

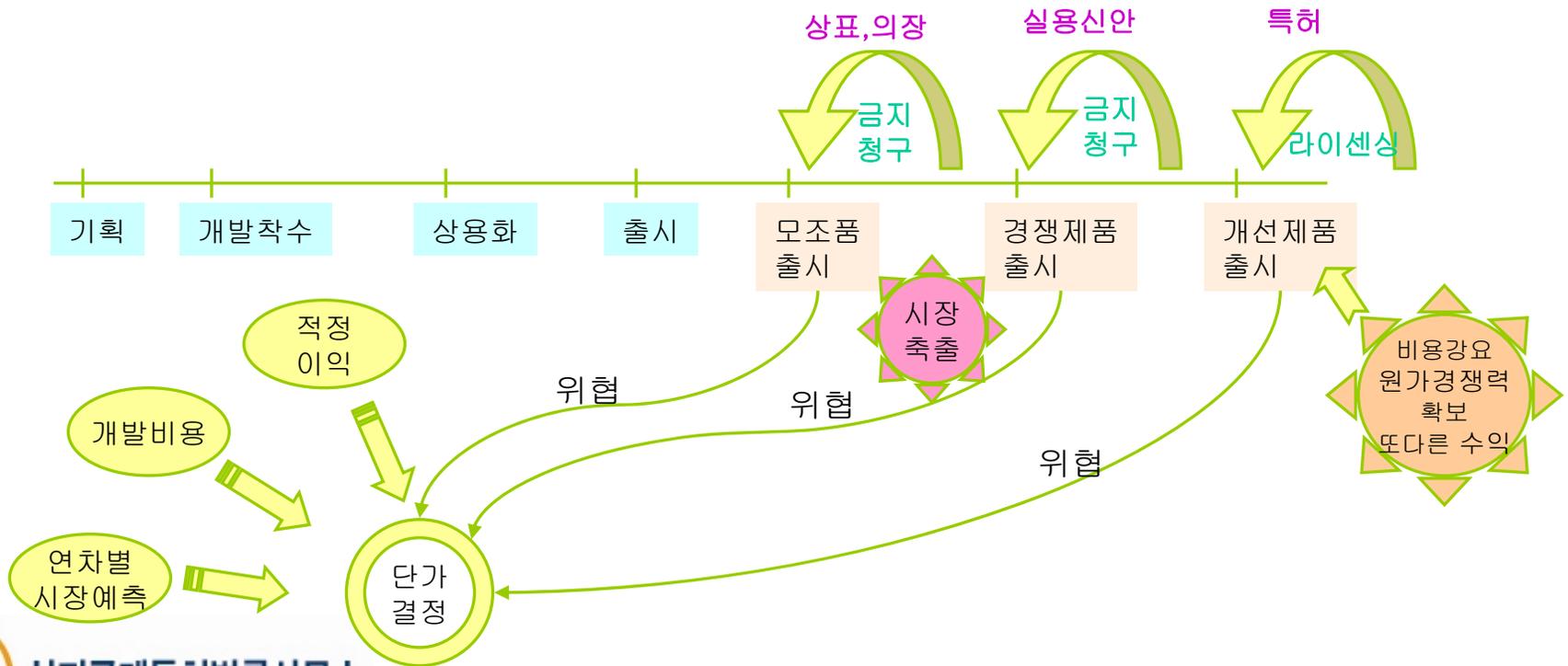
특허침해분쟁안내

변리사 이현수
hsulee@5Tip.com

1. 특허분쟁 양상

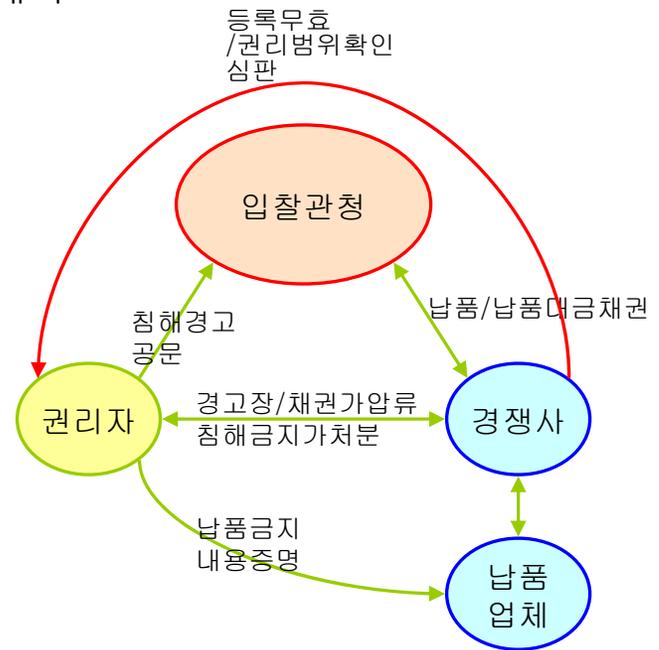
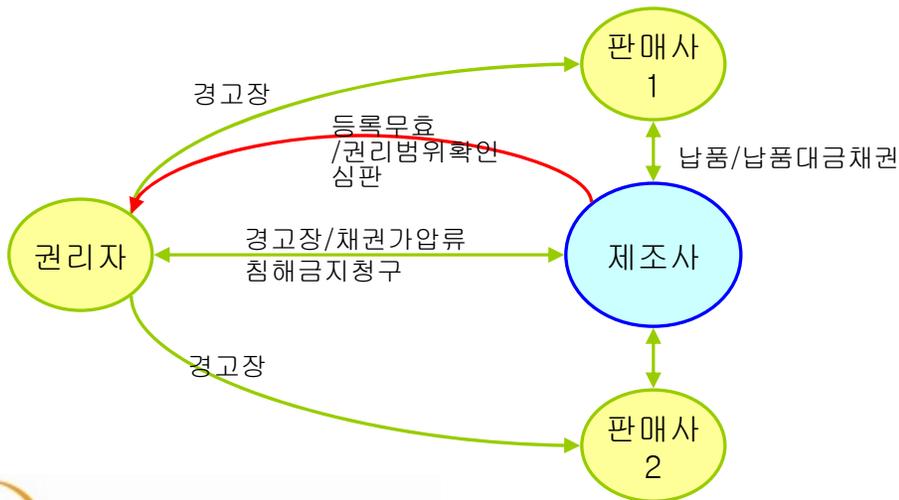
❖ 전형적인 분쟁양상

- 선도개발업체의 경쟁력 유지 대책
- 모방정도에 따른 권리수단의 차이
- 시장상황/자사전략에 따른 권리행사 태양의 차이



❖ 가장 흔한 국내특허분쟁의 양상

- 선도 개발한 회사의 시장 경쟁력 유지 전략
- 대규모 입찰에서의 경쟁자 배제
- 장/단기 영업 전략
- 공공입찰 등에서의 가점에 의한 수의계약
- 라이선싱을 통한 이익 극대화



