

# 産業財産權 制度 정복(3)

이 글은 特許廳이 지난해 발간, 배포한 「特許란 무엇인가」, 「意匠이란 무엇인가」, 「商標란 무엇인가」라는 3권의 책자에 실린 內容이다.

産業財産權界 초보자에게 産業財産權制度 전반을 이해하는데 큰 도움이 될 것으로 생각되어 끝까지 연재코자 한다. <編輯者 註>

## 特許(實用新案)

### 1. 파리條約(Paris Convention)

파리협약이란 산업재산권 보호를 위한 국제적 규범이다. 1883년 파리에서 동협약이 조인된 이래 오늘날 108개 국가가 가입하고 있으며, 우리나라는 1980년. 5. 4자로 회원국이 되었다. 파리협약의 내용은 우리나라의 특허법에 우선하여 적용된다.

파리협약은 협약의 주요 기본정신으로는 다음 3가지를 천명하고 있다.

첫째, 내외국인 평등(內外國人 平等)의 원칙이다.

파리협약동맹국 국민은 권리능력(특허권자 등이 될 수 있는 자격)에 관하여 어느 동맹국에 있어서 내국민과 동일한 조건하에서 보호를 받을 수 있다.

둘째, 우선권제도(優先權制度)이다.

동일 발명에 대하여 동맹국 중에 행하여진 제2국출원을 제1국출원일에 한 것으로 보아주는 소위 출원일의 소급 효과이다.

셋째, 각국 특허독립(各國 特許獨立)의 원칙이다.

동일 발명에 대하여 1동맹국에서 특허를 취

독하더라도 타동맹국에서는 그 특허권을 주장할 수 없다.

특허권은 각 국가별로 독립적으로 존재한다.

### 2. 特許協力條約(Patent Cooperation Treaty : PCT)

특허협력조약은 파리협약에 기초하여 1970년 워싱턴에서 체결된 국제조약이다.

오늘날 가입국 수는 45개국이며, 우리나라는 1984년. 5. 15자로 동조약의 회원국이 되었다.

특허협력조약은 특허출원 절차의 국제적 통일화와 간소화에 제도적 의의가 있다.

즉 출원서의 양식과 출원절차 등이 통일적으로 규정되어 있다.

파리협약에 의한 외국에의 출원은 일정기간 내에 개별 국가마다 별도의 출원서를 제출하여야 하나, 특허협력조약에 의한 국제출원(國際出願)은 하나의 출원서를 제출하면서 그 출원서에 발명의 보호를 받고자 하는 국가들을 함께 지정하는 경우 각 지정국(指定國)마다 출원이 된 것으로 간주되며 지정국에서의 출원일은 최초 출원서를 제출한 날로 인정되어 각 지정국별로 심사를 받게 된다.

### 3. 特許制度和 實用新案制度의 다른점

특허제도와 실용신안제도는 새로운 기술상을 보호하고 이를 이용하게 함으로써 국가 산업발전에 기여하고자 하는 근본정신에 있어서는 같다. 때문에 실용신안법은 대부분 특허법의 내용을 그대로 준용하고 있다. 그러나 우리가 통상 말하듯이 특허는 “대발명(大發明)”이고, 실용신안은 “소발명(小發明)”이라는 비유와 같이 그 보호 대상이 상이하서 그에 따른 다음과 같은 부분적인 제도적 차이점이 있게

된다.

① 특허는 고도의 기술사상을 대상으로 하나, 실용신안은 특허보다는 낮은 기술사상도 대상이 된다.

② 등록대상(登錄對象)이 특허는 물건 또는 방법에 관한 발명이며, 실용신안은 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안이다(방법에 관한 고안은 실용신안의 보호대상이 아니다)

③ 출원심사청구기간(出願審査請求期間)이 특허는 출원일로부터 5년이며, 실용신안은 출원일로부터 3년이다.

④ 권리존속기간(權利存續期間)이 특허는 출원공고일로부터 15년(다만, 출원일로부터 20년을 초과할 수 없음)이며, 실용신안은 출원공고일로부터 10년(다만, 출원일로부터 15년을 초과할 수 없음)이다.

#### 4. 特許出願의 비밀보장

특허출원 내용은 일정기간동안은 비밀이 보장되나 그것은 영구적일 수는 없다.

특허제도는 발명자를 보호하는 한편 발명을 공개하여 실시토록 함으로써 국가 산업발전에 기여하고자 하는 양면적 목적을 동시에 추구하기 때문에 발명자에게 부여하는 독점권에 상응하는 공중의 이용기회도 주어야 한다.

