

특허권 관련 분쟁해결방안에 대한 연구

백 영 란

1. 서 론

21세기 정보화 시대의 도래에 즈음하여 지식재산권의 중요성이 부각되고 있는 현 시점에서 개인 발명가나 중소기업체를 운영하는 소규모의 업체의 종사자들에게는 특허제도에 관한 홍보가 부족하여 자신이 가지고 있는 진보된 발명을 특허출원하여 권리화하여야 한다는 개념이 정립되어 있지 않거나, 특허권을 소수 가지고 있다 해도, 그 권리를 어떻게 행사해야 하는지에 대한 이해가 부족한 경우가 많다. 특허권, 상표권 등을 포함하는 산업재산권 제도에 대한 설익은 지식을 가진 자들은 특허권의 효력을 오해하여 자신의 특허권의 권리범위가 어디까지 인지를 제대로 인식하지 못하고, 자신에게 유리한 쪽으로 권리범위를 해석하여, 관련업계의 종사자에게 경고장을 남발하고, 침해소송을 제기하는 등의 권리남용 폐단도 적지 않다. 그러나, 이러한 특허권 권리남용으로 인해 타인은 물론이고 자신도 막대한 시간적·비용적인 손해를 입는 경우가 있음을 인식하여야 한다.

이러한 권리남용과 분쟁의 증가로 인해, 평온하게 제조·판매업 등을 영위하고 있던 자가 어느 날 갑자기 내용증명우편으로 경고장을 받는 경우가 많아졌을 것이다. 더구나, 경고장만으로 끝나지 않고, 침해금지가처분신청이나 침해금지청구소송을 제기 받아, 법원으로부터 소장 부분을 송달받고 ○○○○년 ○월 ○일까지 답변서를 제출할 것을 통보받는 경우는 더욱 당황할 수밖에 없을 것이다. 이하에서는 침해주장이 담긴 경고장을 받은 경우와, 상대방이 자신

의 특허권을 침해하는 경우를 나누어서 그 대응방법을 살펴보기로 하겠다(그림 1).

2. 특허권 침해주장에 대한 효과적인 대응전략

2.1 침해주장 내용파악 및 침해여부조사

특허권자로부터 특허침해를 중지할 것을 요구하는 경고장을 받은 경우, 이러한 침해주장은 정당한 경우도 있지만, 특허권자가 자신의 권리범위를 오해하였거나, 고의로 업계의 제조·판매망을 선점하기 위해 무고한 침해주장을 하는 경우도 있을 것이다. 따라서, 경고장을 받은 자는 침착하게 상대방의 권리범위를 분석해 보고, 적절한 대응을 하여야 할 것이다.

그런데, 통상 일반인들은 특허명세서만으로는 정확한 특허권의 권리범위가 어디까지인지, 자신이 사용하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지를 정확하게 분석할 수 없는 경우가 많으므로, 변리사나 기술전문가를 통해 침해여부를 감정받는 것이 바람직하다.



백영란

1990 경북대학교 유전공학과 졸업
1992~ 코리아나특허법률사무소 화학
1995 담당 변리사
1995~ 세원특허법률사무소 화학담당
1997 변리사
1997~ 특허청 심사3국 유기화학과 심
현재 사관

A Study for Solutions Between Parties in Patent Right Disputes

특허청 심사3국 유기화학과(Young-Ran Pak, Organic Chemistry Div., Exam. Bureau 3, Korea Industrial Property Office, Government Complex, Taejon Bldg. 4, 920, Dunsan-dong, Seo-ku, Taejon 302-701, Korea)

귀사의 발전을 기원합니다.

용건은 다름이 아니고 저회 회사에서는 귀사의 품명번호 제○○호 타이어 제품을 입수하여 자세히 검토해 본 결과, 첨부한 특허공보에서 보시는 바와 같이 저회 회사의 자동차 타이어에 대한 특허등록 제○○○○호 특허권을 침해한 것으로 확인되었습니다.

그러므로 귀사에 대해서는 상기 제품의 판매 등을 중지하도록 경고함과 동시에 해당 제품의 지금까지의 판매수량, 판매금액, 판매이익, 현 재고 수량을 명확하게 파악하고 제시하고 또한 차후의 침해 사실에 관한 해결방법 등을 구체적으로 제시하여 ○○○○년 ○월 ○일까지 저회 회사 앞으로 회신 해주시기 바랍니다.