<사례 II>

2. 공격과 방어

❖ 공격

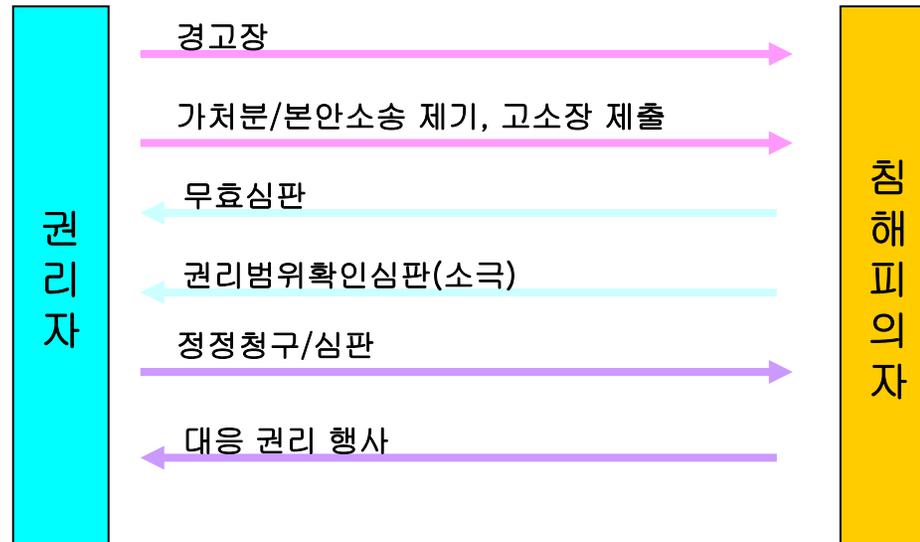
- 내용증명 : 경고장, 의사표시(고의)
- 형사고소 : 침해죄
- 가처분 신청 : 침해금지
- 가압류 신청 : 채권 가압류, 동산(침해품) 가압류
- 민사본안소송 : 침해금지청구, 손해배상청구, 부당이득반환청구
- 적극적 권리범위확인심판 : 특허심판원 심판관 합의체
- 정정청구/정정심판 : 무효심판에 대한 권리 방어 수단

❖ 방어

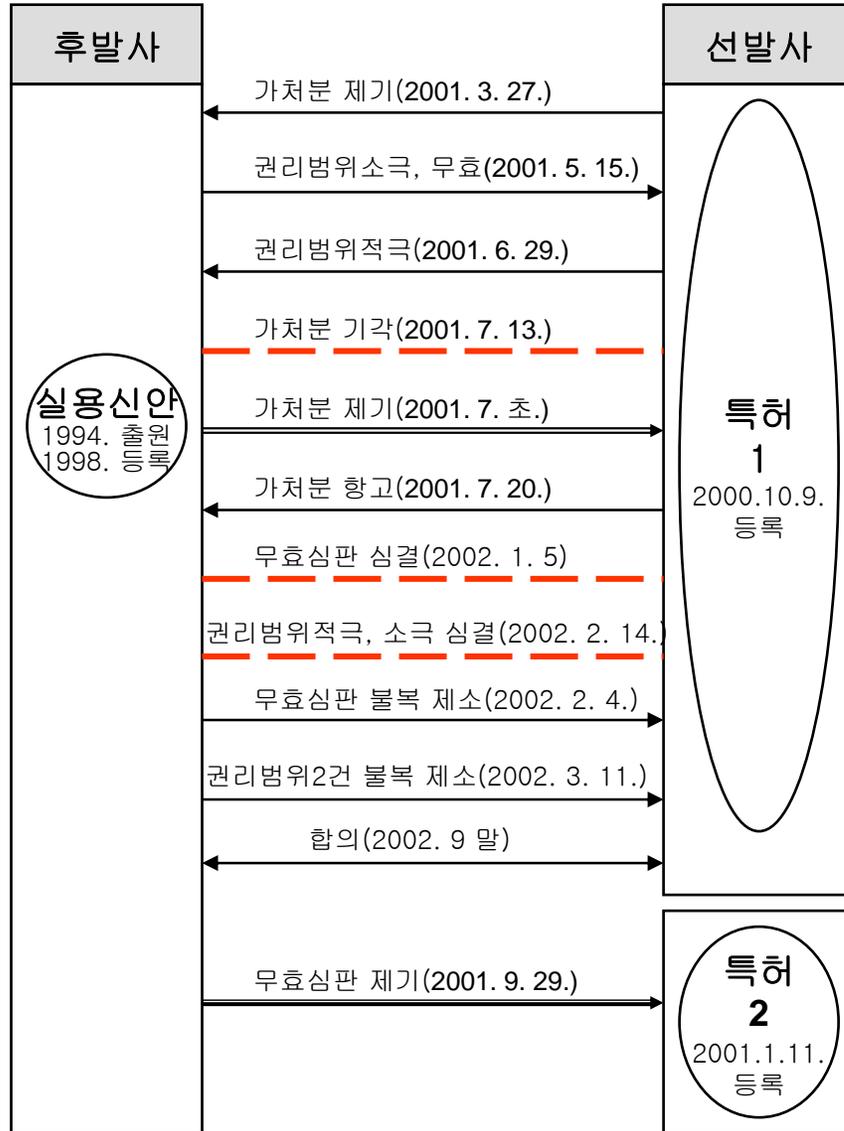
- 출원 : 등록권리는 특허청의 기술 공인
- 정보제공 : 심사관의 판단 유도로 등록저지
- 이의신청 : 등록후 3개월 이내, 심사관 합의체
- 무효심판 : 특허심판원 심판관 합의체
- 소극적 권리범위확인심판

