

특허무효심판과 권리범위확인심판

- 자신의 연구결과는 자신이 지켜야만 한다 -

특허청 화학생명공학심사국
반응병 공업서기관

I. 특허무효심판

특허의 무효심판이란 유효하게 설정등록 된 특허권을 법정무효사유를 이유로 심판에 의하여 그 효력을 소급적으로 또는 장래에 향하여 상실시키는 준사법적 행정처분을 말하는 것으로, 특허의 무효처분은 특허권침해소송을 해결하기 위한 전제로서 재판에서 할 수는 없으며 반드시 무효심판에 의해 행해져야 합니다(법 제133조).

▣ 무효심판은 착오로 허여 된 특허권을 계속 방치하면 특허권자의 부당한 보호가 됨은 물론 국가산업에도 유익하지 못하므로 무효심판을 통하여 부실특허를 정리하려는 취지입니다.

▣ 청구인 및 피청구인

- 청구인 : 이해관계인(이해관계인 유무판단은 심결시를 기준) 또는 심사관
* 이해관계인이란 당해 특허의 발명을 실시하여 물품을 제조·판매함을 업으로 하는 자 또는 그 업무의 성질상 당해 특허의 발명을 사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자를 의미하므로, 그 이해관계인에는 특허권자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 있으므로 말미암아 현재 업무상 손해를 받거나 후일 손해를 받을 염려가 있는 자를 포함한다 할 것입니다.

- 피청구인 : 특허권자

- 특허권존속기간중에는 물론, 특허권의 소멸 후에도 가능
(법 제133조 제2항)

▣ 무효사유(법 제133조 제1항)

※ 특허무효사유는 법정되어 있어 그것 이외의 다른 사유로 무효 심판을 청구할 수 없습니다.

- 권리의 향유능력이 없는 외국인에게 허여 된 경우

- 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성이 없는 발명에 특허권 등이 설정된 경우
- 무권리자에 권리가 허여 된 경우
- 후출원인에게 권리가 허여 된 경우
- 조약에 위배되어 권리가 허여 된 경우 등

■ 무효의 효과

- 특허무효심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주되는 소급 효과가 생깁니다(법 제133조 제3항). 보상금청구권도 특허가 무효 된 경우에는 발생되지 아니하는 것으로 봅니다.

※ 소급효의 예외: 특허가 특허권 발생이후에 생긴 후발적 무효사유(법 제 133조 제1항 제4호)에 의하여 무효 된 경우에는 그 특허권은 처음부터 소급 하여 상실되는 것은 아니며 그 특허가 무효사유에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 봅니다(법 제133조 제3항 단서).

- 실시료·손해배상금의 반환문제 실시권 설정계약당시에 특허가 무효 된 경우 이미 지급한 실시료를 반환한다는 특약이 있다면 계약의 내용에 따라 특허권자는 이행의무가 있으므로 상대방으로부터 받은 실시료를 반환해야 하나, 이러한 특약이 없는 경우라면 실시료의 반환 의무는 없다고 보는 것이 일반적입니다.

- 무효된 특허권을 행사하여 상대방으로부터 손해배상금의 지급을 받은 경우에는 위 실시권의 경우와는 달리 특허권자는 그 손해 배상금을 상대방에게 반환하여야 합니다.

■ 특허가 법 제104조의 사유에 해당되어 무효 된 경우에는 무효된 원 특허권자 등은 일정범위 내에서 법정실시권을 갖습니다.

■ 무효심판 절차

일반적으로는 특허이의신청의 절차와 거의 동일하게 진행됩니다. 무효심판청구서가 접수되면, 청구서상의 기재사항 기재여부 및 납부여부에 대한 방식상의 심사를 진행합니다. 심판장은 심판청구서의 부분을 특허권자에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출의 기회를 부여하며, 무효심판청구인과 특허권자 상호간의 변박·반박등의 절차를 통해 무효심판청구 이유의 본안에 대한 심리를 진행합니다. 무효심판청구가 이유 없는 때에는 심판청구를 기각하며, 심판 청구 이유가 타당한 경우에는 인용하는 심결로서 무효심결을 하게 됩니다.

II. 권리범위확인심판

권리범위확인심판이란 등록된 특허권을 중심으로 어느 특정기술이 당해 특허권의 권리범위에 속하는지 여부를 공적으로 확인하는 심판을 말합니다. 권리범위확인심판은 특정권리의 내용범위의 확인이라는 권리의 내재적, 포괄적 확정이 아니라 특정권리와 분쟁관계에 있는 상대방의 사용 특허권과의 사이에서 구체적으로 권리의 충돌 또는 마찰이 존재하는지의 여부를 사안별로 가리는 제도입니다.

■ 유형

- 적극적 권리범위확인심판 : 특허권자 또는 전용사용권자가 경쟁대상물((가)호특허)이 자기의 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하기 위해 청구하는 심판으로 “(가)호 특허”는 등록특허권의 권리범위에 속한다라는 심결을 구하는 형식.
- 소극적 권리범위확인심판 : 이해관계인측에서 “(가)호특허”가 등록 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하기 위해 청구 하는 것으로 “(가)호 특허”의 사용자가 특허권자를 상대로 청구하는 것으로 심판청구의 취지는 『“(가)호 특허”는 등록권의 권리범위에 속하지 아니한다.』라는 심결을 구하는 형식.

■ 청구인 및 피청구인

- 청구인 : 적극적권리범위확인심판의 경우 특허권자 또는 전용사용권자가, 소극적 권리범위확인심판의 경우 “(가)호 특허”의 사용자가 청구인이 됩니다.
- 피청구인 : 적극적권리범위확인심판의 경우 “(가)호 특허”의 사용자가, 소극적 권리범위확인심판의 경우 특허권자 또는 전용실시권자가 피청구인이 됩니다.

■ 효과

- ‘권리범위에 속한다’는 심결이 확정되면 “(가)호 특허”의 사용은 특허권의 침해에 해당이 됩니다.
- ‘권리범위에 속하지 않는다’는 심결이 확정되면 “(가)호 특허”의 사용은 특허권의 침해가 되지 않는 것으로 판단됩니다.

III. 특허침해에의 대응(형사절차 중심)

1. 서 언

특허권 침해 문제의 해결은 권리자 입장이든 침해자 입장이든 사실 피곤하고 힘든 일이다. 일단 특허권침해가 발생하면 경고장과 답장이 내용증명우편을 통하여 왕래하고, 거의 대부분의 경우에 특별행정심판인 권리범위확인심판이나 특허무효심판이 벌어지며, 민사적으로는 침해금지청구소송(보통은 가처분신청)이나 경우에 따라서는 손해배상청구소송도 각오해야 한다.

특히, 특허 실무자들을 골치 아프게 하는 것은 형사문제이다. 특허권 침해죄(특허법 제225조) 등 몇몇 형법조항이 특허법 등에 산재해 있지만 형법이나 형사소송법에 대한 충분한 지식이 없는 대부분의 특허 실무자들에게는 범죄가 어떻게 성립하는지, 형사절차가 어떻게 진행되는지와 같은 기본적인 사항조차 검토하는 것이 쉽지 않고 특허권 침해가 발생했을 때 형사적으로 어떻게 접근하는 것이 현명한 것인지, 무엇을 주의해야 하는지 등을 제대로 알기는 더욱 어려운 일이다.

