

# 特許權侵害對處問題에 관한

## 特許權侵害는 迅速하고 完璧하게 救濟

### I. 머리말

#### (特許權侵害救濟制度的 重要性)

地下資源은 不足하지만 人力資源이 豊富한 나라에서는 技術革新 또는 技術開發을 아무리 強調해도 지나친 말이 아니다. 그래서 우리 政府는 國家施策의 一環으로 企業이나 個人的 技術開發을 促進시키기 위한 各種 支援策을 講究하고 있다. 그렇지만 아무리 技術開發을 強調하고 各種 支援策을 講究한다 해도 開發된 技術이 特許制度에 의하여 圓滿하게 保護되지 않으면 많은 經費와 努力을 投資하여 技術開發을 하려는 個人이나 企業은 없을 것이다. 이러한 觀點에서 볼 때 새로운 技術開發을 促進시키기 위하여는 特許權을 賦與하는 것도 重要하지만 賦與된 特許權이 侵害되었을 때 迅速하고 完璧하게 救濟되는 것이 더욱 重要하다.

### II. 特許權 侵害에 대한 救濟制度的 概觀

#### (1) 特許權

一種의 財産權이므로 그것이 侵害된 경우에는 다른 財産權과 마찬가지로의 救濟方法이 要望된다. 따라서 特許法上 特別한 規定이 있는 것은 그것이 適用되겠지만 特別한 規定이 없는 경우에는 民法上 一般財産權侵害에 對한 救濟規定이 準用된다. 特許法上의 救濟方法으로서는 民事的인 救濟方法과 刑事的인 制裁方法이 있다. 刑事的인 制裁方法으로는 刑事上의 處罰(特許法第158條)을 들 수 있고, 民事的인 救濟方法으로는 侵害禁止請求·侵害禁止假處分申請·損害賠償請求·不當利得返還請求 및 信用回復請求등의 制度를 들 수 있다.

#### (2) 侵害禁止請求

侵害禁止請求라 함은 特許權者 또는 專用實施權者가 自己의 權利를 侵害한 者 또는 侵害한 憂慮가 있는 者에 대하여 그 行爲를 禁止 또는 豫防할 것을 請求하는

것을 말한다(特許法第155條第1項). 特許權 또는 專用實施權은 排他的支配를 權利內容으로 하고 있으므로 特許權등이 侵害되었을 때에 그러한 侵害의 除去에 必要한 行爲를 請求할수 없다면 그 權利의 內容은 有名無實한 것이 되어버릴 것이기 때문에 民法上의 物上請求權에 該當하는 侵害禁止 또는 豫防 請求權을 特許權者등에게 認定하게 된 것이다. 바꾸어 말하면 侵害禁止 請求權은 特許權등에 대하여 特許權으로서의 實效性을 주기 위하여 設定된 權利이다. 이 請求權은 損害賠償請求權의 경우와는 달라서 過去의 侵害에 대한 것이 아니라 現在 또는 將來의 侵害에 대하여 行使하는 것이고 侵害者의 故意 또는 過失이나 責任能力을 必要로 하지 않으며 客觀的인 侵害事實만 存在하면 족하다.

#### (3) 侵害行爲禁止의 假處分 申請

特許權 또는 專用實施權이나 假保護의 權利등이 侵害되었을 때 侵害行爲를 禁止시키기 위하여 本案訴訟을 提起하기에 앞서서 또는 이와 同時에 假處分을 申請하는 경우가 많다. 假處分이라고 하는 것은 權利關係에 紛爭이 있고 그 確定을 기다리고 있는 것은 그간의 顯著한 損害를 받고 또는 急迫한 侵害를 막을 수 없는 등 緊急을 요하는 理由가 있는 경우에 本案訴訟으로 判決을 받기 전에 이것과 같은 效果를 얻을수 있도록 暫定的인 措置를 정하는 것이다(民訴法第714條). 侵害禁止 請求權의 行使로서 假處分申請을 하게 되는 理由는 特許權侵害의 有無를 判斷하는 것은 매우 어렵고 複雜하며 高度의 判斷을 要求하는 경우도 있으므로 法院으로서는 特許權侵害의 有無에 관한 判斷을 하는데 相當한 日時를 요하는 경우가 많고 本案訴訟을 提起해서 勝訴 判決을 얻었다 해도 上訴制度에 의하여 그 確定을 遲延시킬수 있으므로 本案訴訟으로 確定判決을 얻기에 앞서 이것과 같은 效果를 얻을 수 있는 暫定的인 措置로서 假處分申請을 구하게 되는 것이다.

