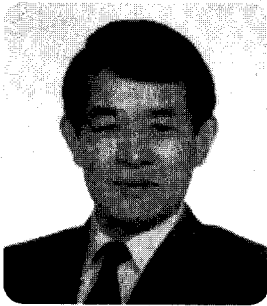


# 특허분쟁의 필승전략(완)

## 특허공격에 대한 방어전략



박 형 준  
변리사  
(아시아나 국제특허법률사무소)

### 1. 들어가는 말

이제 특허분쟁의 필승전략중 마지막 단계인 특허공격에 대한 방어전략을 살펴보고자 한다.

특허분쟁에 있어서의 방어는 스포츠에 있어서의 수비(守備)와는 사뭇 다르다. 스포츠에 있어서는 수비가 곧 공격의 기회를 엿보는 응크림으로 볼 수 있다. 스포츠의 쌍방은 공격수단과 방어수단을 함께 가지고 있으며 상황에 따라 공격에서 방어로, 방어에서 공격으로 전환한다. 어떤 경우에는 “공격이 최상의 방어”라는 말이 훌륭한 전술로 평가되기도 한다.

그러나 특허분쟁은 쌍방이 칼과 방패라는 공격무기와 방어무기를 가진 것이 아니라 특허권자는 칼을, 상대방은 방패만을 들고 싸우는 전투와도 같은 것이다. 이러한 불평등한 대치상황에서 방패만을 든 쪽이 칼을 든 특허권자를 제압하는 것은 대단한 승리라고 할 것이며 그러한 이유에서 특허공격에 대한 방어자는 더욱 뛰어난 전략과 기민한 대응책이 요구되는 것이다.

이제까지 알려진 방어전략은 매우 고지식한 대응이어서 특허권자의 공격에 무참히 짓밟히거나 다급한 나머지 자신이 유리함에도 불구하고 불리한 조건으로 합의하거나 특허무효심판이나 권리범위확인심판 등을 청구하여 지연전술로 맞서는 경우가 대부분이다. 물론 이러한 대응책이 무책(無策)이라고 말하지는 않겠으나 대응의 효과면에서 크게 불만인 경우가 많다. 보다 확실하고 능

### 목 차

1. 특허분쟁의 이해와 기본전략
2. 형사고소의 이해와 활용
3. 특허침해에 대한 공격전략
4. 특허공격에 대한 방어전략

〈고딕은 이번호, 명조는 지난호〉

동적인 대응이 필요하다.

필자는 특허권자의 공격을 받고 있는 의뢰인을 만나게 되면 먼저 그가 필자의 대응 전략을 수긍하고 그대로 따라서 대응하면 승리할 수 있다는 확신을 보일 경우에만 사건을 수임받는다. 그렇지 못한 경우에는 아무리 훌륭한 대응 전략을 제공한다해도 결국 특허권자에게 굴복하는 경우를 너무도 많이 보아왔기 때문이다.

필자는 독자들이 여기에서 제시하는 방어전략을 호기심과 의욕으로 받아들이고 특허공격의 방어에 자신감을 가질 것으로 전제하고 설명을 계속하려 한다.

## 2. 방어전략의 수립

방어전략은 어떻게 수립해야 할까? 특허의 기술에 대한 판단은 특허명세서 특허, 특허청구범위의 해석방법에 따라 달라질 수 있고 특허기술과 자신의 제품이 저촉되는 지의 여부에 따라 방어 전략도 변화한다. 그러나 이러한 기술적 판단, 권리범위의 해석 나아가서는 다양한 법률규정 가운데 자신에게 유리한 조항을 찾아내는 일은 전문가의 영역에 속한다.

따라서 여기에서는 필자가 전문가로서 특허권의 공격을 받고 있는 고객에게 조언하는 입장에서 말하고자 한다.

