

지식재산권 침해에 대한 심판소송과 쌍방 간 대응전략

Judgment Litigation about Intellectual Property Rights and Response Strategy of Both Parties

장 태 종* · 김 석 진**
Tae-Jong Jang · Seok-Jin Kim

차 례

1. 서 론	4. 특허권으로서 취할 범죄행위
2. 선행연구	5. 특허권자와 침해자의 대응전략
3. 지재권 특허분쟁과 제품 컨설팅 실태조사 분석	6. 결 론 · 참고문헌

초 록

논문에서는 지식재산권 문제로 특허심판소송으로 기업인들이 많은 피해를 입은 경험사례를 바탕으로 한 실태분석 결과를 나타냈다. 우리나라 기업에서 느끼는 특허소송에 대한 특허권침해와 관련하여 특허권자 및 침해자 입장에서 취해야 할 대응전략을 제시했다. 중소기업에서 특허권을 침해하는 경우, 특허권을 남용하는 경우, 영업비밀을 누설하는 경우, 직무발명을 누설하는 경우 등에 관하여 특허권자와 침해자 입장에 대한 대응책을 제시하였다.

키 워 드

지식재산권, 심판소송, 특허침해, 직무발명, 영업비밀, 침해자

* 한국과학기술정보연구원 중소기업지원팀 책임연구원
(Principal Researcher, Small & Medium Enterprises Team, Korea Institute of Science and Technology Information, tjng@kisti.re.kr)
** 한국과학기술정보연구원 중소기업지원팀 책임연구원
(Principal Researcher, Small & Medium Enterprises Team, Korea Institute of Science and Technology Information, kimsj@kisti.re.kr)
• 논문접수일자 : 2006년 8월 25일
• 게재확정일자 : 2006년 12월 14일

ABSTRACT

This paper presents the response strategy taken by the both parties who possess and infringe the patent rights in the case of patent litigation occurring in local companies. It is common that many entrepreneurs suffer from patent judgment litigation related to the intellectual property rights. Response strategy on the standpoints of patentees and trespassers are discussed in several cases such as infringement and abuse of patent rights, divulgence of trade secret and invention during employment in small & medium sized enterprises.

KEYWORDS

Intellectual Property Rights, Judgment Litigation, Patent Infringement, Duty Invention, Trade Secret, Trespasser

1. 서 론

첨단 지식기반사회의 진화가 빠르게 진행되면서 경제성장에 있어서 기술혁신의 중요성이 깊이 있게 인식되어 왔다. 그러나 혁신과 관련한 의사결정이 시장에만 맡겨질 경우 종종 시장실패가 일어나기 때문에 다양한 기술 혁신 지원정책을 통해 공공이 개입되고 있는 실정이다.

기술선진국은 지식재산권을 바탕으로 하는 특허풀(patent pool)¹⁾을 무기로 후발기업의 시장으로의 신규진입을 막고 있으며, 후발기업은 이러한 기술선진국의 지식재산권 공세에 대해

효과적으로 대응하지 못하면 세계시장에서 도태될 수밖에 없는 것이 현실이다.

지식재산권의 산업활동과 관련된 산업재산권은 그 중요성은 말할 필요가 없이 긴요함으로 지식재산권의 실무자들을 중심으로 특허심판이나, 소송 등의 문제로 인하여 기업에서 어려움을 경험했었다. 특히 그 당시 어떤 조치를 취했느냐는 조사결과에서 연구방향 수정 후 지속적인 연구개발이 190개 기업(43.0%), 기타 98개 기업(23.0%), 사업화 중단점토 47개 기업(11.0%), 크로스라이선싱 체결이 49개 기업(11.0%), 연구중단도 24개 기업(6.0%)으로 조사 되었다.²⁾ 아직 우리나라 전체기업에서 느

1) 특허풀(Patent Pool)은 서로 경쟁관계에 있는 특허권자들이 자신의 특허를 공동으로 사용허락하기 위하여 단일의 공동적인 주체에 특허권을 이전시키는 계약관계를 의미한다. 특허풀은 적게는 2개의 특허로 이루어지기도 하지만, 몇 백 개의 특허로 이루어지는 경우도 있다. 따라서 많은 사람들 사이에서 번리사 같은 전문가들을 pool제도로 놓고 보게 되는데 특허풀은 필수적인 특허로 제한을 하였기 때문에 비본질적인 기술에 있어서의 장래 기술혁신은 영향을 받지 않는다.

2) 본 실태조사의 설문은 2005년 10월 18일부터 10월 25일에 걸쳐 지식재산권 실무자들로부터 인터넷을 활용하여 작성되었다.

끼는 특허소송에 대한 특허권침해와 관련하여 특허권자 및 침해자 입장에서 주의해야 할 형사적 사항에 관해 아직 문외한일 수밖에 없다. 이에 대해 산업재산권 대응전략 및 시사점에 관해 검토하고 모색하였다. 또한 기업 중에 산업재산권문제 발생 시 어떻게 처리하느냐는 질문에 변리사에 자문의뢰가 전체의 64%(278개 기업)로 조사되었으며, 유관기관에 문의가 69개 기업(16.0%), 아직까지 기업체에서 자체 해결이 46개 기업(11.0%)순으로 나타났다. 또한 특허청에 발생된 문제를 문의하는 것도 28개 기업(6.0%)이 있었다.

따라서 우리나라의 중소기업에서 특허권을 침해하는 경우, 특허권을 남용(경고장)하는 경우, 영업비밀을 누설하는 경우, 직무발명을 누설하는 경우 등에 있어 특허권자와 침해자 입장에 대해서 대응책을 제시하도록 한다.

2. 선행연구

2.1 국내 문헌적 고찰

본 연구에서 의도하는 바는 지식재산권침해에 대한 심판소송과 쌍방 간 대응전략으로 국내 문헌을 고찰한다. 국내 문헌으로 다수의 논문들이 있으나 심판소송 간의 쌍방 간의 대응전략으로는 경영, 그리고 전략에는(CEO 2005) 대기업의 비즈니스 모델이 특허로 인정받기 시작함에 따라 대기업에서도 특허에 대한 인식 변화가 있어야 한다. 기술적 기반을 갖춘

후 이를 특허로 출원하는 경향이 강했으나 우선 비즈니스 모델을 파악하여 특허로 출원 후 개별기술을 개발하는 경우가 늘어나고 있다. 또한 비즈니스 모델 특허에 관련된 직원이 특정분야의 직원으로 한정되는 것이 아니라 일반직 사원으로 확대되는 경향을 보이고 있다.

또한 대·중소기업 협력(김승일 2005)을 통한 지식의 창조는 기업 간 공동작업에서 이루어지는 각종 형태의 커뮤니케이션을 통하여 분쟁발생 사항에 대한 전략들을 기술하였다. 이러한 특허침해에 대응하기 위해서는 특허전략들을 활용해 현장기술과 노하우 중심의 중소기업 암묵지와 잘 정리된 대기업의 형식지를 교류하여 보다 발전된 지식의 전략들이 검토된다.

나아가 지식재산시스템의 발명에 대한 자극과 기술·확산을 촉진하는 이중적 역할을 수행하고 있으며, 특허시스템의 강화, 확대는 경제의 변화를 심화하고 지식기반경제로의 이진을 촉진하는 역할을 한다(OECD 2003). 지적자본과 기업의 성과와의 관계에 대한 연구는 각각의 구성요소의 인적자본, 구조적 자본, 고객자본과 기업의 성과와의 관계를 개별적으로 증명하는 것이 국내 고찰의 결과이다.

