

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. 사정제시판
 - 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. 국내외 특허별 분쟁대응 사례

4. 국내외 특허별 분쟁대응 사례

I. 해외에서의 지식재산권의 침해 현황 및 침해 유형

※ 아래의 수치들은 특허청에서 국내 지재권 출원 500대 기업을 대상으로 '97년도중 2차례에 걸쳐 조사한 자료에 의거하여 분석한 것이다.

【우리 지식재산권 해외침해 현황】

1. 침해지역별 현황

지역	아시아			중남미	북미	유럽	아프리카	대양주	계
	중국권	동남아	기타지역						
백분율	33.7	14.0	12.8	22.1	7.0	5.8	3.5	1.1	100
(건수)	(29)	(12)	(11)	(19)	(6)	(5)	(3)	(1)	(86)

2. 지식재산권별 침해현황

권리별	특실	의장	상표	계
백분율(건수)	5.8(5)	7.0(6)	87.2(75)	100(86)

◎ 우리기업의 특허권에 대한 해외 침해 동향 분석

- 중국, 대만을 비롯한 세계시장에서 산업재산

권중 특허권은 상대적으로 보호가 잘 이행되고 있기 때문에, 우리기업은 경제적 가치가 있다고 판단되는 특허기술은 적극적으로 해외출원을 하여 권리보호를 확보하는 것이 필요하다.

3. 등록여부에 따른 침해 유형

구분	현지인에 의한 선등록		등록안된권리에	등록된권리에	계
	아국기업 유명상표의 무단등록	현지 거래업체의 무단등록	대한 위조·침해 상품유통	대한 위조·침해 상품유통	
백분율 (건수)	34.9 (30)	11.6 (10)	25.6 (22)	27.9 (24)	100 (86)

에 甲은 자사의 상표를 보호하기 위하여 A국 상표국 및 전리국에 상표와 특허를 각각 출원·등록하였다.

▶ 얼마 후, 갑은 현지의 대리점들로부터 “JALBAGA” 상표가 부착된 조잡한 품질의 재봉틀바늘이 “JALBAGA”정품의 25% 정도 가격으로 유통되고 있다는 정보를 입수하였다.

▶ 현재 갑은 현지 대리점들에게 위조·침해상품에 대한 홍보물을 배포하고는 위조·침해자의 신원을 확인하기 위하여 사태를 관망중이다.

▶ 또한, 갑은 미국과 일본의 현지시장에서도 갑의 특허를 모방한 중국산 바늘이 대량으로 수입되어 판매되고 있다는 정보를 현지 독점수입상들로 부터 입수하게 되었다.

II. 지식재산권 침해 유형별 예방책 및 대응책

1. 등록된 권리에 대한 침해

우리기업의 현지에서 기등록된 권리에 대한 위조상품이 현지에서 유통되거나 제3국으로 수출되고 있는 경우

사례 I

- ▶ 아시아의 A국은 의류·봉제산업등 경공업 분야의 내수시장이 지난 수년간 괄목한만한 성장을 이루었다.
- ▶ 산업용 재봉틀바늘 전문제조업체인 우리기업 甲은 부단한 연구끝에 내구성이 뛰어난 재봉틀바늘을 개발하여 “JALBAGA”란 상표로 A국에 대량수출하고 있다. “JALBAGA”바늘은 품질과 가격경쟁면에서 일본등 선진국의 제품을 능가하여 A국의 관련업계에서는 폭발적인 인기를 누리고 있었다. 이

[예 방 책]

- 상품에 대한 침해·위조상품이 발견되었을 때에는, 현지 법정대리인 등을 통하여 침해자 신원을 은밀, 신속하게 파악하도록 한 후, 당해국 집행·단속부서에 신고를 하여, 침해자를 처벌하고 침해를 중지시키고, 당해국 정부당국의 협조를 구해 단속·집행을 강화시켜 침해사례 발생을 사전에 억제하는 것이 필요.
- 특허청 “해외 지적재산권 애로 신고 센터”에 신고를 한 후, 통상채널을 통해 당해국의 집행의지 및 단속을 강화시키도록 하는 것이 필요.
- 중국등 제3국에서 제조된 모방·침해상품이 미국·일본 시장에 유입되어 판매 되는 경우

에 대비하여 미국, 일본에 등록해 두면, 지재권 관련 집행제도가 잘 갖춰져 있는 이들 시장에서 침해 예방을 효과적으로 가능.

