

# 특허심판제도

심판관 박종효

## 목차

- 1. 특허심판제도
  - 제1부 서론
    - I. 특허심판제도의 개요
    - II. 특허심판원
    - III. 특허법원
  - 제2부 심판종류별 내용
    - A. 당사자제 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. 특허분쟁의 최근 동향
- 4. 국내의 특허별 분쟁대응 사례

<고딕은 이번호>

## 3. 국가별 특허분쟁 동향 및 분쟁사례

### I. 특허분쟁의 최근 동향

#### 1. 특허분쟁의 증가

##### (1) 미국, 일본, EPO의 심판청구의 경우

81년 5,564건 → 92년 19,075건으로 3.5배 증가

##### (2) 미국의 경우

- ① 미국연방지방법원에서의 지적재산권(특허, 상표) 관련 소송 제기건수(과거 81년부터 90년까지 10년간 42% 증가)

	특허	상표	합계
81	800	1,730	2,530
90	1,200	2,430	3,630

- ② 미국연방지방법원 특허소송에 있어서의 당사자의 국적

원 고	피 고	비율(%)
미 국	미 국	86.2%
미 국	일 본	6.2
미 국	유 럽	3.1
비 미 국	미 국	4.5

(USPQ 판례집에서의 1990. 1. 1 - 6. 30까지 자료참고)

**(3) 일본의 경우**

- 미국은 1991년 한 해 동안 1,679개국의 회사를 지적 재산권 침해 제소
- 그 분쟁이 소송까지 진전된 기업 : 전체의 18.4%

	'70	'80	'90	'95
전체건수	583	2,151	3,678	4,983
외국인청구	36	67	144	236

**2. 최근의 특허분쟁의 경향**

**(1) 특허 로열티 요구액 또는 특허침해 배상액의 고액화**

① 국내기업의 품목별 Royalty 지불현황

- Royalty가 고율인 PC의 경우 순 매출액의 약 10%를 IBM, Microsoft, TI등 12개사에 지불하고 있는 실정임
- 반도체의 경우 순 매출액의 약 11.9%를 TI, Intel, IBM등 11개사에 지불하고 있는 실정이며(반도체 주 수출 품목인 DRAM, S-RAM)에 관하여는 Royalty가 순 매출액의 20%에 달하고 있는 실정임
- 이동전화기 (카폰, 휴대폰)의 경우 기본 특허를 보유하고 있는 모토로라는 미국 판매분에 한하여 순 매출액의 30%까지를 요구하며 H전자의 경우는 전 제품의 수출을 보류하고 있고 L통신과 S전자는 일부 제품만 미국에 수출하고 있음

② 조립업체 (Set-Maker)에 특허료 가중

- 일부 핵심부품이 특허에 저촉될 경우 원제품 전체의 가격을 대상으로 로열티 책정하는 횡포 발생

**3. 기업 간 특허분쟁에 정부가 개입**

○ 일본국내에서 미국인의 특허출원에 대해 양국기업 및 정부가 어떻게 대처해 왔는가를 살펴보면서 우리기업 및 특허청이 지향해야 할 방향 모색.

• 미국, 일본기업 및 정부의 대응사례

- 미국의 GE사가 [스테레오 방송방식] 특허를 1960년에 출원하여 수십개국에서 특허를 받았는데 일본의 경우는 GE사의 특허가 특허될 경우 R.ty가 천문학적인 숫자에 이를 것을 예상하여 정부 및 기업의 특허 무효화 노력으로 심사
- 심판기간이 20년동안 걸려 출원인 GE사 자신 포기

1) 미국의 지적재산권 보호 강화

- 60~70년대 미국은 GE/RCA/AMPEX/Kodak 등등 제조업을 토대로 자국의 제조업 보호강화 추구
- 80년도 이후 자국 제조업의 경쟁력의 약화와 함께 강화된 특허제도를 이용하여 로열티 수익을 극대화 하려는 경향 발생(원천특허기술 Claim제기)
- ☞ 반도체/TV(RCA)/VCR(Ampex)/Audio(Dolby)
- 미국의 소송제도의 적극활용 및 균등론 확대 적용(발명자 보호주의)
- 특허관리 전담회사 출현 및 고액화 현상