2.2 외국 문헌적 고찰

외국 문헌적 고찰은 일반적으로 지적재산 생산자의 자연법상의 권리를 보호하는 기능과 지적재산의 생산을 자극해 산업발전을 촉진하

는 기능 및 경업질서를 유지하는 기능을 가지고 있다. 지적재산의 보호방법은 보호객체의 특성과 밀접한 관련이 있지만 새로운 보호방법을 보호객체와 관계가 없는 일반원칙에 대해 검토했다(申宰昊 2005).

일본특허청은 산업재산권 제도의 활용현황 및 전망에 대해 국내 특허출원의 2005년까지 연평균 약 3% 증가, 심사청구는 연평균 약 6% 증가해 2005년에 약 24만 건으로 전망을 했듯이, 외국 기업의 산업재산권 라이선스 수치는 약 1,250억 엔 흑자로 나타나고 있으며 지식재산권이 활발하게 진행되고 있다.

최근 대표적인 Huselid(1995)와 Hitt(2001)의 연구에 따르면, 기업의 인적자원을 관리하는 것은 기업의 성과에 영향을 미치며, 인적자원은 기업의 성과에 영향을 미치고 있음을 증명하고 있다. 또한 구조적 자본과 성과와의 관계에 대한 연구들은 주로 구조적 자본의 구성요소가 되는 기술 등의 각각의 요소들과 기업의 성과와의 관계를 밝힌 연구들이 많았다. Decarolis와 Deeds(1999)는 지식기반 관점(knowledge based view)에 근거하여 조직의

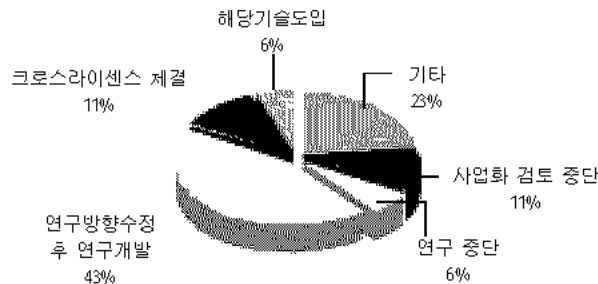
성과와 지식의 축적, 흐름의 관계를 R&D 집중도 및 지리적 위치 등의 지표를 통하여 증명하였으며, Michalisin(2001)은 조직의 구조적 자본으로서 조직문화와 노하우, 명성 등의 무형자산과 기업의 성과와의 관계를 나타냈다. 또한 데이터베이스에서는 IP(Intellectual Property)전략의 계약 공식화, 전략적 계획, 논쟁 결심과 소송에 필요한 이론적인 기초, 실제적인 가이드라인과 전략 등을 제공한다.

3. 산업재산권 특허분쟁과 기업의 실태분석

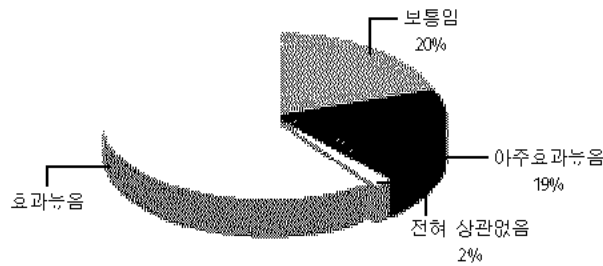
3.1. 산업재산권 분쟁과 대응

□ 특허심판이나, 소송 등에 있어 지적(지식)재산권의 문제로 인하여 귀사에서 어려움을 경험하셨다면 그 당시에 다음 중 어떤 조치를 취하셨습니다?

산업재산권문제 발생 시 어떻게 처리하느냐는 질문에 변리사에게 자문을 의뢰한다는 기업



〈그림 1〉 특허심판 또는 소송에서의 대응조치 비중



〈그림 2〉 등록실적이 제품 컨설팅에 영향을 미친 정도에 관한 비중

이 전체의 64%(278개 기업)로 조사되었고, 유관기관에 문의한다는 기업이 69개 기업(16.0%), 아직까지 기업체에서 자체 해결한다는 기업이 46개 기업(11.0%)으로 나타났으며, 특허청에 발생된 문제를 문의한다는 기업도 28개 기업(6.0%)으로 조사되었다.

3.2 제품 컨설팅과 판매에 미치는 효과

□ 지적(지식)재산권 출원 및 등록실적이 제품 컨설팅과 제품판매에 미치는 영향은 어느 정도라고 생각하십니까?

산업재산권 출원 및 등록실적이 제품 컨설팅과 제품판매에 미치는 영향에 관한 조사에서 259개 기업(59.0%)이 효과가 높다고 응답하였고, 효과가 아주 높다고 응답한 기업은 80개 기업(19.0%)으로 조사되었다. 또 보통이라는 응답이 85개 기업으로 조사된 반면 전혀 상관없음이라는 대답도 8개 기업으로 나타났다.

3.3 실태분석 결과

산업재산권 출원 및 등록 실적이 제품 컨설팅과 제품 판매에 미치는 영향에 관한 조사에서 259개 기업(59.0%)이 효과가 높다고 응답하였고 효과가 아주 높다고 응답한 기업은 80개 기업(19.0%)으로 조사되었다. 또 보통이라는 응답이 85개 기업으로 조사된 반면 전혀 상관없다고 응답한 기업도 8개 기업으로 조사되었다. 전반적으로는 효과가 높다는 응답이 많아서 산업재산권 출원 및 등록이 제품을 개발하는 과정이나 판매단계에서도 영향을 주고 있는 것으로 판단할 수 있다.

일반적으로 기업들이 판매하고 있는 제품이 특허등록증을 가지고 있는 경우 판매활동의 성과가 높게 나타나고 있는 것을 보면, 특허출원 중인 것과 특허등록증을 받은 것과는 성과 면에서 현격한 차이를 가지고 있는 것으로 판단된다.

또 산업재산권 문제로 특허심판이나, 소송 등의 문제로 인하여 귀사에서 어려움을 경험하

였다면 그 당시 어떤 조치를 취했느냐는 조사 결과에서 연구방향 수정 후 계속적인 연구개발이 190개 기업(43.0%), 기타가 98개 기업(23.0%), 사업화 중단 검토 47개 기업(11.0%), 크로스라이선싱³⁾ 체결이 49개 기업(11.0%)으로 나타났고, 연구중단도 24개 기업(6.0%)이 검토한 것으로 나타났다.

또 특허심판에서 침해를 인정하고 심판을 제기한 것이 있으면 취하하고 소정의 배상금을 지급하면 그 대가로서 형사고소의 취소와 함께 감사의 불기소처분을 이끌어 낼 수 있을 것이다. 그러나 침해가 아니라는 확신이 있음에도 사용 가능한 모든 수단을 동원하여 치밀한 계획하에 강력하게 대응하는 것이 지적권 활용의 활성화에 미치는 영향으로 판단한다.

결론적으로 산업재산권이 신제품 개발전략에 미치는 영향은 조사대상 432개 기업수중 54%정도가 중추적인 높은 정도로 나타났고 산업재산권 활용의 활성화에 미치는 영향은 위조 및 모방 상품에 따른 피해우려가 있다는 기업이 1위로 나타났으며 사업화시에 기술·인력 및 노하우가 부족하다는 기업들이 2위, 사업화시 짝퉁, 모방품(위조품) 등과 같은 위조 상품에 대한 우려가 상당히 큰 문제점으로 지적되

고 있다. 특허권자와 침해자의 대응전략은 이하에서 논하도록 하겠다.

