

# 한국에서 개인의 특허소송 진행기



## 김은구

서울대학교 자연대학 생물학과 졸업  
 서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업  
 변리사 시험 제34회 합격  
 특허법인 원전 근무 - 전자팀장  
 페디슨 특허사무소 대표변리사  
 로열특허법률사무소 - 엘지전자 통신표준 전략특허 전담  
 (현) 베리타스국제특허 공동대표

## 들어가며

한국에서 개인이나 중소기업이 자신의 특허나 실용신안을 가지고 특허소송을 제기하여 원하는 결과를 얻기가 어렵다는 것을 10여 년의 변리사 생활을 통해 많이 경험하게 되었습니다. 이 글에서 개인을 대리하여 다양한 형태의 특허소송들을 제기하였다가 실패한 사례를 설명드리고자 합니다. 한국에서 개인이나 중소기업이 특허소송을 진행할 때 약간이나마 참고가 되어, 다시는 동일한 실수를 반복하지 않기를 바라는 마음에서 글을 씁니다.

## 일반적인 특허소송의 공격방어

보통 특허분쟁은 경고장이나 협조문 등을 특허권자 등의 관리자가 침해예상자에게 보냄으로 시작됩니다. 특허권자는 특허침해에 대하여 민사적으로 가처분이나 침해금지, 침해예방 등의 침해중지와, 가압류나 손해배상 등의 침해보상을 청구할 권리를 갖고 있습니다. 그 외에 특허권자는 신용회복청구나 증거보전, 증거조사를 신청할 수 있습니다. 한편, 특허권자는 특허침해에 대하여 형사적으로 경찰 또는 검사에 고소할 수도 있습니다.

통상적인 특허공격과정은, 분쟁의 목적 사건 검토나 증거보전/조사 등의 사전조사 단계와, 경고장 또는 협조문의 발송 등의 공격착수 단계, 상대방의 회신문에 따라 협상 요청 시 협상에 임하거나 상대방이 강경하게 나올 경우 형사고소나 가처분 신청 등의 본격 대응 단계로 나눌 수 있습니다.

한편, 통상적인 방어과정은 경고장 수신 후 침해여부 및 선행기술 등을 검토하는 침해분석과, 비침해로 결론이 나올 경우 강경 회신문 발송과 함께 권리범위확인심판을 청구하거나, 침해로 결론이 나왔지만 무효가능성이 높은 경우 강경 회신문 발송과 함께 무효심판을 청구하는 과정을 포함합니다. 침해분석 시 침해이면서 무효시키기 어렵다고 판단되는

경우, 계약내용을 점검하거나 실시료를 산정하는 단계로 넘어갑니다.

침해예상자는 특허분쟁 시 특허권의 존재 부인, 특허권의 효력범위 부인, 특허권의 효력이 미치지 않는 범위의 실시에 해당한다는 항변(특허법 96조), 실시권이 설정되어 있다는 항변, 공지기술/자유기술에 해당한다는 항변 등을 할 수도 있습니다.

특허분쟁 시 입증책임은 대부분 원고, 즉 특허권자에게 있습니다. 즉, 특허권자는 침해 물건 및 방법의 특정, 침해품이 자신의 특허권의 권리범위에 속한다는 사실(침해사실), 상대방이 업으로 실시하는 사실(업으로 실시), 손해액 등을 특허분쟁 시 입증하여야 합니다. 다만, 특허법에서는 특허침해 입증의 곤란한 점을 반영하여 상대방 이익 또는 실시료 상당액의 손해액 추정 규정, 손해배상 청구 시 과실의 추정 규정, 유일한 생산방법에 대하여 생산방법의 추정규정 등이 규정되어 있습니다.

한편, 민사적으로나 형사적으로 특허소송을 제기하기 전후에 특허등록이 원천적으로 잘못되었음으로 특허권을 소멸시켜 달라는 무효심판이나, 특정제품 또는 방법에 대한 특허권의 효력이 미치는지 여부를 판단해 달라는 권리범위확인심판, 특허권의 내용을 일부 정정해 달라는 정정심판 등이 특허심판원에 제기될 수도 있습니다. 물론, 특허심판원의 판단, 즉 심결에 대하여 불복할 경우 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수도 있습니다.

