



수출기업을 위한  
특허분쟁 대응  
가이드

수출기업을 위한 특허분쟁 대응 가이드

특허청  
Korean Intellectual Property Office

한국지식재산보호원  
Korea Intellectual Property Protection Agency



수출기업을 위한  
특허분쟁 대응  
가이드





# 수출기업을 위한 특허분쟁 대응 가이드

# Contents

## 01

### 특허침해 경고장·소장을 받은 경우

<b>1. 특허침해 경고장 대응</b>	<b>06</b>
1) 경고장 수령 및 분석	06
2) 경고장 회신	10
3) 증거보존조치 이행	12
<b>2. 특허침해 소송 대응</b>	<b>13</b>
1) 소장 접수 및 검토사항	13
2) 특허침해 소송 대응전략	16
3) 특허 청구항 해석 및 디스커버리 절차	20
4) 특허침해 가처분 대응	22

## 02

### 타사가 자사의 특허를 침해한 경우

<b>1. 특허 침해사실 발견</b>	<b>26</b>
<b>2. 특허침해 여부 분석 및 입증</b>	<b>27</b>
<b>3. 특허권 행사의 효과성 검토</b>	<b>28</b>
1) 특허의 유효성 검토	28
2) 비용-효과 분석	29
<b>4. 경고장, 소송 또는 고소·단속 등 특허권 행사</b>	<b>30</b>
1) 경고장 발송	30
2) 소송 제기	30
3) 형사고소·단속	32

## 03

### 제품 개발·수출 시 특허분쟁의 사전대비 방법

1. 연구개발 시 선행특허 조사 및 특허침해여부 분석	36
2. 납품공급계약 체결 시 특허보증 조항 반영	40
3. 해외 진출을 위한 전시회 참가 시 유의 사항	42

## 부록

<부록 1> 기업의 활동 단계별 특허분쟁 발생과 대응 절차	46
<부록 2> 주요 국가별 특허침해 소송 절차 및 유의 사항	47
<부록 3> 클레임차트(Claim chart) 작성 방법 및 주의사항	52
<부록 4> 지식재산 보호 관련 정부지원시책	53



# 01

## Chapter



# 특허침해 경고장·소장을 받은 경우

## 1. 특허침해 경고장 대응

- 1) 경고장 수령 및 분석
- 2) 경고장 회신
- 3) 증거보존조치 이행

## 2. 특허침해 소송 대응

- 1) 소장 접수 및 검토사항
- 2) 특허침해 소송 대응전략
- 3) 특허 청구항 해석 및 디스커버리 절차
- 4) 특허침해 가처분 대응

### 특허침해 경고장 및 소송 대응 시 체크포인트

특허분쟁(경고장, 소송 등)이 발생한 경우 초기에 강력한 대응이 중요하며 특허권자에게 특허분쟁 리스크가 크다는 것을 인식시켜야 신속하고 유리한 분쟁해결이 가능

- ▶ 상대방 특허권의 권리사항, 요구사항, 실제의도 등 확인 및 파악
- ▶ 상대방 특허침해 주장 타당성 및 특허 무효가능성 검토 수행
- ▶ 미국 특허분쟁 시 경고장 수령 후 향후 소송 대비를 위해 사내자료 보존
- ▶ 상대방 의도, 분쟁특허 침해여부 및 무효가능성, 사업적·금전적 손실, 법률 비용 등을 고려하여 대응방향 결정



## 특허침해 경고장 대응

특허권자는 일반적으로 특허 침해가 발생된 것을 확인한 경우 특허소송을 제기하기 전에 먼저 특허를 침해한 자에게 서면으로 경고장을 발송한다. 특허권자는 경고장을 통해 자신의 특허가 침해당했음을 주장하면서 특허침해 행위의 금지 및 금전적 손해배상 등을 요구한다.

특허권자는 로열티 징수, 손해배상, 침해행위 중단 등에 대한 협상을 이끌어 내기 위해 우선적으로 경고장을 발송하는 경우가 많으며, 대부분은 소송 비용과 특허 무효 가능성 때문에 소송 전 협상을 통해 로열티 징수 등의 목적을 달성하고자 한다. 이는 특허권자로서도 특허분쟁 중 특허가 무효되거나 흠집이 많이 나게 되면 특허권을 활용하여 해당 업계에서 로열티 징수, 자신의 사업 보호 등과 같은 근본적인 목적 자체를 달성할 수 없기 때문이다.

따라서 강력한 경고장 초기 대응이 중요하며 특허권자에게 특허분쟁 리스크가 크다는 것을 인식시켜야 신속하고 유리하게 분쟁을 해결할 수 있다.

### 1) 경고장 수령 및 분석

경고장을 수령하면 신속하게 경고장을 분석하여 특허의 권리사항, 특허권자의 요구사항, 실제 의도(로열티 징수, 손해배상, 침해행위 금지 등) 등을 파악하고 그에 따른 회신을 준비해야 한다.

<b>경고장(warning letter)</b> <b>분석사항</b>	① 특허의 권리사항	③ 자사 제품의 특허침해 여부
	② 특허권자 요구사항(경고 의도)	④ 특허 무효가능성 검토

이때, 경고장 수령 및 분석 단계부터 특허분쟁이 발생한 국가(지역)의 특허분쟁 대응에 경험있는 유능한 대리인을 선임해야 하며 대리인 검토 시 분쟁 대상 특허의 기술 분야까지 고려하는 것이 바람직하다.

또한 대리인을 뒷받침할 수 있도록 기업 내에도 특허분쟁(소송) 전담자를 지정하여 사건의 사실관계, 그 간의 협상과정 등 제반사정에 대해 정확하게 전달하고 소송에 도움이 되는 추가적인 자료를 계속해서 제공할 필요가 있다.

### 특허분쟁 대리인 선임 시 고려사항

- ☑ 대리인의 전문 기술분야, 대리인의 특허소송 경험, 대리인 비용, 상대방 대리인 특성(로펌 규모, 전문 기술분야 등) 등을 고려할 필요가 있다.
- ☑ 해외 특허분쟁 시 국내 대리인을 통한 현지 대리인 선임도 검토해 볼 수 있다.
- ☑ 대리인 비용 지불방식은 대리인이 일한 시간만큼의 비용만 지불하는 타임차지(Time-charge) 방식, 착수금과 승소 여부에 따른 인센티브를 받는 성공보수 지급 방식, 승소 여부와 상관없이 선임 시 법률비용을 일괄 지급하는 고정액 지급 방식 등 다양하다.
- ☑ 특히 미국의 경우 비용이 많이 소요되므로 단계별 예상 비용 견적을 요청하여 대리인과 비용에 대한 의사소통 과정을 미리 거치고 향후 비용을 예측하며 대응할 필요가 있다.

## ① 특허의 권리사항 확인

경고장 발송자가 특허권자 등 정당한 권리자인지 특허권의 양수관계를 확인하고 특허권 유지료(연차료) 납부 여부를 확인한다. 전용실시권이 아닌 통상실시권만을 가진 자는 특허침해 소송을 제기할 수 없다.

자사가 직접 계약 또는 납품업체와의 계약을 통해 이미 경고장에 기재된 특허에 대한 실시권을 가지고 있는지 확인한다. 자사의 계약 관계 확인을 위해 필요한 경우 사업부, 구매부 등의 유관부서에 확인을 요청한다. 또한 특정 특허가 아닌 회사가 보유한 모든 특허에 대한 포괄적인 실시계약이 체결된 경우도 있으므로 자사와 특허권자(특허를 양수한 경우 과거의 특허권자 포함)의 과거 계약 관계를 확인할 필요가 있다.

## ② 특허권자 요구사항(경고 의도) 검토

특허권자의 성향을 파악하는 것도 중요한데, 특허권자가 이미 다른 기업과도 소송을 진행 중인지 확인하고 그렇다면 그 의도는 무엇인지 파악해야 한다.

## ③ 자사 제품의 특허침해 여부 판단

경고장에 특허번호, 침해 제품, 침해사실의 주장 등이 불명확하다면 경고장에 대한 1차 회신 때 그 부분들을 명확하게 할 것을 요구한다. 경고장에 수록된 특허(침해주장 특허)를 침해했는지 검토할 때 특허청구범위 비교표(Claim chart)를 작성하여 판단한다.

### 특허침해 여부 판단방법

- ☑ 특허침해 여부는 특허법상 '구성요소완비의 원칙(AER: All Elements Rule)'에 따른 침해뿐만 아니라 출원경과(prosecution history)를 참작하여 균등침해(doctrine of equivalents) 여부도 검토해야만 하므로, 전문가와 함께 검토하는 것이 필요하다.
- ☑ 특허청구범위 비교표(Claim chart)를 활용하여 독립 청구항(Claim)의 각 구성요소별로 자사 제품·방법 등에 존재하는 대응 구성요소를 표시하고 그 대응 구성요소가 특허 독립 청구항의 모든 구성요소들을 실시하고 있는지 검토한다. 이 때 어느 하나의 구성요소라도 자사 제품·방법에서 실시하고 있지 않은 경우 특허침해가 아닐 가능성이 높다

특허청구범위 비교표는 검토 대상 특허 청구항 중 독립항을 선택하여 청구항 구성요소(Claim element) 각각을 표에 기입한 해당 구성요소에 대해 자사 기술이 실시하는지 여부를 표기하고 그렇게 판단한 사유를 기재하면 된다. 특허침해 여부 검토 시 특허담당자와 개발조직(연구원)의 협업이 필요하다.

< (사례) 특허청구범위 비교표(Claim chart) >

What is claimed is:  
 1. A suture anchor comprising:  
 a body having a distal end and a proximal end;  
 projections formed on the body for forming a hole in bone;  
 a hole formed in bone;  
 a drive head formed in the proximal end of the body;  
 an eyelet formed on the distal end of the body.

US (Claim 1)

**2. US 6, B2 – Claim chart (claim 1)**

Claim (element)	설명	자사기술 실시여부 (O/X)	판단 근거
1. A suture anchor comprising;	• Suture anchor (2, knot 을 필요로 하지 않는 suture anchor)	○	
a body having a distal end and a proximal end;	• 일단부 (distal end, proximal end) 를 갖는 body (용체부) • Body 의 형상은 가형 cylindrical (원통형) (claim 2)	○	• Cylinder 형상 body 설계
projections formed on the body in a hole formed in bone;	• Body 에는 뼈에 마련된 hole 에서 anchor 를 지지하기 위한 projections (supporting ribs) 이 형성되어 있다. • Interference fit: 뼈에 마련된 hole 의 벽과 anchor body 의 projection 의 wedge effect 에 의한 anchor 고정	△ (O)	• Anchor 외면에 뼈와의 마찰력 발생을 돕는 형상 • 자사 groove 와 rib, thread 의 형상은 다르나, 균등성에 성립 가능
a drive head formed on the proximal end of the body; and	• Body 의 일단부 (近部) 에 마련된 drive head • Driver head 는 가형 cylindrical 형상으로, driver 의 체결 (회전) 가능	△ (X)	• Driver head 가 아님 • 본 claim limitation 은 심사과정 중 거절이유 극복을 위하여 출원인이 추가한 것으로 DOE 주장 불가
an eyelet formed on the distal end of the body.	• Body 의 다른 일단부 (遠部) 에 마련된 eyelet • Eyelet 은 가형 loop of suture 로 형성 (claim 4) • Body 의 또 다른 일단부 (近部) 에 추가로 마련된 eyelet (optional) (claim 6)	○	• Anchor 양 단부에 suture 관통을 위한 eyelets 구비 필요 (설계 완료)

(Fig. 1) ribbed suture anchor

FIG. 1

- 2 suture anchor
- 4 anchor body
- 8 tapered distal end of anchor body
- 10 drive head
- 14 circumferential ribs
- 16 distal loop
- 18 proximal loop

(Fig. 3) cross-sectional view of the anchor body.

FIG. 3

④ 특허 무효가능성 검토

자사 제품·방법 등이 경고장에 기재된 특허를 실제로 침해했을 가능성이 있는 것으로 검토되었다면, 선행기술 문헌 조사를 통해 상대방 특허의 무효가능성을 검토해야 한다. 상대방 특허에 명백한 무효사유가 존재하거나 특허가 무효화 되면 특허침해 자체가 성립되지 않기 때문이다.

특허 무효가능성 검토 시 가장 필요한 것은 특허 심사과정에서 인용되지 않은 선행기술 문헌을 찾는 것인데, 특허검색서비스(WIPS, Keywert, KIPRIS 등)를 이용하여 스스로 검색할 수도 있고 변리사나 전문기관(한국특허기술진흥원, WIPS 등)에 의뢰할 수도 있다.

**특허 무효 사유**

- ☑ 특허가 선행기술 문헌(prior art)에 의해 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 판단되면 무효가 성립한다. 하나의 선행기술 문헌에 청구항의 구성요소 전부가 개시되어 있으면 신규성이 없다. 통상의 지식을 가진 자가 2개 이상의 선행기술문헌을 조합하여 쉽게 특허를 생각해낼 수 있으면 그 특허는 진보성(비자명성)이 없다.
- ☑ 특허 명세서 및 청구항 기재요건인 명세서의 '실시가능성' 요건(35 U.S.C. §112(a), 특허법 제42조제3항), 청구항의 '명확성 및 간결성' 요건(35 U.S.C. §112(b), 특허법 제42조제4항) 등을 충족하지 못하는 경우에도 특허가 무효될 수 있다.
- ☑ 한국은 특허심판원에서 무효심판을 통해 특허무효를 판단하거나 특허침해 소송이 제기된 경우 지방법원에서 특허무효 여부를 판단한다. 미국 역시 특허심판원 (PTAB)에서 무효심판을 통해 특허무효를 판단할 뿐만 아니라 연방지방법원에서도 특허침해 소송 과정 중에 특허무효 여부를 판단할 수도 있다.

### ⑤ 회피설계 검토 및 시도

특허침해가 명백하거나 특허 무효화 가능성 검토 결과 특허무효가 어렵다고 판단된 경우 더 이상 특허침해가 발생되지 않도록 회피설계를 실시하여 제품을 개량할 수도 있다. 회피설계란 제품을 이루는 구성요소의 일부를 다른 부품으로 대체하거나 또는 설계를 변경하여 특허침해가 성립하지 않도록 하는 것을 말한다.

특허권자가 요구하는 로열티가 상당하여 기업 경영에 안좋은 영향을 줄 것으로 판단되는 경우 회피설계를 통해 제품을 개선하는 것이 바람직할 수 있다. 다만 회피설계를 위하여 투입되는 노력 및 비용이 특허권자에게 지급해야 하는 로열티 또는 손해배상액보다 클 것으로 예상되는 경우에는 특허의 침해 또는 무효 주장으로 대응을 강화하거나 상대방의 로열티 요구를 낮추는 방향으로의 전략 변화가 요구된다.

### ⑥ 분쟁 대상 제품의 판매량(매출액)

분쟁의 대상이 되는 제품의 과거 매출액 및 향후 예상되는 매출액은 특허 자체의 분석과 더불어 매우 중요한 요소이다. 만약 분쟁 대상 매출이 매우 적다면 상대방은 높은 법률 비용을 감수하면서 로열티 또는 손해배상액을 법적으로 요구하기 힘들다. 또한 분쟁대상 제품의 현재까지 매출은 높았으나 향후 사업 비중이 줄어드는 제품이라면 전체 리스크는 줄어 들 수 있다.

로열티율은 제품이나 기술, 기업 상황 등에 따라 상이하나 특허 기술의 중요도에 따른 로열티를 대략 매출액의 1~5%로 가정하고, 상대방이 과연 이 로열티를 받기 위해 추가적인 액션을 진행할지 예상해 보는 것이 중요하다.

#### ◆ 분쟁 대상 특허/지역이 해외인 경우 로펌을 어떻게 선정하나요?

분쟁의 대상이 되는 특허가 한국 특허가 아니라 외국 특허인 경우에도 특허의 침해 / 무효 / 회피설계 여부는 국내 특허로펌을 고용하여 분석하는 것이 비용과 절차, 효율적인 커뮤니케이션 측면에서 효과적이다. 한국 외 분쟁의 대상이 되는 특허는 미국, 유럽, 일본, 중국 등이 대부분인데 특허의 침해 / 무효 / 회피설계를 판단하는 법리는 어느 국가나 대동소이하다. 따라서 초기 분석을 할 경우에는 국내 특허로펌을 고용하는 것이 효율성이 좋다.

다만 경고장 이후 분쟁이 소송으로 비화될 경우에는 해당 지역의 로펌을 선정해야 하며 특허 소송의 특수성 등으로 인하여 회사와 해당 지역 로펌 사이의 원활한 커뮤니케이션이 어려운 경우에는 국내 로펌을 고용하여 해외 로펌과의 커뮤니케이션을 진행하는 것이 좋다. 무엇보다 가장 중요한 것은 어떤 지역이든 현지 로펌을 선정할 경우에는 “분쟁”을 전문으로 진행한 경험이 있는 로펌을 최우선적으로 고려해야 한다.

