

# 特許權者の 權利行使에 대한 被訴者の 對抗論

趙 元 哲

〈韓國工業所有權法學研究院·工博〉

## 1. 序 言

特許權者は 特許廳으로부터 特許權을 획득하면 出願公告日로 거슬러 올라가서 다음과 같은 權利가 발생한다.

「特許權者は 物件의 發明에 대해서는 業으로써 그 物件을 生産·販賣·輸入 또는 擴布할 權利를 獨점하고, 方法의 發明에 있어서는 業으로써 그 方法을 사용하거나 그 方法에 의해서 生産된 物件의 使用·販賣·輸入 또는 확포할 權利를 獨점한다」고 特許法 제45조제1항에 명시되어 있고, 이를 기준으로 하여 特許權者は 民事上, 刑事上 權利가 부여 되어 있다.

즉 民事上의 權利로서는 特許法 제155조에 의한 特許權侵害禁止請求를 法院에 請求할 수 있고, 同法제156조의 규정에 의한 損害賠償請求 및 利得返還請求, 同法제157조의 규정에 의한 信用回復請求(新聞등에 謝過文 게재) 그리고 위 本案訴訟에 대한 前段階措置이자 強力하고 實效性 있는 權利行使方法으로서는 法院에 特許權侵害物을 假押留 및 假處分을 申請하거나 또는 侵害物을 證據로 保全하기 위해서 證據保全申請하는 경우와 그 이외에 損害賠償이나 利得返還請求등을 유효적절히 하기 위해서 侵害者의 文書(예컨대 經理帳簿, 去來帳簿등) 나 書類를 제출하게 하는 등 여러가지 方法을 강구할 수 있다.

刑事上으로는 警察署나 檢察廳에 特許權侵害罪로 告訴할 수 있고(同法 158조), 侵害物을 押

受 및 特許侵害行爲를 造成한 物件 또는 그 行爲로부터 생긴 物件을 沒收하거나 特許權者에게 交付하게 할 수 있다(同法 제163조).

이상과 같이 特許權者は 特許權侵害者를 상대로 하여 民·刑事上救濟措置를 취할 수 있는데, 그러면 特許權을 침해하였다 하여 警告狀을 받은 사람이나 法院 및 警察署등에 刑事告訴등을 당한 사람은 어떠한 對抗方法이 있는가를 검토하기로 한다. 그 對抗方法은 첫째: 特許無效審判請求를 하는 경우, 둘째: 技術範圍에 속하는가의 여부(鑑定書 및 權利範圍確認審判請求), 셋째: 先使用權存在與否, 넷째: 利用抵觸關係存在與否, 다섯째: 權利濫用 및 失效理論등의 해당여부, 特許權取消등을 생각할 수 있다.

이하 이에 대해서 구체적으로 기술하고자 한다.

## 2. 具體的 對抗方法

### (1) 特許無效 審判請求

#### (a) 無效事由 해당 여부

特許權者나 專用實施權者로부터 特許權侵害를 이유로 被訴되었거나 警告등 措置를 받은 者는 그 特許가 出願前 國內에서 公知公用되었는가, 또는 國內外에서 반포된 刊行物에 기재되었는가의 여부, 그 特許가 과연 發明으로서의 構成要件을 갖추고 있는가의 여부 또는 그 特許가 正當한 發明者에 의해 出願되어 特許를 득하였는

가 여부(즉 冒認特許인가의 여부) 그리고 特許法제4조에 의한 不特許事由에 해당하는가의 여부를 검토하여 이러한 사유에 해당하면 特許廳에 無效審判을 청구하여 그 사본을 당국에 제출하는 것도 유리한 방향으로 이끄는 하나의 方法이다.

#### (b) 證據調查

그 特許權을 무효시키기 위해서는 유력한 證據를 찾아내지 않으면 안된다.

그 證據를 本人이나 自社에 비치되어 있으면 모르되 그렇지 않으면 증거를 수집하여야 한다.