2. 범죄성립요건 개략

(1) 범죄는 구성요건에 해당하는 위법하고 책임 있는 행위가 있는 때에 성립한다. 이를 구성요건해당성, 위법성, 책임(유책성)이라고 표현하며 범죄성립의 3대 요건이라고 할 수 있다. 바꾸어 말해 이 세 가지 요건 중 어느 하나라도 결여되면 범죄가 성립하지 않는 것이다.

범죄가 성립하는지 여부의 검토 순서도 대체로 위 순서와 같다고 할 수 있다.

(2) 구성요건해당성이란 어떤 행위가 형법각칙이나 특별형법(특허법 제12장의 벌칙조항들도 특별형법에 해당한다)에 규정된 범죄의 구성요건에 해당하는 것을 말한다. 특허권침해죄를 예로 들면 어떤 행위를 한 자가 특허법 제225조에 규정된 구성요건 즉 "특허권 또는 전용실시권을 침해한 자"에 해당한다는 뜻이다.

구성요건은 객관적 요건과 주관적 요건으로 분류된다.

객관적 요건이란 위 예에서 어떤 행위를 한 자가 객관적으로 "특허권 또는 전용실시권을 침해한 자"에 해당해야 함을 뜻한다. 따라서 "특허권", "전용실시권", "침해" 및 "자"의 객관적인 의미내용을 분석하는 일이 매우 중요하다. 예컨대 독점적 통상실시권을 침해했다라도 통상실시권은 특허권이나 전용실시권의 객관적인 의미내용에 포섭되지 않으므로 특허법 제225조 침해죄의 구성요건에 해당하지 않는 것이다.

주관적 요건이란 특별히 과실범이라고 명시되어 있지 않은 한 원칙적으로 고의를 뜻한다. (범죄유형에 따라 목적이나 불법영득의사 등의 주관적 요건을 요구하는 경우도 있지만 이 글에서 다를 바는 아니다.) 고의란 범죄의 결과를 인식하면서 그 행위를 의욕하는 심리상태를 말한다. 고의에는 미필적 고의가 포함되는데, 미필적 고의란 범죄의 결과 발생가능성을 인식하면서도 '할 수 없지'하는 태도로 행위에 나아가는 심리상태를 뜻한다. 반면에 결과 발생가능성은 인식하지만 원치 않으면서 '발생할 리 없지' 하는 태도로 행위에 나아가는 경우라면 '인식 있는 과실'일 뿐 미필적 고의가 아니다. (미필적 고의의 의미를 이렇게 파악하는 입장을 용인설 또는 감수설이라고 하며 학설 및 판례의 일반적인 태도이다; 배종대, 형법총론, 홍문사, 1996, 237쪽)

특허침해와 관련된 범죄들은 원칙적으로 고의범이다. 다만 양벌규정(특허법 제230조 등)의 적용을 받는 개인의 경우에는 선임감독상의 과실만으로 충분할 것이다(미성년자보호법의 양벌규정에 의한 영업주 처벌은 종업원에 대한 선임감독상의 과실로 인한 과실책임이라고 한 판결이 있다; 대법원 87.11.20. 87도1213 판결). 또 법인이 양벌규정의 적용을 받는 경우에는 법인에게 자연인의 심리상태인 고의나 과실이 있을 수 없으므로 무과실책임으로서 주관적 요건 자체가 필요치 않게 된다(대법원 83.3.22. 81도2545 판결; 대법원 90.10.12. 90도1219 판결; 대법원 92.8.14. 92도299 판결 등). (다만 학자들 중에는 법인의 경우에도 과실책임으로 보는 견해가 있다.)

(3) 위법성이란 구성요건에 해당하는 행위가 법질서에 객관적으로 반하는 것을 말한다.

형법각칙이나 특별형법의 조항들은 모두 법질서에 반하는 행위 중에서도 중

요한 것들을 범죄행위로서 규정한 것이므로, 어떤 행위가 구성요건에 해당하면 원칙적으로 위법성이 있다고 말할 수 있다. 그러므로 위법성에서는 어떤 행위가 예외적으로 위법성이 조각되는지를 살펴보는 것이 문제될 뿐이다.

위법성이 조각되는 행위로는 정당행위(형법 제20조), 정당방위(형법 제21조), 긴급피난(형법 제22조), 자구행위(형법 제23조), 피해자의 승낙(형법 제24조) 등이 있다.

(4) 책임이란 구성요건에 해당하는 위법한 행위라고 할지라도 그 행위에 비난가능성이 있어야 범죄가 성립할 수 있다는 것을 말한다.

구성요건에 해당하는 위법한 행위는 원칙적으로 비난받을 만하므로 책임에서도 문제가 되는 것은 어떠한 경우에 예외적으로 책임이 조각되는가 이다.

책임이 조각되는 경우로는 행위자가 만14세 미만인 형사미성년자인 경우(형법 제9조), 심신장애자로서 사물식별능력이나 의사결정능력이 없는 경우(형법 제10조), 강요에 의해 어쩔 수 없이 행위한 경우(형법 제12조), 정당한 이유에 근거하여 자기의 행위가 범죄가 되지 않는 것으로 오인한 경우(형법 제16조) 등이 있다.

(5) 범죄성립요건에 관한 문제는 아니지만 죄수(罪數) 문제도 검토해 볼 필요가 있다. 죄수에 따라서 형량이 달라질 수 있기 때문이다.

죄수(罪數)란 말 그대로 죄의 수를 뜻한다. 예컨대 갑의 집에서 물건을 훔치고 을의 집에서 물건을 훔쳤을 때 몇 개의 절도죄가 성립하겠느냐 또는 1999.2.1.부터 1999.8.1.까지 특허권을 계속해서 침해했다면 몇 개의 침해죄가 성립하겠느냐의 문제이다.

죄수에는 일죄와 수죄가 있다.

일죄에는 예컨대 갑의 집에서 물건을 한 번 훔친 경우와 같은 단순한 일죄와 길보기에는 여러 개의 범죄인데도 포괄하여 한 개의 범죄로 취급되는 포괄일죄가 있다. 포괄일죄에는 결합범, 접속범, 계속범, 연속범, 집합범 등이 있는데, 특허권침해죄와 관련해서는 집합범을 살펴보는 것으로 족하다.

집합범이란 동일한 의사로 반복되는 다수의 동종 범죄행위가 전체로서 하나의 범죄로 취급되는 경우를 말하는데, 여기에는 상습범과 영업범이 있다. 상습범이란 동일, 유사한 다수의 범죄를 저질렀다고 해도 상습성이 있으면 하나의 범죄로 취급되는 경우를 말하며(예컨대 상습절도), 영업범이란 영업적으로 또는 직업적으로 범죄를 저지르는 경우에 하나의 범죄로 취급되는 경우를 말한다(예컨대 무면허 의료행위). 특허권침해죄는, 이를 영업범으로 분류하는 학자는 찾아보기 어렵지만, 영업적으로 또는 직업적으로 다수의 침해행위가 동일한 의사로 반복되는 경우이므로 영업범에 해당한다고 생각된다.

단순한 일죄이든 포괄일죄이든 일죄로 인정되면 형법각칙이나 특별형법에서 정한 형에 따라 가중 없이 처벌된다. (다만 상습범의 경우에는 이미 형법각칙이나 특별형법에 형이 가중되어 정해져 있음이 보통이다.)