## 2) 경고장 회신

경고장을 받은 경우 첫 대응을 어떤 방식으로 할 것인지를 결정하는 것이 중요하다. 왜냐하면 경고장에 대한 첫 대응이 분쟁에 대한 우리 측의 대응 의지를 보여주는 것이며 불필요한 내용이 언급되어 리스크가 발생 또는 확대될 수도 있기 때문이다. 또한 경고장 회신 이후 상대방으로부터 추가적인 액션이 없을 경우도 기대하여 대응할 필요가 있다.

만약 경고장을 보낸 자가 ① 매우 열악한 NPE인 경우, ② 관련 제품의 매출이 매우 작은 경우, ③ 특허의 비침해 또는 무효가 매우 명확한 경우에는 회신을 하지 않는 방향도 고려할 수 있다. 이 경우 상대방으로부터 추가적인 액션이 오지 않으면 그대로 사업을 진행하면 되고 2차 경고장이 수신되면 그 때 다시 대응방안을 결정해도 된다.

다만 경고장의 내용이 합리적이고 상대방이 비즈니스를 영위하는 회사 또는 분쟁 경험이 많은 NPE일 경우에는 회신을 하는 것이 바람직하다. 이 경우에도 과도하게 친절한 방식의 답장은 하지 말아야 하며, 형식적이고 간결한 내용으로 답변서를 준비하는 것이 바람직하다.

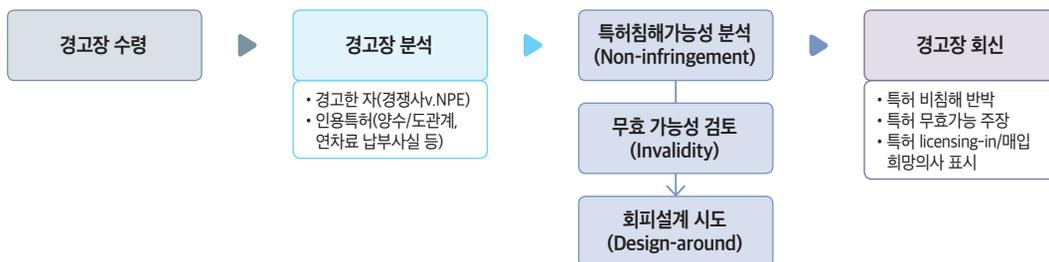
특허침해 여부 확인 결과 특허권자의 주장에 타당한 면이 있는 것으로 판단된 경우(즉, 특허침해 가능성이 존재하는 경우)에는 특허 무효를 통해 반박할 수도 있다. 또한 기술적으로는 제품의 회피설계(design-around)를 시도해 볼 수도 있다. 특허권자가 생산, 판매하고 있는 제품에 자사 특허가 실시되고 있는 경우 상호실시계약(Cross license)을 제안해 볼 수도 있다. 또한 상대방 특허에 대한 라이선스나 매입 가능성을 타진하면서 특허 분석 결과를 바탕으로 자사에 유리한 협상안을 제시할 수도 있다.

만약 상대방이 경고장에서 특허번호만 제시하거나 침해의 증거를 명확히 제시하지 않은 경우에는 “침해의 증거”를 제시할 것을 요구하는 것이 적절한 방법이다. 단, 사건을 빨리 해결하기 위해 라이선스 또는 특허 매입을 희망하는 경우가 아니라면 회신 시 침해를 인정하거나 상대방의 요구사항을 들어주겠다는 취지의 답변은 절대로 금물이다.

### 경고장의 법률 효과

- ☑ 경고장을 수령했다는 것은 회사가 특허침해 행위를 인지했다는 의미로 일정한 법률적 효과가 발생한다. 미국이나 한국 등의 경우 경고장 수령 이후에도 침해가 계속될 경우 고의침해(willful infringement)가 성립될 가능성도 있으므로 손해배상액이 커질 수 있다. 한편, 한국은 고의로 특허를 침해한 경우 형사처벌 대상이 된다.
- ☑ 미국의 경우, 특허권자가 제품에 특허번호를 표시하는 특허표시(patent marking)를 시작한 날 또는 경고장 수령 일자 중 빠른 날이 손해배상액의 기산점이 될 수 있다.

## &lt; 경고장 회신 절차 &gt;



## &lt; (사례) 경고장 회신 &gt;

your IP value creating partner!

February 28, 2022 (발신일자)

VIA EMAIL ONLY

WOOIN Law Firm  
 3, Gyeonggi-do, Gyeonggi-gu, Wido-dong, Namyeongju-si, Gyeonggi-do  
 KOREA

Re: Response (2<sup>nd</sup>) to Patent Infringement of Eurochem Engineering System Pump for Hydrolic Pump and Excavator, GmbH

Dear Mr. Mark Bruchman:

We received your second letter of February 2, 2022 for the above-identified matter.

Because you disagreed with us that US patent No. 8,077,007 is invalid, but failed to provide us with any clarifying explanations regarding several unclear claim limitations in claim 26, we present reasoning for the invalidity of the patent at the appendix.

Furthermore, your allegations must stop at this point considering the above-identified product in the United States since January 20, 2022.

We have determined that your allegations are meritless, and consider this matter closed.

If your client continues to press this unwarranted infringement claim, our client is prepared to take all necessary steps to formally invalidate the patent.

Sincerely,



Ro: Roman U Kim  
 Attorney at law, WOOIN LAW FIRM  
 Email: roman@wooinlaw.com

(경고장 수신인 (회사명))  
 (경고장 제목)  
 (회신 내용)

(경고장 반박) “특허 검토결과, 특허 비침해이고, 인용특허의 무효사유가 발견되었으므로, 본 사안에 대한 추가의 주장에 대하여 법적 대응할 것임”

CONFIDENTIALITY NOTICE  
 This message, along with any attachments, may contain information that is privileged and confidential or otherwise legally exempt from disclosure, and is intended exclusively for the individual or entity to which it is addressed. Copying or communicating any part of it to others is prohibited and may be unlawful. If you are not the named addressee, you are not authorized to read, print, retain, copy or disseminate this message or any part of it. If you have received this message in error, please return it or notify us immediately by e-mail and delete all copies of the message and all attachments.

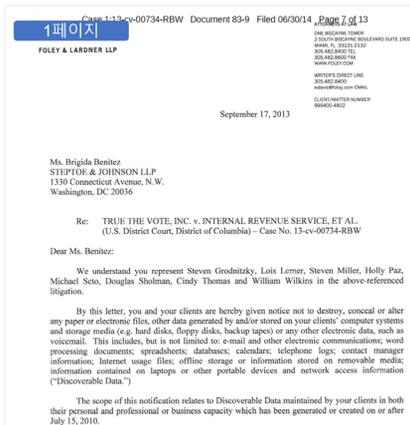
### 3) 증거보존조치(Litigation hold) 이행

미국 특허분쟁에는 한국 등 다른 국가에는 없는 디스커버리(discovery)라는 고유의 증거 제출 절차가 있다. 디스커버리 제도는 증거보존 조치가 적절하지 않으면 소송 중 증거의 훼손(spoliation)으로 판결되어 징벌금을 부과하거나 불리한 추정(adverse inference)이 내려질 수 있고 그 정도에 따라서 원고의 청구를 그대로 인용하는 판결(default judgment)이 내려질 수도 있다. 따라서 미국 특허분쟁일 경우에는 경고장을 접수한 이후 증거보존조치를 철저히 이행하여야 한다.

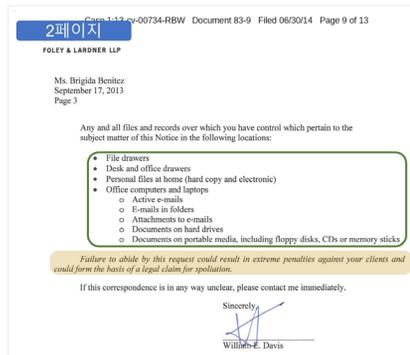
사내 특허전담팀(법무팀)은 증거보존조치 이행을 위해 경고장에서 침해되었다고 주장하는 특허와 관련된 제품의 개발자, 특허담당자, 영업·마케팅 담당자 및 주요임원 등을 대상으로 특허소송이 제기될 가능성을 알리면서, 발생될 특허소송과 관련된 자료의 수정, 훼손 또는 폐기를 금지한다는 보존(hold)의 의무를 통지하고 그에 따른 구체적인 증거보존 의무 이행 방법을 알리고 이행될 수 있도록 조치해야 된다.

증거보존조치가 사내 문서보존 연한 정책, 이메일의 정기적 폐기정책 등과 배치될 경우 증거보존조치가 우선한다. 미국의 법원판례에 따르면, “소송이 예견되면 사내 문서보존 정책 등에도 불구하고 증거보존의 의무가 있다”고 하였다.[Zubulake v. UBS Warburg LLC, 220 F.R.D. 212, 218 (S.D.N.Y. 2003)] 단, 증거보존조치 이전에 사내 문서보존 연한 및 이메일의 폐기정책에 따라 문서의 폐기가 정기적으로 시행되고 있었다면 증거보존조치 이전의 폐기/삭제는 문제되지 않는다.

#### < (사례) 증거보존조치 이행 >



관련 사건  
(citation)  
Litigation  
hold 준수  
의무자 특정



구체적 대상  
(list-up)

Litigation hold  
위반에 따른  
법률효과

## 2

## 특허침해 소송 대응

특허권자가 경고장을 발송했지만 특허 침해자로부터 원하는 배상을 받지 못하거나 특허침해가 계속되거나 협상이 원활하게 진행되지 않는 등의 경우에는 특허 침해자를 압박하거나 협상을 촉진하기 위한 목적으로 특허 침해가 발생한 국가의 법원에 특허침해금지 및 손해배상을 청구하는 소송을 제기한다.

그러나 특허권자로서도 소송 중 특허가 무효되거나 약점이 드러나게 되면 특허권을 활용하여 해당 업계에서 자신의 사업을 보호하려는 근본적인 목적을 달성할 수 없기 때문에 특허권자도 판결까지 가기를 원하지 않는 경우가 많다. 이러한 측면에서 소송 초기에 강력한 대응이 매우 중요하며 이를 통해 특허권자에게 특허소송 리스크가 크다는 것을 인식시켜 조기에 화해를 통한 분쟁 해결을 이끌어내는 것이 바람직하다.

특허침해 소송에서 피고가 법원으로부터 받을 수 있는 제재는 크게 두 가지이다. 첫 번째는 손해배상이고, 두 번째는 침해금지(제품의 생산/판매 금지)이다. 이 중 기업에게 더욱 불리한 것은 후자이다. 손해배상의 경우에는 일정 수준의 금액만 지급하면 해결할 수 있지만 후자의 경우에는 해당 제품과 관련된 사업 자체가 흔들릴 수 있기 때문이다. 따라서 피고는 위 두 가지 제재를 명확하게 판단하고 있어야 자사와 상대방의 리스크까지 모두 고려된 소송 전략을 세워 사건을 이끌어갈 수 있다.

특허침해 소송 초기에는 대상 특허의 기술분야를 고려하여, 소송 발생 국가(지역)의 특허소송 대응 경험이 있는 유능한 대리인을 선임하는 것이 바람직하다. 또한 대리인을 뒷받침할 수 있도록 기업 내에도 특허소송 전담자를 지정하여 사건의 사실관계, 협상과정 등 제반사정을 정확하게 전달하고 소송에 도움이 되는 추가 자료를 지속적으로 제공할 필요가 있다.

## 1) 소장 접수 및 검토사항

특허침해 소송은 특허권자가 소장(complaint)을 법원에 제출하는 것으로 시작되는데, 특허침해 소송을 당한 자는 소장을 송달받은 후 적절한 대응을 위해 먼저 소장의 내용을 검토하는 것이 중요하다.

소장을 통하여 특허권자가 주장하는 특허침해 제품(accused product), 구체적인 특허침해 사실 및 특허권자가 청구하는 구제의 종류(금전적 손해배상, 침해행위 금지)를 확인할 수 있다.

소장을 송달받은 피고는 일정 기간(소장부분송달일로부터 미국은 21일, 한국은 30일 등) 이내에 답변서를 법원에 제출해야 하며 적절한 소송 대응을 위해서는 담당 대리인과 협의하여 대응전략을 결정할 필요가 있다. 특히 소장을 통해 기본적으로 특허의 권리사항, 소장 기재요건, 대인관할권, 특허 침해여부 및 특허 무효가능성 등을 검토해야 한다.

**소장과 소장부분 송달**

- ☑ 특허권자는 자신의 특허를 인용하여, 피고의 제품에 대한 특허침해 금지 및 그에 따른 자신의 손해를 보전해달라는 청구를 제출함으로써 소송을 제기하게 되는데, 특허권자의 주장을 담은 서면이 소장(complaint)이다.
- ☑ 특허권자가 법원에 제출한 소장은 일정한 기간 내에 피고 측에 도달한다. 미국의 경우 특허권자는 소 제기일로부터 90일 이내에 소장을 피고에 도달(소장부분 송달의 완성, completion of service of process)시켜야 한다.(FRCP, Rule 4 Summons, (c) Service). 한국의 경우는 법원에서 소장 부분을 피고에게 송달한다.
- ☑ 소장 부분을 송달받은 날로부터 약 20일 내에 답변서를 제출해야 하는데, 이 기간은 매우 촉박하므로 원고와 협상을 통해 답변서 제출 기한을 연장하는 것이 좋다.

< (사례) 미국의 특허침해 소송 소장 >

소송의 서지적 사항

Case 1:19-cv-01810-JNA Document 1 Filed 09/26/19 Page 1 of 17 PageID #: 1

**사건번호 (일차)**

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT  
FOR THE DISTRICT OF DELAWARE

PERSONAL GENOMICS TAIWAN, INC., )  
Plaintiff, ) **원고**

v. ) C.A. No. \_\_\_\_\_

PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, )  
INC., ) **JURY TRIAL DEMANDED**

Defendant. ) **배심원재판**

**COMPLAINT FOR PATENT INFRINGEMENT**

Plaintiff Personal Genomics Taiwan, Inc. ("PGI"), by and through its undersigned counsel, pleads the following against Pacific Biosciences of California, Inc. ("PacBio") and alleges as follows:

**THE PARTIES**

1. PGI is a corporation existing under the laws of Taiwan (R.O.C). The address of the registered office of PGI is 8 Shengqi Rd., Sec. 2, 4f, Hsinchu Biomedical Science Park, Zhubei, Hsinchu 30261, Taiwan (R.O.C.).

2. PGI is a research and development company focused on developing next

인용특허, 침해사실 입증

**FIRST CAUSE OF ACTION**  
**Infringement of Patent No. 6,157,721**

25. Plaintiff re-alleges and incorporates by reference each of the allegations in the foregoing paragraphs as though fully set forth herein.

26. Intertrust is the current exclusive owner and assignee of all right, title, and interest in and to U.S. Patent No. 6,157,721 (the "721 patent"), titled "Systems and methods using cryptography to protect secure computing environments," duly and legally issued by the United States Patent and Trademark Office on December 5, 2000, including the right to bring this suit for damages. A true and correct copy of the '721 patent is attached hereto as Exhibit A.

27. Before its expiration, the '721 patent was valid and enforceable.

28. Regal has directly infringed the '721 patent by making, using, selling, offering for sale, and/or importing into the United States, without authority, products, methods performed by and/or attributable to equipment, and/or services that practice one or more claims of the '721 patent, including but not limited to DCH-compliant equipment suites, and components thereof, and performing services such as updating the software and/or firmware operating in the IMB of DCH-compliant equipment suites (herein the "Infringing Products and Services").

29. As a non-limiting example, Regal has infringed claim 9 of the '721 patent, claim 9 claims as follows:

A method of distinguishing between trusted and untrusted load modules comprising:

(a) receiving a load module;

(b) determining whether the load module has an associated digital signature;

(c) if the load module has an associated digital signature, authenticating the digital signature using at least one public key secured behind a tamper resistant barrier and therefore hidden from the user; and

구제 (Relief)

**PRAYER FOR RELIEF**

WHEREFORE, Intertrust respectfully requests the following relief:

A. A judgment that Regal has infringed (and, for the patents that have not expired, is infringing) each and every one of the Asserted Patents; **침해행위 금지**

B. A preliminary and permanent injunction against Regal, its respective officers, agents, servants, employees, attorneys, parent and subsidiary corporations, assigns and successors in interest, and those persons in active concert or participation with them, enjoining them from infringement, inducement of infringement, and contributory infringement of each and every one of the Asserted Patents, including but not limited to an injunction against making, using, selling, and/or offering for sale within the United States, and/or importing into the United States, any products and/or services that infringe the Asserted Patents;

C. Lost profit damages resulting from Regal's infringement of the Asserted Patents;

D. A reasonable royalty for Regal's use of Intertrust's patented technology, as alleged herein; **손해배상 (과거&미래)**

E. Prejudgment interest;

F. Post-judgment interest;

G. A judgment holding Regal's infringement of the Asserted Patents to be willful, and treble of damages pursuant to 35 U.S.C. § 284; **고의침해 (증액)**

H. A declaration that this Action is exceptional pursuant to 35 U.S.C. § 285, and an award to Intertrust of its attorney's fees, costs and expenses incurred in connection with this Action; and **변호사비용**

I. Such other relief as the Court deems just and equitable.

**DEMAND FOR JURY TRIAL**

Plaintiff, under Rule 38 of the Federal Rules of Civil Procedure, requests a trial by jury of any issues so triable by right.