4. 특허권으로서 취할 범죄행위

4.1 특허권을 침해하는 경우

1) 특허권(이하 특별한 언급이 없으면 실용신안권, 의장권 및 상표권을 포함하는 의미로 사용함) 또는 전용실시권을 침해하면 특허법 제225조의 침해죄가 성립한다.

침해란 정당한 권원 없이 업으로서 특허권 또는 전용실시권을 실시하는 것을 말한다. 따라서 법정실시권이나 약정실시권이 있는 경우, 특허권의 효력이 미치지 않는 경우(특허법 제96조)는 물론이고 공지사실제외 이론이 적용되는 경우에도 침해가 성립할 수 없다.⁴⁾ 다만 상표권의 경우에는 등록무효사유를 안고 있다 해도 무효로 되지 않는 한 권리범위가 인정되므로 침해가 성립한다.⁵⁾ 상표법 제51조 제1호에 해당하는 행위에 대하여는 상표권의 효력이 미칠 수 없으므로 상표권침해가 성립하지 않지만, 이러한 행위를 하는 자로부터 상표사용의 승낙을 받은 자의 행위는 상표권침해가 성립할

3) Cross License 활성화 방안은 휴면특허 유치제도는 먼저 기업의 경우 개발 당시에는 해당 분야가 주력산업이었으나, 기업의 환경변화로 인하여 해당 분야가 주력산업의 특허가 아닌 경우, 대학의 경우 여러 가지 사정상 휴면특허로 잠자고 있는 특허, 공공연구소의 경우도 후속개발이 이루어지지 않아 License되지 못하고 방치되고 있는 특허들을 일정한 평가·관리기관(예를 들면 한국기술거래소 등)에 평가(특허가치평가액 등)를 거쳐서 유치하게 하고, 평가·관리기관은 유치된 특허를 홍보하여 중소기업 등에서 이를 활용하고자 하는 경우에는 중소기업에게 특허를 양도해주면서 특허유치 제공자에게는 평가에 따른 일정한 세제혜택을 주는 제도를 '휴면특허 유치제도'이며, 이러한 제도를 활성화하는 방안이 적극 추진되어야 한다.

4) 대법원 93. 11. 12. 92도3354 판결.

5) 대법원 93. 11. 12. 92도3354 판결.

수 있음에 유의해야 한다.⁶⁾

정당한 권리자의 동의가 있는 경우도 침해가 성립할 수 없지만, 이때의 동의는 사전 동의를 의미하므로 사후동의를 침해죄의 성립에 영향이 없다.⁷⁾

여기의 침해는 특허발명의 직접적인 실시(즉 특허발명의 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 청약 또는 전시)만을 포함하므로 특허법 제127조의 간접침해행위는 침해의 개념에 포함될 수 없다. 특허권자를 민사적으로 구제하기 위한 정책적 규정일 뿐더러 침해죄의 미수조차 처벌되지 않는데 그 예비행위를 처벌하는 것은 형평에 반하고 죄형법정주의의 원칙상 확장해석 또는 유추해석이 제한된다.⁸⁾

상표권 간접침해의 경우는 상표법 제66조 각호의 행위들을 나누어서 살펴볼 필요가 있다. 우선 동조 제1호의 행위(유사범위 사용행위)는 유사범위의 사용에 해당하므로 침해의 개념에 포함된다.⁹⁾ 동조 제4호의 행위(상품 소지행위)가 침해의 개념에 포함될 것인 지는 의문이 있으나, 상품유통행위(상표법 제2조 제6호 나목) 이후의 행위로서 예비행위나 미수행

위라고 볼 수 없고 오히려 형법 제362조의 장물취득 또는 보관과 유사한 행위라는 점에 비추어 침해의 개념에 포함된다고 봄이 타당하다.¹⁰⁾

동조 제2호의 행위(상표 위조행위 등) 및 제3호의 행위(위조용구 제작행위 등)가 상표권침해죄를 구성하는 행위인 지는 좀 더 자세히 살펴 볼 필요가 있다. 상표위조행위에 대하여 상표권침해죄의 성립을 인정한 판결이 있고,¹¹⁾ 우리의 형사실무와 학설도 간접침해 행위에 대하여 상표권침해죄의 성립을 인정함이 일반적인 것으로 예상된다.¹²⁾ 그러나 이들 행위도 상표사용 이전단계의 예비행위임이 분명하고 미수행위를 처벌하지 않으면서 그 예비행위를 처벌하는 것은 형평에 반하며 죄형법정주의 원칙이 적용되어야 한다는 점도 특허권침해죄와 다를 바 없으므로, 위 대법원 93. 2. 23. 92도3350 판결의 취지에 따라 동조 제2호 및 제3호의 행위에 대하여는 상표권침해죄가 성립하지 않는다.

특허발명 간에 이용관계가 있을 때 후원특허발명의 실시는 선원특허의 침해가 될 수 있다.¹³⁾ 특허발명 간에 저촉관계가 있는 경우에는

6) 대법원 96. 1. 26. 95도1464 판결; 이 판결은 부정경쟁방지법위반죄의 성립을 인정한 것이지만 상표권 침해의 경우에도 마찬가지로 생각된다.

7) 부산지법 95. 2. 22. 94노2893 판결.

8) 대법원 93. 2. 23. 92도3350 판결. 이에 반하여 일본에서는 간접침해도 침해죄를 구성한다고 봄이 통설이라고 한다.

9) 서울지법 95. 3. 29. 94노3791 판결; 서울지법 96.5.2. 96노8 판결.

10) 제4호는 '침해품을 사들여서 소지하는 행위'가 상표법 제2조 제6호 소정의 '사용' 개념에 포함되지 않는 점을 감안하여 검찰의 요청에 의해 1997. 8. 22. 개정법률에서 신설된 것이라 하는데 이러한 입법취지에 비추어 볼 때도 그러하다.

11) 대법원 1957. 2. 22. 4289형상310 판결; 대법원 1960.10.26. 4293형상326 판결.

12) 송영식·황종환·김원오, 상표법, 한빛지적소유권센터, 1996, 771면; 다만 이분들은 상표권침해죄로 처벌하는 것은 입법론상 재고되어야 한다는 입장이다.

13) 특허법 제98조: 이 경우에 권리범위확인심판의 대상이 될 수 있는 지에 대하여는 논란이 있지만 특허권침해죄가 성립하는 것과는 별개의 문제이다.

의문이 있지만, 이용관계도 저촉관계의 한 유형에 불과하다는 점에 비추어 볼 때 침해가 성립할 수 있다고 판단한다. 그러나 상표법에는 특허법 제98조와는 달리 등록상표 간의 조정규정이 없고 상표는 그 등록이 무효나 취소로 되지 않는 한 상표법상 동등하게 보호되는 것이므로 등록상표 간에는 상표권침해죄가 성립하지 않는다.¹⁴⁾

고의가 있어야 함은 물론이지만, 상표법 제68조의 고의추정규정도 민사적인 구제를 위한 정책적인 것이므로 형사범죄의 성립에까지 적용될 수는 없다고 판단한다. 따라서 위 추정규정도 불구하고 검사가 피고인에게 고의가 있었다는 사실을 입증해야 한다. 침해자가 경고장을 받은 이후에는 보통 특허권침해의 고의를 부정할 수 없다.¹⁵⁾

2) 특허권침해죄는 이른바 집합범(영업범)에 해당하므로 장기간에 걸쳐 특허권을 침해하였더라도 전체로서 포괄하여 하나의 범죄를 구성할 뿐이라는 점은 전술한 바와 같다. 한 사람이 생산, 사용, 양도 등 여러 가지 유형의 실시를 한 경우에도 마찬가지로 하나의 범죄만 성립한다고 생각한다.

