

특허침해대응절차

- 실무중심으로 -

1. 타인의 권리침해가 의심되는 경우

A사는 B 제품 시장에서 제법 자리 잡은 회사로서 제품 출시 전부터 자체적인 기술개발을 통하여 자사 제품에 대하여 원천특허권 및 디자인권을 다수 가지고 있다. B 제품 시장은 A사와 비슷한 규모의 많은 수의 업체들이 치열한 경쟁을 벌이며 사업을 영위하고 있는 바, A사는 후발 경쟁업체들이 자사의 특허권 및 디자인권을 침해하고 있는 것으로 의심하기 시작하였다. 이에 A사는 자사의 특허권 및 디자인권을 침해한 업체들에 대한 대응방안에 고심하고 있다.

이와 같이, 경쟁사나 제3자가 자사의 지식재산권을 침해한다고 의심되는 경우에는 실시품(침해가 의심되는 물건, 방법, 브랜드, 디자인 등)을 분해, 분석하고 자사 특허와의 관계를 조사하여 침해 증거를 잡는 것이 선행되어야 한다.

증거를 잡은 후에는 경고장에 의해 제조나 판매 등을 중지하도록 요구한다. 경고장을 송부하였음에도 불구하고 계속 침해품을 제조나 판매하는 경우에는 소송을 제기할 필요가 있다. 이하에는 타사의 권리침해가 의심될 경우 그 구체적 대응을 위한 절차를 소개하기로 한다.

(1) 침해사실을 발견한다.

침해사실의 발견은 자사의 영업부가 거래시장에서 타사의 침해품을 발견하게 되거나, 제3자로부터의 문의나 통지를 통한 지적, 원 권리자(라이선서)로부터의 지적 등을 통해서 이루어진다.

(2) 침해의 증거수집과 침해자 조사를 한다.

침해 사실이 발견된 경우, 먼저 침해행위를 뒷받침할 수 있는 증거자료(침해품, 카탈로그, 기술자료)를 수집한 다음에, 침해자에 대한 조사(침해품의 생산, 판매량, 판매루트, 실시개시의 시기, 생산방법 등의 실시상황과 회사규모, 자금력, 기술력, 영업력, 자사와의 이해관계, 대리인 등 기업력의 조사)를 한다.

(3) 침해사실을 확인한다.

수집한 증거조사에 의해 특정된 대상물(방법)을 자사의 특허발명과 대비하여 기술적 범위에 속하는지의 여부, 즉 자사의 특허발명을 침해하고 있는지 여부를 검토한다.

(4) 침해의 입증방법을 확인한다.

상대방의 실시가 자사의 특허를 침해하였다고 판단될 경우에는 신중을 기해 침해의 입증방법을 모색하여야 한다. 실패할 경우에, 상대방으로부터 무고죄로 공격당할 수도 있다.

(5) 방침을 세운다.

이상의 수준에 의거한 조사와 판단에서 침해자에 대해서 경고할 지의 여부, 그리고 경고할 경우 앞으로의 대응에 대한 방침을 세우는 것도 중요하다.

(6) 상대방에게 경고한다.

경고는 통상 서면으로 행하고 경고장에서는 권리자 권리의 특정(특허번호, 공고번호, 발명의 명칭 등) 및 상대방 실시양태의 특정(침해품, 방법 등) 및 회답기한 등을 명시하여 통상, 내용증명 우편으로 상대방에 발송한다.

상대방이 복수인 경우, 상대방을 특정하지 않고, 신문지상에 게재 경고하는 경우도 있으나 많은 경우에는 직접 상대방에게 내용증명 우편으로 경고하는 방법이 가장 바람직하다.

Tip! 보상금청구권

경고장 작성시 침해된 기술이 출원중인 경우는 특허법 제65조의 '보상금청구권'에 관한 규정이 적용된다.

