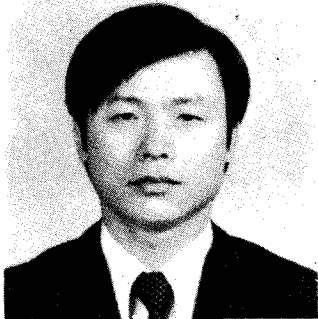


特許紛爭의 對應方案(完)



黃義昌

〈國際特許研修院 企劃課長〉

目次

- I. 序言
- II. 特許紛爭의 發生要因
 - 1. 概要
 - 2. 特許紛爭의 要因
- III. 特許紛爭의 對應方案
 - 1. 被侵害者의 救濟方案
 - 2. 侵害者의 防禦方案
 - 3. 國家(政府) 次元의 對應方案
- II. 結語

〈고딕은 이번 號, 명조는 지난 號〉

〈前號에서 계속〉

2. 侵害者의 防禦方案

가. 特許權者로 부터 警告狀을 받았을 때

(1) 警告內容의 檢討

① 特許權이 有效하게 存續되고 있는지의 與否를 確認하기 위하여 特許廳에 備置되어 있는 特許原簿를 열람한다.

紛爭中인 特許權이 年次 特許料 未納으로 消滅되는 경우가 흔히 있기 때문이다.

② 相對方의 特許公報를 入手하여 權利의 內容이 警告內容과 一致한지의 與否를 確認한다.

③ 警告對象의 製品이 自社의 製品인지를 確認한다.

만약 不明한 點이 있으면 照會가 필요하기 때문이다.

④ 相對方이 指摘하는 自社의 行爲가 實施行爲에 해당되는 지의 與否를 確認한다.

만약 販賣를 自的으로 하지 않은 단순한 展示行爲등은 實施에 해당되지 않기 때문이다.

(2) 特許查定 經緯 調査

相對方의 先願書類를 閱覽해서 特許查定 經緯를 調査하여 拒絕理由 通知書에 引用된 先技術에 대하여 該當 權利의 특징을 어떻게 主張하고 있는지 그리고 異義申請에 대해서는 어떻게 反論을 提起하고 있는가를 確認하여 權利範圍確定의 資料로 삼는다.

(3) 先行技術의 調査

關聯分野에서의 公知資料를 調査하여 權利解決의 資料로 삼는다. 만약 相對方의 特許의 有效性에 영향을 미치는 公知의 特許라든가 文獻이 나오면 紛爭解決은 매우 有利하게 展開되어지기 때문이다.

(4) 抵觸性 判斷

自社の 實施行爲가 과연 相對方의 權利範圍에 屬하는 지의 與否를 檢討하여 判斷하여

야 한다. 이 檢討, 判斷에는 專門家의 鑑定이 필요하다. 여기에서 專門家의 鑑定은 技術的 範圍에서 對比되는 것에 局限되는 것이 아니라 特許法規의 全體와의 關係에서 形式上으로는 特許權의 侵害인것 같지마는 그 實質에 있어서는 어느 法的 實施權이라든지 其他 正當한 理由등의 存否判斷에 이르기까지의 綜合的이고도 客觀性있는 公正한 것이어야 한다.

(5) 先使用權의 確認

自社の 對象製品에 先使用權이 있으면 權利侵害를 回避할 수 있다. 그러나 先使用權을 主張하기 위해서는 先使用의 事實을 相對方에게 提示할 必要가 있으므로 이를 確認해 둘 必要가 있다.

(6) 警告者의 實況調査

警告者의 特許事件에 臨하는 姿勢, 代理人의 性格과 能力, 推進力 및 誠實度, 自社製品과의 競爭狀態 및 市場 占有率等 諸般事項을 調査, 把握 하여 두면 相對方과의 對話의 可能性 이라던가 實施權 取得의 可能性을 判斷하는데 있어서 도움이 된다.

