

제98회 산업재산권 연수 강좌 개최

本會는 7월 8일부터 10일까지 발명 장려관 연구실에서 産業財産權 研修講座를 개최했다. 3일간에 걸쳐 진행된 이번 研修講座에서는 實務 課程으로, 特許·實用新案制度 해설(柳東浩 : 특허청 사무관), 意匠·商標制度 해설(李佑權 : 특허청 사무관), 職務發明과 特許管理

(黃宗煥 : 변리사), 特許審査에 따른 企業의 對應방안(鄭泰連 : 변리사) 特許情報 調査活動(鄭完燮 : 특허청 전산과장), 特許紛爭 事例(金炳鎭 : 변리사)의 주제로 진행됐다. 이번 研修의 주제 중에서 몇가지를 간추려서 소개한다. <李斗星 記>

1. 職務發明의 要件

1) 從業員 등의 職務에 관한 發明일 것

從業員이라 함은 고용계약 등에 의하여 他人의 사업에 종사하는 者로서 法人의 任員 또는 公務員이 포함된다. 그러나 자유로운 協力者(freien Mitarbeiter)나 大學教授는 일용 종업원 범위에 포함되지만 自由發明으로 보는 것이 타당하다.

2) 發明이 성질상 使用者의 業務範圍에 속할 것

여기서 業務範圍라 함은 法人의 경우에는 定款에 정하여진 目的範圍를 말한다. 定款에는 구체적인 사업내용을 기재한 다음 기타 이에 부수하는 사업이라고 기재함이 通例이다. 이 경우 엄격하게 해석하는 견해도 있으나 이를 널리 해석하여 사업 수행상 직접 관계있는 發明은 모두 업무범위에 속한다고 본다.

國家 또는 大會社의 업무범위는 대단히 넓지만 그렇다고 職務發明의 범위도 넓어지는 것은 아니다.

3) 發明을 하게 된 行爲가 職務에 속하는 것 일 것

① 發明을 하게 된 行爲

發明을 하게 된 行爲라 함은 發明을 하는 것이 職務인 경우, 발명의 완성을 위한 준비행위 뿐만 아니라 널리 發明完成에 이르기까지의 행위로서 發明을 意圖하였는가 아닌가에 관계없이 職務遂行의 결과 생기는 모든 發明行爲를 말한다.

이러한 行爲에는 精神的 活動(理論追求·思考·文獻調査 등) 및 이에 부수하는 肉體的 活動(實驗·機械製作 등)을 포함하며 주로 근무 시간중에 행하여진 行爲를 말한다.

② 職務內容

發明을 하게 된 行爲가 任務에 속하는지 아닌지에 관한 구체적 판단은 종업원의 職務內容 내지 책임범위를 참고로 하여 결정함이 편리하다. 종업원이 담당하는 職務內容과 責任範圍로 보아 發明을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나(연구소의 研究員·設計部의 設計者 등) 또는 기대되는 경우(技術擔當理事·工場長·監督技士 등)에는 發明을 하게 된 행

위가 임무에 속한다고 볼 수 있다.

大學教授·助教授·講師·研究員 등에 의하여 이루어진 發明(이른바 大學發明)을 職務發明으로 볼 것인지는 문제이다. 이 경우 專攻學科別 研究範圍에 속하는 한 원칙적으로 職務發明이 된다는 견해도 있으나 大學教員을 民間企業이나 國公立의 試驗研究機關의 研究者와는 달리 自由發明으로 보는 것이 타당하다.

③ 現存 또는 過去의 任務

종업원 임무는 현재의 것뿐만 아니라 과거의 것도 포함한다. 따라서 현재는 管理職이지만 과거에는 研究職員으로서 전자계산기에 관한 연구에 종사하던 어느 管理者가 한 전자계산기에 관한 發明은 職務發明에 속한다.

특히 문제로 되는 것은 退職後의 發明이 在職중의 임무에 속하는 경우이다. 이에 관하여 明文은 없지만 文理解釋上 현재에도 종업원으로서 고용관계가 있는 경우에 있어서의 과거의 職務만을 말하고 고용관계가 終了한 다음에는 과거의 職務가 아니라고 解함이 타당할 것이다.

退職後 일정기간에 이루어진 發明은 前使用者에게 承繼한다는 내용의 고용계약 규정, 이른바 追跡條項(trailing clause)은 특히 公益에 어긋나지 아니하는 한 유효하다고 본다.

2. 특허정보의 의의

1) 특허 정보의 개념

① 넓은 의미로는 특허제도로부터 발생된 모든 정보를 말하며 산업재산권의 공보 및 공개 공보, 심결문 및 판결문, 공개기보, 출원 및 등록포대, 각종특허 통계 등을 모두 포함한다.

② 일반적으로는 발명자, 출원인의 주소, 성명, 출원인, 발명의 명칭 등의 서지적정보와 발명의 상세한 설명, 도면, 특허청구범위 등의 내용적 정보를 의미한다.

2) 특허 정보의 중요성

① 기술개발과 특허정보

기업이 살아남기 위해서는 기술혁신이 필수이며, 기술의 진보속도가 빨라짐에 따라 기술 및 제품의 라이프 사이클이 매우 짧아 지고 있다. 이의 극복을 위해서 신기술 신제품이 끊임 없이 개발되어야 한다. 특허 정보는 연구개발의 방향과 힌트를 제공해주는 중요한 요소이다.

② 기업경영과 특허 정보

특허정보는 타사의 기술개발 동향 및 기술수준, 세계의 기술동향 및 기술 수준에 관한 정보를 제공해 줌으로써 기업경영에 중대한 영향을 준다.

3) 특허정보의 유용성

① 최신 기술 정보로서 기술의 배경, 문제점, 해결방법이 구체적으로 제시되어 있다.

② 선진국의 기술 수준 및 기술동향의 파악, 경쟁 기업의 기술 개발 동향 및 기술과제의 추정을 가능케 한다.

③ 중복연구 및 중복투자를 방지케 하고, 특허분쟁 발생시 자사에 유리한 정보를 제공해 준다.

3. 産業財産權紛爭과 關聯한 判例

1) 商標法에 違反하여 잘못 登錄된 商標權의 効力

이는 商標法 第26條 所定の 商標에 그 効力을 미칠 수 없는 商標은 처음부터 登錄될 수 없는 것이나, 잘못되어 登錄되었다 하더라도 無効審決을 기다릴것 없이 所定の 商標에 効力이 미칠수 없다.

2) 實用新安權 侵害를 理由로 받은 損害

賠償金이 그 實用新安權 無効審決이 確定되므로서 不當利益이 되는지 與否는 實用新安權 無効審結이 確定되면 그 實用新安權은 처음부터 存在하지 아니한 것이 되므로 實用新安權 侵害를 이유로 그 이전에 받은 損害賠償金은 法律上 原因없이 利益을 얻은 것이 된다.<♣>