### 가. 권리내용의 분석

권리내용을 정확히 분석하는 것은 매우 중요하고 어려운 일이다. 특허나 실용신안의 경우는 발명이나 고안의 상세한 설명중 종래 기술에 해당하는 부분과 발명(고안)의 전체적 기술 그리고

자신이 알고있는 종래 기술에 대한 정보도 아울러 고려한다. 청구범위는 종래 기술이 전제되어 있는 경우가 많고 어떤 경우에는 종래 기술이 특허(실용신안)의 핵심적 기술처럼 표현된 경우도 있다. 이러한 점에 유의하여 특허기술의 핵심을 요약하고 핵심기술이 몇가지 있는 경우에는 기술의 중요성 즉, 발명목적에 기술적 구성에 기여하는 정도의 차이에 따라 순서를 정한다.

### 나. 침해여부의 판단

특허권의 권리내용 분석이 끝나면 이와 대비되는 물건의 기술적 구성도 같은 방법으로 분석하여 정리한다. 그리고 특허권의 침해가 되는지를 판단하게 되는데 특허침해 여부가 분명히 가려지는 경우도 있으나 분명히 가질 수 없는 경우가 대부분이다.

특허권 침해가 분명하고 특허권을 부인할 만한 특별한 사유가 존재하지 않는 경우에는 뚜렷한 대응책이 없을 것이다. 여기서 말하고자 하는 경우는 특허권 침해라고 볼 수 없는 사건 또는 특허권 침해는 인정되나 특별한 사유가 있는 사건에 있어서 이러한 이유를 방패삼아 특허권자의 공격을 무력화(無力化)시킬 수 있는 상황을 가정하고 있다.

### 다. 공격방향의 파악과 공격방법의 예견

특허권자의 공격방향을 파악하고 공격방법을 예견하는 것은 특허권자에 관한 정보에서 비롯된다. 특허권자의 분쟁 경력, 분쟁 처리의 전력(前歷), 공격을 수행할 수 있는 경제적 능력, 특허권자의 대리인의 분쟁에 대한 대응능력 등이 파악

되어야 하고 침해증지를 요구하는 경고장의 내용에서 공격방법에 어느 정도 예견된다.

특허권자가 민사적 방법으로 접근할 것인지 형사적 방법으로 접근할 것인지도 고려해야 한다. 다만 특허권 침해는 친고죄(親告罪)이므로 대부분의 경우 민사적 방법보다 형사적 방법이 주종을 이루게 된다. 친고죄에 있어서 형사고소는 성공할 경우 합의에 의하여 민사적 손해배상까지 함께 해결되므로 시간과 비용에 소요되는 민사소송은 피하는 것이 특허권자의 상례이다.

민사소송은 변호사의 영역으로서 법원에서 공판절차에 따라 수행되는바, 이 경우에도 기술적 판단이 수반되고 공지기술의 유무(有無) 등이 쟁점으로 드러나면 감정증인이 동원되거나 특허심판결과에 따라 사태의 반전이 이루어지므로 예측 불허의 장기적 양상을 띠게 된다.

이러한 이유에서 필자는 형사적 공격방법에 대한 대응책에 초점을 맞추어 대응방안을 제시하고자 하며 형사적 공격방법에 대한 대응방안은 민사적 공격에 대해서도 대부분 그대로 적용되고 민사적 항변수단이 됨을 지적해 둔다.

### 라. 권리의 약점 발굴 및 선행기술의 탐색

상표권이 아닌 특허권이나 실용신안권, 의장권에 있어서는 그 권리가 출원되기 이전에 존재하는 선행기술이 다수 존재한다. 특허권의 공격으로부터 벗어날 수 있는 특별한 사유(뒤에 하나하나 상세히 설명될 것이다)가 없는 한 특허나 실용신안, 의장이 가지는 권리의 핵심을 상쇄할 수 있는 선행기술의 탐색이 방어전략에 필수적이다.

누구나 아는 바와 같이 특허출원전에 이미 객관적으로 알려졌거나(公知) 업계에서 널리 사용

된 바 있는(公用) 기술적 구성은 청구범위에 권리의 요소로서 포함되어 있다 할지라도 권리를 부정할 수 있는 근거가 되기 때문이다. 적절한 선행기술을 발견하였다면 그만큼 특허의 권리범위는 감축되는 결과가 되고 민사소송이나 형사고소에 있어서 유력한 항변자료가 되며 심판에 있어서 승소의 가능성이 높아지게 된다.

