

지식재산권에 관한 주요 국가의 정책 동향



김 주 섭

()

제1절 각국의 특허쟁송 제도

1. 쟁송제도 개관

1) 개관

공적인 기관에 의한 분쟁 해결 절차는 우리기업의 입장에서 볼 때 크게 두 가지, 즉 능동적 대응 절차와 수동적 대응 절차로 나누어 볼 수 있다. 미국 특허청(PTO)에의 재심사 청구와 연방지방법원에의 특허무효, 비침해 등 확인의 소제기는 전자에 해당하며, 가처분절차, 특허침해소송, ITC¹⁾ 특허분쟁절차 등 세 가지는 후자에 속한다.²⁾

2) 능동적 대응절차

특허청에의 재심사는 특허성에 대한 새로운 사유를 근거로 한 경우에만 가능하며, 따라서 확인소송보다는 제한적이다. 특허청 재심사 결과 특허무효판정이 내려질 경우에는 특허권자가 청구범위를 보정하여 무효를 피해갈 수 있으며 이 경우에는 상대방은 중용권(Intervening Right)이라고 하는 통상실시권을 주장할 수 있게 된다. 만일 특허청의 재심사 과정에서 무효판정을 얻는데 실패한 경우에는 사실상 추후 소송절차에서 특허무효주장을 하는 것이 어려워진다.

연방지방법원에 특허무효 또는 비침해와 같은 확인소송을 먼저 제기하는 것도 적극적인 대응방법이다. 이후의 절차

1) 미 국제무역위원회(International Trade Commission)

2) 국제특허분쟁대응 표준 Manual 2005년 10월, 157면, 미국편, 한국전자산업진흥회

3) Intellectual property infringement and other unfair acts

는 일반 소송절차와 동일한바, 후술하는 ‘특허침해소송’에서 상세하게 기술한다.

3) 수동적 대응 절차

특허권자는 특허권 침해로 인하여 연방지방법원에 특허침해소송을 제기하거나 Section 337³⁾ 위반의 불공정행위임을 이유로 ITC에 제소할 수 있다. ITC절차는 특허 침해 이외에 미국 내 산업 존재라는 경제요건을 추가적으로 요구하고 있다. 양 절차는 소요되는 기간에서 큰 차이를 보이는데 특허침해소송은 통상 3년 이상의 긴 기간이, ITC 조사절차는 12개월에서 18개월의 짧은 기간이 소요되는 점이 다르다.

가처분의 청구는 본안 절차의 개시 전 또는 개시 이후 본안 판결 이전의 단계에서 회복할 수 없는 손해를 방지하기 위한 목적으로 잠정적으로 행해진다. 가처분이 인용되어 ‘잠정적 금지 명령’이 발해지면 이는 본안에서의 판결(결정)이 있기까지 효력이 지속되고, 판결 내용에 따라 실효되든지, 영구적 금지 명령으로 대체된다. 가처분은 미국 국내 산업이 받을 손해가 심각하고, 구제가 시급하다고 인정되는 경우의 긴급구제이므로 실제 가처분이 인정된 사례도 극히 한정적이다.⁴⁾

2. 재심사(Reexamination)

특허 무효화의 수단으로서 연방법원에서의 소송 외에, 그 보다 적은 비용과 짧은 기간의 이점이 있는 수단인 특허청에서의 재심사(Re-examination)를 들 수 있다.

1) 사정계 절차와 당사자계 절차

재심사 절차는 종래의 사정계(ex parte) 재심사와 1999년 개정에 의해 추가된 당사자계(inter parties) 재심사로 나누어지며, 특허 재심사 청구자는 양자의 선택권을 가진다. (단, 후자의 경우에는 원래의 특허출원일이 1999년 11월 29일 이후인 경우

에 한한다) 양자의 차이는 전자에 비해 후자의 절차에 있어서 특허권자 아닌 제3자인 재심사 청구자에게 재심사절차 전반에 관여할 수 있는 권한이 주어진다. 즉, 전자와는 달리 후자의 경우에는 재심사 청구자에게 특허청의 결정에 이의를 제기하고 그 최종 판단에 대해서는 BPAI⁵⁾와 CAFC⁶⁾에 항소할 수 있는 권리가 주어진다.⁷⁾

반면에 전자와 달리 후자의 경우, 재심사 과정에서 확정된 사실은 -당시에 획득할 수 없었던 자료에 의해 추후 실수로 밝혀진 것이 아닌 한-금반언(estopped) 원칙에 따라 추후 어떠한 민사소송절차에서도 다툴 수 없으며, 재심사 과정에서 제출하였거나 제출할 수 있었던 사유를 근거로 동일특허의 유효성을 이후 다투어서는 안 된다는 제한을 받는다.