證據를 찾는 方法으로서 가장 쉬운 方法은 韓國産業經濟技術研究院(前韓國科學技術情報센터)의 資料室을 이용하는 方法이다. 이 技術研究院은 國內外技術文獻은 물론 各種書籍, 特許에 관한 公開 및 公報등을 비치하고 있어 우리나라에서 제일 큰 技術文獻圖書館이라 할 수 있다. 그런데 本人이 직접 資料를 열람하여 증거를 찾는 方法도 있고, 그렇지 않으면 技術研究院에 의뢰하여 찾아낼 수도 있으나 手數料가 좀 과다한 흠이 있다.

이외의 資料를 비치하고 있는 기관은 特許廳資料室, 發明特許協會資料室, 韓國科學技術院圖書室, 國立圖書館 및 기타 大메이커 資料室등을 들 수 있다.

#### (c) 外國企業 등에 資料依賴

特許無效資料가 上記의 圖書室 및 資料室에서 발견되지 못하면 國內을 벗어나서 外國의 企業 등에 의뢰하여 찾아낼 수 있다.

특히 全世界의 特許出願件數가 제일 많고 特許制度가 발달한 日本國의 企業이나 特許協會 및 發明協會나 日本科學情報센터에 의뢰할 수 있다. 特許內容이 電氣·電子 또는 機械分野라면 그 해당제품을 생산판매하고 있는 日本企業에 자료를 부탁하면 카다로그, 팜프렛 또는 特許關係등 資料를 보내준다.

#### (d) 無效審判請求

이상 無效資料를 찾았거나 찾아보아도 없더라도 일단 特許廳에 無效審判을 청구하는 것이 좋다. 無效審判을 청구하였으면 그 寫本을

被訴된 官廳(警察署·檢察廳 및 法院등)에 제출한다. 물론 特許無效審判을 청구하였다는 것만으로는 그 事件에 영향을 절대적으로 미치는 것은 아니지만 檢事나 判事에게 判斷할 수 있는 心證을 주게 되고 또 判事나 檢事が 보아줄 수 있는 구실이 되기도 한다.

#### (e) 訴訟節次中止要求

司職當局에 特許權侵害로 被訴당한 사람은 일단 特許廳에 無效審判을 청구하였으면 特許法제148조제2항의 규정에 의하여 訴訟節次中止를 요구할 수 있다. 즉 法院이나 檢察廳은 訴訟節次에 있어서 필요하다고 인정될 때에는 이를 중지할 수 있으며, 또 訴訟進行上 中止안할 수도 있다. 그러나 이 方法도 被訴를 당한 자를 보아주기 위한 하나의 방법이기도 하다.

#### (f) 審決文提出

無效審判을 청구한 결과 審判을 종결하는 審決이 있었으면 그 審決文을 당해 官廳에 제출하되, 審決이 불리한 內容이라면 제출할 필요가 없다.

### (2) 鑑定書提出

特許權者나 專用實施權者로부터 特許權등을 침해하였다 하여 法院이나 檢察廳등에 被訴당하였을 때에는 발등의 불을 끌 수 있는 方法으로써 해당분야의 專門家로부터 鑑定書(特許權과 다르다는 鑑定書)를 받아 제출하면 人身拘束과 같은 절박한 상황을 방지할 수 있다. 물론 特許權者나 專用實施權者가 侵害者를 상대로 하여 告訴등을 취할 때에는 辨理士등의 鑑定書를 첨부하는 경우가 많지만, 그럴수록 被訴者도 鑑定書를 발부받아 제출하여야 한다. 이 鑑定書가 당해사건에 대하여 절대적으로 영향을 미치는 것은 아니지만 被訴者를 보아줄 수 있는 유일한 方法中의 하나임을 被訴者는 명심하여야 한다.

鑑定書를 作成할 수 있는 機關으로는 辨理士 그리고 해당분야의 專門家(大學教授나 研究員 및 著名學者) 등을 들 수 있으나 이중 가장 영향력을 미칠 수 있는 鑑定書는 辨理士가 작성한 鑑定書이다.

### (3) 證人採擇

司職當局에 被訴된 者는 侵害行爲가 正當行爲임을 입증하기 위해서 辨理士, 그 계통의 專門家 또는 著名人士를 證人으로 채택할 필요가 있다. 앞에서 언급한 鑑定書를 作成依賴하기 위해서는 高額이 소요되는 어려움이 있으나, 그러나 證人採擇은 이 보다 저렴한 利點이 있고 擔當官에게 자기의 주장이 정당함을 주지시키는데 큰 효과가 있다.