요는 특허권을 부정할 만한 선행기술이 발견되지 아니하였을 경우에는 어떻게 대응할 것인가가 문제로 남는다. 이러한 경우에 대응책을 찾고자 하는 것이 필자의 의도이며 누구도 쉽게 찾아내지 못하는 법률적 노우하우라고 해도 무방할 것이다.

### 3. 범죄성립요소의 검토와 침해정도의 감축

전쟁에 있어서 누가 가르쳐 주지 않아도 알 수 있는 전술이 있다. 소위 삼십육계라고 부르는 줄행랑이다. 전세가 불리하고 다른 수단이 없을 때는 도망치는 것이 상책이 된다.

수사기관에서 조사를 받을 때 가장 간단하고도 유력한 대응책이 범죄사실을 부인하는 것이다. 법률문제에 있어서 긍정은 곧 패소나 처벌을 말한다. 범죄사실을 부정하면 범죄사실의 입증책임(立證責任)이 상대방에게 돌아가게 되고 상대방이 이를 입증하지 못하면 법률적 책임이 발생하지 않는 것이 증거재판주의 또는 증거주의이다.

그렇다고 누가 서술이 퍼런 수사기관에서 부인만 할 수 있을까? 지혜를 짜야 한다. 머리를 써야 한다. 먼저 생각해야 할 일은 특허가 있는 줄을 몰랐다고 답변하는 것이다. 물론 특허권 침해의 증지를 요구하는 경고장을 받았거나 다른 사람에

입증할 수 있는 상태에서 특허권이 존재함을 통보받았다면 안될 일이다. 그러나 단지 특허제품이나 카다로그에 “특허출원중” 또는 “특허 제○○○○호”라고 쓰여져 있는 경우라면 특허품인줄을 몰랐다고 끝까지 부인할 수 있다. 다만 납득할 만한 이유를 생각해내어 자기의 주장에 설득력을 부여하는 지략이 요구된다.

다음으로 특허권의 존재를 알고 있었음이 밝혀진 경우에는 침해의 정도를 최소로 줄여서 답변하는 것이 유리하다. 1,000개 만들었다고 말하는 것과 100개 만들었다고 말하는 것은 형사책임의 정도를 가름하는데 큰 영향을 미친다. 왜 이렇게 알팍한 피를 내라고 말하는지 실소를 터트리는 독자도 있을 것이다. 그러나 지나치게 솔직하여 수사기관이 너그럽게 보아주려고 해도 그렇게 할 수 없는 딱한 경우가 수없이 발생하기 때문이다. 한번 수사기록인 진술조서에 기록되면 이를 경감하거나 다시 부인하기는 거의 불가능하다. 또한 특허권이 있는 줄 전혀 모르고 있었는데 고소당한 후 처음으로 특허권이 있었음을 알았다고 할 때 특허를 침해한 것이 사실이라는 약점이 두려워 범죄성립요건인 고의(故意)를 부정하지 못하고 말려드는 경우가 적지 않기 때문이다. 모르고 한 일은 형사처벌의 대상이 되지 않음을 기억할 것이다.

#### 4. 대리인의 활용

변리사인 대리인은 특허권자의 공격을 받는 이에게 특허권 침해가 아니라고 강력히 주장하러거나 감정서를 받아 제출하라고 조언하는 것이 고작이다. 그것으로 효과를 보게 되는 경우도 있을 것이나 그렇지 못할 경우에는 다른 방안이 모색

되어야 한다. 수사기관의 수사관이나 검사는 기술적 대비와 판단이 요구되는 특허침해사건에 취약하다. 그러므로 수사기관에 출두할 때 위촉되고 자신있게 대응하지 못할 경우를 감안하여 대리인과 함께 동행하는 것이 바람직하다. 이를 회피하거나 어려워하는 대리인은 믿을 만한 대리인이라고 할 수 없다. 대리인은 누구나 알기 쉽게 기술적 차이를 설명할 수 있는 자료와 설득력있는 이론으로 수사관이나 검사를 압도할 수 있는 권위와 담력을 가져야 한다. 담당수사관의 상급자나 검사에게 당당하고 자연스럽게 접근하는 태도도 중요하다.