3. 분쟁의 경과

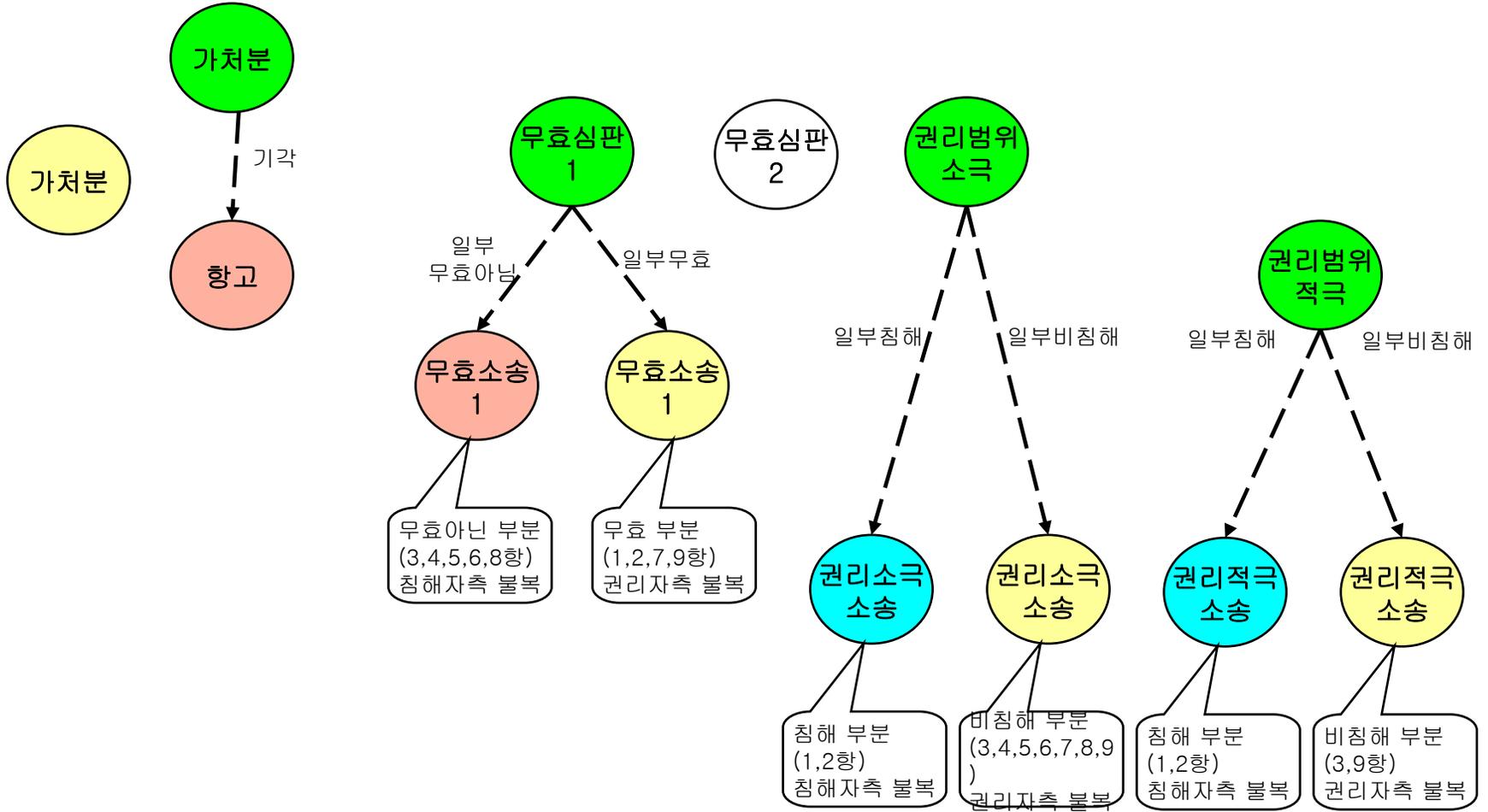
❖ 특허권의 행사 및 대응의 시간적 진행



❖ 진행경과 사례

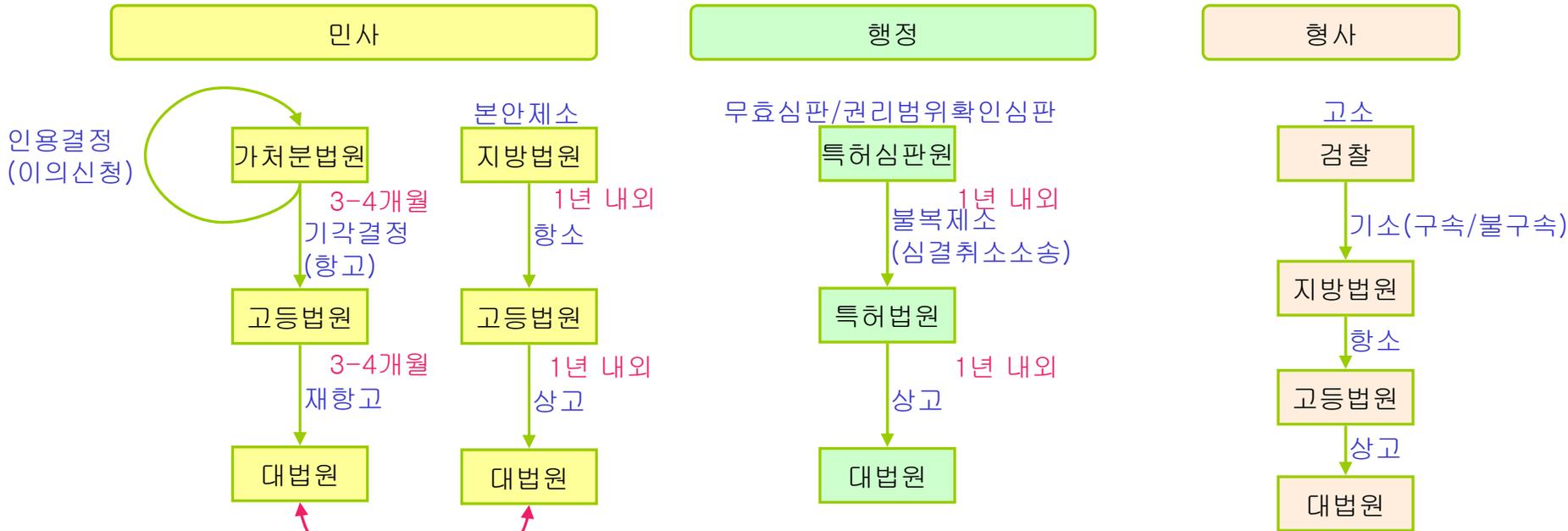


❖ 진행경과 사례



❖ 특허 분쟁 사건별 진행

- 특허분쟁의 경우 민사, 형사, 심판 사건이 동시에 진행되는 경우가 많음
- 심판사건 및 특허법원 사건은 변리사 단독으로 진행하나 민, 형사 사건은 변호사를 선임하여야 함



가처분제기 후 본안소송이 진행되는 것이 원칙이나 함께 진행할 수도 있음.