위의 기한 내에 성의 있는 회답이 없는 경우에는 민·형사상의 조치를 취할 수 밖에 없음을 알려드리며, 참고로 특허법 제226조에 의하면 특허권을 침해한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처할 수 있음을 알려드립니다.

귀사의 성실한 회답을 기다리며 다시 한번 귀사의 일익번창을 기원합니다.

대전 서구 둔산동 ○○○번지
○○○○산업주식회사
대표이사 ○○○

대전 서구 둔산동 ○○○번지
위 대리인 변호사 ○○○

서울 강남구 역삼동 ○○○번지
○○○○주식회사
대표이사 ○○○ 귀하

그림 1. 경고장의 예.

2.2 침해주장이 정당한 경우

특허권의 권리범위를 분석한 결과, 특허권자의 침해주장이 정당하고 자신이 실시하고 있는 발명이 상대방의 특허권의 권리범위에 속한다고 판단되는 경우는 일단, 그 특허발명의 실시를 중단하여야 한다. 즉, 자신이 실시하고 있는 발명 중, 특허발명에 해당하는 물건의 제조, 판매나 사용 등을 즉시 중지하여야 한다. 그런 다음, 이미 마련된 제조설비나 판매망을 포기하는 것이 큰 재산적 손실을 야기시킬 것으로 판단되는 경우는 특허권자와 협의하여 실시권을 허여받거나 특허권의 양도절차를 받아 실시해야만 더 이상의 침해분쟁에 휘말리지 않는 방편이 될 것이다. 이 때, 자신도 그 기술에 대해 개량특허권을 가지고 있는 경우에는, 상대방이 오히려 자신의 특허권을 침해하고 있는 것이 아닌지를 면밀히 조사하여 “크로스 라이선스(Cross License)” 협상을 시도하는 것이 바람직하다. 크로스 라이선스란, 자사의 특허를 상대방에게 사용하게 하고, 그 대신 타사의

특허를 자사가 이용할 수 있도록 상호간에 맺는 기술제휴의 한 방식이다. 이와 같이, 자신의 특허발명이 상대방의 특허권과 이용·저촉관계에 있는 경우, 상대방에게 상당한 노력과 정당한 대가를 제시하였음에도 불구하고 실시권을 허여받지 못한 경우는 특허청에 통상실시권허여심판을 청구하여 심판을 통해 실시권을 허여받을 수도 있다.

2.3 침해주장이 부당한 경우

2.3.1 상대방 특허권의 권리범위에 속하지 않는 경우

특허권자의 침해주장이 부당한 것으로 판단된 경우, 즉 자신의 기술이 상대방 특허권의 권리범위에 속하지 않는 다른 기술이라면, 먼저 경고장에서 회신을 요구한 기한 내에, 자신이 사용하는 기술이 상대방의 특허권의 권리범위에 포함되지 않는다는 답변서신을 보낸다. 이 때, 명심할 것은 회신을 꼭 내용증명 우편으로 보내야 한다는 점이다. 왜냐하면, 추후 소송이 제기되었을 때, 회신서류가 소송의 증거자료로 사용되므로, 내용증명으로 보내면 다른 입증 없이도 문서의 증거력을 확보할 수 있기 때문이다.

자신의 기술이 상대방의 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 판단되는 경우, 책임있는 기관의 감정을 받아두는 것이 유리한데, 이를 위해 특허청 심판원에 자신의 기술이 상대방 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 ‘권리범위확인심판’을 청구할 수 있다. 이 심판에서 자신의 실시기술이 상대방 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 받아낸 경우에는 법원에서도 특허청의 심결 내용을 존중하므로, 상대방이 침해소송을 제기하더라도 유리한 고지에서 소송절차를 진행할 수 있다. 권리범위확인심판의 구체적인 내용은 심판관련부분에서 자세히 살펴보기로 한다.

2.3.2 상대방 특허가 무효사유를 가지고 있는 경우

상대방의 특허가 무효사유를 갖고 있는 경우에는 회신에서 상대방의 특허 자체가 무효라고 주장한다. 무효사유가 구체적으로 어떤 것이 있는 지는 특허무효심판에서 후술하기로 한다.