#### 5. 선사용권(先使用權)의 주장

특허 전문가인 변리사도 자신있게 그리고 효과적으로 활용하지 못하는 규정이 선사용권에 관한 것이다. 특허출원전에 특허권자와 상관없이 특허발명과 같은 기계를 제조하고 있었거나 심지어는 특허권자로 부터 기술내용을 듣거나 보고 제조하고 있었다면 선사용권을 주장하여 특허권의 그물에서 벗어날 수 있다.

그러나 불행히도 이 규정은 낯설고 의심쩍은 내용이어서 수사관의 상식에서는 선사용권으로 특허권을 무력화시키는 것을 납득하지 못한다. 이러한 까닭으로 선사용권을 주장하는 사람이 특허권의 그물에서 벗어나지 못하고 오히려 자신을 구해줄 수 있는 이 법규정을 안타깝게 하고 있다.

법은 힘이 뒷받침되어야 한다. 자신의 주장이 쉽게 받아들여지지 아니하는 경우에는 변리사인 대리인의 힘을 빌려야 한다. 변리사는 단지 “침해여부의 감정”만을 목적으로 하는 감정서(鑑定書)만을 고집해서는 안되며 자기의 전문지식이 필요

한 경우라면 거기에 맞는 새로운 무기를 개발해야 한다. “법률해석감정서”나 “감정의견서”, “법령 질의에 대한 법률해석” 등 의뢰인이 선사용권자로 인정된다는 사실을 서면으로 밝혀서 방어수단으로써 활용해야 한다.

당사자가 주장하면 받아들여지지 않는 것이라도 전문가인 변리사가 서면으로 주장한다면 받아들여질 수 있는 것이다.

## 6. 사위행위(詐僞行爲)의 주장과 맞고소

특허권 침해의 중지를 요구하는 경고장을 받았다. 그러나 그 권리내용이 자기와 함께 외국에 가서 사온 물건과 똑같은 것이었다. 설마 했는데 그가 자기몰래 특허출원 또는 의장등록출원을 하여 등록을 받은 후 자기를 고소하겠다고 협박하고 있는 것이다.

이러한 경우에 무효심판이라고 청구하여 대항하고 싶으나 마땅한 증거가 없다. 그래서 억울하고 껄뻐하지만 특허권자 또는 의장권자에게 굴복하고 자기가 먼저 출원하지 못한 실수를 자책할 따름이다.

필자가 겪은 사건이 바로 그렇다. 필자는 그대로 물러설 수 없다고 판단하고 경고장에 대한 답변에 앞서 특허권자를 검찰에 사위행위의 죄로 먼저 고소하였다. 특허권자로서는 그후 자신이 오히려 사위행위의 죄로 고소되었다는 사실을 통지받고 어이가 없었던 모양이었다.

결국은 특허권자가 사죄하고 특허권을 공유하기로 하여 일을 매듭지었다. 필요한 때는 기지를 발휘하여 선제공격을 하는 것도 중요하다.

특허권자가 자기를 고소하였을때 자신은 의장

권자로서 상대방이 의장권을 침해한 경우라면 같은 수사기관에 맞고소로 대응하는 것이 좋다.

그렇다고 흔히 생각하듯 자신은 특허권침해가 아님에도 자신을 고소했다는 이유로 무고죄(誣告罪)를 들어 맞고소하는 것은 효과를 기대할 수 없다.

## 7. 구속가능성의 대비(對備)

모 중견기업의 사장은 의장권 침해로 고소당하였다. 검찰에서 2차례 조사를 받았는데 어느날 검찰에서 출두해 달라는 전화를 받고 나갔는데 그날 구속되어 유치장에 갇히는 신세가 되었다. 그래도 자신은 200여명이 넘는 기업의 사장인데 시시하게보았던 의장권 침해로 구속되다니... 전혀 예상도 못한 일이었다.

알고보니 의장권 침해액수가 단가×수량으로 계산하여 2000만원이 넘었던 것이다. 구속하려면 구속할 수 있는 침해액수가 되는 셈이다. 이러한 사실을 사전에 의논하였다면 만약에 있을 수 있는 구속가능성에 대비하였을 것이나 이제는 속수무책인 것이었다.

