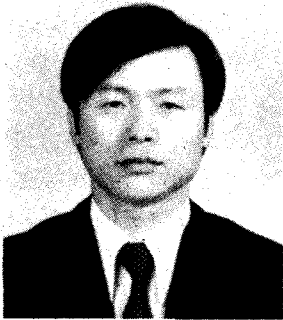


特許紛爭의 對應方案(1)



黃 義 昌

〈國際特許研修院 企劃課長〉

目 次

- I. 序言
- II. 特許紛爭의 發生要因
 - 1. 概要
 - 2. 特許紛爭의 要因
- III. 特許紛爭의 對應方案
 - 1. 被侵害者의 救濟方案
 - 2. 侵害者의 防禦方案
 - 3. 國家(政府) 次元의 對應方案
- IV. 結語

〈고딕은 이번號, 명조는 다음號〉

I. 序 言

오늘날의 企業競爭의 樣態는 종래의 價格競爭에서 頭腦基盤의 技術開發競爭으로 變移되어 감에 따라 先進企業의 獨走, 寡占經營體制가 後進企業의 追越, 競爭經營體制로 轉移되어 가고 있음은 周知의 事實이다.

따라서 企業競爭에 있어서 優秀한 良質의 發明(考案)이 出現될 경우에는 地方의 企業 存立은 危險에 直面하게 된다.

그러므로 企業이 生存하기 위해서는 技術開發에 主力하여 新規의 發明(考案)을 案出함은 물론 그 發明(考案)에 대하여 特許(登錄)權, 專用實施權 또는 通常實施權등의 正當한 權原을 確保 할 수 있는 獨占 排他的인 權利를 取得하여야 한다.

그러나 이와같은 強力한 獨占權을 가진 特許(登錄)權을 獲得하였다 하더라도 發明(考案)의 內容이 特許公報에 의하여 公開된 이상 安心할 수 만은 없는 것이다.

즉, 工業所有權 制度에 관한 獨占權은 그 發明(考案)을 公開하여 當該 分野 技術의 進歩 發展을 圖謀하고 國家産業의 發展에 寄與하는 代價로 獲得되는 것이라고 볼 수 있으므로 企業競爭은 公開된 發明(考案)을 改良하여 다음 段階에 勝者로 浮上될 可能性이 있는 까닭이다.

그러므로 現代 企業에 있어서는 不斷한 技術 發展과 그 開發技術의 迅速한 權利化 및 取得한 特許權의 철저한 管理 問題가 企業經營의 根本問題라고 할 것이다.

이 중 本旨에서는 特許(登錄)權의 管理分野에서 가장 重要하다고 생각되는 特許紛爭時의 對應策에 관하여 重點을 두어 論하고자 한다.

II. 特許紛爭의 發生要因

1. 概 要

特許(登錄)權은 特許(登錄)된 發明(考案)을 獨占 排他的으로 支配하는 權利이다.

그러므로 그 特許發明을 特許權, 專用實施權 또는 通常實施權 등의 正當한 權原을 갖지 아니한 者가 이를 業으로서 實施하게 되면 特許權 侵害가 되어 特許權者와의 사이에 紛爭이 惹起되어 特許權者, 專用實施權者 등 權利者는 民事上, 刑事上의 責任을 묻게 되고 特許權 侵害者는 民事上, 刑事上의 責任을 지게 된다.

現行 特許法에서는 特許發明을 正當한 權原이 없이 이를 業으로 實施하는 것은 당연히 特許侵害가 되는 것은 물론이고 소위 間接侵害, 즉, 特許品の 組立에만 使用되는 部品이나 材料등을 生産·販賣·輸入·擴布하거나 特許方法을 實施하는데에만 필요한 機械나 器具등을 製作·販賣·輸入·擴布하는 등의 行爲에 까지도 特許權을 侵害한 것으로 보고 있을 뿐만 아니라 (特許法 第64條), 特許法은 新規의 同一性은 同一한 方法에 의하여 生産된 것으로 推定 하므로서 侵害者에 대한 據證責任의 轉換을 認定, 特許權 侵害 與否의 判斷을 容易하게 하여 特許權을 매우 두텁게 保護하고 있다.

