

반도체 집적회로의 배치설계에 관한 법령 해설(III)

특허청

3. 전용이용권 등 기타 등록의 절차

1) 배치설계권의 설정등록의외의 등록의 종류와 신청절차

배치설계권의 설정등록의외의 등록도 배치설계등록원부에 기재하여 행하되 그 등록의 효력은 제3자에 대한 대항요건으로 되어 있으며, 그의 종류를 구분하면 다음과 같다.

- 배치설계권의 이전 또는 처분의 제한
- 전용이용권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한
- 통상이용권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한
- 배치설계권·전용이용권 또는 통상이용권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한

주) 본고는 반도체 집적회로의 배치설계에 관한 법률이 '93. 9. 1일부터 시행됨에 따라 산업재산권에 대한 적용과 대처능력의 제고에 도움이 되고자 특허청의 자료를 인용 게재한 것이다. 국내기업의 반도체집적회로의 설계기술을 향상시키고 우리나라 반도체 산업의 도약의 계기가 되기를 바란다.

통상이용권의 경우, 설정 등록을 한 때에는 그 등록후에 당해 배치설계권 또는 그 배치설계권에 관한 전용이용권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생된다.

위의 등록신청을 하는 경우에는 필요에 따라 다음의 서류를 첨부하여야 한다.

- 등록의 원인을 증명하는 서류
- 등록의 원인에 대하여 제3자의 동의 또는 승낙을 필요로 하는 경우에는 이를 증명하는 서류, 다만, 그 제3자로 하여금 신청서에 기명·날인하게 함으로서 그 서류에 갈음할 수 있음
- 배치설계관리인이 아닌 대리인에 의한 신청의 경우 그 대리권의 증명서류
- 신청인이 외국법인 등인 경우에는 국적증명서 또는 외국법인임을 증명하는 서류
- 등록 의무자의 3월 이내에 발행한 인감증명서(외국인 등인 경우에는 이에 준하는 증명서)
- 전용이용권 또는 통상이용권이 배치설계의 이용사업과 함께 이전하는 경우에는 그의 사실 증명서류

설정등록신청의 경우와 마찬가지로 동시에 2이상의 등록신청을

하는 경우 각 신청서의 첨부서류 중 중복되는 서류가 있는 때에는 하나의 신청서의 첨부서류로 다른 신청서의 첨부서류에 갈음할 수 있다. 또한, 이미 제출된 서류에 있어서 그 내용의 변경이 없는 때에도 그 취지를 기재하고 생략할 수 있다.

위의 각종 등록신청서의 서식은 특허등록령 시행규칙을 준용하도록 되어 있으며, 이 중에서 배치설계권 이전 및 전용이용권 설정등록의 신청서 서식을 예시하면 다음과 같다.

2) 배치설계권 등의 등록에 있어서 그의 신청에서 등록까지의 처리절차

배치설계권의 설정등록의 경우와 배치설계에 관한 권리의 등록의 경우가 각각 약간의 차이가 있지만 그 처리절차는 유사하다.

- 설정등록신청서 및 첨부서류에 대한 방식심사
- 등록신청서 및 첨부서류에 대한 방식심사

각하사유 또는 불수리 사유가 없으면 지체없이 접수통지서를 교부한다.

- 각하사유가 있는 경우에는

그 이유를 명시한 서면 통지를 병행함

소정의 결재절차후에 배치설계 등록원부에 기록함에 의하여 설정 등록 또는 등록을 하게 되며, 등록 즉시 배치설계등록증 또는 등록필 통지서를 송부하게 된다.

3) 이 법에 의한 등록의 의의와 그 등록사항

산업재산권은 배타적 독점권이 있으므로 그 효력은 사회전반에 큰 영향을 미칩니다. 따라서, 제3자에 대한 예상치 못한 피해를 사전에 방지할 필요 등이 있어 그 권리의 설정과 내용 및 변동사항 등에 대하여 공시하는 방법으로 등록제도를 채택하고 있다.