우선 심판을 청구하여 의장등록을 무효로 한다는 심결을 받아 구속에서 풀려났지만 정신적 상처와 충격이 컸다.

구속은 좀처럼 없으나 암행어사처럼 뜻밖에 이루어지는 경우도 많다. 그래서 수사기관의 마음을 읽고 대응해야 하며 특히 침해액수가 고액이면 철저히 대비하여 항변자료를 단단히 마련하고 대항해야 한다.

별일 있으랴, 합의하면 끝나겠지 하고 방심한 상태에서 고분고분 범죄사실을 시인하게 되면 봉변을 당하게 된다. 더우기 수사기록에 의장권을

부인할 수 있는 항변자료가 없거나 유리한 법률 규정 예컨대 고의(故意)의 부인, 사위행위의 주장, 선사용권의 주장 등이 진술되어 있지 아니하면 더욱 위험성이 커진다.

### 8. 선제감정(先制鑑定)

사안이 유리한 경우 수사기관에 먼저 감정서를 제출하는 것도 필요한 경우가 있다. 다만 수사기관에서 1차 진술한 후 사건의 향방을 가늠하여 감정에 필요한 경우에 고려할 일이다.

사안이 불리한 경우라도 감정서를 받아 제출할 경우도 있다. 변리사는 공정한 입장에서 침해여부의 판단을 내릴 것이나 자신의 고객에게 도움을 주어야 할 입장이고 보면 지나친 경우가 아니면 침해가 아니라고 감정해주는 경우가 적지 않은 실정이다. 그리하여 변리사의 개인 감정(鑑定)은 자칫 개인 감정(感情)으로 변질되고 공신력을 인정받지 못하게 되는 결과를 초래한다. 자기의 잘못을 인정하는 것은 문명인의 미덕이며 특허침해가 인정되는 경우라면 무리하게 싸워 시간과 비용을 낭비하는 소모전을 피함이 유익하다.

### 9. 심판의 청구와 위기지연

특허권침해에 대한 공적인 판단은 특허청의 심결이다. 그러나 특허청의 심결은 경찰이나 검찰의 수사기간을 초과하므로 수사중에 유리한 심결을 기대할 수 없다.

흔히 특허권침해로 고소당하면 특허권에 대하여 무효심판과 권리범위 확인심판을 청구하고 심판청구중임을 이유로 하여 형사처분의 결정을 연기해줄 것을 요청하고 있다.

그러나 수사기관은 3개월의 수사기간 이내에 어떠한 처분을 내려야 하므로 심판청구 사실만으로 수사진행을 보류할 수 없는 입장에 있다. 위기지연의 수단으로 심판청구를 이용하는 것이 생각과 달리 별다른 도움이 되지 못하나 어떤 의미에 있어서는 수사관이나 검사에게 침해에 대한 단안(斷案)을 쉽게 내리지 못하게 하는 수단이 되기도 한다.

### 10. 산발적 공격에 대한 대응

특허권 침해가 아니라고 판단되는 사안임에도 불구하고 특허권자가 특허권을 남용하여 자기의 거래처 여러곳에 동시다발적으로 고소를 제기하여 거래처 들이 거래를 거부하거나 특허권자의 요구에 굴복하는 경우에 처하면 어떻게 대응할 것인가? 매우 난처하고 복잡한 경우이다. 더우기 특허권자가 특허를 실용신안, 의장을 다수 보유하고 있으며 모든 권리를 동원하여 고소를 제기하여 공격해오면 방어자측에서는 위세에 눌려 전의(戰意)를 상실하기 쉽다. 당장 영업이 마비되어 특허권자에게 굴복하는 것이 오히려 유리하지 않을까 하는 우려가 마음을 사로잡는다.