【대 응 책】

- 개도국에서 침해가 발생하였을 때는 예방책의 경우와 마찬가지로, 우선 현지 법정대리인 등을 고용하여 침해자의 신원 및 침해사실에 대한 사전증거를 확보한 후 당해국 관련 부서에 신고하여 침해자를 단속·처벌할 수 있도록 해야 합니다.
 - 중국, 동남아를 비롯한 많은 개도국의 경우, 지재권 보호를 위한 검찰·경찰의 전담인력이 부족하여, 피해자 자신이 지재권 침해에 대한 충분한 정보(침해자의 신원, 침해내역 및 침해증거)를 제공할 때에만, 당국은 침해신고에 대하여 신속하게 대응하고, 효과적으로 조사를 진행할 수 있다.
 - 침해지역이 개도국일 경우, 지재권은 주로 형사처벌에 의하여 보호되는 경우가 많다. 이는 침해자들이 신원이 불확실하거나 영세한 경우가 많아, 지재권 침해를 억제하기 위한 민사적 처벌은 집행이 어렵거나 비효율적이기 때문에 형사처벌 위주도 법제를 정비하기 때문이다.
- 한편, 선진국의 경우, 사회적으로 안정된 EU 지역등은 지재권 보호를 손해배상 등의 민사처벌을 위주로 법제를 운영하기도 합니다. 이런 경우, Punitive damage(처벌적 손해배상)나 Treble damage(실손해액의 3배 손해배상)처럼 가중처벌적 민사구제 제도를 운영하는 경우가 대다수입니다.
 - 선진국에서 등록안된 지재권에 대한 침해가 발생했을 경우, 지식재산권 관련 제도에

의거한 보호를 획득하기는 일반적으로 어렵지만, 미국의 선사용주이나 독일처럼 강력한 부정경쟁방지법(모방금지를 강조)을 적용하고 있는 국가에서는 공정한 상거래 질서(fair competition)의 확립차원에서 지재권침해행위를 제지하고 있습니다.

2. 등록안된 권리에 대한 침해

사 례 II

우리기업의 진출을 막기 위해 선등록한 사례

- ▶ 중남미에 위치한 C국은 의류업이 주된 산업이었다.
- ▶ C국의 의류업계에는 “L”과 “M”이라는 두 경쟁사가 있어 칠레의 시장을 양분하고 있었다. 최근 몇 년간 판매경쟁에서 “L”은 계속해서 “M”에게 뒤쳐지고 있었다. 이에 “L”은 그 간의 부진을 만회하기 위하여, 한국의 유명한 의류 업체인 “N”과 기술이전 및 상표라이선스 계약을 체결하고 “N”의 수출용 상표인 “POMNA”를 수입 판매하기 위한 내부계획을 확정하였다.
- ▶ 이러한 “L”의 내부계획을 미리 눈치챈 “M”은 “L”의 상기계획을 저지하기 위하여 “POMNA”상표를 칠레에서 선등록하였다.
- ▶ 따라서, “N”과 “L”의 상기 라이선스 및 수출계약은 포기되었고, “N”마저도 “POMNA”의 상표로 칠레에 의류를 판매할 수 없게 되었다.

【에 방 책】

【대 응 책】

- 둘째로 소송을 제기하여 현지인이 선등록한 상표등 지재권을 취소·무효화시키는 방법이 있다.
- 아국의 특허권이 무단 선등록되었을 경우, 당해 특허가 한국등 여타국에서 이미 알려져 있었거나 상품화되어 사용되고 있던 기술이라는 점을 들어 현지인의 특허권을 무효시킬 수 있다.
- 특허 소송제기시, 현지인이 출원·등록한 지재권이 타인의 소유임을 인지하고 있을 뿐만 아니라, 타인의 상표 등의 명성에 고의적으로 편승하여 이익을 취하려 했다는 악의성을 증명할 수 있다면 더욱 유리한 방향으로 소송을 유도해 갈 수 있다.