반도체집적회로 배치설계권에 있어서의 등록은 배치설계권의 발생, 이전, 소멸 등을 배치설계등록원부에 기록하고 이의 관리에 관한 일련의 행정행위를 말하며, 권리의 등록이 됨으로써 독점 배타적인 권리가 발효된다.

배치설계권의 등록사항은 이 법령에 의하여 배치설계등록원부에 등록하는 취지를 규정하는 사항으로서 구체적으로는 신청, 촉탁, 명령, 또는 직권에 의하여 등록하게 하는 사항이다.

여기서 등록할 수 있는 권리는 배치설계권과 이들을 목적으로 하는 전용(통상)이용권 및 이들 권리를 목적으로 하는 질권이 있으며, 그 권리의 변동에 따른 등록사항은 전용(통상)이용권 및 질권의 설정과 권리의 이전, 변경, 소멸 등이 있다.

기타 등록사항을 보면 다음과 같다.

- (1) 배치설계관리인의 선임 및 변동과 대리권에 관한 말소 등록
- (2) 가등록
- (3) 등록명의인의 표시변경 및 경정
- (4) 등록의 회복 및 경정

4) 각종 등록의 종류

등록은 내용, 형식 및 효력과 관련하여 분류할 수 있으며, 그 각각에 따른 분류를 보면 다음과 같다.

가. 내용에 의한 분류

(1) 신규등록

법령에 규정한 등록사항으로 등록원부를 새로이 작성하거나 기존의 등록원부에 새로이 기록하여 등록하는 것으로 배치설계권의 설정등록과 전용(통상)이용권의 등록 및 질권의 등록을 들 수 있다.

(2) 변경등록

기존의 등록된 사항의 일부를 변경하는 목적으로 등록하는 것으로서 권리의 객체에 관한 것과 권리의 주체에 관한 것으로 나눌 수 있다.

(가) 권리의 객체에 관한 변경 등록

전용(통상)이용권의 범위나 대가의 축소 변경 및 질권에 관한 이자의 감축, 변제 기간 등의 변경을 들 수 있으며, 전용이용권의 변경 및 질권의 등록은 제3자에 대한 대항 요건이 된다.

(나) 권리의 주체에 관한 변경 등록

배치설계권의 권리자와 배치설계권에 관한 권리를 가진 권리자의 등록사항에 변경사유가 발생된 경우로 주소의 변경, 개명 또는 개칭 등 등록원부의 표시를 실체에

일치시킬 목적으로 등록하는 것으로서, 이른바 등록명의인의 표시 변경등록이다.

(3) 경정등록

등록과 실제관계의 불일치를 시정하는 점은 변경등록과 목적이 동일하나 그 불일치의 원인이 착오 또는 누락된 것을 시정 등록하는 것이다.

(4) 말소등록

기존의 등록을 말소할 목적으로 등록하는 것이다.

(5) 회복등록

권리의 실제관계가 존재하고 있음에도 불구하고 부당하게 당해 등록이 멸실 또는 말소된 경우에 그 등록을 회복시킬 목적으로 등록하는 것이다.

나. 형식의 의한 분류

등록하는 순서는 기존등록과의 관계를 명확히 하여야 하는 데 다음과 같이 등록형식으로 분류한다.

(1) 주등록

부기등록에 대하는 등록인데, 순위번호란에 차례로 독립의 번호를 부여한다. 동일한 권리에 있어 등록된 권리의 순위는 법령에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 등록의 전후에 의한다.

(2) 부기등록

주등록과의 동일성을 유지하고자 하는 경우와 주등록과 동일한 순위를 갖게함을 명확히 하고자 하는 경우에 당해 주등록사항에 관련하여 부수적으로 등록하는 것으로 부기등록사항을 분류의 앞 순위번호란에 주등록의 순위번호와의 관계를 지어 번호를 부여해야 한다.