2. 特許紛爭의 要因

特許權, 專用實施權 또는 通常實施權 등의 正當한 權原을 갖지 않은 者가 他人의 特許發明을 法律上 또는 契約上 何等の 根據나 約定 없이 無斷히 業으로서 實施할 경우 特許侵害가 되어 特許權者와의 사이에 紛爭問題가 發生하게 된다.

이와같은 特許紛爭의 發生要因으로는 特許發明에 대한 直接侵害 뿐만이 아니라 間接侵害가 지도 包含 된다 할 것이다.

가. 直接侵害

(1) 物件發明에 대한 特許侵害

物件發明에 대한 特許에 있어서는 그 物件의 生産·使用·販賣·輸入 또는 擴布 등의 權利를 第3者가 正當한 權原 없이 業으로 實施한 경우 特許發明의 內容에 대한 侵害行爲가 되어 特許紛爭의 發生要因이 된다.

(2) 方法發明에 대한 特許侵害

方法發明에 대한 特許에 있어서는 그 方法에 의하여 生産된 物件의 使用·販賣·輸入 또는 擴布 등의 權利를 第3者가 正當한 權原이 없이 業으로 實施할 경우 特許發明의 內容에 대한 侵害行爲가 成立되어 特許紛爭의 發生要因이 된다.

나. 間接侵害

(1) 特許品の 組立·助成등에만 使用되는 半製品·部品·原資材·素材 등의 生産·販賣·輸入 또는 擴布 등의 權利를 第3者가 正當한 權原이 없이 業으로 實施할 경우 特許發明에 대한 間接侵害行爲가 成立되어 特許紛爭의 發生要因이 된다.

(2) 特許方法을 實施하는 데에만 필요한 機械나 器具 등의 製品·販賣·輸入 또는 擴布 등의 權利를 第3者가 正當한 權原이 없이 業으로 實施할 경우 特許發明에 대한 間接侵害行爲가 成立되어 特許紛爭의 發生要因이 된다.

III. 特許紛爭의 對應方案

1. 被侵害者의 救濟方案

特許權者에게는 特許發明을 獨占하여 實施할 수 있는 權利가 있다. 이 權利를 第3者가 不法·不當하게 侵害한 경우 즉, 特許發明의 實施가 法律上이나 契約上의 어떠한 根據나 不當한 理由 없이 侵害하는 경우 特許權者는 侵害者에 대하여 自己의 權利를 保護하기 위한 諸般 救濟手段을 講究하여 對應하여야 한다.

가. 救濟을 위한 事前準備

(1) 侵害品の 監視

特許權者는 自己企業의 特許品과 同一 또는 類似品の 出現을 예의 감시하여야 한다.

특히 類似品은 항상 權利範圍의 限界 즉, 防衛線에 接近된 것이기 때문이다. 그리고 意匠權과 商標權 등은 그 權利範圍가 同一 내지는 類似範圍에까지 미치기 때문에 類似品 그

自體가 이미 權利의 侵害에 해당하는 경우도 있다.

(2) 侵害情報과 證據의 蒐集

特許品과 同一 또는 類似한 商品이 出現하거나 出現될 움직임이 있을 때에는 精確한 情報과 迅速한 證據나 蒐集이 이루어 져야 한다. 蒐集된 侵害事實의 情報은 他人의 類似製品이 自己 企業의 權利範圍에 속하는 지의 與否에 대한 鑑定을 辨理士등 專門家에게 일단 依頼하고 그 結果가 不分明할 경우에는 權利範圍確認 審判에 의하여 確認을 받아야 할 것이다.