# 小考

## 되어야



徐相旭  
(辨理士)

### (4) 損害賠償請求

特許權者 또는 專用實施權者는 故意 또는 過失에 의하여 自己의 特許權을 侵害한 者에 대하여는 損害賠償을 請求할 수 있다(特許法第156條第1項). 이것이 特許法上損害賠償請求權이다. 特許權은 一種의 財産權이므로 이를 侵害한 者가 그로 인하여 發生한 損害를 特許權者에게 賠償하게 하는 것이 公平하다. 따라서 特許法은 特許權이 侵害되었을때 特許權者와 侵害者間에 公平을 기하기 위하여 故意 또는 過失에 의하여 特許權을 侵害한 者에 대하여 特許權者에게 損害賠償請求權을 認定하였다.

이 請求權은 民法第750條에 規定된 不法行爲로 인한 損害賠償請求權의 一類型이다. 따라서 特許權侵害로 인한 損害賠償請求權에 關하여는 特許法에 特別한 規定이 있으면 그것이 優先적으로 適用되나 特別한 規定이 없으면 民法上 不法行爲로 인한 損害賠償請求權에 關한 規定을 準用한다.

### (5) 不當利得返還請求

特許權者, 專用實施權者등은 故意 또는 過失에 의하여 自己의 特許權을 侵害한 者에 대하여 그 利得의 返還을 請求할 수 있다(特許法第156條第2項). 이것이 所謂 特許法上 不當利得返還請求權이다. 우리 特許法은 不當利得返還請求權에 대하여 直接的으로 規定하지 않고 單純히 特許權者는 善意 無過失로 自己의 特許權을 侵害한 者에 대하여는 利得返還 또는 損害賠償을 請求할 수 없다라고 規定하고 있어서 同條의 反對解釋에 의하여 不當利得返還請求權을 認定한 것이라고 解釋하고 있다. 이 制度는 損失者와 受益者와의 사이에 財産上의 均衡을 찾고 公平의 理想을 實現하려는데 目的을 둔 制度라는 點에서 民法上 不當利得返還請求制度와 그 本質을 같이 한다. 따라서 民法의 不當利得에 關한 規定은 特許權의 性質 內容과 背馳되지 않는 範圍內에서 特許

# 論壇解說

## 目次

- I. 머리말
- II. 特許權侵害에 대한 救濟制度의 概觀
- III. 特許權 侵害對處의 實際
- IV. 맺는말

<이번號에 全載>

法上 不當利得에 關하여도 準用된다.

### (6) 信用回復請求

特許權者, 專用實施權者는 故意 또는 過失에 의하여 特許權을 害侵함으로써 業務上의 信用을 失墜하게 한 者에 대하여 信用回復을 위하여 必要한 措置를 請求할 수 있다(特許法第157條). 이것은 信用回復請求權이다. 特許權을 侵害함으로써 業務上의 信用이 失墜된 경우에 新聞 雜誌등에 謝過廣告를 掲載하게 하여 失墜된 信用을 回復시켜 주려는 趣旨의 制度이다. 이러한 請求權을 行使하기 위하여는 侵害者에게 故意 또는 過失이 있어야 하며 善意 無過失로 侵害한 者에게 이를 請求할 수 없다.

### (7) 告訴

特許權者, 專用實施權者는 特許權을 侵害한者에 대하여 特許權侵害를 理由로 告訴할 수 있다(特許法第158條). 告訴라고 하는 것은 범죄의 피해자가 犯罪事實을 搜查機關에 申告하는 것을 말한다. 特許權을 侵害한者에 대하여는 5年以下의 懲役 또는 1000萬원 以下의 罰金에 處하도록 되어 있으므로 比較的 중하게 處罰하게 되어 있으나 侵害行爲가 直接으로는 權利者의 私의 利益을 害하는 것이라는 點을 考慮하여 特許權者의 意思를 尊重하기 위하여 親告罪로 해서 告訴가 있어야 本罪를 論할 수 있게 하였다.