(7) 自社製品의 實施狀況 確認

警告의 對象이 된 제품의 數量, 價格, 特許期間中の 實施規模等 實施狀況을 確認, 調査하여 두면 警告者가 取訴 하였을 경우 損害賠償額의 産出 및 生産 中止時의 損害額의 推定을 하여 方針決定의 資料로 活用 한다.

(8) 警告의 受容與否 決定

最終的으로 特許權의 有效性에 관한 調査, 辨理士등 專門家의 特許權 侵害 與否에 관한 鑑定等 結果에 따라 警告에 대한 對應與否를 判斷 한다. 즉, 承服할 것이나 아니면 對應할 것이나, 妥協할 것이나, 回避할 것이나 의 態度를 決定 한다. 그리고 相對方에게는 이에 相應하는 內容의 回信을 內容證明郵便으로 發送 한다.

나. 特許侵害의 主張에 대한 反擊防禦

(1) 特許權의 權利範圍確認審判의 請求

特許侵害 主張에 대한 防禦 手段으로 가장 代表的인 것이 特許廳 審判所에 審判을 請求하여 解決하는 方法이다. 相對方으로 부터 特許侵害라는 攻撃이 있을 때에는 우선 相對方 特許權의 技術的 効力の 範圍를 確認하는 權利範圍確認審判을 請求하여 紛爭을 판가름하는 基準을 마련 한다. 이와같은 權利範圍確認審判은 被侵害者의 實施行爲가 特許權의 權利範圍에 屬하는지 또는 屬하지 않는지를 判斷하는 確認行爲로서 利害關係에 限하여 請求할 수 있으며, 그 効力は 特許 當時까지 遡及되는 것으로 看做한다.

(2) 特許權의 無効審判의 請求

特許權者의 特許侵害 主張에 대하여 우선 當該 特許權의 缺點을 찾아 내어야 한다. 그러기 위해서는 먼저 그 特許에 관한 一件 書類의 包袋를 調査하되 審査의 經過, 拒絕理由, 意見書, 異議申請의 이유 및 이에 대한 答辨書 內容, 補正書가 提出되었다면 그 內容을 檢討하여 當初의 出願에 어떠한 瑕疵가 없었는지를 調査 한다. 그리고 기타 出願前 公知, 公用된 事實이 있었던 지의 與否와 出願前 頒布된 刊行物에 記載된 內容과 같거나 그에 의해 容易하게 實施할 수 있는 것인 지의 與否, 實施不能의 것이 아닌지의 與否등도 아울러 調査, 檢討 하여야 한다. 이와같은 一連의 調査 結果, 無効事由가 發見되었을 때에는 特許無効審判을 特許廳 審判所에 請求한다. 特許無効審判請求는 特許를 無効로 하거나 아니면 이를 奇貨로 하여 特許權者와 妥協한다면 有利한 條件으로 紛爭을 終結시킬 수 있을 것이다. 즉, 特許權을 共有로 하거나 實施權의 許與를 保障받는 條件으로 審判을 取下하는 것이다. 無効審判은 外國에서 頒布된 刊行物을 引用하여 新規性 및 進歩性이 喪失되었음을 無効事由로 하여

審判을 請求하는 경우에는 特許日로부터 5年以內에 審判을 請求(除斥期間) 하여야 하나 그 이외의 경우에는 언제라도 利害關係者 뿐만이 아니라 審査官에 依해서도 請求가 可能하며 特許無効가 確定되면 처음부터 存在하지 아니한 것으로 되어 遡及해서 消滅된다.

(3) 法定實施權에 의한防禦

自社の 實施行爲가 特許權者의 그 權利範圍에 屬한다 하더라도 主張 할 수 있는 法定實施權이 있으면 그 攻撃에 有利하게 對應할 수 있다. 즉, 特許出願 當時에 善意로 國內에서 스스로 그 發明 實施事業을 하였거나 事業設備을 갖추고 있었다면 그 特許發明에 대하여 事業의 目的인 範圍內에서 實施權을 갖게 되는바, 이를 先使用의 法定實施權이라 한다.