이 조항이 적용되기 위해서는,

- (1) 해당 출원이 공개되어 있어야 하므로, 아직 공개 전이라면 조기공개신청을 하고 공개 후 경고장을 보내야 된다.
- (2) 등록이 된다는 것을 전제로 청구할 수 있기 때문에, 일단 현 단계에서는 경고만을 할 수 있을 뿐이고,
- (3) 등록 후에 출원 중 침해행위에 대하여 보상금청구를 할 수 있다.

Tip! 경고장 송부의 이점

특허권 등의 권리를 이용해서 시장을 선점할 수 있는 방법 중의 하나가 경고장의 송부이다. 예를 들어, 경쟁사가 제품의 직접 판매뿐만 아니라 유통업체를 통하여 제품을 판매하고 있는 경우, A사는 경쟁업체 뿐만 아니라 유통업체를 상대로 특허권 또는 디자인권의 침해를 이유로 경고장을 발송할 수 있다. 유통업체도 판매라는 특허권의 직접 침해 행위를 하고 있기 때문이다.

보통 유통 업체는 침해의 경고를 받게 되면 납품 업체에 그 해결을 요구하고 문제가 해결될 때까지 제품의 판매 및 납품을 중단시킨다. 따라서 A사는 유통업체에 경고장을 송부함으로써 경쟁사가 유통업체를 통해서 제품을 판매하는 것을 막거나 적어도 일정 기간 동안 방지할 수 있고 그 기간 내에 A사는 제품 판매에 주력함으로써 시장점유율을 증대시킬 수 있다. A사의 침해 주장에 관한 경고가 부당한 것(즉, 특허 침해가 아닌 것)으로 판정되더라도 이와 같은 결과가 나올 때까지는 상당한 기간이 소요되므로 이 기간 동안 경쟁사는 자유롭게 제품을 판매하거나 할 수 없으며, A사는 시장을 선점할 수 있는 시간을 확보할 수 있는 것이다. A사의 침해 주장이 침해가 아닌 것으로 판정되더라도 A사의 경고장 송부는 특허권자의 정당한 권리 행사에 해당할 뿐이므로 A사는 지적재산권의 취득에 의해서 경쟁사의 시장 진입을 일정기간 방지할 수 있는 이익이 있다.

Tip! 경고장 송부시의 주의사항

사례- 특허권자 A가 제조회사 B를 상대로 경고하는 외에, 백화점과 홈쇼핑에 까지 협조 문 형식을 빌어 고지하여, B가 전문가의 감정 등을 받음과 동시에 회신문 발송, 무효심판, 권리범위확인심판을 제기하였음에도 불구하고, 재차 위 백화점등에 경고장을 발송하여 결국 백화점에 납품 철수, 홈쇼핑 방송중단 등의 문제가 발생하였다.

이에 B회사는 A사를 상대로 명예훼손죄, 허위사실유포죄, 업무방해죄 등으로 고소함과 동시에 영업방해금지 등 가처분신청을 제기하였다.

이와 같이, 상대방의 실시 제품이 침해품이라는 취지를 상대방뿐만 아니라 거래처(도매, 소매점 등)에 선전할 때 주의를 요한다(예, 백화점이나 홈쇼핑 등).

만일, 상대방의 행위가 권리침해가 아니라고 판단되는 경우 “경쟁관계에 있는 타인의 영업상 신용을 해치는 허위사실을 진술하고 또는 유포하는 행위”에 해당하여, 그 유포행위의 금지청구, 손해배상청구, 때로는 신용회복조치로서 사죄광고게재청구를 당할 경우도 있고, 또 명예훼손, 신용훼손 등 형사책임을 묻게 되는 경우도 있으므로 유포행위에 각별한 신중을 요한다.

2. 타인으로부터 권리침해경고를 받은 경우

선행기술조사를 행한 경우라 하더라도 타사로부터 특허 침해 경고를 받을 수 있다. 기업체에서 처음 경고장을 받은 경우 큰 문제가 발생한 것으로 생각하여 당황할 수 있으나 경고장의 내용을 충분히 숙지하여 상대방의 요구에 따라 적절히 대응할 필요가 있다.

