

산업재산권 길라잡이(9)



백성호

중국 칭다오대학 교수
법학박사, MBA
중국전문가, 무형자산전문가
www.chinabaek.com

3. 권리침해와 구제

1) 서

타인의 특허권을 정당한 권원 없이 업으로서 무단실시하면 특허권 침해를 구성한다. 그러나 정당한 권원이 있거나, 특허권 효력이 제한을 받는 범위 내에서의 실시는 침해를 구성치 아니한다. 침해여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 사항에 한하며, 특허청구범위의 해석에 관하여 여러 이론 및 학설이 존재한다. 특허권 및 전용실시권의 침해자에 대하여는 민·형사 제재가 가해진다.

2) 특허권의 보호범위

가. 의의

기술의 진보가 미약했던 과거에는 특허권의 보호범위를 넓게 인정하여 청구범위뿐만이 아니라 명세서 전반을 권리로 인정하였으나(명세서주의), 그 후 발명도 많아지고 기술이 진보·세분화되면서 개량기술이 많이 도출되고 있기 때문에 오늘날은 특허권의 보호범위를 명세서 전체가 아니라 '특허청구범위에 기재된 사항'에 한정하여 인정하는 것이 일반적이다.

나. 권리행사범위와 보호범위

특허권과 실용신안권은 청구범위와 ‘동일한’ 범위에 한해서 보호되나(특허 제97조, 실용신안 제28조), 디자인권은 출원서 및 도면에 기재된 내용과 동일 또는 ‘유사한’ 범위까지 권리가 보호된다.(디자인법 제41조~제43조) 상표권은 적극적 효력범위(권리행사범위)는 출원서에 기재된 등록상표와 ‘동일한’ 범위에 한해서 행사가능하나, 소극적 효력범위 즉 침해금지권 범위에 있어서는 등록상표와 동일 또는 유사한 범위까지 권리가 보호되고 있다.(상표법 제50조, 제52조, 제66조 1호 비교)

다. 청구범위 해석에 관한 이론

(1) 중심한정주의(Central limitation)

중심한정주의는 독일 등 대륙법계에서 대다수 취하는 주의이다. 이 주의에서는 청구범위를 ‘단항제’ 로 기재하는 것이 보편적이며, 청구범위의 확장해석을 인정한다.

(2) 주변한정주의(Peripheral limitation)

주변한정주의는 미국 등 영미법계에서 취하는 주의이다. 이 주의에서는 청구범위를 ‘다항제’ 로 상세히 기재하는 것이 보편적이며, 청구범위의 확장해석을 인정치 아니한다.

(3) 우리나라의 입장

우리나라에서는 주변한정주의를 원칙으로 취하되 중심한정주의적 요소를 일부 가미하고 있다. 즉 특허권의 보호범위를 특허청구범위에 기재된 사항에 한하여 인정함이 원칙이나(제97조), 명세서의 상세한 설명 및 도면도 참작하여 판단한다.

라. 보호범위 해석에 관한 제원칙

(1) 균등론(등가론: doctrine of equivalents)

양 발명이 그 구성요건의 문헌상으로는 서로 다르지만 양자를 비교할 때 실질적으로 균등한 경우에는 양자는 동일하다고 판단하는 이론. 이는 청구범위에 기재된 발명과 균등한 발명은 특허발명의 침해라고 보

는 이론으로서 청구범위확장론의 일종이다.

따라서 구성요소 일부를 타 요소로 치환한 기술이 실질적으로 동일하거나 또는 그러한 치환이 당업자가 보아 충분히 도출할 수 있는 정도의 기술이라면 그 기술은 기존의 특허발명의 청구범위와 균등하다고 보아 침해로 인정하는 이론이다.

(2) 포대금반언의 원칙

출원 후 만약 보정을 해서 등록이 된 경우 후에 침해분쟁시에 그 보호범위를 판단하고자 할 때 보정 후의 내용이 보정 전의 내용보다 불리하게 작용한다고 해서 보정 전의 내용을 주장할 수 없다는 이론이다.

(3) 출원경과 침작의 원칙

출원절차 중의 출원인 및 심사관, 특허청장 등의 의견, 견해, 서류 등을 모두 참작해서 보호범위를 결정해야 한다는 원칙이다.

(4) 의식적 제외설

출원인이 스스로 청구범위에 권리받기를 삭제한 경우에는 그 부분에는 특허권이 없다는 원칙이다.

(5) 청구범위 독립의 원칙

특허청구범위의 청구항을 해석할 때는 각 청구항마다 독자적으로 해석해야 한다는 원칙이다.

4. 침해유형 및 구제방법

1) 침해의 유형

가. 직접침해(direct infringement)

특허발명을 정당한 권원 없이 무단실시한 경우 또는 그 다지 중요치 않은 부분은 삭제·부가하였으나 중요한 부분을 모두 그대로 사용·실시한 경우, 이용저촉관계에 있는 자가 선권리자의 동의 없이 또는 허여심판에 의하지 않고 업으로서 실시한 경우가 직접침해이다.