이러한 경우 냉정해질 필요가 있다. 그리고 승산이 충분한 상황에서 생업을 지키기 위해서는 본연히 대항하는 것이 옳다. 먼저 거래처를 안심시킬 수 있는 조치를 취해야 한다. 판매를 계속하되 결과는 모두 책임지겠다고 약속을 하고 고소된 수사기관 하나하나에 위에서 언급한 수단중 자신에게 유리한 증거와 주장을 강력히 제시하여 사태를 냉각시켜야 한다. 변리사의 감정서나 법령 해석, 감정의견서를 제출하고 상대방의 주장이 정당하지 않다는 확신을 심어주어야 한다.

피고소인이 이곳저곳 출두하여 방어하는 것도 힘들겠지만 고소인 또한 마찬가지로 어려움을 겪게 되므로 인내하여 무리하고 부당한 주장을 분쇄해야 한다.

### 11. 부당한 수사행위에 대항하기

A회사의 김사장은 어느날 검찰청의 수사관에 의하여 검찰에 연행되었다. 자신이 만든 귀고리가 의장권 침해에 해당한다는 이유였는데 검찰청 수사관은 의장권자와 내일까지 합의하지 않으면 구속하겠다고 했다는 것이다. 사색이 된 김사장은 합의금 걱정을 하며 전의를 상실한 채로 필자의 도움을 기대하고 있었다.

김사장이 제시한 외국의 카다로그에는 의장등록된 제품과 같은 모양의 귀걸이가 다수 소개되어 있었고 카다로그의 발행일자도 의장등록 출원일보다 3년 앞서 있었다.

필자는 “법령질의에 대한 법률해석”이라는 제목으로 김사장의 질문과 이에 대한 법률해석을 내려 검찰청에 제출하도록 하였다. 내용인즉, 김사장은 수사기관에 연행될 때까지 의장등록사실을 전혀 알지 못하였으므로 의장권 침해의 고의가 없어 범죄가 성립되지 않으며 문제의 의장등록은 출원전에 공지된 물품이므로 무효심판을 청구할 예정이며 무효심판을 청구하면 무효될 것으로 예정(豫定)되어 있다고 밝혔다.

그러나 검찰의 태도는 변하지 않았고 며칠후 변호사 사무소에서 내용증명이 날아왔다. 내용인즉 아직 무효심판의 심결이 내리지도 않았는데 대리인인 변리사가 “의장등록이 무효될 것으로 예정되어 있다”고 말한 것은 부정한 방법으로 심결을 받기 위해 공작한 증거라면서 필자를 고소

하겠다고 하였다. 필자는 즉시 회신문을 보냈다. 그 내용인즉 “특허분야의 전문가인 변리사는 심판을 청구할 때 그 결과를 당연히 예상하는 법이다. 심결의 결과가 분명히 예상되지 아니하는 사안도 있지만 분명히 예상되는 경우도 있는 것이다. 승소가 분명히 예상되는 경우 승소가 예정되어 있다고 단언하는 것은 전문가로서 지극히 땃땃하며 비전문가인 변호사가 논란할 문제가 아니다”

이와 함께 필자는 사태의 반전을 피하기 위하여 김사장을 연행하고 합의를 종용했던 수사관을 당해 검찰청에 고발하였다. 그 후의 상황 대해서는 독자들의 상상에 맡기겠다.

부당한 수사에 정당함으로 맞서는 것은 결코 피해서는 안될 일이다.

### 12. 끝맺는 말

이제까지 4회에 걸쳐 특허분쟁의 필승전략에 대해서 필자의 경험을 정리하여 소개하였다. 이 글을 쓰게된 동기는 특허는 받았지만 특허권의 보호에 대해서는 아무도 실전적이며 활용가능성이 있는 대책과 전략을 제시하고 있지 못하고 있는 현실에 새로운 인식을 갖게 하고자 하는데 있다.

우리 모두가 특허분쟁에 임하여 겪어왔고 겪게 될 문제들을 가슴에 와 닿게 그리고 추리소설처럼 흥미롭게 써보고 싶었지만 과연 그렇게 읽혀졌을까하는 두려움이 남는다.

필자의 단편적인 지식과 경험들이 어렵게 획득한 특허권자에게 권익보호의 길잡이가 되고 특허권자로 부터 부당하게 공격받는 이들에게 안전한 방패가 되기를 소망하며 이만 글을 맺는다.