

특허심판제도

심판관 박종효

목차

1. 특허심판제도
 - 제1부 서론
 - I. 특허심판제도의 개요
 - II. 특허심판원
 - III. 특허법원
 - 제2부 심판종류별 내용
 - A. 당사자계 심판
 - I. 무효심판
 - II. 특허권 존속기간 연장등록의 무효심판
 - III. 권리범위확인심판
 - IV. 정정심판
 - V. 정정의 무효심판
 - VI. 통상실시권허여심판
 - B. 사정계시판
 - I. 심판의 종류
 - II. 절차
 - 제3부 특허심판의 절차
 - I. 특허심판의 절차
- <참가>
 - II. 특허심판의 종료
- 제4부 재심
- 제5부 소송
 - ① 심결취소소송
 - ② 상고
2. 특허침해의 기본대응 및 배상
3. 국가별 특허분쟁 동향 및 분쟁사례
4. 국내외 특허별 분쟁대응 사례

<고딕은 이번호>

2. 특허침해의 기본대응 및 배상

1. 침해의 종류

(1) 직접침해 (Direct Infringement)

특허법 제2조 제3호의 “침해행위”를 정당한 권한없는 제 3자가 무단으로 행하는 것으로 해석.

- 물건의 발명의 경우는 그 물건을 생산, 양도, 대여, 수입, 또는 전시하는 행위
- 방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위 등등

(2) 간접침해 (Contributory Infringement)

현실로 침해라고는 보기가 어렵지만 침해행위 전 단계에 있어 특허침해로 보여지는 실시 형태

- 특허장치의 핵심부품을 판매하거나
- 특허방법의 실행을 위한 핵심 장비 및 재료를 판매

2. 특허침해의 형태 (infringement)

가. 일반적으로 특허를 침해하는 형태는

- ① 직접침해 (Direct Infringement)
 - ② 유도침해 (Inducement to Infringe)
 - ③ 기여침해 (Contributory Infringement)
- 크게 3가지로 대별할 수 있다.

나. 침해소송

특허권자는 특허침해가 있다고 판단될 때 관할 지방법원에 침해금지(Injunction)와 손해배상(Damages)을 청구하는 침해소송을 제기할 수 있고, 특허된 제품이 미국내로 수입될 때에는 국제 무역위원회(International Trade Commission: ITC)에 제소할 수 있다.

- ☞ 최근(2000. 5) 산자부 무역위원회에서 제정한 불공정무역행위 규제 및 산업피해구제에 관한법률 제4조, 6조, 7조, 15조, 26조에 지적재산권 침해 행위 금지 및 지재권 보호 조항 참조

3. 직접침해[Direct Infringement, 제 271조(a)]

특허권자의 허가 없이 특허된 발명을 미국 내에서 특허존속기간 중에

- ① 만들거나(Make)
- ② 사용하거나(Use)
- ③ 파는(Sell) 행위는 직접침해에 해당한다.

† 271. Infringement of patent

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses or sells any patented invention, within the United States during their term of the patent, infringes the patent.

가. 직접침해 판단의 일반적인 기준

직접침해의 판단은 기본적으로는 제조된 침해제품(혹은 방법)이 특허된 클레임의 범위에 속하는가를 결정하는 것으로 다음의 것들을 고려한다.

☞ 참고사항

- ① 주변한정주의 (영미법 계통에서 청구범위 해석기준)
- 청구범위에 기재된 문언에 충실하여 권리범위 위해석

○ 특징:

- ① 청구범위에서 출원인 스스로가 한계를 정한 보호영역만 충실하게 보호 즉, 발명의 권리범위보호를 넓은 청구범위로 기재 할 수 밖에 없다.
- ① 청구범위 불명확으로 거절되는 경우가 있음(균등론)
- ※ 중심한정주의(유럽국가들이 청구범위 해석의 기준으로 채택)
- 청구범위에 기재된 발명의 요부와 동일목적, 동일효과를 구현하는 기술까지도 출원인의 발명내용에 포함되는 것으로 확장해석을 적용

○ 특징:

- ① 권리범위가 좁게 기재되어도 그 해석은 최대한 넓은 범위로 해석해 주므로 출원인이 청구범위를 기재하는데 대한 노력을 경감시켜줌.
- ① 특허권 범위 불명확으로 다툼이 많이 발생

1) 특허청구범위가 침해판단의 기준

특허청구범위에 기술된 범위가 특허권의 범주이며 침해판단의 기본 척도이다. 명세서에 기록된 Best Mode 등의 설명은 청구범위를 해석 하는데 참조가 되나 특허권의 범위를 판단하는 기준은 아니다.

