

특허소송사례

- 원고와 피고의 쌍방주장에 대하여 -

2005.7.

특허청 화학생명공학심사국
반용병 서기관



목 차

I. 특허소송절차의 특징

I. 주장/입증책임

I. 진보성 판단

I. 판결사례

I. 피로스의 승리

특허분쟁 해결단계



법정



특허소송절차의 특징1

1. 변리사에게도 소송대리권 인정

- 특허법원에서의 심결등 취소소송 절차에는 변리사법 제8조의 규정에 의하여 변호사 외에 변리사도 소송대리인이 될 수 있다.

2. 준비절차를 통한 집중심리

- 특허와 실용신안사건은 특별한 사정이 없는 한 우선 재판부가 소장 기타 소송서류를 검토하고 기술심리관의 설명을 들어 기술내용을 파악한 다음, 준비절차에 회부하여 수명법관의 지휘 아래 집중적으로 심리하고 있다.
- 의장 및 상표사건 역시 준비절차에 회부할 수 있으나, 이들 사건은 특허 및 실용신안 사건에 비하여 상대적으로 그 내용이나 쟁점이 간단한 경우가 많으므로, 대개는 준비절차를 거치지 아니하고 바로 변론기일을 지정하고 있다.
- 준비절차에서는 당사자로 하여금 필요한 주장을 하게 하고, 관련된 증거를 제출하게 하며, 때로는 직접 실물, 모형 또는 영상을 사용하여 기술내용을 상세히 설명하도록 함으로써 쟁점과 증거를 정리한다. 이 절차에서 기술내용에 관한 폭넓고 심도 있는 심리를 할 수 있게 된다.
- 준비절차를 종료하면 바로 변론기일을 지정하며, 이 변론기일에는 당사자로 하여금 준비절차의 결과를 정리하여 진술하게 하고, 또한 준비절차에서 할 수 없었던 주장이나 서증 제출, 증인신문 등 증거조사를 실시한 다음 신속히 변론을 종결한다.

특허소송절차의 특징2

3. 직권심리주의

- 특허법원 소송절차에 있어서도 민사소송의 경우와 마찬가지로 공개심리주의, 구술심리주의와 변론주의가 적용된다. 다만, 특허소송은 행정소송의 일종이므로 재판부가 당사자의 입증이 불충분하여 심증을 얻기 어려운 경우 등 필요하다고 인정할 때에는 보충적으로 당사자의 증거신청이 없어도 직권으로 증거조사를 할 수 있다.

4. 기술심리관

- 특허법원에는 과학·기술에 관한 지식을 갖추고 특허청에서 장기간 근무한 경력을 가진 기술심리관을 두고 있다.
- 기술심리관은 특허·실용신안·의장·상표사건 재판의 전 과정에서 수시로 재판부로부터의 기술적인 사항에 대한 자문에 응하고, 재판부가 필요하다고 인정하는 경우 준비절차 및 변론기일의 심리에 참여할 수 있으며, 재판장 또는 수명법관의 허가를 얻어 기술적인 사항에 관하여 소송관계인에게 질문을 할 수 있다. 기술심리관은 변론기일에 참여하는 경우 재판부의 왼쪽에 착석한다.
- 기술심리관은 또한 재판부의 합의과정에서 기술적인 사항에 관하여 의견을 진술할 수 있다.