① 특허의 권리사항

경고장을 접수했을 때와 마찬가지로 일단 소송을 제기한 자가 특허권자·전용실시권자 등 소를 제기할 수 있는 정당한 권리자인지 여부, 특허권의 존속 여부 등을 소송특허, 즉 침해했다고 주장하는 특허의 권리변동사항 여부, 연차료 납부 현황, 권리 만료일 등을 통해 확인하는 것이 좋다.

미국특허청(USPTO)의 'Assignment search'에서 권리의 양수 사실을 확인할 수 있고 'Patent center'에서 연차료, 특허 만료일 등을 확인할 수 있다. 한국도 'KIPRIS 특허정보검색서비스'를 통해 이와 같은 사항들을 확인할 수 있다. 이 때, 소 제기자가 특허권자(또는 전용실시권자)가 아니거나 특허의 존속기간이 만료되는 등 흠결이 발견된 경우 각하신청을 할 수 있다.

## ② 소장 기재요건

미국 특허소송에서는 특허권자가 소장에 특허침해 사실을 구체적으로 기재해야 한다. 소장에 특허침해 사실이 구체적으로 기재되어 있지 않은 경우, 이를 이유로 소 취하 신청을 할 수 있다.

### (미국) 소장 기재요건

- ☑ 특허권자는 미국 연방대법원의 판결에 따라 소장에 특허침해 사실을 구체적으로 기재(plausible pleading)해야 하는데, 이는 원고가 충분한 사실(sufficient factual content)을 포함하여 특허침해 사실을 기술함으로써 재판부가 피고의 특허침해를 합리적으로 추측할 수 있도록 해야 한다는 것을 의미한다.[Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007)]
- ☑ 피고는 소장의 기재내용을 면밀하게 검토한 후, 특허침해 사실이 구체적으로 기재되어 있지 않은 등 기재내용이 미비한 경우 소 취하 신청 제출을 고려할 수 있다.

## ③ 대인관할권(Personal jurisdiction)

미국의 경우 소 제기 법원이 위치하는 지역에서 소장에 기재된 제품의 실제 매출이 발생하거나 자사의 지사 또는 영업망(대리점, 총판)이 있어야 대인관할권이 성립한다. 만일, 이러한 사실이 없는 지역에서 소송을 제기하였다면 소 취하 신청을 할 수 있는데, 이를 통해 소송 초기부터 특허권자에게 소송 성립요건 등에 대한 입증책임을 추가로 부담하게 하는 것은 유용한 대응 전략이다.

또한 소송을 관할하는 법원은 대단히 중요하다. 동일한 사건이라도 어떤 법원에서 소송이 진행 되는가에 따라 결과가 달라질 수 있기 때문이다. 원고의 경우 특허권자에게 우호적인 성향의 텍사스 지역(동부 텍사스 또는 서부 텍사스)을 선호하는 경향이 있다. 따라서 이 지역에서 소송이 제기된 경우 피고는 다른 지역으로 소송 관할을 변경할 수 있는지 검토한 후 변경 신청이 유리할 것으로 판단되면 법원에 소송 관할 이송 신청을 고려해 볼 수 있다.

### (미국) 대인관할권

- ☑ 미국에서 법원이 특허침해 행위를 한 자를 재판지(venue)에 불러들여 소송을 진행할 수 있는 권한이 대인관할권이다.
- ☑ 연방대법원은 특허침해 소송 재판지에 대해 '(1)피고의 법인 설립' 또는 '(2)정기적 사업수행(regular place of business)'에 해당해야 피고에 대한 대인관할권을 갖는다고 판결하였다. [TC Heartland v. Kraft Foods Group Brands, 581 US, (2017)]

## ④ 특허 침해여부 및 무효가능성

피고가 특허소송에서 방어할 수단은 여러 가지가 있다. 방어 수단으로는 ① 특허의 진정 발명자 여부, ② 미국의 경우, 특허 등록 전 특허권자가 알고 있었던 선행자료의 제출 여부, ③ 특허의 비침해, ④ 특허의 무효 등이 있다. 경고장 대응과 마찬가지로 소 제기자의 특허침해 주장이 실제로 맞는지, 자사 제품·방법이 소장에 기재된 특허의 독립항 전체와 대응되는지 확인하기 위한 특허청구범위 비교표(Claim chart)를 작성하여 실제로 특허를 침해한 것인지 분석하여야 한다.

또한 특허권자가 침해되었다고 주장하는 특허에 대해 신규성이나 진보성 위반 등 특허무효사유는 없는지 면밀하게 분석해야 한다. 법원은 특허무효사유가 있는 경우, 특허침해가 성립하지 않는다고 판단할 수 있기 때문이다. 다만 특허 무효의 경우에는 신규성 결여에 준하는 근거의 확보가 필요하다. 진보성을 근거로 특허 무효를 주장할 경우에는 법원이 진보성 유무에 대해 어떠한 판단을 할지 예측하기 쉽지 않기 때문이다.

따라서 특허소송 초기에 선행기술 문헌을 철저히 조사하여 특허무효 증거를 보강해 나가야 한다. 선행기술 문헌을 많이 조사할수록 새롭고 유력한 특허무효 증거를 찾을 확률이 높아지며, 강력한 특허무효 증거가 발견될 경우 상대방의 소송 리스크를 증가시켜 피고에게 유리한 방향으로 화해 협상을 이끌어 갈 수 있다.

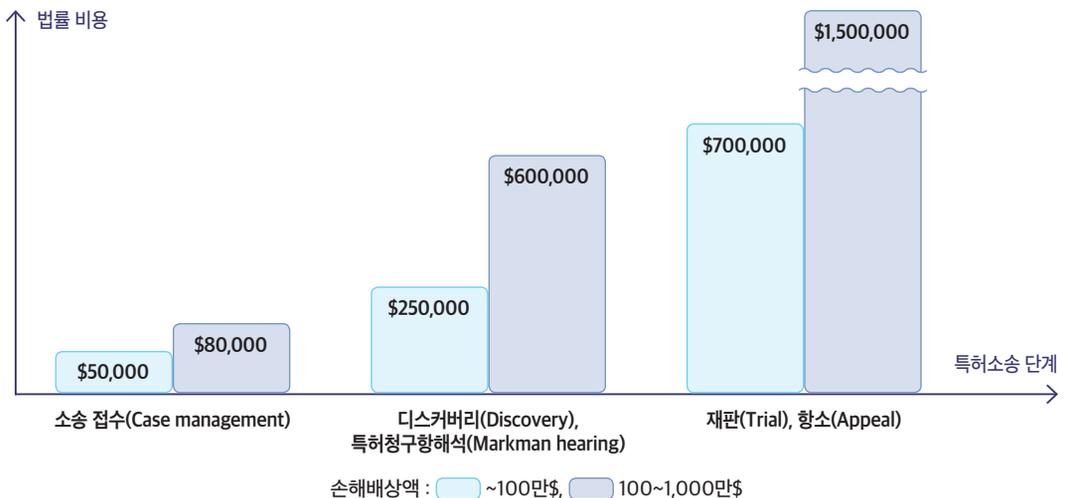
분석 결과 특허권자의 특허침해 주장이 사실이 아니거나 특허무효 사유가 있는 경우에는 소장에 대한 답변서에서도 이를 주장할 필요가 있다.

## 2) 특허침해 소송 대응전략

소장에 기재된 정보를 바탕으로 소송 관련 제품에 의한 자사 매출, 패소 시 손해배상액이나 매출 축소 등 피해 규모, 소송에 소요되는 법률비용 등을 예측함으로써 협상, 원고의 자사 특허침해에 대한 역제소(반소), 특허침해가 아니라는 적극적인 반박, 특허 무효화 등 소송 대응 방향을 전략적으로 결정하는 것이 바람직하다.

소송에 소요되는 법률비용은 소송을 대리하는 로펌의 규모에 따라라도 상이하지만, 소송 진행 경과에 따라 비용이 점점 커지므로 소송을 어느 정도까지 대응할 것인지에 대한 전략을 수립할 때 고려해야 할 중요한 요소이다.

< (사례) 미국 특허소송 법률비용(2019, AIPLA) >

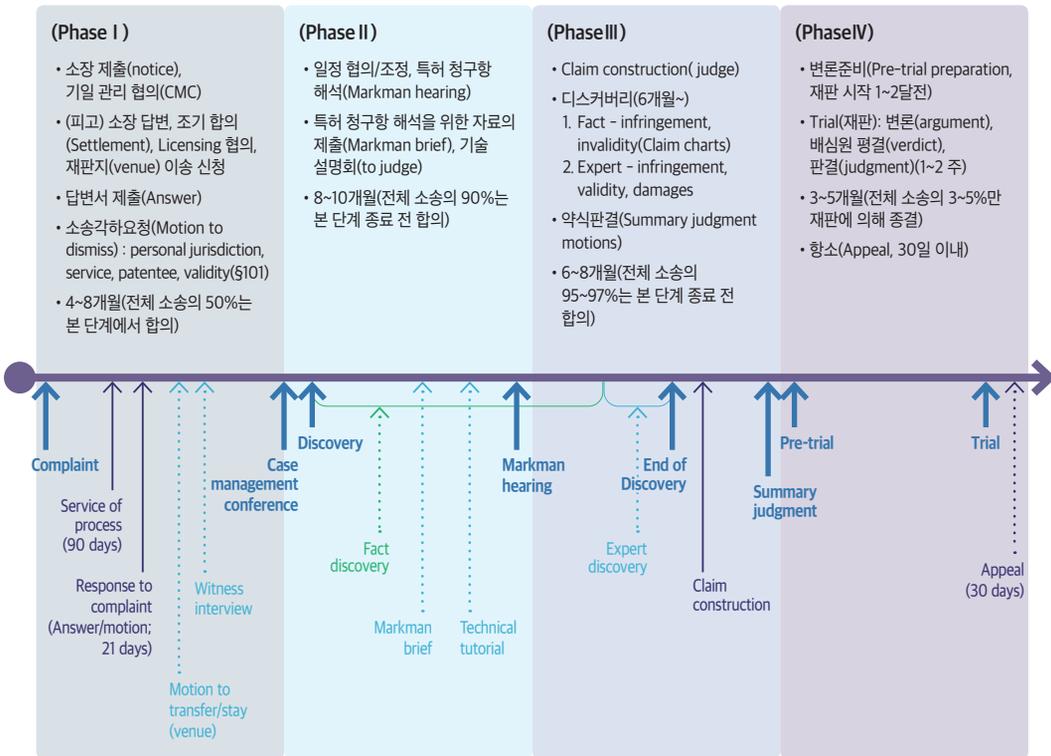


**(미국)**  
**특허침해**  
**손해배상액**

특허침해 손해배상은 특허권자가 피고의 침해행위로 입은 '과거 손해(compensatory damages)'와 판결 이후에 발생할 '향후 실시료(ongoing royalties)'로 나뉜다.

- ☑ '과거 손해'는 일실이익(lost profit) 또는 합리적 실시료(reasonable royalty) 등을 기준으로 사용하고 있다. 일실이익(lost profit)은 특허 침해가 발생하지 않았다고 가정할 때 특허권자가 얻었을 이익에 상응하는 금액이며, 합리적 실시료(reasonable royalty)는 특허권자와 실시권자의 가상 협상을 상정하여 특허침해 당시 실시권 부여가 이루어졌다면 정해졌을 실시료에 상응하는 금액이다.
- ☑ '향후 실시료'는 특허제품을 판매하려는 자의 가상의 실시료(royalty) 상당액(침해 제품에 의한 매출액에 특허 실시료율(royalty rate)을 곱한 값)으로 결정한다. 이때 재판부는 특허침해 제품에 대하여 특허가 제품에 기여하는 부분을 논리적으로 계산하는 회계전문가 또는 교수 등 전문가의 진술을 받아들여 배상액을 결정하게 된다.

**< 미국의 특허소송 절차 (Trial court) >**



**① 역소송 : 피고가 원고를 특허침해로 역제소**

원고(소 제기자)가 국내외의 경쟁 제조업체인 경우 피고는 제기된 소장 내 주장에 대한 대응뿐만 아니라 반대로 원고가 자신의 특허를 침해하고 있는지 여부를 분석하여, 역으로 원고에게 특허침해 소송을 제기(반소)하는 것도 적극 검토할 필요가 있다. 이를 통해 원고의 소 취하, 크로스라이선싱 등을 유도하여 분쟁을 효과적으로 해결할 수 있기 때문이다.

**역소송(사례)**

- ☑ 전 세계를 무대로 진행되었던 삼성과 애플의 특허전쟁에서도 삼성의 반소 대응 사례를 볼 수 있다. 2011년 4월 애플은 미국 캘리포니아 북부연방지방법원에 삼성의 스마트폰과 태블릿 제품이 애플의 특허 및 디자인권을 침해한다고 주장하자 곧바로 삼성은 같은 법원에 자사의 표준특허 침해를 이유로 애플에 대한 반소를 제기하였다. 뒤이어 애플은 2012년 2월에 새로운 특허권 침해를 주장하며 삼성에 추가 소송을 제기하였고 삼성 역시 같은 해 4월에 애플이 자사의 또 다른 특허권을 침해하였다고 반소를 제기하는 등 소송전을 이어나갔다. 7년 이상 진행된 IT 공룡들의 특허 전쟁은 2018년 6월 양사의 합의에 의해 종결되었다.
- ☑ 2019년 LG화학이 미국 지방법원 및 ITC에 SK이노베이션에 대한 영업비밀 침해 소송을 제기하자 같은 해 9월, SK이노베이션은 미국 지방법원 및 ITC에 특허침해를 이유로 LG화학에 대한 역소송을 제기하였고 LG화학도 미국 지방법원 및 ITC에 SK이노베이션에 대한 특허침해소송을 제기하였다.

**② 특허 무효화 및 소송의 중지(중요)**

특허침해 소송 시 특허침해여부 판단과 병행하여 특허 무효화 논리를 검토한다. 특허침해여부 판단은 법원의 최종 판결 전까지는 확신할 수 없으므로 피고 입장에서는 침해되었다고 주장하는 특허에 대한 무효화가 가장 직접적이고 강력한 대응 수단이다.

특허 무효화 논리를 마련했다면 특허심판원에 무효심판을 제기하면서 법원에 재판절차의 중지를 요청할 수 있는데 중지 여부는 재판부의 재량사항이다. 이와 같이 대응함으로써 피고는 특허권자에 대하여 압박을 가하고 합의 종결을 도모할 수도 있고 합의금을 낮출 수 있으며 경우에 따라서는 승소할 기회도 얻을 수 있다.

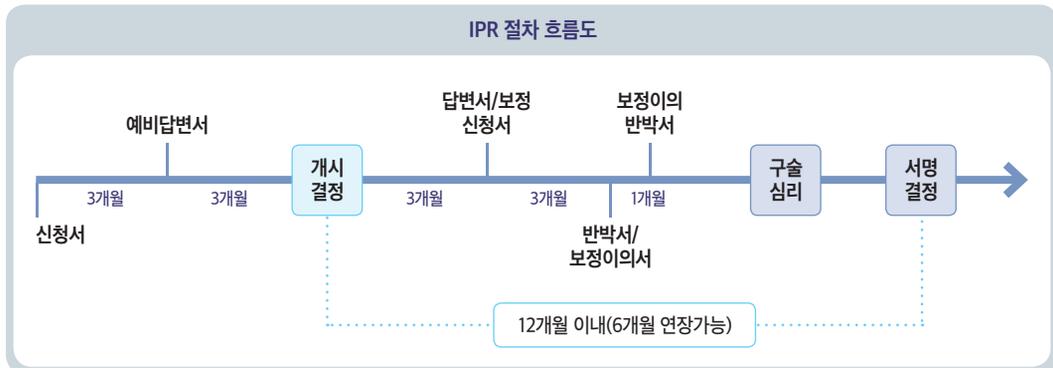
대부분의 국가는 법원 외, 특허의 무효를 판단하는 행정기관이 별도로 존재한다. 한국은 특허심판원, 미국은 PTAB가 있으며, 일본 및 중국도 각국 특허청이 별도로 무효 여부를 판단할 수 있다. 물론 특허침해 소송이 제기된 법원에서도 특허의 무효 여부를 판단한다. 따라서 피고 입장에서는 행정기관 및 법원에서 특허의 무효를 각각 받을 수 있기 때문에 이러한 방어 수단을 중복적으로 진행해야 한다. 특허 무효에 대해 행정기관과 법원의 판단이 다를 수도 있지만, 대부분 법원은 행정기관의 결정을 따른다. 특히 미국에서 특허 침해로 피소된 경우 특허를 무효화하기 위한 미국 무효심판(IPR: Inter Partes Review)은 필수적으로 고려해야 하는 방어 절차이다. 특허침해 소송이 제기되면 소장 송달일로부터 1년 이내에 무효심판을 제기하여야 한다.