다. 효력에 의한 분류

(1) 본등록(중국등록)

권리의 변동에 있어서는 효력 또는 대항력을 발생하고, 변경 또는 소멸을 등록하는데 실체관계를 발생하기 위해서는 신청에 필요한 절차를 구비하여 권리의 변동을 확정적으로 할 목적으로 등록하는 것으로 본 등록이라는 명칭은 가등록에 대하여 쓰고, 예고등록에 대한 명칭으로 중국등록이라 칭한다.

(2) 가등록

등록 본래의 효력인 효력발생요건이나 제3자의 대항요건에 직접 관계는 없고 본등록의 순위를 보전하기 위한 등록이다.

(3) 예고등록

가등록과 같은 것으로 등록은 존재하나 등록원인의 무효가 있거나 취소의 사유가 존재시 당해 등록의 말소를 구하는 소의 제기 등이 있을 때 경고의 의미로서 등록하는 것으로, 법원으로부터의 촉탁, 특허청장의 재정에 관하여 등록한다. 예고등록은 제3자에 경고를 주는 사실상의 효과를 가지는 이외는 등록의 효력이 존재하지 아니하는 일종의 특별한 등록이다.

4. 배치설계의 등록표시와 민원 서비스

1) 설정등록된 배치설계의 제품에 대한 등록표시 방법

배치설계권자·전용이용권자 또는 통상이용권자는 설정등록된 당해 배치설계를 이용하여 제조한 반도체집적회로 및 그 포장 등에 특허청장이 정하는 바에 의하여 그 배치설계의 등록표시를 할 수

있다.

이 경우, 특허청장이 정하는 배치설계의 등록표시 방법에 관한 구체적인 사항은 다음과 같다.

— 표시기호 : “* 배치*”, “등 IC” 또는 “* M*”의 기호중에서 선택하여 표시할 수 있음.

— 표시내용 : 가항 표시기호에 병행하여 배치설계권자의 성명·명칭 또는 배치설계권의 등록번호를 표기할 수 있음

— 표시위치 : 설정등록된 배치설계를 이용하여 제조한 반도체집적회로 또는 그의 포장용기 등에 표시할 수 있음

표시기호를 3가지로 정한 이유는 권리자의 편의를 도모하기 위한 때문이다. 하지만, 표시기호 중 마지막의 “* M*”는 미국의 반도체칩보호법상의 표시기호와 동일하기 때문에 이를 사용하고자 할 경우에는 유의하시기 바란다.

즉, 국내수요를 위해서만 공급하는 경우에는 어느 기호를 사용하여도 무방하지만, 미국에 수출하고자 하는 경우에는 우리나라와 미국의 양국에 설정등록된 배치설계에 의하여 제조된 반도체집적회로에 한하여 “* M*”를 사용하는 것이 바람직하다. 바로 이러한 경우를 고려하여 동일한 기호를 추가한 것이다.

참고적으로, 미국의 표시기호를 말씀드리면 “mask work”, “* M*” 및 M의 3기호중 하나를 선택하여 표시할 수 있으며, 일본의 경우에는 이와 같은 등록표시에 관한 별도의 규정을 두고 있지 아니한다.

설정등록이 되지 아니한 배치설계에 의하여 제조된 반도체집적회

로 및 그 포장 등에 허위로 등록의 표시를 한 자 또는 이를 양도 또는 대여한 자는 1년이하의 징역 또는 300만원이하의 벌금에 처하도록 정하고 있다.

2) 어떠한 배치설계권이 설정등록되어 있는지 일반인이 알 수 있는 방법

배치설계권의 설정등록이 있는 경우에는 소정의 서지적 사항 및 기술적 사항을 특허공보에 고시하도록 되어 있다.

특허공보에 고시되는 사항은 다음과 같다.

— 배치설계권의 등록번호

— 설정등록의 연월일

— 배치설계권자의 성명·주소 등(법인인 경우에는 그 명칭·영업소 및 대표자의 성명)

— 반도체집적회로의 명칭 및 분류

— 배치설계의 창작연월일

— 상업적이용의 연월일

이에 따라, 특허공보에 게재된 배치설계권의 고시사항에 대하여는 『반도체집적회로배치설계등록실』에 비치하여 민원인에게 열람 가능하도록 하고 있다.