3) 특허권침해죄는 친고죄이므로 피해자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다. 이 고소는 전술한 바와 같이 원칙적으로 범인을 안 날

(범인을 알게 된 이후에도 계속 침해하는 경우에는 침해행위가 종료한 날)로부터 6개월 이내에 해야 한다. 이 기간이 경과하면 고소권이 소멸하므로 검사가 공소를 제기할 수가 없고 따라서 범죄는 성립하지만 침해자를 형사처벌할 수가 없다. 만일에 고소가 없음에도 검사가 공소를 제기했다면 무죄판결이 선고되는 것이 아니라 공소제기가 위법무효라는 이유로 형사소송법 제327조 제2호에 따라 공소기각판결이 선고된다.

다만 상표권침해죄는 비친고죄이므로 고소가 없어도 공소를 제기할 수 있다.

4) 대리인, 사용인, 기타 종업원이 특허권침해죄를 범하였다면 특허법 제230조의 양벌규정에 의하여 이들을 사용한 법인이나 개인도 제225조에서 정한 벌금형으로 처벌된다. 이 경우 법인은 무과실책임, 개인은 과실책임이라는 점도 전술한 바와 같다.

다만 이때 개인에게 고의가 있는 경우에는 양벌규정의 적용에 앞서 공동정범, 교사범 또는 방조범의 성립 여부가 먼저 검토된다.¹⁶⁾

5) 특허법 제231조 제1항은 특허권침해죄에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고해야 한다고 규정하고 있고,

14) 대법원 86. 7. 8. 86도277 판결.

15) 서울형사지법 91. 9. 12. 91노3825 판결.

16) 공동정범과 교사범은 정범과 동일한 형으로 처벌되고, 방조범은 정범의 형보다 감경하여 처벌된다.; 형법 제30조, 제31조 제1항, 제32조 제2항.

동조 제2항은 피해자가 그 물건을 교부 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해의 액에 한하여 배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

몰수는 부가형이기는 하지만 형벌의 일종임이 명백하므로(형법 제41조, 제49조) 몰수의 선고는 형사소송절차에서 이루어진다는 점에 대하여 의문이 없다. 피해자의 물건교부청구 및 법원의 교부선고도 형사소송법 제333조 제1항¹⁷⁾에 따른 압수장물환부의 특별규정으로서 역시 형사소송절차에 속한다고 보아야 한다.

따라서 법원의 교부선고가 있다고 해서 특허권자가 민사적으로 손해배상청구권을 행사하는 것에 영향을 미칠 수 없고¹⁸⁾ 다만 그 손해의 액을 계산할 때 참작이 되는 것이다.¹⁹⁾

4.2 경고장을 남용하는 경우

1) 일반적으로 특허권자가 특허권을 침해하는 상대방에게 경고장을 보내는 것은 정당한 권리행사로 간주되므로 별 문제가 되지 않는 것이다. 경고행위가 범죄의 구성요건에 해당하는

다 할지라도 형법 제20조의 정당행위로서 위법성이 조각된다고 판단한다.

그러나 침해가 아님이 객관적으로 명백함에도 불구하고 상대방에게 경고장을 보내고 상대방으로부터 자신의 행위가 특허권을 침해하는 것이 아님을 밝히는 답장을 받은 후에도 다시 무리하게 최고장을 보내는 경우에는 형법 제314조의 업무방해죄 성립이 문제된다. 만일 경고장을 보내기 전에 이미 특허권자가 침해가 아님을 알 만한 사정이 있었다면 처음 경고장을 보낸 행위만으로도 업무방해죄 성립이 문제될 수 있다. 이 범죄는 허위사실유포, 기타 위계로써 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 때에 성립한다. 예를 들어, 객관적으로 침해가 아님이 명백하고 정당한 권리자²⁰⁾ 스스로도 침해가 아니라고 생각함에도 불구하고 최고장(또는 경고장)에서 제품의 생산, 판매를 즉시 중단할 것을 요구하고 이행치 않을 경우에 민사적, 형사적 조치를 취하겠다고 경고했다면 위력에 의한 업무방해가 될 수 있고, 만일 침해자의 행위를 과장하여 업계에 퍼뜨리고 다님으로써 영업을 방해했다면 허위사실유포에 의한 업무방

17) 압수한 정물로서 피해자에게 환부할 이유가 명백한 것은 판결로써 피해자에게 환부하는 선고를 하여야 한다.

18) 형사소송법 제333조 제4항.

19) 특허법 제231조 제2항.

20) 특허법원 2003. 9. 18. 선고, 2002허5463 판결(등록무효); 정당권리자에 의한 출원인정 여부로써 피고회사가 재직하였던 자(원고)가 독자적으로 또는 피고회사의 직원들과 함께 공동으로 고안한 것이라고 인정할만한 증거가 없으므로, 원고의 주장은 받아들일 수 없다. 【판단】원고는 1996년 5월경 우리나라에 귀순한 음향기술자로서 1996. 12.경부터 생산기술연구원의 전자부품연구소에서 선임연구원으로 재직하면서 마이크로폰에 관련된 기술개발 업무에 종사하다가, 1997년 8월경 피고의 전신인 보성전자주식회사 부설 "전기음향연구소"의 소장으로서 영입되어 피고 소속 임직원들과 함께 소형 콘덴서 마이크로폰 및 그 생산과 관련된 기술의 개발업무에 종사한 사실, 그런데 피고가 원고를 영입할 당시에 제시한 조건들을 제대로 이행하지 않고 있다고 판단한 원고 또는 원고와 피고 회사 직원들에 의하여 고안된 것이거나, 무권리자에 대하여 등록된 것임을 전제로 구 실용신안법 제49조 제1항 제1호 또는 제2호에 약하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지의 원고의 주장은 모두 받아들일 수 없다.

해가 된다. 이러한 경우는 정당한 권리행사라고 보기 어렵다.²¹⁾

따라서 상대방으로부터 답장을 받은 경우에는 침해 여부에 대하여 신중히 검토할 필요가 있으며 만일 침해가 아님이 객관적으로 명백하다고 판단되는 경우에는 함부로 최고장을 보낼 일이 아니다.²²⁾ 이것은 최고장을 대신해서 보내는 대리인 입장에서도 마찬가지이다. 대리인은 침해 여부를 판단할 능력이 특허권자보다 뛰어나므로 객관적으로 침해가 아니라고 판단하더라도 최고장을 보내면 업무방해죄의 교사범 또는 방조범이 성립할 수도 있다. 반면에 침해 여부가 객관적으로 명백하지 않은 경우에는 업무방해의 고의가 있다 해도 정당한 권리행사의 범위에 속하므로 위법성이 조각될 것으로 생각된다. 특허권자 입장에서는 침해 여부를 객관적으로 판단하기가 어려우므로 변리사의 감정서를 첨부하거나 아니면 적어도 최고장에 약식 감정 정도의 기재를 해두는 것이 안전하다.

2) 무심사 등록된 실용신안권을 토대로 기술평가도 거치지 않은 채 경고장을 보내면 어떻게 될까? 실용신안법 제45조 제1항은 실용신안권자가 기술평가를 거치지 않은 채 경고장을 보낸 후에 실용신안등록이 취소나 무효로 된 때에는 실용신안권자에게 과실이 없더라도 상대방이 입은 손해에 대하여 배상책임을 지우고 있는데, 이는 무심사 등록된 실용신안권의 남용을 방지하기 위하여 일반적인 과실책임을 무과실책임으로 강화한 것이다.