무효심판에서 주장할 수 있는 무효사유는 선행문헌에 기초한 신규성 및 진보성이며 특허부적격이나 기재불비와 같은 무효사유는 무효심판이 아닌 침해소송 법원에서 다루어야 한다. 무효심판 신청서를 제출하면 미국 특허심판원(PTAB)이 6개월 내에 절차를 개시(institution)할지 여부를 결정하며, 개시결정이 나면 그로부터 1년 내에 최종 판결이 내려진다.

### 특허 무효화 (사례)

- ☑ 대웅제약은 캘리포니아 대학이 보유한 지방감소 기술 관련 특허에 대하여 국내에서 무효심판을 청구하였고 최종적으로 무효가 확정되어 대웅제약은 관련 기술을 적용한 시장에 진입할 수 있게 되었다.
- ☑ 중국의 룡바이커지사는 한국에 벨기에 유미코아가 보유한 배터리 양극재 특허에 대한 무효심판을 제기하였고, 특허심판원은 해당 특허를 무효라고 결정하였다. 이에 룡바이커지사는 배터리 양극재 제품 생산 및 국내 판매를 실시할 수 있게 되었다.

#### < 미국 무효심판 절차 >



### ③ 협상

실제 대부분의 소송은 당사자 간 협상을 통해 종료되며 최종 판결(Trial)까지 가는 경우는 극히 드물다(통계적으로 3~5% 수준). 일단 소송이 개시되었다면 소송을 철저히 준비하여 진행해야 하고 유리한 자료를 확보해야 성공적인 협상을 이끌어낼 수 있다. 소송 절차 진행 중 무효심판 결과, 중간 판결과 증거개시절차 등에서 유리한 결과를 이끌어내었다면 상대측에서 협상 제안이 올 가능성이 높다. 반대로 자사에 불리하게 소송이 진행되고 있다면 소송 패소 시 손해배상액과 소송비용을 고려하여 협상안을 제안함으로써 손해를 최소화하는 전략이 필요하다.

우선 협상의 타이밍을 잘 선택할 필요가 있다. 소송이 시작되면 비용이 많이 소모되기 시작하는 시점, 원고 또는 피고에게 유리한 결정이 나오게 되는 시점이 있다. 예를 들어 IPR(무효심판)의 개시 결정, IPR의 최종 결정, 특허 청구항 해석(Markman Hearing) 결정, 디스커버리(Discovery) 비용이 상당히 많이 소요되는 시점, 최종 판결(Trial) 전이 협상을 하는 포인트가 될 수 있다.

특허의 비침해 및 무효가능성이 객관적으로 높은 경우, 피고는 적극적으로 협상에 임하여 원고를 설득할 필요가 있다. 소송은 법률 비용이 많이 들어가는 절차이고 어느 한 당사자만 이기는 절차이므로, 원고 및 피고 모두 비용과 리스크 차원에서 소송을 오래 진행하는 것을 원하지 않는다.

특허 소송에 사용된 특허가 원고의 핵심특허인 경우 원고는 피고뿐만 아니라 다른 기업에게도 로열티를 받을 가능성이 있다. 이와 같은 상황에서 특허의 무효가능성이 높다면, 피고뿐만 아니라 다른 기업으로부터 로열티를 받지 못할 수 있으므로 원고를 압박할 수 있는 수단이 된다.

협상 시에는 유리한 포인트를 다수 확보하여 논리적으로 제시해야 한다. 예를 들면 기술적인 비침해 증거, 무효가능성이 높은 선행문헌, 특허 기술이 제품에 기여하는 정도가 낮음을 보여줄 수 있는 수단, 회피 설계의 용이성 등이 될 수 있다.

#### 특허분쟁 협상(사례)

- ☑ 2020년 미국 법원은 삼성전자와 카이스트 IP와 반도체 기술 관련 특허 소송에서, 삼성전자의 고의침해를 인정한 1심 판결을 내렸고, 이후 양사는 특허 사용료 지급에 합의하였다. 1심 판결의 배상액이 2천여억원이었기 때문에 업계에서는 대략 절반 수준의 합의금이 지급됐을 것이라 추측한다는 기사가 보도된 바 있다.
- ☑ 국내 통신전자회 제작사 B사는 경쟁사인 I사가 B사 특허를 침해한다는 이유로 침해금지 가처분 및 침해금지소송을 제기하여 침해금지가처분이 인용되자 이후 I사에서 특허 무효심판을 제기하였다. 심결확정 전 I사는 무효심판을 취하하는 대신 B사가 보유한 모든 특허를 무상으로 사용가능하게 하는 협상안을 제시하였고 B사가 이를 받아들임으로써 분쟁이 종료되었다.

### 3) 특허 청구항 해석(Markman hearing) 및 디스커버리(Discovery) 절차

미국 특허소송의 경우 소송특허의 권리범위 결정을 위한 ‘특허 청구항 해석’과 소송 양 당사자의 증거 제출을 위한 ‘디스커버리’ 절차가 존재한다.

한편, 한국, 일본 및 유럽 등의 특허소송에서는 ‘특허 청구항 해석’을 위한 별도의 절차 없이 원고와 피고가 제출한 자료와 증거를 바탕으로 법원에서 특허 청구항을 해석한다. 또한 미국의 ‘디스커버리’ 제도와 같은 높은 수준의 절차는 없지만, 이와 유사한 ‘증거개시제도’를 운영하고 있다.

#### ① 특허 청구항 해석(Markman hearing)

피고가 소장에 대한 답변, 소 취하 신청, 초기 합의 등을 진행하고 나면, 법원은 특허 청구항 해석 절차를 진행한다. 청구항 해석은 고도의 전략적 사고가 필요한 법적 절차이다.

일반적으로 피고 입장에서는 가능한 청구항의 권리 범위가 좁게 해석되는 것이 유리하지만 항상 그렇지는 않다. 예를 들어 특허의 비침해 가능성보다 무효가능성이 더 높은 경우 피고는 청구항의 범위가 가능한 넓게 해석되는 자료를 제출하여 인정받은 후 해당 특허 무효화를 시도하는 전략을 구사할 수도 있다.

### 특허 청구항 해석 (Claim construction)

특허 청구항 해석은 *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996)) 사건에서 유래하여 'Markman hearing'이라고도 한다.

- ☑ 원고와 피고는 청구항의 법률상 보호범위가 유리하게 결정되도록 관련 증거를 제출하고, 재판부는 증거와 주장을 바탕으로 청구항을 해석하여 보호범위를 정한다.
- ☑ 재판부는 통상 소송 초기 Claim construction conference를 통해 청구항을 해석하나, 디스커버리에서 수집된 증거를 참조하여 재판 직전 그 의미를 변경할 수도 있다.
- ☑ 재판부는 양측이 제출한 증거를 바탕으로 청구항의 의미를 해석한 후 배심원에게 설명하며(jury instruction), 배심원은 그에 따라 특허침해 여부를 판단해 판결한다.

## ② 디스커버리(Discovery)

디스커버리는 재판부가 소송 당사자 간 공정한 공격과 방어를 위해 소송 관련 양측 보유기록(자료)을 제출하게 하는 제도를 말한다. 재판부가 양측 대리인과 디스커버리 일정을 협의하는데 통상 소 제기 시점에서 6개월 후이다. 디스커버리 절차는 연방민사소송규칙을 따르지만, 세부사항은 각 법원의 시행규칙(local rule)에 규정되어 있다. 따라서 특허소송이 일단 제기되면 관할 법원과 판사 성향(과거 소송이력, 판결, 절차 진행속도, 재판부 재량사항의 인용/기각 등)을 파악하여 본안 소송 대응전략에 반영하는 것이 필요하다.

특히, 피고가 분쟁 발생 전에 검토했던 특허분석 자료 중 '대리인-의뢰인 간 비밀유지특권(Attorney-Client Privilege)'의 보호를 받는 자료는 디스커버리 제도에도 불구하고 재판부에 증거로 제출할 필요가 없으므로 평소에 가급적 특허분석 자료가 '대리인-의뢰인 간 비밀유지특권'의 보호 대상이 되도록 잘 준비하고 분쟁 발생 이후에는 해당 자료가 재판부나 소송 상대방에게 제출되지 않도록 주의해야 한다. 단, 비밀유지특권은 미국 변호사와의 관계에서만 효력이 발생된다는 점을 유의해야 한다.

디스커버리의 종류에는 ① 질문서, ② 자료의 제출, ③ 증인 신문이 있다. 디스커버리 단계에서는 다양한 소송 전략이 활용된다. 예를 들어 원고는 피고가 디스커버리로 인한 회사의 비밀 자료(제품설계자료, 세부 매출 자료 등) 제출을 부담스러워한다는 점을 이용하여 피고를 압박할 수도 있다. 피고 역시 특허를 무력화하기 위한 증거개시를 요청함으로써 원고의 특허에 흠집을 낼 수 있는 기회이기도 하다. 또한 디스커버리에는 많은 비용과 시간이 소요되므로 대부분 디스커버리가 본격적으로 진행되는 시점에 협상이 빠르게 진행되거나 합의에 도달할 수 있다.

### ◆ 디스커버리 시 주의해야 할 점

디스커버리는 기본적으로 상대방에게 본인이 가진 정보를 제공하는 행위이다. 상대방은 제출된 자료를 통해 본인에게 유리하거나 불리한 정보를 찾게 된다. 따라서 상대방에게 송부하는 자료에 ① 제품의 특허 침해, ② 특허의 유효성 판단, ③ 상대방에게 거짓말을 하기 위한 모의, ④ 기타 불리하게 여겨지는 내용 등이 포함되지 않도록 항상 유의해야 한다.

## 4) 특허침해 가처분 대응

특허침해 가처분이란, 판결의 집행 또는 판결을 받기까지는 시간이 오래 걸리기 때문에 방치하는 경우 특허권자가 현저한 손해를 입거나 목적을 달성하기 어렵게 되므로, 특허 침해자를 대상으로 잠정적으로 침해 물품 압류 등 임시적 조치를 행하는 것을 말한다.

### ① 한국

한국에서 특허권자는 특허권 침해금지청구 또는 손해배상청구 소송과 함께 특허권 침해금지 가처분 신청을 많이 활용하고 있다. 특허권자는 가처분 신청 시 법원에 특허침해 피의자의 특허침해 물품의 제조 준비, 생산 재개, 판매를 위한 소지, 카탈로그 반포 등의 증거 제출을 통해 특허권 침해 우려가 있는 점을 소명한다.

법원은 가처분 신청과 별도로 제기된 특허무효심판에 의하여 무효 심결이 내려지거나 무효심판 청구이유와 증거관계로부터 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정된 경우, 당사자의 형평을 고려하여 가처분 신청을 기각한다. 따라서 특허침해 피의자는 특허 비침해를 주장함과 동시에 무효심판 등을 통해 특허 무효를 강력하게 주장하여 법원이 가처분 보전의 필요성을 부정할 수 있도록 대응할 필요가 있다.

### ② 미국

미국에는 한국의 가처분 제도와 유사한 임시적 금지명령(preliminary injunction) 제도가 있으며, 이에 대한 대응도 소장 대응과 유사하게 진행하면 된다. 특허권자는 임시적 금지명령을 인용받기 위해 특허의 침해/유효, 양자 간 이익형량, 긴급성, 공익성 등의 제반 사정을 주장하므로, 특허침해 피의자는 위의 사안들에 대한 전문가 감정과 적극적인 방어 주장을 통해 다룰 필요가 있다.

다만 특허권자가 임시적 금지명령이 아닌 Ex parte motion for Temporary Restraining Order(TRO)를 통해 임시처분명령을 받을 수도 있다. 이는 법원에서 임시적 금지명령에 비해 특허권자의 손해가 매우 다급한 상황이라고 인정되어 신속히 발행하는 명령이므로 이에 대해 특허침해 피의자가 대응하는 것은 사실상 불가능하다.

#### 미국 침해금지가처분 결정 고려사항

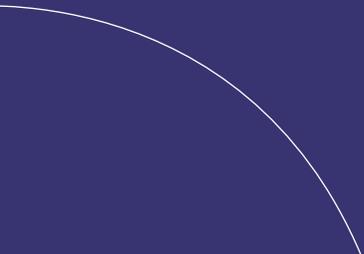
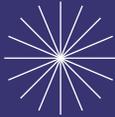
- ☑ 즉각적인 금전적인 회복이 불가능한 손해의 염려(imminent irreparable harm)
- ☑ 본안에서의 합리적인 승소가능성(reasonable likelihood of success on the merit)
- ☑ 특허권자와 침해 혐의자 사이의 형평(balance of the hardship)
- ☑ 공익(public interest)에 반하지 않을 경우

### ③ 유럽

- 독일 법원에서는 긴급성이 인정되는 경우 특허침해 피의자에게 미리 통보하는 절차 없이 가처분이 인용되기도 한다. 이를 방지하기 위해서 특허침해 피의자는 침해금지가처분 신청이 예상되는 독일 법원에 특허 비침해를 주장하는 방어서면을 제출해 두는 것이 필요하다.
- 영국 법원은 특허권자가 침해행위에 의해 회복할 수 없는 피해를 입게 되고, 특허침해 피의자가 일시적인 침해금지가처분에 의해 회복할 수 없는 손해를 입지 않을 것으로 판단되는 경우에만 예외적으로 침해금지가처분을 인용한다. 이처럼 예외적 허용이므로 구두변론을 통해 사안이 긴급하지 않고 특허침해 피의자가 가처분 인용 시 회복 불가능한 손해를 입을 것이라는 점을 소명하여 대응해야 한다.
- 프랑스 법원은 특허가 유효하고 특허침해가 입증되며 해당 분쟁 특허에 대한 이의신청 기간이 도과한 경우에만 침해금지가처분 신청을 인용한다. 특허침해 피의자는 가처분 절차에서 구두변론을 통해 특허의 비침해 또는 무효가능성을 적극적으로 소명하여 대응할 필요가 있다.
- 네덜란드 법원은 특허침해의 경우 대부분 긴급성을 인정하기 때문에 해당 분쟁 특허의 유효성과 침해를 입증하면 침해금지가처분이 인용될 가능성이 높다. 다만 가처분 절차에서 구두변론을 통해 특허의 비침해 또는 무효가능성을 소명하면 가처분이 인용되지 않을 수 있다.

# 02

## Chapter



# 타사가 자사의 특허를 침해한 경우

---

1. 특허 침해사실 발견
2. 특허침해 여부 분석 및 입증
3. 특허권 행사의 효과성 검토
  - 1) 특허의 유효성 검증
  - 2) 비용-효과 분석
4. 경고장, 소송 또는 고소·단속 등 특허권 행사
  - 1) 경고장 발송
  - 2) 소송 제기
  - 3) 형사고소·단속



## 특허 침해사실 발견

기업의 기술경쟁력과 제품의 품질이 향상되면 국내외 경쟁사 등 타기업이 자사의 특허를 침해할 가능성이 높아진다. 따라서 기업은 보유 특허 중 중요한 특허를 선별하여 권리를 계속 유지해야 한다. 또한 특허권 행사뿐만 아니라 특허소송에 피소될 경우를 대비하기 위하여 자사 특허에 대한 침해 모니터링을 진행해야 한다.

### 특허침해 사실 인지 및 발견 방법

- 시장 출시 제품, 전시회 출품 제품, 경쟁사 카탈로그나 홈페이지의 판매제품 조사
- 거래관계에 있는 국내외 대리점, 실시권자, 판매업자 등으로부터 정보 수집
- 국내외 전자상거래사이트, 거래처, 소비자 불만 등을 통해 정보 입수

기업은 특허침해 피해 정보가 입수되면, 사내 관련조직(발명자 포함 개발팀, 영업/마케팅팀) 뿐만 아니라 필요한 경우 향후 분쟁이 예상되는 국가(지역)에서 해당 기술분야의 경험이 많은 대리인도 선임하여 특허침해 여부 상세 분석을 착수하는 것이 필요하다.