3) 배치설계등록원부의 등·초본이나 관련서류의 열람·복사의 신청절차

특허청장은 다음사항의 청구가 있는 때에는 특별한 사유가 없는 한 지체없이 이에 응하도록 되어 있다.

— 배치설계등록원부의 등본 또는 초본의 청구

— 설정등록신청서 및 첨부서류.

설정등록외의 등록신청서 및 첨부서류 등의 열람 또는 복사의 청구

— 다만, 이 경우 배치설계의 도면 또는 사진의 복사는 제외되어 있다.

이와 같은 등·초본 또는 열람·복사의 신청을 하고자 할 때에는 『반도체집적회로배치설계등록실』에 비치되어 있는 배치설계권의 고지사항을 확인하고 별첨의 신청서에 의하여 작성·제출하면 해당 서비스를 제공받을 수 있다.

여 UR협상을 개시하였고, 현재 진행중

— 다만 UR/TRIPs 분야만큼은 1991. 12월 최종안에 합의함

○ 우리나라 산업의 구조가 점차 고도화되고 수출상품중 반도체·컴퓨터 등 첨단기술 관련 상품의 비중이 늘어남에 따라 선진국과 지적재산권분야 마찰이 점증하고 있는 추세임

— 세계 11위의 무역시장 점유, 세계 3위의 반도체 생산국

→ 국제무역의 다자간 규범인 UR협상의 중요성

○ UR/TRIPs(안)은 전문, 7장, 73조문으로 구성되며 다음의 제2장에서 각종 지적재산권의 보호기준을 규정하고 있는 바, 반도체 칩의 보호는 제6절에서 규정하고 있음

Section 1 : 저작권 및 저작인접권(Copyright and Related Rights)

Section 2 : 상표

5. 법령의 국제동향

1) 법령의 내용을 다른 주요 국가와 비교

기본개념은 같으나 강제실시권의 발동, 배치설계 심의조정위원회의 설치운영에 대한 별도의 규정이 있는 점에서 미국·일본 등과 차이가 있다. 미국의 경우 다른 지적재산권의 경우와 마찬가지로 형사벌을 규정하지 아니한다. 우리나라 법령의 주요 내용을 미국·일본 등과 비교하여 보면 다음과 같다.

2) 반도체칩 보호에 관한 UR 규정

가. 우루과이 라운드 지적재산권 분야(UR/TRIPs)의 개요를 말하자면 다음과 같다.

- 국제무역을 주도하고 있는 미·EC 등 선진국들은 공정한 자유무역을 주장하면서 무역상대국에 대하여 무역장벽의 제거를 요구함
- GATT에서는 1986년 9월부터 세계무역자유화와 신장을 위하

구분	한국	미국	일본
목적	○ 창작자의 권리보호 ○ 반도체산업 진흥 및 국민경제 발전	없음	○ IC개발 촉진 ○ 국민경제 발전
보호객체	○ 독창성있는 배치설계 — 각종회로 소자 및 연결도선의 평면적 또는 입체적 배치	○ 반도체 칩 제품의 형상배치 — Mask Work	○ 한국과 동일
권리내용	○ 배치설계(Layout Design)의 복제 ○ 배치설계에 의한 IC의 제조 ○ 배치설계, IC 및 IC를 포함한 제품의 양도·대여·수입 및 전시	○ Mask Work 및 이를 이용한 칩제품 ○ 재생·반포 및 수입	○ 한국과 동일하나 배치설계의 복제는 제외
기간	○ 설정등록일 또는 상업적 이용일로부터 10년	좌 등	○ 설정등록일로 부터 10년
침해구제	○ 침해정지 및 손해배상 청구 ○ 형사벌 ○ 선의자에 대한 보상금 청구	○ 침해정지 및 손해배상 청구	○ 한국과 동일
침해예외	○ 연구·분석 등에 의한 배치설계의 복제 및 이 결과 창작된 배치설계 ○ 타인의 창작성 있는 동일한 배치설계	좌 등	좌 등
강제 실시권등	○ 2년이상 불이용의 경우 통상 이용권 제정 ○ 심의·조정을 위한 배치설계심의 조정위원회 설치	없음	없음
상호주의	○ 외국인의 배치설계는 보호제한 가능	○ 미국법에 동등한 수준의 법률이 있는 국가에 대해 보호인정	없음
담당기관	특허청	저작권청	공업소유권 협력 센터(IPCC)