일반적으로 특허분쟁은 위에서 설명드린 특허소송이나 특허심판 중 하나를 청구함으로써 본격화됩니다. 이러한 특허소송이나 특허심판을 진행하는 과정 전후에 화해하기도 하고, 분쟁이 격화되어 대법원까지 특허소송이나 특허심판이 지속되는 경우도 있습니다. 이러한 특허소송이나 특허심판 중 어떠한 청구를 할지와 어떤 단계에서 상대방과 협상할지를 정하는 것이 특허소송 전략상으로 매우 중요합니다. 그 시기를 놓치거나 그 방법을 잘못 선택할 경우 오랜 시간 동안 엄청난 비용을 지불하면서 아무런 성과를 거두지 못하는 경우가 많이 있습니다.

아래 사례는 아주 간단한 실용신안권에 대하여 오랫동안 특허분쟁을 지속하였으나, 실패한 사례를 설명드림으로 특허소송 전략을 수립하는데 참고로 삼고자 합니다.

## 사건의 경과

### (1) 실용신안권자 및 등록고안

실용신안권은 1998. 09. 29.자로 특허청에 실용신안등록출원하여 1999. 04. 26.자로 실용신안출원공개되어 2000. 07. 21.자로 실용신안등록된 실용신안 제198285호(고안의 명칭: 계란판덮개)입니다.

이 실용신안권의 등록고안은, 실용신안등록청구범위 제1항을 통해 알 수 있는 바와 같이, “상면에 계란판의 볼록부와 접촉되는 오목홈이 다수 형성되어 있는 계란판 덮개에 있어서, 상면에 계란판과 한 세트로 묶는 줄이 상기 오목홈의 안쪽에 삽입 되어 위치되도록 줄삽입부가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 계란판 덮개”에 대한 것입니다.

[표1 : 등록고안과 등록공보상 종래기술]

	등록고안	등록공보상 종래기술
세트		
사용 상태		
부분 단면		

이마트나 GS마트, 롯데마트에서 계란판 전체에 담긴 계란을 살 경우 계란판 덮개가 덮여져 있을 것을 쉽게 볼 수 있습니다. 그 계란판 덮개에 계란판과 계란판 덮개를 묶는 줄이 삽입되는 줄삽입홈이 포함되어 있다면 이 등록고안에 침해 문제가 발생할 가능성이 있다고 판단되었습니다.

실용신안권자는 아래의 예들이 등록고안과 동일하므로 실용신안권을 침해한다고 판단하였습니다.

[표2 : 실용신안권자의 침해가능 제품들]

번호	앞면	뒷면
1		
2		
3		
4		
5		

실제 이마트나 GS마트, 롯데마트는 표3에 도시된 계란판 덮개가 계란판과 세트로 사용되고 있는 상태였습니다.

[표3 : 제3자들이 사용했던 계란판 덮개들]

사용제품1	사용제품2	사용제품3

(2)경고장 발송

사용제품1은 등록고안의 종래기술에 해당하므로 실용신안권을 침해할 여지가 없지만, 사용제품2나 사용제품3은 줄 삽입홈이 포함된 계란판 덮개라는 점에서 실용신안권을 침해하고 있는 것으로 판단되어, 관련되는 30여 회사들에 2001년~2004년 전후에 아래와 같은 내용을 포함하는 경고장을 발송하였습니다.

4. 본 실용신안권자는 2004. 11. 23일까지 계란판 덮개의 생산 및 판매를 중지하고 이미 판매한 계란판 덮개를 수거하며 사죄 광고를 4대 일간지 중 하나에 사죄광고할 것을 강력히 경고합니다. 만약 2004. 11. 23일까지 위 조치가 성실히 이행되지 않을 때에는 즉시 민형사상의 소를 제기함과 동시에 가압류/가처분을 신청할 것입니다.