이 규정은 민사책임에 관한 규정이므로 형사책임과는 별 관계가 없다고 보여지지만, 문제는 동법 제44조가 기술평가에서의 등록유지 결정등본을 제시하여 경고한 후가 아니면 상대방에 대하여 권리를 행사할 수가 없다고 규정하고 있는 점이다. 바꾸어 말하면 기술평가 없이 경고장을 보내어 침해금지를 청구하는 것은 정당한 권리행사가 될 수 없다.²³⁾ 특허권자가 경고장을 보내는 것이 업무방해죄의 구성요건

21) 의장권을 경락 받은 자가 전용실시권자에게 경고장을 보낸 경우에 업무방해죄가 성립한다고 한 판결이 있다; 대법원 77. 4. 26. 78도2446 판결.

22) 특허소송에서 답장을 받은 다음에는 업무방해의 고의를 부정하기 어려울 것이다.

23) 수원지방법원 2004. 5. 21. 선고 2002가합11918판결(특허권침해금지); 직무발명 후 이를 제3자에게 양수시키고, 그것을 근거로 제3자가 직무발명을 승계할 권리자에게 침해를 주장한 사례로 이 사건 특허의 발명은 피고의 업무범위인 전기·전자부품·음향기기·정보통신기기의 제조 및 판매업에 속하고, 그 발명행위가 피고의 종업원이었던 정갑렬의 직무인 콘덴서 마이크로폰의 연구·개발에 관련되므로 직무발명에 해당된다. 특허발명은 A가 Y회사에 근무하면서 발명한 것이나, Y는 발명 후 4개월 이내에 출원하지 않았으며, A는 Y회사를 퇴사하고 X회사에 입사한 후 X가 특허출원하고, Y사의 특허침해를 주장하였으나, 이 사건 특허출원권의 양수행위가 반사회질서의 법률행위로 무효이므로 침해금지 청구 및 손해배상 청구는 신의칙상 허용될 수 없다. [판단] 위 인정사실에 의하면, 이 사건 특허의 발명은 피고의 업무범위인 전기·전자부품·음향기기·정보통신기기의 제조 및 판매업에 속하고, 그 발명행위가 피고의 종업원이었던 정갑렬의 직무인 콘덴서 마이크로폰의 연구·개발에 관련되므로 직무발명에 해당하되, 정갑렬은 이 사건 권리승계약정에 따라 피고에게 이 사건 특허출원권을 양도할 의무가 있음에도 불구하고 그 임무에 위배하여 원고에게 이 사건 특허출원권을 양도하였고, 원고는 정갑렬이 설립하여 그가 대표이사로 있는 회사인 관계로 원고로서는 정갑렬이 위와 같이 배임행위를 한다는 것을 알면서도 이에 적극 가담하였다고 볼 것이므로, 원고의 이 사건 특허출원권의 양수행위는 반사회질서의 법률행위로 무효이고, 따라서 이 점에 관한 피고의 위 주장은 이유 있다. 따라서 무효인 이 사건 특허출원권의 양수행위에 터 잡아 이 사건 특허를 출원·등록한 원고가 이 사건 특허발명을 승계할 권리를 가지고 있는 피고에 대하여 이 사건 특허권의 효력을 내세워 그 침해행위의 금지와 침해행위로 인한 손해의 배상을 청구하는 것은 신의칙상 허용될 수 없다.

에 해당한다고 해도 범죄가 성립하지 않는 것은 이것이 정당한 권리행사로 인정되기 때문이라는 점, 즉 위법성이 조각되기 때문이라는 점을 상기한다면, 실용신안권자가 기술평가 없이 경고장을 보내는 것은 정당한 권리행사가 아니므로 업무방해죄의 성립을 방해하는 위법성 조각사유가 될 수 없다. 물론 업무방해죄가 성립하려면 다른 요건이 충족되는 지도 면밀히 검토해야 하는 것이지만 기술평가 없이 경고장을 보내면 업무방해죄를 성립시킬 가능성이 매우 높다는 것만은 확실하다고 판단한다.

3) 업무방해죄는 비친고죄이므로 상대방의 고소가 없어도 공소를 제기할 수 있다.

4.3 영업비밀을 누설하는 경우

1) 영업비밀을 누설하면 우선 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부경법'으로 줄임) 제18조 제1항 및 제2항의 영업비밀누설죄가 성립할 수 있다. 이 범죄는 기업의 임직원이 그 기업에 유용한 기술상의 영업비밀을 정당한 이유 없이 제3자에게 누설한 때에 성립

한다.²⁴⁾ 기업의 임직원이었던 자가 부정한 이익을 얻을 목적이나 기업에 손해를 가할 목적으로 계약관계 등에서 정한 비밀유지의무에 위반하여 이러한 행위를 한 때에도 마찬가지이다.²⁵⁾ 특히 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알고서 누설한 경우에는 가중처벌된다.²⁶⁾ 이 범죄는 기업의 임직원 또는 임직원이었던 자만이 범할 수 있는 신분범이라는 점, 그리고 범행의 객체를 기술상의 영업비밀로 한정하는 점이 특징이다. 이 범죄는 친고죄이므로 권리자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있음이 원칙이지만,²⁷⁾ 예외적으로 국가안보나 중대한 공익을 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 비친고죄로 취급된다.

2) 영업비밀을 누설하면 절도죄²⁸⁾의 성립도 문제될 수 있다.²⁹⁾ 절도죄는 타인의 재물을 절취한 때에 성립하는데, 실제로면, 연구보고서 또는 시제품 등을 절취한 때에 이 범죄가 성립할 수 있다. 퇴사하면서 서류를 가져간 경우에도 절도죄가 성립하지만,³⁰⁾ 변리사에게 의장등록출원을 의뢰한 후에 반환한 경우에는 절도죄가 성립하지 않는다.³¹⁾ 부경법에 영업비밀보호에 관한 규정이 신설되기 전에는 형사 처벌할

24) 동조 제2항 제1호.

25) 동조항 제2호.

26) 동조 제1항.

27) 동법 제18조 제5항.

28) 형법 제329조.

29) 서울지방법원 2004. 1. 30.선고, 2001고단3568호 판결(부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률위반); 이 사건 기술은 피고인이 그 직무에 관하여 고안한 것으로 성질상 대신카스의 업무범위에 속하고, 그 고안행위가 피고인의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 고안으로 결국 직무발명에 해당한다. 비록 직무발명자라 하여도 영업비밀인 그의 고안이 실용신안출원 및 등록 등을 통하여 공개되기 전의 비공개 상태에서 이를 제3자에게 누설한다면 이는 직무발명에 대하여 일정한 권리를 가지는 사용자의 영업비밀을 침해한 행위에 해당한다.

30) 대법원 86. 9. 23. 86도1205 판결.

31) 대법원 91. 6. 11. 91도878 판결.

만한 조항이 없어서 오히려 절도죄의 성립여부가 더 문제되었다고 한다. 지금은 영업비밀누설죄가 있으므로 큰 문제가 되지는 않겠지만, 영업비밀누설죄와 실제적 경합관계나 상상적 경합관계가 성립할 수도 있는 것이고 범행의 주체가 기업의 임직원이 아니거나 범행의 객체가 기술상의 영업비밀이 아닌 경우에는 지금도 절도죄의 성립이 문제될 수밖에 없다. 절도죄는 원칙적으로 비친고죄이지만, 직계혈족, 배우자, 동거친족, 호주, 가족 또는 그 배우자 간에 범죄가 발생한 경우에는 형을 면제하고, 이들 이외의 친족 간에 범죄가 발생한 경우에는 예외적으로 친고죄로 취급된다.³²⁾ 친족의 범위는 민법 제777조에 따른다.