2) 일본의 공격적 특허전략

- '80년대 미국과의 특허분쟁 심화로 많은 로열티를 지불(특허분쟁에 대해 방어적 체제)

## 특허분쟁사

- '80년대 말부터 한국업체 등을 상대로 공격적인 특허 Claim 제기를 통해 로열티 수지를 개선하려는 추세(미국의 원천특허 기술을 이용한 응용특허기술로 한국업체 Claim제기 대표적인 예 : TV/VCR/백색가전)

### 3) 한국 기업의 현실

- 후발주자로서 미국과 일본에 많은 로열티 지불(국내 S사/L사/D사 및 기타업체)
- 특허분쟁에 대한 경험 및 효과적인 대응력 미비
- 90년 이후부터 국내 대기업을 중심으로 적극적인 특허대응 추세
- 90년대 말부터 공격적인 대응(대표적인 예 : LG)

## II. 국내 기업에 특허분쟁을 제기하는 주요 외국기업

### 1. 특허클레임 : 당사자간의 협상으로 해결

#### (1) SYSTEM특허 Claim제기 회사

- 미국 : RCA/Ampex/Telesonic/GemstarDolby/Smart/Lemelson/I.P. Global(OSD)Zenith
- 유럽 : SGS Thomson(Hi-Fi)/ Sisvel (OSD)/IGR(VPS)
- 일본 : SONY/JVC/MATSUHSHI-TA/HITACHITOSHIBA/SANYO

#### (2) 부품특허 Claim제기 회사

- 미국 : Molex

- 일본 : Danasin(Deck)/Sanyo(U-Com IC)/Sony(IC)/Toshiba(MWO)/Hitachi

## 2. 대표적인 특허분쟁 사례

### - 가장 적극적인 권리행사 방법

- Polaroid 대 Kodak
- 국내 S사 대 TI
- 국내 H사 대 램버스
- 국내 L사 대 DTK, 에버렉스, 컨텍스, 대만의 FIC, 오수스 텍사

### (1) 특허분쟁사례

#### ① 폴라로이드(미) vs. 코닥(미)간의 즉석카메라 분쟁

76. 4. 폴라로이드사가 매사추세츠 연방지방법원에 코닥사를 제소(인스턴트 카메라 특허 침해소송 제기)

#### ○분쟁내용

- 코닥사가 인스턴트 카메라 & 필름의 특허를 침해
- 미 연방법원에서의 분쟁(91. 1. 11. 16년 만에 최종결론)
- 당초 폴라로이드사는 코닥사에 \$140억 요구
- 개발시차는 단지 2개월로 기술의 2위는 전쟁에서 2위에 해당

#### ○침해관련 특허 10건

- 증거개시(Discovery)에 5년 소요

#### ○결과

- 85. 9. 침해소송판결(6건 침해)

- 89. 7. 손해배상 소송판결 : 배생액 \$8억 7,300만(당시 플라로이드 매출액은 2억\$)

② TWM Manufacturing Company Inc.(미) 대 Dura Company(미) 와의 자동차 부품 특허 분쟁

- 원고 TWM사는 판스프링과 에어백에 관한 특허를 피고 Dura사가 침해하였다는 이유로 Michigan 지방법원에 제소
- 지방법원은 피고의 침해를 인정하여 제품판매가의 30%에 상당하는 손해배상액을 의도적 침해라 하여 손해배상액을 3배하여 제품 판매가의 90%에 이자 및 변리사 비용까지 가산 850만 불을 지불해야 한다고 판결(1981.1.5. 21)