특허소송절차의 특징3

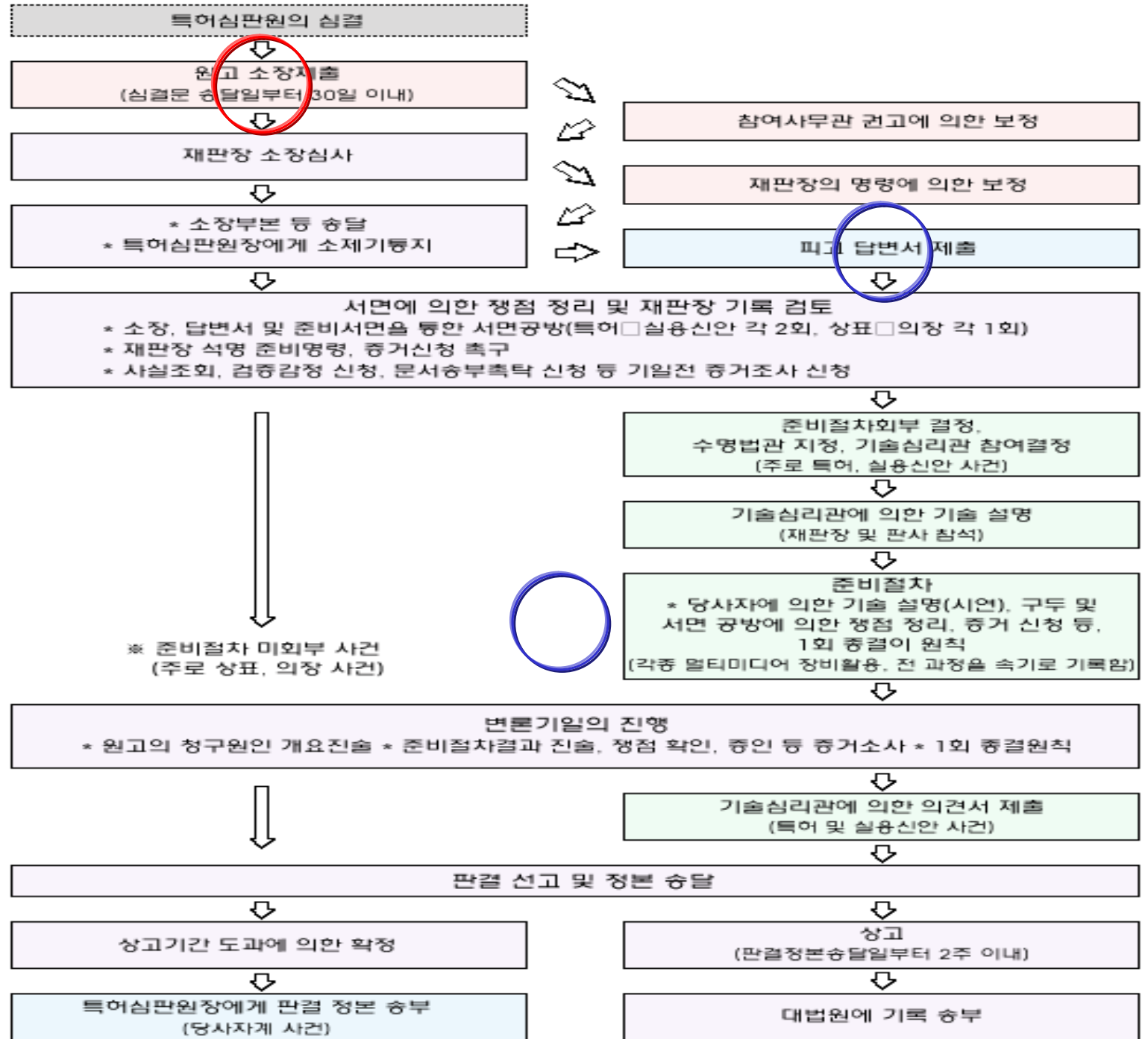
5. 기술설명회의 개최

- 특허 및 실용신안사건의 기술내용을 정확히 파악하기 위하여 당사자를 비롯한 관계 기술자를 출석시켜 도면, 실물, 모형, 컴퓨터그래픽, 비디오장치 등을 이용하여 기술적 사항에 관한 각자의 주장을 구체적으로 설명하도록 하는 기술설명회를 개최하기도 한다.

6. 판결의 효력

- 특허법원의 재판대상은 특허심판원의 심결 또는 결정이다. 따라서 특허법원의 판결은 특허심판원의 심결 또는 결정의 취소를 구하는 청구로서 원고의 청구가 이유 없으면 이를 기각하고, 반대로 원고의 청구가 이유 있으면 심결 또는 결정을 취소하는 형식을 취하고 있다.(특허법 제189조 제1항)
- 원고의 청구를 인용하는 취소판결이 확정된 때에는 특허심판원이 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 하는데 (특허법 제189조 제2항), 위 취소판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하므로(특허법 제189조 제3항), 특허심판원은 확정판결의 취소 이유와 저촉되는 심결 또는 결정을 할 수 없다.

소송절차



특허권 침해에 대한 손해배상 청구

야

호

여

원고일 경우



피고일 경우

공격과 방어



주장책임/입증책임

- **주장책임** : 권리의 발생에 필요한 요건사실 내지 주요사실은 당사자가 주장하지 않으면 판결의 기초로 삼을 수 없고, 주장하지 아니한 사실은 없는 것으로 취급되어 불이익한 판단을 받게 되는 것을 말합니다. 이는 변론주의에 근거를 두고 있습니다.
※ **주장책임의 분배** : 주장책임의 분배는 원칙적으로 입증책임의 분배와 일치하므로 권리근거규정의 요건사실은 원고가 주장하여야 하고, 권리에 장애가 있거나 소멸하였다는 사실이나 그 근거규정은 피고가 주장하여야 합니다.
- **입증책임** : 당사자가 재판에서 자기가 주장한 사실의 존재를 증명하지 아니하면 그 사실이 없는 것으로 처리되는 위험 또는 불이익을 말합니다. 즉, 양 당사자 중 어느 한쪽도 요증사실에 대한 결정적인 증거를 제출하지 못하였을 경우, 누구를 패소하게 할 것인가를 결정하는 기준이 되는 것을 말합니다.
따라서, 입증책임 부담자는 진위불명의 경우 불이익한 판단을 받을 위험을 면하기 위하여 증거를 제출하는 등 입증활동을 하여야 합니다.

주장책임과 입증책임의 관계

- 주장책임과 입증책임은 동일한 문제의 양면으로 서로 대응하는 개념으로서 **주장책임이 있는 당사자에게 입증책임도 있다** 할 것입니다.

변론주의의 결과 법원이 증인의 증언이나 그 밖의 증거에 의하여 주요사실을 알았다 하더라도 **당사자의 주장이 없으면 원칙적으로 이를 기초로 심판할 수 없습니다.**

따라서, 당사자가 자신에게 유리한 주장을 하는 경우 이에 대한 입증 이 있어야 함은 물론이고, 입증과정에서 유리한 사실이 들어나는 경우에도 이에 대한 별도의 주장을 하여야 합니다.

