

미국에서의 특허침해소송과 특허무효절차



- I. 서론
- II. 우리나라의 특허침해소송과 특허무효절차
 - 1. 우리나라 특허소송 개요
 - 2. 우리나라의 특허 무효여부 판단
 - 3. 특허무효 방지를 위한 특허권자의 방어수단
- III. 미국의 특허침해소송과 특허무효절차
 - 1. 미국의 연방법원
 - 2. 미국 특허소송 개요
 - 3. 미국의 특허 무효여부 판단
 - (1) 미국법원의 특허 무효여부 판단
 - 가. 특허침해소송에서의 특허유효성 판결
 - 나. 특허무효확인소송에서의 특허유효성 판결
 - (2) 미국특허청의 특허 무효여부 판단
 - 가. 일방당사자계 재심사
 - 나. 쌍방당사자계 재심사
 - (3) 특허무효주장에 대한 특허권자의 방어수단
- IV. 결론

I. 서론

특허권은 특허공보를 통해 누구에게나 기술이 공개되는 지식재산권이므로 침해가 쉽게 발생할 수 있다. 특허권자는 침해가 발생한 경우 침해의심자(피고)를 상대로 손해배상청구 등의 특허침해소송을 제기할 수 있다. 한편, 침해의심자는 여러 가지 주장을 하는데 그 중 하나가 특허무효의 주장이다. 특허가 무효로 되면 공개된 기술을 누구든지 사용할 수 있기 때문에 특허침해라는 문제가 원천적으로 발생할 수 없기 때문이다. 특허침해소송과 특허무효는 이렇게 밀접한 관련을 갖는데, 미국은 우리나라와 다른 독특한 특허무효제도를 운영하고 있다.

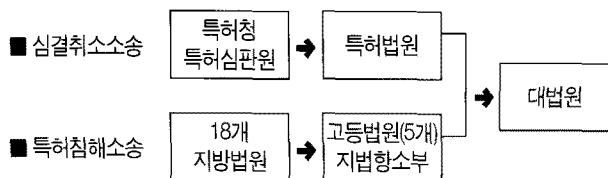
따라서, 본 원고는 특허침해소송과 특허무효절차에 관해 우리나라와 미국의 경우를 서로 비교하여 살펴봄으로써 미국에서의 특허침해소송 대응전략 수립에 도움을 주고자 한다.

II. 우리나라의 특허침해소송과 특허무효절차

1. 우리나라의 특허소송 개요

우리나라의 법원은 대법원, 5개의 고등법원과 1개의 특허법원, 그리고 18개의 지방법원으로 구성된다.(가정법원 및 행정법원 제외) 한편, 특허소송은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등 지식재산권에 관한 소송을 말하는데, 이는 다시 심결취소소송과 특허침해소송으로 나누어진다.

〈현행 우리나라 지식재산권 소송 구조〉



심결취소소송은 특허에 관한 특허심판원의 심결(결정)에 대해 취소를 구하기 위해 특허법원에 제기하는 소송¹⁾이다. 특허심판원은 여러 가지 결정을 내리는데 그 중 대표적인 것이 특허청의 특허거절결정에 관한 적법성 여부, 특허무

효 여부에 관한 것이다.

특허침해소송은 지방법원·고등법원의 민사재판부가 관할하는데 침해여부 및 손해배상 여부 등을 다룬다.

최근 지재권이 기업 활동의 중요한 지표로 부상하면서 지재권 관련 분쟁도 아래와 같이 꾸준히 증가하고 있다.

〈지식재산권 소송 처리 건수〉

구분	심결건수			침해소송 건수		
	특허심판원	특허법원	대법원	침해 1심	침해 2심	대법원
2005	8,826	946	294	85	19	2
2006	10,334	1,191	472	82	21	34
2007	11,626	1,251	520	89	21	3
2008	11,628	1,566	581	77	28	13
2009	9,764	1,203	556	125	47	11

(출처 : 특허청 2010 지식재산통계연보, 대법원 2010 사법연감)

2. 우리나라의 특허 무효여부 판단

우리나라에서 특허권의 무효여부에 대한 판단은 특허청 소속기관인 특허심판원이 1차적으로 담당한다. 특허법 제133조²⁾는 특허권의 무효심판을 특허심판원이 담당하도록 규정하고 있기 때문이다. 특허심판원의 심결에 불복하는 때에는 특허법원 - 대법원의 순서로 불복소송을 제기할 수 있다.

1) 특허법 제186조(심결등에 대한 소) ①심결에 대한 소 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.

2) 특허법 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 다음 각 호(제2호를 제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있다.

그렇다면 특허침해소송을 담당하는 일반 지방법원 및 고등법원은 특허무효 여부를 판단할 수 없을까? 특허침해소송 진행 중에 당사자가 특허무효의 주장을 할 때 재판부는 어떻게 할 것인가? 이는 결국 침해소송에서 당사자의 무효항변을 허용할지 여부에 관한 것인데, 이에 대해서는 긍정설과 부정설로 나뉘어 논란이 있으나, 통설·판례는 부정설의 입장이다.