A. 일반적 대응방안**(1) 경고장 내용의 사실관계를 확인한다.**

경고장을 받았을 경우에는 경고장 내용의 사실관계를 검토하고 동시에 상대방의 의향을 파악할 필요가 있다.

(2) 경고장을 잘 읽고 상대방의 주장을 이해한다.

- 체크 사항
 - 보낸 주체가 회사의 책임자인가 또는 대리인(변리사, 변호사)인가
 - 상대 특허권은 특정되어 있는가
 - 자사 제품 기술은 특정되어 있는가
 - 침해라고 판단하는 증거와 이유가 명기되어 있는가
 - 상대요구가 특정(제조 판매의 중지, 손해배상청구, 라이선스 청구 등)되어 있는가
 - 회답기한은 언제까지인가
 - 보낸 주체가 대리인인 경우 상대의 강경자세를 살피고, 당사자도 전문가 대리인을 세울 것인가

한편, 상대방이 보낸 경고장에 침해주장 이유나 근거가 명확하게 제시되지 않은 경우에 상대방에게 보다 명확한 근거 자료를 요구하여 합당한 범위 내에서 심리적 부담을 준다.

(3) 침해여부 및 무효사유를 판단한다.

만일 해당 권리가 경고자의 주장 그대로인 경우, 자사의 현재 실시품(또는 실시방법)이 기술적 범위에 속하는지의 여부 즉 침해여부판단을 하여야 한다.

또한, 상대방 특허에 대해 무효 항변을 하는 경우 효과적으로 대응할 수 있다.

침해여부 및 무효사유에 대해서는 후술하기로 한다.

(4) 경고장에 대해 조치를 취한다

경고장에 대해서는 될 수 있는 한 마찰을 피하기 위해 기간 내에 성의 있는 회답을 한다. 구체적인 대응 방안은 후에 설명한다.

B. 침해여부 및 무효사유에 대한 검토

침해경고를 받은 경우 자사 실시기술의 상대방 특허 침해여부 및 상대방 특허의 유효여부를 판단해야 한다.

(1) 상대방 특허 침해 여부 검토

자사의 실시기술이 상대방 특허를 침해하였는지 여부는 다음과 같이 판단한다.

① 특허침해의 개념 및 유형

특허권의 침해란 제3자가 정당한 권한이 없이 타인의 권리(특허권 또는 전용실시권)로 되어있는 발명을 업(業)으로서 실시하는 경우를 말한다.

• 특허침해의 요건

- 유효한 권리 : 특허침해가 성립되기 위해서는 특허권의 권리가 유효하여야 한다.
- 발명의 동일 : 특허침해의 성립은 실시발명과 특허발명(특허청구범위에 기재된 발명)의 동일이 전제되며 동일여부는 발명의 구성·목적·효과를 대비하여 판단하되, 여기서의 동일이라 함은 자명한 정도의 상이를 포함하는 개념이다.
- 업으로서 실시 : 타인의 특허발명의 실시는 업으로서의 실시이어야 한다. 즉, 사업적으로 실시하여야 하고, 실시의 의미는 특허법 제2조에 정의한 규정에 의한다.
- 실시의 위법성 : 타인의 실시는 실시권 등의 정당한 권한이 없이 하는 실시이어야 한다.

② 특허침해의 검토

자사가 입수한 자료와 상대가 제시한 증거의 신뢰성이나 가치를 종합적으로 판단하여 침해여부를 판단한다. 침해여부에 대해서는 전문가인 변리사 또는 변호사에게 감정을 받는 것이 좋다.

(2) 특허 무효 항변의 검토

상대방 특허를 침해하고 있다고 판단되더라도 상대방 특허가 무효사유를 가지고 있어 무효항변을 제기할 수 있다면 소송에 있어서 유리하다.

① 무효항변의 근거 조문

등록된 특허에 대한 일반적인 무효사유에는 신규성과 진보성의 결여가 대표적이다. 통상 활용되는 근거조문은 다음과 같다.