3) 기업의 임직원이 영업비밀을 누설하는 경우에는 업무상횡령죄 또는 업무상배임죄³³⁾ 성립도 문제될 수 있다. 업무상횡령죄는 타인의 재물을 보관하는 자가 업무상의 임무에 위배하여 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에 성립한다. 예컨대, 설계도면을 관리하는 자가 이를 외부에 유출시키면 업무상횡령죄가 성립할 수 있다. 업무상배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 업무상의 임무에 위배하는

행위로써 재산상의 이익을 취득하여 본인에게 손해를 가한 때에 성립한다. 여기에서 타인의 사무는 재산상의 사무라고 함이 형법학계의 다수설 입장이다. 영업비밀의 비밀성을 유지할 의무가 있는 자가 제3자에게 누설하면 업무상배임죄가 성립할 수 있을 것으로 생각된다. 영업비밀 취급사무도 재산상 사무에 속한다고 보아야 한다. 업무상횡령죄 또는 업무상배임죄와 함께 영업비밀누설죄도 성립하는 경우에는 양죄는 상상적 경합관계일 것으로 생각된다.³⁴⁾ 업무상횡령죄나 업무상배임죄는 비친고죄이므로 고소가 없어도 공소를 제기할 수 있다.

4) 타인의 영업비밀을 훔쳐 특허출원한 후 특허를 받으면 무권리자의 특허로서 특허법 제133조 제1항 제2호에 따라 특허가 무효로 될 수 있고 특허법 제35조에 따라 정당한 권리자에게 새로운 특허출원의 기회가 주어진다.

나아가 무권리자의 행위는 사위 기타 부정한 행위로써 특허를 받은 경우에 해당하여 특허법 제228조의 사위행위죄가 성립할 수 있다.³⁵⁾ 사위행위죄는 비친고죄이므로 고소가 없어도 공소를 제기할 수 있다.

32) 형법 제344조.

33) 형법 제356조.

34) 법정 징역형은 업무상횡령죄 또는 업무상배임죄가 10년 이하의 징역으로서 영업비밀누설죄보다 무겁지만 벌금형은 영업비밀누설죄가 5,000만 원 이하의 벌금으로서 오히려 더 무겁게 되어 있다. 따라서 상상적 경합범이 성립하는 경우에 징역형을 선택하면 10년 이하의 징역을, 벌금형을 선택하면 5,000만 원 이하의 벌금을 선고하게 된다.

35) 대법원 83. 12. 27. 82도3238 판결. 송영식·황종환·김원오, 앞의 책, 774면은 부작위에 의한 사위행위는 직권탈지주의가 지배하는 특허절차에서는 발명자에게 작위의무를 인정할 수 없으므로 성립할 수 없다고 한다. 그러나, 특허는 발명을 공개하는 대가로 독점권을 부여하는 행위이므로 일종의 계약이라고 볼 수 있고 따라서 발명자에게는 계약상 또는 신의칙상의 의무가 있다고 보아야 할 것이다. 이에 앞서 특허출원행위나 특허료납부행위 등은 이미 부작위라고 보기 어려울 것이다.

4.4 직무발명을 누설하는 경우

1) 사용자 등과 종업원 등 사이에 직무발명의 양도에 관한 계약이 체결되어 있지 않아서 직무발명이 종업원 등의 보유에 속하는 경우에는 사용자 등은 무상의 법정실시권을 가질 뿐이다.³⁶⁾ 이 경우에는 직무발명이 사용자 등에게 이전되지 않은 상태이므로 직무발명을 사용자 등의 영업비밀이라고 볼 수는 없고, 따라서 직무발명의 발명자인 종업원 등이 무단으로 이를 누설하거나 제3자에게 양도했다 해도 부정법상의 영업비밀누설죄는 성립하지 않을 것으로 생각된다.

그러나 이 경우에는 발명진흥법 제38조 제1항에서 정한 직무발명누설죄가 성립할 수 있다. 이 범죄는 동법 제12조가 종업원 등에게 부과한 의무, 즉 특허나 실용신안의 출원공개 또는 의장등록을 받을 때까지 직무발명의³⁷⁾ 내용에 관한 비밀을 유지할 의무를 위반하여 부정적인 이익을 얻거나 사용자에게 손해를 가할 목적으로 그 직무발명의 내용을 공개한 때 성립한다. 이 범죄는 친고죄이므로 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

2) 이 경우에도 절도죄, 업무상횡령죄, 업무상배임죄가 문제될 수 있을 것이나, 영업비밀을

누설한 경우에 준하여 취급할 수 있을 것이다.

4.5 기타 범죄행위

기타 허위표시죄,³⁸⁾ 부정경쟁행위에 관한 죄도³⁹⁾ 유념해야 할 범죄이다. 이밖에도 위증죄,⁴⁰⁾ 비밀누설죄,⁴¹⁾ 파리협약당사국의 국기, 국장 등 사용에 관한 죄⁴²⁾ 등이 있다.

5. 특허권자와 침해자의 대응전략

특허권침해와 관련하여 특허권자 및 침해자 입장에서 형사적 사항에 대한 대응전략을 전략적으로 활용을 해야 할 것이다.

5.1 특허권자 입장

1) 특허권자(특히 무심사 등록의 실용신안권자) 입장에서 경고장 또는 최고장을 함부로 남발하는 것은 업무방해죄를 성립시킬 수 있다. 친고죄의 경우에 고소기간이 매우 짧다.

2) 앞뒤를 가리지 않고 상대방을 고소하는 일도 생각해 볼 문제이다. 형사고소는 상대방에 대한 기선제압이라는 관점에서는 일리 있는 권리행사 방법이다. 그러나 특허권이라는 것이

36) 특허법 제39조 제1항.

37) 직무고안 및 직무의장을 포함한다.; 동법 제2조 제2호.

38) 특허법 제227조.

39) 부정법 제18조 제3항 제1호.

40) 특허법 제226조.

41) 특허법 제229조.

42) 부정법 제18조 제3항 제2호

언제나 유효한 것도 아니거니와 실제로 상대방의 제품이 권리범위에 속하지 않는 일도 비일비재하다. 만일 특허권이 무효사유를 안고 있거나 상대방의 제품이 권리범위에 속하지 않는 경우에는 공격력(시간, 비용, 노력)의 낭비문제는 둘째로 치고 상대방으로부터 역공을 당할 가능성이 매우 높으므로 협상, 기타 온건한 해결의 여지를 남겨 두는 것이 현명한 방법일 수 있다. 형사고소를 해놓으면 상대방의 감정을 상하게 하여 이러한 여지가 없어지는 경우가 많다.

그러므로 상대방의 제품이 권리범위에 속함이 확실한 경우가 아니라면 형사고소는 권리범위확인심판이나 민사소송 등의 진행경과를 보아가면서 해도 전혀 늦지 않다. 설혹 침해가 확실하다고 해도 공격의 고삐를 조절한다는 측면을 고려할 필요가 있고, 투입한 비용의 회수와 상대방제압 중 어느 쪽을 더 원하는 것인지 등도 함께 고려하여 신중하게 결정함이 좋다. 만일 침해가 아님이 명백함에도 불구하고 허위사실로써 고소한 경우에는 형법 제156조의 무고죄가 성립할 수 있다는 점도 유념해야 한다. 특허권자 입장에서 공격의 강도를 결정하려면 침해 여부에 대한 객관적인 판단이 선행되어야 할 것이므로 변리사의 감정이나 권리범위확인심판의 결과를 받아두는 것이 좋을 것이다.