먼저, 긍정설은 특허심판원의 특허무효 심결이 확정되기 전이라도 특허침해소송에서 법원이 특허무효를 이유로 침해가 성립되지 않는다는 판단을 할 수 있다는 견해이다. 특허법에 의한 특허권 설정행위도 행정행위의 일종이고, 일반 행정법 이론상 행정처분의 하자가 중대하고 명백한 것이라면 당연무효가 되며, 민사소송에서 행정처분의 당연무효 여부가 선결문제로 되는 때에는 이를 직접 판단하여 당연무효임을 전제로 판결할 수 있고, 반드시 행정소송 등의 절차에 의하여 그 취소나 무효확인을 받아야 하는 것은 아니라고 하고 있는데, 이것이 특허법에도 그대로 적용된다는 것을 근거로 한다.

부정설은 특허침해소송에서 특허무효의 항변이 허용되지 않는다는 견해이다. 부정설의 근거로는 ① 입법 정책적으로 특허법에 무효심판제도를 두고 있는 점, ② 행정기관인 특허청에 무효여부를 전담시키고, 법원은 특허권의 해

석을 담당하도록 하는 권한분배의 원칙을 채택하는 점, ③ 특허법 제164조가 소송절차의 중지³⁾에 관한 규정³⁾을 둔 취지는 특허무효가 선결문재인 소송절차를 중지하도록 하기 위한 것이라는 점, ④ 특허법 제133조의 무효사유는 일반 행정법상의 당연무효와는 달리 제한적으로 열거되어 있고, 특허의 무효심결은 당연무효의 확인행위가 아니라 대세적 효력을 가지는 형성행위에 해당된다는 것이다.⁴⁾

대법원은 1992. 6. 2. 91마540 결정(특허권 침해금지가처분사건)에서 “특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없는 것이다. 다만 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고 할 것이나(1964.10.22. 선고 63후45 판결; 1983.7.26. 선고 81후56 판결), 이는 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 소위 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행 기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 할 수는 없다.”고 하여 부정설의 입장에서 판시하였다. 그 이후에는 일부 다른 견해를 갖는 판결⁵⁾도 있었으나 대체적으로 위의 부정설의 입장이 다른 사건에서도 그대로 유지되고 있다.⁶⁾

결론적으로 현행 대법원 판례는 법원이 특허심판원의 무효심판 절차 외의 다른 절차에서 특허무효를 선언할 수 없는 것이 원칙이나, 특허권이 공지 공용의 기술인 경우에는 무효심결 전이라도 법원은 특허권의 권리범위를 인정하지 않을 수 있다는 것이다.

3. 특허무효를 방지하기 위한 특허권자의 방어수단

특허권자는 자신의 특허권을 유효하게 하기 위하여 특허

3) 특허법 제164조(소송과의 관계) ②소송절차에 있어서 필요하다고 인정된 때에는 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

4) 허호신, “특허침해소송에서의 특허무효항변” 2006.

5) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194

6) 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결, 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결, 대법원 2003. 1. 10. 선고 2002도5514 판결, 대법원 2004. 2. 27. 선고 2003도6283 판결 등

7) 특허법 제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ①제133조 제1항에 따른 심판의 피청구인은 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간 이내에 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다.

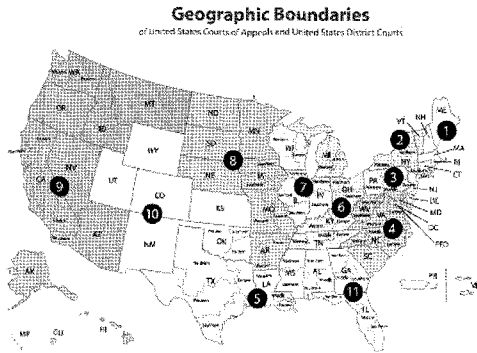
무효심판절차 중에 자신의 특허가 유효하다는 주장을 하거나, 필요한 경우 특허청구범위를 축소하는 특허정정을 청구⁷⁾할 수 있다. 만일 특허정정을 통해서도 특허무효를 피할 수 없는 경우에는 특허권의 일부 청구항만을 포기⁸⁾할 수도 있다.

Ⅲ. 미국의 특허침해소송과 특허무효절차

1. 미국의 연방법원

미국의 특허소송은 연방법원이 관할하는데, 미국 연방법원은 연방대법원, 12개의 연방항소법원 및 1개의 연방순회항소법원⁹⁾(CAFC, Court of Appeals for the Federal Circuit), 그리고 94개의 연방지방법원으로 구성되어 있다.

(미국 연방항소법원의 지역관할범위)



이 중에서 CAFC는 우리나라의 특허법원과 유사하다. 다만, CAFC는 특허심판원의 상표 및 특허

8) 특허법 제215조의2 (20이상의 청구항이 있는 특허출원의 등록에 관한 특칙) ① 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 납부하는 때에는 청구항 별로 이를 포기할 수 있다.