(4) 特許訴訟 提訴에 대한 對應

特許權 侵害事實이 明白할 경우 이를 自認하여 紛爭을 終結하고 그러하지 아니할 경우 즉, 明白하게 侵害가 아니거나 또는 特許 그 自體에 瑕疵가 있어서 特許無効로 될수 있는 것이라고 判斷될 경우라면 特許審判과 併行하여 特許權者의 刑事, 民事訴訟등의 提訴에 對處 한다. 特許訴訟과 特許審判이 併行되는 경우에는 特別한 경우가 아니면 特許審判의 結果가 나올 때까지 訴訟節次가 中止되는 例가 많다. 特許審判 結果가 特許權의 侵害가 아니라는 審決이 나오면 進行中인 刑事 또는 民事訴訟등 特許訴訟은 特許審判 結果와 같이 歸結될 것이고 만약 特許訴訟이 먼저 確定되었을 때에는 再審事由가 될수 있다. 따라서 特許에 관한 紛爭은 特許審判 結果에 따라 크게 左右된다 할 것이다.

(5) 和解, 仲裁 등에 의한 對應

特許紛爭은 結果적으로 雙方 모두에 엄청난 費用과 時間과 精力을 要求하고 있다.

따라서 特別한 終結을 필요로 하지 아니하

는 限 和解와 仲裁의 方法에 의하여 早期 妥決을 시도하는 것이 현명할 것이므로 항상 이에 대한 각오와 준비가 있어야 할 것이다.

(6) 特許權 侵害로 判明 되었을 때의 措置

調査 結果 特許權과의 저촉이 명백하고 特許 取得에 瑕疵가 없어 無効가 不可能하며 先使用權에 의한 法定實施權등의 正當事由가 없을 때에는 스스로 生産中止, 設計變更, 實施權의 取得등 方案을 생각할 수 있다. 물론 이 때에는 損害를 最小化할 수 있도록, 또 이와같은 方案으로 調整이 容易하도록 相對方과 誠意있는 交渉이 바람직할 것이다.

(7) 特許權 不侵害로 判明 되었을 때의 措置

調査 結果 特許權과 저촉이 되지 않음이 明白하고 先行技術이 있어서 特許가 無効될 수 있다고 判斷되며 또한 先使用權을 主張할 수 있다고 判斷되었을 때에는 相對方에게 그 事由를 들어 合意를 誘導한다. 만약 合意가 어려울 때에는 各種 對應策을 講究하여야 할 것이다.

① 法院에 提訴되었을 경우

가장 重要한 것은 假處分 申請에 대한 對應策이다.

假處分 申請이 있으면 法院은 通常 訊問節次에 의하여 雙方에 意見開陳의 機會를 주지만 경우에 따라서는 訊問節次없이 假處分 決定을 하는 例도 허다하므로 이로 인한 不利益을 당하지 않도록 事前에 假處分の 管轄法院에 訊問要請을 해 두는 것도 좋을 것이다.

다음으로 생각할 수 있는 것이 特許權者에 대한 對抗 手段으로 特許無効審判 請求를 들 수 있을 것이다.

② 營業에 支障을 받았을 경우

特許權者의 侵害救濟 次元에서의 警告,

審判請求, 特許訴訟 등 一連의 攻擊을 감행한後 自社의 製品을 不正品 즉, 侵害品이라고 하는 內容의 廣告를 한다던가 去來處에 宣傳하는 등으로 營業에 妨害를 끼칠 때에는 不正競爭防止法에 의한 營業妨害의 防止行爲를 求하는 假處分을 法院에 申請하여 法的制裁를 加하여 被害 擴大를 막는 한편 顧客에 대해서는 自社의 製品이 不正品(侵害品)이 아니라는 것을 널리 弘報 하는 등 自救策을 講究하는 것도 필요 할 것이다.