가. 특허법 제29조 발명의 정의, 신규성, 진보성

나. 특허법 제42조 제3항 명세서 기재요건

② 기타 무효항변 사유

[표 1] 기타 무효항변의 사유

종 류	내 용
금반언	권리자의 권리 불행사 언동을 믿은 실시자를 보호하는 원칙
선발명의 항변	등록된 특허와 동일한 발명이 이미 타인에 의해 이루어졌다는 항변
부제소 특약의 활용	상대방으로부터 제소하지 않겠다는 특약을 받음으로써 분쟁을 미연에 방지

Tip! 회피설계의 검토

상대방 특허권에 대한 무효사유 조사에서 뚜렷한 무효자료를 찾을 수 없다면, 일단 가장 먼저 해야 할 것이 회피설계이다. 회피설계란, 해당 제품의 기능 및 성능에는 거의 영향을 주지 않으면서도 당해 문제특허의 권리범위에서는 벗어나서 침해가 되지 않도록 하는 것을 말한다. 일반적으로 특허는 해당 제품의 성능이 가장 좋게 발현되도록 청구항을 잡는 것이 일반적이다. 따라서 상기한 바와 같이 문제특허의 권리범위를 벗어나면서 제품의 기능 및 성능에 영향을 주지 않는다는 것은 대단히 어려운 작업이다.

그러나 이렇게 어려운 일일수록 특허요원과 연구/개발원들이 머리를 맞대고 노력한다면 반드시 해결책을 찾을 수 있을 것이다. 이렇게 어려운 일이지만 반드시 회피설계를 해야만 하는 이유는, 최종적으로 아무런 대응책이 없어서, 특허권자와 특허 로열티 협상에 들어가게 되는 경우에, 회피설계를 통하여 향후에는 특허침해 없이 제품을 만들 수 있다는 것을 특허권자에게 인지시키면 그 특허 로열티는 극히 낮아질 수 있고, 반면에 회피설계가 불가능한 경우엔 그 특허 로열티는 그야말로 “부르는 게 값” 이 될 수 있기 때문이다.

C. 경고장에 대한 검토

(1) 경고장 요건의 검토

문제 특허의 특허번호, 특허침해 제품의 특정 여부를 검토한다. 불특정시에는 무시해도 무방하다.

(2) 경고장 내용의 검토

특허권자의 의도(라이선스 계약을 체결하고자 하는 것인지 아니면 애초 시장진입 방해나 퇴출을 기도하는 것인지), 심각성(협상과 소제기 중 어느 쪽에 더 기울어 있는지), 요구 사항의 수용가능성 및 협상가능성 등을 종합적으로 철저히 검토한다.

(3) 대리인 선임 필요 검토

- 특허분쟁을 둘러싼 경고장 처리에 관하여 회사 내 처리능력, 경험이 충분하지 못한 경우
- 대상제품이 기업에게 높은 이익을 주는 주요 제품이고, 위험이 많은 경우
- 권리자 또는 대리인이 제품 비즈니스는 없이 특허 비즈니스만을 하는 특허 마피아 등의 악덕 업체로 알려진 경우

(4) 전문가의 감정서 확보

고의 침해에 대한 중벌 적용을 회피할 수 있는 효과적인 방어책이다.

(5) 경고장에 대한 회신

대리인을 선정하지 않거나 선정하는 중에 스스로 경고장에 대한 회신을 작성하는 경우의 유의사항은 다음과 같다.

