

기업의 입장과 비교의 견지에서 살펴본 특허소송진행의 전략

발표자 : ISAAC JARKOVSKY

- 미국연방변호사협회 뉴욕주변호사협회 회원
- 「페니 앤드 애드먼즈」 법률사무소 변호사
- 브리스틀마이어 스킵 회사 전부사장

목 차

I. 소개의 말

II. 특허권의 집행과 소송

〈이번호에 전제〉

이 글은 지난 10월 27일 본회와 미국 유수의 특허법률회사인 PENNIE & EDMONDS가 공동으로 주최한 미국지적 재산권 현안문제 실무에 관한 국제세미나에서 발표된 내용으로, 발표내용을 번역문으로 게재하는 것임.

〈편집자 주〉

I. 소개의 말

특허침해 소송의 정의부터 이야기하는 것이 타당할 것입니다. 즉 이것은 하나의 특허로 표시되는 특별한 독점행위에 관해 서로 싸우는 당사자끼리의 사법적인 대결이라고 하겠습니다.

이는 자신의 보호받는 입장을 담보하려는 특허권자나 특허때문에 자기의 이익이 위협받고 있어 그 특허의 실효선언을 얻어내려고 하던지 또는 그 특허범위를 축소하고 일부 나라에서처럼 사용허가를 강제로 집행하려는 당사자에 의해서 제기되는 것입니다.

이는 영업상의 이점을 노리는 계획의 일부이므로 영업의 속성에 입각해서 특허소송의 전략을 살펴봐야 합니다.

특허소송은 복잡한 기술, 법적인 문제점을 안고 있어 비용이 많이 듭니다.

특허권자는 자기의 특허가 실효선언을 받을까봐 우려하기도 합니다.(이를 민사상의 전형적인 과실청구인과 대비해 봅시다)

문제투성이의 범위와 의심스런 효력을 지닌 것으로서 노골적으로 침해대상이 되면서도 또한 한번도 소송대상에오르지 않았던 특허라도 다른 경쟁업자들이 이 문제점의 판결을 구하려 하지 않기 때문에 상당한 가치를 지닐 때가 흔히 있습니다.

여러분들은 또한 윤리적인 고려도 명심해야 합니다.

특허침해자의 입장은 또 일반적인 피고의 그것과도 다릅니다. 특허침해자는 손해배상

청구와 최종가처분의 대상이 됩니다.(일부 나라에서는 임시 가처분의 대상이 됨)

그의 자본투자분과 재고품이 위협을 받습니다. 이런 요인들이 특허침해의 우범자수효를 제한시켜 놓으며 또 고의적으로 침해하지 않았던 업자로 하여금 법정밖의 해결을 받아들이게끔 유도합니다.

엄청난 소송비용, 특허권자의 위험성(그의 억울함이 가셔지지 않던지 또는 그의 특허가 무가치하거나 실패된 것으로 판명될 때) 그리고 특허위반자에 대한 위험성(금전상의 손해 배상과 가처분결정) 등 앞에 열거한 고려사항에 의거해서 다수의 특허위반 소성이 재판에 앞서 법정밖 해결을 보게 됩니다.

특허권자의 입장에서 본다면 상업적으로 이용되지 않는 이른바 서류상의 특허는 실제적인 가치가 별로 없습니다.

그러나 특허권자가 특허를 활용할 때라도 사용허가를 받도록 만들고 싶은 자극을 느낄 수가 있습니다.

불리한 판결때문에 무한정으로 경쟁상대가 나타나느니보다는 한명의 경쟁업자로 하여금 특허침해 활동을 계속토록 허가해서 그로부터 특허사용료를 받아 내는 것이 더욱 바람직할 지도 모르니까요.(불리한 판결이 나면 특허의 효력이 상실되거나 이에 대한 침해사실이 없다는 판정을 받기 쉬움)

피소당한 특허침해자의 관점에서 본다면, 예상가능한 장래 이윤의 상당부분을 소송변호비용으로 투자하지 않을수 없음을 깨닫게 됩니다. 비록 그가 승소했다라도 다른 침해자들에게는 하나의 도로지도를 제공한 셈이 됩니다.

반대로 그가 사용허가를 얻는다면 혹시 특허권자로부터는 어떨지 몰라도 경쟁없이 활동을 계속할 수는 있을 것입니다.

II. 특허권의 집행과 소송

1. 비용

1) 미국 : 평균적으로 보면 현재 재판과정

을 거치는데는 100만불 내지 500만불 정도가 소요됩니다. 소송원인이 기술적으로 낮은 사건이라면 적은 비용이 들며 보다 복잡한 기술 문제를 취급할 때는 높은 상한의 비용이 들어갑니다.

