

## 산업재산권

### Q 산업재산권(특허권/실용신안권/디자인권/상표권) 침해 형태 및 구제수단에 대하여 알려주세요.

A 특허권 침해의 유형으로는 직접침해(특허발명을 실시할 권한이 없는 자가 타인의 발명을 업으로서 실시하고 있는 경우)와 침해로 보는 행위인 간접침해로 구분할 수 있습니다.

간접침해는 제3자의 일정행위가 특허발명의 권리범위에 해당하는 직접적인 침해는 아니지만 장차 특허권을 침해할 전단계로서의 형태를 가지는 실시행위를 법률규정에 의하여 침해로 의제한 것을 의미합니다. 물건의 발명에 관한 특허의 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 해당되며, 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 해당됩니다. 상기한 특허권 침해에 대하여 권리자는 자신의 권리를 보호하기 위하여 다음과 같은 구제수단을 활용할 수 있습니다.

즉, 민사적 구제수단으로서 침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권을 행사할 수 있습니다(특허법 제126조 내지 132조). 물론 민법상의 부당이득반환청구권의 행사도 가능합니다.

형사적 구제수단으로서 특허권을「고의」로 침해한 경우 특허권자는「고소」하여 침해 죄를 추궁할 수 있으며, 법인의 경우 등에 있어서는「침해자(종업원)」와「법인(사용자)등」에게 양벌 규정이 적용됩니다(특허법제225조, 제230조). 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처합니다. 행정적 구제수단으로서 특허청은 이러한 특허침해와 분쟁에 대하여「산업재산권분쟁조정위원회」를 설치하여 당사자 간의 원만한 합의를 유도해 나갈 수 있도록 조정 제도를 운영하고 있습니다.

실용신안권과 디자인권은 특허권과 동일하기 때문에 언급하지 않겠습니다.

상표권의 침해의 유형으로는 동일범위 침해(제3자가 정당한 권리 없이 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동

일한 상품에 사용하는 행위), 유사범위 침해(제3자가 정당한 권리 없이 타인의 등록상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위)와 간접침해로 구분할 수 있습니다.

간접침해(상표법 제66조)는 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하거나 위조·모조 또는 소지하는 행위, 타인의 등록상표를 위조 또는 모조할 목적이나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위, 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위가 해당됩니다. 상기한 상표권 침해에 대하여 권리자는 자신의 권리를 보호하기 위하여 상기한 특허권 구제수단과 동일한 민사적, 형사적, 행정적 구제수단을 모두 활용할 수 있습니다.

이에 추가하여 상표등록 전에 타인이 출원인의 출원상표와 동일하거나 유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 경우“손실보상청구권제도”에 따라, 출원공고 후에는 출원인이 서면 경고를 하고 업무상 손실에 상당하는 보상금을 청구할 수 있으며, 출원공고 전에는 상표등록 출원의 사본을 제시하고 서면 경고하는 경우에 보상금(서면 경고 후 상표권의 설정등록까지의 기간에 발생한 당해 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는)을 청구할 수 있습니다. 다만, 이러한 손실보상청구권의 행사는 당해 상표등록출원에 대한 상표권의 설정등록이 있는 후에 가능합니다(상표법제24조의2). 또한 국내에 널리 알려진 상표, 상호 등은 등록여부와 관계없이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의하여 보호될 수 있습니다.



김석현 변리사

한국특허법률사무소를 설립한 바 있고, 법무법인 총정에서 특허부를 총괄했다. 이지국특허법률사무소와 청구국특허법률사무소 등에서 대표 변리사를 지냈으며, 현재 특허법인 대아에서 파트너 변리사로 있다.  
문의 : 02-565-2500  
mail : kimsh@ipdraju.com