수죄에는 상상적 경합범과 실체적 경합범이 있다. 상상적 경합범은 하나의 행위가 수 개의 범죄를 성립시키는 경우를 말하며(예컨대 총을 한방 쏘았는데 갑을 관통하여 사망시키고 을에게 상처를 입힌 경우에는 원칙적으로 갑에 대한 살인죄와 을에 대한 과실치상죄의 상상적 경합범이 성립한다), 실체적 경합범이란 수 개의 범죄로서 포괄일죄와 상상적 경합범 이외의 모든 경우를 말한다(예컨대 갑을 죽이고 을의 물건을 훔쳤다면 원칙적으로 갑에 대한 살인죄와 을에 대한 절도죄의 실체적 경합범이 성립한다).

상상적 경합범은 원칙적으로 무거운 범죄에서 정한 형으로 처벌되지만(형법 제40조), 실체적 경합범은 무거운 범죄에서 정한 형이 사형, 무기징역 또는 무기금고인 한 가중하여 처벌된다(형법 제38조).

특허권침해죄는 집합범(특히 영업범)으로서 포괄일죄에 해당하므로 침해기간에 관계없이 특허법 제225조에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형으로 처벌된다. (다만 항소심에서 형이 선고된 후에 다시 동일한 침해행위를 하면 별개의 범죄로 취급된다. 이처럼 항소심 형선고시를 기준으로 하는 것은 기관력의 기준시가 이때이기 때문이다.) 그러나 복수의 상표권을 침해하면 수죄로서 실체적 경합범이 되고(서울형사지법 94.2.1. 93노7448 판결; 서울지법 96.9.4. 96노896 판결), 이것은 복수의 특허권을 침해하는 경우에도 마찬가지일 것으로 생각된다.

3. 형사절차 개략

(1) 형사절차는 크게 수사절차, 공소제기절차(기소절차), 공판절차 및 형집행절차(행형절차)로 이루어진다.

이 중에서 형집행절차는 주로 행형법에 의하여 규율되고 나머지는 주로 형사소송법에 의하여 규율된다. 형사소송법에 의하여 규율되는 수사절차, 공소제기절차, 공판절차를 좁은 의미의 형사절차라고 할 수 있으며, 이것이 형사소송법의 연구영역이기도 하다. 따라서 여기에서도 좁은 의미의 형사절차에 관해서만 간략하게 살펴보기로 한다.

(2) 수사란 범죄유무 조사, 범인 체포 및 증거 수집을 위한 수사기관(검찰이나 경찰)의 활동을 말한다.

수사에는 상대방의 임의적인 의사에 의존하는 임의수사(예컨대 임의출석한 특허권자를 참고인으로서 조사하는 경우)와 상대방의 의사와 무관하게 보통은 기본권침해를 수반하는 강제수사(예컨대 피의자를 체포하거나 구속하는 경우)가 있다. 강제수사는 기본권 또는 인권의 침해를 수반하는 경우가 많으므로 법이 정한 엄격한 절차에 따라야 함이 원칙이다. 예컨대, 피의자를 체포하려면 원칙적으로 검사의 청구에 의하여 법관이 발부한 영장이 있어야 한다.

수사는 피의자가 도망하거나 증거를 인멸할 우려가 있으면 (또는 일정한 증거가 없으면) 구속수사로 진행될 수도 있지만(형사소송법 제201조), 특허권 침해죄의 경우에는 침해자들이 대부분 사업자로서 도망이나 증거인멸의 우려가 높지 않으므로 불구속수사로 진행되는 것이 일반적인 듯하다. 다만 비친고죄인 상표권침해죄의 경우에는 상표권 침해의 반공익적인 특성을 고려하여 (때로는 외국과의 통상마찰을 고려하여) 특허권침해죄의 경우보다는 상대적으로 구속수사가 많은 것으로 알려져 있다.

수사는 보통 고소나 고발에 의하여 개시된다(그 밖에 자수, 현행범 발견, 변사자 검시, 불심검문, 진정, 범죄신고, 신문보도 등을 단서로 하여 개시될 수도 있다). 특허권침해죄는 친고죄이므로 반드시 피해자(또는 피해자와 일정

한 관계에 있는 자; 형사소송법 제223조 내지 제228조 참조)의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있지만, 수사 자체는 고소가 없더라도 착수할 수 있음이 원칙이다.

고소권은 일신전속적인 권리이므로 상속이나 양도의 대상이 될 수 없음이 원칙이지만, 특허권이나 저작권 침해와 같이 침해가 계속되는 경우에는 권리 이전에 따라 그 전에 이루어진 침해에 대한 고소권도 함께 이전된다고 함이 일반적인 견해이다(배종대/이상돈, 형사소송법, 홍문사, 1997, 178쪽; 이재상, 형사소송법, 박영사, 1998, 188쪽). 판례도 상표권을 양수한 자가 피해자의 지위를 승계한다고 한다(대법원 1995.9.26. 94도2196 판결).

친고죄의 고소기간은 고소할 수 없는 불가항력의 사유가 없는 한 범인을 안 날로부터 6개월인데(형사소송법 제230조 제1항), 상당히 짧은 기간이므로 특허권침해죄의 경우에는 고소권이 소멸하지 않도록 주의할 필요가 있다. 다만 아직 범죄가 진행중이면 고소기간이 진행하지 않고 범죄가 종료한 때로부터 고소기간이 진행한다(배종대/이상돈, 앞의책, 181쪽; 이재상, 앞의 책, 191쪽). 상표권침해죄와 같은 비친고죄의 경우에는 고소기간이 없으므로 이러한 문제가 생기지 않는다.

고소는 취소할 수 있지만 제1심판결선고시까지만 가능하고(형사소송법 제232조 제1항), 고소를 취소한 뒤에는 다시 고소할 수 없다(동조 제2항).

(3) 공소제기란 검사가 수사결과를 토대로 법원에 공소장을 제출함으로써 형사소송절차가 시작되게 하는 것을 말한다. (원고가 소장을 제출함으로써 민사소송이 시작되는 것에 대응한다고 볼 수 있다.)

우리 형사소송법은 기소독점주의를 취하고 있으므로 기소는 원칙적으로 검사만이 할 수 있다(형사소송법 제246조). 즉결심판은 20만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처할 경미한 범죄에 대하여 경찰서장이 청구할 수 있으나 이는 예외적인 현상이다.

또한 우리 형사소송법은 기소편의주의를 취하고 있으므로 공소를 제기할 것인지 여부가 검사의 재량에 맡겨져 있다(형사소송법 제247조 제1항). 이 기소편의주의를 반영한 것이 바로 검사의 기소유예처분권이다. (물론 검사의

재량이 자유재량은 아니므로 검사의 기소유예처분에 잘못이 있으면 시정할 수 있는 방법이 있다.)

검사가 수사결과 공소를 제기하지 않는 경우에는 불기소처분, 기소유예처분 또는 기소중지처분 등을 내린다. 불기소처분은 범죄의 혐의가 없거나 범죄가 성립하지 않거나 공소권이 없는 경우에 내리는 처분이고, 기소유예처분은 범죄사실은 인정되지만 형법 제51조 각호의 사항(즉 범인의 연령, 성행, 지능과 환경; 피해자에 대한 관계; 범행의 동기, 수단과 결과; 범행후의 정황 등)을 참작하여 검사가 재량으로써 내리는 처분을 말한다. 기소중지처분은 피의자, 고소인 또는 중요한 참고인의 소재불명 등으로 수사를 종결할 수 없는 경우에 그 사유가 해소될 때까지 일시적으로 수사를 중단하는 처분을 말한다.