## 2 특허침해 여부 분석 및 입증

특허침해여부를 입증하기 위해서는 먼저 침해의심 제품을 시중에서 구하거나, 카탈로그 또는 침해의심 제품 생산·판매자의 홈페이지 등에 게시된 제품 정보 등을 분석해야 한다.

분석된 내용을 토대로 특허청구범위 비교표(Claim chart)를 작성하여 특허침해를 입증할 수 있다. 특허청구범위 비교표 작성 시 침해의심 제품이 자사 특허 청구항에 기재된 각각의 구성요소 전부를 실시하는지에 대해 분석해야 한다. 만약 자사 특허에 대한 분할 출원 또는 계속 출원이 존재하고 있는 경우, 분석 결과를 토대로 현재 출원 중인 특허의 청구범위를 보정하여 향후 더욱 권리가 강화된 특허 포트폴리오를 구성할 필요가 있다.

특허가 방법에 관한 것인 경우, 침해의심 제품만으로는 특허침해 입증이 어려울 수 있는 데, 이럴 경우 각국의 특허법상 특허침해 추정 규정을 활용하여 특허침해를 입증할 수도 있다.

### 특허침해 추정 규정

- (한국) 일단 특허권자가 특허침해의 행위를 주장하면, 이를 부인하는 자는 자신의 구체적 행위 태양을 제시할 의무가 있고(특허법 제126조의2: 구체적 행위 태양 제시의무), 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우 그 물건과 동일한 물건은 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다(제129조: 생산 방법의 추정).
- (미국) 특허된 방법에 의하여 만들어진 제품의 수입, 판매 등에 대한 방법특허침해 소송에서는 재판부가 (1) 제품이 특허방법으로 생산되었을 실질적 가능성이 존재하고, (2) 원고가 실제 방법의 파악을 위하여 합리적으로 노력했다고 판단한 경우 제품이 특허방법으로 생산되었다고 추정한다.

## 3

## 특허권 행사의 효과성 검토

다른 기업의 특허침해 사실을 발견하면 특허권을 즉시 행사하기 전에 특허의 유효성과 권리행사의 효과성을 신중히 검토해야 한다. 일단 권리행사(경고장 발송, 소송 제기, 형사고소 등)가 시작되면, 시간과 비용이 장기간 투입되어야 하고, 자사의 사업적 평판에도 불리한 영향을 줄 수 있기 때문이다.

< 주요국의 특허소송 기간 및 소요 비용(2018, WIPO) >

구분	미국	일본	중국	한국	독일	영국
소송기간 (1심, 개월)	18~42	12~15	6~18	10~18	14	24~36
평균비용 (1,000USD)	1,000~6,000	300~500	20~150	150~400	90~250	1,000~2,000

특허권을 행사할 때 소송비용이 부담될 수 있는데 대리인 중에는 특허침해 소송의 승소 가능성이 높을 경우 승소 후 손해배상액을 통해 대리인 비용을 회수하는 것을 조건으로 특허침해 소송을 수임하는 대리인도 있다.

다만 대리인 선정 및 대리인 비용 구조를 결정함에 있어서, 대리인의 소송 수행 능력을 최우선적으로 고려하여야 하며 대리인 후보들과의 인터뷰 등을 통한 대리인 비교 절차를 거쳐 신중하게 선정하여야 한다.

## 1) 특허의 유효성 검증

침해의심 제품이 실제로 특허를 침해하는지 여부를 분석할 때 해당 특허의 유효성(특허 무효사유 존재 여부)을 점검하는 것이 필요하다. 특허소송으로 인해 해당 특허가 무효될 경우 비용만 투입되고 아무것도 얻지 못하는 결과를 초래할 수도 있기 때문이다.

특허의 유효성 검증을 위해 기업에서 자체적으로 무효자료 조사를 할 수도 있고, 특허대리인 또는 전문조사기관(예를 들면, 한국특허기술진흥원, 위스 등)을 활용할 수도 있다.

다만, 기업에서 유효성 검증 관련 자료들을 회사 이메일 등을 통해 전달할 경우 미국 특허소송 증거 제출 절차인 '디스커버리'에서 불리하게 작용할 수도 있으므로, 이 점을 고려하여 실무를 진행할 필요가 있다.

또한 피고가 분쟁 발생 전에 검토했던 특허분석 자료 중 '대리인-의뢰인 간 비밀유지특권(Attorney-Client Privilege)'의 보호를 받는 자료나 대리인의 업무상 산출물 특권(Work Product Privilege)의 보호를 받는 자료는 디스커버리 제도에도 불구하고 재판부에 증거로 제출할 필요가 없으므로 평소에 가급적 특허분석 자료가 디스커버리에 대한 보호대상이 되도록 철저하게 준비할 필요가 있다.

#### 특허의 유효성

- ☑ 특허의 청구항이 ① 선행기술 문헌에 의한 신규성 또는 진보성 위반으로 무효될 가능성이 낮고 ② 특허 명세서의 실시가능 요건과, 특허 청구항의 명확성·간결성 요건 등으로 무효될 가능성이 낮은 경우 특허의 유효성이 크다고 판단할 수 있다.
- ☑ 또한 특허의 청구항 수가 많은 경우에도 특허의 모든 청구항이 무효될 가능성이 낮으므로 특허의 유효성이 크다고 볼 수 있다.

## 2) 비용·효과 분석

기업은 특허권을 행사하기 전, 경영진, 특허담당 부서, 영업/마케팅 부서, 연구개발 부서 등이 함께 사업적 또는 금전적 이득, 소송 대응 비용 등 여러가지 유무형 이익과 손실을 장기적인 관점에서 종합적으로 검토하여 침해의심 제품 생산·판매 기업에 대한 특허권 행사 여부와 방법을 논의하고 결정하는 것이 필요하다.

특허권 행사의 사업적 또는 금전적 이득을 검토할 때에는 침해 대상 제품의 과거 매출액과 향후 예상 매출을 기반으로 침해 금지로 인한 자사의 영업적 이득과 손해배상액을 종합적으로 고려할 필요가 있다.

소송 대응비용을 검토할 때는 침해의심 제품 생산·판매자가 보유한 특허를 분석하는 것도 필요하다. 해당 회사의 보유 특허를 자사 제품이 특허침해하고 있을 가능성이 있는지에 대해서도 충분히 검토해야만 권리행사 중 반소(피고가 원고를 특허침해로 역제소)에 의한 금전적 또는 사업적 피해를 방지할 수 있다.

## 4

경고장, 소송 또는 고소·단속 등  
특허권 행사

## 1) 경고장 발송

경고장을 발송하면서부터 분쟁을 시작할지, 아니면 바로 소송 등의 법적 구제절차로 진행할지는 사안에 따라 다르다. 예를 들어 상대방이 이미 소송 등을 제기한 경우라면, 이를 방어하는 입장에서도 바로 역소송을 제기하는 것이 일반적이다. 또한 상대방의 소송성향이 강성이거나 사건이 빠르게 해결될 것으로 예상되지 않는다면 경고장을 통해 상대방에게 준비할 시간을 주는 것보다 바로 소송을 제기하는 것이 바람직할 수 있다. 따라서 경고장 발송 여부 및 작성 실무는 구체적 사안에 따라 대리인과 협의하여 진행하는 것이 바람직하다.

특허권 행사를 결정한 경우 특허침해 기업에 ① 침해 대상 특허의 특허번호, ② 특허침해 대상의 특정, ③ 침해 금지 및 라이선스 등 요구사항을 기재하여 경고장을 발송할 수 있다. 특허청구범위 비교표(Claim chart)가 있는 경우 이를 첨부하면 더욱 강력한 경고장을 구성할 수 있다. 경고장은 침해 행위로 인한 손해 배상을 받을 수 있는 시작점이 될 수 있으며 고의 침해를 입증하기 위한 보조 수단의 역할을 할 수 있는 법률적 효과가 있다. 다만 경고장에 들어가는 내용이 사실과 다르거나 법률적으로 명백한 오류가 있는 경우 상대방으로부터 역공격을 당할 수 있으므로 신중하게 작성하여야 한다.

## 2) 소송 제기

## ① 소송 국가 및 재판지(Venue)

특허 소송을 결정했다면 소송에 사용할 특허, 특허침해 발생지, 주요 구제방법 및 소송 비용 대비 승소 가능성 등을 종합적으로 검토하여 소송 국가, 재판지, 대리인을 선정하여야 한다. 만약 검토과정에서 승소를 통해 얻어낼 수 있는 손해배상액이 소송비용보다 적거나 원하는 금액이 아니라고 판단될 경우, 소송의 실효성에 대해 다시 한번 고민해볼 필요가 있다.

그러나 기업 대 기업의 분쟁에서는 손해배상액의 크기보다 침해금지(제품의 생산 판매 금지)를 법원으로부터 받아내는 것이 기업경쟁력 면에서 더 효과적일 수도 있기 때문에, 손해배상액의 크기만으로 소송 여부를 결정하는 것은 바람직하지 않다.

특히 국가별로 소송비용 및 구제방법이 상이하므로 어느 나라에서 소송 목적을 효과적으로 달성할 수 있는지 잘 확인하여야 한다. 예를 들어 미국은 경제적으로도 세계 최대의 판매 시장일 뿐만 아니라 법적으로도 증거 조사가 용이하고 높은 손해배상액을 기대할 수 있기 때문에 특허권자의 소송 제기 선호도가 가장 높은 국가이다. 그러나 미국은 소송 비용이 많이 소요되기 때문에, 미국 대비 적은 비용으로 특허 침해 금지하고자 할 경우에는 독일에 권리행사 소송을 제기하는 경우도 많다.

그리고 국가에 따라 소송의 승소 가능성을 높이기 위한 재판지의 선택이 중요할 수 있다. 주요국의 재판지 정보에 관해서는 아래 표를 참고하기 바란다.

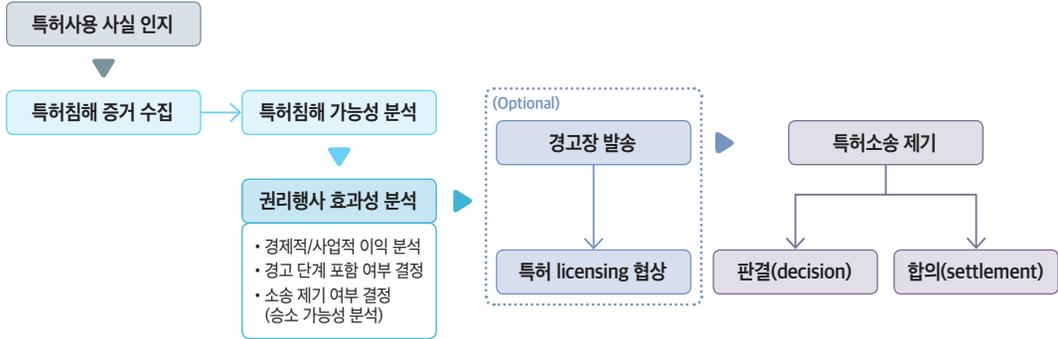
- ☑ (미국) 미국의 경우 법원에 따라 판결성향 및 소송기간에 차이가 많기 때문에 어느 지역의 소송 법원에 소를 제기할 것인지, 즉 재판지(Venue)를 결정하는 것이 매우 중요하다. 특허권자 입장에서는 소송 진행이 빠르고 특허권자에 유리한 판결을 내리는 경향이 높은 텍사스 지역의 법원이 선호된다. 다만 미국 특허 소송은 피고가 법적으로 거주하거나(resides or place of incorporation) 또는 침해행위가 일어나며 정규적이고 확립된 영업장소가 있는 지역(regular and established place of business)에서 제기할 수 있다(28 U.S.C. 1400, TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 137 S. Ct. 1514 (2017)). 특허권자에게 유리하다고 하여 관할 인정이 어려운 법원에 소를 제기하면 향후 피고에 유리한 법원으로 사건이 이송될 수 있으므로 소제기 전에 대리인과의 충분한 논의를 거친 후에 소송 법원을 결정하여야 한다.
- ☑ (독일) 독일의 경우 뒤셀도르프, 만하임, 뮌헨이 원고에게 유리한 법원으로 알려져 있다. 특히 뮌헨법원의 경우에는 최근 표준특허에 대해 원고 친화적 성향으로 부각되고 있다.
- ☑ (중국) 중국의 경우 관할권이 허락하는 한 자국보호주의가 상대적으로 약한 베이징 또는 상하이를 1심 법원으로 하는 것이 바람직하다.

## ② 소장(complaint) 기재요건

특허침해 소송은 특허권자가 소장을 법원에 제출함으로써 개시된다. 특허권자는 소장에 특허침해 사실을 구체적으로 기재하여야 하며 특허권자가 충분한 사실을 포함하여 특허침해 사실을 기술함으로써 재판부가 피고의 특허침해를 합리적으로 추측할 수 있도록 해야 한다[Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007)].

다만 미국은 관할 법원에 따라 소장의 기재요건이 상이하다. 텍사스 동부 지방법원의 경우 특허 청구범위 비교표(Claim Chart)를 요구하지만, 다른 법원들은 법원의 시행규칙(local rule)에 의해 대법원 판결이 수정될 수 없다는 이유로 이러한 조건을 요구하지 않기도 한다.

## &lt; 자사 특허 침해에 대한 권리행사 절차 &gt;



### 3) 형사고소·단속

대부분의 국가는 특허침해에 대해 민사상 구제만 허용하고 있지만, 한국과 일본에서는 특허법에 특허침해에 대해 형사고소를 할 수 있도록 규정하고 있고 중국에서는 특허침해에 대하여 행정적으로 구제받을 수 있는 절차를 마련해 놓고 있다.

한국 특허법은 특허권이나 전용실시권을 침해한 자에 대하여 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 정하고 있다(특허법 제225조제1항). 또한 2020년 10월 20일 시행된 개정법은 특허권 침해죄를 종래의 친고죄에서 반의사불벌죄로 변경하여 법 시행 이후 발생하는 침해행위에 대해서는 피해자의 명시적 의사에 반하지 않는 한 특허청 특별사법경찰 등 수사기관이 제3자의 고발에 기해 또는 직권으로 수사하여 공소를 제기할 수 있으며 특허권자는 고소기간(6개월)에 제한받지 않고 형사고소를 할 수 있다.

침해죄에 해당하는 행위를 조성한 물건은 특허법 제231조 제1항에 따라 몰수하거나 피해자 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고해야 한다. 특허침해죄가 인정되려면 유효한 특허권에 대한 침해가 성립하여야 하며 별도의 과실범 처벌 규정은 없으므로 특허권자가 특허침해에 대한 고의를 입증해야 한다. 따라서 경고장 발송 등을 통해 특허권 침해 형사고소를 위한 고의 증거를 확보할 필요가 있다.

한편 중국의 경우에는 각 지방특허청이 특허침해 및 특허를 사칭하는 행위에 대한 행정적 구제를 진행하고 있고 특허침해의 경우 행정구제가 청구되면 약 4개월 이내에 침해증지명령 결정이 내려져서 신속한 구제가 가능하다. 형사 단속의 경우에는 특허의 침해행위가 아닌 특허를 허위로 표시하는 등 특허 사칭 행위에 대해서만 실시한다.

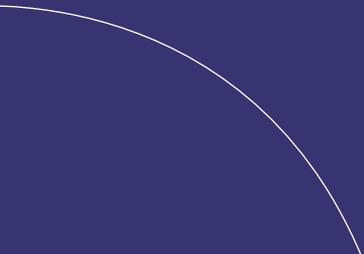
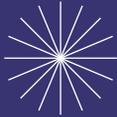
특허권침해 형사고소는 처벌의 수준이 높기 때문에 피고소인에 대한 강한 압박수단이 될 수 있으며 특허침해 민사소송에서는 불가능한 압수수색을 통하여 증거를 수집할 수 있는 장점이 있다. 하지만 형사고소 후 기소중지 및 무혐의 처분 등을 받게 되면 피고소인이 특허 침해를 하지 않은 것으로 판단하여

이후의 라이선싱 협상이나 민사 소송에서 어려움을 겪을 수 있으므로 신중을 기할 필요가 있다. 따라서 특허 침해가 명백한 경우 바로 형사고소를 진행할 수도 있지만, 특허 침해 여부가 모호한 경우에는 권리범위 확인심판 등의 공적 판단을 받은 후 형사 소송을 진행하는 것이 바람직하다.

이와 같이 형사고소는 민사 절차보다 비교적 그 과정이 신속하며 법률 비용 또한 상대적으로 저렴하다. 다만 수사관이나 검사 등은 해당 사건이 침해인지 아닌지 판단하기가 어려우므로 고소인이 침해 입증을 충분히 준비하지 못한 상태에서 고소를 진행하는 경우 패소할 수 있으며, 이로 인해 상대방의 특허 침해 행위가 합법적으로 용인되는 결과를 낳을 수도 있다.