[표 2] 경고장 회신 시 유의사항

항 목	유 의 사 항
회신기간	-경고장에 대해 응답하지 않으면 추후 소송에서 불성실한 태도로 비춰질 수 있으므로 적당한 시기를 봐서 잠정적 회신하고 시간을 확보.
회신 서명자 선택	-사장이 직접 회신에 서명할 필요 없으며 담당자가 서명하여도 무방 -사장이 직접 회신한 경우 추후 소송에서의 증언능력, 재판 절차에 있어 상대방이 증인심문을 청구해 올 때 이를 거부하기가 곤란하기 때문
회신은 간략하게	-성실하게 대응한 기록을 남기기 위해 필요한 사항만을 냉정하고 간결하게 서술 한정한다. -불필요한 언행이나 스스로의 자인은 절대 금물.
장래 의무 부담행위 서술금지	-일시적인 도피를 위한 장래의무 부담행위를 서술하는 것은 절대 금기사항이다. (예: 기간을 스스로 한정하여 검토서 작성하는 것, 제품샘플의 공여 등)
침해관계의 설명과 그 근거자료의 제시요구	-권리자의 공격을 제어하기 위해서는 부담을 주는 일이 가장 효과적이다. -특히 외국 선진기업들이 우리 기업의 대응능력의 미숙한 점을 이용하여 쉬운 방법으로 이득을 얻으려는 의도로 행해지는 무분별한 경고장 남발을 미연에 방지하는 효과적 수단이다
회신내용	-잠정적 회신 (경고장 수령 확인, 성실한 검토 약속, 검토시 자료 입수에 상당 기간 소요 통보, 호의적 해결 희망 암시) -실질적인 회신 (문제 회피 확신할 때 또는 문제 해결 가능성이 없을 때)
관련서류 복사본 송부	-추후의 소송 증거 자료 제출 및 권리자에게 우수한 대리인이 배후에 있다는 사실을 주지시킬 필요가 있다.

(출처 : 국제특허분쟁대응 표준 매뉴얼, 한국전자산업진흥회, 2004)

사 례

국내 모 기업체의 경고장 대응 사례

미국의 거대기업 중 하나인 C사로부터 당사 공정X가 자신의 공정특허를 침해하고 있으니, 모든 침해행위를 즉시 중단하고 로열티 협상에 나설 것을 요구하는 경고장을 접수 하였다.

권리의 정상유지 여부, 정당권리자여부 등을 검토해 보았으나 정당한 권리의 정당한 권리자에 의한 정당한 경고이었다.

다음으로 침해여부를 판정하기 위해, 특허권의 범위를 결정하는 특허청구범위를 분석한 후, 당사의 공장에 직접 찾아가서 제품이 만들어지는 과정을 세밀하게 살펴보았다. 검토 결과 문언적으로는 침해라는 결론이 나왔다. 그래서 특허청구범위를 축소해석할 여지는 없는지를 살펴보기 위해 심사경과서류를 입수하여 검토해 보았다. 심사경과서류를 검토하는 과정에서, 특허권자가 심사과정에서 심사관의 거절이유에 대해, 그 거절이유를 극복하고자 자신의 발명은 이것이다라고 표현한 부분에서 문언적 범위를 축소해석할 근거를 찾을 수 있었다.

문언적으로는 ‘~을 가진 레진으로 구성된 염색제’로 되어 있었으나, 심사경과서류상에서는 ‘그 레진은 xxx성분은 제외하는 것’으로 되어 있었다. 따라서 xxx성분을 사용하는 당사의 염색제는 그 권리범위에서 벗어나 있는 것이었다. 이를 근거로 회신을 보냄으로써, 깨끗이 경고장을 해결할 수 있었다.

사 례

국내 모 기업체의 경고장 대응 보고서

I. 경고장

1. 경고장접수 : 200x.x월.x일. A사의 본사에 일본의 B사로부터 내용증명우편으로 특허침해 경고장이 접수됨. 본사로부터 다시 특허팀으로 업무연락으로 전송받음(이 과정에서 시간이 다소 경과됨).

