

특허침해소송

서울 중앙 지방 법원
반용병 특허조사관
2006.09.

1. 서론

가끔 특허권문제로 기업간에 분쟁이 발생하여 신문기사화되는 것을 본적이 있을 것이다. 한 쪽은 특허권 소유자이고 다른 쪽은 이를 모방하거나 유사한 제품을 제조하여 판매하고 있는 경쟁업체가 대부분이다. 이런 분쟁은 특허제품이 훌륭하여서 모방품들이 나타나는 경우도 있지만, 다른 이유도 많은 것이 현실이다.

특허분쟁이란, 특허출원에 대한 특허청 심사관의 심사 결과를 놓고 다툼이 벌어지는 사건인데, 가령 심사관의 특허거절결정에 대한 불복심판, 등록된 특허의 유효성 여부를 다투는 특허무효심판, 특허권으로 보호받는 권리의 범위를 다투는 권리범위 확인심판 등이 그 예이다.

또한, 제3자가 특허권자의 허락없이 특허기술을 몰래 도용하여 특허를 침해할 경우, 이에 대한 구제수단으로 인정되는 특허침해금지청구소송, 특허침해에 대한 손해배상청구소송 등을 말한다. 특허침해소송은 특허기술의 도용(盜用) 등으로 특허권이 제3자에 의하여 침해당할 경우, 특허권자가 그 제3자에게 더 이상의 특허침해를 못하게 하거나, 침해로부터 입은 손해를 배상받도록 하여주는, 최종적인 법적보호수단이 되는 것으로서, 특허제도 전체의 成敗와 직결되는 중요한 역할을 하는 것이다.

현재, 문제는 현재 특허심판은 특허법원이 관할하고 있으나, 특허침해소송은 제2심(항소심)을 아직도 (일반 고등법원에서 관할하고 있어) 특허법원이 관할하지 않고 있다는 것이다.

이 밖에도 절차적인 면이나 실무상에서의 문제점들은 많지만, 여기서는 몇가지 사례를 통해서 특허침해소송에서 기술파악의 중요성을 강조하고자 한다.

(4) 침해한 피고제품

일반적으로 금지청구소송이나 손해배상청구소송이나 모두 청구원인사실로서 피고제품의 구체적인 구조·조성을 주장하여야 하는데, 이를 위하여는 청구원인사실에서 도면 및 설명서에 의해 구체적인 구성을 표현한 별지 목록을 인용할 필요가 있다. 즉 금지청구의 청구취지와 달리, 청구원인사실에서는 특허청구범위와 대비하기 위해서 종래의 소송실무와 마찬가지로 도면 및 설명서에 의해 구체적인 구성을 표현한 목록을 소장 말미에 첨부할 필요가 있다.

그러나, 현실적인 피고제품을 그 자체로서 특허발명과 대비하는 것은 불가능하므로, 피고제품에 존재하는 기술적 사상을 정확히 파악하여 이를 문장화하고 도면으로 묘사함으로써 특정하여야 한다.

나아가, 청구원인으로서의 목록 기재의 정도, 바꾸어 말하면 청구원인으로서 피고제품의 구성을 어느 정도 구체적으로 기재하여야 하는가 하는 점이 문제되는데, 이 점은 사안에 따라 다른 것으로 일률적으로 말하기는 어려우나, 요컨대 피고제품이라는 구체적인 제품으로서 구현되어 있는 기술적 사상이 특허발명의 기술적 사상과 동일한지 여부가 쟁점이 되는 것이므로 특허발명의 구성요건에 대응하는 구성을 추출할 수 있는 정도로 특정할 수 있다면 된다.



▶ 위 그림을 보면, 여자아이가 하늘에 토끼모양 구름을 사진기에 담고 있으며, 한편으로는 곰모양 구름을 사진기에 담고 있다. 이 그림을 가지고 나는 가끔 강의에 다음과 같이 인용하고 있다. 분쟁에 있어서 원고와 피고가 있으면, 항상 싸우고자 하는 대상이 특정되지 않아서 서로 다른 대상을 두고 엉뚱한 소리만 하다가 시일을 보내는 경향이 있다. 이는 상호 도움이 되지 않는다. 가장 최우선하여야 하는 것은 싸우고자 하는 대상 즉 소송물을 원고 피고 모두 동일하고 생각하고 나아가는 것이다.

▶ 이 경우에는 사례를 구체적으로 인용하기가 좀 어려운 점이 있다. 특정인들을 비판하거나 옹호하는 것으로 잘못 비추어질 수 있기 때문이다. 대부분의 사건들이 침해제품의 특징이 잘못되거나 오해함으로 사건 초기에 혼선을 빚는 경우가 해당하는데, 명확한 기술과약과 이로 인한 제품의 특징이 우선되어야 함은 두말할 필요도 없는 것임에도 불구하고 사소한 약점과 트집으로 시간낭비와 잘못된 결과를 초래하고 있는 실정이 간혹 안타깝다. END.