

## 특허 분쟁' .. 특허침해 여부 특허청 서 확인심판

특허권자는 자신의 특허가 침해당할 경우 적절한 법적 대응을 해야 한다.

특허와 관련한 분쟁은 일반적으로 경고장을 발송하는 것으로 시작하지만 가처분이나 형사 고소로 시작되는 경우도 흔하다.

특허권자의 공격을 받은 자는 우선 특허권자 주장의 진위 여부를 확인한다. 그 중 중요한 것이 침해분석이다. 침해분석이란 말 그대로 특허권을 침해하는지 여부를 파악하는 것이다.

침해여부를 공적으로 확인받고 싶으면 특허청에 권리범위 확인심판을 청구하면 된다. 침해 분석을 한 결과, 침해가 아니라면 무시하거나 반격을 가할 수도 있다.

침해가 의심된다고 해서 곧바로 협상에 임하거나 굴복할 필요도 없다. 다음에는 일반적으로 무효분석을 한다. 무효분석이란 특허권을 원천적으로 무력화시키기 위한 분석 작업이다.

특허 출원 전에 공개된 자료가 있는지 등 전세계 특허를 대상으로 특허 검색을 한다. 무효가 가능한 자료를 찾으면 이를 제시하면서 특허청에 무효심판을 제기해 다투면 된다. 앞에서는 통상적인 과정의 일부를 소개했다.

실제 특허 분쟁 과정은 그리 단순하지 않다. 특허 분쟁의 승패는 더욱 그렇다. 심판이나 소송에서 지고도 이기는 경우가 있고, 이기고도 실제로는 지는 경우도 많다.

예를 들어 어떤 벤처기업이 대기업을 상대로 특허침해로 가처분을 신청하고 형사고소를 했는데, 가처분과 소송에서 이 벤처기업은 졌다.

그러나 이 벤처기업은 만족한다. 분쟁이 진행되는 과정에서 적은 돈으로 큰 홍보 효과를 얻었

기 때문이다. 반대로 한 기업이 특허침해로 회사 재산에 가압류를 당했다.

소송 결과가 임박한 시점에서 공교롭게 이 회사의 정기주총이 열리게 된다. 주주의 압력에 굴복해 사장은 일정액의 합의금을 주고 가압류를 해제한다. 승리를 목전에 두고 불필요한 협상을 할 수 밖에 없었던 것이다.

결국 소송은 취하되었지만 이 회사는 얻은 게 하나도 없다. 그러기 때문에 특허분쟁에는 고도의 전략이 필요하다. 주변의 상황을 잘 이용해야 한다.

소위 언론 플레이도 분쟁 기술의 하나다. 필자의 경험으로 보면 특허 분쟁은 특허를 가진 쪽이 훨씬 유리하다. 특허를 많이 확보하는 게 절대적으로 중요하다는 말이다.

출처 한국경제

## '특허출원 과정' .. 모든 출원 1년6개월 지나면 자동 공개

특허명세서를 작성하고 관련 서류를 갖춰 특허청에 접수하는 것을 "출원"이라한다. 출원하면 출원번호와 출원일자가 부여된다. 모든 출원은 1년 6개월이 지나면 자동적으로 일반에 공개된다.

특허청에서 명세서의 전 내용을 CD롬에 담아 각 기관에 배포한다. 이 때부터는 누구나 열람할 수 있다. 인터넷으로 검색도 가능하다. 특별히 "조기공개"를 신청하면 신청 후 3개월이면 공개가 된다.

출원과 동시에 심사청구를 하면 기술분야마다 차이는 있으나 출원 후 대략 2~3년 후에 심사가

행해진다. “우선심사” 제도가 있는데, 벤처기업의 출원 등 특정한 사유에 해당하는 경우 우선심사 신청을 하면 대략 3~6개월만에 등록 여부를 결정해 준다.

심사를 한 심사관은 출원된 발명이 신규성과 진보성이 있을 경우 등록 결정을한다. 기존에 나와있는 기술과 동일하거나 유사한 경우 의견제출 통지서를 보내 등록 거절예고를 한다.

의견제출 통지서를 받은 출원인은 심사관의 거절 내용을 분석해 수정이 가면 등록을 포기하고, 심사관의 거절이 부당하다면 의견서를 제출한다. 의견서가 받아들여지면 등록 결정이 나오게 되고, 받아들여지지 않으면 심사관은 최종적으로 거절한다.

이 최종 거절을 받아들이지 못하면 “거절불복 심판”을 청구해 특허심판원의 결정을 받으면 된다. 여기서도 지는 경우 2심인 특허법원과 대법원에 상고할 수 있다.

특허결정서를 받으면 출원인은 정해진 기한 내에 등록료를 납부하고 특허등록증을 발부받는다. 이로써 특허권이라는 재산권이 만들어진다.

이때부터 독점권이 발동돼 타인이 등록 특허를 침해하면 민사뿐만 아니라 형사적인 제재도 가능하다. 타인의 특허가 등록된 것에 이의가 있는 자는 등록공고 후 3개월 이내에 “이의신청”을 할 수 있다.

이와는 별도로 “무효심판” 제도가 있다. 무효심판은 기간에 상관없이 특허등록이 원천적으로 무효임을 다룰 수 있다. 실용신안은 방식심사만 할 뿐 내용에 대한 심사를 하지 않는다.

그래서 출원 후 약 3개월이면 등록증이 발부된다.

타인을 실용신안권 침해로 고소·제소할 경우에는 특허 심사와 비슷한 “기술평가”를 청구해 등록 유지 결정을 받아야 한다.

출처 한국경제

발특2002/3

## 원고모집안내

[발명특허]誌는 국내·외 지식재산권에 대한 분야별 전문적 의견과 논문, 그리고 정책·기획·출원 동향 등에 관한 유용한 정보를 널리 확산 보급함으로써 우리나라 지식재산권 발전에 기여함을 목적으로 발간되는 전문지입니다. 본 [발명특허]誌가 우리 나라 지식재산권 관련 정보의 선도 및 기술·정책 전문지로서의 소임을 다할 수 있도록 관련 분야별 전문가 여러분의 적극적인 관심과 투고를 부탁드립니다. 게재된 논문에 대해서는 소정의 원고료를 지급하여 드립니다.

- 모집분야: 지식재산권 관련 논문, 발명칼럼, 판례등
- 원고제목: 관련 분야별로 자유로이 선택
- 원고분량: 4 ~ 6 매(A4)
- 모집시기: 수시
- 보내실곳: E-mail : pid@kipa.org
- 문의: 한국발명진흥회 회원사업부 TEL.(02)557 - 1077 (교)306