## III. 特許權侵害對處의 實際

特許權이 侵害되었을 때에 特許權者는 먼저 侵害中止를 要求하는 警告狀을 發送하고 그래도 이에 응하지 않을 때에 民事的으로 假處分申請이나 本案訴訟을 請求할 것인가 또는 刑事的으로 告訴할 것인가를 決定하여 行하게 된다. 侵害事實이 不明할때에는 積極的인 權利範圍確認審判을 請求하여 對處하여 나가기도 한다

(1) 侵害者에 對한 警告

特許權者가 侵害者에 對하여 侵害行爲의 中止를 要求하는 意思의 通知로써 民法上의 催告와 같은 效果를 얻을수 있다. 이것은 法的인 救濟制度는 아니지만 特許權者가 侵害者에 對하여 먼저 侵害中止의 警告를 하는 것은 民法上의 故意過失을 成立시키고 時效中斷의 效果를 얻을수 있으며 刑事上으로 故意를 成立시킬수 있기 때문이다. 특히 相對方의 反省을 期待할 수 있어서 法律的인 救濟制度에 호소하지 않고도 紛爭을 圓滿히 解決할수 있어 有利하다. 警告의 方法은 通常書面으로 하되 內容을 證明하는 形式으로 행하여 진다. 警告의 內容은 侵害事實을 疎明하고 侵害行爲의 中止, 在庫品의 報告, 謝過廣告의 掲載등을 要求하며 이에 응하지 않을 경우에는 民事上 또는 刑事上의 法的인 制裁節次를 취하게 될 것이라는 것을 要旨로 하는 것이 一般的이다. 이러한 要旨로 警告하던 侵害者는 特許權의 存在事實을 알지 못하고 侵害하였음을 시인하고 정중히 사과하면서 警告받은 이후부터는 侵害行爲를 하지 않을 것이라는 要旨의 答辯을 하거나 覺書를 써 주는 것이 一般的이나 경우에 따라서는 侵害事實을 否認하면서 消極的인 權利範圍確認審判이나 無效審判을 請求하여 오는 경우가 있다.

後者의 경우에는 侵害者의 主張事實을 充分히 검토해서 侵害與否를 신중하게 判斷하여 法律的인 制裁節次를 請求할것 인가의 與否를 決定하여야 할 것이다.

(2) 侵害行爲禁止 假處分申請

假處分이라고 하는 것은 民事訴訟法第714條에 의한 節次를 말하는 것으로서 特許權紛爭에 있어서 效果의 으로 對處할수 있는 手段이다. 그래서 特許權이 侵害되었을 때에는 一般的으로 假處分申請制度를 活用한다. 假處分申請은 「① 被申請人은 (가)號 圖面 및 그 說明書에 記載된 構造의 物件을 生産 使用 販賣 또는 擴布 해서는 안된다. ② 被申請人이 占有하고 있는 앞의 物件 및 그 半製品을 풀고 執達官의 保管을 命한다. ③ 위各事實을 公示하기 위하여 適當한 方法을 취하여야 한다」라는 裁判을 구한다는 申請趣旨와 申請理由를 記載한 書面을 法院에 提出하여야 한다. 申請趣旨와 申請理由를 記載한 假處分申請書를 法院에 提出하던 期日을 指定하여 審訊을 하게 된다. 工業所有權關係에 서는 原則的으로 口頭辯論을 열기 까지는 않으나 審理의 慎重을 기하기 위하여 相對方을 呼出해서 相對方의 主張을 듣고 同時에 反對疎明資料를 提出할수가 있도록 소위 審訊을 行하는 것이 慣行化되어 가고 있으며

事件이 複雜하지 않는 경우에는 대개 2回程度 審訊을 한 후에 假處分の 許否에 關한 決定을 하게 된다. 여기 에서 問題되는 點으로는 ① 特許權侵害禁止假處分申請事件은 대개 審訊하여 假處分許否를 決定하기 때문에 侵害者가 不利한 경우에는 審訊이나 執行過程에서 侵害物件을 隱匿할 可能性이 있어서 問題點으로 提起될 수 있다. 特許權을 보다더 效果의 으로 保護하기 위하여 는 審訊을 하지 않고 特許權侵害禁止假處分에 關한 許否를 決定하는 것이 要望된다. ②假處分決定을 받아서 特許된 物件을 生産 販賣 또는 擴布를 해서는 안된다는 事實을 適當한 方法으로 公示한 후에도 特許權侵害者가 繼續하여 特許權을 侵害하게 되면 強制處分の 標示를 其他方法으로 그 效用을 害하는 結果가 되어 刑事上의 處罰(公務上秘密標示無效罪<刑法140條)을 免할수 없을 것이므로 假處分執行의 效力은 강하게 保障되고 있다.