2) 재심사 절차의 장·단점

(1) 장 점

(가) 비용과 시간의 절약

재심사는 특허소송에 비해 비교적 적은 비용과 시간이 소요되는 장점이 있다. 다만, 당사자계 재심사절차에서는 특허청(PTO)의 결정에 부복하여 BPAI에 이의하고, CAFC에 항소도 할 수 있는데, 이러한 절차를 모두 거치는 때에는 상당한 시일이 소요될 수 있다.

(나) 조사관에 의한 전문적인 심사

과학기술분야에 있어서는 법관이나 배심원들에 비하여 상대적으로 보다 전문적인 지식을 가진 특허청의 조사관에 의한 심사를 받을 수 있다. 그리고 법관이나 배심원들은 상대적 전문성의 결여로 첨단과학기술 분야 특허의 ‘진보성(Non-obviousness)’ 판단에 있어 특허청의 조사관에 비해 보다 느그러운 경향을 보일 수 있어

4) H. Henry Koda, "ITC의 해설", 사단법인 일본발명협회, p. 141. 220건중 4건

5) BPAI(Board of Patent Appeals and Interference : 미국특허청 내의 특허 이의 및 조정위원회)

6) CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit : 연방순회항소법원)

7) 35 U.S.C. 306 Appeal. The patent owner involved in a reexamination proceeding under this chapter may appeal under the provisions of section 134 of this title, and may seek court review under the provisions of sections 141 to 145 of this title, with respect to any decision adverse to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent.

특허무효 선언을 얻어내는데 있어서 법원에서의 특허 소송보다는 재심사절차가 매력적인 선택이 되는 측면이 있다. 다만, 일반적인 경우에 있어, 재심사에서의 무효화율은 14%로 소송에 의한 35%와 비교하여 현저하게 열세인 점을 감안하면 우리 기업의 입장에서 신중하게 판단할 필요가 있다.⁸⁾

(2) 단 점

(가) 재심사 사유의 제한

재심사는 특허성(Patentability)에 관해 실질적으로 종래와 다른 새로운 문제를 제기하는 경우에 가능하며, 또한 이때 근거로 삼을 수 있는 선행 기술은 특허나 간행물 형태의 것에 제한된다.

(나) 금반언 원칙에 의해 추후 항변 제한

앞서 살펴본 바와 같이, 당사자계 재심사 과정에서는 주장하였거나 주장할 수 있었던 사유에 의한 특허무효의 항변은 추후 특허소송에서 금반언(Estoppel) 원칙에 따라 제한되는 바, 재심사과정은 법원에서의 소송절차에서와는 달리 증거개시 등의 사실 확인(Fact Finding) 절차없이 신속하게 진행되는 점을 고려할 때 이러한 제한은 때로 재심사 청구자에게 가혹한 것이 된다.

(다) 절차권의 제한

신속한 절차 진행으로 말미암아 시간과 비용을 절약할 수 있는 반면, 소송절차에서와는 달리 충분한 사실조사를 위한 증거개시가 생략되고, BPAI에의 이의 제기 이전에는 구술 심리 절차가 없는 등 절차권 보장에 있어 미흡한 면이 있으며, 특히 사정계 재심사의 경우, 특허청의 결정에 부복할 기회가 주어지지 않는 등 이러한 단점이 두드러진다.

(라) 특허권자에게 보정 기회 부여

선행기술에 의한 무효주장에 대해 특허권자는 청구범위를 보정하거나 축소함으로써 무효판정을 면할 수 있는 기회가 주어진다. 즉, 문제된 선행기술 하에서도 특허성이 인정될 수 있도록 청구범위를 축소하거나 당해 사안에서 특허침해가 더욱 명확해 질 수 있도록 청구범위를 보정하기도 하는 것이다.

3. 확인소송⁹⁾

특허침해를 주장하는 선진 외국기업으로부터의 경고장은 기업경영자를 심각한 고민에 빠뜨리게 된다. 경고장에서 제시된 의견을 수용하여 문제된 제품의 생산을 중단하거나 로열티를 지불할 것인가 아니면, 어찌면 3배 배상이나 상대방의 변호사비용까지도 부담할 지 모를 위험을 무릅쓰고라도 현재의 사업을 그냥 그대로 지속해 나갈 것인가를 고민해야 한다.

이러한 갈등상황은 상대방이 주장하는 문제 특허에 대한 침해 여부, 그 특허의 유효 여부에 대한 명확한 결론을 내리지 못하고 있는 경우에는 더욱 심각하다. 또한 상기 두 가지 방안 모두가 수동적이고 만족할 만한 것이 못되기에 이러한 고민은 더욱 커지게 된다. 여기서 상기 방안 외에 특허권자가 특허침해 소송을 제기하기 이전에 먼저 특허 침해 또는 무효에 관한 확인의 소를 연방지방법원에 제기하는 적극적이고 공격적인 방안을 생각해 볼 수 있다. 물론 특허 침해/무효/행사불능 확인판결을 구하는 것은 특허권자로부터 특허침해소송이 제기된 이후에 소송 계속 중의 반소(Counter-Claim)라는 형태로도 가능하다.