따라서 일정기간(출원일로부터 1년6개월)이 경과하면 모든 출원은 의무적으로 공개의 대상이 된다. 그러나 특허출원이 공개 또는 공고되기 이전에는 법적으로 비밀이 보장되고 있다. 즉 출원공개 또는 공고되지 아니한 출원내용에 관련된 서류의 열람이나 복사신청은 금지되고 있으며, 특허청직원 또는 그 직에 있던 자가 특허출원중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 때에는 2년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금에 처하도록 하는 등 출원내용의 비밀보장을 위한 제도를 마련하고 있다.

#### 5. 優先審査制度

특허출원에 대한 심사는 원칙적으로 출원심

사의 청구가 있는 경우 그 청구순서에 따라 개시된다. 그러나 이 원칙에 대한 예외로서 “우선심사(優先審査)” 제도가 있다.

우선심사는 이러한 심사 개시 순위에 대한 예외로서 늦게 심사청구(審査請求)된 출원이라도 먼저 심사청구된 다른 출원보다 우선적으로 심사할 수 있는 제도이다.

우선심사의 대상은 매우 엄격하며 특허법에서 한정적으로 규정하고 있다.

우선심사의 대상은 첫째, 출원공개된 발명을 제3자가 업으로 실시하고 있는 경우에 당해특허출원, 둘째, 공익상 유용한 발명으로서 ① 방위산업분야의 특허출원 ② 공해방지에 유용한 특허출원 ③ 수출촉진에 직접 관련된 특허출원 ④ 정부 또는 지방자치단체와 그 출연연구기관의 직무에 관한 출원과 이들 기관이 심사청구한 타인 특허출원이 해당된다.

우선심사신청은 필요한 구비서류를 첨부하여 특허청에 제출하여야 하며, 특허청은 우선심사신청의 타당성을 엄정히 검토하여 그 가부를 결정한다.

### 意匠

#### 1. 物品의 판매중 出願

본인이 고안한 의장이라도 국내 또는 국외에 공개한 후에 출원을 하면 의장등록을 받을 수 없다. 그러므로 의장을 고안한 후 공개되기 전에 출원을 하여야 한다.

#### 2. 意匠權의 존속기간

의장권의 존속기간은 우리나라는 의장권의 설정등록일로부터 8년이며 외국의 경우 국가에 따라서 존속기간에 차이가 있다.

(예) 미국: 최장 14년 일본: 15년 이태리: 15년 프랑스: 50년 영국: 5년, 연장 5년(2회) 서독: 5년, 연장 3회(20년까지)

#### 3. 意匠權의 효과

출원중에 있는 의장이라 하더라도 의장권이

발생하기 전에는 타인이 실시할 경우 어떤 법적 제재를 가할 수 없으나, 출원한 의장이 설정의 등록에 의하여 의장권이 발생하면 이 의장권에 대해서는 상당한 법적 효과가 부여된다.

이의 효과로서는 의장권자는 등록의장으로 된 물품을 업(業)으로서 생산·사용·양도·대여·수입 또는 전시할 권리를 독점(獨占)하게 되며 이러한 독점적 실사를 실효있게 하기 위하여 법은 의장권 침해(意匠權 侵害)에 대한 민사(民事)적·형사(刑事)적 보호수단을 인정하고 있다.

민사적으로는 그 의장권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대한 그 행위의 금지(禁止) 또는 예방 청구권(豫防請求權), 고의 또는 과실로 의장권을 침해한 자에 대한 손해배상청구권(損害賠償請求權), 고의 또는 과실로 의장권자의 업무상의 신용을 실추케 한 자에 대한 신용회복청구권(信用回復請求權) 등을 들 수 있으며, 형사적으로는 의장권을 침해한 자에 대해서는 5년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금을 부과할 수 있다. 또한 의장권자는 자기의 의장권에 대하여 타인에게 실시권을 허락할 수도 있고, 사업자금을 위한 담보(질권)의 수단으로 활용할 수 있으며, 양도도 가능하다.

#### 4. 意匠權者의 登錄意匠 실시

의장의 경우는 특허, 실용신안이나 상표와는 달리 의장등록후 실시(의장에 관한 물품을 생산, 판매 등을 하는 것)하지 않아도 불이익을 받지 않는다.

#### 5. 意匠權의 전용실시권과 통상실시권의 差異

의장권자는 그 의장권에 대하여 타인에게 전용실시권 또는 통상실시권을 줄 수 있다.

전용실시권자는 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 등록의장 또는 이와 유사한 의장을 실시할 권리를 독점(獨占)하게 되며 또한

의장권자의 동의를 얻어 타인에게 통상실시권을 허락할 수도 있다.

통상실시권자는 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 등록의장 또는 이와 유사한 의장을 실시할 수 있는 권리를 가진다.

