

판례로 본 독일특허 분쟁 현황

1. 분석 대상 판례

특허소송은 협의의 특허소송과 광의의 특허소송으로 구분된다. 협의의 특허소송은 특허청의 심결에 대한 심결취소소송이며, 광의의 특허소송은 심결취소소송을 포함한 모든 특허소송, 예를 들면 가처분 소송, 침해금지소송, 손해배상소송, 비침해선언청구소송, 부당이득청구소송, 신용회복조치청구소송, 권리귀속소송, 직무발명 보상금청구소송, 기타특허 침해관련 비용청구소송 등이다.

독일 특허분쟁지도에서는 심결취소소송을 제외한 특허소송에 관하여 2001년부터 2006년 사이에 1심 지방법원과 2심 지방법원에서 판결이 나온 판례¹⁾를 대상으로 각각 정량분석을 수행하였다.

분석 판례 범위

독일의 주 지방법원 중 상대적으로 전문화되고 50% 이상의 대다수 소송을 처리하는 뒤셀도르프 1심 지방법원과 2심 지방법원의 특허소송 판결문을 대상으로 하였으며, 그 중 입수가 가능하였던 1심 지방법원 판결 404건, 2심 지방법원 판결 200건을 대상으로 하였다.

또한, 연방 특허법원이 관할하는 독일 특허상표청의 결정에 대한 항고 사건, 독일 특허 또는 유럽 특허의 독일 부분에 대한 무효 소송, 특허권의 취소로 인한 소, 실용신안권에 대한 취소 소송, 강제 실시권의 부여와 관련된 소의 결정에 대한 항고 사건 중 판결일자가 2005년부터 2007년 10월 사이인 총 219건의 특허 무효소송 사건을 대상으로 정량 분석을 수행하였다.

분석 판례 범위

독일 연방 특허법원의 인터넷 사이트에 공개된 특허 무효소송 사건으로 분류된 판결문 중 비용 문제 등이 쟁점이 된 결정문 57건은 분석대상에서 제외하였다.

2. 판결 연도별 1심 판례 동향

1) 1심 지방법원 판결건수

본 사업을 위하여 입수한 독일 뒤셀도르프 1심 지방법원의 판결 건수는 2001년 23건, 2002년 83건, 2003년 60

1) 뒤셀도르프 1심 지방법원 판결 404건, 뒤셀도르프 2심 지방법원 판결 200건이 분석대상임. 나머지 주의 지방법원의 경우, 뒤셀도르프 지방법원에 비하여 훨씬 적게 판결이 이루어지는 점 및 입수 가능한 판례의 수가 상대적으로 적은 점 등으로 인하여 이번 분석 대상에서는 제외하였음.

건, 2004년 56건, 2005년 111건, 2006년 72건으로서, 총 누적 판결수는 404건이었다.

연 평균 판결 건수가 약 70건 정도로 조사되었지만, 입수되지 못한 판결 건수를 고려하면 뒤셀도르프 1심 지방법원에서 처리되는 연 평균 판결 건수는 이보다는 많을 것으로 예상된다.

2) 1심 지방법원 판결의 원고 승소율 동향

뒤셀도르프 1심 지방법원 판결 중 원고의 승패가 불명확한 13건을 제외한 391건을 대상으로 원고가 전부 승소한 건수의 비율은 59%, 원고가 패소한 건수의 비율은 38%로 조사되었으며, 원고가 일부 승소한 건수를 포함한 원고 승소 비율은 62%로 조사되었다.

판결 연도별로는 2002년, 2003년, 2004년, 2005년의 원고의 승소율(일부 승 포함)이 원고의 평균 승소율을 조금 상회하였으나, 판결 연도가 원고의 승소율에 영향을 미치는 것으로 볼 정도는 아니었다.

3) 1심 지방법원 판결의 특허권자 승소율 동향

특허권자의 승패가 불명확한 22건을 제외한 382건을 대상으로 특허권자가 전부 승소한 판결 건수의 평균 비율은 58%였고, 특허권자가 일부 승소한 건수를 포함한 특허권자의 평균 승소율은 61%로 조사되었다. 일부 승소한 건수를 포함한 특허권자의 평균 승소율인 61%는 일부 승소한 건수를 포함한 원고의 평균 승소율인 63%보다는 낮았다.