2.3.3 선사용권이 있는 경우

또한, 자기가 실시하고 있는 발명이 상대방 특허권의 특허출원일 이전부터 이미 실시하고 있었던 경우에는 상대방 특허를 무효시킬 수 있으나, 무효가 되지 않더라도 특허권자의 출원전에 먼저 실시하고 있었던 자에게 그 발명을 계속 실시할 수 있는 권리(선사용권)가 주어지므로, 구체적인 증거를 첨부하

여 선사용에 의한 실시권이 있음을 회신서에 기재하면 된다.

2.4 침해금지청구소송 등 소송제기에 대한 대응

상기와 같은 경고장에 대한 회신, 실시권 체결 제의 등에도 불구하고, 상대방이 침해금지가처분신청이나 침해금지청구소송을 제기한 경우는, 소장 부본을 송달받은 날로부터 3주일 이내에 답변서를 법원에 제출하여야 한다. 만일 답변서를 기한 내에 제출하지 않는 경우는 상대방의 주장이 그대로 받아들여지는 불이익을 받을 수 있으므로 주의하여야 한다. 다만, 답변서를 제출하지 않았더라도 변론기일에 출석하여 침해가 아님을 주장하거나, 판결이 내려지기 전에 답변서를 제출하는 경우에는 앞에서 언급한 불이익을 방지할 수 있다. 답변서에서는 자신의 특허발명의 실시는 침해가 아님을 주장하거나, 상대방의 특허에 무효사유가 있음을 주장하거나, 자신에게 선사용권이 있으므로 실시권이 있음을 주장하는 등의 항변을 기재하면 된다. 또한, 당해 특허권에 대해 무효심판을 청구하였거나, 자신의 실시발명이 당해 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 권리범위확인심판을 제기한 경우에는 해당 심판의 심결이 확정되기 전까지 소송절차를 중지하여줄 것을 구하는 소송절차중지신청을 할 수 있다.

약식소송의 일 형태인 침해금지가처분신청을 제기 받은 경우는, 본인이 상대방의 특허권을 침해하고 있지 않으며 침해의사도 없다는 항변 등을 하는 동시에, 가처분에 의하지 않으면 급박한 침해를 방지할 수 없는 등의 긴급을 요한다는 상대방의 주장을 뒤집어야만 한다. 긴급성이 인정되지 않을 때에는 신청이 각하되기 때문에, 침해금지가처분신청에 대한 가장 유효한 대응책은 긴급성을 요하지 않음을 입증하는 것이다.

3. 특허심판제도의 활용

3.1 특허무효심판제도

상대방의 특허권이 무효사유를 가지고 있다고 판단되는 경우는 특허청 심판원에 특허무효심판을 청구할 수 있다. 특허권을 무효시킬 수 있는 사유로는 그 발명이 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 없거나, 무성적으로 반복생식할 수 없는 식물에 대해 특허가 난 경우, 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공공의 위생을 해할 우려가 있는 경우,

최초로 출원된 발명이 아닌 경우, 발명의 상세한 설명이나 특허청구의 범위가 명확하게 기재되어 있지 않은 경우, 타인의 권리를 도용하여 특허를 받은 경우, 조약에 위반된 경우 등이다. 침해금지청구소송이 제기된 경우에 이를 대항하기 위해 특허무효심판을 제기한 경우에는 법원은 필요하다고 인정되는 경우에 무효심판의 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있는 반사적 이익을 얻을 수도 있다.

무효심판은 특허권의 존속기간이 도과하여 특허권이 소멸한 후에도 청구할 수 있으며, 심판소요기간은 6개월 내지 1년 정도이며, 심판비용은 한 건당 150,000이고, 해당 특허권의 특허청구의 범위가 3항을 초과하는 경우, 초과하는 항마다 11,000원 씩 가산된다. 심판청구서를 제출하면, 접수증을 부여받는데, 접수증에 기재된 접수번호(또는 납부자번호)를 특허청 영수증 용지에 기재하여 다음날까지 전국 국고수납은행에 납부하여야 한다. 기한 내에 수수료를 제출하지 않은 경우에는 추후 보정료와 함께 납부하여야 한다. 심판청구서를 우편으로 제출할 경우에는 우체국 통상환을 서류제출시 첨부하면 된다.