2) 균등론(Doctrine of Equivalents)

○ 의미

균등론은 특허권 보호의 범위가 특허청구범위

에 기재된 문구해석적(Literal) 범위에 국한하지 않고 합리적인 균등의 범위(Reasonable Range of Equivalents)까지 확장된다는 것으로서 청구범위 해석에 있어서 세계적으로 통용되는 이론이다.

○ 이론의 배경

이론의 배경은 특허된 청구범위를 약간만 변경시켜서 특허된 제품과 유사한 제품을 복사, 제조 및 판매하는 것을 막기 위한 것으로서 청구범위 해석에서 주로 주변한정주의(Peripheral Claiming Method)를 채택하던 영·미 제도로부터 유래된 것이다.

○ 균등의 범위

- 청구범위의 모든 구성요소(혹은 단계)를 포함 하고
- 실질적으로 같은 결과를 얻기 위해 실질적으로 같은 방법으로 같은 기능을 수행하는 것
- 어떤 특정한 구성요소가 청구범위의 어느 구성요소와 균등한 것인지를 판단해야 할 경우에는 그 분야의 통상의 지식을 가진자가 그 구성 요소를 큰 노력 없이 교환가능 한가로 판단(통상의 지식을 가진 상대자가 제조업체일때는 불리)
- 일반적으로 미국법원은 원천발명(Pioneering Invention)에 대한 균등론의 적용은 개량발명(Improvement of prior Art)에 대한 것 보다 관대하게 한다.

※ 균등론에 대한 회의

미국의 많은 특허전문가들은 이 균등론이 특허의 범위를 불확실하게 한다는 회의를 갖고 있다. 즉 그들의 발명이 선행 특허의 청구범위에 속하는지 아닌지에 대한 확신을 가질 수 없다는 것이다.

○ 역균등론(Reverse Doctrine of Equivalents)

제소된 침해제품이 문구해석적으로는 청구범위에 속하나 특허된 제품과는 매우달라서 실질적으로 특허된 제품과는 아주 다른 방법으로 기능을 수행하는 경우에는 균등론은 역 특허권자의 청구범위를 제하하는 작용을 한다 (☞일본 : 발명자의 인식한도론 / 실시에 한 정론)

3) 금반언의원칙(Doctrine of file Wrapper Estoppel)

특허심사 진행중에 출원인이 특허청에서 견지했던 주장은 후에 반복 주장할수 없다는 원칙(청구범위를 제한하는 중요한 역할을 함)

나. 공지의 구성요소를 조합한 특허 (Combination Patent)

1) 조합특허

- 조합특허란 공지의 구성요소들을 특허성 있게 조합한 것에 주어진 것
- 각 구성요소들을 신규하고 비자명한 방법으로 조합한 것

2) 침해판단

- 특허침해를 주장하기 위해서는 침해자가 실질적으로 모든 구성요소를 특허된 방법에 의하여 조합하고 있다는 사실을 증명하여야 한다.

예) 피고인 A사는 원고인 B사가 갖고 있는 조합특허의 각 구성 부품들을 제조한 다음에 조립을 위한 사양서와 함께 조합되지 않은 각 구성부품들을 외국으로 선적하였다. 대법원은 이 판결에서 그 조합 특허는 특허권자에게 각 부품에 대한 독점권을 준 것이 아니기 때문이라는 이유

로 조합특허의 구성부품등을 제조하는 것은 침해가 아니라고 하였다.(단, 피고가 그 부품들을 미국내에서 제품의 시험을 위해 일시적으로라도 조립하였다는 증거를 확보할 수 있다면 이 사건은 직접 침해로 이 끌수 있었을 것이다. 하지만 미국내에서 이루어지지않았기 때문에 그 자체로는 침해가 되지 않는다는 쪽으로 판결이 되었음)

예) 제조로 인정된 경우

연방순회항고심판소 (1984년)

- ① 특허된 제품에 대한 판매계약을 하였고
- ② 모든부품을 제조하였고
- ③ 완전조립은 아니지만 각 부품들을 상당부분 조립 하였고,
- ④ 상당부분 조립된 각 부품들에 대한 동작 여부 실험을한 경우는 조합특허의 제조에 해당한다는 판결을 하였다.