(Trademarks)

Section 3 : 지리적 표시

(Geographical Indications)

Section 4 : 의장

(Industrial Designs)

Section 5 : 특허(Patents)

Section 6 : IC 배치설계(Layout Designs (TOPOGRAPHIES) of Integrated Circuits)

Section 7 : 미공개 정보보호(Protection of Undisclosed Information)

Section 8 : 라이선스 계약에 있어서 반경쟁적 행위의 통제
나. 반도체집적회로의 배치설계에 관한 규정은 다음과 같다.

(1) 위싱턴 조약과의 관계(제35조)

TRIPs 협정에 IC 배치설계보호에 관한 규정은 제36—38조밖에 없지만, 본조에서 「IC 배치설계보호에 관한 조약(Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit : IPIC : 통상 위싱턴조약이라함)」과의 관계를 규정하면서 일부를 제외한 대다수의 IPIC 적용한다고 규정하고 있음.

IPIC 조약은 1989. 5. 26 WIPO 주관하에 위싱턴에서 채택되었지만 아직 발효되지 않는 조약으로서 본 조에 의해 TRIPs 협정에 적용되는 IPIC조약은 다음과 같음

—제2조 : 정의

—제3조 : 보호요건

—제4조 : 보호의 법적 형태

—제5조 : 내국민 대우

—제6조 : 보호의 범위(제6조3항 즉, 강제실시권 규정은 제외)

—제7조 : 실시, 등록, 공개

—제12조 : 파리협약, Berne협

약에 대한 세이프가드

—제16조 3항 : 현존하는 IC배치설계에 대한 조약의 적용

○ IPIC와 TRIPs(안)의 중복되는 제36~38조는 적용이 제외됨을 알 수 있음.

(2) 보호범위(제36조)

제37조 1항의 규정에 따라 회원국은 다음의 행위가 권리자의 승인없이 행해진다면 불법적인 것으로 보아야 한다 ; 보호되는 배치설계, 보호되는 배치설계가 결합된 IC 또는 불법적으로 복제된 배치설계를 계속 포함하는 IC를 내장한 제품을 상업적 목적을 위해서 수입, 판매 또는 배포하는 행위

IC의 배치설계(Layout-designs ; EC에서는 Topography라고 칭함)는 반도체 기관위에 전자회로를 어떻게 배치하는가에 관한 설계도면을 말하며, 1차적 보호대상은 배치설계만을 의미한다. 2차적으로 IC 배치설계가 내장된 IC칩까지 보호범위가 포함되는데, 이는 IC 배치설계가 독자적으로 유통되기 보다는 반도체칩에 내장되어 유통되기 때문이다. 3차적으로 IC에 내장된 컴퓨터·통신기기 등의 최종 제품까지 보호범위가 포함되는데 이는 불법제조 방지를 위한 보호의 실효성을 얻기 위해서는 최종제품(Final Product 또는 Downstream Product)을 포함시켜야 한다는 선진국의 의견이 반영되었기 때문이다. 1차적 보호범위가 배치설계임을 감안할 때 산업재산권(Industrial Property)보다는 저작권적인 성격이 강하다.

— 산업저작권(Industrial Cop-

yright)라고 부르기도 함.

최종제품까지의 보호범위 확대가 IC칩 보호규정의 가장 큰 쟁점이었으며, 우리나라는 다음의 논리로 강력히 반대하였다.