또한, 본인이 실시하고 있는 기술이 해당 특허권의 특허청구의 범위의 일부의 청구항만 동일한 경우에는 일부 청구항에 대해서만 무효심판을 청구할 수도 있다(그림 2).

3.2 통상실시권허여심판제도

자신이 특허권을 부여받아 실시하고 있는 발명이 상대방의 특허발명을 이용하고 있는 경우에는 상대방의 허락 없이 그 특허발명을 실시하면 침해가 성립되므로, 상대방의 실시허락을 받아 실시하여야 한다. 그러나, 상대방에게 상당한 노력과 정당한 대가를 제시하였음에도 불구하고 실시권을 허여받지 못한 경우는 특허청 심판원에 통상실시권허여심판을 청구하여 실시할 수 있다. 심판비용 및 심판소요기간은 무효심판의 경우와 동일하다.

3.3 권리범위확인심판제도

권리범위확인심판은 특정의 실시발명(소위 (가)호 발명)이 특허권의 권리범위에 속하는지의 여부를 판단하는 심판으로서, 통상은 침해금지청구소송을 제기받은 자가, 자신의 실시기술이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적인 권리범위확인심판과, 침해금지청구소송을 청구하고자 하는 자가 침해성립결정의 판단자료로 활용하기 위해 타인의 실시발명이 자신의 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적인 권리범위확인심판

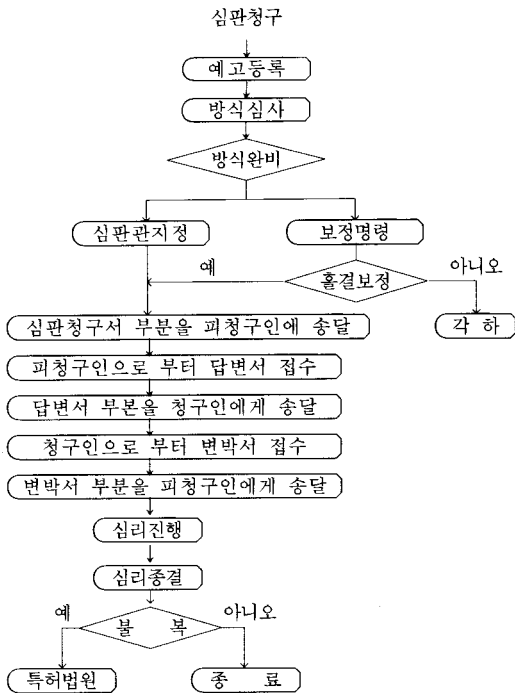


그림 2. 심판절차의 흐름도.

으로 나누어진다. 권리범위확인심판의 심결은 침해소송에 있어서 법적 구속력은 없으나, 특허기술에 대한 전문 기술판사제도가 마련되지 않은 현 민사소송절차에서의 법관들은 기술전문기관인 특허청 심판원의 심결을 존중하여 침해판단을 행하는 경우가 많아, 현실적인 실익이 존재한다 할 것이다.

3.4 항소제도

전술한 특허무효심판, 통상실시권허여심판, 권리범위확인심판의 심결에 승복할 수 없는 경우에는 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 당해 심결의 취소를 구하는 소송을 특허법원에 제기할 수 있다. 특허법원은 전국을 관할하는 법원으로서 현재 서울 서초구에 소재하고 있으나, 2000년 3월에 대전으로 이전할 예정이다. 특허법원은 특허심판원의 심결이나 결정만을 다루며 고등법원급이므로, 후술할 침해금지소송, 손해배상청구소송 등은 일반민사소송이므로 특허법원이 아닌, 침해자의 주소지 관할 지방법원에 제기하여야 한다.

특허법원의 판결에 승복할 수 없을 경우에는 대법원에 상고할 수 있다.

4. 특허권 침해구제 방법

특허권자의 경고장을 받은 경우와는 반대로, 자신의 특허발명을 타인이 무단으로 실시하는 경우, 특허권의 침해에 대한 민·형사상의 구제방법을 이용할 수 있다. 이하에서는 민·형사상의 구제방법을 구체적으로 설명하기로 한다.

