

특허소송에서 이기는 법

1. 특허소송

특허소송이라는 것은 법률상의 명확한 정의가 있는 단어가 아닙니다만, 특허권에 관한 소송에 어떠한 것이 있는가를 생각해보면, 곧바로 떠오르는 것만도 아래의 표와 같이 다양한 것이 있습니다. 그러나, 중요한 것은 뭐니뭐니해도 침해소송과 심결 취소소송입니다.

특허권에 관한 소송

- ▷ 특허권의 귀속을 다투는 소송
 - 계약에 기초한 이전등록청구소송 등
- ▷ 특허실시허락에 관한 소송
 - 라이선스료의 지불청구소송 등
- ▷ 직무발명의 「상당한 대가」의 지불을 구하는 소송
- ▷ 특허권에 대한 강제집행에 관한 소송
- ▷ 형사소송
- ▷ 침해소송
- ▷ 심결취소소송

침해소송이란, 특허권자가 상대방에 대하여, 특허권자의 승낙없이 특허발명을 실시하고 있다(또는, 실시할 우려가 있다)고 주장하여, 주로, 그 금지(差止)(「피고는, 별지 물건목록 기재의 ○○을 제조하거나, 또는 판매해서는 아니 된다」와 같은 주문이 됩니다) 혹은 손해배상, 또는 그 양쪽을 구하는 소송을 말합니다.

침해소송의 본질은 불법행위소송입니다. 따라서, 특허법에 특단의 규정이 없는 부분은 민법이 적용되고 있고, 소송절차는 일반 민사소송과 기본적으로는 동일합니다.

심결취소소송이란, 특허청에서의 심판절차의 결정(심결이라고 합니다)에 대하여, 불복이 있는 담당자가 심결의 취소를 구하여 제기하는 소송입니다.

실무상, 「특허소송」이라고 하면, 침해소송과 심결취소소송이 중심이 됩니다. 이들 2가지 소송의 유형이 왜 특히 중요한가 말씀드리면, 소송건수가 많다는 것에 더하여, 침해소송 및 심결취소소송에는, 특허발명의 기술적 의미를 심리하여, 특허권(또는 출원중의 권리)의 권리범위를 확정한다고 하는 전문적으로 복잡한 작업을 동반하기 때문입니다. 이들 2가지의 유형에의 대응이 가능하면, 특허권에 관한 기타 유형의 소송도 대응할 수 있습니다.

2. 심결취소소송

심결취소소송은, 행정부인 특허청의 판단인 심결의 취소를 구하는 소송이므로, 행정소송(행정사건)의 일종입니다. 다만, 행정사건이라고 해도, 특허청의 심판은 준사법적 절차이고, 심결취소소송은, 실질적으로는 재판의 상소에 해당하는 절차이므로, 행정처분의 효력을 다투는 본래의 행정사건과는 사정이 상당히 다릅니다.

심결취소소송은 특허법원을 제1심으로 하여 제기하는 것이므로, 심판에 현출된 증거자료는, 당연히 인계되지 않습니다. 당사자는 필요한 증거를 취사선택하여, 새롭게 제출할 필요가 있습니다.

심결취소소송에 있어서 심리대상은, 심결의 판단내용(결론 및 이유)이 바른가 그렇지 아니한가(또는 심판절차에 위법한 하자가 있는가 없는가)입니다. 이것은 매우 중요한 점이므로 명기해 두시기 바랍니다.

취소소송의 단계에서 보충적으로 새로운 주장이나 증거를 제출할 수는 있습니다만, 심결취소소송에 있어서 심리대상이 심결의 판단내용의 당부이므로, 예를 들면, 무효심판에서 주장되지 않았던 무효이유를 새롭게 추가하는 것으로 되는 것과 같은 주장이나 증거의 제출이 불가능하다는 것은 당연한 것입니다.