진보성1

- “진보성”이란 용어는 특허법 상 명문으로 규정되어 있지 않으나, 특허법 제29조제1항 각 호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 발명을 진보성이 없는 발명이라 하며 그러하지 아니한 발명을 진보성이 있는 발명이라 한다.
- 특허법 제29조제2항에서 진보성 없는 발명에 대하여 특허를 부여하지 않도록 한 이유는 종래기술과 다를 뿐 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나, 진보의 정도가 미미한 기술에 대하여 특허권을 부여하는 것은 사실상 종래 기술과 동일한 기술에 대하여 독점권을 부여하게 되어 새로운 기술에 대한 공개 대가로 독점권을 부여하는 당초 특허제도의 취지와도 맞지 않게 될 뿐만 아니라 이러한 특허권에 의해 제3자의 기술 실시를 제한하게 됨으로써 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적에 오히려 반하기 때문이다.

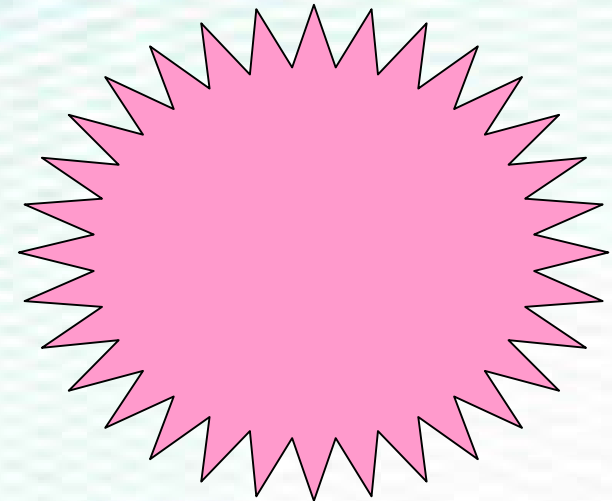
진보성2

- 진보성 유무의 판단에 있어 기준이 되는 자는 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자”(이하 당업자라 한다)이다.
- 당업자란 출원시에 있어서 당해 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 연구개발(실험, 분석, 제조 등을 포함한다)을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있으며, 출원시의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있고, 발명의 과제와 관련되는 기술분야의 지식을 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서 복수의 기술분야에서의 전문가들이 가지고 있는 지식을 체득하고 있는 특허법 상의 상상의 인물이다.