### (4) 權利範圍確認審判請求

#### (a) 審判請求

特許權者로부터 被訴당한 자는 特許廳에 權利範圍確認審判을 청구하여야 한다. 이 審判請求는 被訴者가 제조·판매하고 있는 物件은 特許權의 權利範圍에 속하지 않는다는 審判이다. 이 審判을 청구하여 審決이 될 때까지의 期間은 6개월내지 10個月정도 소요되나, 일단 審判請求한 寫本을 司職當局에 제출할 필요가 있다.

#### (b) 證據調査

이 權利範圍確認審判을 청구할 때에도 반드시 證據를 조사할 필요가 있다. 特許出願前에 公知·公開되었는가의 여부를 조사하여 資料를 발견하면 公知·公用된 부분에 대해서는 權利에서 제외된다는 사실을 언급하고, 신규사항만이 權利範圍임을 강력히 주장할 필요가 있다.

이의 주장은 大法院判例를 인용하여 언급하여야만이 關係官을 설득할 수 있다. 이에 관한 대법원의 판례를 소개하면 다음과 같다. 大法院 66후 10 (1969. 2. 28선고, 特許權利範圍確認審判事件), 68후 40호 1962. 2. 18선고 登錄意匠權利範圍確認審判), 70후 6호 (1970. 3. 31선고) 등 判決에 의하면 “公知·公用된 事由에 대하여까지 權利範圍를 확장할 수 없다.” “權利範圍確認에서는 公知·公用의 事由가 배제된다”라고 하였다.

### (5) 訂正許可審判請求

特許法 제97조제1항제4호의 규정에 의하면

同法제63조제1항의 규정에 의하여 特許廳에 明細書 및 圖面訂正許可審判을 請求할 수 있다.

이의 내용은 特許內容인 明細書상의 特許請求範圍에 기재된 內容中 特許出願前에 公知·公用되었거나 不明瞭한 점이나 誤記가 있으면 이를 정정하는 審判制度인데, 被訴者는 特許內容인 特許請求範圍內容中에 公知·公用된 사유가 포함되어 있는가의 여부를 검토하여 이러한 사유가 있으면 이를 삭제토록하는 明細書 및 圖面訂正을 요구하는 許可審判을 청구하여야 한다.

特許請求範圍에 明示되어 있으면 일단 그 特許가 무효확정될 때까지는 特許權의 效力을 주장할 수 있으므로 公知·公用된 부분을 삭제하는 訂正許可審判을 청구하여 權利範圍에서 제외시켜야만 분쟁의 불씨를 제거할 수 있다. 이 審判을 청구할 때에도 特許出願前에 公知·公用된 資料나 反포된 刊行物을 찾아내서 이를 증거로 제출함으로써 明細書나 圖面의 訂正許可審判청구에 대해서 승소요구할 수 있다.

### (6) 特許請求範圍內容檢討

訂正許可審判이나 權利範圍 및 無效審判은 審決될 때까지의 期間이 많이 소요되어 證據로서의 價値가 희박하다고 할 수 있고, 이에 반해서 專門家의 鑑定書나 또는 辨理士로부터 特許請求範圍內容을 검토케 하여 이의 결과를 當局에 제출하는 것도 좋은 方法이 된다.

즉 特許請求範圍內容中에 公知·公用된 사실임을 전제로 하여 기재된 사실이 있다든가, 또한 출원전에 公知·公用된 사실을 전제로 하지는 않았지만 辨理士로 하여금 公知·公用된 사실임을 當局에 진술케 하는 方法도 있고, 또 被訴者 자신이 진술할 수 있다.

### (7) 先使用權存在與否調査

被訴者는 特許權者의 特許出願當時 特許內容과 동일유사한 物件을 제조판매하고 있었는지를 검토할 필요가 있다.