우리기업의 등록된 권리에 대한 위조·침해상품이 현지에서 유통되거나 제3국으로 수출되고 있는 경우

사례Ⅲ

- ▶ 한국의 “갑”은 도난방지 감시시스템의 전문 제조업체로 유럽, 미국 및 일본등 선진국에 카메라 및 C.R.T 모니터 등을 대량수출하고 있다. 특히, “갑”의 감시카메라는 디자인면이나 기능면에서 매우 뛰어나, 관련 업계에서의 인기는 대단하였다. 그러나, “갑”은 자신의 제품들에 대하여 한국에서는 의장권을 획득하였지만, 해외출원료는 부담이 가는 금액이라 국제출원 및 등록은 하지 않은 상태였다.
- ▶ 그러던중 어느날 유럽의 수입상들로부터 유사한 제품을 50%의 가격으로 공급하겠다는 업체가 나타나 수입선을 바꾸겠다는 통보를 받았다.

- ▶ “갑”은 실상을 조사해본 결과, 동아시아의 경쟁국인 A국의 “W”는 “갑”의 디자인과 기능을 똑같이 모방한 감시카메라제품을 유럽을 비롯한 일본과 미국등지로 싼값에 출하하고 있다는 것이었다.
- ▶ “K”는 곧 미국과 일본의 수입상들로부터도 유럽수입상들의 통보와 유사한 통보를 받지 않을까 우려하고 있다.

[예 방 책]

- 해외에서의 선출원·등록이 최선의 예방책입니다. 그러나, 출원 지역의 선택은 경우에 따라 달라질 수 있다.
- 위조·침해상품이 특정국가에서 제조되어 그 국가내에서만 유통이 될 것으로 기대되는 경우(사실 이런 경우는 상품이 그 지역내에서만 시장성을 가질 때입니다), 여타 국가에 출원을 할 필요는 없다.
- 그러나, 상기의 사례에서 처럼, 특정국가에서 제조되어 제3국으로 수출되고 있을 경우, 위조·침해상품이 유통될 지역에도 출원·등록하는 것이 효과적인 예방책이다. 왜냐하면, 특정국가의 사법당국이 제3국으로 수출되는 침해상품에 대한 집행의지가 정책적 또는 관행적(수출을 장려하는 것과 같은)으로 결여되어 있을 경우가 있기 때문이다.

[대 응 책]

- 상표나 의장이 침해당했을 경우에는, 우리기업이 우선 출원하는 것이 최선의 대응책이다. 출원후에는 침해업자에게 경고장을 발송하여, 침해자가 배상하거나 감수해야할 처벌을 통보하여 상대방을 위협하는 방법이 있다.

- 특허의 경우는 출원하기에 앞서, 변리사 등의 전문가와 등록 가능성 여부에 대하여 조언을 구하는 것이 필요하다. 특허는 주요 구성요소가 주지의 기술이거나 이미 시판된 상품에 적용되어 사용중인 기술일 경우 신규성을 상실하여 특허권을 허여받을 수 없기 때문이다.
- 따라서, 우리기업의 미등록된 특허에 대하여 모방이나 침해가 이루어졌을 경우, 등록 가능성 여부를 우선 분석한 후, 특허요건을 상실하였다고 판단되면, 기존의 기술을 좀더 발전시켜 개량발명으로 등록하는 수밖에 없다. 단지, 개량발명일 경우 특허의 청구범위가 축소되어 상업적 실효성이 감소될수 있는 점도 간과 하여서는 안된다.
- ◆ 이러한 경우에도 제조국에 특허, 상표등이 등록되어 있는 경우에는, 제조국의 수출 통관 단계에서 침해물품의 수출을 막을 수 있는 통관절차(border measure)를 규정하고 있는 경우 비교적 손쉽게 보호 받을 수 있는 방법도 있으나, 나라 마다 서로 다른 제도를 보유하고 있으므로, 국가별로 해결 방안이 다를수 있다.