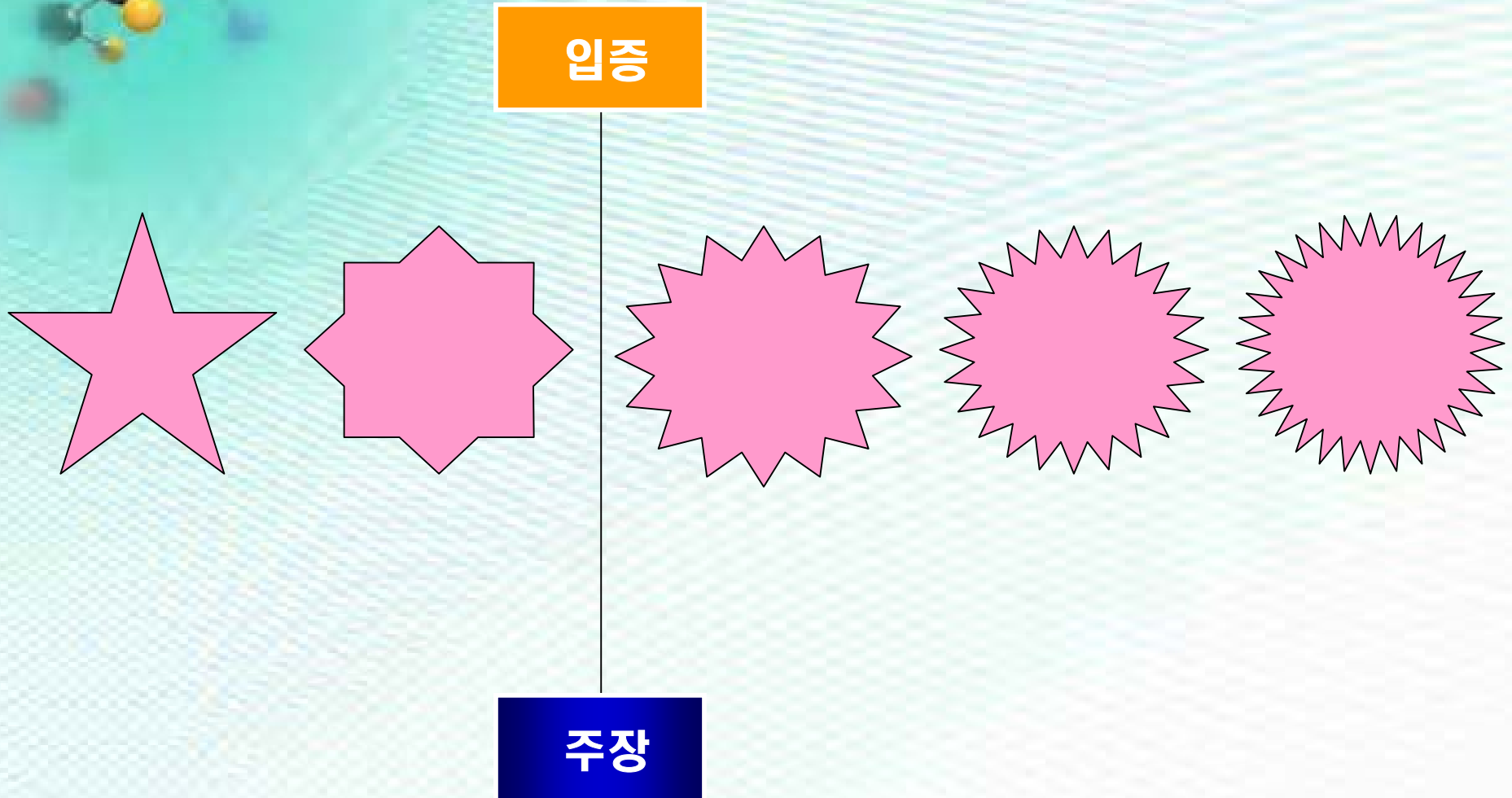
진보성 판단 - 기본원칙

- [1] 진보성 판단은 특허출원전에 당업자가 □청구항에 기재된 발명 □을 특허법 제29조제1항 각호에 규정된 발명 (□인용발명□이라 한다)에 의하여 용이하게 발명할 수 있었는가에 대한 판단이다. 따라서, 당업자가 □청구항에 기재된 발명□을 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있었던 경우에는 그 발명은 진보성이 없다.
- [2] 진보성 판단의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명이다.

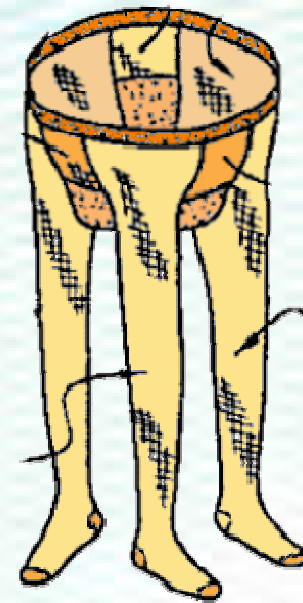
진보성 ?



진보성

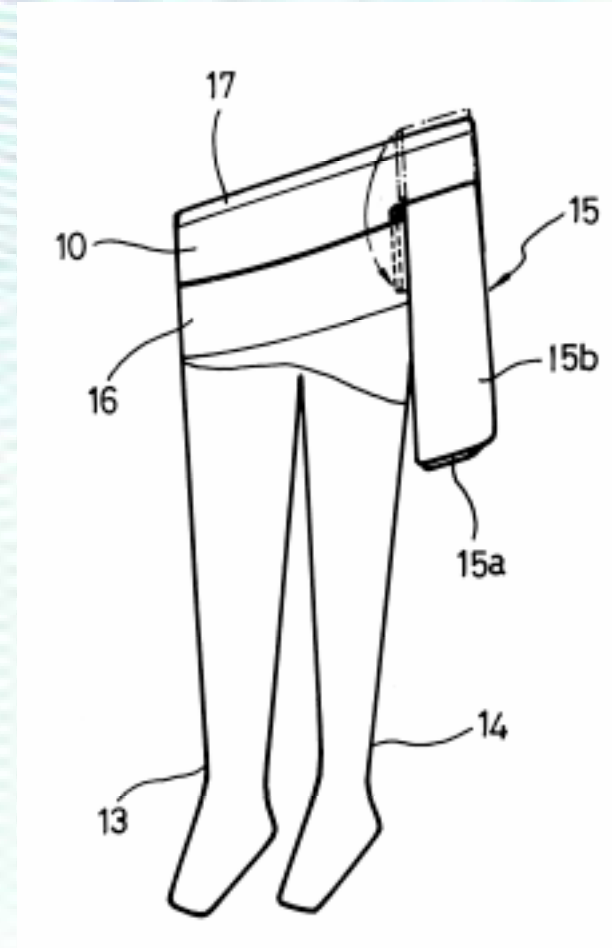
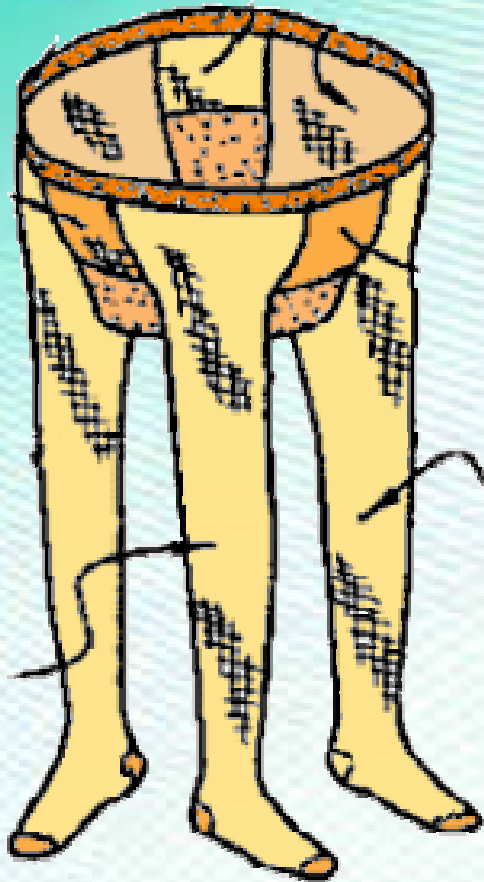