그러나 이는 어디까지나 특허침해소송 계속 중의 여타 항변과 크게 다르지 않은 차원의 대응책에 불과한바, 여기서는 특허권자로부터의 제소가 있기 이전에 먼저 확인소송을 적극적으로 제기하는 것이 이점이 있는지 살펴보고자 한다.

1) 확인소송 제기시 고려 사항

특허무효 / 침해 / 행사불능 확인판결(Declaratory Judgement)은 특허권자에 대한 가장 강력한 대응책이 될 수 있다. 그러나 이러한 확인의 소의 제기는 매우 신중히 결정할 필

8) 국제특허분쟁대응 표준 Manual 2005년 10월 162면, 미국편, 한국전자산업진흥회.
9) 특허침해소송 제기 이전 침해 추정자(alleged infringer)의 선제 공격수단

요가 있다. 우리기업이 미국 법원에서 소송을 수행하는 것은 적지 않은 비용을 요할 뿐만 아니라, 국내에서의 소송수행과는 달리 소송 내·외적인 여러 가지 핸디캡을 감수해야 하는 일이기 때문이다. 따라서 승소가능성, 예상비용, 특허권자의 태도·성향 및 자사 사업 분야에 있어 문제 제품이 가지는 비중 등을 종합적으로 고려하여 신중히 결정할 필요가 있다. 다만, 확인소송의 제기는 특허침해소송에 제소당하는 것보다 우리 기업에 여러 면에서 유리한바, 다음의 상황아래에서는 유효적절한 대응수단으로 적극적으로 고려해 볼 수 있을 것이다.

(1) 확인소송이 적절한 방어책이 되는 경우

- (가) 특허 비침해 또는 무효 판단이 선 경우
- (나) 선진기업이 특허침해소송을 진입방해 수단으로 사용할 가능성이 큰 경우
- (다) 특허권자에 의해 시장 불안이 야기된 경우
- (라) 추후 특허권자에 의한 특허침해소송의 제기가 확실히 예견되는 경우

2) 확인소송의 이점

- (1) 소송개시의 시기선택 및 관할상의 이점
수동적인 입장에서 특정시점에서 응소를 강요받을 것이 아니라, 능동적인 당사자로서 자신에게 가장 유리한 시점을 포착하여 소송을 수행할 수 있고 자신에게 되도록 유리

하고 상대방에게는 부담스러운 법원에서의 제소가 가능한 장점이 있다.¹⁰⁾

(2) 증명책임상의 이점

통상의 확인판결절차(계약관계 존재 확인 등)에서는 문제된 법률관계의 존재에 관한 입증책임이 원고에게 있는 것과는 달리 특허 비침해 등의 확인판결에 있어서는 특허 침해여부에 관한 입증책임이 피고, 즉 특허권자에게 있다.

4. 가처분 소송

1) 가처분의 개념

특허권자는 자신의 특허권이 침해되고 있음을 이유로 침해금지명령을 발해줄 것을 법원에 청구할 수 있는바, 특허본안에 관한 최종적인 심리이전의 단계에서(제소 전·후 불문) 침해피의자에게 잠정적인 침해금지명령을 내리는 것을 가처분(Preliminary Injunction)이라고 한다.

특허권자의 종국적 구제 방법에는 과거의 특허침해행위에 대한 손해배상판결과 본안에 관한 심리를 거쳐 내리는 영구적 금지명령(Permanent Injunction)이 있다. 한편 잠정적 구제방법으로는 특허침해소송의 계속중에 발생할 수 있는 긴급하고 회복하기 어려운 특허권자의 손해를 방지하기 위해 가처분 명령이 있다. 가처분 명령은 특허권자에게는 매우 실효적이고, 강력한 공격수단이 되며 침해 혐의자에게는 즉각적인 사업중단을 초래하는 두려운 존재이다.

10) First-To-File 원칙 : 특허침해소송(원고 : 특허권자)과 특허무효 등 확인소송(원고 : 침해혐의자)이 서로 다른 관할 지역 법정에 제기된 경우, 먼저 제기된 소송이 우선하며, 나중의 소송은 각하, 이송 또는 중지될 수 있다는 원칙을 말한다. 동 원칙의 취지는 먼저 제소한 자의 관할상의 우선권을 보장해 주고자 하는데 있다.