☞ 즉, 특허된 제품을 완전히 조립하지는 않을지라도 부품들을 상당부분 상세하게 조립하고 그들을 테스트하는 것은 침해에 해당 될 수 있다고 하겠다.

다. 판매(Sale) 및 재판매(Reasle)

- 특허권의 소진원칙
특허권자가 특허된 제품을 만들어 일단 판매한 경우는 특허권자는 그 제품의 재판매를 제한할 권 리가 없다 (SONY사 8MM Y/C IC)

☞ 특허법의 조문에는 이러한 실시에 대한 적용 제외규정이 없음
(일본특허법 제2조 제3항 참조)

* SONY사에서 공급된 캠코더 Y/C IC

2. 유도침해 [Inducement to infringe, 제 271조(b)]

가. 적극적인 도움

- 피고가 제 3자에게 특허품의 부품공급 등을 제안한 경우(단 제 3자의 적극적인 요구에 의해 판매한 경우는 예외)

나. 사전인지

- 피고가 특허의 존재 및 그의 행동의 결과가 직접침해를 초래할것이라는 것을 알고 있어야 한다.(사전경고)

3. 기여침해[Contributory Infringement, 제21조(c)]

- ① 특허된 발명의 주요부품중에서 오직 그 발명에만 사용되는(다른용도는 없는)부품, 물질 혹은 장치를 미국내에서 판매 혹은 판매를 제안하였거나 미국내로 수입하였고,
- ② 그 부품의 구매자가 실질적으로 그 부품을 직접침해에 사용하였다면 위의, 판매/판매 제안 혹은 수입한자의 행위는 기여침해에 해당한다.

가. 사전인지

- 그 부품의 구매자가 그것을 특허침해에 사용할 것이라는 사실을 인지

4. 특허Claim에 대한 방어

☞ 기본적인 특허Claim 처리절차

☞ Claim특허 검토

- 침해 여부 검토

- 특허 무효 여부 검토

- 회피설계(과거분 R,ty 전략적으로 회피안 모색이 필요)

5. 특허침해에 대한 배상

배상에는 손해배상(Damages)과 금지명령(Injunction)이었다.

가. 손해배상

1) 손해배상액 산정

손해배상액은 특허권 사용에 대한 합리적인 로얄티나 피고의 특허권 침해로 기인하는 특허권자의 손해액을 산정하여 계산 한다.

○ 손해액

손해를 보상받기 위해서는 특허권자는 특허침해가 없었다면 얼마의 이윤을 얻었을가의 가능성을 보여주어야 한다.(부당한 침해주장에 대한 손해액도 같음)

- 다른 경쟁자들의 유무
- 특허권자의 능력
- 특허권자의 제품과 침해제품과의 가격차이

○ 합리적인 로열티

- 특허권자가 자신의 제조 및 마케팅 능력
- 피고자가 특허의 실시로부터 얻은 이윤과 비용
- 다른 실시권자들의 로열티 액수

※ 로열티 지불형태

- Running R,ty : 계약기간 중 매출에 따른 정률 또는 정액 지불
- Lump Sum Payment : 일정 금액을 일시불 또는 분할 지불 (I.P Global/Sisvel)

※ Reasonable Royalty 개념이 대세 (국내 가전 3사) Willing Licensor와 Willing License간에 기존의 - Established Royalty

- 특허의 효용성.
- 업계의 기준 Rate
- 매출액
- 제품판매기간
- 분쟁특허 권리기간

등의 제반여건을 감안하여 적정 로열티를 산출

2) 특허관련 제품에 대한 보상

- - 특허권자는 특허제품 뿐만 아니라, 특허권자가 통상적으로 특허제품과 함께파는 패키지 제품들이 있다면 그들에 대한 보상도 받을수 있다.

3) 특허표시(Notice of Patent, 제287조)

- Actual Notice
 - 특허번호/침해제품을 명시한 Warning Letter
- Constructive Notice
 - 특허권자의 제품에 특허번호를 Marking

4) 변호사 비용(제285조)

패소자가 부담

- 고의적인(Willful) 침해소송
- 불공정행위에 의해 특허를 취득한 경우의 침해소송

5) 3배의 손해배상(제284조)

CAFC는 피고에 의한 고의침해가 있었을 경우에 3배의 배상을 물릴 수 있도록 하고 있다.

- 문제특허 존재시 현지 변리사 자문을 토대로한 회피안 근거의 증빙자료가 요망됨