9) 우리나라의 특허법원에 상당하는 법원으로, 명칭과 달리 워싱턴 D.C.에 소재한다.

결정계 심결에 대한 불복소송 뿐만 아니라 특허침해소송도 관할하고, 나아가 정부계약, 관세 소송 등 다양한 분야의 전속관할권을 갖는다는 점에서 차이가 있다.

(미국 CAFC와 한국 특허법원의 비교)

	미국 CAFC	우리 나라 특허법원
지식재산사건의 점유 비율	지식재산 사건은 약 30% (나머지는 정부계약, 관세 소송 등)	지식재산 사건만 100%
지식재산사건의 종류	① 특허권, 식물품종에 관한 침해사건의 항소심 ② 특허상표청 심결에 대한 불복사건 ③ 국제무역위원회(ITC) 결정에 대한 불복사건	심결취소소송 (특허청 심결에 대한 불복사건)
법률심, 사실심 여부	법률심(법률판단만)	사실심 (사실인정도 행함)
법관 수	12명 판사 + 4명의 시니어판사	14명 (4개 재판부)
지적재산소송 건수(2009년)	493건 (특허·상표 심결취소 95, 침해소송 항소심 398)	1,203건 (심결취소)

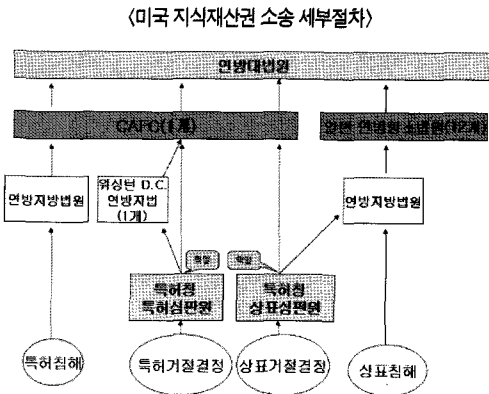
CAFC는 연간 1,500여건을 처리하는데, 그 중 지재권 사건은 약 30%를 차지한다.

(CAFC 청구건수 중 특허·상표 사건 비율)

구분	'06	'07	'08	'09	
전체 청구건	1,743	1,514	1,432	1,341	
특허·상표 청구 건수	특허침해 (연방1심 경우)	453 (26.0%)	395 (26.1%)	392 (27.4%)	398 (29.7%)
	특허결정계 (특허심판원 경우)	42 (2.4%)	33 (2.2%)	54 (3.8%)	55 (4.1%)
	상표결정계 (특허심판원 경우)	30 (1.7%)	18 (1.2%)	28 (2.0%)	40 (3.0%)
	특허·상표 합계	525 (30.1%)	446 (29.5%)	474 (33.2%)	493 (36.8%)

2. 미국 특허소송 개요

미국도 특허소송은 특허청(특허심판원)의 결정에 대한 취소소송과 특허침해소송으로 나누어진다.



그러나, 미국은 다음과 같은 점에서 우리나라와 차이가 있다.

첫째, 미국 심판원은 특허심판원과 상표심판원으로 나누어져 있다. 그리고 특허무효심판 제도가 없는 대신 미국특허청에 제기하는 특허재심사 청구제도가 있다.

둘째, 특허거절결정에 대한 심결취소소송은 CAFC에 직접 제소할 수도 있고, 워싱턴 D.C.에 소재하는 연방지방법원을 거쳐서 CAFC에 제소할 수도 있다. 당사자가 연방지방법원에 소송을 제기하는 때에는 특허심판원에 제출하지 않았던 새로운 증거를 제출할 수도 있고 증인신문도 가능하다. 당사자가 심판원의 심결에 불복하여 CAFC에 직접 소송을 제기하는 때에는 새로운 증거조사를 하지 않는 것이 원칙이다.

셋째, CAFC가 특허권의 침해소송 항소심을 전속하여 관할한다. 따라서, 심결취소소송과 특허침해소송 항소심은 연방순회항소법원(CAFC)으로 집중되어 있다.

넷째, 상표사건의 침해소송은 우리나라와 같이 연방지방법원-연방항소법원이 관할한다. 그러나 상표거절결정에 대한 심결취소소송은 당

사자가 CAFC 또는 연방지법-연방항소법원 경로 중 하나를 선택할 수 있다.

미국의 지식재산소송 건수는 다음과 같다.

〈미국 지식재산권 소송건수〉

	심판건수			연방순회항소법원(CAFC)	침해소송			침해2심처리건수(CAFC)
	특허	상표	소계		침해1심처리건수			
					특허	상표	소계	
2005	2,928	8,652	11,580	64	2,716	3,665	6,381	424
2006	3,478	10,874	14,352	72	2,830	3,740	6,570	453
2007	4,191	11,184	15,375	51	2,777	3,652	6,429	396
2008	6,451	12,277	18,728	82	2,896	3,464	6,360	392

(출처: 미국 연방대법원 사법연감)

다음 호에 계속