特許法제47조에 의하면“特許出願당시에 善意

로 國內에서 그 發明의 實施事業을 하거나 사업 설비를 하고 있는 자는 그 特許發明에 대하여 사업의 목적의 범위내에서 通常實施權을 가진다"라고 규정하였다. 따라서 被訴者는 特許權者로부터 침해금지청구의 訴나 손해배상등의 訴를 제기당할시에는 당해 特許出願當時 그 特許發明과 동일유사한 사업을 실시하였거나 사업비를 갖추고 있었는가를 검토하여 이를 주장할 수 있다.

이에 대한 우리나라의 판례는 아직 없는 것으로 알고 있고, 日本判例를 소개하면 다음과 같다. 日本大阪地判昭 42.7.10, 下民集 18卷 7,8 號 784頁(에어졸 용기사건), 東京地判 昭 39, 10, 13判다161號146頁(超大型 變蓄電氣事件) 및 東京地判昭 37.10.31判 다138號 118頁(金屬板製 鑄造事件)등은 先使用權을 인정하여 特許權者의 主張을 배척한 事件이다.

#### (8) 侵害禁止請求權不存在確認의 訴 請求 등

特許權者로부터 侵害禁止請求의 訴를 제기할 우려가 있을 때에는 法院에 侵害禁止請求權不存在確認(特許權者에게 侵害禁止請求權이 존재하지 않음을 확인해 달라는 訴)訴訟을 제기하면 된다. 이에 대한 法院의 判例도 아직 없는 것으로 알고 있고 日本判例를 소개한다. 日本東京地判 소화 39.10.13判 다161號 146頁(事件名 超大型 變蓄電氣事件)에 의하면 被告는 原告의 特許出願當時 이미 事業設備를 갖추고 製品을 제조 판매하고 있으므로 原告에게는 侵害禁止請求할 권리가 없다고 해서 被告의 侵害禁止請求權不存在確認의 訴를 인정한 사실이 있다.

#### (9) 先使用權存在確認의 訴 請求

特許權者로부터 特許權을 侵害하였다 하여 特許權侵害禁止나 損害賠償등의 請求를 받을 우려가 있을 시에는 被告는 먼저 先使用權存在確認의 訴를 제기할 필요가 있다. 이에 관한 日本判例를 소개하면 다음과 같다. 日本東京地法判決 소화 37.10.31判다 138號 118頁(事件名, 金屬板

製鑄造事件)은 被告가 原告의 特許出願當時 이미 特許內容과 동일한 製品을 제조판매하고 있었음을 받아드려 被告에게 先使用權이 있음을 인정한 것이다.

#### (10) 損害賠償債務不存在確認의 訴

被告는 原告로부터 損害賠償請求를 당할 우려가 있을 때에는 먼저 선수를 치는 損害賠償을 해줄 채무가 없다는 확인의 訴를 청구할 필요가 있다.

#### (11) 利用抵觸關係가 있는 特許與否調査

被訴者(被告)는 原告(特許權者)의 特許內容과 동일유사한 特許權이 있는가를 대비판단하여 特許權者(原告)의 特許內容과 동종인 경우에는 대비하여 利用抵觸關係가 있는가를 검토하고 이용저촉관계인 경우에는 原告의 先願特許權을 이용하도록 노력하여야 한다.

#### (12) 權利濫用인가의 여부조사

일반적으로 特許權者는 自己의 權利範圍를 확대하여 주장하는 경우가 대부분이므로 被告는 이 점을 유의깊게 검토할 필요가 있다.

이 權利濫用に 관한 규정은 特許法제52조에 상세히 규정되어 있다. 同조제1항에 “特許權者 기타 특허에 관한 權利를 가진자는 그 權利를濫用하지 못한다. 라는 규정이 있고, 이 규정은 民法제2조의 權利濫用을 모태로 한 규정이라고 할 수 있다.

이 權利濫用은 모든 法에 적용되는 것이고 信義誠實의 原則과 더불어 중요한 이론이다. 同條제2항에는 4가지의 權利濫用態樣이 있으며 舊特許法 제52조 제2항제5號제6號에는 “方法發明에 의한 特許의 경우에 그 權利의 範圍에 속하지 아니하는 방법에 의하여 物件을 생산하여 타인에게 부당하게 손해를 가했을 때”의 규정과 “權利範圍에 속하지 아니하는 權利를 부당하게 주장하여 타인의 생산과 영업을 방해한 때”등의

규정도 있었으나 현행법에는 삭제하였다. 또 現行法 제4호에 "特許權者가 實施權의 許諾을 부당하게 거부하여 産業이나 國家 또는 國內居住者의 事業에 손해를 가했을 때" 등의 규정을 被訴者는 이용할 필요가 있다.