기소중지처분의 경우에 언제든지 수사를 재개하여 공소를 제기할 수 있음은 물론이지만, 불기소처분이나 기소유예처분의 경우에도 확정력이 없으므로 필요하다면 언제든지 수사를 재개하여 공소를 제기할 수 있다(대법원 95.3.10. 94도2598 판결).

특허권침해죄의 경우에 당사자가 합의를 했다면 고소의 취소와 함께 검사의 불기소처분(공소권 없음)을 끌어 낼 수 있을 것이다(배종대/이상돈, 앞의 책, 188쪽; 이재상, 앞의 책, 196쪽). 다만 상표권침해죄는 비친고죄로서 고소를 취소했다고 해도 공소권이 없어지는 것은 아니므로 경우에 따라 기소유예처분이 내려지게 될 것이다.

(4) 공판절차는 형사소송절차, 즉 형사법원에서 피고인의 행위가 범죄를 성립시키는지 여부 및 어느 정도의 형을 내릴 것인지 여부를 심리하는 절차를 말한다.

피고인은 변호인(보통은 변호사)을 통하여 검사와 공방을 벌이고 법원은 이를 토대로 유죄 또는 무죄 여부를 가려서 유죄라면 형의 종류와 양을 결정하게 된다.

특허권침해죄의 경우에는 징역형(5년 이하)과 벌금형(5천만원 이하)이 선택적으로 규정되어 있는데, 사업자들을 징역형으로 처벌하는 것은 적절하지 않으므로 벌금형을 선고하는 경우가 많다. (간혹 징역형이 선고되기도 하지만 이 때에는 집행유예가 함께 선고됨이 일반적이다.)

형사소송에서는 특히 증거에 관하여 매우 엄격하여 고문에 의한 자백과 같이 위법한 방법으로 수집한 증거는 아예 증거능력을 인정하지도 않고(자백배제법칙, 위법수집증거배제법칙), 전문증거(hearsay)도 예외적으로만 증거능력을 인정하며(전문법칙), 피고인의 자백이 유일한 증거이면 다른 보강증거가 없는 한 처벌할 수도 없다(자백보강법칙). (경험자에 의해 직접 법정에서 보고되지 않고 수사기관의 조서나 다른 사람을 통해 간접적으로 보고되는 증거를 전문증거라고 한다. 민사소송에서는 원칙적으로 증거능력 자체는 문제되지 않는다.)

4. 특허와 관련하여 성립할 수 있는 범죄

가. 특허권을 침해하는 경우

(1) 특허권(이하 특별한 언급이 없으면 실용신안권, 의장권 및 상표권을 포함하는 의미로 사용함) 또는 전용실시권을 침해하면 특허법 제225조의 침해죄가 성립한다.

침해란 정당한 권원 없이 업으로서 특허권 또는 전용실시권을 실시하는 것을 말한다. 따라서 법정실시권이나 약정실시권이 있는 경우, 특허권의 효력이 미치지 않는 경우(특허법 제96조)는 물론이고 공지사실제외이론이 적용되는 경우에도 침해가 성립할 수 없다(대법원 93.11.12. 92도3354 판결). 다만 상표권의 경우에는 등록무효사유를 안고 있다 해도 무효로 되지 않는 한 권리범위가 인정되므로 침해가 성립한다(대법원 80.9.9. 77도387 판결; 대법원 95.5.9. 94도3502 판결). 상표법 제51조 제1호에 해당하는 행위에 대하여는 상표권의 효력이 미칠 수 없으므로 상표권침해가 성립하지 않지만, 이러한 행위를 하는 자로부터 상표사용의 승낙을 받은 자의 행위는 상표권 침해가 성립할 수 있음에 유의해야 할 것이다(대법원 96.1.26. 95도1464 판결; 이 판결은 부정경쟁방지법위반죄의 성립을 인정한 것이지만 상표권침해죄의 경우에도 마찬가지로 생각된다). 권리자의 동의가 있는 경우에도 침해가 성립할 수 없지만, 이때의 동의는 사전동의를 의미하므로 사후동의를 침해죄의 성립에 영향이 없다(부산지법 95.2.22. 94노2893 판결).

여기의 침해는 특허발명의 직접적인 실시(즉 특허발명의 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 청약 또는 전시)만을 포함하므로 특허법 제127조의 간접침해행

위는 침해의 개념에 포함될 수 없다. 특허권자를 민사적으로 구제하기 위한 정책적 규정일 뿐더러 침해죄의 미수조차 처벌되지 않는데 그 예비행위를 처벌하는 것은 형평에 반하고 죄형법정주의의 원칙상 확장해석 또는 유추해석이 제한되기 때문이다(대법원 93.2.23. 92도3350 판결). (이에 반하여 일본에서는 간접침해도 침해죄를 구성한다고 봄이 통설이라고 한다; 송영식/이상정/황종환, 지적소유권법(상), 육법사, 1999, 456쪽)

상표권 간접침해의 경우는 상표법 제66조 각호의 행위들을 나누어서 살펴볼 필요가 있다. 동조 각호의 행위들은 이질적인 행위들의 집합이기 때문이다. 우선 동조 제1호의 행위(유사범위 사용행위)는 유사범위의 사용에 해당하므로 침해의 개념에 포함된다(서울지법 95.3.29. 94노3791 판결; 서울지법 96.5.2. 96노8 판결). 동조 제4호의 행위(상품 소지행위)가 침해의 개념에 포함될 것인지는 의문이 있으나, 상품유통행위(상표법 제2조 제6호 나목) 이후의 행위로서 예비행위나 미수행위라고 볼 수 없고 오히려 형법 제362조의 장물 취득 또는 보관과 유사한 행위라는 점에 비추어 침해의 개념에 포함된다고 봄이 타당할 것이다. (제4호는 '침해품을 사들여서 소지하는 행위'가 상표법 제2조 제6호 소정의 '사용' 개념에 포함되지 않는 점을 감안하여 검찰의 요청에 의해 1997.8.22. 개정법률에서 신설된 것이라 하는데 이러한 입법취지에 비추어 볼 때도 그러하다.)

동조 제2호의 행위(상표 위조행위 등) 및 제3호의 행위(위조용구 제작행위 등)가 상표권침해죄를 구성하는 행위인지는 좀더 자세히 살펴 볼 필요가 있다. 상표 위조행위에 대하여 상표권침해죄의 성립을 인정한 판결이 있고(대법원 1957.2.22. 4289형상310 판결; 대법원 1960.10.26. 4293형상326 판결), 우리의 형사실무와 학설도 간접침해 행위에 대하여 상표권침해죄의 성립을 인정함이 일반적인 것으로 보이기 때문이다(예컨대 송영식/황종환/김원오, 상표법, 한빛지적소유권센터, 1996, 771쪽; 다만 이 분들은 상표권침해죄로 처벌하는 것은 입법론상 재고되어야 한다는 입장이다). 그러나 이들 행위도 상표사용 이전단계의 예비행위임이 분명하고 미수행위를 처벌하지 않으면서 그 예비행위를 처벌하는 것은 형평에 반하며 죄형법정주의 원칙이 적용되어야 한다는 점도 특허권침해죄와 다를 바 없으므로, 위 대법원 93.2.23. 92도3350 판결의 취지에 따라 동조 제2호 및 제3호의 행위에 대하여는 상표권침해죄가 성립하지 않는다고 생각된다(같은 견해: 송영식/이상정/황종환, 지적소유권법(하), 육법사, 1999, 333쪽).