팬티 스타킹



미국특허(US 5,713,081)

국내실용(20-1999-2180)



진보성 판단절차

- [1] 청구항에 기재된 발명을 특정한다.
- [2] 인용발명을 특정한다.
- [3] 청구항에 기재된 발명과 인용발명을 대비하여 양자의 차이점을 파악하여 그 구성의 차이를 명확히 한다.
- [4] 청구항에 기재된 발명이 인용발명과의 차이가 있음에도 불구하고 인용 발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르게 된 것이 당업자에게 용이한가, 용이하지 아니한가에 대하여 판단한다.
- [5] 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있는지 여부의 판단은 당업자의 입장에서 판단하여야 하며, 또한 그 판단에는 당업자가 가지고 있는 통상의 창작능력을 고려하여야 한다.

원고 와 피고



발명(고안)의 특징

- 실용신안등록청구의 범위에는 보호받고자 하는 사항을 기재한 항을 기재하되 그 항에는 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재하도록 규정되어 있고(실용신안법 제8조 제4항), 실용신안의 보호범위는 실용신안청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다(특허법 제97조를 준용하는 실용신안법 제29조)라고 규정되어 있어서, 실용신안등록을 받고자 하는 자는 등록청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재해야 할 것이고 그 기재된 사항은 고안의 구성에는 없어서는 아니 되는 사항만일 것이므로 출원된 실용신안이 **그 출원전에 공지공용된 고안으로부터 신규성이나 진보성을 갖추고 있는지에 대한 고안성의 심사는 등록청구의 범위에 기재된 사항에 대하여 이루어져야 할 것이다.** 다만 등록청구의 범위에 기재된 사항의 기술적인 의미가 일의적으로 해석될 수 없다거나 그 기재가 오기임이 명세서로부터 명백한 경우에만 명세서의 고안의 상세한 설명을 참작할 수 있다 하겠다.(특허법원 1999. 3. 12. 선고 98허6926 판결)

발명의 특징2

- **선출원의 발명과 동일한 발명인지의 여부를 판단하기 위해서는 먼저 두 발명의 성격(물건에 관한 발명인지, 방법에 관한 발명인지)과 그 특허발명의 범위를 확정하여야 할 것이며 그 중 하나가 물건(장치)에 관한 발명으로 되어 있고 다른 하나가 방법에 관한 발명으로 되어있을 때에는 그 발명의 실체를 파악하여 동일한 발명인데 표현방식에 따른 차이가 있는 것에 지나지 아니하는 것인지, 아니면 장치와 방법 양자에 관하여 각각 별개의 발명이 있었는지 여부를 먼저 확정하여 실시하고 이에 터잡아 두 발명의 동일성 여부를 판단하여야 할 것이다.(대법원 1990. 2. 27.선고, 89후148 판결)**

진보성 판단시 유의사항1

- [1] 심사의 대상이 되는 출원의 명세서에 기재된 사항에 의하여 얻은 지식을 전제로 하여 진보성을 판단할 경우에는 당업자가 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있었던 것으로 인정되기 쉬운 경향이 있으므로 주의를 요한다.
- 예 : 어떤 원인의 해명에 의한 발명으로, 일단 그 원인이 해명되면 해결이 용이한 발명의 경우에는 그 원인의 해명과정을 중시하여 진보성을 판단하여야 하며, 단순히 그 해결수단이 자명하다는 이유만으로 진보성을 부정해서는 안된다.
- [2] 청구항에 기재된 발명은 전체로 고려되어야 한다. 따라서, 청구항에 기재된 발명의 구성에 관한 사항의 각각이 공지 또는 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정할 수는 없다.

진보성 판단시 유의사항2

- [3] 독립항의 진보성이 인정되는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항도 진보성이 인정된다. 그러나, 독립항의 진보성이 인정되지 않는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항에 대하여는 별도로 진보성을 판단하여야 한다.
- [4] 물건관한 발명이 진보성이 인정되는 경우에는 그 물건의 제조방법에 관한 발명 및 그 물건의 용도 발명은 원칙적으로 진보성이 인정된다.
- [5] 명세서에 발명의 효과가 기재되어 있거나 또는 효과가 명시적(明示的)으로 기재되어 있지 않을 경우에도 발명의 목적 또는 구성에 관한 기재로부터 당업자가 그 효과를 추론(推論)할 수 있을 때에는 의견서 등의 효과에 관한 주장 및 입증(실험결과 또는 실험성적서 등)은 이를 참작한다. [약리효과 관련 대법원 판례참조 ; 대법원, 2001. 11. 30. 선고 2000후2996, 대법원 2001. 11. 30. 2000후2972]

진보성 판단시 유의사항3

- [6] 상업적 성공 또는 이에 준하는 사실은 그 상업적 성공이 청구항에 기재된 발명의 기술적인 특징에 의한 성공으로서, 판매기술, 선전광고기술 등 발명의 기술적 특징 이외의 요인에 의한 것이 아니라는 사실을 출원인이 주장 입증하는 경우에는 진보성 인정의 긍정적인 근거로 참작할 수 있다. (대법원 1995. 11. 28. 선고 94후1817 판결)
- [7] 청구항에 기재된 발명이 마퀴쉬형식(Markush Claim) 또는 구성요소가 선택적으로 기재된 경우 등에 있어서 그 선택 요소 중 어느 하나를 선택하여 인용발명과 대비한 결과 진보성이 인정되지 않으면 그 청구항에 대하여 진보성이 없는 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 출원인은 진보성이 없는 것으로 지적한 선택요소를 삭제하여 거절이유를 해소할 수 있다.
- [8] 퇴보발명은 진보성이 없다. 비록 특허를 하여 독점권을 부여해도 실시되는 일도 없을 뿐더러 실시하는 자는 오히려 실시에 따른 헛된 노력의 폐해만 야기할 수 있기 때문이다.