이와같이 蒐集된 情報과 證據 그리고 專門家の 鑑定등을 綜合 檢討하여 그 侵害 與否를 判斷하고 그 後의 對應策을 決定하여야 한다.

(3) 警告狀의 發送

特許權者는 正當한 權原없이 그 權利를 侵害한 者에 대하여 侵害行爲의 中止 또는 損害賠償등을 請求 할 수 있다.

그러나 權利侵害 與否의 判斷은 實際 問題로 어려움이 많으므로 侵害警告를 함에 있어서는 철저한 準備와 慎重한 檢討가 先行되어야 한다. 따라서 侵害警告를 할 때에는 다음과 같은 事前準備와 유의점에 萬全을 기하여야 한다.

① 事前調査

1) 豫備調査

○ 相對方의 實施行爲가 業으로서의 實施인지의 與否를 調査한다. 즉, 特許發明의 實施라 하더라도 業으로서 하는 경우가 아니면 特許侵害로 되지 아니 하기 때문이다. 따라서 營業的·經營的 또는 産業的인 面에서의 實施가 아닌 個人的 實施, 例컨데 展示會등에 出品했을 뿐 販賣 實績이나 販賣計劃이 없는 경우라 든가 또는 研究·試驗을 하기 위한 特許發明의 實施, 國內을 通過하는데 不適當한 運輸具 또는 그 裝置, 其他의 物件등과 出願 當時에 國內에 있었던 物件.

2) 以上의 醫藥을 混合하므로써 製造되는 醫藥의 發明 또는 2) 以上의 醫藥을 混合하여 醫藥을

製造하는 方法의 發明에 관한 特許(藥師法에 의한 調製行爲와 그 調製에 의한 醫藥에는 미치지 않음)라든가 再審請求登錄前에 善意로 輸入 또는 國內에서 生産, 取得한 物件의 경우 등은 侵害行爲에 該當되지 아니한다.

○ 相對法에게 先使用權등의 正當한 事由의 有無를 調査한다.

先使用權등에는 法定實施權으로서

- 職務發明에 있어서의 使用者등의 實施權
- 先使用者의 實施權
- 無效審判請求登錄前의 實施權
- 中用權
- 意匠權의 存續期間滿了後의 實施權
- 質權 競落 後의 原特許權者의 實施權
- 再審請求登錄前의 善意的 實施者의 實施權 등이 있고

強制實施權으로는

- 一定期間 不實施者에 대한 裁定實施權
- 國防上 또는 公益上 필요에 의한 實施權
- 實施權 許與審判에 의한 實施權 등이 있으며

約定實施權으로

- 專用實施權
- 通常實施權
- 專用實施權에 設定된 實施權 등이 있다.

따라서 이와같은 法定實施權, 強制實施權 및 約定實施權이 있을 경우에는 特許侵害行爲가 成立되지 않기 때문이다.

○ 損傷部分의 回復을 위한 修繕인지의 與否를 調査한다.

즉, 어떤 物品의 修繕行爲가 단지 그 損傷部分의 回復에 不適當한 것은 侵害로 되지 아니 하기 때문이다.

○ 特許權利者로 부터 買受하여 販賣, 使用하는지 등의 여부를 調査 한다. 즉, 特許權者 또는 實施權者로 부터 特許品을 買受하여 그것을 販賣·使用·擴市하는 등의 行爲는 特許權의 侵害가 되지 않기 때문이다.

○ 特許權이 有效하게 存續되고 있는지의 與否를 調査한다. 即, 特許料의 年次 納付 狀況을 調査해서 權利의 存續與否와 殘余期間을

확인한다.

만약 特許權이 消滅되었거나 存續其間이 얼마 남지 않았을 경우에 구체적으로 어떠한 措置를 取할 것인가를 檢討하여야 할 필요가 있기 때문이다. 以上の 豫備調査의 結果에 問題가 없을것 같으면 본격적인 調査·檢討에 들어 간다.