이것은 특허권자가 아닌 자가 원고가 되어 제기한 특허소송, 예를 들면 비침해 선언 청구 소송 또는 직무발명에서의 보상금 청구 소송에서 원고의 승소율이 특허권자가 원고가 되어 제기한 특허소송에서의 특허권자의 승소율보다 높았기 때문인 것으로 추정된다.

비록 일부 승소인 판결 건수를 포함한 수치이긴 하나, 특허권자의 승소율이 61%나 되는 것은, 독일 법원이 광범위한 청구범위 해석을 허용하여 특허권자에게 유리하게 판결하던 중립한정주의적 해석의 과거 경향에서 탈피하여, 유럽특허조약의 발효이후 특허청구범위에 기초한 균등론에 따라 주변한정주의적 청구범위 해석 방식과의 조화를 꾀하고 있기는 하지만, 특허권자에게 유리한 판결을 행하던 과거 경향의 영향이 아직 남아 있는 것으로 보인다.

4) 1심 지방법원 권리별(특허/실용신안) 판결 건수 동향

소제기의 근거가 된 권리가 불명확한 27건을 포함한 뒤셀도르프 1심 지방법원 판결 건 중 특허권에 기한 소송이 79%이었던 반면, 실용신안권에 기한 소송은 14%이었다. 특허권에 기한 소송 제기 후 판결이 있었던 수가 실용신안권에 기한 판결 수보다 약 5-6배 정도 많았다.

3. 판결 연도별 2심 판례 동향

1) 2심 지방법원 판결건수 동향

본 사업을 위하여 입수한 독일 뒤셀도르프 2심 지방법원의 판결 건수는 2001년 25건, 2002년 31건, 2003년 25건, 2004년 41건, 2005년 43건, 2006년 35건으로써, 총 누적 판결수는 200건이었다.

연 평균 판결 건수가 약 35건 정도로서 뒤셀도르프 1심 지방법원 판결 건수의 절반 정도로 조사되었으며, 입수되지 못한 판결 건수를 고려하면 뒤셀도르프 2심 지방법원에서 처리되는 연 평균 판결 건수는 이보다는 많을 것으로 예상된다.

2) 2심 지방법원 판결의 원고 승소율 동향

뒤셀도르프 2심 지방법원 판결 중 원고의 승패가 불명확한 11건을 제외한 189건을 대상으로 원고가 전부 승소한 건수의 비율은 34%, 원고가 패소한 건수의 비율은 58%로 조사되었으며, 원고가 일부 승소한 건수를 포함한 원고 승소 비율은 42%로 조사되었다.

뒤셀도르프 2심 지방법원의 승소율 42%는 뒤셀도르프 1심 지방법원 판결에서의 원고의 승소율 59%보다 낮았는데, 이는 2심 지방법원이 항소심이란 측면에서 보았을 때 당연한 결과라고 할 것이다. 오히려 2심 지방법원에서 1심 법원의 판결 결과를 일부라도 뒤집는 경우가 10건 중 4건에 이르렀다는 사실에 주목할 필요가 있다고 보인다.

판결 연도별로는 2002년과 2006년의 원고의 승소율(일부 승 포함)이 원고의 평균 승소율을 상회하였으나, 판결 연도가 원고의 승소율에 영향을 미치는 것으로 볼 정도는 아니었다.

3) 2심 지방법원 판결의 특허권자 승소율 동향

특허권자의 승패가 불명확한 15건을 제외한 185건을 대상으로 특허권자가 전부 승소한 판결 건수의 평균 비율은 51%였고, 특허권자가 일부 승소한 건수를 포함한 특허권자의 평균 승소율은 59%로 조사되었다. 일부 승소한 건수를 포함한 특허권자의 평균 승소율인 59%는 일부 승소한 건수를 포함한 원고의 평균 승소율인 42%보다 훨씬 높았다.

1심 지방법원에서는 10건 중에 6건 비율로 특허권자가 승소를 하였고, 이중 패소한 4건에 대하여 비 특허권자가 항소를 하였다 가정하였을 때, 4건 중 40%의 비율에서만 항소심 원고가 승소하기 때문에 결과적으로 2심 지방법원에서의 특허권자의 승소율은 약 60% 정도가 된 것으로 보인다. 즉, 뒤셀도르프의 경우 1심과 2심에서 모두 약 60% 정도로 특허권자에게 유리한 판결이 내려지고 있음을 알 수 있다.