특허발명간에 이용관계가 있을 때 후원특허발명의 실시는 선원특허의 침해가 될 수 있다(특허법 제98조). (이 경우에 권리범위확인심판의 대상이 될 수 있는지에 대하여는 논란이 있지만 특허권침해죄가 성립하는 것과는 별개의 문제이다.) 특허발명간에 저촉관계가 있는 경우에는 의문이 있지만, 이용관계도 저촉관계의 한 유형에 불과하다는 점에 비추어 볼 때 침해가 성립할 수 있다고 생각된다. 그러나 상표법에는 특허법 제98조와는 달리 등록상표간의 조정규정이 없고 상표는 그 등록이 무효나 취소로 되지 않는 한 상표법상 동등하게 보호되는 것이므로 등록상표간에는 상표권침해죄가 성립하지 않는다(대법원 86.7.8. 86도277 판결).

고의가 있어야 함은 물론이지만, 상표법 제68조의 고의추정규정도 민사적인 구제를 위한 정책적인 것이므로 형사범죄의 성립에까지 적용될 수는 없다고 본다(같은 견해: 송영식/황종환/김원오, 앞의 책, 770쪽). 따라서 위 추정규정에도 불구하고 검사가 피고인에게 고의가 있었다는 사실을 입증해야 한다(배종대/이상돈, 앞의 책, 497쪽; 이재상, 앞의 책 460쪽).

침해자가 경고장을 받은 이후에는 보통 특허권 침해의 고의를 부정할 수 없을 것이다(서울형사지법 91.9.12. 91노3825 판결).

(2) 특허권침해죄는 이른바 집합범(영업범)에 해당하므로 장기간에 걸쳐 특허권을 침해하였다도 전체로서 포괄하여 하나의 범죄를 구성할 뿐이라는 점은 전술한 바와 같다. 한 사람이 생산, 사용, 양도 등 여러 가지 유형의 실시를 한 경우에도 마찬가지로 하나의 범죄만 성립한다고 생각된다.

(3) 특허권 침해죄는 친고죄이므로 피해자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다. 이 고소는 전술한 바와 같이 원칙적으로 범인을 안 날(범인을 알게 된 이후에도 계속 침해하는 경우에는 침해행위가 종료한 날)로부터 6개월 이내에 해야 한다. 이 기간이 경과하면 고소권이 소멸하므로 검사가 공소를 제기할 수가 없고 따라서 범죄는 성립하지만 침해자를 형사처벌할 수가 없다. 만일에 고소가 없음에도 검사가 공소를 제기했다면 무죄판결이 선고되는 것이 아니라 공소제기가 위법무효라는 이유로 형사소송법 제327조 제2호에 따라 공소기각판결이 선고된다.

다만 상표권 침해죄는 비친고죄이므로 고소가 없어도 공소를 제기할 수 있다.

(4) 대리인, 사용인 기타 종업원이 특허권 침해죄를 범하였다면 특허법 제 230조의 양벌규정에 의하여 이들을 사용한 법인이나 개인도 제225조에서 정한 벌금형으로 처벌된다. 이 경우 법인은 무과실책임, 개인은 과실책임이라는 점도 전술한 바와 같다.

다만 이때 개인에게 고의가 있는 경우에는 양벌규정의 적용에 앞서 공동정범, 교사범 또는 방조범의 성립 여부가 먼저 검토될 것이다(공동정범과 교사범은 정범과 동일한 형으로 처벌되고, 방조범은 정범의 형보다 감경하여 처벌된다; 형법 제30조, 제31조 제1항, 제32조 제2항).

(5) 특허법 제231조 제1항은 특허권 침해죄에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고해야 한다고 규정하고 있고, 동조 제2항은 피해자가 그 물건을 교부 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해의 액에 한하여 배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

몰수는 부가형이기는 하지만 형벌의 일종임이 명백하므로(형법 제41조, 제49조) 몰수의 선고는 형사소송절차에서 이루어진다는 점에 대하여 의문이 없다. 피해자의 물건교부청구 및 법원의 교부선고도 형사소송법 제333조 제1항("압수한 장물로서 피해자에게 환부할 이유가 명백한 것은 판결로써 피해자에게 환부하는 선고를 하여야 한다.")에 따른 압수장물환부의 특별규정으로서 역시 형사소송절차에 속한다고 보아야 할 것이다.

따라서 법원의 교부선고가 있다고 해서 특허권자가 민사적으로 손해배상청구권을 행사하는 것에 영향을 미칠 수 없고(형사소송법 제333조 제4항 참조) 다만 그 손해의 액을 계산할 때 참작이 되는 것이다(특허법 제231조 제2항).

나. 경고장을 남용하는 경우

(1) 일반적으로 특허권자가 특허권을 침해하는 상대방에게 경고장을 보내는 것은 정당한 권리행사로 간주되므로 별 문제가 되지는 않을 것이다. 경고행위가 범죄의 구성요건에 해당한다 할지라도 형법 제20조의 정당행위로서 위

법성이 조각된다고 생각되기 때문이다.

그러나 침해가 아님이 객관적으로 명백함에도 불구하고 상대방에게 경고장을 보내고 상대방으로부터 자신의 행위가 특허권을 침해하는 것이 아님을 밝히는 답장을 받은 후에도 다시 무리하게 최고장을 보내는 경우에는 형법 제314조의 업무방해죄 성립이 문제될 수 있다. 만일 경고장을 보내기 전에 이미 특허권자가 침해가 아님을 알 만한 사정이 있었다면 처음 경고장을 보낸 행위만으로도 업무방해죄 성립이 문제될 수 있을 것이다.

이 범죄는 허위사실유포 기타 위계로써 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 때에 성립한다. 예를 들어, 객관적으로 침해가 아님이 명백하고 권리자 스스로도 침해가 아니라고 생각함에도 불구하고 최고장(또는 경고장)에서 제품의 생산, 판매를 즉시 중단할 것을 요구하고 이행치 않을 경우에 민사적, 형사적 조치를 취하겠다고 경고했다면 위력에 의한 업무방해가 될 수 있고, 만일 침해자의 행위를 과장하여 업계에 퍼뜨리고 다님으로써 영업을 방해했다면 허위사실유포에 의한 업무방해가 될 수 있다. 이러한 경우는 정당한 권리행사라고 보기 어렵기 때문이다(의장권을 경락 받은 자가 전용실시권자에게 경고장을 보낸 경우에 업무방해죄가 성립한다고 한 판결이 있다; 대법원 77.4.26. 76도2446 판결).

따라서 상대방으로부터 답장을 받은 경우에는 침해여부에 대하여 신중히 검토할 필요가 있으며 만일 침해가 아님이 객관적으로 명백하다고 판단되는 경우에는 함부로 최고장을 보낼 일이 아니다(답장을 받은 다음에는 업무방해의 고의를 부정하기 어려울 것이다). 이것은 최고장을 대신해서 보내는 대리인 입장에서도 마찬가지이다. 대리인은 침해 여부를 판단할 능력이 특허권자보다 뛰어나므로 객관적으로 침해가 아니라고 판단하면서도 최고장을 보내면 업무방해죄의 교사범 또는 방조범이 성립할 수도 있을 것이다.