# 03

## Chapter



# 제품 개발·수출 시 특허분쟁의 사전대비 방법

---

1. 연구개발 시 선행특허 조사 및 특허침해여부 분석
2. 납품공급계약 체결 시 특허보증 조항 반영
3. 해외 진출을 위한 전시회 참가 시 유의 사항



# 연구개발 시 선행특허 조사 및 특허침해여부 분석

기술 선도기업이나 시장을 기점유하고 있던 기업들은 다른 경쟁사의 제품 출시로 시장 점유율이 하락할 경우 특허권 행사를 통해 기존 시장을 지키는 전략을 사용하는 경우가 많다.

따라서 가장 좋은 특허분쟁 대책은 연구개발 과정에서 선도기업이나 경쟁사가 보유하고 있는 선행특허를 미리 철저하게 조사한 후, 선행특허와 다른 방향으로 기술개발 방향을 수정하는 것이다. 하지만, 동일·유사한 방향으로 개발을 하는 것이 불가피한 경우에는 특허침해여부를 사전에 분석하여 회피설계를 하는 것이 바람직하다. 또한 선행특허에 대한 비침해 논리를 정리하고 특허 무효 검토를 진행하여 추후 경쟁사 또는 고객사와의 특허 관련 논의를 대비할 필요가 있다.

## 1) 선행특허 조사 후, 기술개발 방향 수정

일반적으로 선행특허 조사는 무료서비스인 KIPRIS 특허정보검색서비스를 이용하거나, 민간업체가 제공하는 전문적인 특허검색서비스(웹스, 키워트 등)를 이용해서 수행한다. 이때, 연구개발 주제와 관련성이 높은 특허를 추출하기 위해, 다음과 같은 방법을 활용하여 검색을 수행한다.

- ① 개발하려는 또는 개발 중인 제품(기술)으로부터 키워드를 추출하여 키워드 검색 수행
- ② 연구개발 주제와 관련된 특허분류코드(CPC)를 활용하여 검색 수행
- ③ 연구개발 주제와 동일 기술분야의 기업, 연구소, 발명자가 출원한 선행특허 추출

이와 같은 방법으로 선행특허를 조사한 후, 선행특허가 밀집되지 않은 방향 또는 특허가 없는 방향(공백영역)으로 기술개발 방향을 수정하면 특허분쟁을 예방할 수 있다. 특히 국내 뿐만 아니라 수출예정 국가가 있는 경우, 그 국가의 선도기업이나 경쟁사가 출원하거나 보유한 특허를 꼼꼼하게 조사해야 향후 특허분쟁 발생 위험을 줄일 수 있다.

## 2) 특허침해여부(FTO) 분석을 통한 회피설계

선행특허 조사 결과, 기술개발 방향을 크게 수정하기 어렵다고 판단될 수 있다. 이럴 경우 ① 기술개발 방향과 가장 유사한 선행특허를 선별하고, ② 특허청구범위 비교표(Claim chart)를 작성한 후, ③ 개발하려는 기술이 선행특허에 있는 독립 청구항의 모든 구성요소를 포함하지 않도록 회피설계 방안을 도출하여 연구개발을 진행하는 것이 바람직하다.

즉, 선행특허에 기재된 독립 청구항의 모든 구성요소를 구비하면 특허 침해가 성립한다. 하지만, 회피설계를 통해 선행특허에 있는 독립 청구항의 모든 구성요소를 포함하지 않도록 기술개발을 완료한 경우, 특허 침해가 성립될 가능성이 매우 낮아지게 된다.

또한 회사의 여력이 허락한다면 유사한 선행특허들에 대한 비침해 논리를 정리하고 특허 무효 검토를 진행하여 향후 경쟁사 및 고객사와의 특허 관련 이슈에 대비할 필요가 있다.

### 특허침해여부 (FTO: Freedom To Operate) 분석

- ☑ 선행특허의 청구항에 A, B, C의 구성요소가 존재하는 경우, 어떤 제품·방법 등이 구성요소 A, B, C를 모두 포함하는 경우(구성요소완비)에는 특허침해가 성립한다.
- ☑ 반대로, 어떤 제품·방법 등이 구성요소 C를 제외한 A, B만으로 구성되거나, 또는 A, B, D를 포함하는 경우에는 특허침해가 성립하지 않는다.
- ☑ 이와 같이 특허침해여부를 판단하기 위해 제품·방법 등과 선행특허의 청구항을 서로 대비한 ‘특허청구범위 비교표(Claim chart)’를 작성하여 특허침해 위험성을 판단하는 것을 FTO 분석(특허침해여부 분석 또는 자유실시 가능성 분석)이라 한다.

## 3) FTO 분석 시 ‘대리인-의뢰인 간 비밀유지특권’ 활용

‘대리인-의뢰인 간 비밀유지특권(Attorney-Client Privilege)’은 사실 대리인의 특권이 아니라 의뢰인(즉, 기업 등)의 특권이다. 미국 특허소송에서는 ‘디스커버리(Discovery) 제도’에 의해 기업의 많은 내부 문서가 소송 상대방에게 공개되고, 이렇게 공개된 내부 문서가 특허소송에서 불리한 결과를 초래할 수도 있다.

### 대리인-의뢰인 간 비밀유지특권 (Attorney-Client Privilege)

- ☑ ‘대리인-의뢰인 간 비밀유지특권(Attorney-client privilege)’이란, 의뢰인이 대리인(변호사)과 나눈 의사소통 정보를 디스커버리(Discovery) 제도에도 불구하고, 소송 진행 중에 소송 상대방에게 공개하지 않을 수 있는 특권이다.

예를 들면 기업이 연구개발 단계에서 경쟁사가 특허침해를 주장하는 선행특허에 대해 FTO 분석을 대리인에게 의뢰한 경우 '대리인-의뢰인 간 비밀유지특권'을 활용하면 '디스커버리 제도'에도 불구하고 해당 FTO 분석 관련 내부문서를 소송 상대방에게 공개하지 않아도 된다.

그러나 '대리인-의뢰인 간 비밀유지특권'을 이용하지 않으면 '디스커버리 제도'에 의해 소송 상대방에게 해당 내부 문서를 증거자료로 공개해야만 하고, 이로 인하여 고의침해가 성립되어 징벌적 손해배상(손해배상액을 최대 3배까지 증액)을 하게 되는 상황이 발생할 수도 있다.

#### 징벌적 손해배상

- ☑ 미국에서 특허 침해자가 특허의 존재를 인지하였면서도 특허침해 행위를 지속하는 경우, 재판부는 이에 대하여 징벌적 배상(punitive damages)을 판결할 수 있는데 침해자의 악의적 행위를 벌하는 취지로 손해배상액을 최대 3배까지 증액할 수 있어 3배수 손해배상(treble damages)이라고도 한다. (35 U.S.C. §284)
- ☑ 한국도 2019년 특허법 개정을 통하여 특허침해 행위에 고의가 인정될 경우 손해배상액을 3배까지 증액할 수 있도록 하였다. (특허법 제128조제8항)

'대리인-의뢰인 간 비밀유지특권'에 따른 비밀유지의 대상은 대리인과 의뢰인 간의 의사소통이며, 이러한 의사소통은 대리인이 의뢰인에게 법적 자문을 제공하기 위한 목적의 의사소통이어야 한다. 그리고 '대리인-의뢰인 간 비밀유지특권'을 통해 보호받으려는 이메일이나 문서에 대해서는 일정한 형식적 요건을 갖추어야 한다. 예를 들면 특허침해여부(FTO) 분석 관련 이메일에는 외부 변호사를 수신인, 참조인에 포함시키고, "Confidential & Attorney-client Privilege(또는 Attorney work product)"을 표시해야 한다.

또한 특허침해여부(FTO) 분석 문서(보고서)의 첫 페이지에는 본 자료가 "Confidential & Attorney-client Privilege"라는 표시하고, 보고서 각 페이지에도 "Confidential & Attorney-client Privilege"를 표시하며, 마지막 페이지에는 변호사의 법적 자문임을 기재하면서 변호사의 서명과 날짜를 기입한다.

이와 같이 연구개발 과정에서 선도 경쟁사 기업의 선행특허에 대한 특허침해여부를 검토하여 특허분쟁 예방을 위한 회피설계를 적용하고, 특허분쟁 가능성이 있는 특허에 대한 분석결과에 대해서는 '대리인-의뢰인 간 비밀유지특권'의 보호를 받을 수 있도록 법적 요건을 갖추으로써, 장래에 발생할 수 있는 특허소송에 대비하는 것이 가능하다.

다만 비밀유지특권은 미국 변호사에 적용되므로 미국 특허 관련 사건 전체에 대해 미국 변호사의 검토를 받는 것은 비용적으로 과도한 부담이 될 수 있다. 따라서 미국 로펌은 리스크가 매우 높은 특허에 대한 정밀한 검토 및 분석결과를 요하는 경우 혹은 분쟁이 예상되는 경우로 한정하여 활용하고 정기적이거나 일반적인 FTO 분석의 경우 한국 로펌을 통해 진행하는 것이 효과적이다. 단, 한국 로펌과의 커뮤니케이션 중 불리한 내용(예를 들면, 침해가능성이 높다거나, 상대방 특허가 유효하다거나, 회피설계가 쉽지 않다는 내용 등)으로 결론이 지어질 것 같은 경우 분석 자료를 서면으로 받거나 회사 내 저장하지 않고 한국 로펌에만 보관하는 방법 등을 활용하는 것이 바람직하다.

< (사례) Notice of Confidentiality 표시 >

**Notice of Confidentiality:**  
The information in this document is subject to the attorney-client privilege. The contents of this document constitute attorney work product. The contents of this document are confidential and are not to be disclosed to third persons other than those to whom disclosure is made in furtherance of the rendition of professional legal services.

**Suture anchor 특허검토**  
**US 2012/0111111 A1; KR 101111115; US 9,111,111 B2**  
(주)오스템임플란트

2012.11.30  
김영환, 한국변호사 (Wang, Y. H.)  
특허법률사무소

**Notice of Confidentiality:**  
The information in this document is subject to the attorney-client privilege. The contents of this document constitute attorney work product. The contents of this document are confidential and are not to be disclosed to third persons other than those to whom disclosure is made in furtherance of the rendition of professional legal services.

< (사례) Confidential & Attorney-client privilege 표시 >

What is claimed is:  
1. A suture anchor comprising:  
a body having a distal end and a proximal end;  
projections formed on the body for insertion into a hole formed in bone;  
a drive head formed in the proximal end;  
and  
an eyelet formed on the distal end of the body.

US 9,111,111 B2 (Claim 1)

**2. US 9,111,111 B2 - Claim chart (claim 1)**

Claim (element)	설명	자사기술 실시여부 (O/X)	판단 근거
1. A suture anchor comprising: a body having a distal end and a proximal end; projections formed on the body for insertion into a hole formed in bone;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suture anchor (2, knot을 필요로 하지 않는 suture anchor)</li> <li>양단부 (distal end, proximal end)를 갖는 body (몸체부)</li> <li>Body의 형상은 가형 cylindrical (원통형) (claim 2)</li> </ul>	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cylinder 형상 body 설계</li> </ul>
a drive head formed on the proximal end of the body	<ul style="list-style-type: none"> <li>Body에는 뼈에 마련된 hole에서 anchor를 지지하기 위한 drive head (추진부)</li> <li>Interference fit: 뼈에 마련된 hole의 벽과 anchor body의 projection의 wedge effect에 의한 anchor 고정</li> </ul>	△ (O)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anchor 외면에 뼈와의 마찰력 발생을 위한 groove 형성</li> <li>자사 groove와 rib, thread의 형상은 다르나, 균동침에 성립 가능</li> </ul>
a drive head formed on the proximal end of the body	<ul style="list-style-type: none"> <li>Body의 일단부 (近部)에 마련된 drive head</li> <li>Driver head는 가형 cylindrical 형상으로, driver의 체결 (회전) 가능</li> </ul>	△ (X)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drive head가 아님</li> <li>본 claim limitation은 심사과정 중 거절이유 극복을 위하여 출원인이 추가한 것으로 DOE 주장 불가</li> </ul>
an eyelet formed on the distal end of the body.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Body의 다른 일단부 (遠部)에 마련된 eyelet</li> <li>Eyelet은 가형 loop of suture로 형성 (claim 4)</li> <li>Body의 또 다른 일단부 (近部)에 추가로 마련된 eyelet (optional) (claim 6)</li> </ul>	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anchor 양 단부에 suture 관통을 위한 eyelets 구비 필요 (설계 완료)</li> </ul>

Confidential & Attorney-client privilege

(Fig. 1) ribbed suture anchor

FIG. 1

- 2 suture anchor
- 4 anchor body
- 8 tapered distal end of anchor body
- 10 drive head
- 14 circumferential ribs
- 16 distal loop
- 18 proximal loop

FIG. 3

Patent & Law

## 2

# 납품공급계약 체결 시 특허보증 조항 반영

특허 보증(patent warranty) 또는 면책(indemnity)은 부품 구매자(buyer, 완제품 제조업자)로서는 불필요한 특허분쟁을 예방하고 방지하기 위해 중요한 조항이다. 예를 들면 완제품 제조업자인 구매자가 완제품 제조를 위한 부품을 부품 생산업자인 공급자(seller, 부품 공급업자)로부터 구입했는데, 향후 이 부품이 특허침해 제품으로 판명되면 완제품의 제조·판매에도 큰 차질이 발생할 수 있으므로 이와 같은 상황을 예방 및 방지하기 위하여 필요한 조항이다. 따라서 구매자는 공급자로부터 부품을 납품(공급)받을 때 향후 발생할지도 모르는 특허분쟁에 대한 안전장치로 보증 및 면책 내용이 포함된 계약을 체결하는 것이 필요하다.

반면, 공급자 입장에서는 필요한 범위 이상으로 특허 보증 및 면책이 이루어지지 않도록 그 범위를 한정할 필요가 있다. 예를 들어 실제 제품 설계를 구매자가 진행하고 공급자는 단순 생산 역할만 수행한 경우에는, 그 설계 및 디자인에 대해서는 특허 보증 및 면책을 제공하지 않도록 범위를 제한할 필요가 있다.

## 1) 구매자의 특허침해에 대한 공급자의 특허보증

특허보증이란 구매자가 공급자로부터 납품받은 부품을 사용하여 제품을 생산·판매하던 중 납품받은 부품과 관련된 특허분쟁이 구매자에게 발생한 경우 공급자가 구매자를 위해 특허분쟁으로 발생하는 비용과 손해를 보증한다는 것을 의미한다.

특허보증의 범위는 매출 손해, 법률 비용뿐만 아니라 손해배상액도 포함할 수 있다. 이는 양자 간의 계약에 의해 정해지므로, 양자의 사업상 또는 영업상 지위에 따라 보증의 범위, 기간, 보증을 요구하기 위한 요건 및 보증의 대상이 되는 행위의 수행 주체 등을 다르게 규정할 수 있을 것이다.

## 2) 특허보증 조항의 필요성

구매자가 공급자와 공급계약을 체결함에 있어서, 향후 발생할지도 모르는 특허분쟁에 대한 안전장치로 특허보증 조항은 필수적이라 할 수 있다. 특허보증 조항을 포괄적으로 기재하거나 삭제하지 말고, 양자 간의 의견을 면밀하게 조율하고 전문가와 상의하여 계약서에 명문화하는 것이 바람직하다.

#### 미국통일상법 (Uniform Commercial Code (UCC))

- ☑ 미국은 양자의 계약에 명시적 조항이 없더라도 각 주의 계약법(contracts) 또는 다수의 주에서 채택 중인 Uniform Commercial Code(UCC) §2-312(3) 규정에 따라 공급자(seller)에 대해 특허보증 의무가 발생한다.

### 3) 특허보증 관련 조항 내용

공급계약에서 공급자는 특허보증의 범위를 제한할수록 유리하고, 반대로 구매자는 특허보증의 범위가 제한되지 않고 조건이 부가되지 않도록 넓게 하는 것이 유리하다.

#### (공급자에게 유리한) 특허보증 관련 조항 사례

- ☑ 보증의 범위를 구매자에게 발생한 직접적인 손해만으로 한정 (구매자의 영업손실 등에 해당하는 간접적인 손해는 제외)
- ☑ 보증(warranty)/면책(indemnity) 기간의 한정 (예를 들면, 공급계약일로부터 일정한 기간)
- ☑ 구매자에 의한 보증요구의 서면통지
- ☑ 면책 발생행위가 구매자의 고의(knowledge)/부주의(negligence)가 있는 때로 한정
- ☑ 금전적으로는 공급자가 구매자에게 부품(IP 제품)을 판매하여 얻은 이익으로 한정
- ☑ 구매자가 사양(specification)을 결정한 경우는 특허보증 제외
- ☑ 구매자가 공급자의 부품을 제3자가 공급한 부품과 함께 사용한 경우 특허보증 제외

예를 들면 구매자 입장에서는 구매자가 특허분쟁을 방어할 때, 공급자가 구매자의 손해가 없도록 방어하고 특허분쟁으로 인해 발생한 모든 비용 및 손해배상도 공급자가 보존하도록 하는 조항을 공급 계약서에 포함하는 것이 바람직하다.