4.1 민사상 구제방법

4.1.1 침해금지가처분신청 또는 침해금지청구소송

자신의 특허권이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에 특허권자는 특허법 제126조에 의거 침해의 정지 또는 침해예방을 청구할 수 있다. 이 권리를 행사하기 위해서는 법원에 침해금지청구소송을 제기할 수 있는데 이 때, 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공한 설비의 제거, 기타 침해예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다. 침해금지청구소송은 후술할 손해배상청구소송과는 달리 침해여부만 판단하면 되기 때문에 단시간에 결론을 지을 수 있는 장점이 있어 가장 유효하고도 직접적인 구제방법으로서 사용된다.

한편, 침해금지청구소송의 판결을 기다리는 동안, 침해행위를 그대로 방치한다면 장래에 승소하더라도 회복하기 힘든 손해가 발생하는 등의 긴급을 요하는 경우에는 침해금지청구소송에 들어가기 이전에 또는 침해금지청구소송과 동시에 침해금지가처분신청을 법원에 제기할 수 있다. 이는 침해금지소송의 판결이 확정될 때까지의 잠정적인 기간동안 침해금지판결을 받는 것과 동일한 효과를 얻을 수 있다. 가처분신청에 대한 결정의 판단기준이 되는 것은 가처분명령에 따른 특허권자의 이익과 침해자인 상대방 손해의 이익 형량이며, 침해자가 특허품을 시장에 저렴한 가격으로 출하하여 상품가격의 혼란을 일으켜 특허권자에게 손해를 입힌 경우는 가처분신청이 받아들여지며, 반대로 특허권자가 특허품을 현재 실시하고 있지 않거나 무효될 개연성이 높거나, 피고의 기업활동에 큰 손해를 끼칠 우려가 있는 경우에는 가처분신청이 각하된다.

4.1.2 손해배상청구소송

특허권이 고의 또는 과실에 의해 침해되었을 경우, 특허권자는 침해자에 대해 침해로 받은 손해배상청구소송을 법원에 제기할 수 있다. 손해배상을 청구하기 위해서는 상대방이 침해를 함에 있어서 고의 또는 과실이 있어야 하고, 침해행위가 위법행위에 해당하여야 하며, 침해행위로 인해 본인에게 손

해가 발생하여야 한다. 그러나, 특허법에서는 침해자가 고의 또는 과실로 침해행위를 행하였음을 특허권자가 입증하지 않아도, 침해행위에 대한 과실이 있었던 것으로 추정되므로(특허법 제130조), 침해자는 스스로 과실이 없었음을 입증하지 않으면 손해배상의 책임을 면할 수 없으며, 이 입증은 일반적으로 극히 어려운 것으로 보여진다. 침해행위는 당연히 위법행위에 해당하므로 특별히 침해행위가 위법행위임을 증명할 필요는 없으나, 침해행위로 인해 본인의 판매망이 잠식되었거나 판매액이 감소하는 등의 손해가 발생하였음을 명시해야 한다.

만일, 당해 특허권이 물건을 생산하는 방법에 관한 발명인 경우에는 그 물건이 당해 특허권의 특허출원전에 국내에서 알려진 물건이 아닌 경우에는 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하므로, 상대방은 특허된 방법과 다른 방법으로 생산하였음을 입증하여야 한다. 손해배상청구소송에서 손해액을 결정함에 있어서는 침해자가 침해행위로써 받은 이익액, 또는 통상적으로 받을 수 있는 실사로 상당액으로 산정한다(특허법 제128조).

4.1.3 부당이득반환청구소송

특허권이 침해된 경우, 침해자에게 고의나 과실이 없었던 것으로 증명되면 손해배상을 청구할 수 없으나, 이 경우에도 민법 제741조에 근거하여 부당이득반환청구를 할 수 있다. 부당이득반환청구란 법률상 원인없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고, 이로 인해 다른 사람에게 손해를 가한 경우, 그 이익을 반환하게 하는 제도이다. 손해배상청구소송은 손해를 안 날로부터 3년 이내에 소송을 제기하지 않으면 손해배상청구권이 소멸되나, 부당이득반환청구권은 일반 채권과 동일하게 10년 이내에 소송을 제기하면 되므로, 권리자를 보다 넓게 보호할 수 있는 장점이 있다.