예) 경우 대개 관련 사건으로 동일 법원에서 함께 진행됨

- 민사 가처분의 경우 간단한 사건은 4-5개월에 종료되나 복잡한 사건은 1년, 심지어 몇년씩 소요되기도 함
- 민사본안의 경우도 복잡한 사건은 몇년씩 계속되는 경우 많음
- 특허심판의 경우 대개 1년이내이며, 아주 특별한 경우에만 2년 이상 걸리기도 함

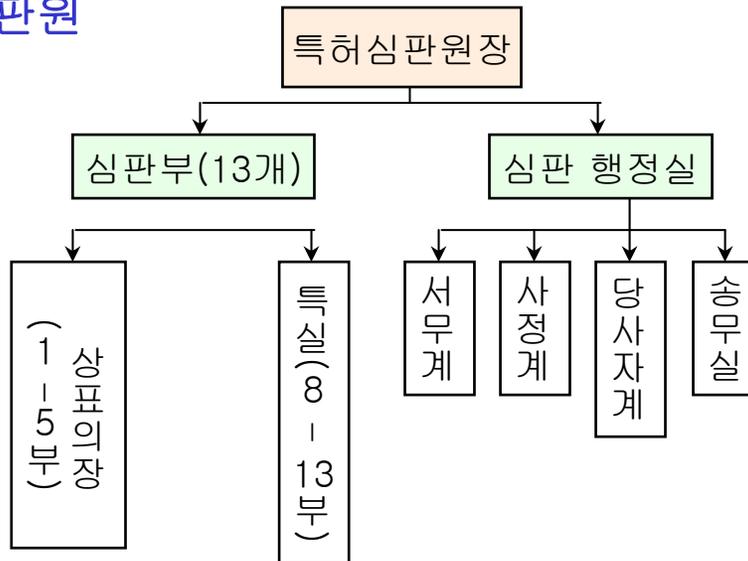
4. 특허심판

❖ 개요

○ 의의

- ▶ 기술적 전문성을 가진 특허심판원에서 특허권의 validity 와 침해여부를 1차적으로 판단하도록 한 행정심판의 일종
- ▶ 제출된 서류와 도면에 기초한 서면심리 위주이나 복잡한 사건의 경우 구두심리 진행
- ▶ 심결에 불복할 경우 특허법원(대전소재) 전속관할임
- ▶ 심결에서 권리자 승소율은 통계적으로 절반정도임,

○ 특허심판원



5. 심판의 종류

❖ 무효심판 : validity test

○ 의의

- 법정 무효사유(주로 선행기술에 대한 진보성 결여)를 이유로 권리 무효 청구
- 침해피의자나 심사관이 권리자에 대해 청구

○ 효과

- 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봄
- 무효 전 권리행사에 대한 고의·과실은 일반적으로 인정되지 않음
- 기지급된 실시료도 부당이득으로 인정되는 경우 드물