만약 독점금지 혹은 경쟁금지의 법적 문제가 개재될 때는 소송비용이 더욱 올라갈 수 있습니다. 그 원인이, 미국에서는 사건조사라는 절차를 광범위하게 활용해서 이것이 폭넓은 질의서 발송, 자료열람 요구, 문서와 그밖의 자료의 제출, 그리고 당사자의 증언청취와 더불어 광범위한 법정 청원의 관례 등을 수반하기 때문입니다.

비용의 대부분이 공판준비와 관련돼 있습니다.

2) 다른 나라 : 대체적으로 말하자면 비용이 상당히 적게 듭니다. 그 이유로는, 가령 한국과 같은 대부분의 외국관례에서는 참다운 사건조사라는 것이 없고 영국에서처럼 그것이 있는 고장이라도 제한된 범위의 역할을 해서 대개의 법원관할 지역에서 공증자술서가 증거로 채택되거나(미국의 직접증언과 변호사 반대질문과도 대조적), 또한 대개의 나라에서는 독점금지라든지 경쟁금지의 법적 잇수가 없고 특허국을 상대로 한 허위기재행위 개념도 없으며 대체로 재판기일도 짧기 때문입니다.

3) 결론을 말한다면 모든 가능한 방안을 강구해서 소송을 피해야 한다는 것입니다. 하지만 그밖의 다른 영업상의 고려에 기초해서 시장을 보호하려는 목적에서 경영주가 소송제기를 결심할 수도 있습니다.

영업상의 이유가 압도적인 것이어야 합니다.

피고의 입장에서라면 하나의 모범을 보이기 위해서도 사실무근한 청구(상대방의 양보를 강요하기 위한 책략적 소송)를 대상으로 방어하지 않을수 없습니다.

그렇지가 않다면, 원고측이 뭔가 상당한 청구의 근거를 가졌을 때는 법정밖 화해를 시도해야 합니다.

2. 소송진행의 기간

1) 재판을 열기까지 : 그다지 복잡치 않은 사건에서는 평균으로 봐서 대개 3년쯤 걸립니다. 그리고 좀더 복잡한 사건이라면 평균적으로 5년정도 걸리지요.

2) 공판

• 미국 : 전반적으로 봐서 최소 1주일에서 최고 2, 3개월 걸립니다.(그러나 아주 복잡한 사건이라면 2년까지도 걸립니다!...)

• 다른 나라 : 대체로 빨리 끝납니다. 최소 2일에서 최고 2개월이면 됩니다. 일본이나 그리스 같은 곳에서는 사건의 여러가지 측면을 다루고 증인신문을 진행하기 위한 중간 단계의 청문회가 몇차례 열립니다. 또한 다른 몇몇 나라에서는 특허침해와 특허효력에 관한 법적 이슈 등이 각각 다른 법원에서 심리됩니다.(예컨대 독일, 일본, 화란 등)

3. 예비적인 고려사항

1) 원고 입장에서 볼때

a. 다음의 사항과 관련된 특허의 경제적 중요성

1) 악영향을 받은 시장의 규모와 더불어 특허발매품, 기계류 및 공정 과정의 성공도

2) 그대로 방임할 때 특허침해인이 휘어잡을 수 있는 시장점유율

b. 침해받은 특허의 잔여 유효기간

c. 문제된 특허의 유형(기계류, 전자제품, 생물기술, 물질배합, 공정과정, 사용법, 특허고안품 등)

d. 특허침해자의 유형 : 그 업체가 큰가, 적은가 아니면 이름없는 곳인가? 만약 문제된 특허의 효력과 침해사실이 판정될때 과연 특허권자가 손해배상금을 받아낼 수 있을까?

e. 특허에 대한 동업계의 심사와 특허침해자에 대한 방어 및 반격이용도 :

- 1) 기대치
- 2) 명확성
- 3) 과거의 이용자
- 4) 대용가치의 부재

5) 배상청구 범위를 제한하는 File Wrapper 주장금지(미국)

6. 특허발급상의 허위기재(주로 미국)

7. 남용이론(미국)

f. 가처분신청의 이용도

g. 미국의 특례 : 독점금지요소의 연루될 가능성도 있습니다. 그러므로 만약 허위로 특허를 취득한 경우라면 Sherman법 제2조의 위반혐의를 받기 쉽습니다.