심결취소소송은 행정소송이므로, 직권증거조사가 인정되고 있고, 그 한도에서, 변론주의가 적용되는 침해소송이나 일반 민사소송과는 다릅니다. 그러나 실무적으로는 재판소가 직권증거조사를 행하는 것은 통상은 없으므로, 실제 감각으로서는, 심결취소소송의 소송절차가 일반의 민사소송과 다르다고 할만한 것은 없습니다.

심결취소소송은, 특허청 심판부의 합의체가 심판절차에서 언도한 심결의 취소를 구하는 소송으로 대표적인 것은 ①거절사정불복심판, ②무효심판입니다.

거절사정불복심판이란, 거절사정(특허를 부여하지 않는다는 심사관의 최종적인 의사표시를 거절사정이라고 합니다)을 받은 출원인이, 거절사정은 잘못되었고, 이 발명은 특허를 받을 수 있다고 주장하여 청구하는 심판입니다. 다만, 심리의 대상은 거절사정의 판단이유가 바른가 그렇지 않은가가 아니고, 어디까지나 출원된 발명이 특허를 받을 요건을 충족하고 있는가 아닌가에 있습니다.

무효심판이란, 이미 성립되어 있는 특허권에 대하여, 이해관계가 있는 어떤 타인이, 당해 특허는 무효라고 주장하며 청구하는 심판입니다. 무효심판의 심리대상은, 청구인이 주장한 특정의 무효이유에 의하여 당해 특허를 무효로 할 수 있는가 없는가에 있습니다. 따라서, 무효심판의 결과, 「청구불성립」이 되었다 하더라도, 무효이유로 하여 주장된 당해 특정의 이유에 의해서는 무효될 수 없다는 것을 판단만으로, 결코 당해 특허가 「유효」라는 판단을 한 것은 아닙니다. 이 점은 착각하기 쉬운 것

이므로 주의하여 주십시오. 그 때문에, 동일한 청구인이, 별도의 무효이유를 주장하여 새로운 무효심판을 청구하는 것이 방해받지 아니하고, 실제 그와 같은 예는 많이 있습니다.

주요한 특허소송의 분류

권리침해의 유무를 다투는 소송 = 침해소송

권리의 성부, 유효·무효를 다투는 소송 = 심결(등) 취소소송

권리의 성부를 다투는 소송

- 거절사정불복심판의 심결(청구불성립)에 대한 취소소송
- 취소결정에 대한 취소소송

성립한 권리의 유효성을 다투는 소송

- 무효심판의 심결에 대한 취소소송

3. 청구항과 발명의 카테고리 : 침해여부

- * 권리침해의 판단, 및 권리의 유효·무효의 판단은 청구항(클레임)마다 행합니다.
- * 클레임의 가장 중요한 기능은, 특허권의 권리범위를 확정하는 것입니다.
- * 클레임의 또 하나의 중요한 기능은, 그 권리범위를 공시하는 것입니다.
- * 특허권의 권리범위해석은, 특허권자의 이익과 제3자의 자유와의 이해조정을 행하는 것이고, 일방의 이익에 치우친 해석을 해서는 아니됩니다.

* 대상제품 등이 클레임의 모든 구성요건을 충족하면 침해이고, 구성요건이 하나라도 결여되면 비침해입니다.

* 종속클레임은, 인용된 클레임의 한정요소(구성요건)를 전부 포함하고 있습니다.

* 대상제품 등을 제조·판매하는 측으로서는, 우선, 독립클레임을 침해하는가 아닌가를 판단하여, 그 결과, 비침해라고 하는 것으로 되면, 종속클레임에 대해서는 검토할 필요가 없습니다.

* 한정이 많은 긴 클레임일수록 약하고, 심플하고 짧은 클레임일수록, 권리범위에 들어가는 대상제품 등의 범위가 넓게 되기 때문에, 권리로서는 강력합니다.

* 특허발명은, 「물의 발명」과 「방법의 발명」으로 크게 구별됩니다.