❖ 권리범위확인심판 : infringement test

○ 의의

- 등록된 권리와 침해피의자가 실시하는 발명간의 상대적인 침해여부 판단

○ 당사자

- 적극적 : 청구인이 권리자 : 침해라는 판단을 구함
- 소극적 : 청구인이 가호실시자 : 침해가 아니라는 판단을 구함

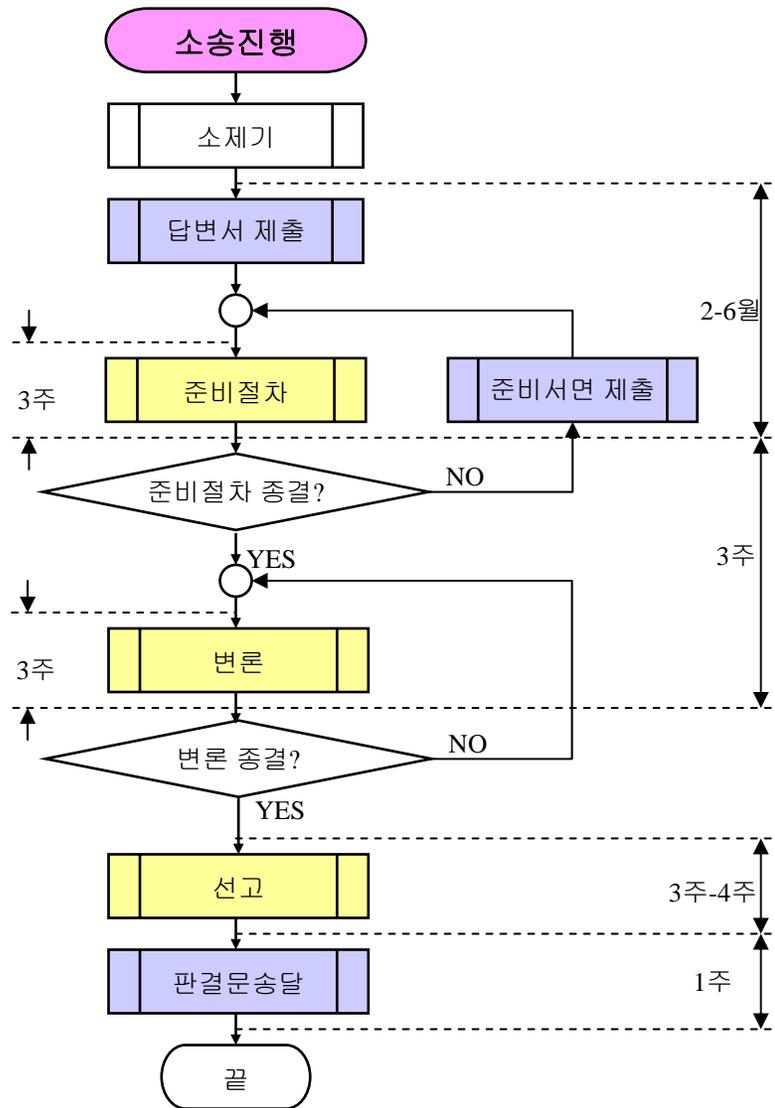
6. 특허법원 소송

❖ 개요

○ 의의

- 특허심판원에서 한 무효심결이나 권리범위확인 심결 등에 대해 당부를 판단하여 위법한 경우 심결을 취소하여 재심결하도록 함
- 심결취소율은 특실의 경우 통상 30% 내외이며, 상표의 경우 약간 더 높음
- 기간은 간단한 사건의 경우 6개월 이내이며 통상 10개월 정도, 복잡한 사건의 경우 2년이상 소요되기도 함
- 그 판결에 대해서는 대법원에 상고할 수 있으나 대법원의 특허법원 판결에 대한 파기율이 10%도 되지 않으므로 특허법원 단계에서 대개 확정됨
- 일반법원과 달리 특허청에서 파견된 기술심리관이 있으며, 기술적 쟁점에 대해 깊이 있게 다룸, 변리사가 단독대리할 수 있음

❖ 절차진행



- 특실사건의 경우 소제기에서 선고까지 가장 빠른 경우 5개월, 대개 10개월, 길게는 1년 이상 소요
- 준비절차는 보통 2-3회 실시되며 1회에 통상 30분 내지 1시간 소요, 쌍방 당사자와 주심(수명법관) 및 기술심리관이 기술적 쟁점에 대해 설명하고 주장함



❖ 준비절차 장면



7. 민사소송

❖ 가처분과 본안소송

	가처분	본안소송
집행력	결정에 따라 신청후 통상 4개월	확정이 필요하므로 심급별로 1년 정도 소요되며 통상 2-3년 소요
절차	심문절차, 소명, 결정으로 종결	변론/입증/판결
요건	침해 사실외에 처분의 긴급성 추가 필요	침해사실

❖ 종류

○ 침해금지 청구소송

- 가장 일반적인 소송으로, 침해행위, 즉 제조, 판매, 사용, 임대 등의 행위를 중지하게 함
- 통상 침해제품에 대한 폐기, 재고품이나 대리점에 판매된 제품에 대한 수거 및 폐기를 함께 요구함