h. 유럽의 경우 : 로마조약 제85조와 86조항 위반에 근거한 독점금지론에 입각해서 유럽경제공동체(EEC) 특유의 방어변론을 활용할 수도 있다. 또한 Sterling 제약회사와 센터팜 제약사간의 소송사건에서 제기됐던 것처럼 특허권자가 특허효력의 만료라는 이론앞에 부딪칠 수도 있습니다. 또한 독일의 "Venire Contra Factum Proprium"이론과 프랑스의 "La Bonne foi des Conventions"이론 그리고 「인간적 사실의 보장」 개념과 같은 계약상의 방어수단이 있습니다. 이런 법률이론들은 민법에 근거하고 있으며 계약관계가 끼어 있을 때는 이를 주장할수 있습니다.

i. 변호사 의견(社內와 社外의 변호사) : 승소가능성에 대한 것.

j. 전체적 소송비용의 추산(법정변론전문 변호사와 특허전문 변호사의 수임료, 사내고문 변호사와 보조인원의 시간과 노력에 따른 비용등) : 원고 또는 피고등이 그만한 부담을 겨안을 수 있을까?

k. 만약 특허 무효가 판정될 때 시장을 더욱 개방하게 될 위험도를 반드시 숙고해야 합니다. 그러므로 특허권자는 Collateral Estoppel 이론의 효과를 염두에 두어야 합니다. 즉, 문제의 특허가 실효된 것으로 판정이 난 것이 세계적인 모든 시장을 상대로 그렇다는 것일까, 아니면 소송상대방에 대해서만 특허권자를 구속한다는 말일까?)

l. 마지막으로 소송의 대안으로서 사용허가를 해주는 문제를 신중이 검토해야 합니다.

2) 피고 입장에서 볼 때.

같은 기준이 적용되지만, 피고의 방어능력과 특허권자의 승소가능성에 초점을 두어야 합니다.

4. 소송진행에 있어 사내특허과의 역할

- 1) 반드시 특허소송의 접근방법을 강구해야 함.
 - a. 특허과가 소극적인 기능을 하면서 사내 변호사에게 소송업무를 넘겨줘야 할까.
 - b. 혹은 특허과가 소송전담 변호사로서 사외의 변호사를 쓰면서 소송업무를 좀더 적극적으로 수행해 가야 할까, 그것도 아니라면,
 - c. 특허과가 소송업무를 분담해야 좋을까
 - d. 혹은 특허과가 소송기능을 전부 맡아서 처리해야 할까 하는 문제 등

5. 미국회사의 특허소송 접근방법에 대한 간략한 회고

- 1) 그런 회사의 특허과는 적어도 소송진행을 할만한 보조능력을 구비함.
- 2) 그 특허과는 소송담당 변호사에게 법적 또는 기술적인 충분한 보조역할을 제공함.
- 3) 특허과는 경영진에게 조정역할과 함께 정보의 소통역할도 함.

6. 사외변호사 선임과 관계되는 요인중에는 다음과 같은 것이 있음

- 1) 고객과 해당 법원을 잇는 지리적 근접여부
- 2) 사외 변호사들은 해당 특허소송과 관련된 기술분야에 있어 기술적으로 능력을 구비해야 함.
- 3) 가장 중요한 요인은 사회 변호사 개개인의 능력
- 4) 그 팀은 변론전담 변호인을 보조할만큼 책임자들이어야 함.
- 5) 사내와 사외 변호사들의 개별적인 역할을 조심스럽게 고려함.