* 방법의 발명은, 다시 「물을 생산하는 방법의 발명」과, 그 이외의 방법의 발명(단순한 방법의 발명, 예를 들면 측정법)으로 나누어집니다.

* 물의 발명인가 방법의 발명인가, 방법의 발명으로서, 물을 생산하는 방법의 발

명인지 아닌지에 의해, 「실시」의 정의가 다릅니다. 그 때문에, 동일한 기술사상에 기초한 유사한 복수의 클레임에 대하여, 대상제품 등이, 어떤 클레임에 대해서는 침해가 되고, 다른 클레임에 대해서는 침해가 되지 않는다는 것이 생깁니다.

* 발명의 카테고리의 구별은, 기본적으로는 클레임의 기재에 기초하여 행합니다.

<보충설명> 물의 발명에 대하여 「실시」란, 그 물의 생산, 사용, 양도, 수입 등을 말합니다. 더욱이 재판실무상은 「생산」보다도 「제조」의 용어가 즐겨 사용되지만, 대체로 동일한 의미로 생각해도 좋겠습니다. 이에 대하여, 방법의 발명에 대하여 「실시」란, 그 방법을 사용하는 것을 말합니다.

더욱이, 물을 생산하는 방법의 발명에 대하여 「실시」란, 그 방법을 사용하는 것 외에, 그 방법에 의하여 생산한 물의 사용, 양도, 수입 등을 포함한다, 라는 것이 기억해 두고 싶은 포인트입니다. 이것은, 「팝콘을 제조하는 방법」이라는 특허발명에 대하여, 그 방법으로 제조된 팝콘을 판매하는 행위도 「실시」에 포함된다는 것이므로, 스스로는 팝콘을 제조하지 않은 자라도 침해가 될 가능성이 있다는 것이고, 물을 생산하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력을 법이 특별히 확장한 것이라고 말할 수 있는 것이다.

4. 침해소송에 있어서의 클레임해석과 심결취소소송에 있어서의 클레임해석

청구항(클레임)은, 명확하고도 간결한 문언으로, 출원인이 특허발명이라고 생각하는 내용을 과부족없이 기재하여야 한다. 클레임의 이와 같은 성질상, 클레임의 기재가 의미하는 점은, 일정한 해석을 덧붙일 필요가 있는 것이 통상입니다.

클레임의 해석은, 침해소송에 있어서는 상대방의 대상제품 등과 대비하기 위하여 필요하고, 심결취소소송에서는, 선행기술(신규성 또는 진보성을 부정하는 근거가 될 수 있는, 출원 전 공지의 기술)과 대비하기 위하여 필요가 있습니다.

그러면, 침해소송에 있어서 클레임해석과 심결취소소송에 있어서 클레임해석은 같은 것일까요. 이 점은 판례·학설상 그다지 논의되고 있지 않습니다만, 극히 중요한 문제입니다.

결론부터 말씀드리면, 본래, 침해소송에 있어서 클레임해석과 심결취소소송에 있어서 클레임해석은 같아야 하는 것입니다만, 실제로는, 침해소송과 심결취소소송에서는, 클레임해석의 기준은 다르다고 말할 수 없습니다. 이 점을, 순서에 따라 설명드립니다.

특허권자는, 침해소송에 있어서는, 상대방의 대상제품 등이 권리범위에 속하는 것을 주장하여야 하기 때문에, 조금이라도 권리범위가 넓게 되도록 클레임해석을 주장하는 것이 보통입니다. 한편, 거절사정불복심판에 대한 것인가 무효심판에 대한 것인가를 불문하고, 심결취소소송에 있어서는, 특허권자는, 선행기술과 자기의 특허

발명이 어떻게 다른 것인가를 주장하여야만 하기 때문에, 좁은 권리범위를 주장하는 경향이 있습니다. 같은 특허에 대하여, 같은 특허권자가, 처지에 따라 사정이 유리한 클레임해석을 주장하는 것은 허용할 수는 없습니다. 이것이, 본래, 침해소송에 있어서 클레임해석과 심결취소소송에 있어서 클레임해석은 같아야 한다는 것의 의미입니다.