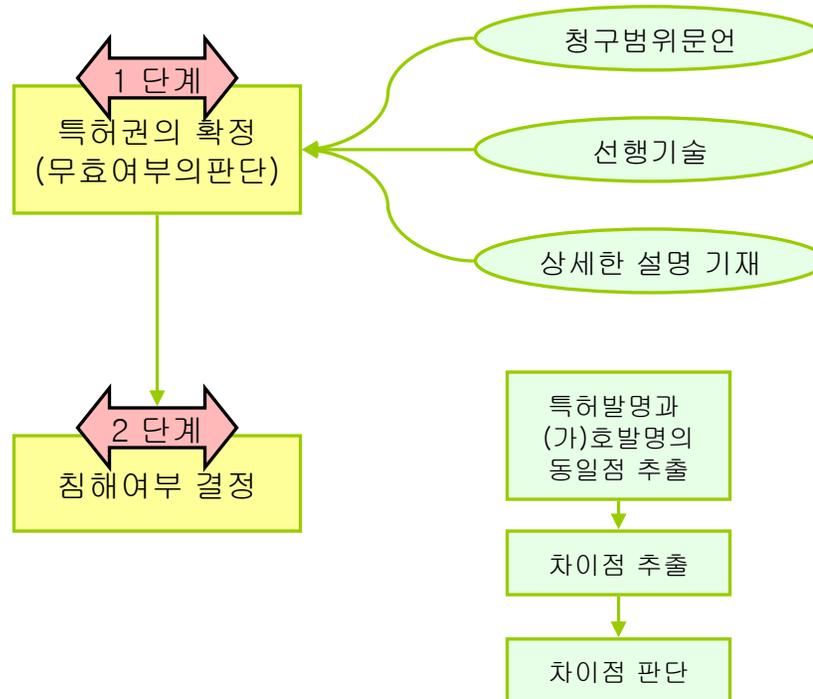
○ 손해배상청구소송

- 특허권자가 입은 손해로 주로 침해자가 침해로 인해 얻은 이익 중 특허권으로 인한 부분으로 한정됨

➢ 손해액으로는 크지 않은 경우가 많음

8. 분쟁의 실제적인 진행

❖ 개요



출원일 확정
상세한 설명/청구범위 기재
청구범위 해석 확정
선행기술과의 대비

❖ 침해여부의 판단 논리

● 특허청구범위 중심

무효여부	권리범위저촉여부	침해결론	비고
○ (신규성결여)	×	비침해	①
○ (진보성결여)	×	비침해	②
×	×	비침해	③
○ (진보성결여/신규성 있음)	○	비침해	④
×(진보성 있음)	○	침해	⑤

- ▶ 권리자는 특허권이 무효가 아니고 침해자의 제품이 특허권의 특허청구범위와 동일한 경우에만 승소할 수 있음.
- ▶ 즉 특허권과 유사한 선행기술이 제시되는 경우 특허권이 패소하며, 그렇지 않아 특허권이 유효하더라도 침해자의 제품이 특허권과 상이하다면 패소하게 됨
- ▶ 침해여부의 판단은 최종 등록된 청구범위와 상대방의 제품 간의 비교에 따라 결정됨
- ▶ 신규성이 없어 발명 전체가 공지된 경우에는 침해가 부정되지만, 진보성이 없어 무효 가능성이 높다 하더라도 본안소송이나 권리범위확인심판에서는 무효심결이 확정되기 전에는 침해로 판단함

❖ 특허분쟁 게임의 룰

● 그림 설명

- 동그라미는 등록된 특허권의 각 청구항의 권리범위를 표현함
- X를 포함한 동그라미는 침해피의자가 제시하는 선행기술의 기술적 내용을 표현함

● 특허소송의 결론

- 선행기술 없는 경우 : 침해
- 선행기술 1 : 1항 무효 -> 침해
- 선행기술 2 : 1,2항 무효 -> 비침해
- 선행기술 3 : 1,3,6항 무효 -> 침해
- 즉 침해피의자는 청구항 2의 범위에 드는 선행기술을 찾아내야 승소할 수 있음