③ 假處分決定을 받아 執行을 하게 되면 決定主文에 特別한 制限이 없으면 本案訴訟이 確定될 때 까지 效力이 維持된다. 그래서 侵害禁止本案訴訟이 第1審 第2審을 거처 몇년을 지나서 大法院에서 特許侵害者가 아닌것으로 確定되어 假處分被申請人이 假處分執行 以後부터 特許侵害라는 物件을 生産 販賣하지 못함으로 인하여 입은 損害를 申請人이 被申請人에게 賠償하게 되는 경우도 있다.

④ 特許權侵害禁止 假處分이 申請되면 被申請人이 特許無效審判이나 權利範圍確認審判을 請求하고 特許法第148條第2項을 根據로 이들審判이 確定될때까지 假處分決定을 中止하여 줄것을 要求하는 경우가 있는 바 이러한 要求가 있어도 一般的으로 法院은 獨自的으로 侵害與否를 判斷하여 假處分の 許否를 決定하게 된다. 그리고 法院에 의한 假處分許否에 대한 決定은 特許廳에 계류중인 無效審判이나 權利範圍確認審判에 相當한 영향을 미치게 된다. 또한 特許廳에서 無效審判이나 權利範圍確認審判事件에 대한 審決이 假處分申請事件보다 먼저나게 되면 그 審決理由는 法院의 假處分許否決定에 상당히 영향을 미치게 된다.

(3) 本案訴訟의 提起

特許權者는 自己의 特許權을 侵害하는 者를 相對로 特許權의 侵害禁止, 特許權侵害로 인하여 發生한 損害의 賠償 및 特許權侵害로 인하여 失墜된 信用回復을 爲한 謝過廣告의 掲載등을 要求하는 本案訴訟을 提起할 수 있다. 特許權侵害에 대한 侵害禁止請求, 損害賠償請求 및 謝過廣告請求를 同時에 하나의 訴狀에 의하

여 請求될 수 있다. 다만 特許權侵害로 인한 損害賠償 請求와 不當利得返還請求는 그 性質上 擇一的으로 行使 되어야 할 것이며 前者의 경우에는 特許權者에게 損害가 있음을 立證하여 하고 後者의 경우에는 侵害者에게 不當利得이 있음을 立證하여야 한다는 差異가 있으나 兩者는 다같이 故意 또는 過失을 成立要件으로 하고있고 實際上 別差異가 없으므로 一般的으로 損害賠償으로 請求하고 있다. 損害賠償으로 請求하는 경우에 問題가 되는 것은 첫째, 故意 또는 過失의 立證問題이다. 民事訴訟法上의 一般原則에 따르면 特許權의 侵害를 主張하는 特許權者가 故意 또는 過失에 대하여 立證하여야 할 것이나 特許發明의 내용에 대하여는 特許公報, 特許登錄原簿 등에 의하여 公示되기 때문에 特許法(第124條)은 特許權侵害者에게 過失이 있는 것으로 推定하여 過失에 대한 立證責任을 侵害者에 轉換시켜 特許權者를 두텁게 保護하고 있다.