한편 공급자 입장에서는 책임질 필요가 없는 부분에 대해서는 특허보증을 제한하고 책임지지 않는다는 내용, 보증 책임의 한도 등이 계약서에 들어가도록 하는 것이 바람직하다.

공급자가 책임질 필요가 없는 부분은 ① 구매자가 공급 부품만을 사용했을 때는 특허침해가 성립하지 않지만, 다른 부품과 함께 사용하여 특허침해가 성립하는 경우 ② 구매자의 요구에 따라 적용된 기술에 대해 특허침해가 발생하는 경우 ③ 구매자가 실제 제품 설계/디자인을 진행하고 공급자는 단순 생산 역할만 수행한 경우 ④ 공급자의 서면 동의 없이 구매자가 손해배상에 합의한 경우 등이 있다.

## 3

## 해외 진출을 위한 전시회 참가 시 유의 사항

### 1) 전시회 참가 전 분쟁예방의 중요성

경쟁사가 전시회에서 물품을 전시하는 경우 이는 판매의 청약에 해당하므로 특허권자는 특허침해를 이유로 법원으로부터 조기 침해금지절차 명령(가처분 결정)을 받아 이를 활용한 권리행사에 나설 수 있다.

가처분 결정에 따른 권리행사 절차는 피소자가 법원에 의견을 제출할 기회가 없고 특허권자의 주장만을 근거로 명령이 내려질 수가 있어 전시회 참가 기업으로서는 적절한 대처가 어려운 점이 있다.

#### 전시회 특허분쟁 피해 사례

- ☑ 2017년 3월에 독일에서 개최된 국제 치과 전시회(International Dental Show)에 참가했던 한 국내 기업이 특허권자(스위스)로부터 치과용 믹싱튜브 관련 특허침해를 이유로 뒤셀도르프 법원의 가처분 결정문을 행사장에서 수령하였고, 그에 따라 전시제품을 압류당하고 전시부스를 철거한 바 있다.

### 2) 전시회 참가 전 ‘방어서면’ 제출

독일 전시회 참가 예정인 기업이 특허권자와 특허 라이선스 협상, 특허침해금지 경고장 수령 등 분쟁이 예상되는 경우 특허권자의 침해 주장에 대해 반박하는 방어서면(“Schutzschrift”, protective letter)을 작성하여 법원에 미리 제출하는 것이 좋다.

왜냐하면 독일 법원은 특허권자의 특허권 침해금지 가처분 신청이 있는 경우 방어서면이 제출되어 있다면 이를 함께 고려하므로 가처분 신청이 기각될 가능성이 높아진다.

< (사례) 독일 방어서면 (Schutzschrift) >

**Oberlandesgericht Frankfurt am Main  
Zentrales Schutzschriftenregister**



Oberlandesgericht, 60256 Frankfurt am Main

<b>Registernummer</b>	<b>leer</b>
Telefon	069/1367-0
Telefax	069/1367-2976
Ihr Zeichen Ihre Nachricht	
Datum	11.03.2019

**Mitteilung über fehlerhafte Einreichung**

Ihre Schutzschrift betreffend:

Registernummer:  
Antragsgegner:  
Antragsteller:

Streitgegenstand:  
EGVP MessageID:

Die Nachricht konnte nicht in das Zentrale Schutzschriftenregister eingereicht werden.

Grund:

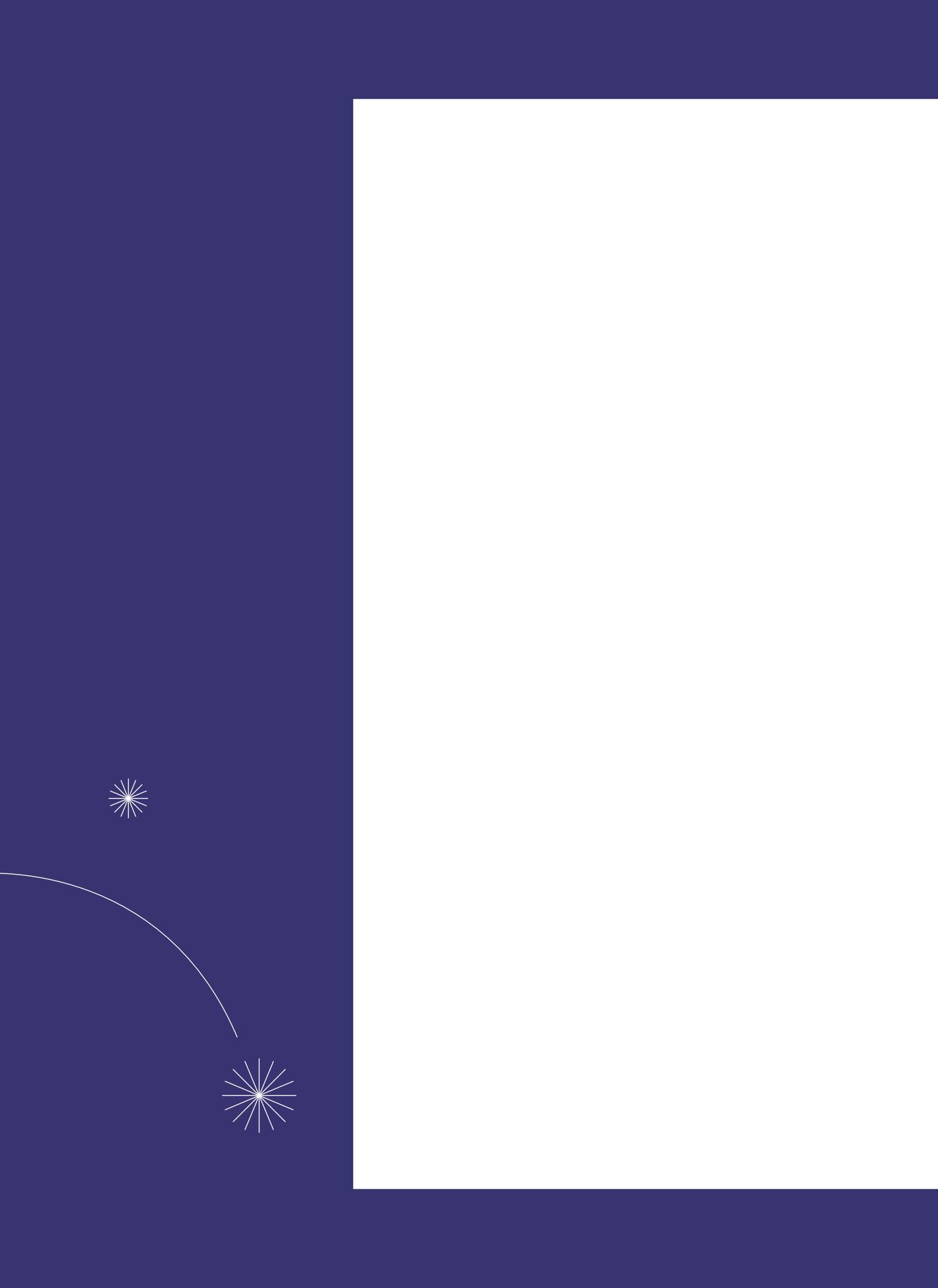
Die im XJustiz-Datensatz referenzierten Datei-Anlagen stimmen nicht mit den übermittelten Datei-Anlagen überein. Detail: Die Anzahl stimmt nicht überein (XJustiz 4, übermittelt 9). Überzählige bzw. unterschiedlich gelistete Dateien:

※ 독일 방어서면 온라인 제출 사이트 (<https://www.zssr.justiz.de>)

### 3) 전시회 중 특허분쟁 시 적극 대응

전시회 현장에서 침해금지 경고장 등의 문서를 수령한 이후 해당 내용을 정밀하게 확인하지 않은 채 서명을 하거나 권리자의 주장을 무시하게 되면, 향후 더 큰 피해가 발생할 수도 있다.

따라서 사안이 발생하는 즉시 해당 국가 주재 공관/해외지식재산센터(IP-Desk) 또는 특허대리인 등에게 상황을 공유하여 자문을 구하고 특허침해 주장에 대하여 반박하는 등 적극적으로 대응하는 것이 필요하다.



# 부록

---

<부록 1> 기업의 활동 단계별 특허분쟁 발생과 대응 절차

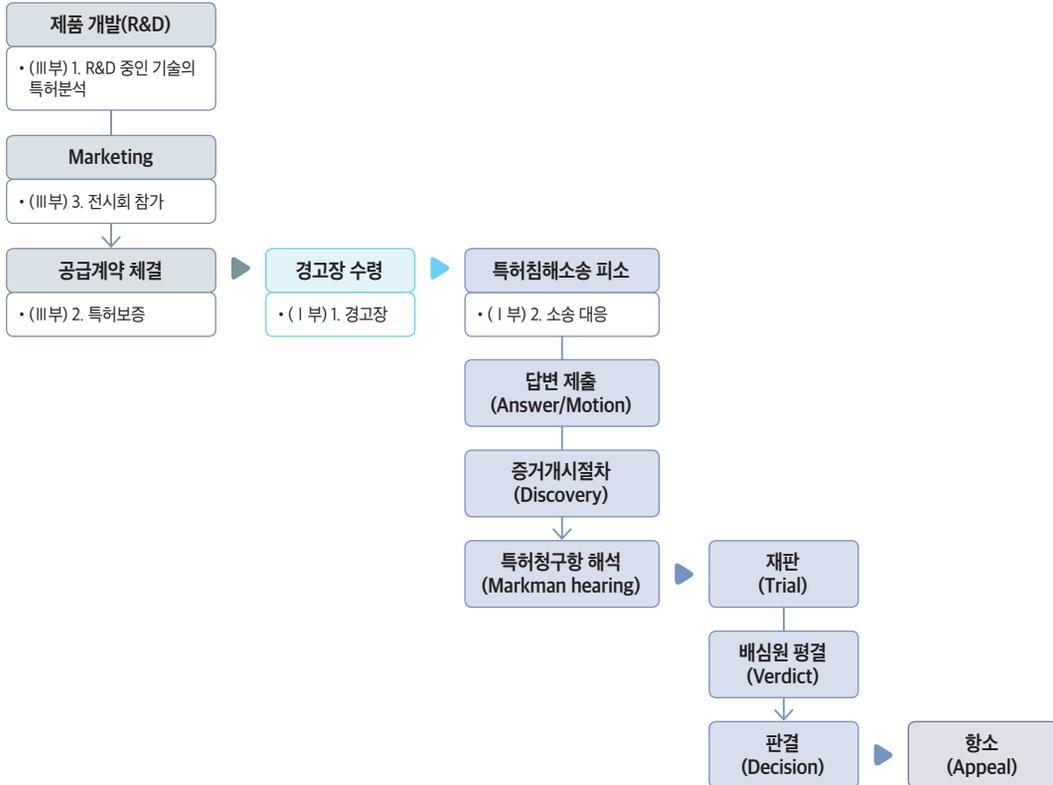
<부록 2> 주요 국가별 특허침해 소송 절차 및 유의 사항

<부록 3> 클레임차트(Claim chart) 작성 방법 및 주의사항

<부록 4> 지식재산 보호 관련 정부지원시책

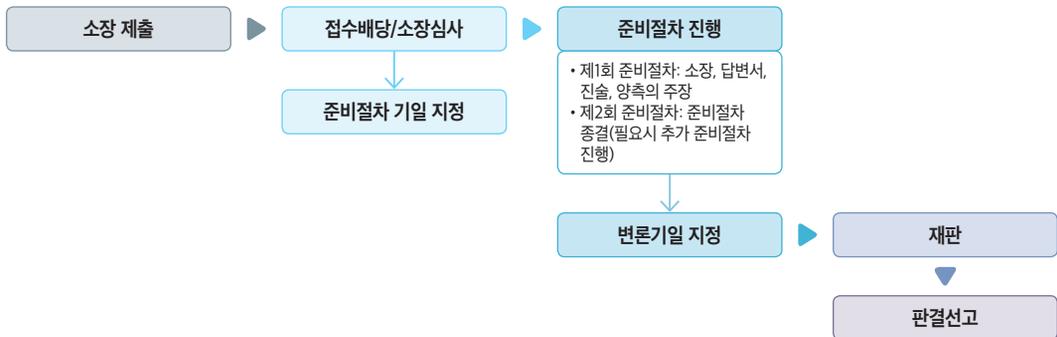
## 부록

# 기업의 활동 단계별 특허분쟁 발생과 대응 절차



## 1) 한국

(그림) 한국 특허침해 소송 절차



### 한국 특허침해 소송 관할권

특허법 제126조의 특허침해금지청구소송과 민법 제750조에 의한 손해배상청구소송을 일반적으로 특허침해 소송이라고 부른다. 특허침해 소송은 특허권에 관한 전속규정(민사소송법 제24조 제2항)에 따라 1심은 고등법원 소재지 6개 지방법원에서만 수행하고, 2심은 특허법원에서만 심리한다(법원조직법 제28조의4의 제2호). 여기에 부가하여, 1심 소를 서울중앙지방법원에 제기하는 것은 원고나 피고의 주소지 등에 관계없이 항상 가능하다. 2심의 판결에 불복하는 자는 대법원에서 마지막으로 다룰 수 있다.

### 균등침해의 인정

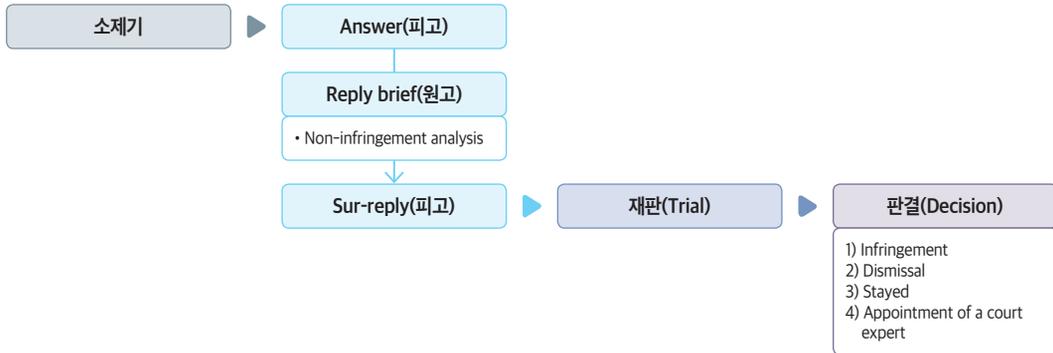
한국 대법원은 97후2200(2000.7 선고) 판결에서 처음으로 균등침해의 적용요건을 제시하였다. 한국 균등침해는 특허 청구항의 구성요소별 균등여부를 판단하는 것으로 이는 미국의 경우와 동일하다. 출원경과 금반언을 균등론 제한의 법리로 채택하고 있는 점도 미국과 동일하다. 균등론 적용 요건은 과제해결 원리의 동일성, 작용 효과의 동일성, 치환 자명성, 자유실시기술의 항변 및 출원경과 금반언으로 정리할 수 있다. 이 때, 발명을 전체로 보아서는 안되고 각 구성요소별로 판단한다고 하였으므로 균등 여부가 문제된 구성의 발명과제를 해결하는 원리를 파악하여 대응구성과 비교하면서 과제해결 원리의 동일성 여부를 판단해야 한다.

## 특허침해 소송 유의사항

특허침해 소송을 제기하려는 자는 특허권 또는 전용실시권이 있어야 한다. 그런데 특허권이 공유인 경우 금지청구인지 손해배상청구인지 따라 약간의 차이가 있다. 즉, 금지청구는 특허 공유인 중 1인이 단독으로 청구할 수 있으나 손해배상청구는 각자의 지분에 관하여 손해배상을 청구할 수 있다. 전용실시권을 설정해 준 특허권자는 손해의 발생이 있다고 보기 어려우므로 손해배상을 청구할 수 없다. 특허침해 금지청구의 경우 특허권 침해가 성립하면 되고 피고에게 고의나 과실이 있을 것을 요구하지 않는다. 다만 방법의 사용을 청약하는 행위에 대한 침해금지청구(특허법 제94조 제2항)와 손해배상청구의 경우에는 피고에게 특허권 침해에 대한 고의나 과실을 요구한다.

