

특허분쟁의 조속한 해결을 위한 가처분 활용



정재관
KEA 특허지원센터장

1. 서론

2007년 새해가 밝아왔다. 그러나 특허를 둘러싼 기업 간의 분쟁은 여전하다. 지난 2006년 6월, 국내 제약사인 유유가 다국적 제약사인 미국 머크사를 상대로 맥스마빌 권리범위 확인심판을 청구하여 제약사간 특허 분쟁이 이슈로 떠오르고 있다.

유유사의 맥스마빌은 오는 2022년에 특허가 만료되는 제품으로, 다국적 제약사가 국내회사가 개발한 신제품을 모방한 제품을 출시해 특허분쟁 당하는 사례는 이번이 처음으로 이례적인 일로 꼽히고 있다고 한다. 또한 양사의 제약과 관련된 특허분쟁은 향후 법원에 가처분이나 특허권 침해 본안 소송까지 발전해 나갈 것으로 예상된다고 한다.

한편 지난 2일, 드럼 세탁기와 관련하여 LG전자는 대우일렉트로닉스를 상대로 특허권 침해 가처분 신청을 제기하여 새해와 함께 이 두 기업은 특허분쟁에 돌입하였다. 이에 대우는 LG전자를 상대로 특허무효소송을 제기할 것을 검토하고 있다고 한다. 이번 특허분쟁에서 LG전자는 대우의 특허를 침해에 따라 시장점유율이 줄어드는 등 영업에 심각한 손해를 입었고, 본안 소송 판결이 내려질 때까지 장기간 시간이 소요될 것으로 예상되기 때문에 가처분으로 조속히 특허 침해를 금지시킬 필요성이 있어 가처분 신청을 하게 되었다고 언급하고 있다.

이제 우리나라도 세계시장에서의 기술경쟁력이 나날이 강화되고 있고 이에 입지가 강화되고 있다. 즉 우리나라 제품에 대한 해외 업체의 특허침해가 점점 증가될 것이고, 실제로 해외에서의 우리나라 특허에 대한 침해의 증가에 따라 이에 대한 대비를 요구하는 목소리가 날로 높아지고 있는 것이 사실이다.

이와 관련하여 앞서 잠깐 등장한 가처분 신청은 장기간의 본안소송에 앞서 조속한 특허침해 금지를 청구하기 위한 방법으로 유용하다. 따라서 이하에서는 우리나라의 최대 수출시장인 미국에서의 가처분 신청에 대하여 살펴보기로 하겠다.

2. 가처분 신청

1) 가처분의 개념

특허권자는 자신의 특허권이 침해되고 있음을 이유로 침해금지명령을 발해줄 것을 법원에 청구할 수 있는바, 특히 본안에 관한 최종적인 심리이전의 단계에서(제소전·후를 불문) 침해피의자에게 잠정적인 침해금지명령을 내리는 것을 가처분(Preliminary Injunction)이라고 한다. 즉 가처분의 청구는 본안 절차의 개시 전 또는 개시 이후 본안 판결 이전의 단계에서 회복할 수 없는 손해를 방지하기 위한 목적으로 잠정적으로 행해진다. 가처분이 인용되어 '잠정적 금지명령'이 발해지면 이는 본안에서의 판결(결정)이 있기까지 효력이 지속되고, 판결 내용에 따라 실효되던지, 영구적 금지명령으로 대체된다.

특허권자의 중국적 구제 방법에는 과거의 특허침해행위에 대한 손해배상판결과 본안에 관한 심리를 거쳐 내리는 영구적 금지명령(Permanent Injunction)이 있다. 한편 잠정적 구제방법으로는 특허침해소송의 계속 중에 발생할 수 있는 긴급하고 회복하기 어려운 특허권자의 손해를 방지하기 위해 가처분 명령이 있다. 가처분 명령은 특허권자에게는 매우 실효적이고, 강력한 공격수단이 되며 침해혐의자에게는 즉각적인 사업중단을 초래하는 두려운 존재이다.

2) 가처분의 조건

(1) 본안에서의 승소가가능성

본안에서의 승소가가능성은 가처분의 인용여부를 좌우하는 가장 핵심적인 요건으로서 가처분 결정을 위한 청문절차에서 당사자 간의 주된 쟁점사항이 된다. 본안에서의 승소가가능성은 당해특허의 청구범위에 피고의 문제되는 행위가 포함되어, 결과적으로 (i) 당해특허를 침해하는지 여부 및 (ii) 당해특허의 유효성과 관련되어 있는 문제이다. 이의 입증책임은 가처분신청자(원고)에게 있는바, 가처분 신청자(원고)는 당해특허의 유효성과 침해여부에 대해서 실질적으로 입증할 것이 요구된다.

