 있기 때문에 商標權이 저작권에 저촉되는 경우는 著作權者의 동의를 얻지 않으면 그 商標權을 사용할 수 없도록 제한하고 있다(商標法 제53조 참조).

V. 産業財産權 相互간의 이용 및 저촉 관계에 의한 권리의 효력제한

가. 利用關係에 의한 효력의 제한

先出願에 의하여 존재하는 타인의 産業財産權의 선행 기술을 기초로 하거나 이를 이용한 發明이나 고안이 特許 또는 등록되었을 경우에 이를 그대로 실시하면 先願의 권리를 침해하는 결과가 될 것이며, 이를 방지 한다면 特許되거나 등록된 後願의 권리를 실시할 수 없게 되므로 産業財産權法은 사회 공익적 측면에서 先願의 이용관계에 있는 경우에는 先願 권리자의 동의를 얻어 실시할 수 있게 하고 만약 선원의 권리자가 정당한 이유없이 실시를 허락하지 아

나하거나 실시허락을 받을 수 없는 때에는 特許法 제138조 제1항(實用新案法 제33조 제1항, 意匠法 제70조 제1항) 규정에 의하여 통상실시권 허여 심판을 청구하여 실시권을 허여받아 실시하도록 규정하여 後願의 권리를 제한하고 있다. 이때 심판에 의하여 통상실시권을 받은 자는 그 댓가를 先願 권리자에게 지급하여야 하고 만약, 자기에게 귀착할 수 없는 사유에 의하여 그 댓가를 지급할 수 없는 때에는 공탁을 하고 先願 권리의 내용을 실시할 수 있다.

나. 抵觸關係에 의한 효력의 제한

① 特許와 타인의 特許 또는 實用新案權과의 저촉관계에 의한 特許權의 효력 제한

特許權과 實用新案權의 객체는 다같이 기술적 사상의 창작을 본질로 하고 있으므로 발명과 고안의 기술적 구성 및 작용효과에 있어서 서로 저촉되는 경우에는 양자는 先後願關係에서 일방의 출원은 심사시 마땅히 파악되어야 할 것이며, 착오로 인하여 後願이 特許(등록)가 되었다 하더라도 권리자체가 無効 사유가 되기 때문에 이론상으로는 양자간에 저촉관계가 발생할 수 없음이 원칙이다.

그러나 실제에 있어서는 特許廳 심사의 과오에 따라 先願에 관련된 타인의 特許權 및 實用新案權과 저촉하는 特許權이 존재하게 되고 이때 후원의 特許權은 無効심판에 의하여 無効가 되어야 한다.

따라서 후원의 권리가 無効로 확정되기까지는 양자는 서로 저촉되는 관계로 있게 된다.

그러나 特許法 제98조에서는 이와 같이 특허권이 타인의 特許權 및 實用新案權과 저촉되는 경우에는 先願의 권리에 비하여 後願의 권리가 상당한 기술상의 진보를 가져오는 경우에 인정하는 이용관계에서와 같은 권리 효력의 제한을 규정하고 있지는 않다. 이는 特許權 및 實用新案權 각각 또는 상호간의 저촉관계는 제한적으로나마 구제할 법익이 없다고 보는 것이다.

② 特許權(實用新案權 포함)과 意匠權 相互間的 抵觸關係

特許法, 實用新案法 및 意匠法은 다같이 지적창작물의 보호, 장려를 목적으로 하고 있

나 보호객체는 상이하다. 그러나, 기술적 사상의 창작을 표현하는 發明 및 實用新案의 대상 물품의 구조형상이 물품의 형상, 모양, 색채를 표현하는 의장의 형상과 저촉될 수 있기 때문에 상호간에 先後出願으로 인한 권리저촉관계가 발생할 수 있다. 이러한 경우에 후원의 권리 실시에는 선원의 권리자의 동의를 얻어서 실시하거나 동의를 얻을 수 없는 경우에는 규정(特許法 제138조, 實用新案法 제33조, 意匠法 제70조)에 따라 통상실시권 허여심판에 의한 실시권을 받아서 실시하도록 규정하여 後出願 권리의 효력을 제한하고 있다.

Ⅶ. 結論(改善方案)

이상에서 살펴본 바와 같이 産業財産權 상호간의 이용, 저촉관계는 필연적으로 발생하게 될 뿐 아니라, 이들 상호간의 권리범위를 판단하는 행위는 분쟁사건의 직접적인 해결점이 되는 것이다. 그럼에도 불구하고 등록된 두개의 권리가 어느 일방의 권리범위에 속하느냐, 속하지 아니하느냐의 판단은 결국, 권리의 정당성 여부를 결정하는 것이므로 권리범위 확인심판이 아닌 無効심판에 의하여 판단되어야 한다는 이유로 特許廳 심판부에서는 「권리대 권리간의 권리범위 확인심판」을 인정하지 않고 고 하는 입장이다. 그러나 소극적인 권리대 권리간의 권리범위 확인심판의 청구가 적법하다고 인정한 판례(84후 18 및 84 후 19)의 주요 논지와 같이 청구인의 등록권리가 피심판 청구인의 등록 권리 범위에 속하지 않는다는 취지의 심판청구는 피심판 청구인의 등록권리의 효력을 부인하는 것으로 되지 않기 때문에 적법한 심판청구로 보아야 할 것이다. 따라서 特許法 제98조에서 인정하고 있는 이용발명에 의한 권리대 권리자의 권리범위확인심판은 상기 판례에 위배되지 않을 뿐 아니라 제도적으로 권리를 인정하고 있는 이용발명의 합당한 실시를 보호하기 위해서도 特許廳 심판부에서 적법한 심판 청구로 인정하여 분쟁사건 등이 조속하고 명확하게 해결될 수 있도록 개선되어야 할 것으로 사료된다. <♣>