2) 侵害狀況의 確認

○ 實施狀況의 確認

相對方의 生産·販賣狀況을 調査하여 現在까지의 生産量·販賣量·在庫量이라든가 價格動向을 把握함과 同時に 장래의 需要豫測도 필요할 것이다.

왜냐 하면 앞으로 있을지도 모를 損害賠償額 算定에 參考가 되기 때문이다.

○ 對象製品의 特定

自己企業의 權利와 對比해서 抵觸의 有無를 判斷하기 위하여 對象製品에 대한 評價結果를 正確하게 把握하고 特定할 필요가 있기 때문이다.

○ 販賣루트의 確認

特許侵害에 대해서는 侵害製品을 生産·販賣하는 메이커 뿐만 아니고 그 製品을 使用하는 유저라든가, 그 製品의 生産에만 使用하는 部品이라든가, 機械를 生産한다 든가, 販賣 또는 輸入한다든가 하는 者도 侵害가 되므로 警告의 相對方을 누구로 할 것인가를 選定하지 않으면 안된다. 따라서 이를 위한 資料로서 販賣루트를 確認하는 것이 필요하다.

3) 相對方 企業의 確認

相對方의 企業規模·營業狀態·資金力·經營의 健全度등 一般的인 相對方의 企業력과 對象製品 分野의 特許權 有無, 그리고 特許裁判 또는 審判의 經驗有無, 特許事件에 대한 會社의 基本姿勢와 代理人(辯護士, 辨理士)의 有無 및 資格에 대해서도 情報를 가지고 對話에 의하여 解決 할수 있는 相對인지의 與否를

判斷하여 方針 決定의 參考로 하는 것이 有益하다.

4) 特許의 權利範圍 解釋과 抵觸與否 判斷

事前調査의 結果 特定된 對象製品과 權利를 對比하여 抵觸與否 判斷을 하게 되는데 이 判斷은 專門知識을 要하므로 實質的으로는 專門家에게 鑑定을 求하게 된다.

5) 損害賠償額 및 實施料의 算定

方針決定의 檢討 資料로 하기 위하여 相對方의 實施狀況調査 結果를 토대로 損害賠償額을 算定함과 同時に 實施 許諾을 豫想해서 實施料를 大綱 算定해 놓는 것이 좋다.

② 警告決定

以上の 事前調査 過程을 거쳐 決定된 警告는 特許權者가 侵害者에게 特許發明을 侵害한 物品의 製造 또는 販賣를 中止할 것과 사과 광고등을 要求하는 警告狀을 內容證明郵便으로 發送할 수 있다.

이 段階에서 侵害者가 侵害行爲의 中止를 約束하고 사과광고 要求를 受容함으로써 紛爭이 解決되는 경우가 많으며, 이는 民法上的의 和解에 해당 한다(民法 第731條).

나. 民事上的의 救濟策

(1) 侵害行爲 禁止 假處分

特許權의 侵害行爲가 있으면 그 侵害行爲 禁止訴訟을 法院에 提起 할 수 있지만 이러한 訴訟은 特許廳 審判所에 請求하는 權利範圍 確認審判의 審決을 기다리는 경우도 있어 그 判決을 얻으려면 상당한 기간이 소요 된다.

그러므로 현재의 侵害狀態를 그때 까지 放置하여 두면 비록 장래에 勝訴의 判決을 받더라도 實質的으로 현저한 損害를 피할 수 없고, 또 侵害賠償額의 算定등이 대단히 어려운 경우가 허다하므로 우선 法院의 假處分決定에 의하여 侵害行爲를 排除하고 製品과 施設을 執達吏의 保管으로 하는 保全處分을 申請 할 수 있다.

(2) 侵害行爲 禁止 訴訟

警告狀에 의한警告에不應하는 경우權利者 즉, 特許權者 또는 專用實施權者는 特許廳에 權利範圍確認審判을 請求하거나 刑事告發을 하는 외에 特許權의 侵害禁止訴訟을 法院에 提起 할수 있다.