3) 타인의 발명을 훔쳐 특허를 받으면 사위

행위죄가 성립할 수 있다는 점은 전술한 바와 같다. 자신의 발명이 공지기술을 모방한 것임을 알면서 출원하여 특허를 받은 경우에도 사위행위죄가 성립할 수 있다는 점도 주의해야 할 사항이다.

4) 타인의 주지상표를 출원하여 등록을 받은 후 상표권을 행사하는 것도 매우 위험하다. 출원하여 등록을 받는 행위만으로도 부정경쟁제2조 제1호 가목 또는 나목의 부정경쟁행위에 해당하여 부정경쟁방지법위반죄가 성립할 수 있다.⁴³⁾

5.2 침해자 입장

1) 침해자 입장에서는 특허권자보다 훨씬 더 신중하게 자신의 제품이 특허권을 침해하는 것인지를 객관적으로 판단할 필요가 있다. 칼자루는 권리자가 쥐고 있기 때문이다. 이러한 방법으로 제일 빠르고 간편한 것은 역시 변리사의 감정을 받아 보는 일이다. 특허권자로부터 경고장을 받는 즉시 변리사의 자문을 구하고 감정을 받아 권리범위에 속하지 않음을 확인해 두면 '자기의 행위가 법령에 의하여 죄가 되지 아니하는 것으로 오인한 행위로서 정당한 이유가 있는 때'에 해당하여 형법 제16조에 따라 처벌되지 않을 수도 있기 때문이다.⁴⁴⁾ 다만 권리자가 경고장에 권리범위에 속한다는 내용

43) 대법원 93. 1. 19. 92도2054 판결.

44) 대법원 82. 1. 19. 81도646 판결; 부산지법 91. 12. 19. 91고단5347 판결.

의 감정을 침부하거나 기재한 경우에는 정당한 이유를 인정받기 어렵다.⁴⁵⁾ 이때의 감정은 비록 침해자(변리사 입장에서는 의뢰인)가 원하는 결과와 다른 결과가 되더라도 가능하면 객관적으로 이루어짐이 옳다고 생각된다. 침해자의 입맛에 맞는 감정이 결국 그의 파멸을 초래할 수도 있다.

권리범위확인심판을 청구하여 우선심판을 받아 보는 것도 침해 여부를 객관적으로 판단하기 위해 취할 수 있는 방법이지만, 심판결과가 나오기까지는 상당한 시간이 걸리고 권리범위확인심판에서 모든 침해유형에 대하여 심리할 수 있는 지도 논란이 있으므로, 침해자 입장에서는 권리범위확인심판만으로는 충분하다고 하기 어렵다. 다만 후술하는 바와 같이 실제로는 변리사의 감정과 함께 권리범위확인심판을(경우에 따라서는 무효심판과 함께) 청구해 둘 필요성이 매우 높다.

침해자 입장에서 시간과 비용과 노력을 최소화하려면 강력하게 대응할 것인지, 아니면 온건하게 대응할 것인지를 신속하게 결정해야 하므로 감정이나 심판의 중요성이 특허권자보다 훨씬 크다고 말할 수 있다.

2) 최초의 대응은 특허권자의 경고장에 대한 답장임이 보통인데, 이때 적어도 약식의 감정을 통하여 침해 여부를 객관적으로 판단한 후에 업무방해죄가 성립할 수 있다는 점을 기재하면 강력한 대응이 될 수 있다. 경우에 따라

특허권자의 특허가 사위행위죄에 해당한다는 점이나 상표권자의 상표등록이 부정경쟁방지법위반죄에 해당한다는 점을 지적하는 것도 유력한 대응방법이 될 수 있을 것이다. 이렇게 하면 권리자는 심리적으로 위축되어 심판이나 민, 형사소송을 벌이는 일에 대해 다시 한 번 생각해보게 된다. 만일 침해라는 판단이 섬에도 불구하고 이러한 내용의 답장을 보내면 권리자의 감정을 건드려 협상의 여지를 없애고 사태를 더욱 악화시킬 수도 있을 것이므로, 이러한 경우에는 일단 침해행위를 중지하고 완곡한 내용의 답장을 보내어 시간을 벌면서 민사적인 협상준비를 하는 것이 현명하다.

3) 경고장에 대한 답장을 보낼 때 또는 대응 준비를 할 때 또 하나 주의해야 할 사항은 특허의 내용이나 특허권자의 권리행사에 대하여 과도하게 비방하지 않도록 하는 일이다. 잘못하면 형법 제307조나 제309조의 명예훼손죄가 성립할 수 있다.

4) 침해자 입장에서 제일 곤혹스러운 것은 막상 형사고소를 당했을 때이다. 침해자는 보통 사업자들이므로 경찰서에 왕래하는 것 자체로 심한 심적인 고통과 함께 사업에도 지장을 받게 마련이다.

가장 쉬운 해결 방법은 권리자와 화해하는 일이다. 침해를 인정하고 심판을 제기한 것이 있으면 취하하고 소정의 배상금을 지급하면 그 대가로서 형사고소의 취소와 함께 검사의 불기

45) 서울지법 96. 2. 27. 95노7706 판결.

소처분을 이끌어 낼 수 있다.

그러나 침해가 아니라 확실이 있음에도 이렇게 대응하는 것은 상대방과의 경쟁에서 이미 지고 들어가는 것이다. 그러므로 이러한 경우에는 사용가능한 모든 수단을 동원하여 치밀한 계획하에 강력하게 대응해야 한다.

무엇보다도 필요한 일은 신속하게 심판을 청구하는 것이다. 그 중에서도 권리범위확인심판의 청구가 무효심판의 청구보다 더 시급하다고 말할 수 있다. 공지사실제외와 같이 무효심판청구의 이유와 권리범위확인심판청구의 이유가 같은 경우도 있겠지만 무효사유와 관계없이 권리범위에 속하지 않는 경우가 많고, 돈 들며가면서 반드시 특허권자의 권리를 죽여야 할 이유도 없으며, 민사소송이든 형사소송이든 결국 특허권침해 여부가 문제되는 것이기 때문이다. 다만 반격의 강도를 높인다는 측면이나 이후 합의과정에서 유리한 입장을 확보할 수 있다는 측면에서는 무효심판을 청구해두는 것도 도움이 될 수 있다.

상표권침해의 경우에는 상표등록이 무효로 되지 않는 한 권리범위가 인정되므로⁴⁶⁾ 권리범위확인심판보다 오히려 무효심판의 청구가 더 시급한 경우도 있다. 상표등록이 무효로 되면 무효 전의 행위에 대해서도 침해죄의 성립이 부정된다.⁴⁷⁾ 이렇게 심판을 청구해 놓으면 민사

소송이나 형사소송에서 절차의 중지를 요구할 수 있는 길이 생기게 되어 심판에 힘을 집중할 수가 있다.⁴⁸⁾

그리고 수사단계에서는 변리사의 감정을 받아 제출함으로써 수사과정에서의 유리한 지위를 확보하는 것도 중요한 문제이다. 이때 경고장을 받기 전에는 침해임을 몰랐다는 사실, 경고장을 받은 즉시 침해행위를 중지했다는 사실, 변리사의 감정을 통해 침해가 아니라고 확신하고 있었다는 사실, 사전에 변리사에게 자문을 구해 침해가 아님을 확인하고 실시했다는 사실 등에 대해서도 적절히 진술할 필요가 있다. 그리고 수사기관에서 진술한 내용을 기재한 피의자 신문조서는 특별한 사정이 없는 한 법정에서 증거로 사용되므로 그 내용에 대하여 한 번 더 확인해 보고 불리한 내용이 잘못 기재된 경우에는 적극적으로 수정을 요구한다.