— IC칩과 최종제품의 가격차이가 너무 큼

— IC칩을 구매하여 최종제품에 조립하는 최종제품 제조자는 구입한 IC칩이 타인의 IC 배치설계권을 침해한 것인지 알기 어려우므로, 만약 최종제품이 IC 배치설계권 침해로 유통정지되면 최종제품 제조자에게 너무 큰 손해를 줄 우려가 있다. 그러나, 선의의 최종제품제조자 보호강화, 강제실시권의 규정 및 손해보상금의 제한에 대한 규정을 보완함으로써 합의 도출

— 이들 내용은 국내법 제정시 반영하였다.

(3) 선의의 구매자(최종제품 제조자)보호(제37조 1항)

1. 제36조에도 불구하고 불법적으로 복제된 배치설계를 결합한 IC 또는 그와 같은 IC를 내장한 제품과 관련 상규정된 행위를 실시 또는 지시하는 자가 IC 또는 그와 같은 IC를 내장한 물품을 획득할 때 그것이 불법적으로 복제된 배치설계를 결합하였다는 것을 알지 못하였거나 알만한 정당한 사유가 없는 경우에 회원국은 36조에서 규정된 어떤 행위의 실시도 불법적인 것으로 규정하여서는 안된다. 회원국은 그와 같은 자가 배치설계가 불법적으로 복제되었다는 사실을 통고 받는 후에 통고전에

주문된 것 또는 제고품에 관한 행위는 할 수 있으나, 자발적 협상에 의해 결정되어 지급될 수 있는 수준의 배치설계 관련 사용료에 상당하는 금액을 권리자에게 지불할 채무가 있다.

이 조항은 선의의 구매자, 주로 최종제품 제조자의 보호에 관한 내용이다. IC 배치설계의 내용이 매우 복잡하고 침해여부의 판정이 매우 어려운 상황이다. 만약, 최종제품 제조자를 보호하지 않으면 침해에 따른 위험부담으로 IC칩의 유통자체가 중지될 우려가 있기 때문에 선의의 구매자를 보호한다. 선의의 구매자가 침해한 IC칩을 구매한 뒤 최종제품은 제조·유통 및 수출하는 행위는 합법이다. 그러나 권리자가 IC칩의 불법사용을 통고하고 나면 불법으로 간주된다. 따라서, 선의의 구매자라도 통고후에는 재고품 등에 대한 로열티 지불의 의무를 부과한다. 로열티 산정시 합리적인 수

준의 금액으로 하도록 규정한다.

(4) IC에 대한 강제실시권(제37조2항)

1. 제31조 (a)~(k)호(특허의 강제실시권 규정)에 규정된 조건은 권리자의 승인없이 정부에 의해서 또는 정부를 위한 배치설계의 사용 또는 배치설계의 강제실시권의 경우에 준용한다.

제37조2항에서는 IC칩 보호에도 강제실시권의 적용이 가능하며 이 경우 특허권(제31조)의 규정은 준용토록 한다. 특허권의 경우와 차이는 이용발명의 경우를 제외하고 있다.

1. 보호요건으로서 등록을 요구하는 회원국에서는 배치설계의 보호기간은 등록 출원일로부터 또는 세계의 어느지역에서의 최초의 상업적 이용으로부터 10년이 경과하기 전에는 종료되지 않는다.

2. 보호요건으로서 등록을 요구하지 않는 회원국에서는 배치설계는 세계 어느지역에서든지 최초의 상업적 이용일로부터 최소한 10년이상 보호되어야 한다.

3. 1~2항에도 불구하고 회원국은 보호기간이 배치설계 창작으로부터 15년만에 실효된다고 할 수 있다.

(5) 보호기간(제38조)

IC 배치설계권은 저작권적 성격을 지니고 있어서 보호기간의 기산점을 등록일을 기준으로 함이 원칙이다. 창작일, 즉 최초의 상업적 이용일을 기준으로 하기도 한다. EC의 주장에 따라 보호기간의 최대기간이 창작일로부터 15년을 초과하지 않도록 규정하게 되었는데, 이는 IC 배치설계의 신속한 상업적 이용을 촉진하기 위해서이다.

**지적재산권 보호만이
기술개발을 앞당깁니다**