③ 국내 S사 vs. TI 특허소송

- 86. 1. TI사 국내 S사 및 일본의 OKI, 日立, 東芝, SHARP, NEC, 기타 사 등을 상대로 DRAM에 관련된 특허 침해이유로 소송 제기
- 86. 2. 미국관세법 제 337조에 의거 상기회사를 포함한 19개의 회사를 미국 국제무역위원회에도 제소

- \* 일본기업대응 : TI사가 보유한 특허가 반도체메모리 분야에서 기본적인 특허임을 인식(관련기술분석)--> 화해를 위한 전략강구 --> 화해에서 유리한 고지점령을 위해 개량특허로 TI사에 역제소 --->Cross-License를 체결하여 7개사 합작 1억 3천 8백만\$이라는 비교적 적은 금액으로 해결
- \* 국내기업대응 : 기본적인 특허인식보다는 일본기업 동향 주시에 한정 및 강력

한 Claim제기 특허 부재

- 87. 3. 크로스라이센스 계약체결과 아울러 특허사용료 지불조건으로 화해 및 ITC의 동의심결을 구함

④ 국내 H사 대 램버스

- 2000. 8. 국내 H사 램버스 특허무효 소송 제기(캘리포니아 새너제이법원)

독일의 인파네온 / 마이크론테크놀로지 분쟁 중

- ▶ 인텔 ==> 브로드콤/바이아(인텔경쟁업체인 AMD 협력업체) 제소

- ☞ 인텔이 통신칩시장에서 “경쟁의 싹”을 사전에 차단하는 전략으로 대응하는 것으로 보여짐

- \* 일본업체는 화해상태

- \* 반도체업체들이 연쇄소송에 휘말린 것은 상호 기술공유가 반도체업계의 필수 불가결한 요인이 원인임.

다시 말해, 자체 개발한 특허 및 기술만으로는 반도체상품을 만들 수 있는 업체는 거의 없다.

따라서 생산업체에 자체 개발한 기술을 빌려주고 라이선스료를 거둬들이는 반도체 설계업체들의 입김이 세지면서 특허권이 뜨거운 감자로 부상  
향후 반도체업계의 고질적인 문제로 굳어질 가능성이 높음(기술협력 계약서 체결 시 상기문제 검토가 요망됨)

예 : 국내 D사 전자 렌지 및 냉장고(제상기) 기술도입 시 계약서 조항의 기재미비로 불필요한 기술료 지출

- ⑤ 국내 LG전자 대 DTK, 에버렉스, 컨텍스, 대만의 FIC, 오수스텍사

## 테.마.진.단

- LG 세계 각 국에 200건 이상 특허등록
- 1999. 10. 미국 일본 대만 유럽 등 세계 30개 PC업체들이 특허를 무단사용
  - ☞ PCI 버스 (정보전달 통로규격)에 적용되는 기술
- LG 세계최대 CPU메이커인 인텔사와 수억달러 상당의 로열티를 받고 특허사용계약 체결
- 중대형 컴퓨터업체까지 Claim 제기 움직임(현재 LG전자는 상기 특허료 수입이 연간 10억불 이상 기대)
  - ☞ LG전자는 90년대 중반부터 VCR사업부를 기점으로 신규 개발되는 모든 제품은 특허분쟁 방지를 위해 제품기획 단계부터 특허부 요원과 함께 향후 분쟁 예상되는 특허에 대해 회피설계를 정착화 추진. 향후 R,ty 수지개선을 위해 양질의 특허망 구축 추진

[배경 : VCR 관련 연간 R,ty가 300억원 대를 육박하는 현상에 대한 대안모색 차원]

### (2) 상표관리 사례

○은성사 (뉴시대 제조회사 :중소기업)

- Silver Star : 등록불가 (많은 국가에 기등록)
- Silstar로 자체상표 개발 : 세계 20여국에 출원등록 3,500만불 수출(1991년)
- 브라질 수출상담 실패 : 브라질내 선등록 상표 있음