3. 선진국에서의 지식재산권 관련 무역장벽

(1) 선진국에서의 우리기업의 무역활동 방해유형의 특징

- 선진국에서는 불법적인 침해나 모방에 의하여 우리기업에게 손해를 야기하기 보다는, 법적 절차 및 제도를 이용하여 합법적으로 우리기업의 활동을 방해하는 경우가 있다.
- 예를 들어, 우리기업이 현지기업의 지재권을 침해하지 않았는데도, 우선 우리기업의 불법

적 침해를 주장하며 가처분 신청, 소송등의 법적 절차를 통하여, 우리 기업의 상품판매를 지연시키거나, 고가의 소송비용을 빌미로 하여 우리 기업에게 양보를 강요하고 타협을 하도록 종용하기도 한다.

- 이러한 선진국 기업들의 관행은 후진국이나 개도국에서의 불법적 침해보다도 흔히 더욱 심각한 금전적 손실을 우리 기업에게 발생시킬 수 있다.
- 더욱이, 과거 우리기업이 그간 선진국 현지에서의 법적 대응에 소극적이었기 때문에, 우리 기업이 특히 많은 피해를 감수해야 했다.

【예 방 책】

(1) 서면 계약서에 의거한 거래관행 확립 필요

- 과거에 적지 않은 경우에, 외국 Buyer와 우리기업간에 상품주문명세서를 Fax를 통하여 주고받은 후, 상품을 수출하는 경우가 많았다. 이런 상품주문명세서는 상품명, 수량, 가격 및 대금지불방법 정도만을 명시하고 있어, 거래에서 지식재산권을 비롯한 제반 법률문제가 발생할 경우에 대한 해결원칙이나 방안에 대하여 전혀 언급을 하지 않는 것이 대부분의 경우였다. 따라서, 외국Buyer와 우리기업간에 분쟁이 발생했을 경우, 우리기업은 속수무책으로 외국Buyer의 횡포를 감수해야 하는 경우가 많았다.
- 이처럼, 분쟁이 발생했을 때, 우리기업의 권리를 보호하기 위한 최선한 무기는 잘 작성된 계약서가 될 수 있다. 따라서, 상품 무역(trade in goods)에 있어 제조·판매자와 구입자간에 상품안에 내재된 지식재산권에 대한 권리관계를 명시하는 조항을

내포한 서면 계약서를 작성하여,

- 지재권 소유자의 허락없이 상품 취급자(수입업자등)이 관련 특허기술등을 악용하여 상업적 이익을 취할 수 없도록 하는 것이 필요하다.

(2) 경제성있는 산업재산권의 현지 출원?등록 필요

- 지재권에 대하여 효과적인 보호 및 집행을 제공하는 선진국에 특허, 상표등 권리의 출원 및 등록을 해 두는 것이, 분쟁발생시 반대 소송(counter claim)을 제기하거나, cross license을 통한 화의를 도출하는등 당해 소송을 유리하게 이끌수 있는 이점이 많기 때문에, 당해 발명의 경제성을 고려하여 현지출원 및 등록을 하는 것이 필요하다.

【대 응 책】

(1) 소송제기 등의 법적 대응

- 침해가 발생했을시, 우선 변호사 등의 전문가를 고용하여 법적 구제를 구하는 것이 효과적이다. 미국 등의 선진국에서는 공정한 상거래 질서(fair competition)를 강조하여 법제가 갖추어져 있기 때문에, 침해인의 기만성과 허위성을 증명할 수 있는 증거가 있다면, 소송에서 매우 승소할 가능성이 높아질 수 있다.
- 예를 들어, 미국의 경우, 우리제품의 독점 수입상이 우리기업의 미등록 특허를 사전 허락없이 미국특허상표청에 출원·등록하였다면, 특허허여에 있어 선발명주의의 원칙과 특정 발명이 타인의 발명임을 알면서도 자신의 발명인 것처럼 기만하여 특허출원을 한 사실을 근거로 하여 소송을 제기하면 승산이 있다.