4) 2심 지방법원 권리별(특허/실용신안) 판결 건수 동향

소제기의 근거가 된 권리가 불명확한 23건을 포함한 뒤셀도르프 2심 지방법원 판결 건 중 특허권에 기한 소송이 76%이었던 반면, 실용신안권에 기한 소송은 12%이었다. 특허권에 기한 소송 제기 후 판결이 있었던 수가 실용신안권에 기한 판결 수보다 약 6배 정도 많았다.

4. 독일 연방 특허법원의 특허 무효소송 현황

1) 법률쟁점분류

무효소송에서의 법률쟁점은 10가지의 무효 사유로 분류하였다. 다음 표는 무효소송의 정량분석을 위하여 사용된 법률쟁점 분류표이다.

2) 판결연도별 원고 승소율 동향

2005년부터 2007년 10월까지 내려졌던 독일 연방 특허법원의 무효소송 판결에서 원고가 전부 승소한 건수의 평균 비율은 57%, 원고가 패소한 건수의 평균 비율은 23%, 원고가 일부 승소한 건수의 평균 비율은 20%로 조사되었다. 여기서, 원고의 일부 승소는 일부 청구항들에 대해서만 무효라는 판결을 받은 것을 의미한다.

표 2-2 특허 무효 사유

| 대분류 | 중분류 | Description | 코드 |
|-------|--|--|----|
| 무효 사유 | 발명의 성립성 | | 11 |
| | 불특허 사유 | 공서양속 위반, 식물종자권 등 | 12 |
| | 신구성 | Neuheit | 13 |
| | 진보성 | erfindliche Taetigkeit | 14 |
| | 산업적 이용 가능성 | | 15 |
| | 명세서 기재불비 | 당업자가 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 명세서가 충분히 명확하게 기재되어 있지 않거나 또는 불충분하게 기재되어 있는 경우 | 16 |
| | 모인 출원 | 발명의 필수구성요소를 타인으로부터 훔친 경우 | 17 |
| | 최초 출원 시 기재 범위 초과 | 허여된 특허 명세서에 최초 명세서에 기재되지 않은 사항이 포함되어 있는 경우 | 18 |
| | 청구범위 확장 | 허여된 유럽 특허보다, 청구범위가 확장된 경우 | 19 |
| | SPC (supplementary protective certificate) | i) 해당 의약 관련 제품 등이 기본 특허의 보호 범위에 속하지 않는 경우, ii) 해당 의약 관련 제품 등을 시장에 출시하기 위한 인종이 적절한 규정 ²⁾ 에 따라 허여되지 않는 경우, iii) 해당 제품이 이미 SPC의 대상이었던 경우, iv) 기본 특허의 법정 존속 기간 만료이전에 기본 특허가 소멸한 경우, v) 기본 특허가 취소되거나 변경되어 해당 의약 관련 제품 등이 기본 특허의 보호 범위 내에 속하지 않는 경우 | 20 |

원고가 일부 승소한 건수를 원고 승소한 건수에 포함시키면 원고 승소 비율은 77%로 조사되었다. 이것은 독일 특허상표청 또는 유럽 특허청에서 특허성을 인정받은 특허권이 독일 연방 특허법원에서 무효로 판결될 확률이 77%라는 것을 의미하는데, 이 무효율은 상당히 높은 편이라고 생각된다.

판결 연도별로 살펴보면, 2005년과 2007년의 원고 승소율이 평균 원고 승소율인 77%를 조금 상회하였으나, 판결 연도가 원고의 승소율에 영향을 미치는 것으로 볼 정도는 아니라고 생각된다.

3) 연도별 특허 무효소송 판결건수 동향

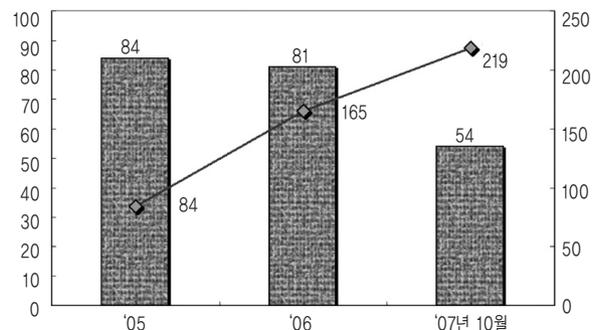


그림 2-13 연도별 특허 무효소송 판결건수 동향

2) Directive 65/65/EEC; Directive 81/85/EEC