被告(被訴者)는 特許權者가 상기 特許法제52의 權利濫用을 저지르고 있는가를 면밀 조사하고, 또 당해특허가 無效로 될 것이 확실한 데도 불구하고 權利行使하는 경우인가 또는 侵害禁止請求權의 行使로서 받을 상대방의 타격이 극히 크거나 侵害禁止權을 행사하지 않음으로써 받을 特許權者의 不利益이 극소할 것인가등을 고려하여 原告의 訴를 기각시키도록 하는 방안도 강구할 필요가 있다. 아직까지 이에 대한 우리나라의 判例는 없는 것 같다.

### (12) 失效理論의 導入

失效理論(Verwikkung)은 西獨의 學說·判例에 의하여 발전된 것이나 우리나라나 日本에서는 이를 부정하는 것 같다.

이 理論은 特許權者나 特許에 관한 權利를 가진자(예 專用實施權者)가 長期間權利를 행사하지 않았을 경우에는 特許權의 行使를 용납하지 않겠다는 이론이다.

### (13) 和解와 中裁에 의한 解決(裁判上의 和解中裁)

被告는 일단 事件化하면 不利한 위치에 서게 되므로 原告인 特許權者와 원만한 해결을 보는 것에 가장 현명한 일이다. 특히 人身拘束이나 刑事事件化하였을 때에는 和解가 필요하다. 和解는 本人보다도 第3者나 特許權者의 親知를 물색하여 그 사람으로 하여금 화해조정토록 하는 것도 좋은 방법이다.

特許權者와 극한대립을 해 보아야 被告自身이 손해임을 명심하여야 한다. 和解에는 訴訟前和解(民訴訟法제206조)와 訴訟後 和解(民訴法 136조12항)가 있다.

和解調書가 작성되면 그 調書는 確定判決과

동일한 효력을 갖는다(民訴法제206조).

中裁는 당사자의 합의로 私法上的 紛爭을 法院의 判決에 의하지 아니하고 中裁人의 判定에 의하여 신속하게 해결할 수 있는 효과가 있다.

그런데 事件을 中裁에 의해서 처리하기 위해서는 당사자간의 계약에 의해서 이루어지며, 當事者는 中裁人을 선정하여야 하고, 이 中裁人이 判定한다. 일단 中裁人이 판정한 사건에 대해서는 法院의 確定判決과 동일한 效力을 갖는다(中裁法12조)

### (14) 取消申請

被告는 당해 特許權이 國防上·公益上 필요한 발명이라고 인정될 때에는 特許廳 또는 당해 行政機關에 特許權取消을 申請하여 特許權을 없애는 방법도 강구할 필요가 있다(特許法제50조제1항).

또 同法제51제3항에도 特許權을 취소하게 하는 규정이 있다. 즉 "特許廳長은 通常實施權을 하여 받은 자가 그 許與된 날로부터 계속하여 2년이상 그 發明을 國內에서 실시하지 아니하는 경우에는 職權 또는 利害關係人의 申請에 의하여 그 特許權을 取消할 수 있다"라고 규정된 바와 같이 實施權者가 그 發明을 실시하지 않고 있다면 被告는 이를 상대로 特許廳에 취소 신청을 할 필요가 있다.

### (15) 特許權의 效力이 미치지 않는 事由에 해당하는가의 여부검토

被告는 被告가 현재 사업을 하고 있는 것이 特許權의 效力이 미치지 않는 범위에 속하는지의 여부도 검토할 필요가 있다. 즉 特許法제46조에 규정하기를 被告의 事業이 研究 또는 시험을 하기 위한 特許發明의 實施인지, 國內를 통과하는데 불과한 運輸用機械·機具 또는 그 장치인지, 特許出願당시부터 國內에 있었던 物件인지, 輸出하기 위해서 輸出通關免許申告를 한 것인지의 여부를 검토하여 여기에 해당하면 이를 當局에 주장할 필요가 있다. ☞