

국유특허권의 사용

국가에 속한 특허권을 사용하고 싶은 데 그 방법을 알고 싶다.

국가에 속한 특허권이란 국유특허권을 말하며, 이의 처분과 관리는 특허청장이 총괄하고 있다.

국유특허권의 처분이라 함은 국유특허권을 유상으로 양도(이하 매각이라함)하거나 타인에게 그 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허여하는 것을 원칙으로 하며, 다만 통상실시권의 허여를 받고자 하는

이가 없거나 그 실시에 특히 필요하다고 인정할 때에는 매각하거나 전용실시권의 설정도 가능하다. 국유특허권의 매각 및 전용실시권의 설정은 일반 경쟁입찰에 의함을 원칙으로 하나 특히 필요한 경우에는 수의계약에 의하는 경우도 있다.

국유특허권에 대한 통상실시권의 허여는 수의계약에 의한다. 국유특허권을 일반경쟁입찰의 방법에 의하여 처분코자 할 때는 그 입찰기간 30일전에 당해 특허권의 명칭, 처

분의 종류, 입찰의 일시와 장소 및 입찰참가자격 등을 공고한다. 국유특허권의 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허여하는 경우의 그 실시기간은 당해 실시권의 설정 또는 허여에 관한 계약일로부터 3년 이내가 원칙이다.

매각대금은 일시에 그 전액을 납부하여야 하며 실시료는 그 실시기간 중 매년 연2회로 분할 납부도 가능하다. 수의계약의 방법으로 국유특허권의 처분을 받고자 하는 이는 필요한 구비서류를 첨부하여 수의계약 신청서를 제출해야 한다.

선(先) 사용과 실용신안권

수년전부터 계속하여 어떤 제품을 판매하고 있는데, 최근 어떤 사람이 이와 동일한 제품에 관하여 실용신안등록을 하였다 하여 권리주장을 하고 있는데 어떠한 조치를 취해야 하는가?

먼저 타인이 등록한 실용신안이 자신이 판매하고 있는 제품과 동일한지를 살펴본 다음, 동일한 경우에는 그 실용신안 출원당시 자신이 사업설비를 갖추고 실시하고 있었는지를 살펴보아야 한다.

실용신안 출원당시에 선의로 이미 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 사업설비를 하고 있는 자는 그 실용신안 고안에 대하여 사업목적의 범위내에서 통상실시권을 얻을 수 있다. 이것은 선사용에 의한 통상실시권, 즉 선사용권이라고 말한다.

선사용권은 통상실시권이기에 때문에 실용신안권자나 전용실시권자의 배타적인 권리, 즉 이들 권리자들로 부터의 권리침해금지나 손해배상 등

의 청구에 대한 항변이 될 수 있다. 선사용에 의한 통상실시권은 법정요건을 구비하면 실용신안권자의 승락 없이 당연히 발생하는 것으로 소위 법정실시권의 하나이며 성질상 무상으로서 댓가를 지불할 필요가 없다.

그리고 선사용자의 실시가 공연히 실시되어 공지, 공용된 경우에는 후고안의 실용신안 등록출원은 신규성이 상실되어 거절되는 것은 당연한 일이나 등록이 되었을 경우에는 무효 심판을 청구하여 권리를 무효화할 수 있다.

동일내용에 대한 실용신안권과 의장권

동일한 고안에 관하여 각각 다른사람에게 실용신안권과 의장권이 설정되어 있을 경우 양권리의 관계는 어떻게 되나?

실용신안은 산업상 이용할 수 있는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안을 말하고 의

장은 물품의 형상, 모양이나 색채 또는 이들을 결합한 것으로 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다. 양자 공히 물품에 대하여 공통점을 가지고 있으나 그 보호대상은 서로 다르므로 각각 권리가 부여될 수 있으며 이때 실시에 따른

권리간의 중복이 발생할 수 있다.

