

한·일 특허분쟁사례

특허청 반응병 사무관

2004/11/15

I. 특허권 침해란?

1. 특허권 침해의 의의와 유형

1) 의의

특허권의 침해란 정당한 권한을 갖지 아니한 제3자가 정당한 이유 없이 특허권의 보호범위에 속하는 발명과 동일하거나 실질적으로 동일한 범주의 발명을 실시하는 것

2) 침해의 유형

가. 직접침해

① 동일영역의 침해(구성요건 완비의 원칙)

정당한 권한 없는 제3자가 무단으로 다음 행위를 행한 경우

- i) 물건의 발명의 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 하거나,
- ii) 방법의 발명인 경우에 그 방법을 사용하는 행위를 하거나,
- iii) 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우 ii)의 사용행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 한 경우

② 균등영역의 침해

침해대상물이 특허발명의 일부 구성요소를 치환 내지 변경한 경우라도 과제의 해결원리가 동일하며 목적 및 작용효과가 실질적으로 동

일하고, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각할 수 있을 정도로 자명한 경우라면 소위 균등에 의한 침해를 구성

♣ 금반언의 원칙

청구범위 해석상 보호범위 내로 인정되는 발명이라도 특허발명의 출원절차에서 보정을 통하여 침해대상물의 치환된 구성요소가 특허 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것이라면 균등침해를 구성하지 않음

나. 간접침해

간접침해라 함은 특허발명의 직접적인 침해는 아니지만 침해할 개연성이 큰 일정행위를 침해로 간주하는 것이며, 특허법은 일정한 실시유형을 특정하여 특허침해로 간주(법 127)

- i) 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
- ii) 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

다. 이용·저촉침해

특허권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록의장을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 의장권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자 또는 의장권자의 동의를 얻지 아니하거나 제 138조 제1항(통상실시권허여심판)에 의하지 아니하고 자기의 특허발명을 업으로서 실시하는 경우에는 특허침해가 된다(법 98)