2003허6128

종횡 양방향으로 주름이 형성되게 한 의류



2003허6128 거절결정(실)

1. 이 사건 심결의 경위
2. 이 사건 심결의 적법여부에 대한 판단
 - 가. 원고의 주장
 - 나. 판단
 - (1) 이 사건 출원고안이 진보성이 있는 지 여부
 - (가) 목적의 대비
 - (나) 구성의 대비
 - (다) 작용효과의 대비
 - 다. 소결론
3. 결론

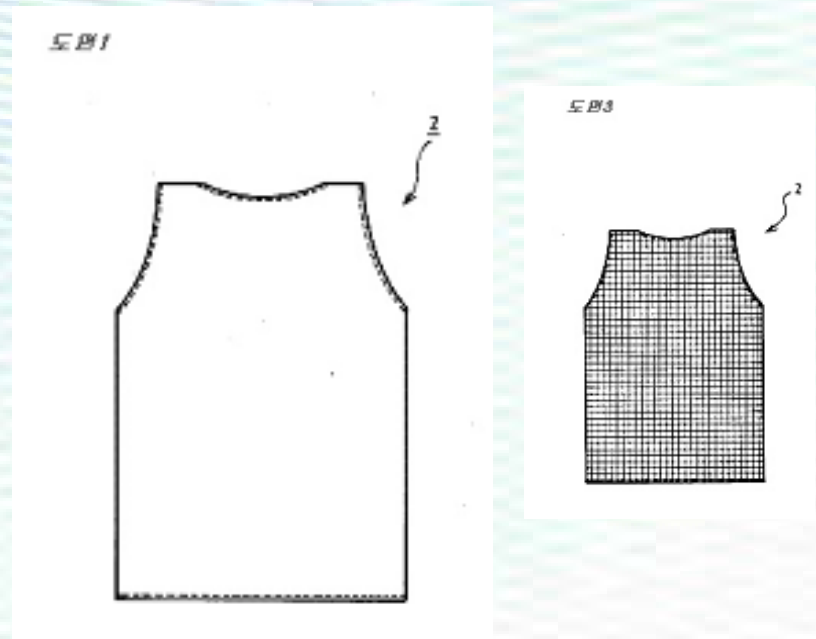
이 사건 출원고안

가. 요지

주름을 형성한 의류에 관한 것으로서, 특히 종방향과 횡방향으로 주름이 형성되게 함으로써 신축성이 탁월한 의류를 제공하고자 하는 것이다. 즉 합성섬유원단을 먼저 재단한 다음 봉제하여 의류(2)를 제조하고, 위 의류(2)를 주름가공기에 투입하여 횡방향으로 주름(4)이 형성되게 하고, 횡방향으로 주름(4)이 형성된 의류(2)를 다시 종방향으로 주름(6)이 형성되게 한 것이다.