3. 國家(政府) 次元의 對應方案

가. 紛爭予防 機能의 強化

날로 增加되고 있는 特許紛爭에 보다 效率的으로 對處하기 위한 方案의 일환으로 紛爭의 要因을 事前 把握, 分析하여 이를 類型別 또는 課題別로 予方策을 講究하여 施行한다. 즉, 現在의 指導團束이나 審判, 訴訟 등의 消極的 解決方式의 일변도에서 積極的으로 特許(登錄)權이나 商標權이 侵害받지 않도록 또 侵害하지 않도록 事前 弘報와 指導는 물론 根源的인 解決方案을 講究하여 이에 對處하는 한편 紛爭을 惹起시키는 不正競爭者 에게는 무거운 罰을 課할 수 있도록 罰則規定을 強化시키는 등 紛爭 防止를 위한 制度的 裝置도 아울러 생각 할 수 있다.

이를 위하여 現在의 特許廳의 調查課를 調查局(또는 調查室)으로 擴大, 改編하고 그 機能을 團束 위주에서 紛爭予防 側面으로 大幅強化하는 方案을 研究해 볼 필요가 있다.

나. 簡易(또는 即決) 審判所 開設, 運營

現在의 特許廳의 特許審判制度나 法院의 訴訟制度에 의한 紛爭解決은 그 所要期間이 너무 길어 侵害者나 被侵害者 共히 勝訴에 不拘하고 다 같이 經濟的, 精神的 被害를 입게 되는 폐단이 있으므로 이와같은 紛爭解決 方法에 의한 被害를 最小化하면서 紛爭을 迅速하고도 效果的으로 解決하기 위하여 特許廳 審判所內에 簡易(또는 即決)審判所를 開設하여 運營해 보는 方案도 檢討되었으면

한다.

다. 特許紛爭 調整(또는 仲裁)

委員會 設置 運營

紛爭은 感情이나 法律에 의하여 解決하는 것 보다는 理性的 次元에서 보다 生産的으로 解決하기 위하여 告訴, 告發, 審判請求, 訴訟提起 등 一連의 法律的 救濟制度에 앞서 和解나 仲裁 등의 方法에 의하여 調整되거나 解決될 수 있도록 特許廳 傘下에 社團法人 形態의 特許紛爭調整(또는 仲裁)委員會를 두어 運營해 보는 것도 한가지의 方法이 될 것이다.

라. (假稱) 特許鑑定合同法律事務所

制度 運營

現行 工業所有權에 관한 鑑定業務가 同分野 專門家 즉, 辨理士 各個人의 고유업무로 되어 있으나 辨理士의 鑑定이 特許紛爭解決의 手段으로 활용되기에는 다소 未洽한 點이 없지 않아 있다. 따라서 鑑定이 명실상 부하게 特許紛爭 事件 解決의 手段이 되기 위해서는 鑑定이 理解關係人이나 特許廳, 法院 기타 可法機關 등 關係機關에 대한 拘束力을 가질 수 있도록 보다 強力한 功信力을 부여할 필요가 있다. 그러기 위해서는 工業所有權 分野에서의 專門家 즉, 辨理士로 同業務에 10年以上 繼續勤務한 者로서 5人以上으로 構成한(假稱) 特許鑑定合同法律事務所를 두어 鑑定業務를 專担케 하는 方案도 想定해 볼 수 있다.

IV. 結語

特許紛爭의 對應策에 있어서의 終局的 目的은 紛爭을 有利하게 解決 하는데 있는바 오늘날 기업은 特許紛爭에 莫然히 金錢과 時間과 精力을 들이고 있을 時代는 아니므로 經濟 감각이 銳敏한 歐美에 있어서는 特許訴訟은 可及的 避하면서 相互 協議에 의하여 問題 解決이 되고 있다. 그 理由는,

첫째, 訴訟에 의한 解決은 莫大한 金錢과 精力과 時間이 消費되어 勝訴한다 할지라도

그에 의한 利益이 紛爭 解決의 所要經費에 比하여 大差가 없을 때에는 公然히 感情에 끌리지 말고 妥協하는 것이 有利하기 때문이다.