11) PRELIMINARY INJUNCTION—A preliminary injunction is appropriate if the moving party demonstrates either ① a probability of success on the merits and a possibility of irreparable injury, or ② serious questions going to the merits and the balance of hardships tipping sharply in his favor. *Chalk v. United States Dist. Ct.*, 840 F.2d 701, 704(9th Cir. 1988). These are not discrete tests, but are instead “outer reaches” of a single continuum.” *Id.* (citations omitted). “The grant or denial of a motion for a preliminary injunction lies within the discretion of the district court, and its order will be reversed only if the court relied on an erroneous legal premise or otherwise abused its discretion.” *Id.* An “abuse of discretion” occurs if the district court misapprehends the applicable legal issues or rests its conclusions on clearly erroneous findings of fact. *Id.*

12) 이 요건 중 본안에서의 승소 가능성과 회복할 수 없는 손해의 발생 요건이 중요하며, 둘 중 어느 한 요건이 흠결될 시에는 나머지 요건에 관해 심리할 필요도 없이 가처분을 기각할 수 있다는 것이 CAFC의 태도이다.

2) 가치분의 요건

(1) 승소가능성과 회복불능 손해의 염려가 핵심요건이 고¹¹⁾, 가치분이 인용되기 위해서는 다음의 4가지 요건이 충족되어야 한다.¹²⁾

(가) 본안에서의 승소가능성

본안에서의 승소가능성은 가치분의 인용여부를 좌우하는 가장 핵심적인 요건으로서 가치분 결정을 위한 청문절차에서 당사자간의 주된 쟁점사항이 된다. 본안에서의 승소가능성은 당해특허의 청구범위에 피고의 문제되는 행위가 포함되어, 결과적으로 첫번째는 특허침해 여부로서 침해 증명을 위해 특허권자인 원고는 먼저 발명을 명확히 정의하고 다음으로 피고의 물건또는 방법이 특허 클레임 내에 속함을 증명하는 순으로 하며 통상 침해 증명 과정에는 원고측과 피고측 증인들의 증언이 포함된다. 두번째는 특허의 유효성으로 당해 특허 유효성 증명과 관련하여 등록된 미국 특허는 유효하다고 추정되기 때문에 유효성의 입증책임은 피고측에게 돌아간다. 따라서 이 경우는 피고측이 특허의 무효를 증명해야 한다.

(나) 회복할 수 없는 손해의 염려

회복할 수 없는 손해란 금전적 배상이 적당치 않거나,

그로써는 완전히 보전되기 어려운 손해를 말한다. 다만, 특허권자의 회복할 수 없는 손해의 염려는 본안에서의 승소가능성이 충분히 입증된 경우에는 보통 추정된다. 특허권은 기간제한이 있는 권리고, 특허소송이 완결되기에는 비교적 장기간의 기간이 소요됨을 고려할 때, 소송계속 중에 특허침해자의 침해행위를 계속 용인함은 특허권자에게 회복하기 힘든 손해를 가하게 된다는 것이 이러한 추정의 근거가 된다.

(다) 특허권자와 침해추정자간의 이익형량

가치분이 각각될 때의 특허권자의 손해가 인용될 때의 침해피고자의 손해를 초과하거나 적어도 적지 않아야 한다는 요건을 말한다. 이러한 판단은 매우 전문적인 판단이며 법관의 재량에 의존하는 경우가 많다.¹³⁾

(라) 공익에 반하지 않을 것

특허침해 물품의 생산, 판매를 금지시킴으로써 소비자의 선택권을 제한하고 의약품과 같은 생필품 공급에 장애를 줌으로써 공공의 부담을 야기하는 등의 사정을 주장해 볼 수 있을 것이나, 특허권을 보호함으로써 달성되는 공익이 이러한 잠재적인 공익보다 통상 우월한 것으로 판단되므로 당해 요건이 문제되는 경우는 드물다.

〈다음호에 계속〉

▣ 발명특허 2008. 3

13) 예를 들어 가치분 명령의 발령으로 회사의 주요 생산라인의 가동이 중단되고, 대량의 실업사태를 야기할 것이라는 점을 입증하게 된다면 법원은 이점을 고려하여 가치분 인용을 주저할 수 있을 것이다. 다만, 실제적으로 침해가 명확하여 더 이상 사실확인을 요하는 사항이 아닌 경우에는 대부분의 경우는 형량의 결과가 결정적으로 피고측에 기울지 않는 한, 가치분을 인정하는 것이 법원의 태도이다. (FEDERAL TRADE COMMISSION, Plaintiff v. SEASILVER USA, INC., AMERICALOE, INC., BELA BERKES, JASON BERKES, BRETT RADEMACHER, individually and d/b/a Netmark International and Netmark Pro, and DAVID R. FRIEDMAN, D.C. Defendants, CV-S-03-0676--RLH(LRL))