경고장을 받은 회사들 중 일부는 침해사실을 인정하고 생산 및 판매를 중단하겠다고 약속하였으나, 몇몇 회사들은 침해사실을 부인하고 소극적권리범위확인심판들을 제기하기에 이르렀습니다.

(3)특허심판의 청구 및 피청구

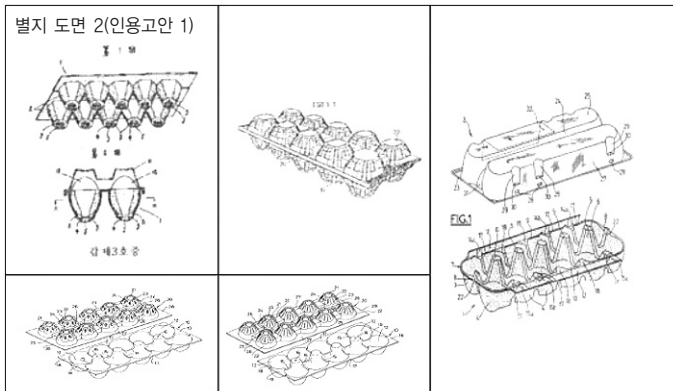
대표적으로, 2001. 07. 12,자로 심판청구되어 2003. 09. 30,자로 심결된 소극적권리범위확인심판(심판번호 : 2001당1285)은 사용제품2의 생산 및 판매업자가 사용제품2는 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 취지의 심판사건이며, 2004. 01. 09,자로 심판청구되어 2005. 11. 29,자로 심결된 소극적권리범위확인심판(심판번호 : 2004당40)은 사용제품3의 생산 및 판매업자가 사용제품3이 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 취지의 심판사건입니다.

두건의 확인심판의 청구인들은, 사용제품2 및 사용제품3은 아래의 선행기술들과 동일하거나 당업자가 용이하게 발명할 수 있어 자유기술에 해당하므로 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 항변(일명 '자유기술의 항변') 및 등록고안도 아래의 선행기술들과 동일하거나 당업자가 용이하게 발명할 수 있어 등록고안은 공지기술에 해당하므로 등



등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 항변(일명 ‘공지기술의 항변’)을 하였습니다. 동시에 청구인들은 등록고안은 계란판 덮개에 홈을 낸 것인 반면, 사용제품2 및 사용제품3은 홈을 형성할 수 있는 금형으로 제작한 것으로 양자는 동일하지 않아 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 주장을 하였습니다.

[표4 : 심판에 제출된 종래기술들]

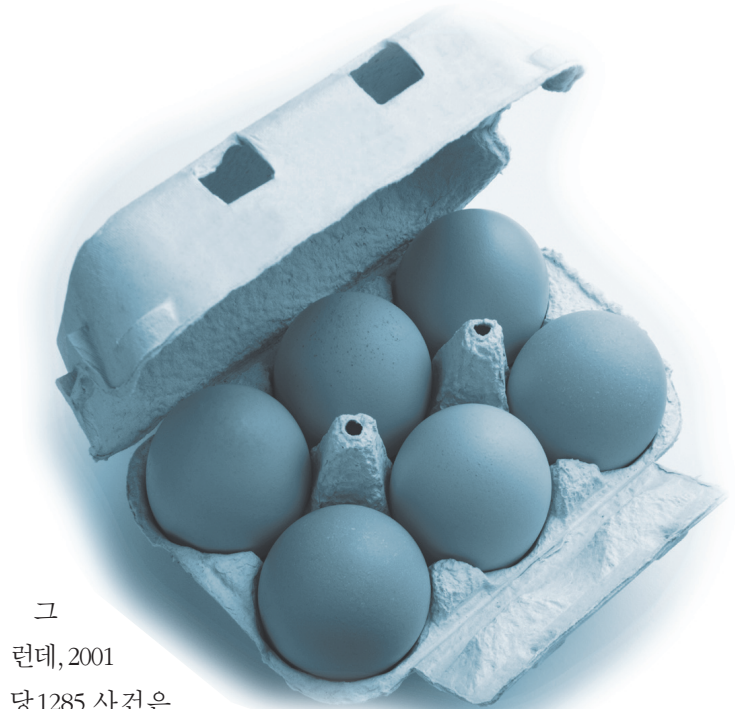


2004당40 권리범위확인심판에서 특허심판원은, 등록고안은 공지기술에 해당하지 않으며, 사용제품3(확인대상발명)은 자유기술에 해당하지 않고, 사용제품3은 등록고안과 동일하므로 등록고안의 권리범위에 속한다는, 취지의 아래와 같은 심결을 하게 되었습니다.