## Ⅲ. 제품별 대비 국내기업과 외국기업간의 특허분쟁 사례

### 1. TV 제품

#### (1) RCA

- TV관련 원천특허 보유 (System/IC)
- 통상적인 Claim건수 (평균 30건 내외)
- 국내 가전 3사 R,ty 지불 中
- 통상 5년단위 계약
- 제품 가격별 로 차등화 한 계약 조건 제시
- 생산 지역 별 계약 (Gumi/Mexico/France/Poland)
- 평균 R,ty 공장도 가격의 1~2% 요구

#### (2) Telesonics

- 음성다중 CTV의 원천특허 보유
- 미국 물가연동제에 따라 R,ty 요구

#### (3) Lemelson (개인발명가)

- 가전제품 특허권 관련 국내 3사에게 약 2100만 불 로열티 지불받았음(1992. 12)
- 90년대 말 Chip Mounter 특허권을 토대로 로열티 일시금 요구

#### (4) I.P. Global

- 97. 11월 OSD관련 미국등록특허 2건을 토대로 Claim 제기(선 계약 회사에 대해서는 유리한 계약조건을 제시)
- 87. 5월 Sisvel에게 Claim받은 특허중 미국에 등록된 특허를 Skepsy가 매입한 특허를 국내 및 일본 가전업체에 Claim 제기.
- 98. 2월 T/M (T/M 대비 Estopple/Laches 문제를 신중히 검토)
  - ※ 이유 : 고의성 침해문제를 고려 당시 국내 및 일본은 유럽에 등록된 특허에 한정하여 Sisve계약.(당시 미국특허에 대해

언급 안함) Laches : 고문변호사 의견을 토대로 대응하려 했으나 증거자료 불충분으로 활용하지 못함

※ [특허권자가 침해사실을 안 후 6년 동안 지연시 해당]

- I.P.Global : 고의적 침해주장 (Willful Infringement)

- 98. 6월 계약 (국내업체) 최초 제시한 계약보다 유리한 조건으로 계약(계약 시 국내업체 생산광고 제시)

(5) Zenith

- Tuner 관련 특허보유

2. VCR 제품

(1) Ampex

- 방송용 VCR 관련 원천기술 보유  
- U-com SERVO 기본특허

(2) Thomson

- Hi-Fi Audio 관련특허보유  
(분쟁기간 3년 소요)

(3) IGR

- VPS 관련특허보유

(4) Gemstar

- VCR Plus 관련특허 보유

(5) Smart

- osp 특허

(6) SONY / JVC(VHS 규격) / HITACHI

☞ SONY : 분쟁기간 4년 소요

3. Audio

Dolby/DVA (Optical Device)

4. 백색가전 (전자 렌지/세탁기/청소기/마그네트론)

MATSUSHITA/SANYO/TOSHIBA

IV. 비즈니스 모델 (BM) 특허의 분쟁 사례

1. 해외 BM 특허의 분쟁 사례

(1) State Street Bank(SSB) 대 Signature Financial Group(SFG)

- State Street Bank(SSB)가 금융 서비스 회사인 Signature Financial Group(SFG)이 보유한 금융 서비스 상품에 관한 비즈니스모델 특허에 대한 무효소송에 대해 미국의 항소재판소(CAFC)는 SFG의 비즈니스모델 특허가 유효하다고 판결을 내렸다(The State Street Bank Case)(1998년 7월).

이 사건은 비즈니스 모델의 특허성을 인정한 최초의 판결로서, CAFC는 i) 청구항이 오직 아무런 응용이 없는 수학적 알고리즘 그 자체만을 청구한 경우에 특허 성립성을 부정해야 하나, 청구항에 기재된 수학적 알고리즘이 유용하고(usable), 구체적이며(concrete), 실제적인 결과(tangible)를 가져온다면 특허 성립성을 인정해야 한다고 판단하고, ii) 영업방법의 특허 성립성 판단은 다른 방법 발명과 동일한 기준으로 검토되어야 하며, 단지 영업 방법이라는 이유로 특허 성립성

## 특허·진단

을 부정해서는 안 된다고 판단하였다.