둘째, 侵害事件에 있어서는 한번 侵害事實이 確認될 경우에는 通常의 實施料 相當의 約3배에 該當하는 損害賠償金을 支拂하게 되므로 信用실추는 물론 社運도 當장 기울어질 수 있기 때문이다. 이와같이 企業者間에 特許紛爭을 스스로 相互 解決할 수 있는 것은 企業에 있어서 有能한 特許管理의 利益이라 할 것이며, 우리나라의 現狀은 感情 또는 威身 問題등 企業外的인 要因등에 의하여 特許紛爭을 極度로 對立시켜 勝負에만 置重하여 좀처럼 妥協을 모르는 現實을 크게 反省하여 先進國에서와 같이 冷靜하게 理性的으로 經濟적으로 有利하게 解決토록 본 받아야 할 것으로 본다. 우리나라의 1953년부터 1987년까지 34年間 特許登錄 件數 總

24,742件에 대하여 審判講求 件數가 총 1,374件으로서 5.6%의 審判 提起率은 앞으로 和解, 仲裁등의 自律解決 方案으로 낮추어 나아가야 할 것으로 생각된다. 이를 위하여 國家(政府)에서는 現行 特許廳의 調查課를 調查局으로 昇格調整하여 特許紛爭에 대한 予防機能을 強化하는 한편 特許紛爭調整 (또는 仲裁)委員會를 두어 特許紛爭을 和解, 仲裁등의 方法에 의하여 調整하거나 解決할 수 있도록 하는 同時에 簡易(또는 即決) 審判所를 設置하여 特許紛爭에 迅速히 對處하도록 한다. 또한 現行 辨理士의 特許鑑定이 명실상부하게 特許紛爭 當事者나 關係機關을 拘束할 수 있도록 鑑定業務에 보다 強力한 功信力을 부여하여 特許紛爭의 效率의 解決을 꾀할 수 있도록 (假稱) 特許鑑定 合同法律事務所 制度를 運營하는 등 國家(政府)次元에서의 政策的인 對應 方案을 講究하여 施行하여야 할 것이다.<♣>

아이디어뱅크 개설 안내

韓國發明特許協會에서는 産業 및 生活아이디어를 發掘하여 이를 實用化될 수 있도록 關聯企業등에 連繫시키므로써 汎國民的인 發明風土를 造成하고자 다음과 같이 아이디어 뱅크를 開設하였으니 많이 利用하여 주시기 바랍니다.

◎ 對 象 : 産業 및 生活아이디어

◎ 申請方法 : 直接訪問, 書信 또는 電話

◎ 接 受 處 : 韓國發明特許協會

우편번호 135-080 서울 江南區 驛三洞 814-5 發明獎勵館(TEL : 568-8263)

◎ 接受된 아이디어의 處理

○ 分期別로 審査하여 實用化 可能性이 있다고 判斷되는 아이디어는 關聯企業에 實施斡旋

○ 特許·實用新案·意匠으로 設權可能하다고 判斷되는 아이디어는 出願誘導

○ 申請接受된 優秀한 아이디어는 綜合審査後 年末에 施賞

※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557-1077~8)로 문의바랍니다.

◎ 알 릫 ◎

零細發明人을 돕습니다

大韓辨理士會에서는 국민자가 發明·考案을 하여 이를 出願하고자 할 때 당회소속 辨理士가 무보수로 受任하여 모든 節次를 수행해드리고 있습니다.

국민자 發明人 여러분께서는 大韓辨理士會를 많이 利用하시기 바랍니다.

구비서류: ① 邑·面·洞長이 發行하는 영세생활보호대상자 증명 2통

② 發明 考案의 要旨說明書 2통(도면 포함)

※ 자세한 사항은 大韓辨理士會(552-0882~5)로 問議바랍니다.