라. 소결

위에서 살펴본 바와 같이 이 건 등록고안은 그 출원 전에 공지된 것이 아니며, 확인대상고안은 자유실시기술에 해당되지 않으나, 확인대상고안은 이 건 제 1항 고안과 동일한 것에 해당되므로 확인대상고안은 이 건 제 1항 고안의 권리범위에 속한다 할 것이며, 확인대상고안은 이 건 제 2항 고안과 그 목적은 동일하나 구성 및 효과상 차이가 있으므로 확인대상고안은 이 건 제 2항 고안의 권리범위에 속하지 않는다 할 것이다.

결과적으로, 두건의 권리범위확인심판을 통해 사용제품2 및 3은 등록고안의 권리범위에 속하므로, 사용제품 2 및 3을 생산 및 판매하는 행위는 등록고안의 실용신안권을 침해하는 행위에 해당한다는 것을 특허심판원으로부터 확인하게 되었습니다.



그런데, 2001

당 1285 사건은

특허법원에 항소되었

으나 심판원과 동일한 취지의 판결

을 하게 되었으나, 2004당40 사건은 특허법원에서 특허

심판원의 심결을 뒤집고 사용제품3은 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 취지의 판결(소송번호 : 2005허(당)10893)을 하게 되었습니다.

2005허(당)10893 판결의 요지는, 등록고안은 상면에 계란판의 볼록부와 접촉되는 오목홈(62)이 다수 형성되어 있는 계란판 덮개(전제부)에 있어서, 상면에 계란판과 한 세트로 묶는 줄이 오목홈의 안쪽에 삽입되어 위치되도록 줄삽입부가 형성되어 있는 것(특징부)로 구성되어 있는데, 사용제품3은 “계란판 덮개 표면에 위쪽으로 볼록하게 튀어나온 다수의 계란수용부(31)와 아래쪽으로 오목하게 들어간 다수의 지지돌부를 각각 구비함으로써 계란수용부는 수납홈(33), (31)(11)에 수납된 계란(2)들의 윗부분을 하나씩 감싼 상태로 수용하고, 지지돌부(33)는 계란판의 원추형 볼록부와 접촉되는 형태의 고안” 이므로, 사용제품 3은 등록고안의 전제부와 기술적 구성이 상이하며, “등록고안의 필수적 구성요소인 “묶음 줄이 오목홈(62)의 안쪽에 삽입되도록 계란판 덮개에 줄삽입부(65)를 적극적으로 형성하는 구성” 을 포함하고 있지 않기 때문에, 사용제품 3은 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 것입니다.

이 특허법원의 2005허(당)10893 판결은 대리인으로서 남

특하기 어려운 판결이지만, 대법원에 상고되었으나 상고 기각되어 확정된 이상 법적으로 다룰 여지가 없는 상태입니다.

두건의 권리범위확인심판 이외 다른 권리범위확인심판(심판번호 : 2001당1284)과 무효심판들(심판번호 : 2003당2432)이 제기되었으나, 특허분쟁 중에 화해가 성립되어 종료되었습니다.

#### (4) 민형사상의 특허소송

위에서 설명드린 권리범위확인심판들 이외에 민사적으로 생산 및 판매금지 가처분이 신청되어 가처분결정된 상태이며, 손해배상이 청구되어 손해배상판결을 받은 상태입니다. 아울러, 일부 계란판 덮개의 생산 및 판매업자들은 형사적으로 고소되어 형사소송이 진행중이거나 형사소송이 확정된 상태입니다.