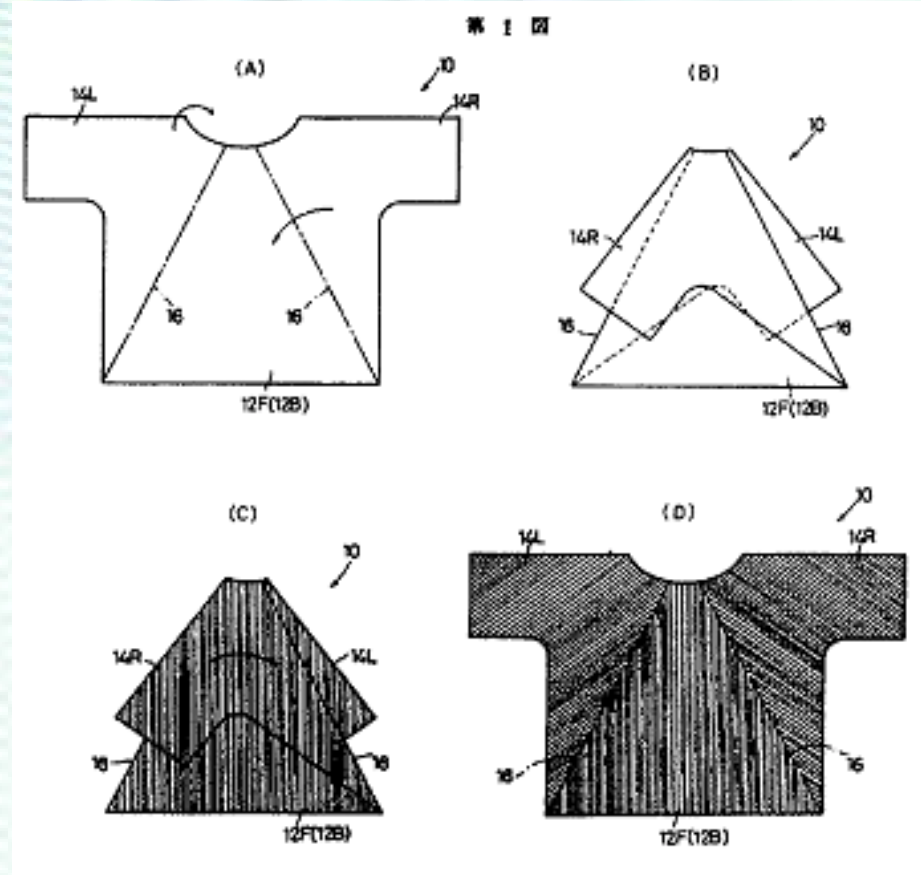
나. 등록청구범위

주름이 없는 합성섬유원단을 재단봉제하여 주름이 없는 의류(2)를 실제 치수보다 크게 제조하고, 상기 의류(2)에 횡방향 주름(4)과 종방향 주름(6)이 각각 형성되게 한 것을 특징으로 하는 종횡 양 방향으로 주름이 형성되게 한 의류.



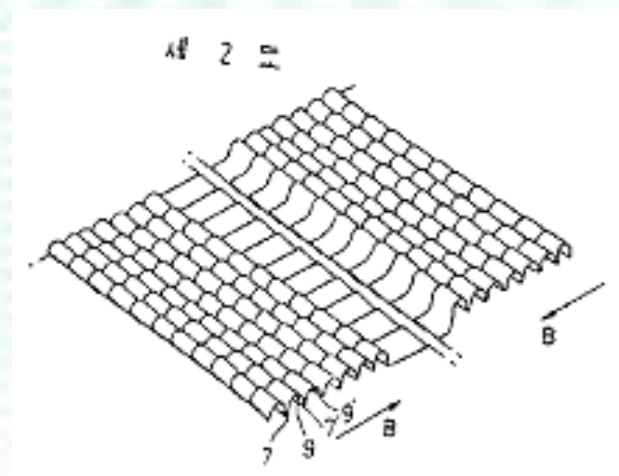
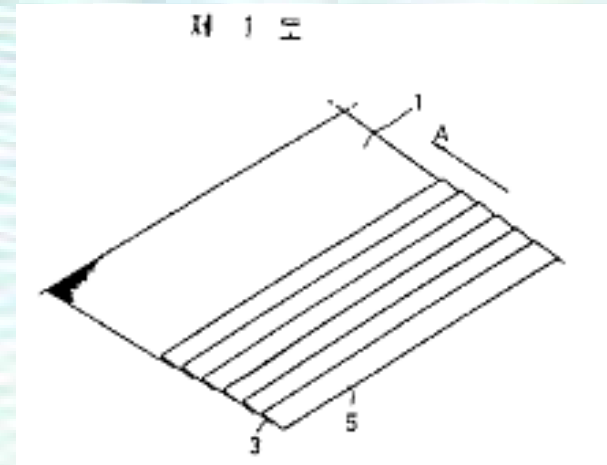
비교대상발명1

- 1990. 11. 5. 일본에서 공개된 특허공보 평2-269866호는 이 사건 출원고안의 출원 전에 반포된 간행물로서, 원단을 각 부분으로 재단하고 각 부분을 봉제하여 원하는 외형으로 성형한 후 주름가공을 전체적으로 실시한 주름의류 제품의 가공방법이 개시되어 있다.



비교대상발명2

- 1995. 8. 23. 국내에서 공고된 특허공보 특 1995-9493호는 이 사건 출원고안의 출원 전에 반포된 간행물로서, 통상의 주름기계를 이용하여 종방향(A)과 횡방향(B)으로 주름을 잡는 열가소성 직물지에 있어서, 종방향 주름은 반복하여 넓은 폭의 겹주름(5)이 좁은 폭의 속주름(3)에 겹쳐지도록 압착하여 형성하고, 횡방향의 주름은 종방향의 주름과 직각이면서 동일 폭으로 압착하여 형성한 종횡 양 방향 주름직물이 개시되어 있다.



이러한 경우, 원단과 의류(2)의 조합은

이 사건 고안	인용발명1,2의 단순결합	
<p>주름이 없는 합성섬유 원단을 재단봉제하여 주름이 없는 의류(2)를 실제치수보다 크게 제조하고, 상기 의류(2)에 횡방향 주름(4)과 종방향 주름(6)이 각각 형성되게 한 것을 특징으로 하는 종횡양방향으로 주름이 형성되게 한 의류(先봉제 後주름)</p>	인용발명1	인용발명2
	<p>① 원단을 재단/봉제하여 성형한 후, 주름 가공하는 방법(先봉제 後주름) ② 종래의 가공방법은 조각전에 주름지게 한 후에, 봉제해서 주름 제품을 가공(先주름 後봉제) ③ 적당하게 접어놓고 나서 주름 가공할 수 있어, 부분마다 주름방향이 다른 디자인이 가능</p>	<p>① 통상의 주름기계를 이용하여 종방향의 주름과 횡방향의 주름을 형성함을 특징으로 하는 직물지(先주름 後봉제) ② 종횡의 양방향 주름 직물지를 사용하여 의복을 제조함</p>

소장(원고의 주장)