2. 경고장 내용

- A사의 X제품(전자부품의 하나)이 B사의 특허번호 xxxxxxx를 침해하고 있음.
- 요구사항
 - 1) 침해품의 제조/판매 및 디자인을 침해하는 행위 즉시 중단. 향후 디자인권을 침해하지 않을 것임을 서면으로 작성하여 공증 받을 것.
 - 2) 판매하여 시중에 유통 중인 침해품을 전량 수거하여 모두 폐기하고, 이를 확인하는 증명서를 제공하여 줄 것.
 - 3) 침해품이 배포된 거래처 명단, 각 거래처별로 보급된 침해품의 수량 및 매상고, 재고수량, 국내 또는 해외로 침해품을 판매한 기간 등 침해행위에 대한 상세한 내역을 서면으로 작성하여 줄 것.
 - 4) 침해행위로 인하여 입은 손해(변호사 비용 포함)에 대하여 적절한 배상을 할 것.
- 요구사항 불응시

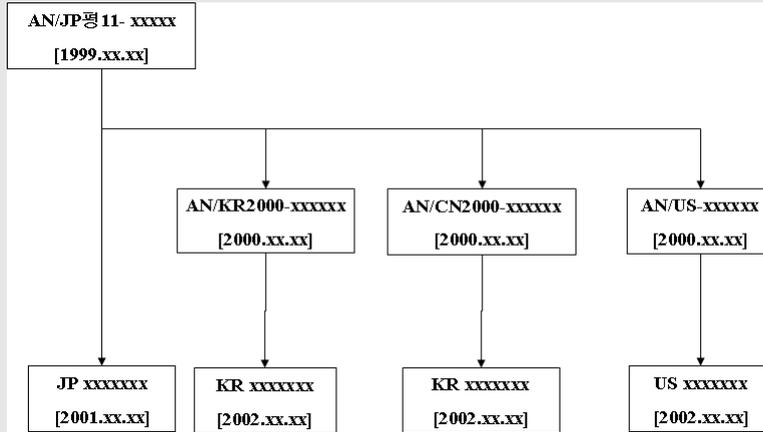
수신 후 20일 이내에 회신해 줄 것. 회신이 없을 시 민,형사상 법적인 제반 조치를 취할 것임.

II. 경고장 대응

1. 양해편지 송부

- x월. x일자 letter는 잘 받았다.
- 우리회사의 기본 입장은 상대방의 지식재산권을 인정하는 것이다.
- 지금 상황을 파악하고 있으므로 조금만 기다려 달라.
- 사건의 복잡함에 비춰볼 때, 20일 이내 회신은 어렵다. xx월.xx일까지 회신토록 하겠다.(합리적인 기간이어야 함)

2. 문제특허의 권리현황 파악



〈문제특허의 family관계를 도시한 tree 구조〉

(일반적으로 family관계는 tree구조로 표현하는 것이
한눈에 family관계를 파악할 수 있어 편리함)

- 1) 문제특허의 family현황 및 권리현황을 파악한 결과, 일본, 한국, 중국, 미국에 적법하게 출원/등록되어 권리유지되고 있는 것을 확인 함.
- 2) 한국에서의 권리기간 (~20xx년 xx월 xx일까지).
- 3) 경고장을 보낸 회사(일본 B사)와 특허권의 권리자가 동일한 것을 확인함.

3. A사 제품X의 문제특허 침해여부 파악

- 1) 구성요건이 완비되었는가?(All element rule)

	문제특허	A사 제품X	비고
목적	xxxxx	xxxxx	완전동일함
구성요소	a	a	완전동일함
	b	b	완전동일함
	c	c	완전동일함
효과	-----	-----	완전동일함

상기와 같이 제품X가 문제특허와 그 목적 및 효과가 완전동일하고 그 구성요소가 완전히 동일하였음.

- 2) 심사경과상의 의도적 배제가 있었는가?

심사경과서류를 입수하여 살펴보았으나, 심사경과서류상에 출원인이 의도적으로 배제한 사항을 찾아 볼 수 없었음. 즉, 권리범위를 축소해석할 여지가 없으므로 제품X는 문제특허를 침해하는 것으로 밝혀짐. 이 과정에서 전문가인 변리사의 감

정을 받을 필요가 있음.

4. 연구/개발과정의 조사.