이 사건은 사업상의 문제를 해결하는 과정에서 고안된 소프트웨어 관련 발명들이 특허를 받을 수 있는 새로운 기회를 만들었고, 발명에 대한 성립성 인정 여부를 금융, 회계, 인사, 수송, 오락 등 여러 사업 분야의 발명까지도 확장되는 계기가 되었다.

### (2) 프라이스라인(Priceline) 대 마이크로소프트(MS) 사건

- 1999년 10월 13일 프라이스라인사는 MS사의 자회사인 익스피디아(expedia)가 제공하는 호텔 예약 서비스가 프라이스라인사의 미국특허 제5,794,207호 (역경매 방식에 관한 특허)를 침해했다는 이유로 소송을 제기하였다.

이 소송은 아직 진행 중이므로 최종 판결이 나지 않은 상태이지만, 특허를 가진 프라이스라인사가 특허가 없는 MS사보다 훨씬 유리한 입장에 있다는 것만은 사실이다.

프라이스라인의 상기 특허는 특허출원번호 제 99-7001852호로 국내에 출원된 상태이다.

### (3) 아마존(Amazon)사 대 반즈 앤 노블(B & N)사 사건

1999년 10월 21일 세계 최대의 인터넷 가상 서점인 아마존사는 세계 최대의 현실 서점인 B & N사가 인터넷 매장에서 자사가 이미 제5,960,411호로서 특허를 획득한 “원클릭 온라인 쇼핑 방법”을 모방하였다는 이유로 소송을 제기하였다.

이에 대해 최종판결은 아직 내리지 않고 있지만, 미국 시애틀 지방법원은 1999년 12월1일

B&N 사로 하여금 아마존사의 특허기술인 원클릭 기술을 사용하지 못하도록 하는 예비적 금지명령을 내렸다.

B&N사는 원클릭 기술이 이미 다른 비즈니스 분야에서 사용된 적이 있음을 입증하며, 아마존사의 원클릭 기술에 대한 특허의 무효를 주장하고 있다.

Marsha 판사는 B&N가 특허침해 혐의에서 벗어나기 위해서는 최초에 시도하려 했던 서비스 형태인 ‘Express Lane’을 일부 변형시켜야 할 필요성이 있으며, 물품구매시 소비자로서 하여금 별도의 확인절차를 부가하게 하는 단계를 추가한다면 침해로부터 벗어날 수 있음을 예시했다.

아마존의 상기 특허는 PCT 출원에서 대한민국을 지정하였지만 국내단계에 진입을 하지 않음으로써 우리나라에서는 출원이 진행되고 있지 않다.

## 2. 국내 비즈니스 모델 특허의 분쟁 사례

### (1) 삼성전자 대 진보네트웍

진보네트웍은 특허심판원에 삼성전자가 1999년에 특허를 취득한 「인터넷상의 원격교육방법 및 그 장치(특허 제191329)」에 대해 특허무효심판을 청구하였다.

이는 인터넷 비즈니스모델 특허에 대한 최초 무효심판이다. 진보네트웍은 삼성전자의 인터넷 원격교육에 관한 특허(특허 제 191329호)는 월드와이드웹(WWW)을 이용해 원격교육장치를 구현하고 평가·관리 기능을 내장해 사용자들의 학습을 평가·관리하는 원격교육 방법 및 장치에 관한 것으로 “자연법칙을 이용한 요소가 전혀 없어 특허 요건을 갖추지 못했다”고 강조했다.

심결이 나오기까지는 통상 10개월 정도가 소요되는 바 그 결과가 주목되고 있는 상태이다.

삼성전자의 특허청구범위를 살펴보면, 인터넷을 이용한 교육과 학습 전반에 걸친 내용을 담고 있는 폭넓은 특허로 보인다.