(2) 회복할 수 없는 손해의 염려

회복할 수 없는 손해란, 금전적 배상이 적당치 않거나 그로써는 완전히 전보되기 어려운 손해를 말한다. 다만, 특허권자

의 회복할 수 없는 손해의 염려는 본안에서의 승소가능성이 충분히 입증된 경우에는 보통 추정된다.

특허권은 기간제한이 있는 권리이고, 특허소송이 완결되기에는 비교적 장기간의 기간이 소요됨을 고려할 때, 소송계속 중에 특허침해자의 침해행위를 계속 용인함은 특허권자에게 회복하기 힘든 손해를 가하게 되는 것으로 평가할 수 있다는 고려가 이러한 추정의 근거가 된다.

(3) 특허권자와 침해피의자간의 이익형량

가처분이 기각될 때의 특허권자의 손해가 인용될 때의 침해 피의자의 손해를 초과하거나 적어도 적지 않아야 한다는 요건을 말한다. 이러한 판단은 매우 전문적인 판단이며 법관의 재량에 의존하는 경우가 많다. 예를 들어 가처분 명령의 발령으로 회사의 주요생산라인의 가동이 중단되고, 대량의 실업사태를 야기할 것이라는 점을 입증하게 된다면 법원은 이점을 고려하여 가처분 인용을 주저할 수 있을 것이다.

다만, 실제적으로 대부분의 경우는 형량의 결과가 결정적으로 피고측에 기울지 않는 한, 가처분을 인정하는 것이 법원의 태도이다.

(4) 공익에 반하지 않을 것

특허침해 물품의 생산, 판매를 금지시킴으로써 소비자의 선택권을 제한하고 의약품과 같은 생필품 공급에 장애를 줌으로써 공공의 부담을 야기하는 등의 사정을 주장해 볼 수 있거나, 특허권을 보호함으로써 달성되는 공익이 이러한 잠재적인 공익보다 통상 우월한 것으로 판단되므로 당해 요건이 문제되는 경우는 드물다.

(5) 담보의 제공

이 이외에도 가처분 발령 시에는 대부분 원고 측의 담보제공이 있어야 하는바, 이는 가처분 인용 뒤 본안에서 기각판결을 받을 경우 발생하는 피고의 손해를 담보하기 위한 것이다. 예를 들어 선행기술이 발견되어 당해 특허가 무효로 된 경우 생산 중단과 판매 중단으로 인한 피고의 손해는 담보에 의해 보상된다.

담보금액은 각 사안에 따라 법원 재량에 의해 결정되는데 대개 원고는 보증보험증권 서비스를 이용한다. 증권 발행 시

원고는 담보 금액의 10%를 지불하게 되는데, 담보 금액이 엄청난 고액임을 고려할 때 이 역시 상당한 부담이 된다.

3) 가처분 인용과 기각결정의 의미

가처분 결정이 인용되는 것은 피고에게 결정적인 타격이 된다. 당장 제품 생산, 판매에 차질이 생길 뿐만 아니라, 추후 본안에서도 승소전망이 어두워지기 때문이다.

반면, 가처분 기각 결정은 원고(신청자)에게-비록 피고에게 있어 인용결정처럼 심각한 것은 아닐지라도-상당한 부담이 된다. 가처분 기각결정은 원고 주장에 어떠한 문제가 있음을 시사하는 것이기 때문이다.

결국 원고의 가처분 신청이 있을 시에는 이는 실질적으로 본안의 첫 단계를 의미할 뿐만 아니라 가처분 인용 시에는 피고에게 심각한 상황을 야기할 수 있으므로 적극적인 대응 전략을 강구하는 것이 요구된다.

<가처분의 요건>

요건	주요 내용
본안의 승소 가능성	- 당해 특허의 Claim 범위에 피고의 문제되는 행위가 포함되며, 당 특허를 침해하였는지 여부 및 당해 특허의 유효성 문제이다. 이의 입증책임은 가처분 신청자(원고)에게 있다
회복할 수 없는 손해의 염려	- 금전적인 배상이 적당치 않거나 완전한 전보배상이 불가능한 손해를 말한다. - 본안에서의 승소가능성이 충분히 입증된 경우에는 보통 추정된다.
특허권자와 침해피의자의 이익형량고려	- 가처분이 기각될 때 특허권자의 손해가 인용시의 침해피의자의 손해를 초과하거나 적어도 적지 않아야 한다 라는 요건을 말하며 이는 법관의 재량 사항이다. - 실제적으로 대부분 형량의 결과가 피고측에 일반적으로 기울지 않는 한, 가처분을 인정하는 것이 법원의 태도이다.
공익에 반하지 않을 것	- 특허침해 제품의 생산 및 판매를 금지함으로써 소비자의 선택권의 제한하고 생필품인 경우에는 공공의 부담 등의 공익을 주장할 수 있으나 특허권 보호의 공익이 상기와 같은 잠재적인 공익보다 우월하므로 당해요건이 문제되는 경우는 드물다
담보의 제공	- 피고의 손해를 담보하기 위해 요구되는 요건이다