4.1.4 기타의 구제방법

이밖에 권리침해에 대한 구제방법으로서, 서류등의 제출명령, 증거보전, 신용회복청구소송 등이 있다. 서류제출명령이란 당사자의 신청에 의하여 법원이 당해 침해행위로 인한 손해액을 산정하기 위해 필요한 서류의 제출을 명하는 것이다(특허법 제132조). 다만, 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유, 예를 들어 영업비밀에 해당되어 이를 공개하는 것이 현저한 손실을 입을 수 있는 경우에는 서류제출명령을 거절할 수 있다.

또한, 특허권 침해에 대한 소송을 제기하기 전후에 미리 증거조사를 해두지 않으면 그 증거를 사용할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 통상의 소송절차와 별도로 법원에 증거보전신청을 하여 그 결과를 보전할 수 있다.

신용회복청구소송은 법원으로 하여금 침해자에게 침해소송의 판결내용을 신문 또는 잡지에 게재할 것을 명하는 신용회복명령을 구하는 소송으로서, 법원은 신용실추에 따른 손해에 대한 적절한 조치를 명할 수 있으나, 흔히 신용회복의 수단으로 이용되던 사죄광고명령은 헌법상 양심의 자유와 인격권의 침해소지가 있다고 하여 위헌판결을 받은 바 있으므로, 이를 요구하는 신용회복청구는 받아들여지지 않을 가능성이 높다.

4.2 형사상 구제방법

특허권을 보다 효과적으로 보호하기 위하여 특허법에서는 형사적 구제제도를 마련하고 있는데, 침해죄(특허법 제225조), 위증죄(특허법 제226조), 허위표시죄(특허법 제227조), 사위행위죄(특허법 제228조), 비밀누설죄(특허법 제229조)가 그것이다. 상기 특허법에서 규정하고 있는 벌칙규정에 해당하는 범죄를 저지른 자에 대한 형사소송제기는 통상 조속한 침해방지에 효과적이므로, 전술한 민사소송과 병행하여 제기하는 경우가 많다.

침해죄는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하게 되며, 침해받은 자의 고소가 있어야 부과할 수 있다. 위증죄는 변리사, 변호사, 통역인 등이 허위로 감정, 진술 또는 통역을 한 경우에 해당되며, 5년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처하게 된다. 허위표시의 죄는 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건 등에 특허표시 또는 특허출원 표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위를 한 경우 부과되며, 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 사위행위의 죄는 詐僞 기타 부정한 행위로써 특허, 특허이의신청에 대한 결정 등을 받은 자에게 부과되며 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처하며, 비밀누설죄는 특허청 직원 또는 그 직에 있었던 자가 직무상 知得한 특허출원 중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 때 2년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금에 처하게 된다.

4.3 소송을 제기할 법원-법원의 관할

그러면, 전술한 손해배상청구소송, 침해금지소송

등은 어느 법원에 제기하여야 하는가?

원칙적으로는 피고의 주소지 관할 지방법원에 제기하여야 한다. 만일, 피고의 주소지 관할법원이 원거리이거나 교통이 불편한 등의 사유가 있는 경우에는 다른 법원에 제기할 수 있는데, 그렇다고 자신에게 편리한 임의의 법원에 소송을 제기할 수 있는 것은 아니고 일정한 요건이 따른다. 즉, 피고가 주소에 거주하지 않고 일정 기간 주소지가 아닌 곳에 거주하는 경우는 그 체재장소를 居所라 하는데, 거주지 소재 관할법원에 소송을 제기할 수 있고, 침해가 발생한 곳, 즉 불법행위가 행해진 곳의 관할법원에 소송을 제기할 수 있다. 피고가 외국인으로서 우리 나라에 주소 또는 주된 사무소를 가지지 않은 경우, 국내에 재산이 있으면 그 재산소재지 관할법원에 소송을 제기할 수 있다. 특허법 제13조에는 외국인이 국내에 특허관리인을 두고 있는 경우는 그 특허관리인의 주소 또는 영업소를, 특허관리인이 없는 경우에는 특허청 소재지를 재산소재지로 보고 있으므로, 특허관리인이 없는 외국인을 상대로 소송을 제기할 경우, 특허청 소재지 법원인 대전지방법원에 소송을 제기하여야 할 것이다.

또한, 지방법원의 판결에 불복이 있는 자는 관할 고등법원에 항소할 수 있고, 고등법원의 판결에 불복이 있는 경우는 대법원에 상고할 수 있다.