6. 결 론

실질적으로 지식재산권을 침해했다면 수사단계에서는 변리사의 감정을 받아 제출함으로써 수사과정에서의 유리한 지위를 확보하는 것도 중요한 문제이다. 일반 국민을 상대로 한 지식재산권보호의 필요성과 당위성 홍보, 교육 등을 통한 국민의 의식전환도 뒤따라야 할 것이다.

46) 대법원 80, 9, 9, 77도387 판결; 대법원 95, 5, 9, 94도3502 판결.

47) 대법원 96, 5, 16, 93도839 판결. 그러나 상표등록 취소의 경우에는 취소 전의 침해행위에 대해서도 침해죄의 성립이 인정되므로 주의해야 한다. ; 대법원 96, 10, 25, 96도1122 판결.

48) 심판청구의 시기가 늦으면 반드시 민사소송이나 형사소송에서 절차를 중지한다는 보장이 없으므로 심판의 신속한 청구는 매우 중요하다.

지식재산권의 침해범죄 근절을 위해서는 무엇보다도 지식재산권은 별 것 아니라는 사고방식을 바꾸어 주는 인식의 전환이 필요하며, 이를 위해 관련 정부 관계부처의 범죄예방을 위한 홍보가 절대적으로 중요하다. 지식재산권은 특허나 컴퓨터 프로그램 등 과학기술의 발전에 규율대상이 급격히 변화됨에 따라 규제법규의 내용이 다양하고 복잡하며 전문적인 사항들이 증대되고 있다. 또한 지식재산권범죄⁴⁹⁾는 특정 경제분야의 활동과 관련되어 지능적, 전문적이며 계획적이고 조직적으로 은밀하게 이루어지는 특징을 가지고 있다. 그러므로 기술분야뿐만 아니라 회계, 경제 등 경제분야에 대한 이해가 부족하면 지식재산권범죄의 본질을 파악하기 어렵고 그 범죄를 적발하고 효과적으로 수사하기가 어렵다. 지식재산권범죄에 효과적으로 대처하기 위해서는 전문수사인력양성, 수사조직확충, 관련 부처 간의 단속 연계체제 구축,⁵⁰⁾ 수사정보 공동이용 및 공조체제 활용 등의 제도적 보완이 필요하다고 판단한다.

지식재산권 종류별로 보호장치를 달리하는 방안 및 지식재산권자의 경제적 이익 보호 방안 등의 지식재산권의 중요성이 증대되고 있는 현실에 비추어 그 지식재산권자의 보호방안으로 형사책임보다는 민사상의 구제제도를 보완

하는 것이 바람직하다고 본다. 미국의 경우와 같이 고의에 의한 특허침해의 경우 징벌적 손해배상을 인정하는 것, 변호사비용을 부담하게 하는 방안 등이 있다. 형사처벌의 경우에 있어서도 재범자나 상습범에 대한 보안처분의 한 방안으로 침해행위와 관련된 영업행위를 일정 기간 금지하게 하는 것을 고려해야 한다.

참고문헌

- 김승일 외, 2005, 『대·중소기업의 협력 실행 방안 연구』, (서울): 중소기업연구원.
- 김재도, 2002, 『지적재산권침해와 사법적 대응에 관한 고찰』, 석사학위논문, 국민대학교 정보금융법무대학원, 정보법학과.
- 서중해 외, 2003, 『지식재산권이 경제발전에 미치는 영향』, (서울): 한국개발연구원 (KDI).
- 서환주, 2005, 『기업 특허출원자료를 활용한 기술혁신활동 결정요인 및 기술 확산효과 분석』, (서울): 과학기술정책연구원.
- 손영식, 2002, 『직무발명성격 및 보상제도에 관한 연구』, 석사학위논문, 충남대학교 특허법무대학원, 특허법무 전공.
- 송영식, 황종환, 김원오, 2002, 『상표법』, 서

49) 보호법익은 자유시장에서의 지식재산의 정당하고 공정한 권리 인정 및 그 권리의 정당한 행사를 통한 경제질서의 유지에 있다고 본다.

50) 수사의 주체자로서 공소제기를 책임지는 검찰은 모든 형사사건의 처리와 관련하여 일선 사법경찰관리를 지휘하지만 폭주하는 일반사건을 처리하기도 벅찬 실정이다. 이러한 여건하에서는 다양한 경제분야에서 파생되는 경제범죄의 본질을 정확하게 파악하고 신속하게 대처하기가 쉽지 아니하여 자칫하면 동 범죄를 효율적으로 제압할 수 없는 국면을 맞을 지도 모른다.

- 을: 한빛지적소유권센터.
- 송영식, 이상정, 황종환. 1999. 『지적소유권법 (하)』. 서울: 육법사.
- 이동주. 2005. 『기업의 지적재산권 관리 실태 조사결과』. 서울: 한국산업기술진흥회 협회.
- 일본특허청사이트. 2006. Japan Patent Office. [cited 2006. 6].
 <<http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>>.
- 최병훈. 2004. 『우리나라의 지식기반 중소기업의 지원정책에 관한 연구』. 석사학위논문, 경희대학교 행정대학원, 정책학과.
- BM특허와 기업의 지적재산권 전략, 경영 그리고 전략. 『Weekly CEO Report』, 2005. 7.
- Decarolis, D. M. and Deeds, D. L. 1999. "The impact of stocks and flows of organizational knowledge on firm performance: an empirical investigation of the bio technology industry." *Strategic Management Journal*, Vol.20: 953-968.
- Hitt, Michael A., Leonard Bierman, Katshuhiko Shimizu, and Rahul Kochhar. 2001. "Direct and Moderating effects of Human Capital on Strategy and Performance in Professional Service Firms: A Resource Based Perspective." *Academy of Management Journal*, 44(1): 13-28.
- Howard C. and Anawalt, B. A. 2005. "IP Strategy: Complete Intellectual Property Planning, Access & Protection". In *westlaw International, summary*. [cited 2006. 7].
 <<http://www.westlawinternational.com>>.
- Huselid, Mark A. 1995. "The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance." *Academy of Management Journal*, 38(3): 635-672
- Maignan, I., and O.C. Ferrell, 2001. "Antecedents and benefits of corporate citizenship: an investigation of French businesses." *Journal of Business Research*, 51: 37-51.
- Nordhaus, W.D., 1969. *Invention, Growth and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change*. Cambridge MA: The MIT Press.

【판례참고】

1. 대법원 78. 7. 25. 77도3513 판례
2. 대법원 93. 1. 19. 92도2054 판례
3. 대법원 82. 1. 19. 81도646 판례

4. 부산지법 91. 12. 19. 91고단5347 판례
5. 서울지법 96. 2. 27. 95노7706 판례
6. 서울형사지법 95. 7. 4. 94노3458 판례
7. 대법원 93. 11. 12. 92도3354 판례
8. 대법원 93. 11. 12. 92도3354 판례
9. 대법원 96. 1. 26. 95도1464 판례
10. 부산지법 95. 2. 22. 94노2893 판례
11. 대법원 93. 2. 23. 92도3350 판례
12. 서울지법 95. 3. 29. 94노3791 판례
13. 대법원 1960. 10. 26. 4293형상326 판례
14. 대법원 86. 7. 8. 86도277 판례
15. 서울형사지법 91. 9. 12. 91노3825 판례
16. 특허법원 2003. 9. 18. 선고, 2002허5463 판례
17. 대법원 77. 4. 26. 76도2446 판례
18. 대법원 86. 9. 23. 86도1205 판례
19. 대법원 91. 6. 11. 91도878 판례
20. 대법원 83. 12. 27. 82도3238 판례
21. 서울지법 96. 2. 27. 95노7706 판례