나. 간접침해(indirect infringement)

(1) 의의

간접침해란, 특허권의 직접적 침해는 아니지만 장래 침해할 개연성이 높은 일정한 행위를 침해로 간주함으로써 특허권자를 돈독히 보호하는 제도를 말한다.(제127조)

(2) 간접침해의 유형

① 특허발명이 물건발명인 경우

특허발명이 물건에 관한 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여, 수입하거나 양도나 대여의 청약을 하는 행위는 간접침해행위에 해당한다.

㉠ 여기서 ‘...그 물건의 생산에만 사용하는 물건’이란, 그 물건의 생산에만 사용할 수 있고 다른 물건의 생산에는 전혀 사용할 수 없는 물건을 말한다. 따라서 그 물건의 생산에도 사용할 수 있고 다른 물건의 생산에도 사용할 수 있는 물건은 간접침해를 구성치 아니한다.(즉, 이 경우는 침해를 구성하지 않는다)

㉡ 또한, 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 ‘사용’하는 행위는 간접침해를 구성치 않는다.(즉 이 경우는 직접침해를 구성한다)

② 특허발명이 방법발명인 경우

특허발명이 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여, 수입하거나 양도나 대여의 청약을 하는 행위는 간접침해행위에 해당한다.

㉠ 여기서 ‘...그 방법의 실시에만 사용하는 물건’이란, 그 방법발명의 실시에는 사용할 수 있으나 다른 방법의 실시에는 전혀 사용할 수 없는 물건을 말한다. 따라서 그 방법발명의 실시에도 사용할 수 있고 다른 방법발명의 실시에도 사용할 수 있는 물건은 간접침해를 구성치 아니한다.(즉, 이 경우는 침해를 구성하지 않는다)

㉡ 또한, 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 ‘사용’하는 행위는 간접침해를 구성치 않는다.(즉 이 경우는 직접침해를 구성한다)

2) 민사적 구제방법

가. 침해금지청구권

침해자의 고의·과실을 불문하고 특허권자에게 침해금지청구권이 인정된다. 이 청구권과 함께 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 설비의 제거청구도 병행 가능하다. 주의할 것은 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 설비의 제거청구는 반드시 침해청구금지권과 부대하여서만 할 수 있다는 점이다. 즉, 이들 청구는 독립적으로 할 수는 없다.(제126조 2항)

나. 손해배상청구권

특허권자 또는 전용실시권자는 고의·과실로 자신의 권리를 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. 이 때 침해자가 이익을 받은 때에는 이익의 액을 손해의 액으로 추정한다.(제128조)

다. 신용회복청구권

특허권자 또는 전용실시권자는 침해자에 대하여 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 법원에 청구할 수 있다.(제131조) 여기서 ‘업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치’란 상황에 따라 다르겠지만 실무상 대체로 신문에 사과문을 게재하는 방식이 많이 행해진다.

라. 부당이득반환청구권

특허법에 명문규정은 없으나 민법의 부당이득반환청구권 규정을 적용함이 옳다.(민법 제741조 참조) 따라서 특허를 무단으로 침해한 자가 얻은 이익액의 반환 등은 그 법적 근거를 부당이득반환의 논리로 설명하는 것이 옳을 것이다.

3) 형사적 구제방법

가. 특허침해죄

특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처한다.(제225조) 이는 친고죄이며

양벌규정의 대상이다. 양벌규정이란 예컨대 기업의 직원이 업무상 특허침해죄를 범한 경우 그 직원은 물론 그 기업에 게도 벌금형의 처벌을 한다는 것으로 직원과 기업 양자 모두 처벌한다는 뜻이다.(제230조)

나. 몰수

(1) 특허침해죄에 해당하는 행위를 조성한 물건 또는 그 행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.

(2) 피해자는 위 (1)에 의한 물건의 교부를 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해의 액에 한하여 배상을 청구할 수 있다.(제231조)

다. 위증죄

(1) 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 허위의 진술 등을 한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.

(2) 위증죄를 범한 자가 그 사건의 심결의 확정 전에 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.(제226조)

라. 허위표시죄

(1) 특허를 받지 않았거나 또는 특허출원 중이 아닌 자가 '특허' 또는 '특허출원' 이라는 표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 한 경우 또는 이러한 허위표시한 것을 양도·대여·전시하는 경우에는, 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다.(제227조)

(2) 특허권자는 자기의 생산물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시를 할 수 있다. 즉 특허표시는 의무가 아니라 권리이다.