그러나 현행법의 해석의 문제로서는, 사안이 그리 간단하지는 않습니다.

* 침해소송의 클레임해석에 있어서는, 우선, 클레임 중에 이용되고 있는 용어가 명세서 중에 정의되어 있지않는가를 살핍니다. 그러나, 정의가 되어 있는 경우에도, 다시 일의적으로 명확하지 않은 경우도 있고, 당업자의 통상의 이해와 다른 경우도 있으므로, 간단하지는 않습니다.

* 침해소송의 클레임해석에 있어서는, 명세서중의 작용효과에 관한 기재를 참조하는 것이 중요합니다.

* 침해소송에 있어서, 권리범위가 실시례에 한정되지 않는다는 것이 대원칙입니다. 다만, 일정한 경우에는, 실시례에 한정된 것과 다름없는 클레임해석이 행해지는 것이 있습니다.

* 침해소송에서의 클레임해석에 있어서는, 출원의 경위를 참조하는 경우가 있습니다.

* 출원의 경위를 참조하여 권리범위를 한정적으로 해석하는 것은, 종종 「금반언」이나 「의식적 제외」라는 언어로 설명될 수 있습니다.

* 출원의 경위를 참작하는 것은 당연하지만, 항상 참작하는 것이 허용된다고 하는 이해는 올바르지 않습니다.

* 침해소송에서의 클레임해석에 있어서는, 공지기술을 참작하는 경우가 있습니다.

* 공지기술을 참작한다고 하는 것에는 두가지의 의미가 있습니다. 출원 당시의 당업자의 기술수준을 기준으로 클레임문언을 해석한다고 하는 것에 대해서는, 큰 문제는 없습니다. 그러나, 본래 무효이어야 할 특허권의 권리행사를 제한하여 타당한 결론을 얻기 위하여, 「공지기술의 참작」이라는 이름하여 기술적 범위를 한정적으로 해석하는 것에 대해서는, 복잡한 문제가 있습니다.

5. 공격방어방법

(1) 주장책임의 의의

변론주의하에서 법원은 당사자가 변론에서 주장하지 아니한 주요사실을 판결의 기초로 삼을 수 없으므로 당사자가 자기에게 유리한 사실을 주장하지 아니하는 경우 그 사실은 없는 것으로 취급되는 불이익을 받게 된다.

이처럼 어느 사실을 주장하지 아니함으로써 당사자가 입는 불이익을 주장책임이라 한다. 그러나 당사자가 변론에서 주장하면 족하고 당사자 중 누가 진술하였는

가는 문제되지 않는다.

(2) 입증책임의 의의

입증책임이라 함은 소송상 어느 사실의 존부가 확정되지 않을 때에(진위불명) 법원이 당해 사실이 존재하지 않는 것으로 취급하고 법률판단하게 됨으로써 당사자 일방이 받게 되는 위험 또는 불이익을 말한다.

이러한 입증책임의 존재로 인하여 진위불명의 경우에도 입증책임이 있는 자에게 유리한 법규적용을 받을 수 없는 불이익을 부담시켜 판결을 가능하게 하는 것이다.

따라서 입증책임 부담자는 진위불명의 경우 불이익한 판단을 받을 위험을 면하기 위하여 증거를 제출하는 등 입증활동을 하여야 한다.