이러한 경우 등록된 양권리의 출원일을 기준으로 후출원자는 선출원자의 동의를 얻어야만 실시할 수 있으며, 동의없이 실시하면 권리침해가 된다. 하지만 선출원자가 동의하지 아니할 경우 후출원자는 통상실시권허여심판 청구를 통해 실시권을 얻을 수 있다

의장권의 지역적 효력범위

우리나라에서 등록된 의장권을 외국에서도 권리주장이 가능한가, 또 그 반대의 경우는 어떠한가?

의장권은 그 권리를 부여한 국가 내에서만 효력이 있다. 따라서 우리나라에서 등록된 의장권은 우리나라

에서만 권리를 주장할 수 있으며, 외국에까지는 그 효력이 미치지 않는다. 이것은 파리조약의 기본원칙이므로 모든 동맹국은 이 원칙을 따르고 있으며 따라서 외국에서도 의장권을 주장하고자 할 때에는 그 나

라에 별도로 출원하여 등록을 받아야 한다. 외국에서 등록받은 의장권이라도 우리나라에서 권리주장을 하기 위해서는 우리나라에 출원하여 등록을 받아야만 한다. 의장권은 등록을 받은 나라에서만 권리를 주장할 수 있다. 이 원칙은 특허·실용신안·상표에 대하여도 동일하다.

의장권과 상표권과의 관계

의장권과 상표권과의 관계에 대하여 알고 싶다.

의장권과 상표권은 산업재산권의 일종으로, 의장권은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 눈으로 보아서 물건의 외형상에서 새로운 아름다움 또는 산뜻한 느낌을 일으키게 한데 대하여 주어지는 권리이고, 상표권은 자기상

품을 타인의 상품과 식별할 수 있도록 하기 위한 기호·문자·도형 또는 이들을 결합한 것, 즉 표장에 대하여 주어지는 권리로서 이 두 권리는 그 권리자의 전용이 보장되는 재산권으로써 독점배타성이 있다.

또한 의장은 창작물인 반면 상표는 선택으로 이루어지며, 의장은 물품의 외관으로 물품에 구체화된 것이나 상표는 상품에 부착하여 사용

하는 것이지 상품자체를 구성하는 것은 아니다.

이 양권리의 객체가 되는 의장이나 상표는 시각을 통하여 판단되어질 수 있는 것이므로 의장이 상표적 기능을 가질 수도 있어서 의장과 상표에 있어 서로 같은 부분이 있는 경우 한 사람의 것이 아닌 때에는 먼저 출원되어 등록된 타인의 사용허락을 받아 자기의 것을 사용할 수 있도록 법으로 규정해 놓고 있다.

상표권의 양도·양수

상표권의 양도·양수에 대하여 알고 싶다.

상표권은 상표사용자의 업무상의 신용보호라는 사익적 측면과 상거래 질서 유지라는 공익적 측면이 동시에 충족되어야 하는 것으로서 다른 재산권과 같이 판매증여 및 일반승계가 가능하나 상술한 상표제도의 공익적 실현을 위하여 상표권을 이전할 경우에는 여러가지의 제한이 있다.

(1) 연합상표는 분리하여 이전할 수 없다.

(2) 상표의 이전은 상속 기타 일반 승계의 경우를 제외하고는 그 사유를 일간신문에 공고하여야 한다.

(3) 상표는 신문공고가 있는 날로부터 30일 후가 아니면 등록할 수 없다.

(4) 공유인 상표는 공유자 전원의 동의가 없으면 그 지분을 양도할 수 없다.

(5) 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권의 이전 및 승계의 효력은 등록에 의하여 발생한다.

(6) 업무표장은 양도할 수 없다. 다만 업무와 함께 양도하는 경우에

는 그러하지 아니한다.

(7) 단체표장에 있어서는 법인의 합병의 경우로서 특허청장의 허가를 받은 경우 이외에는 양도할 수 없다. 또한 상표권의 이전등록신청서에는 다음 서류를 첨부하여 양도자와 양수인이 공동으로 신청하여야 한다.

• 등록원인을 증명하는 서류(계약서) • 제3자의 허가, 인가, 동의, 승락이 필요한 경우 그 증명서(타공유자의 동의서 등) • 외국인의 경우 국적증명서 • 등록의무자의 인감증명서(특별승계시) • 권리이전공고가 게재된 일간신문 등