**[참 고]**

**인터넷상의 원격교육방법 및 그 장치의**

**독립항 청구항 1.**

(장치 발명에 대한 청구항 중 독립항) 인터넷 상에서의 월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격 교육 장치에 있어서, 사용자가 원하는 데이터를 서버장치에 요구하며 그 데이터를 화면에 디스플레이하여 검색하고, 사용자가 그 데이터를 수행하도록 한 단말장치 및 상기 단말부로부터 요구된 데이터를 전송하며 사용자가 수행한 데이터를 평가하여 관리 및 저장하는 서버장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷상에서의 원격 교육 장치.

**청구항 4.**

(방법 발명에 대한 청구항 중 독립항) 인터넷 상에서의 월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격 교육 방법에 있어서,

- 1) 사용자의 입력데이터를 처리하는 제1단계;
- 2) 사용자의 학습데이터를 처리하는 제2단계;
- 및 (3) 사용자의 시험데이터를 처리하는 제3단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 상에서의 원격 교육 방법.

**(2) 인터파크 대 디지털벨리**

인터넷 벤처기업인 디지털벨리가 2000년 3월

인터넷을 통해 여러 개의 상품을 다수의 매도 및 매수자가 참가해 주식 거래 방식으로 매매를 성사시키는 서비스인 세일스닥(www.salesdaq.com)을 오픈한다고 발표한 후 한달 뒤에 국내 대표적인 전자상거래 업체인 인터파크가 역시 주식 매매시스템을 채택해 상품 거래를 체결해주는 굿스닥(www.goodsdaq.co.kr) 사이트를 오픈한다고 발표하자,

디지털벨리 관계자는 ‘1999년 9월 ‘다자간 경매 시스템’이라는 비즈니스 모델에 대해 우리나라를 포함한 16개국에 특허를 출원해 놓은 상태’로서 인터파크 측에 대해 법적으로 대응할 것을 검토하고 있음을 밝혔다.

이에 대해 인터파크측은 주식거래형 비즈니스 모델을 내세운 사업체가 국내외에 여럿 있는 상황에서 단순히 다자간 경매 시스템이라는 아이디어만으로 특허를 받을 수는 없으며, 인터파크는 굿스닥에 관해 결제나 배송 등 거래의 구체적인 방법까지 포함해 2000년 3월에 특허를 출원을 한 상태라고 주장하고 있다.

**3. 비즈니스 모델 특허 분쟁을 대비한 기업의 전략 사례**

**(1) 소니사의 비즈니스 특허 전략**

일본의 소니사는 2000년 7월에 인터넷 비즈니스 관련 사업을 행하는 4개의 사내조직에 각각 지적 재산부문을 신설하고, 각 부문마다 총 인원의 약 1할 정도에 해당하는 30명을 비즈니스 모델 특허의 전문가로 육성하기로 결정하였으며, 이 중 수입원으로 될 것 같은 비즈니스 모델 특허는 그룹 차원에서 지원하기로 결정하였다.

**(2) 워커 디지털사**



프라이스라인사의 모회사인 워커 디지털 (Walker Digital)사는 비즈니스 모델 특허의 취득과 그 사업을 목적으로 하는 벤처기업으로, 약 30인의 사원전원이 조사나 발명과 같은 비즈니스 모델 취득 활동에 종사하고 있다.

그 결과 이 회사는 현재 총 250개 이상의 특허를 출원하였으며 그 중 실제 14개 정도가 특허로서 인정되고 있다.

기타 도시바, 미쓰비시, 히다찌 등도 별도의 비즈니스모델 특허팀을 운영하고 있다.

### 4. 비즈니스모델 특허의 분쟁에 대비한 전략

#### (1) 적극적으로 특허출원 한다.

비즈니스모델발명에 대하여 특허부여는 이미 세계적인 추세가 되었고, 우리나라도 비즈니스모델발명에 대하여 특허를 허여하는 입장이므로, 자신이 실시하고자 하는 서비스가 기존의 방식과 다른 특이성이 있다고 판단되면 적극적으로 특허출원하는 것이 장래 발생할지도 모르는 분쟁에 대비한 제일 좋은 방법이다.

