

제3자에 대한 권리행사 외

Q 실용신안등록 출원서를 제출하여 출원번호 통지서를 부여받았을 경우 제3자에 대해 권리행사가 가능한가요?

A 출원번호를 부여받으신 실용신안등록출원은 심사청구가 있는 경우 심사과정을 통하여 등록여부를 결정합니다. 현재는 실용신안권으로 등록된 것이 아니기 때문에 권리행사를 할 수 없습니다. 다만, 출원공개가 있는 경우 제3자에게 경고를 할 수 있으므로 출원인이 원하는 경우 조기공개신청을 하여 출원공개가 이루어진 다음에 경고하실 수 있습니다.

출원인은 출원공개가 있는 후 그 실용신안등록출원의 내용을 서면으로 제시하여 경고한 때에는 경고를 받거나 공개된 고안임을 안 때부터 설정등록시까지 그 고안을 업으로써 실시한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 보상금의 지급을 청구할 수 있습니다. 다만, 그 청구권은 당해 실용신안등록출원이 설정 등록된 후가 아니면 행사할 수 없으며, 청구권의 행사는 실용신안권의 행사에는 아무런 영향을 미치지 않습니다.

Q(1) “A”라는 제품이 있습니다. 국내에서는 “갑”이라는 회사에서 제품에 대한 디자인 등록을 해 놓은 상태이고 그 제품은 본래 일본에서 개발되어 판매가 이루어지던 제품을 한국에서도 만들어 팔고 있는 제품입니다. 그런데 그 “A”라는 제품의 모양과 기능을 그대로 갖춘 제품이 국내의 여러 곳에서 만들어져 판매되고 있습니다. 물론 의장등록을 뒤져보면 “갑”이라는 회사가 해 놓은 상태이고요. 그런데 “갑”에서 의장등록한 모양이 독자적인 모델이 아니고 외국회사의 모양과 기능을 그대로 인용해서 의장등록을 했다는 걸 입증할 수 있는 경우에도 “갑”사의 “A”라는 모델에 대해 디자인등록에 대한 법적 효력이 있는 건가요? 만약 “갑”사에서 모델 사용중지나 법적인 소송을 한다면 어떻게 되는 건가요?

(2) “갑”이라는 회사가 저희가 실용신안등록을 한 기능을 적용해서 제품을 생산 판매하고 있습니다. 모양을 약간 변형시킨 상태로 제품을 판매 합니다. 그럴때 저희가 할 수 있는 법적권리가 있는 건 아닌데 어떤 절차를 밟아야 하는지요?

A(1) 디자인이 등록되기 위해서는 디자인등록출원 전에 국내뿐만 아니라 국외에서도 알려지지 않은 신규의 디자인이어야 합니다. 따라서 등록된 “갑”의 디자인이 디자인등록출원 전에 일본에서 공지된 디자인이라면 신규성을 상실한 디자인에 해당되어 등록된 디자인권이라도 등록무효심판을 청구할 수 있습니다. 다만, 갑의 등록된 디자인권은 무효가 있기까지 권리행사를 할 수 있으므로 사용 중지 또는 소송을 제기하는 경우 분쟁의 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

(2) 침해행위에 대하여 민·형사상의 소를 제기할 수 있으며 민사적으로는 디자인권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대한 그 행위의 금지 또는 예방청구권, 고의 또는 과실로 디자인권을 침해한 자에 대한 손해배상청구권, 고의 또는 과실로 디자인권자의 업무상의 신용을 실추케 한 자에 대한 신용회복청구권을 행사할 수 있습니다. 상대방의 고의 있는 실시행위가 있는 경우 내용증명을 통한 경고를 하고, 경고 이후에도 계속 실시하고 있으면 형사적으로도 고소·고발을 통한 제재를 가할 수 있습니다.

Q 특허심사 하이웨이 가 올해부터 미국과도 시행한다는 공지를 보았습니다. 아래와 같이 출원인에게 득이 있다고 언급이 되어 있었습니다.

- 출원인 : 시행 국에 공통으로 특허를 출원한 출원인이 상대국에서 우선심사 또는 조기심사를 받아 신속하고 효율적으로 특허권을 취득하도록 함 - 질문은 국내의 심사기간이 단축되면서, 국내 출원 후, 우선권 주장하여 해외(미국)출원을 진행했을 때, 심사하이웨이를 통해 어떻게 이득이 온다는 것인지 설명 좀 부탁드립니다. 국내출원후 심사결과가 빨리 나오면, 그 결과로 미국도 빨리 심사가 진행되어 결과가 빨리 나올 수 있다는 것인지요?

A 상기한 질문은 우선심사의 신청에 관한 고시(특허청고시 제2007-4호) 제4조제2호 항목의 내용입니다.

- 특허청장이 일본 특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원(일본에 최초로 특허출원을 한 후 조약에 의한 우선권주장을 통해 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우로서 별도의 해당 증빙서류를 첨부한 경우를 말한다) - 미국과의 특허심사 하이웨이가 도입되면 상기의 고시를 개정하여 우선심사가 가능하게 되므로 출원인이 조기에 심사결과를 받아볼 수 있게 됩니다. 미국도 우리나라와 마찬가지로 우선심사에 관한 규정을 개정하여 심사를 빨리 시작하게 될 것이므로 현재보다 빠르게 심사결과를 받아볼 수 있습니다.

Q 특허로서 이미 등록이 된 건에 대한 명의 변경과 관련하여 문의를 드리고자 합니다. 법인 A가 명칭 변경을 통하여 법인 B가 된 후, 법인 C로 흡수 합병되었습니다. 이 경우, 법인 A의 단독 명의로 되어 있는 등록 특허를 법인 C의 단독 명의로 변경하고자 할 때 ‘등록명의인 표시변경 등록신청서’ (A→B)에 이어 ‘권리이전 등록신청서’ (B→C)를 제출하는 2단계 절차를 밟지 않고 명칭 변경 및 법인 합병을 증명하는, 각각의 등기부 등본을 한 통씩 첨부함으로써 ‘권리이전 등록신청서’ (A→C)의 한 단계 절차만으로 처리가 가능한지 문의드립니다. 또한 이것이 가능할 시에는 서면 제출 및 온라인 제출의 양쪽 모두 가능한지의 여부 및 제출해야 할 위임장은 존속법인인 C의 위임장만으로 충분한지에 대해서도 문의드립니다.

A 법인 A에서 합병에 의한 법인 C로의 직접 권리이전이 가능합니다. 신청인이 등록권리자와 등록의무자의 일반승계(합병, 분할 등)인인 경우에는 당해 사실을 증명할 수 있는 법인 등기부등본을 첨부해야 하며, 이전등록 신청은 서면 또는 온라인으로 제출하실 수 있습니다. 또한 위임장은 존속법인인 C의 위임장을 사용하실 수 있습니다.



김석현 변리사

한국특허법률사무소를 설립한 바 있고, 이 지국제특허법률사무소에서 대표 변리사를 지냈으며 법무법인 중흥에서 특허부를 총괄했다. 현재 청구국제특허법률사무소 대표 변리사를 맡고 있다.

문의 : (02)521-7671

e-mail : kimsh@chwpat.com