이 민형사상의 특허소송들의 핵심이 사용제품 2 및 3의 실시행위가 등록고안의 권리범위에 속하는지가 관건이므로, 이들 사건의 구체적인 내용들을 언급하는 것은 별로 실익이 없다고 판단되어 구체적인 설명을 드리지 않도록 하겠습니다.

#### 한국에서 개인의 특허소송의 전략

2001년 최초로 경고장을 발송하므로 계란판 덮개에 대한 특허분쟁이 시작되어 현재도 계속되고 있는 상태입니다. 따라서, 족히 8년여 동안 특허분쟁이 지속됨에 따라 실용신안권자는 정신적으로나 경제적으로 큰 손실을 보았고, 본 저자도 대리인으로서 정신적, 경제적으로 큰 손실을 보았습니다.

그러면서 느낀 바에 따르면, 한국에서 개인이나 중소기업이 특허분쟁을 시작할 경우 조기에 특허분쟁을 종결시키지 못할 경우 경제적 사정 때문에 궁극적으로 원하는 결과를 얻기가 쉽지 않다는 것입니다. 즉, 특허분쟁이 오랫동안 다양한 형태의 특허심판들과 특허소송들을 지속함에 따라 많은 소송비용을 감당하기엔 개인이나 중소기업이 어렵다는 것입니다. 따라서, 조기에 특허분쟁을 종결시킬 수 있는 특허전략을 수립해야 한다고 생각합니다.

그러기 위해서는 원하는 모든 성과들에 집착하지 말고 적당한 선에서 상대방과 협의하는 지혜가 필요할 것으로 생각됩니다.

두 번째로는, 감당하기 어려운 많은 수의 특허심판들과 특

허소송들을 제기하는 것을 피하라는 것입니다. 제기한 특허심판들과 특허소송들의 개수가 많아지면 많아질수록 경제적 부담을 개인이나 중소기업이 감당하기 어렵다는 것입니다. 따라서, 적당한 숫자의 특허심판들과 특허소송들만을 선별적으로 제기하고 그 결과에 만족할 수밖에 없을 것으로 생각됩니다.

세 번째로 특허분쟁의 상대방을 특허분쟁의 목적에 맞게 잘 선택해야 한다는 것입니다. 너무 많은 상대방들을 동시다발적으로 상대하기에는 개인이나 중소기업들의 경우 역부족 일 수가 있다는 것입니다. 차라리 특허분쟁의 목적에 맞는 상대방만을 선택하여 집중적으로 공격하므로 원하는 성과의 일부를 얻는데 만족할 필요가 있다고 생각됩니다.

네 번째로, 개인이나 중소기업이 많은 상대방을 특허심판이나 특허소송만으로 제압하기 어려운 측면이 있으므로, 협상을 통해 특허분쟁을 종결할 능력이 필요하다는 것입니다. 계란판 덮개에 대한 특허소송들을 진행하면서 실용신안권자에게 협상을 통해 조기에 특허분쟁을 해결할 것을 추천하였으나, 뜻대로 되지 못하였습니다. 실용신안권자만의 문제라기보다 상황이 협상을 허락하지 않은 해당 업계의 분위기가 문제였던 것 같습니다.

#### 나가며

8년 동안의 특허분쟁을 진행하면서 아쉬운 점들도 많았고 배운 점들도 많았습니다. 여전히 아쉬운 점은 특허법원의 2005허(당)10893 판결은 정말 이해할 수 없다는 점과, 8년 동안 실용신안권자에게 유리하게 특허분쟁을 끝낼 수 있는 많은 기회들이 있었는데 이를 살리지 못하였다는 점입니다.

특허분쟁이라는 것이 모든 특허심판이나 특허소송에서 이기더라도 한번의 실패가 전체를 무의미하게 만들 때도 있습니다. 이런 점을 깊이 생각하여 특허권자나 대리인들이 합리적인 선에서 협상하고 특허분쟁을 종결할 수 있는 지혜가 필요할 것으로 생각됩니다.

발명특허 2008, 5