## 2) 독일

(그림) 독일 특허침해 소송 절차



### 독일 특허침해 소송 관할권

독일 특허법(Section 9, Patentgesetz(PatG))은 권한 없는 자의 특허침해를 규정하고 있다. 특허침해 소송과 특허무효에 대한 관할권은 이원화되어 있고 이를 'bifurcated enforcement system'이라 한다. 특허침해 소송은 지역법원(regional courts: Düsseldorf, Munich, Mannheim, Hamburg, Frankfurt)에서 진행하고, 이에 대한 항소심은 Bundesgerichtshof(Federal Court of Justice)에서 진행한다. 특허권자는 소장에서 특허침해를 구체적으로 특정하여 입증('specifically demonstrate and substantiate')할 책임이 있다. 재판부는 양측의 주장과 증거를 바탕으로 특허침해판단을 위한 특허청구항의 권리범위를 결정한다.

### 균등침해의 인정

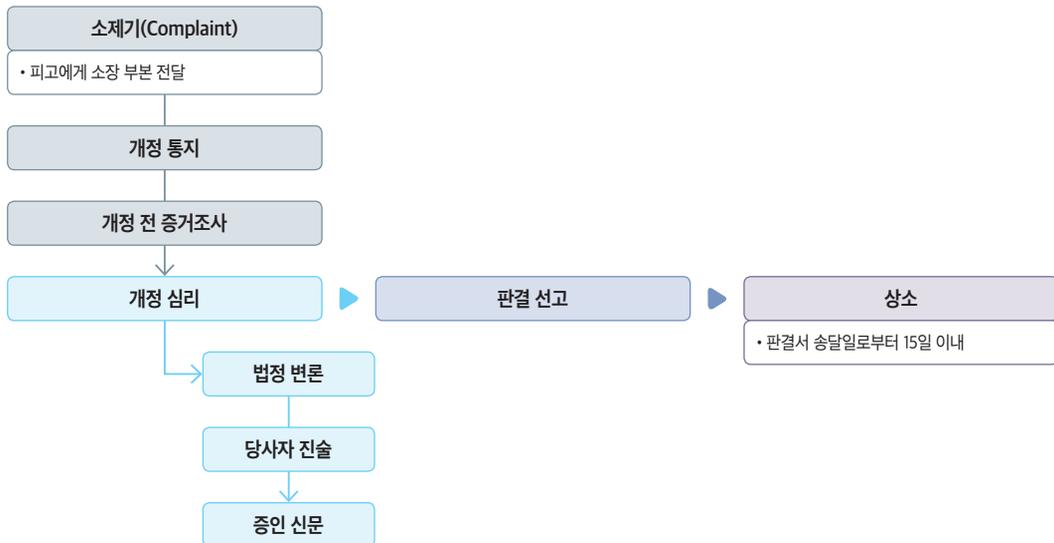
실시에 또는 방법이 특허청구항의 문언적 범위를 넘어서는 경우라도 균등침해(Doctrine of Equivalents)가 성립할 수 있다. 균등침해 요건은 ① 실시예가 발명의 해결과제를 변형된 수단에 의하여 객관적으로 동일한 효과("objectively the same effect")를 달성가능하고, ② 통상의 지식을 가진 자가 변형된 수단을 진보한 노력(inventive effort) 없이 도출가능하고, ③ 변형을 위한 고려사항이 통상의 지식을 가진 자 입장에서 균등한 해결방법(equivalent solution)인 경우이다.

### 특허침해 소송 유의사항

특허침해 소송이 제기되면 재판부는 일단 특허의 유효를 추정하므로, 피고가 특허침해 소송에 대응하여 특허 무효절차를 특허청(DPMA, EPO)에 제기하더라도 소송 절차의 중지는 원칙적으로 받아들여지지 않는다. 이러한 사유로, 특허가 특허청에 의하여 무효되었는데, 법원이 특허침해판결을 내릴 가능성이 있다. 특허소송은 구술심리가 엄격히 제한되고, 서면(written submission)에 의한 공방에 의하여 주로 진행된다. 통상 양측은 구술심리(oral hearing) 전 complaint, statement of defense, joinder and rejoinder brief를 제출하게 된다. 법원마다 차이는 있으나, 1심 판결까지 10 ~ 14개월 소요된다. 승소자의 변호사 비용(attorneys fee)은 패소자 부담 원칙이다.

## 3) 중국

(그림) 중국 특허침해 소송 절차



### 중국 특허침해 소송 관할권

전리권(특허 및 실용신안)의 보호범위는 명세서 및 도면을 참작하여 해석되는 청구범위에 기재된 내용으로 하고(전리법(59.1)), 권한 없는 자가 등록된 권리의 보호범위 내에서 업(業)으로 실시하는 경우 침해가 성립된다. 전리권 침해소송에 대한 1심 관할권은 권리침해 행위지 또는 피고 주소지의 지식산업법원 또는 중국인민법원에 있다. 지식산업법원은 3개소(베이징, 상하이 및 광저우)가 있으며 특히 베이징지식산업법원은 전리, 식물신제품, 집적회로배치설계권을 포함한 권리에 대한 1심 관할권을 갖는다. 베이징지식산업법원의 판결에 불복하여 항소할 경우, 최고인민법원에서 최종심을 담당한다. 중국은 2019년 1월 1일, 법 개정을 통하여 전문적인 전리기술에 대한 객관성과 공정성의 강화를 목적으로 중국 최고인민법원에서 전리권의 행정 및 민사 소송 최종심을 담당하는 것으로 하였다.

## 균등침해의 인정

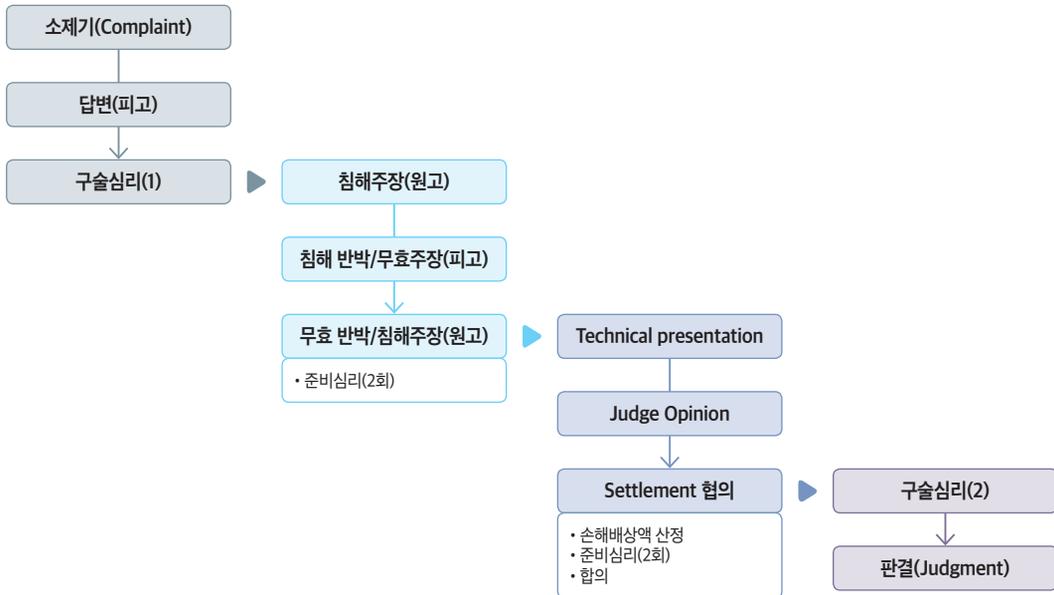
문언침해와 함께 균등침해를 인정하는데 균등침해의 판단은 침해물의 기술특징과 특허청구항에 기재된 필수 기술특징을 비교해 볼 때 표면적으로는 하나 또는 약간의 기술특징이 다르지만 실질적으로는 동일한 방식 또는 동일한 기술수단을 사용하여 특허발명 중의 하나 또는 약간의 필수 기술특징을 대체하여 침해물이 특허발명과 실질적으로 동일한 효과를 발생하는 것인지 판단한다. (上海紫江彩印包装有限公司 v. 株式会社细川洋行, (2004) 沪高民三(知)终字第121号)

## 특허침해 소송 유의사항

중국특허침해 소송은 상당히 신속하게 진행되며 1심의 경우 내국인 당사자 간 소송은 6개월, 외국인 당사자간 소송은 6~12개월이 소요된다. 특허침해 소송에서 피고가 방어수단으로 무효심판을 청구하더라도 원칙적으로 재판부가 특허를 유효한 것으로 추정하기 때문에 침해소송의 절차는 중지되지 않는다. 이와는 반대로 무심사 등록권리(실용신안권, 디자인권)에 기한 침해소송의 경우는 특단의 사정이 없는 한 피고가 무효심판을 청구하면 침해소송 절차가 원칙적으로 중지된다.

## 4) 일본

(그림) 일본 특허침해 소송 절차



## 일본 특허침해 소송 관할권

일본 특허침해 소송의 1심은 관할권은 東京地方裁判所(동경지방법원)과 大阪地方裁判所(오사카지방법원)에 있고, 이에 대한 불복의 2심은 知的財産高等裁判所(지적재산고등법원)에 있다. 특허침해 소송을 통하여 특허침해 행위의 중지(injunction, 특허법 제100조)와 손해배상(compensator

damages, 민법 제709조) 청구를 할 수 있다. 지적재산고등법원의 판결에 불복하는 자는 最高裁判所(일본대법원)에 상고할 수 있다.

### 특허침해 소송 중 특허무효 제기

독일, 중국과는 달리 피고는 특허침해 소송 중 특허무효를 다룰 수 있는데, 이는 대법원의 판결(무효 이유가 존재하는 것이 명백한 특허권에 근거하는 금지 등의 청구와 권리남용, 平成10年(才)第364号, 2000.4.11) 및 개정 특허법 (104-3)에 근거한다.

### 균등침해의 인정

대법원의 “무한 슬라이딩용 볼스플라인 베어링” 사건 판결(平成6年(才)第1083号, 1998.2.24)에 따라, 특허청구항의 문언적 범위를 벗어나는 균등침해를 인정한다. 균등침해 성립 요건은 ① 결여된 구성요소 (missing element)는 특허발명의 본질적 부분이 아니고, ② 구성요소가 대상제품 등의 것과 치환하더라도 특허발명의 목적을 달성하는 것이 가능하며 동일한 작용효과를 나타내는 것이고, ③ 치환하는 것이 통상의 지식을 가진 자가 대상 제품의 제조 시점에서 용이하고, ④ 대상 제품이 특허발명의 특허출원 시점을 기준으로 공지기술과 동일 또는 통상의 지식을 가진 자가 이것으로부터 출원시에 용이하게 추고할 수 없으며, ⑤ 대상제품이 특허발명의 출원 절차에서 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 특단의 사정이 없는 경우이다.

### 특허침해 증거의 수집

일본 특허침해 소송에서 디스커버리 제도는 없으나 대신 서류제출명령 제도가 있다. 서류제출명령의 요건은 ① 특허침해행위에 의한 손해를 계산하기 위하여 필요한 서류이어야 하고, ② 서류의 소지자에게 그 제출을 거부하는 정당한 이유가 없어야 한다. (특허법 제105조 제1항)

부록

## 3

# 클레임차트(Claim chart) 작성 방법 및 주의사항

## 1) 클레임차트 작성 시 주의사항

클레임차트는 특허, 보다 정확하게는 청구항(Claim)이 제품 또는 서비스에 적용되는지 여부를 보여주기 위한 문서로서 정해진 형식이 있는 것은 아니나 일반적으로 뒤에서 후술하는 작성방법을 따른다. 다만 경고장을 상대방에게 보내면서 클레임차트를 함께 첨부할 경우, 초기부터 너무 세부적으로 작성하는 것은 바람직하지 않다. 그 이유는 내가 가지고 있는 상대방에 대한 정보량이 어느 정도인지 노출될 수 있기 때문이다. 따라서 상대방의 대응 정도를 보면서 클레임차트의 노출정도를 조절할 필요가 있다. 소송에서도 클레임차트와 유사한 소송 문서를 제출하는데, 이 경우에는 매우 세밀하고 논리적으로 작성해서 제출할 필요가 있다.

## 2) 클레임차트 작성 방법

- ① 청구항의 기술적·법적 의미를 이해하되 청구항 자체로서 그 의미를 해석하고 발명의 상세한 설명 및 도면은 청구항 해석을 보완하는 역할로서 활용한다.
- ② 독립항을 기준으로 독립항의 내용을 포함하는 제품 또는 서비스를 찾는다. 이를 Evidence 확보라고 하는데 Evidence의 확보는 구글링 / 제품 또는 서비스의 실사용 및 리버스 엔지니어링을 통해 진행하는 것이 일반적이다.
- ③ 클레임차트의 가장 앞장의 특허의 서지사항(출원번호, 출원인 등)을 기재하고, 그 뒷장부터 클레임 차팅을 하는데 문서상에서 청구항을 왼쪽, Evidence를 오른쪽에 기재하는 방식을 사용한다.
- ④ 보통 청구항은 여러개의 elements(개별 구성 요소)들로 구성되는데, 클레임차트 작성 시 가시성을 높이기 위해 element 별로 별도의 색으로 표시해 주기도 한다.
- ⑤ 보통 Evidence의 공식 명칭 및 Evidence를 확인할 수 있는 출처를 표시해 주는 것이 일반적이다.
- ⑥ 독립항에 대한 모든 element에 대하여 Evidence를 보여주면서 클레임 차팅을 끝냈다면, 종속항에 대해서도 동일하게 진행할 수 있다.

사업명	지원대상	사업내용	주관기관
특허·K-브랜드 분쟁 대응 전략	수출(예정) 중소/중견기업	(특허) 특허분쟁 관련 침해·피침해 분석, 분쟁위험 사전대비 전략, 경고장 및 피소 대응, 권리행사 등 분쟁상황별 기업 맞춤형 대응전략 제공	
		(K-브랜드)국제 지재권 분쟁 관련 상표·디자인 피해대응, 위조·형태모방대응 및 현지권리화 등 기업 맞춤형 보호전략 제공	
해외 상표 무단선점·위조상품 대응지원	수출기업	해외에서의 상표 무단선점 실태조사 및 정보제공, 온라인 위조상품 유통 차단 지원 등	한국지식재산 보호원
산업재산권 분쟁조정 제도	권리자, 실시권자, 직무발명자 등 이해관계자	분쟁조정 신청 시, 당해 분야 전문가로 구성된 조정부가 상호 간의 협의를 통한 분쟁해결 유도	
영업비밀 보호센터 운영	대학, 공공연, 중소·중견기업, 예비 창업자	영업비밀 보호 컨설팅, 영업비밀 관리 시스템 보급, 영업비밀 유출분쟁 법률자문, 디지털포렌식 지원 및 영업비밀 원본증명서비스 등 지원	
기술·디자인 특사경	산업재산 침해신고 (특허·디자인, 영업비밀)	특허법에 규정된 특허권 또는 전용실시권에 관한 범죄, 상품 형태 모방 등 부정행위에 관한 범죄, 영업비밀의 취득·사용·누설에 관한 범죄, 디자인보호법에 규정된 디자인권 또는 전용실시권 침해 등에 관한 신고 및 처리	특허청
지재권 연계 연구개발 전략지원	중소/중견기업	기업이 안정적으로 연구개발에 전념할 수 있도록 지재권(IP)과 연구개발(R&D)을 연계한 맞춤형·밀착형 전략(IP-R&D) 제공	한국특허전략 개발원
해외지식 재산센터 운영 (IP-DESK)	수출(예정) 중소/중견기업	11개국 17개소에 설치된 해외지식재산센터(IP-DESK)를 통해 해외진출 기업의 수출경쟁력 제고를 위한 현지 지재권 확보 및 지재권 애로사항 등 상담 지원	KOTRA
지식재산 공제제도	중소/중견기업	기업 간 상호부조에 기반한 공제제도 통해 특허 분쟁대응 등 지식재산 부담을 완화하고 경영 안정 기반 마련 지원	기술보증기금

\* 2023년도 특허청 지식재산 지원시책 참고



## 참고문헌

---

- 실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서(오성환 저)
- 특허침해소송실무(차상욱 저)
- 미국 특허소송의 이해(진욱재 저)
- 특허 사용설명서(최성규 저)
- 미국특허소송의 주요쟁점(박준국 저)
- 미국특허소송실무(홍종혁 저)



# 수출기업을 위한 특허분쟁 대응 가이드

---

## 발 행 처 특허청 산업재산분쟁대응과

대전시 서구 청사로 189(둔산동) 정부대전청사 4동  
홈페이지 : [www.kipo.or.kr](http://www.kipo.or.kr)

## 한국지식재산보호원 지재권분쟁대응센터

서울시 강남구 테헤란로131 한국지식재산센터 6층  
(특허) 1600-8145 ARS 3번  
(상표·디자인) 1600-8145 ARS 4번  
한국지식재산보호원 홈페이지 : [www.koipa.re.kr](http://www.koipa.re.kr)

발 행 일 2023년 3월

---

※ 본 책자의 무단 복제 및 전제를 금합니다.