- 1) 제품X를 개발한 연구원 및 개발팀원들과 회의를 통해 문제의 해결점을 찾고자, 개발과정에 대한 조사를 실시함.
- 2) 개발과정 : 고객사 P사가 일본B사의 제품X의 실물을 주면서, 이것과 동일하게 만들어줄 것을 요구하여 개발에 착수하게 되었음(국산화를 통해 납품단가를 낮추려는 노력의 일환으로 이러한 경우는 흔히 있는 경우 임).
연구/개발팀원들이 개발과정에서 특허를 조사하였으나, 특허가 발견되지 않아, 마음 놓고 완전동일하게 개발을 하게 됨(문제특허가 출원된 후, 공개가 되기까지는 1년6개월이 소요되는데, 이 사이에 특허조사가 이루어진 것으로 밝혀짐).
- 3) A사의 제품X가 P사에 납품되면서, 일본B사의 시장을 잠식하게 되자, B사가 A사에게 특허침해 경고장을 보내게 된 것임.

5. 무효자료의 조사.

- 1) 연구/개발원들과의 협의를 통해, 일반논문, 카탈로그, 매뉴얼 등 기타 자료에 대한 선행기술조사는 연구/개발팀원들이 조사키로 하고, 특허부서원들은 특허에 대한 선행기술조사를 진행하기로 업무분담을 하고 무효자료를 조사함. 또한 외부조사전문기관에 조사를 의뢰하여 내외에서 병행하여 조사를 하였음.
- 2) 며칠 밤을 새는 노력을 기울였으나, 끝내 선행무효자료를 찾을 수 없었음. 외부조사전문기관에서의 조사결과에서도 무효자료는 없었음.
- 3) 무효자료를 찾을 수 없는 것은 어떻게 보면 당연한 귀결이었는지도 모름. 왜냐하면, 일본 B사가 그 제품X에 관련한 세계적으로 표준을 좌우할 정도의 선도 업체였기 때문임.

6. 회피방안의 강구

- 1) 연구/개발팀원들과의 마라톤 회의를 통해, 회피방안을 강구코자 하였음. 왜냐하면 항상 과거분은 협상가능하나 회피방안이 없는 침해품은 그 로열티가 말 그대로 '부르는 게 값' 이 될 것이기 때문임.
- 2) 그러나, 회피설계(매뉴얼 4.3의 2 참조)를 할 수 없었음. 왜냐하면, 고객사에서는 일본B사와 완전동일한 것을 요구하고 있으며, 여기에서 조금이라도 틀려지면, 납품을 받지 않겠다는 고자세를 취하고 있기 때문임. 국내업체의 기술력을 믿지 못하는 하나의 단편이었음. 을의 입장에서는 어쩔 수 없이 갑의 입장을 따라야만 했음.

7. 대응무기여부 파악

상대방이 소송을 제기해 올 경우, 우리도 우리가 보유하고 있는 특허를 이용하여 상대방 제품에 대한 특허 맞소송을 제기함으로써, 크로스라이센스를 유도하거나, 특허의 경종을 따쳐서 로열티 협상시 보다 유리한 협상을 이끌어 내기 위하여 대응무기가 될 수 있는 특허가 있는가 살펴보았음. 그러나 상기한 바와 같이 일본의 B사는

이 기술분야의 선도업체로서 그 특허가 막강하였으나, A사는 이제 막 제품을 역설계(reverse engineering)로 제품을 복제하는 수준이었기에 당연히 대응무기가 될 만한 특허가 존재하지 않았음.

8. 마지막 대응책은?

무효도 곤란하고, 회피설계도 불가하며, 더욱이 대응할 무기가 전무한 이 상황에서 우리가 선택할 수 있는 그 무엇이 있겠는가?