法院은 同 請求가 理由 있다고 認定할 때에는 侵害者에 대하여 特許權을 保護하는데 필요한 措置를 命할수 있다.

(3) 損害賠償 請求

特許權者는 自己의 特許權이 故意 또는 重大한 過失에 의한 侵害로 損害를 입었을 때에는 侵害者에 대하여 그 損害賠償의 請求를 法院에 提起할 수 있다.

特許權의 侵害에 있어서 損害賠償은 民法의 不法行爲(民法 第750條)에 의한 規定에 根據하고 있지만, 이 경우 特許法에서는 “故意의 推定” “損害額의 推定”등을 두어 損害賠償請求를 容易하게 할 수 있도록 함으로써 特許權者의 保護를 두텁게 하고 있다.

(4) 不當利得의 返還請求

不當利得의 返還請求는 民法 第741條에 의하여 할 수 있는바, 이는 正當한 權原이 없이 他人의 特許權에 의하여 利益을 얻고 特許權者에게 損害를 끼친 者에게 그 利益이 存在하는 限度內에서 이를 返還할 義務를 負擔시키는 것이다.

同 請求는 侵害者의 故意 또는 過失이 있을 것을 要件으로 하지 않으므로 侵害者가 故意 또는 過失의 不存在를 立證하여도 그 返還義務를 免할수 없으며 損害賠償등의 請求를 時效時期 經過(3年)로 받지 못하게 되었을 때 10年以內에는 請求할수 있는 점에서 效果的 이다.

(5) 信用回復의 請求

特許權者는 特許侵害로 營業上의 信用을 失墜시킨 者에 대하여 信用回復을 위하여 필요한 措置를 命할것을 法院에 請求 할 수 있다.

法院은 故意 또는 過失로 特許權을 侵害함으

로써 特許權者의 營業上의 信用을 失墜 시켰다고 認定될 경우에는 侵害者에게 損害賠償에 대신하여 또는 損害賠償과 함께 營業上의 信用回復에 필요한 措置를 命할수 있다. 이와같은 信用回復에 필요한 措置로서는 新聞紙上에 謝罪廣告의 請求를 할 수 있는바 謝罪廣告의 文案, 그 內容을 게재하는 新聞社名, 게재장소, 활자의 크기등을 지정하여 謝罪廣告를 게재하게 할 수 있다.

다. 刑事上의 救濟策

特許權 또는 專用實施權을 侵害한 者에 대하여는 5年以下의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금에 처하게 되어 있으므로 特許權者는 特許權의 侵害를 理由로 侵害者를 告訴 할 수 있다.

特許權의 侵害罪는 告訴가 있어야 이를 論할 수 있는 親告罪이므로 侵害를 안 날로부터 6個月 以內에 告訴하여야 侵害者를 처벌 할 수 있다. 다만, 商標權의 侵害犯은 親告罪가 아니다.

라. 自律的인 救濟策

(1) 和解

特許權者는 그 侵害者에 대한 강은 양면작전을 구사할 필요가 있다. 따라서 강경책으로 임하는 경우일지라도 언제나 和解의 餘地를 남겨 두면서 對應해 나아가야 할 필요가 있다.

行政審判이나 司法的 訴訟은 그 期間이 너무 오래 걸릴 뿐만 아니라 그 費用 負擔도 엄청나므로 가능한한 相互 對話의 窓口를 활짝 열어 놓고 和解에 의한 妥決을 早期摸索하는 것이 雙方 모두에게 有益 할 것이다.

(2) 仲裁

特許權의 紛爭을 仲裁人의 仲裁에 의하여 當事者間의 合意를 導出하는 私法上의 紛爭解決의 한 方法이다.

當事者는 仲裁契約이 無效이거나 效力을 喪失하였거나 履行이 不能할 때가 아니면 直接 訴訟을 提起 할수 없고, 仲裁人의 仲裁判定에 따라야 한다. (仲裁法 第3條) <계속>