5. 재판상 화해에 의한 해결

5.1 소송상 화해

소송절차는 통상 항소를 제기할 경우 몇 년이 걸리는 등, 장기간이 소요되므로, 소송 도중에도 당사자가 서로 양보하여 분쟁을 종료시키는 것이 소송을 계속하는 것보다 유리한 경우가 많다. 따라서, 서로의 감정을 내세우기 보다는 현실적인 이익을 살펴 합의를 도출하는 것이 바람직하다. 그러나, 당사자간에 합의계약서를 작성하였다고 해서 소송절차가 종료되는 것은 아니므로, 소송취하계약을 동시에 체결하여 소를 취하하도록 하여야 한다. 또는, 당사자 양방이 소송기일에 법원에 출석하여 법관의 면전에서 구두로써 화해가 이루어 졌음을 진술하고, 법원이 이 합의사실을 조서로써 작성하면 동일한 효력을 얻을 수 있다. 이를 재판상 화해라고 하며, 화해조서는 확정판결과 동일한 효과를 가지므로, 동일한 사건, 동일한 증거로는 동일한 소송을 제기할 수 없는

기판력이 발생한다.

5.2 제소전 화해

소송을 제기하기 전에 당사자간에 서로 소송으로써 다투지 않겠다는 합의를 한 경우는 관할 지방법원에 화해신청을 하고, 화해기일에 양 당사자가 출석하여 단독판사 앞에서 합의하면 된다. 이를 提訴前和解라 하며, 앞의 소송상 화해와 동일한 효력을 가진다. 합의계약서를 작성하였더라도 상대방이 추후에 소송을 제기하는 경우도 더러 있다. 비록 이런 경우에도 이미 합의가 이루어졌으므로 소송의 이익이 없다고 소송기각판결이 내려지지만, 필요 없는 소송제기를 통해 시간과 비용을 들이는 것보다는 앞에서 말한 화해신청을 미리 해두는 것이 안전하다.

6. 산업재산권 분쟁조정제도의 활용

6.1 산업재산권 분쟁조정제도의 개괄

부단한 노력을 기울였음에도 불구하고, 특허권 침해를 주장하는 특허권자와 원만한 타협을 얻어내지 못한 경우에는 산업재산권 무료분쟁조정제도를 이용할 수 있다. 지식재산권의 중요성이 증대됨에 따라, 특허권 등의 산업재산권과 관련된 분쟁이 급격히 증가하고 있는 실정이다. 또한, 상품의 Life Cycle이 짧아지고, 기술수명이 날로 단축되어 가고 있는 현 추세를 볼 때, 장기간의 사법적 절차가 종료된 시점에서는 이미 그 보호실익이 상실될 우려가 있다. 또한, 소송이나 심판을 통해 해결하는데는 많은 비용이 소요되므로, 개인 발명가나 중소기업체들은 자신의 특허권이 침해를 당하였거나, 상대방의 특허권을 침해하였다는 경고장을 받는 경우, 사법적인 분쟁해결절차를 거치는 것에 소극적일 수밖에 없으며, 적절한 구제수단을 찾지 못하는 경우가 왕왕 일어난다. 이와 같은 문제점을 개선하고, 분쟁의 효율적인 중재·조정을 위해 특허청에서는 “산업재산권분쟁조정위원회”를 설치하여 운영하고 있다.

6.2 산업재산권분쟁조정위원회의 역할

산업재산권분쟁조정위원회는 경쟁능력이 부족한 개인발명가, 중소기업을 비롯한 영세기업들이 편리하게 이용할 수 있는 분쟁조정 제도 마련에 역점을 두어, 재판이나 심판에 비하여 신청절차를 간편하게 하였고, 신청비용도 무료이다. 다만, 당사자의 필요에 의해 선임할 수도 있는 대리인, 감정인의 비용 등은 당사자가 부담한다. 또한, 비공개로 모든 절차

를 진행하므로 기업의 비밀이 공개되지 않으며, 합의가 잘 될 경우, 소송절차에 의하면 몇 년이 걸릴 사건을 단기간(2-3개월) 내에 해결될 수 있는 장점을 가진다. 특히, 조정위원회가 화해를 권유하는 과정에서 양 당사자가 소유한 특허기술의 Cross License 계약, 기술협력 계약 등 전략적 제휴를 할 수 있도록 유도하는 중개자의 역할도 수행한다.