최종적으로 고객사P사에게 일본 B사가 제품X를 납품하기 시작하게 된 과정을 살펴보기로 하였음. 혹시 해결점을 찾을 수 있지 않을까하는 기대감에서 고객 P사의 제품X의 구매를 담당하는 물품구매부서 K모 과장을 방문하였음. K모 과장으로부터 일본B사가 제품X를 납품하기 시작하게 된 과정을 문의한 결과, 일본B사는 그 옛날부터 P사에게 제품X와 같은 종류의 제품들을 지속적으로 납품하고 있었는데, 어느 날 P사의 K모과장을 찾아와서, 자신들이 기능이 향상된 제품X를 갖고 와서 여러 가지 향상된 기능에 대해 브리핑을 한 후, 테스트를 위해 도면과 제품X의 샘플을 자신에게 주고가서 자신의 부서에서 여러 가지 테스트를 해 본 결과 테스트결과가 만족스러워 부품으로써 제품X를 구입하기 시작하였다는 것을 알았음. 여기서, 그 제품X의 샘플 및 도면을 주고 간 시기가 언제였느냐고 질문하자, 수첩을 확인하고서는 199x년 XX월 이라고 하였음. 이는 정확하게 일본에서 특허출원하기 2개월 전임. (개발부서, 영업부서, 특허부서가 서로 부서의 입장차이 때문에, 영업활동을 시작하기 전에 특허출원을 완료하지 못하는 경우가 종종 있음. 이 경우에도 특허출원 준비중에 영업부서에서 영업활동을 위해 고객사들에게 가서 프레젠테이션을 하고 도면과 샘플을 제공한 것으로 보임)

고객사는 일반적으로 비밀유지의무가 없으므로 도면과 제품 샘플을 제공한 순간 그 제품기술은 일반에 공개된 것으로 간주됨. 따라서 그 이후에 한 출원은 자신의 스스로의 공개에 의해 신규성을 상실한 것으로 무효사유에 해당함.

이에 착안하여, 그 고객사 P사의 K모과장으로부터 양해를 구하여 해당도면을 복사Y하였고, 또한 만약을 위해 그 당시 그러한 일이 있었다는 진술서를 K모과장에게 받아 두었음. 국내기업끼리의 이러한 적극적인 협조가 국내 기업 전체의 경쟁력을 높일 수 있지 않나 생각함.

9. 회신 서신의 작성

상기한 K모과장의 적극적인 협조로, 얻는 귀한 무효자료를 근거로 회신 서신을 작성하였음.

- 1) 귀사의 특허를 분석해 보았다.
- 2) 귀사의 특허는 정상적으로 등록된 특허임을 확인하였다.
- 3) 그러나, 애석하게도 귀사의 특허는 무효사유를 갖고 있음을 확인하였다.
- 4) 귀사가 특허출원을 하기(199x년 X월 X일) 약 2달 전인 199x년 X월 X일 귀사의 영업부서 직원이 고객사 P사에게 마케팅을 목적으로 귀사 제품X에 대해 그 기능 및 제원을 설명하고, 이를 설명하는 도면 및 샘플을 제시하였던 것이 고객사 직원에 의해 밝혀졌으며, 이미 진술서도 확보한 상태이다.
- 5) 상기 도면과 그 샘플만 보면, 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 사람이라면 능히 그 기술을 알 수 있으므로, 그 제품X에 대한 귀사의 특허는 신규성상실로 무효가 되어야 함이 마땅하다.

- 6) 그러나, 당사는 귀사와의 관계를 고려하여, 귀사가 더 이상의 문제제기를 하지 않는다면, 당사도 귀사의 특허에 대해 더 이상 무효 다툼을 하지 않을 것이다.
- 7) 현명한 판단을 내리기 바란다.

10. 회신 후기

이러한 회신을 보낸 후, 일본 B사로부터 어떠한 서신이나 연락도 받지 않았음. 따라서 본 특허침해경고건은 해결된 것임. 이렇게 문제특허를 무효시킴에 있어, 특허자료나 논문 등의 서류만이 아니라, 특허권자 스스로의 공개 자료에 의해 무효를 시킬 수 있다는 것은 무효자료를 조사함에 있어서 반드시 기억해야 할 좋은 포인트임.

※ 대한변리사회 부설 지식재산연구소, “중소기업을 위한 지식재산관리 매뉴얼”, 2006.3.에 발간된 책자내용을 발췌 정리한 것입니다.