(3) 주장 및 입증의 실무

o 실제로는 명확하지 않음

o 주장 및 입증이 없을 경우 책임을 진다는 의미이므로 실제 원고가 주장하면 피고가 이에 대해 대응 주장 및 입증을 전개하여야 함. 예를 들어 발명의 실시가능성에 대해 원고가 입증책임이 있지만 피고에게 실시불가능한 실험데이터까지 요구하는 경우가 있음.

o 대개 주장은 대법원 판례, 특허법원의 유사 판례, 일본판례, 특허청 심사기준, 심판기준, 미국특허청 심사기준 등을 참고자료로 첨부하여 객관화시킴

o 입증은 원고가 본원명세서, 인용참증, 거절결정서, 심결 등 기초적인 증거자료를 제출하고, 피고는 주로 출원 시점의 기술수준을 입증하기 위한 보강증거로 논문, 타 특허자료 등을 제출하는 경우가 많으며 기술용어 등에 대해서는 표준 기술용어 집이나 인터넷의 검색 자료 등으로 통해 사용빈도를 입증하기도 함.

o 재판관에게 심증을 주기 위하여 타국에서의 심판, 재판 경과를 참고자료로 제출하는 경우가 있으며, 유사 사건에서의 심판, 심사례를 다수 인용하여 특허청 실무를 강조하기도 함.

(4) 구체적인 공격방어방법

o 공격 및 방어는 주장 및 입증의 다른 표현이나 양 당사자간의 대화적(interactive)인 면을 강조한 것임

o 피고는 답변서에서 주로 방어적인 입장에 서게 되어 논리가 흐트러지기 쉬우므로 주의하여야 함.

o 사건을 전체적으로 파악한 이후 방어의 핵심논리를 선정

o 상대방의 쟁점을 흐리기 위한 주장과 결론과 직접 관계있는 주요주장을 판단하여 구별하여 대응하여야 함.

o 먼저 사건을 전체적으로 조망한 후 전체적인 전략을 구상하고 이에 기초하여 나름대로의 유리한 쟁점을 확보함. 이를 염두에 두고 청구이유에 대한 답변을 전개

한 후 다시 한번 유리한 쟁점을 정리·강조하여 기선을 잡는 전략이 필요함.

- o 심결에 기재된 다수의 청구기각의 이유 중 하나만이라도 이유가 있는 경우에는 심결이 유지되므로 다수의 이유 중 가장 유리한 이유를 중심으로 전개하게 됨.
- o 주장보다 입증이 중요한 경우가 많음
- o 정치한 이론보다 법관의 심증을 먼저 이끌어 내는 전략 필요
- o 판결까지 갈려면 힘조절 필요

<이 내용은 “特許訴訟に勝つ方法”, 弁護士 木村耕太郎(kimura kotaro)에서 주요부분과 특허청 소송실무교재 일부를 발췌한 것입니다>

6. 어떻게 같고 다른지를 비교하라

사람들은 여러개의 사물들이 한데 모여 있으면 본능적으로 그 중에 무엇이 비슷하고 다른지를 구별하고 싶어합니다. 즉 설명 또는 입증을 위해 유사성과 차이성, 우등함과 열등함을 드러내려면 둘 또는 그 이상의 사물들을 끌어들어야 합니다. 이러한 이유는 이미 잘 알려진 다른 대상을 예를 들면서 이와의 관계에 의해 설명해 나가려는 것입니다. 이런 식으로 둘 또는 그 이상의 사물들을 비교함으로써 생길 수 있는 결과는 차이의 발견입니다.

사물들 사이의 차이점을 발견하는 능력을 추리력(분석적인 능력)으로, 또 사물들 사이의 닮은 점을 발견하는 능력을 상상력(종합적인 능력)으로 정의하는 일은 흔한 일입니다. 이 상상력과 추리력을 고루 키우는 것은 더없이 바람직한 일일 것입니다.

하지만, 특허소송에서는 상상력보다는 추리력이 더 우선하는듯 하다. 어떤 특허의 문제점을 발견하기 위해서 이미 알려진 공지의 기술들과 비교하여 이들 사이의 차이점을 발견하는 노력과 자세가 소송의 진정한 강자가 됨에 도움을 줄 수 있을 것이다. 이렇기 위해서는 앞서서 언급한 특허청구범위 해석과 주장입증의 주요핵심사항을 몸에 익힌다면, 과학의 정의는 분명히 법보다 우선하리라 본다. END.