6.3 조정신청대상이 되는 분쟁

발명진흥법 제29조 제1항에 따르면, 산업재산권 분쟁조정위원회가 다루는 조정신청대상으로서, 산업재산권의 침해로 인하여 발생한 분쟁, 산업재산권의 양도 또는 실시에 관련된 분쟁, 직무발명보상에 관련된 분쟁 또는 기타 산업재산권에 관련된 분쟁 등이다.

6.4 위원회의 구성

산업재산권분쟁조정위원회의 위원장은 특허청 차장이 맡고, 조정위원으로는 산업계 인사 4명, 학계 인사 2명, 판검사 2명, 변호사 2명, 변리사 8명, 특허청공무원 1명 등 19명으로 이루어져 있으며, 간사는 특허청 조사과장이 맡고 있다(그림 3).

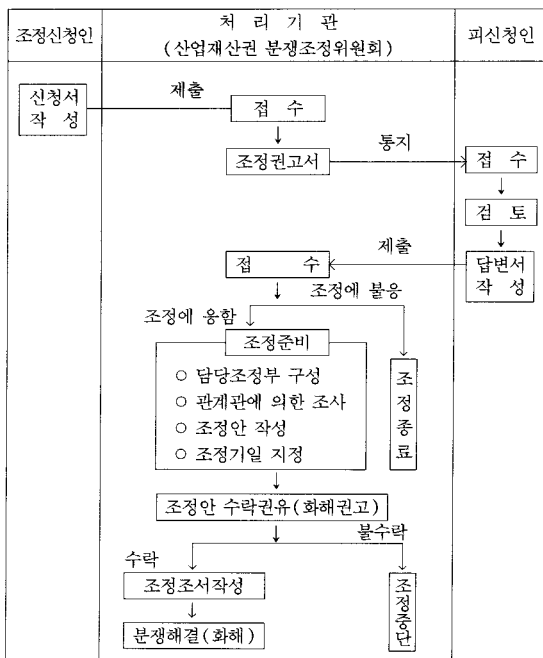


그림 3. 산업재산권 분쟁조정 흐름도.

7. 결 론

지식재산권의 중요성이 증대됨에 따라, 특허권 등의 산업재산권과 관련된 분쟁이 급격히 증가하고 있는 실정이다. 특허권을 가진 자는 자신의 권리가 無所不爲의 효력을 지닌 것으로 오해하여 특허권 행사를 남용하는 경우도 많이 있고, 상대적으로 경고장을 받은 자는 침해죄에 해당하면 징역 5년에 처할 수 있다는 등의 문구에 놀라 상대방의 특허권의 권리범위에 속하지 않거나 상대방 특허가 무효사유를 갖고 있음에도 불구하고, 실사를 중단하거나 손해배상금을 물어주는 경우도 적지 않다. 따라서, 지식재산권제도의 올바른 정착을 위해서는 그에 관한 교육 및 홍보가 널리 이루어져야 할 것이며, 산업계에 종사하는 자는 영업관련 경영정책 및 산업계의 기술동향에만 관심을 가진 것이 아니라, 특허법 등과 관련한 산업재산권제도의 기본적인 흐름은 체득하고 있어야 분쟁의 당사자가 되었을 때 현명하게 대처해 나갈 수 있을 것이다. 분쟁 발생시는 반드시 기술전문가 및 법률전문가의 상담을 통해 적절히 대처해야만 불이익을 당하지 않을 것이고, 법률전문가를 선택할 때에도 특허관련사건인 경우는 기술과 법률적인 전문지식을 두루 갖춘 사람만이 사안을 정확하게 판단할 수 있으므로, 손해배상청구 등 민사소송을 제기 받았다고 해서, 일반 민사사건만을 다루는 법률가를 찾아 상담을 구하는 것은 바람직하지 않다. 또한, 분쟁에 휘말리더라도 민·형사상의 사법적인 절차나 심판 등의 쟁송절차에만 의존할 것이 아니라, 원만한 합의가 이루어지도록 노력하여 상호간의 손해를 감소시키는 합리적인 방안을 강구하는 것이 바람직하다고 본다.

참 고 문 헌

1. 이시윤, 「민사소송법」, 박영사, 1998.
2. 吉藤幸嗣, 「특허법개설」, 대광서림, 1997.