또한, 특허출원에는 특허권으로 경쟁사를 공격하기 위하여 출원을 할 수도 있지만, 만약 경쟁사가 특허를 받는다면 분쟁에 휘말릴 우려가 있는 경우, 이에 대비한 방어수단으로서 특허출원을 할 수도 있으므로, 이러한 방어적, 보험적 의미에서의 특허출원도 적극 고려해보는 것도 바람직하다.

#### (2) 자신의 비즈니스모델의 공개일을 입증할 자료를 준비한다.

자신의 비즈니스모델을 공개한 날이 경쟁사의 특허출원일보다 앞선다면, 경쟁사가 특허권을 받더라도 신규성이 상실되었으므로 특허무효를 시

킬 수 있다.

따라서, 자신의 비즈니스모델이 공개된 최초일을 입증할 자료를 준비하여 두는 것이 이후 분쟁에 대비한 한 방법이다.

문제는 자신의 비즈니스모델이 공개된 최초일을 어떻게 입증하느냐 인데, 자신의 사이트를 CD롬에 담아 저작권 등록을 받아 놓는 것이 하나의 방법이라고 생각된다.

#### (3) 선사용권을 입증할 자료를 보관한다.

선사용권의 항변은 특허된 발명과 동일한 발명으로 특허출원시에 국내에서 실시하고 있었거나 사업준비를 하고 있던 자는, 특허권자의 권리주장에 대해 특허출원시에 자신이 실시하고 있었던 것으로 항변함으로써 무상으로 실시할 수 있는 것을 말한다.

따라서, 이러한 선사용권을 입증하기 위한 사업진척 상황 등에 대한 기록등 입증자료를 보관하고 있으면, 후일 특허권자가 권리 주장을 하더라도 선사용권을 주장하기가 용이하다.

#### (4) 경쟁사의 특허출원의 특허등록을 저지한다.

경쟁사의 특허출원을 특허를 받지 못하는 방법으로서 “정보제공”이 있다.

이는 공개된 경쟁사의 출원을 보고 특허등록을 저지할 수 있는 자료를 심사관에게 제출하는 것이다.

자료는 출원된 발명이 기존에 존재하는 것이라든지, 기존에 있는 기술과 별 차이가 없다는 것이라든지 하는 내용이다.

#### (5) 경쟁사의 특허등록을 무효시킨다.

경쟁사의 출원이 특허 등록되었다면, 이의신청,

무효심판을 청구하여 등록된 특허권을 소멸시킬 수 있다.

이의신청과 무효심판의 차이점은, 이의신청은 특허등록일로부터 3개월 이내에 누구든지 신청할 수 있음에 반해, 무효심판은 신청기간에는 제한이 없지만, 신청인은 등록된 특허권에 대한 이해관계인(즉, 특허권자로부터 경고장을 받은 자나 동종 업계에 종사하는 자 등)이나 심사관에 한정되어 있다.

**(6) 경쟁사의 특허에 관심을 가진다.**

경쟁회사의 특허에 대해서 세심하게 관찰하고, 관찰 결과 경쟁사의 권리침해 우려가 있는 경우,

통상실시권 허여 받거나, 크로스라이센스를 모색하는 등 대체수단을 강구한다.

**(7) 비즈니스모델특허에 대해 연구 지원한다.**

비즈니스모델 특허는 다른 기술 특허와는 달리 경쟁업자가 특허내용을 회피할 수 없기 때문에, 다른 기술특허보다 훨씬 강력한 무기가 될 수 있다.

따라서 인터넷 비즈니스를 수행하는 기업에서는 이러한 인터넷 비즈니스 모델 특허의 분쟁을 미리 대비하여야 할 필요성이 있으며 기업차원에서 비즈니스 모델 특허를 연구하고 지원하는 것이 필요하다.

발특2001/9