- 이용발명이 선행발명의 특허침해를 구성한다고 보는 이유는 그것이

선행발명의 발명업적을 그대로 따르는 것이고 선행발명에 대하여 종속적인 관계를 가지고 있기 때문

2. 특허권 침해의 성립요건

1) 유효한 특허권 존재

침해행위에 해당되는 행위를 한 시점에 특허권이 유효하게 존재하고 있어야 함

다만, 행위 시에는 특허권이 유효하게 존재하였으나 그 후에 특허권이 소급하여 소멸한 경우에는 그러하지 아니함

2) 특허발명의 제3자의 업으로서 실시

① 특허청구범위에 기재된 발명의 업으로의 실시

② 실시행위 독립의 원칙

예를 들어 특허권자로부터 당해 특허를 받은 물건의 수입 및 판매에 대해서 실시허락을 받은 자가 그 물건을 제조하는 경우는 특허권 침해를 구성

3) 실시에 정당한 권원이 없을 것

특허권자로부터 허락을 받거나, 법정실시권 또는 강제실시권에 의하여 그 발명을 실시할 권리가 없을 것

4) 침해자의 고의·과실 불요

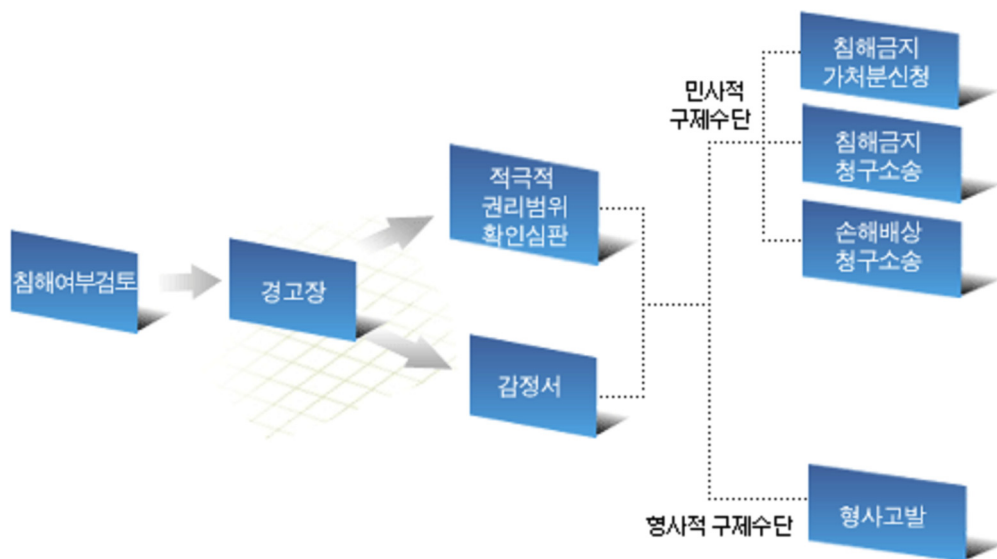
침해의 성립을 위해서는 침해자의 고의·과실은 요하지 않음

다만, 손해배상청구, 신용회복청구를 하거나 특허 침해죄로 고소하기 위해서는 고의·과실이 필요

3. 침해주장을 하는 경우

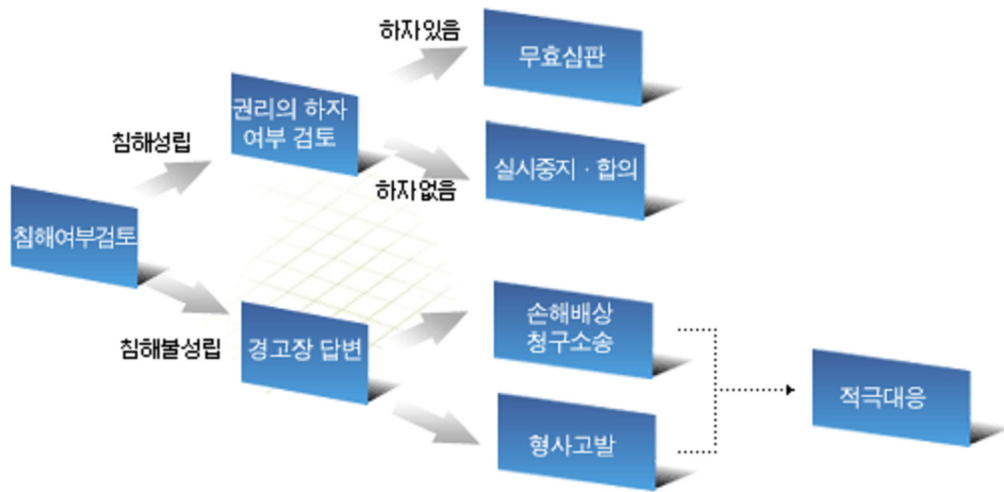
특허권자의 입장에서 타인이 자신의 특허권을 침해하는 경우 구체적인 구체

방법으로는 침해자에 대하여 사직당국에 고소하여 형사상 제재를 가하도록 함과 동시에, 민사상으로는 침해금지가처분신청, 침해금지청구소송 및 타인이 고의 또는 과실로 특허권을 침해하여 초래된 재산적/정신적 손해에 대하여 법원에 손해배상청구의 소를 제기하여 손해에 대한 응분의 배상을 받을 수 있습니다. 구체적인 대응절차는 아래와 같습니다.



4. 침해주장을 받은 경우

특허권자 또는 전용실시권자로부터 권리의 침해주장을 받는 경우, 먼저 자신이 실시하고 있는 기술내용이 특허권자가 보유하고 있는 특허권의 권리범위에 속하는 지에 대한 여부를 확인한 하여야 합니다. 단, 특허권의 권리범위의 해석에 관한 문제는 고도의 전문적인 지식을 요하는 사항이므로 반드시 변리사와 상의하시기 바랍니다. 검토결과 특허권의 침해가 성립된다고 판단되면 권리에 하자가 없는 한 침해를 즉시 중단하고 특허권자와 적극적으로 협의하여야 하며, 특허권의 침해가 성립되지 않는다고 판단되면 소극적 권리범위확인심판 또는 감정서를 활용하여 특허권자의 부당한 행위에 대해 적극적으로 대응할 수 있습니다. 구체적인 대응절차는 아래와 같습니다.



* 성암국제특허법률사무소 홈페이지 자료에서 발췌했습니다.

II. 한일간의 최근분쟁사례

저작권 문제로 기사 삭제하였습니다.
화학공학연구정보센터(<http://www.cheric.org>)

III. 결론

최근 일본과의 특허분쟁이 많이 발생하고 있다. 지난번 삼성SDI와 후지쓰의 PDP 분쟁에 이어서 이번에는 LG전자와 마쓰시타간 PDP의 방열기술에 대한 특허가 문제시 되고 있다. 지난번과 마찬가지로 일본에서 세관통관보류가 있고 이에 대해서 무역분쟁까지 번질 위험도 있다. 특히 세관장이 특허침해를 이유로 통관을 보류할 수 있는 지에 대해서도 많은 사람들이 논쟁을 벌이고 있기 때문이다.

현재 대응방안으로는 일단 마쓰시타의 특허를 무효화 한다는 심판을 제시할 예정이라고 한다. 자세한 특허기술의 비교는 추후 정리될 것으로 안다. 하지만 특허소송으로 인한 시간적, 비용적인 낭비를 LG전자로서는 결국 부담하게 될 것이다.

미리미리 특허전략을 세우고 대비했다더라면, 이러한 국제간의 분쟁은 발생하지 않고서 기술경쟁력을 키워나갈 수 있었을 텐데...

이러한 사례를 통해서 교훈을 얻게 되었고 국내기업들은 물론이고 정부측에서도 많은 반성을 하여야 할 것이다. END.