- 1. 이 사건 고안의 기술적 구성은 ①실제치수보다 크게 제조, ②종횡 방향 주름형성이라는 2개의 특징적 요소로 되어 있다.
- 2. 선봉제 후주름 가공방법을 채택하고 있다는 점에서는 인용발명1과 이 사건 고안은 유사하나, 이 사건 고안은 구성요소①에서 ‘실제치수보다 크게 제조한다’는 부가적인 요소를 더 구비하고 있고 구성요소②의 종횡방향에서 차이로 인해 진보성이 있는 발명이다.
- 3. 인용발명2는 종횡 양방향 주름을 형성한다는 측면에서는 이 사건 고안과 유사하지만, 대상물품 자체가 전혀 상이하므로 이 사건 고안은 인용발명2에 대비하여 진보성이 있는 발명이다.

답변서(피고)

1. 원고주장의 요지
2. 이 사건 고안의 절차경위
3. 이 사건 고안과 인용발명1,2의 파악
 - 가. 이 사건 고안의 요지 : *청구항이 기재된 발명*
 - 나. 인용발명의 요지
 - (1) *진보성 판단에 있어서 인용발명의 파악기준에 대하여*
 - (2) 인용발명1의 요지
 - (3) 인용발명2의 요지
4. 원고주장의 부당성
5. 결론

인용발명의 파악기준

- 출원발명과 인용발명을 파악하고 양 발명의 목적, 구성 및 효과를 비교하여 진보성을 판단하는 주체의 기술적 수준의 기준은 앞에서 살핀 “그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자”임을 확인하고 있으며,
- 더 나아가, 출원발명의 진보성 판단의 근거가 되는 인용발명은 그 인용발명에 기재된 발명의 목적 및 청구범위 등으로만 한정되는 것이 아니라 당해 인용발명의 도면을 포함하여 명세서 전반에 나타난 기술적 구성 및 작용효과를 통하여 알 수 있는 모든 기술적 사항을 말하는 것(특허법원 2000. 4. 27. 선고 99허7834 판결 참조)으로서,

쌍방주장

- 이 사건 고안의 기술적 구성은 ① 실제치수보다 크게 제조, ② 종횡 방향 주름형성이라는 2개의 특징적 요소로 되어 있다.
- 출원인이 자신의 의사에 의하여 청구범위를 한정하면 모두 구성요소로 인정하여야 한다.
- 종횡양방향 주름(선봉제 후주름)
- ‘의류’라는 물품
- 방법적인 표현을 사용하지 않고는 이 사건 고안을 특정할 수 없다

- 이 사건 고안의 특징을 명확하게 파악하지 못하였다. 필수구성요소가 아니라, 단지 의류의 주름을 잡기 위한 사전적으로 행해지는 선결 조건에 불과
- 인용발명1(선봉제 후주름), 인용발명2(선주름 후봉제)
- 『時』의 요소를 필요로 하지 않는 물품(주름의류)
- 자의적인 판단, 주장한바 없다
- 직물지

결론

- **발명의 특정**

- 권리의 발생에 필요한 요건사실 내지 주요사실은 당사자가 주장하지 않으면 판결의 기초로 삼을 수 없고, 주장하지 아니한 사실은 없는 것으로 취급된다
 - ✓ 법원이 증인의 증언이나 그 밖의 증거에 의하여 주요사실을 알았다 하더라도 당사자의 주장이 없으면 원칙적으로 이를 기초로 심판할 수 없다. 따라서, 당사자가 자신에게 유리한 주장을 하는 경우 이에 대한 입증의 의무가 있다.

- **법적사실과 진실[윤재윤 판사 글 발췌]**

- ✓ 재판상 나타난 증거를 증거법칙 내에서 주의 깊게 검토하고 진실을 찾아 법적사실로 확정하는 작업이 중요
- ✓ 제도적 불완전함과 증거부족 등의 이유로 법적사실과 진실이 차이가 나는 것은 피할 수 없다 : 법과 재판제도의 한계
- ✓ 이해하기 어려운 삶의 불행과 불공평함은 신의 영역에 속하는 것

- **결과보다는 과정?**

상처 본인 영광, 피로스의 승리(Pyrrhic victory)

- 피로스(Pyrrhus)는 기원전 3세기경 북부 그리스 지방에 있는 에페이로스의 왕이었다. 당시 로마제국과 맞서 대승을 거둘만큼 그 전략과 위세는 대단한 것이었는데 역사가들은 알렉산더 대왕에 비교될 만한 인물로 다룰 정도로 뛰어난 지도자였다. 피로스 왕은 로마군과 두번째 전투에서 엄청난 피해를 보면서 겨우 승리를 쟁취한다. 승리는 했지만 아군의 피해가 워낙 커서, 이런 식의 승리는 오히려 우리를 망하게 한다고 말했다고 한다. 그의 말대로 세번째 전투에서 피로스는 로마에 대패하고 그 나라도 몰락하게 된다.
- '피로스의 승리'를 통해 **승리라는 결과에만 집착할 것이 아니라, 그 과정도 중요하다는** 것을 확실히 보여주고 있다. 인생이라는 긴 여정에서, 오늘 피로스의 승리로 영광을 얻고 내일 망할 것인지 다시 한번 되새겨 볼 만하다.



특허청 (KIPRO) 100주년 기념



THANK U