둘째, 侵害事實을 立證하는 問題이다. 特許權의 侵害라고 하는 것은 特許權者以外的 者가 正當한 理由없이 他人의 特許發明을 實施하므로써 成立되는데 特許發明과 同一한 發明을 侵害者가 實施했다는 事實을 侵害를 主張하는 特許權者가 立證하여야 하며 侵害事實을 立證하는 것은 매우 어려운 問題이다. 그래서 侵害事實을 立證하기 위하여 專門家의 鑑定書를 立證資料로 提出하는 경우가 많다. 特히 方法의 發明에 있어서 生産方法이 同一하다는 事實을 立證하기란 더욱 어렵다. 그래서 方法의 發明에 있어서 特許權者에게 侵害事實의 立證困難을 다소라도 덜어 주기 위하여 特許法은 新規의 同一物은 同一한 方法에 의하여 生産된 것으로 推定한다(특허법 제45조제2항)라고 規定하여 特許權者가 新規의 同一物이라는 事實을 立證하면 侵害者가 相異한 方法에 의하여 生産되었다는 事實을 立證하지 못하면 同一한 方法에 의하여 生産된 것으로 推定하여 特許權者의 保護를 도모하고 있다.

셋째, 損害賠償을 請求함에 있어서 損害額을 立證하는 것은 역시 어려운 問題이다. 損害額은 勿論 侵害行爲와 相當因果關係에 있는 全損害이다. 特許權侵害로 인하여 當然히 發生하는 損害額을 算定하는 것은 比較的 容易하지만 特許權侵害가 없었더라면 特許權者 등이 얻을 수 있었을 利益의 損害를 算定하는 方法에 대하여 模造品總販賣額說, 模造品販賣總利益說, 利得比較說 및 實施料說 등이 있으나 現在 우리나라에서는 實施料說에 立脚하고 있다. 따라서 賠償額은 使用料에 相當하는 것으로서 特許의 內容製品規模 또는 販賣에

따라 얻어지는 利益등에 의하여 決定되나 一般的으로 純販賣價格의 2%내지 5% 정도에서 정하여 진다.

넷째, 特許權侵害로 인한 損害賠償을 請求할 수 있는 期間에 制限이 있는가 하는 問題이다. 特許法上으로는 損害賠償을 請求할 수 있는 期間을 制限하는 規定이 없으나 不法行爲로 인한 損害賠償請求權을 行使할 수 있는 民法上의 除斥期間은 特許侵害로 인한 損害賠償請求權에도 準用된다고 보아야 할 것이므로 特許權의 侵害者 및 損害發生의 事實을 안날로부터 3年, 侵害行爲가 있는 날로부터 10年이 經過하면 特許權侵害로 인한 損害賠償請求權은 消滅한다고 보아야 한다(民法第766條參照). 따라서 特許權侵害禁止를 要求하는 警告狀을 發送하고 3年을 經過하게 되면 警告狀發送以前에 發生한 損害의 賠償을 請求하기는 어려울 것이다.

#### (4) 告 訴

特許權侵害罪는 親告罪이므로 告訴가 있어야 하며 特許權侵害者를 알게된 날로부터 6個月以內에 告訴를 하여야 한다(刑訴法 第230條). 特許權侵害에 대한 告訴는 侵害者의 住所地를 管轄하는 檢事 또는 司法警察官에게 書面으로 하는 것이 普通이며 告訴는 訴訟條件이므로 告訴가 없거나 告訴를 提起할 수 있는 期間을 經過한 후에 告訴를 提起하게 되면 檢事は 起訴할 수 없게 된다.

特許權侵害罪는 故意犯이므로 그것이 成立하기 위하여는 故意가 있어야 하므로 1次 特許權侵害中止를 위한 警告를 한후에도 繼續 侵害할 때에 告訴하는 것이 바람직 하다.

### Ⅳ. 맺는말

以上에서 特許權侵害에 대하여 對處하는 問題에 관하여 言及하였는데 가장 效果의인 對處方法으로는 먼저 警告狀을 보내고 응하지 않는 경우에 侵害禁止假處分申請을 하여 그 決定을 받은 후에 本案訴訟을 提起할 것인지의 與否를 決定하는 것이 바람직하다. 여기에서 附言할 것은 特許權의 侵害事實을 알고 放置하여 두게되면 告訴를 提起할수 있는 期間이 經過하거나 損害賠償을 請求할 수 있는 除斥期間이 經過되어 不利益을 받게 될것이지만 그以上の 特別한 不利益을 받는 일은 없을 것이나 이와 關聯하여 商標權侵害의 경우에는 侵害事實을 알고 放置하여 두면 登錄商標의 使用默認問題가 發生하여 本意아니게 自己의 登錄商標를 取消 당하게되는 경우가 發生하게 되므로 注意하여야 할 것이다. <㉞>