반면에 침해 여부가 객관적으로 명백하지 않은 경우에는 업무방해의 고의가 있다 해도 정당한 권리행사의 범위에 속하므로 위법성이 조각될 것으로 생각된다.

특허권자 입장에서는 침해 여부를 객관적으로 판단하기가 어려우므로 변리사의 감정서를 첨부하거나 아니면 적어도 최고장에 약식 감정 정도의 기재를 해두는 것이 안전할 것이다.

(2) 무심사 등록된 실용신안권을 토대로 기술평가도 거치지 않은 채 경고장을 보내면 어떻게 될까?

실용신안법 제45조 제1항은 실용신안권자가 기술평가를 거치지 않은 채 경고장을 보낸 후에 실용신안등록이 취소나 무효로 된 때에는 실용신안권자에게 과실이 없더라도 상대방이 입은 손해에 대하여 배상책임을 지우고 있는데, 이는 무심사 등록된 실용신안권의 남용을 방지하기 위하여 일반적인 과실책임을 무과실책임으로 강화한 것이다.

이 규정은 민사책임에 관한 규정이므로 형사책임과는 별 관계가 없다고 보여지지만, 문제는 동법 제44조가 기술평가에서의 등록유지결정등본을 제시하여 경고한 후가 아니면 상대방에 대하여 권리를 행사할 수가 없다고 규정하고 있는 점이다. 바꾸어 말하면 기술평가 없이 경고장을 보내어 침해금지를 청구하는 것은 정당한 권리행사가 될 수 없다는 것이다.

특허권자가 경고장을 보내는 것이 업무방해죄의 구성요건에 해당한다고 해도 범죄가 성립하지 않는 것은 이것이 정당한 권리행사로 인정되기 때문이라는 점 즉 위법성이 조각되기 때문이라는 점을 상기한다면, 실용신안권자가 기술평가 없이 경고장을 보내는 것은 정당한 권리행사가 아니므로 업무방해죄의 성립을 방해하는 위법성 조각사유가 될 수 없다고 봄이 옳을 것이다. 물론 업무방해죄가 성립하려면 다른 요건이 충족되는지도 면밀히 검토해야 하는 것이지만 기술평가 없이 경고장을 보내면 업무방해죄를 성립시킬 가능성이 매우 높다는 것만은 확실하다고 생각된다.

(3) 업무방해죄는 비친고죄이므로 상대방의 고소가 없어도 공소를 제기할 수 있다.

다. 영업비밀을 누설하는 경우

(1) 영업비밀을 누설하면 우선 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부경법'으로 줄임) 제18조 제1항 및 제2항의 영업비밀누설죄가 성립할 수 있다.

이 범죄는 기업의 임직원이 그 기업에 유용한 기술상의 영업비밀을 정당한 이유 없이 제3자에게 누설한 때에 성립한다(동조 제2항 제1호). 기업의 임직원이었다면 자가 부정한 이익을 얻을 목적이나 기업에 손해를 가할 목적으로

계약관계 등에서 정한 비밀유지의무에 위반하여 이러한 행위를 한 때에도 마찬가지이다(동조항 제2호). 특히 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알고서 누설한 경우에는 가중 처벌된다(동조 제1항).

이 범죄는 기업의 임직원 또는 임직원이었던 자만이 범할 수 있는 신분범이라는 점 그리고 범행의 객체를 기술상의 영업비밀로 한정된 점이 특징이다.

이 범죄는 친고죄이므로 권리자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있음이 원칙이지만(동법 제18조 제5항 본문), 예외적으로 국가안보나 중대한 공익을 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 비친고죄로 취급된다(동조항 단서).

(2) 영업비밀을 누설하면 절도죄(형법 제329조)의 성립도 문제될 수 있다.

절도죄는 타인의 재물을 절취한 때에 성립하는데, 설계도면, 연구보고서 또는 시제품 등을 절취한 때에 이 범죄가 성립할 수 있다. 퇴사하면서 서류를 가져간 경우에도 절도죄가 성립하지만(대법원 86.9.23. 86도1205 판결), 변리사에게 의장등록출원을 의뢰한 후에 반환한 경우에는 절도죄가 성립하지 않는다(대법원 91.6.11. 91도878 판결).

부경법에 영업비밀보호에 관한 규정이 신설되기 전에는 형사 처벌할 만한 조항이 없어서 오히려 절도죄의 성립여부가 더 문제되었다고 한다. 지금은 영업비밀누설죄가 있으므로 큰 문제가 되지는 않겠지만, 영업비밀누설죄와 실체적 경합관계나 상상적 경합관계가 성립할 수도 있는 것이고 범행의 주체가 기업의 임직원이 아니거나 범행의 객체가 기술상의 영업비밀이 아닌 경우에는 지금도 절도죄의 성립이 문제될 수밖에 없다.

절도죄는 원칙적으로 비친고죄이지만, 직계혈족, 배우자, 동거친족, 호주, 가족 또는 그 배우자간에 범죄가 발생한 경우에는 형을 면제하고, 이들 이외의 친족간에 범죄가 발생한 경우에는 예외적으로 친고죄로 취급된다(형법 제344조). 친족의 범위는 민법 제777조에 따른다.

(3) 기업의 임직원이 영업비밀을 누설하는 경우에는 업무상횡령죄 또는 업무상배임죄(형법 제356조)의 성립도 문제될 수 있다.

업무상횡령죄는 타인의 재물을 보관하는 자가 업무상의 임무에 위배하여 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에 성립한다. 예컨대, 설계도면을 관리하는 자가 이를 외부에 유출시키면 업무상횡령죄가 성립할 수 있을 것이다.

업무상배임죄는 타인의 사무를 처리하는 자가 업무상의 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하여 본인에게 손해를 가한 때에 성립한다. 여기에서 타인의 사무는 재산상의 사무라고 함이 형법학계의 다수설 입장이다. 예컨대, 영업비밀의 비밀성을 유지할 의무 있는 자가 제3자에게 누설하면 업무상배임죄가 성립할 수 있을 것으로 생각된다. 영업비밀 취급사무도 재산상 사무에 속한다고 보아야 할 것이기 때문이다.

업무상횡령죄 또는 업무상배임죄와 함께 영업비밀누설죄도 성립하는 경우에는 양 죄는 상상적 경합관계일 것으로 생각된다. (법정 징역형은 업무상횡령죄 또는 업무상배임죄가 10년 이하의 징역으로서 영업비밀누설죄보다 무겁지만 벌금형은 영업비밀누설죄가 5천만원 이하의 벌금으로서 오히려 더 무겁게 되어 있다. 따라서 상상적 경합범이 성립하는 경우에 징역형을 선택하면 10년 이하의 징역을, 벌금형을 선택하면 5천만원 이하의 벌금을 선고하게 된다.)

업무상횡령죄나 업무상배임죄는 비친고죄이므로 고소가 없어도 공소를 제기할 수 있다.

(4) 타인의 영업비밀을 훔쳐 특허출원한 후 특허를 받으면 무권리자의 특허로서 특허법 제133조 제1항 제2호에 따라 특허가 무효로 될 수 있고 특허법 제35조에 따라 정당한 권리자에게 새로운 특허출원의 기회가 주어진다.