7. 소송을 염두에 두고 특허과가 준비해야 할 사항중에는 다음의 요소가 있음

- 1) 가장 중요한 소송목적에 대해 명확한 구분 이 서 있어야 합니다. 바꿔 말하자면 그 목적은 다음과 같은 것이어야 합니다.
 - a. 되도록 빠른 시일안에 경쟁자로서의 특허 침해자를 제거할 수 있나.
 - b. 그렇지 않으면 금전상의 손해배상금을 받을 수 있을까
 - c. 특허위반업체로 하여금 사용허가를 갖추도록 독촉할 수 있을까.
 - d. 혹은 현재의 사용허가 발급계획을 보호할 수 있을까.
- 2) 문제된 특허권에 대한 업계동료의 평가
- 3) 특허과는 소송원인의 특허권이 지난 표면상의 약점이 생길 때 이를 보완할 대책을 검토해야 합니다.(미국 같으면 그 특허를 재심해서 특허권을 재발급토록 합니다. 또 과거의 기술여부도 재고하고 그럴때에 감수해야 될 위험도를 염두에 두어야 합니다)
- 4) 특허과는 관계서류를 모두 찾아내고 사내에서 자체로 사건조사를 진행합니다.
- 5) 특허과가 사외의 변호사를 선정해야 합니다. 미국을 제외한 다른 모든 나라에서는 이것이 어려운 과업입니다. 즉, 변론전담 변호사들은 대체로 기술분야의 소양이 없고 대개의 경우 언어장벽도 존재하므로 얼마 없습니 다. 변론전담 변호사를 자유롭게 접촉하는 것도 어렵습니다. '변론전담 변호사와 직접 의 사소통을 갖는 그런 방안을 되도록 강구해 두도록 건의합니다.
- 6) 소송의 가장 중요한 목적을 알려주고 사건을 뒷받쳐줄 증거물의 성격을 확인하기 위해서도 변론전담 변호인과 한차례 또는 그 이상의 면담을 가져야 합니다.
- 7) 특허과는 사외 변호사가 요청하는 모든 서류를 잘 준비하도록 다짐해 두어야 합니다.
- 8) 특허과는 얻을수 있는 가장 훌륭한 기술분야 증인을 확보해 두어야 합니다.
- 9) 특허과는 경영진과 회사내의 기술분야 직원들의 도움을 청하고, 끝으로
- 10) 특허과는 소송비용을 확보해 놓아야 합니다

다.

8. 소송과정중의 회사특허과 활동

- 1) 소송사건의 전략입안에 참가한다.
- 2) 소송의 진행에 관해 일상적으로 관여한다.
- 3) 법원에 제출되는 모든 서류를 사전에 검토하고 논평한다.
- 4) 중요한 모든 법원청문회에 출석한다.
- 5) 일상적인 기초에서 소송진행에 관해 경영진과 대화한다.
- 6) 소송비용의 예산을 정기적으로 조정한다.
- 7) 미국을 제외한 다른 나라에서의 소송에 있어서는 사건의 기술분야를 처리하는데 많은 부담을 짊어진다.

9. 무대 준비

특허침해자에게 알려준다는 뜻에서 특허품 요소에 확실히 특허표를 부착시켜 둔다.

10. 소송개시

- 1) 미국과 다른 외국의 법원조직을 검토
- 2) 특허효력, 침해, 사용허가와 독점금지 규정(미국)등의 소송원인을 분리할 것이냐 혹은 병합심리시킬 것이냐의 결정
- 3) 관계되는 법원관할권 문제 검토
- 4) 소송서류의 제출과 송달(예컨대 미국예와 프랑스 것을 대조할 것)

11. 재판

- 1) 재판의 일반적 성격-예컨대, 구두변론, 실물입증, 시범증거, 증인출두, 반대신문(미국과 다른 나라 대조)
- 2) 일반 증인과 전문가 증인의 역할

12. 얻을수 있는 사법구제

- 1) 최종 가치분
- 2) 변호사 비용과 그 산출방식(고의적 침해등 특허사건에 관한 미국예와 영국예 비교)
- 3) 금전상의 배상액 정도-예컨대 특허권자의 이윤손실액 혹은 합당한 사용허가로 및 미국

이외의 다른 나라에 있는 특허침해자의 이윤

- 4) 금전상 배상액 계산법-소송진행의 성격과 검토된 증거범위(미국, 영국 등 일부국가에서는 일반 회계절차에 따름)
- 5) 부분적인 특허실효를 인정하는 나라에서는 법원이 특허권주장 내용을 수정함.
- 6) 특허실효 선언은 특허자체에 대한 효과를 고려하게끔 자극함.(미국에서는 *Blonder Tongue*사건에서 표시된 *Collateral Estoppel* 이론이 적용됨. 즉 실효판정을 받은 특허는 소송 당사자를 상대로 해서만이 아니라 전세계적으로 무효임을 뜻함)

13. 불복 공소

- 1) 권리로서의 불복공소가 있고 법원의 허가를 받는 공소가 있음.
- 2) 가치분과 금전상의 손해배상결정이 정지되느냐의 법적문제(미국에서는 정지되고 영국에서는 그렇지 않음)
- 3) 공소심의 성격-예컨대, 법률문제만 재심하느냐 혹은 사실심리를 다시 하느냐의 문제(미국서는 일 심판사의 결정에 뚜렷한 잘못이 나왔을 때라야 사실심리를 다시 할 수 있음. 프랑스 같은 다른 나라에서는 처음부터 재판을 다시 함).
- 4) 공소심 과정의 결심기간(미국서는 보통 1, 2년이며 다른 나라에서도 대개 이와 비슷함)
<♣>

審判便覽

국판(25절), 642면,
특허청편, ₩ 11,000