마. 사위행위의 죄

사위 기타 부정한 행위로써 특허, 존속기간연장등록 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의

벌금에 처한다.(제228조)

바. 비밀누설죄

특허청 직원·특허심판원 직원 또는 그 직에 있었던 자가 그 직무상 지득한 특허출원 중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 때에는 2년 이하의 징역 또는 300만 원 이하의 벌금에 처한다.(제229조)

사. 과태료

다음에 해당하는 자는 50만 원 이하의 과태료에 처한다.(제232조)

(1) 선서를 한 자로서 허위의 진술을 한 자

(2) 특허심판원으로부터 증거조사 또는 증거보전에 관하여 서류를 제출토록 명령을 받은 자가 정당한 이유 없이 그 명령에 응하지 아니한 경우

(3) 특허심판원부터 증인, 감정인 또는 통역인으로 소환되었는데 정당한 이유 없이 소환에 응하지 않거나 선서·진술 등을 거부한 자

5. 침해 주장에 대한 대응 방안

1) 서

특허권자 등 권리자의 권리행사가 항상 적법하다고 할 수만은 없을 것이므로 상대방(권리 대항을 받고 있는 자)의 입장에서는 그 특허권을 주장하는 자의 권리행사가 적법한 것인지 확인할 필요가 있고 부당할 때에는 적절한 대응책을 강구하여야 한다.

2) 침해여부의 조사

우선 특허권자의 권리행사에 적절히 대처하기 위해서는 상대방은 우선 구체적 방어수단을 강구하기 이전에 그가 주장하는 내용들이 맞는지 그 진실성 여부를 파악할 필요가 있다.

이 경우 고려할 사항으로서는 첫째, 상대방이 정당한 권리자인지 둘째, 권리가 현재 유효하게 존속하고 있는지(존

속기간이 만료되었거나 무효가 되지는 않았는지) 셋째, 경쟁대상물이 특허발명의 보호범위 등에 포함되는지(권리범위확인심판을 활용하여 조사) 넷째, 특허발명의 실시에 대하여 정당한 권원이 있는지 다섯째, 기타 특허권에 문제가 없는지 등을 살펴보아야 한다.

3) 침해주장이 문제가 있는 경우의 조치

(1) 특허권이 현재 정말 존재하는지 확인한다

- ① 출원일로부터 20년이 경과한 경우에는 존속기간의 만료로 인하여 특허권이 소멸한다.
존속기간의 만료로 특허권이 소멸되면 특허청장이 직권으로 소멸등록을 하게 된다.
- ② 특허권자가 사망하였고 그 상속인이 존재하지 않는 경우 이 특허권은 소멸한다.
- ③ 무효사유를 가지고 있는 특허인 경우에는 무효심판을 제기하여 특허권을 상실시킨다.
- ④ 적법한 특허결정을 받은 발명이라고 하더라도 특허료를 불납한 경우에는 특허출원은 이를 포기한 것으로 본다. 또한 원래 유지하던 특허 경우에도 특허권자가 계속 다음 연도분의 특허료를 미납하는 경우에는 납부할 기간이 경과한 때에 소급하여 그 특허권이 소멸된 것으로 본다.
따라서 이에 해당하는 경우에는 이런 사실을 주장하면 된다.

(2) 권리범위확인심판을 제기한다

내가 실시한 기술이 특허권자의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적권리범위확인 심판을 청구하여 그 심결문을 증거로 제출한다.

4) 침해주장이 정당한 경우의 대응 조치

(1) 실시 중지

특허권자로부터 경고를 받은 자는 자기의 실시가 특허권 침해라고 판단되면 그 물품의 제조·판매나 사용 등을 즉시 중지하고 선의·무과실을 주장하는 것이 현명하다. 만약 특허권자로부터 경고를 받은 후에도 특허발명을 계속 실시하는 경우에는 민·형사소송에 있어 그 고의의 침해로 인정되므로 주의해야 한다.

(2) 실시권의 설정 또는 특허권의 양수

침해자는 그 물건을 계속해서 제조·판매할 필요성이 있다고 판단되면 특허권자와 협의하여 실시권을 설정하거나 특허권을 양도받아 그 특허발명을 실시하여야 한다.

(3) 통상실시권허여심판청구

자기의 실시 발명이 이용·저촉관계에 있는 때에는 특허권자에게 동의를 구해보고 특허권자가 정당한 이유 없이 동의해 주지 않는 경우에는 통상실시권허여심판에 의한 강제실시권을 허여받은 후 실시하면 된다.

(4) 화해, 중재, 조정신청

명백한 침해로서 피할 방법이 없는 경우에는 특허권자와 원만한 해결을 보는 것이 가장 바람직하다. 소송으로 가기 전에 화해, 중재, 조정신청으로 해결을 하는 것도 좋은 방법이다. 조정은 발명진흥법 제41조에 의한 산업재산권 분쟁조정위원회에 제기하면 된다. 조정은 당사자를 구속하거나 대세적 효력이 있는 것은 아니나 당사자가 위원회 판단을 존중하는 경우에는 효율적인 분쟁해결 수단이 되어 실무상 많이 이용되고 있다.

〈다음호에 계속〉

| 발명특허 2008. 8