나아가 무권리자의 행위는 사위 기타 부정한 행위로써 특허를 받은 경우에 해당하여 특허법 제228조의 사위행위죄가 성립할 수 있다(대법원 83.12.27. 82도3238 판결 참조). (송영식/황종환/김원오, 앞의 책, 774쪽은 부작위에 의한 사위행위는 직권탐지주의가 지배하는 특허절차에서는 발명자에게 작위 의무를 인정할 수 없으므로 성립할 수 없다고 한다. 그러나, 특허는 발명을 공개하는 대가로 독점권을 부여하는 행위이므로 일종의 계약이라고 볼 수 있고 따라서 발명자에게는 계약상 또는 신의칙상의 의무가 있다고 보아야 할 것이다. 이에 앞서 특허출원행위나 특허료납부행위 등은 이미 부작위라고 보기 어려울 것이다.)

사위행위죄는 비친고죄이므로 고소가 없어도 공소를 제기할 수 있다.

라. 직무발명을 누설하는 경우

(1) 사용자 등과 종업원 등 사이에 직무발명의 양도에 관한 계약이 체결되어 있지 않아서 직무발명이 종업원 등의 보유에 속하는 경우에는 사용자 등은 무상의 법정실시권을 가질 뿐이다(특허법 제39조 제1항). 이 경우에는 직무발명이 사용자 등에게 이전되지 않은 상태이므로 직무발명을 사용자 등의 영업비밀이라고 볼 수는 없고, 따라서 직무발명의 발명자인 종업원 등이 무단으로 이를 누설하거나 제3자에게 양도했다 해도 부정법상의 영업비밀누설죄는 성립하지 않을 것으로 생각된다.

그러나 이 경우에는 발명진흥법 제38조 제1항에서 정한 직무발명누설죄가 성립할 수 있다. 이 범죄는 동법 제12조가 종업원 등에게 부과한 의무, 즉 특허나 실용신안의 출원공개 또는 의장등록을 받을 때까지 직무발명(직무고안 및 직무의장을 포함한다; 동법 제2조 제2호)의 내용에 관한 비밀을 유지할 의무를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자에게 손해를 가할 목적으로 그 직무발명의 내용을 공개한 때에 성립한다.

이 범죄는 친고죄이므로(동법 제38조 제2항), 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

(2) 이 경우에도 절도죄, 업무상횡령죄, 업무상배임죄가 문제될 수 있을 것이나, 영업비밀을 누설한 경우에 준하여 취급할 수 있을 것이다.

마. 기타

기타 허위표시죄(특허법 제227조), 부정경쟁행위에 관한 죄(부경법 제18조 제3항 제1호)도 유념해야 할 범죄이다(이에 관한 판례도 다수이다).

이밖에도 위증죄(특허법 제226조), 비밀누설죄(동법 제229조), 파리협약당사국의 국기, 국장 등 사용에 관한 죄(부경법 제18조 제3항 제2호) 등이 있다.

5. 특허권자 및 침해자의 주의사항

앞에서 설명한 것과 일부 중복되는 것이 있겠지만 특허권침해와 관련하여 특허권자 및 침해자 입장에서 주의해야 할 형사적 사항을 간략하게 정리해 본다.

가. 특허권자 입장

(1) 특허권자(특히 무심사 등록의 실용신안권자) 입장에서 경고장 또는 최고장을 함부로 납발하는 것은 업무방해죄를 성립시킬 수 있으므로 주의해야 한다는 점은 앞에서 본 바와 같다. 친고죄의 경우에 고소기간이 매우 짧으므로 주의해야 한다는 점도 전술하였다.

(2) 앞뒤를 가리지 않고 상대방을 고소하는 일도 생각해 볼 문제이다.

형사고소는 상대방에 대한 기선 제압이라는 관점에서는 일리 있는 권리행사 방법이다.

그러나 특허권이라는 것이 언제나 유효한 것도 아니거니와 실제로 상대방의 제품이 권리범위에 속하지 않는 일도 비일비재하다. 만일 특허권이 무효사유를 안고 있거나 상대방의 제품이 권리범위에 속하지 않는 경우에는 공격력(시간, 비용, 노력)의 낭비문제는 둘째로 치고 상대방으로부터 역공을 당할 가능성이 매우 높으므로 협상 기타 온건한 해결의 여지를 남겨 두는 것이 현명한 방법일 수 있다. 형사고소를 해놓으면 상대방의 감정을 상하게 하여 이러한 여지가 없어지는 경우가 많다.

그러므로 상대방의 제품이 권리범위에 속함이 확실한 경우가 아니라면 형사고소는 권리범위확인심판이나 민사소송 등의 진행 경과를 보아가면서 해도 전혀 늦지 않다. 설혹 침해가 확실하다고 해도 공격의 고삐를 조절한다는 측면을 고려할 필요가 있고, 투입한 비용의 회수와 상대방 제압 중 어느 쪽을 더 원하는 것인지 등도 함께 고려하여 신중하게 결정함이 좋을 것이다.

만일 침해가 아님이 명백함에도 불구하고 허위사실로써 고소한 경우에는 형

법 제156조의 무고죄가 성립할 수 있다는 점도 유념해야 할 것이다.

특허권자 입장에서 공격의 강도를 결정하려면 침해여부에 대한 객관적인 판단이 선행되어야 할 것이므로 변리사의 감정이나 권리범위확인심판의 결과를 받아두는 것이 좋을 것이다.

(3) 타인의 발명을 훔쳐 특허를 받으면 사위행위죄가 성립할 수 있다는 점은 전술한 바와 같다.

자신의 발명이 공지기술을 모방한 것임을 알면서 출원하여 특허를 받은 경우에도 사위행위죄가 성립할 수 있다는 점도 주의해야 할 사항이다(대법원 78.7.25. 77도3513 판결; 다만 이 판결은 공지의장을 모방한 것으로 단정할 수 없다고 하여 사위행위죄 성립을 부정하였다).

(4) 타인의 주지상표를 출원하여 등록을 받은 후 상표권을 행사하는 것도 매우 위험하다. 출원하여 등록을 받는 행위만으로도 부정법 제2조 제1호 가목 또는 나목의 부정경쟁행위에 해당하여 부정경쟁방지법위반죄가 성립할 수 있기 때문이다(대법원 93.1.19. 92도2054 판결).

나. 침해자 입장

(1) 침해자 입장에서는 특허권자보다 훨씬 더 신중하게 자신의 제품이 특허권을 침해하는 것인지를 객관적으로 판단할 필요가 있다. 칼자루는 권리자가 쥐고 있기 때문이다.

이러한 방법으로 제일 빠르고 간편한 것은 역시 변리사의 감정을 받아 보는 일이다. 특허권자로부터 경고장을 받는 즉시 변리사의 자문을 구하고 감정을 받아 권리범위에 속하지 않음을 확인해 두면 '자기의 행위가 법령에 의하여 죄가 되지 아니하는 것으로 오인한 행위로서 정당한 이유가 있는 때'에 해당하여 형법 제16조에 따라 처벌되지 않을 수도 있기 때문이다(대법원 82.1.19. 81도646 판결; 부산지법 91.12.19. 91고단5347 판결). 다만 권리가 경고장에 권리범위에 속한다는 내용의 감정을 첨부하거나 기재한 경우에는 정당한 이유를 인정받기 어려우므로 주의할 필요가 있다(서울지법 96.2.27. 95노7706 판결 참조).