전용실시권의 설정·이전·변경 등에 관한 사항은 등록을 하지 않으면 효력이 발생하지 않으나, 통상실시권은 등록되지 않으면 제3자에게 대항하지 못한다. 즉, 전용실시권에 대한 등록은 효력발생요건(効力發生要件)이고, 통상실시권에 관한 등록은 대항요건(對抗要件)이다.

### 商標

#### 1. 商標의 通常使用權

상표권자 또는 전용사용권자는 타인에게 그 상표권에 관하여 통상사용권을 설정할 수 있으며, 통상사용권자는 설정행위로 정한 범위내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지게 된다. 또한 상표권자 및 전용사용권자의 동의를 얻어 그 통상사용권을 타인에게 이전할 수 있다. 통상사용권의 설정·이전 등은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항(對抗)할 수 없으며 통상사용권자는 등록상표를 사용하는 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다.

또한 통상사용권자는 지정상품에 등록상표를 사용할 권리만 가지므로 권리침해에 대한 금지청구권(禁止請求權)은 없고 상표권자나 전용사용권자만이 권리침해에 대한 금지청구 등을 할 수 있다.

#### 2. 登錄商標의 指定商品 중 일부의 사용권 양도

상표권자는 자기의 등록상표의 지정상품 중에서 한개 또는 일부품목에 대해서만 타인에게 전용사용권자이나 통상사용권을 설정하여 사용할 수 있다. 또한 전용사용권자가 상표권자의 동의를 얻어 타인에게 통상 사용권을

줄 때에도 같다.

### 3. 商標權侵害에 대한 구제수단

타인이 자기의 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용하고 있음이 명백하여 사업상의 손해를 입었을 경우에는 상표권자는 상표법이 정하는 바에 따라 정당한 보호를 받을 수 있다. 그 방법은 침해자(侵害者)에 대하여 사직당국(司直當局)에 고소하여 형사(刑事)상 제재(침해죄)를 가하도록 함과 동시에, 민사(民事) 상으로 타인이 고의 또는 과실로 상표권을 침해하여 초래된 재산적·정신적 손해에 대하여 법원에 손해배상청구(損害賠償請求)의 소(訴)를 제기하여 손해에 대한 응분의 배상을 받을 수 있으며, 영업상의 신용을 실추케한 자에 대하여는 신용회복조치(信用回復措置) 등을 강구할 수 있다.

### 4. 타인의 商標 사용

상표권자가 상표를 사용하고 있지 않은 경우에 타인이 그 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하고자 할 경우에는 다음과 같은 방법이 있다.

가. 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 않은 경우에는 등록상표의 취소사유(取消事由)에 해당하므로 이해관계인(利害關係人)은 그 등록상표에 대한 취소심판(取消審判)을 청구하여 취소심판이 확정된 날부터 3년이 경과한 후 그 상표를 출원·등록 받을 수 있다.

나. 상표권자로부터 사용하고자 하는 등록상표를 자기의 명의(名義)로 양도받아 상표권 이전등록 후에 사용할 수 있다.

다. 상표권자로부터 사용하고자 하는 등록상표에 대한 전용사용권 또는 통상사용권의 설정 등록을 받아 사용할 수 있다.

### 5. 商標權 갱신 出願 및 登錄 節次

상표권의 존속기간은 상표등록일부터 10년 간이지만 상표권존속기간 갱신등록출원에 의하여 10년간씩 그 기간을 갱신할 수 있다.

상표권존속기간 갱신등록출원서를 작성함에 있어서 출원인은 등록원부상의 상표권자와 동일해야 하며, 갱신등록코자 하는 상표 역시 등록된 것과 동일해야 하고 상이한 것은 물론 유사하게 변경한 것도 갱신등록이 허여되지 않으므로 주의하여야 한다.

또 지정상품은 등록원부(登錄原簿)에 등재된 범위내의 것이어야 하고 갱신출원할 수 있는 기간은 상표권의 존속기간 만료전 1년 이내에 출원하여야 한다. 이때 등록상표를 표시하는 건본 5통을 붙인 서류와 갱신등록출원전 3년 이내의 기간중 국내에서 그 등록상표 또는 그 연합상표중 하나의 상표를 지정상품 중의 어느 하나에 대하여 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자가 사용하였음을 입증하는 등록상표의 사용설명서와 사용사실을 증명하는 증거물을 제출하여야 한다. 또한 등록절차는 최초 출원에 대한 등록시와 동일하며, 상표권 존속기간 갱신등록출원에 관한 출원료 및 등록료는 다음과 같다.

○출원료 : 80,000원(지정상품이 10개를 초과할 경우 그 초과하는 상품마다 5,000원씩 가산)

○등록료 : 180,000원(지정상품이 10개를 초과할 경우 그 초과하는 상품마다 5,000원씩 가산)

○등록세 : 3,000원(교육세 500원 포함) <♣>

한뜻모아 경제발전 밝아오는 2000년대