- 또한, 우리기업이 수출한 상품의 현지시장 진출을 막기 위하여 현지인이 법적 전술을 구사하는 경우도 있다. 예를 들어, 우리기업의 상품이 현지인의 특허를 도용하여 침해했다고 주장하며, 법원에 소송을 제기하고는 통관 및 유통금지를 위한 가처분명령(temporary restraint order)을 법원으로 부터 받았을 때, 우리기업은 일단 가처분명령에 대한 이의제기 및 소송에 대한 법적대응을 하여야 한다. 상대의 주장이 근거가 약하고 억지적인 측면이 강할 경우, 현지인이 법제도를 악용하여 우리기업에게 부당한 손실과 피해를 입히려 한다고 우리기업은 주장할 수 있으며, 특히 미국에서는 이런 주장이 법원에 설득력이 있을 경우 소송사기(frivolous lawsuit)로 현지인을 공격하면 매우 승산이 높다.

(2) 법적 위협을 동반한 중재

- 선진국에서는 법적분쟁이 법정에서 해결되기 보다는 중재나 화의에 의해 해결되는 경우가 많다. 예를 들어, 미국에서는 100건의 법적 분쟁중 5건 정도만이 법정에서 해결된다.
- 중재나 화의는 당사자들이 법정 분쟁에서 자신의 승리를 확신할 수 없을 경우에 여건이 조성됩니다. 예를 들어, 상대방이 우리기업에게 특허권 침해를 주장하며 소송을 제기하였다고 (또는 하겠다고) 법적 위협을 할 경우,
 - 우리기업은 사용중인 기술이 상대방 특허청구범위에 속하지 않는다고 반박을 하여, 상대방이 분쟁에 대한 자신감을 잃도록 하는 것이 필요하며,
 - 이 경우에도, 현지에 유사한 주변 기술등

에 대하여 특허가 출원·등록되어 있는 경우에는, 반대 소송(counter claim)을 제기하거나, cross license를 통한 화의를 도출하는등 당해 소송을 유리하게 이끌 수 있는 이점이 많다.

절약하는 가장 안전한 방법이다.

III. 결론 - 해외에서의 지식재산권등록

◇ 지식재산권이란 무엇이며, 어떻게 보호 받을 수 있는가?

- 일반적으로 특허(또는 실용신안), 상표, 의장 등으로 대변되는 지식재산권(산업재산권)은 각국내에서 적법한 등록을 마친 후에 만 보호를 받을 수 있다.
- 이외에도 예외적인 경우에 부정경쟁행위로서 인정되는 경우, 유명상표로서 인정되는 경우, 또는 영업비밀 침해 행위로서 인정 받는 경우 등은
 - 별도의 등록절차를 거치지 않았어도 보호를 받을 수 있는 길이 있으나, 극히 예외적인 경우이며,
 - 실제 보호여부는 소송등을 통하여 확정되므로, 시간 및 비용이 많이 소요되고, 승소 또한 쉽지 않다.
- 따라서, 사전에 해당국가에서 출원을 통하여 권리 등록을 받는 것이 시간과 비용을

◇ 국내에 등록된 지식재산권을 보유하고 있는 경우에도 해외에 다시 출원 등록 하여야 보호받을 수 있는가?

- 그렇다. 국내에의 등록 여부를 불문하고, 수출이나, 투자진출등을 하려는 외국에 반드시 출원, 등록 받아야만 자신의 지식재산권을 보호 받을 수 있다.
 <지식재산권의 국가별 독립의 원칙이 지식재산권 보호에 관한 파리협약의 기본 원칙임>
- 따라서, 특정 국가에서의 특정 지식재산권의 보호 여부는 국가간 전혀 별개의 권리로 취급된다.
- 특정 국가에 특허, 상표등을 등록 받기 위해서는 특정국 특허청(또는 지적재산권청)에 개별적으로 출원하여야 한다
 (원칙적으로 10개국에서 보호 받으려면 10개국 특허청에 모두 개별적으로 출원 하여야 함).
- 이러한 번잡한 해외 출원 절차의 간소화를 위하여 세계지적재산권기구(WIPO) 주관하에 특허협력조약(PCT)이 체결되었으며,
 - 한국 뿐 아니라 미국, 일본을 비롯한 세계 100여개국 이상이 동 조약의 가맹국 이므로, 동 절차를 활용할 경우, 시간 및 경비를 절감할수 있다.