이 때의 감정은 비록 침해자(변리사 입장에서는 의뢰인)가 원하는 결과와 다른 결과가 되더라도 가능하면 객관적으로 이루어짐이 옳다고 생각된다. 침해자의 입맛에 맞는 감정이 결국 그의 과멸을 초래할 수도 있기 때문이다. (대법원 95.7.28. 95도702 판결은 변리사의 감정 내용을 믿고 상표를 사용했다라고 그것만으로 형법 제16조의 정당한 이유를 인정할 수 없다 하여 상표권 침해죄의 성립을 인정한 것이다. 이 사건에서 감정 변리사는 판례의 입장과는 달리 등록무효사유가 있는 상표권의 권리범위를 부정하는 견해를 취하였다.)

권리범위확인심판을 청구하여 우선심판을 받아 보는 것도 침해여부를 객관적으로 판단하기 위해 취할 수 있는 방법이지만, 심판결과가 나오기까지는 상당한 시간이 걸리고 권리범위확인심판에서 모든 침해 유형에 대하여 심리할 수 있는지도 논란이 있으므로, 침해자 입장에서는 권리범위확인심판만으로는 충분하다고 하기 어렵다. 다만 후술하는 바와 같이 실제로는 변리사의 감정과 함께 권리범위확인심판을 (경우에 따라서는 무효심판과 함께) 청구해 둘 필요성이 매우 높다.

침해자 입장에서 시간과 비용과 노력을 최소화하려면 강력하게 대응할 것인지 아니면 온건하게 대응할 것인지를 신속하게 결정해야 하므로 감정이나 심판의 중요성이 특허권자보다 훨씬 크다고 말할 수 있을 것이다.

(2) 최초의 대응은 특허권자의 경고장에 대한 답장임이 보통인데, 이 때 적어도 약식의 감정을 통하여 침해여부를 객관적으로 판단한 후에 업무방해죄가 성립할 수 있다는 점을 기재하면 강력한 대응이 될 수 있을 것이다. 경우에 따라 특허권자의 특허가 사위행위죄에 해당한다는 점이나 상표권자의 상표등록이 부정경쟁방지법위반죄에 해당한다는 점을 지적하는 것도 유력한 대응방법이 될 수 있을 것이다. 이렇게 하면 권리자는 심리적으로 위축되어 심판이나 민, 형사소송을 벌이는 일에 대해 다시 한번 생각해보게 될 것이다.

만일 침해라는 판단이 섬에도 불구하고 이러한 내용의 답장을 보내면 권리자의 감정을 건드려 협상의 여지를 없애고 사태를 더욱 악화시킬 수도 있을 것이므로, 이러한 경우에는 일단 침해행위를 중지하고 완곡한 내용의 답장을 보내어 시간을 벌면서 민사적인 협상 준비를 하는 것이 현명할 것이다.

(3) 경고장에 대한 답장을 보낼 때 또는 대응준비를 할 때 또 하나 주의해야 할 사항은 특허의 내용이나 특허권자의 권리행사에 대하여 과도하게 비방하지 않도록 하는 일이다. 잘못하면 형법 제307조나 제309조의 명예훼손죄가 성립할 수 있기 때문이다(서울형사지법 95.7.4. 94노3458 판결 참조).

(4) 침해자 입장에서 제일 곤혹스러운 것은 막상 형사고소를 당했을 때이다. 침해자는 보통 사업자들이므로 경찰서에 왕래하는 것 자체로 심한 심적인 고통과 함께 사업에도 지장을 받게 마련이다. 그러나 기왕에 벌어진 일, 마음 단단히 먹고 대응하는 수밖에 없다.

가장 쉬운 방법은 권리자와 순순히 화해하는 일일 것이다. 침해를 인정하고 심판을 제기한 것이 있으면 취하하고 소정의 배상금을 지급하면 그 대가로서 형사고소의 취소와 함께 검사의 불기소처분을 이끌어 낼 수 있을 것이다.

그러나 침해가 아니라는 확신이 있음에도 이렇게 대응하는 것은 비굴하기 짝이 없고 상대방과의 경쟁에서 이미 지고 들어가는 것이다. 그러므로 이러한 경우에는 사용 가능한 모든 수단을 동원하여 치밀한 계획 하에 강력하게 대응해야 할 것이다.

무엇보다도 필요한 일은 신속하게 심판을 청구하는 것이다. 그 중에서도 권리범위확인심판의 청구가 무효심판의 청구보다 더 시급하다고 말할 수 있다. 공지사실제외와 같이 무효심판청구의 이유와 권리범위확인심판청구의 이유가 같은 경우도 있겠지만 무효사유와 관계없이 권리범위에 속하지 않는 경우가 많고, 돈 들어가면서 반드시 특허권자의 권리를 죽여야 할 이유도 없으며, 민사소송이든 형사소송이든 결국 특허권침해여부가 문제되는 것이기 때문이다. 다만 반격의 강도를 높인다는 측면이나 이후 합의과정에서 유리한 입장을 확보할 수 있다는 측면에서는 무효심판을 청구해두는 것도 도움이 될 수 있을 것이다.

상표권 침해의 경우에는 상표등록이 무효로 되지 않는 한 권리범위가 인정되므로(대법원 80.9.9. 77도387 판결; 대법원 95.5.9. 94도3502 판결) 권리범위확인심판보다 오히려 무효심판의 청구가 더 시급한 경우도 있을 것이다. 상표등록이 무효로 되면 무효 전의 행위에 대해서도 침해죄의 성립이 부정

되기 때문이다(대법원 96.5.16. 93도839 판결). (그러나 상표등록 취소의 경우에는 취소 전의 침해행위에 대해서도 침해죄의 성립이 인정되므로 주의해야 한다; 대법원 96.10.25. 96도1122 판결.)

이렇게 심판을 청구해 놓으면 민사소송이나 형사소송에서 절차의 중지를 요구할 수 있는 길이 생기게 되어 심판에 힘을 집중할 수가 있다. (심판청구의 시기가 늦으면 반드시 민사소송이나 형사소송에서 절차를 중지한다는 보장이 없으므로 심판의 신속한 청구는 매우 중요하다.)

그리고 수사단계에서는 변리사의 감정을 받아 제출함으로써 수사과정에서의 유리한 지위를 확보하는 것도 중요한 문제이다. 이때 경고장을 받기 전에는 침해임을 몰랐다는 사실, 경고장을 받은 즉시 침해행위를 중지했다는 사실, 변리사의 감정을 통해 침해가 아니라고 확신하고 있었다는 사실, 사전에 변리사에게 자문을 구해 침해가 아님을 확인하고 실시했다는 사실 등에 대해서도 적절히 진술할 필요가 있을 것이다. 그리고 수사기관에서 진술한 내용을 기재한 피의자신문조서는 특별한 사정이 없는 한 법정에서 증거로 사용되므로 그 내용에 대하여 다시 한번 확인해 보고 불리한 내용이 잘못 기재된 경우에는 적극적으로 수정을 요구할 필요가 있을 것이다.

※ 참고자료

1. 특허청 KMS(지식관리시스템) 게재된 내부자료
2. 특허청 홈페이지