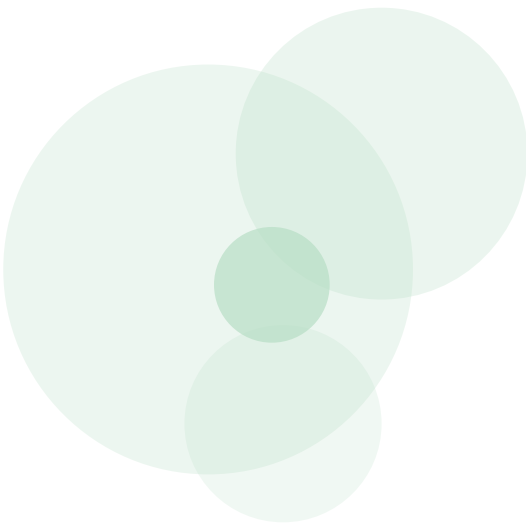


지재권 분쟁 경고장 발송 및 대응 가이드



Summary



지식경제 시대에서는 특허, 상표, 저작권 등 지적재산권이 기업의 중요한 무형자산이자 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 하지만 지적재산권 보호는 권리침해 원가가 낮고 침해사실 입증이 어려우며 침해 배상 기준이 낮은 등 권리보호에 있어서 여러가지 애로사항이 존재한다. 이를 위해 중국은 상표법, 특허법 등 법률 개정, 사법재판의 통일화 등 강력한 조치를 통해 법정배상액 인상, 입증규칙 명확화, 징벌적 배상 확대, 지적재산권 침해에 대한 손해배상 제도의 보완 및 침해행위 단속 강화 등 지적재산권 보호수준 향상에 노력하여 왔다.

중국에서 지적재산권을 효과적으로 보호하려면 우선 중국의 기본적인 국정 상황을 이해해야 한다. 중국의 기본 국정은 국토가 넓고 인구가 많으며 시장규모가 크지만 발전이 불균형하고 시장 발전속도가 빠르다는 것이다. 많은 외국 회사들은 모두 이런 인식에 근거하여 중국 시장에 진출했지만 시장이 크고 지역 발전이 불균등하기 때문에 중국의 광범위한 지역에서 복제, 표절 등 권리침해 현상이 여전히 매우 보편적이다. 상기와 같은 상황에서 중국의 현재 지적재산권 보호 현황은 지적재산권 보호가 매우 보편적이고 침해분쟁 건수가 매년 매우 빠르게 증가하고 있으며, 지적재산권 권리인의 침해행위 중지의 목적은 비교적 수월하게 달성할수 있지만 손해배상 금액이 보편적으로 낮다는 것이다.

지재권 보호의 어려움 때문에 권리보호에 있어서 뒷걸음치는 기업이 있는가 하면 아예 방류해 물고기를 키우는 게 낫다고 생각하는 업체도 있고, 심지어 모조품의 창궐은 제품 및 브랜드의 인지도를 높인다고 생각하는 업체도 있다. 그래서 실무적으로 침해행위를 제지할 것인지 말 것인지를 고민하는 기업이 상당수를 차지한다. 사실 기업은 침해행위를 제지할 것인지 말 것인지가 아니라 언제 제지할 것인지를 고민해야 하며 침해행위를 제지하는 목적 및 방식 또한 고민 할 필요가 있다. 기업은 제품 및 지재권의 유형에 따라 차별화된 권리보호 전략 수립이 필요하다. 통상적으로 침해 행위와 그 심각성, 침해행위 제지의 목적에 따라 권리보호의 방식에는 침해 경고장 발송, 합의, 침해 소송 등이 있다. 하지만 전술한 바와 같이 중국에서 침해제지 비용이 높고 침해행위에 대한 입증이 어렵다는 현실적인 상황하에 침해 경고장은 잠재적인 분쟁을 빠르고 효율적으로 해결함으로써 자신의 권익을 효과적으로 보호할 수 있기 때문에 소송 전 권리 침해 경고장 발송은 지재권 권리인이 가장 선호하는 권리보호 방식으로 부각되고 있다.

침해 경고장이 지적재산권 보호 실무에 활용되면서 경고장 발송 및 대응전략에 대한 실무 가이드가 이목을 끌고 있다. 지적재산권 침해 경고장 발송은 지적재산권 권리자가 권리를 행사하는 형식이지만 부당으로 사용 될 경우 경쟁자의 명예훼손 및 자유경쟁의 질서에 영향을 미칠 가능성이 높다. 따라서 중국 최고법원은 여러 건의 전형 사례를 통해 경고장 발송 범위와 대상, 발송 내용 등을 경쟁법 측면에서 규제하고 전용 권리의 행사와 자유경쟁 사이에 경계선을 긋는 시도를 해왔다.

이 책자는 경고장 발송 및 대응 실무에서 자주 발생하는 문제점 및 이에 대한 해결책을 제시하고자 하는 목적으로 발간되었으며 경고장의 법적효력, 작용 및 권리자 입장에서 경고장 발송시 유의사항, 접수자 입장에서 경고장 대응책 등에 대한 내용이 세부적으로 수록되어 있다.

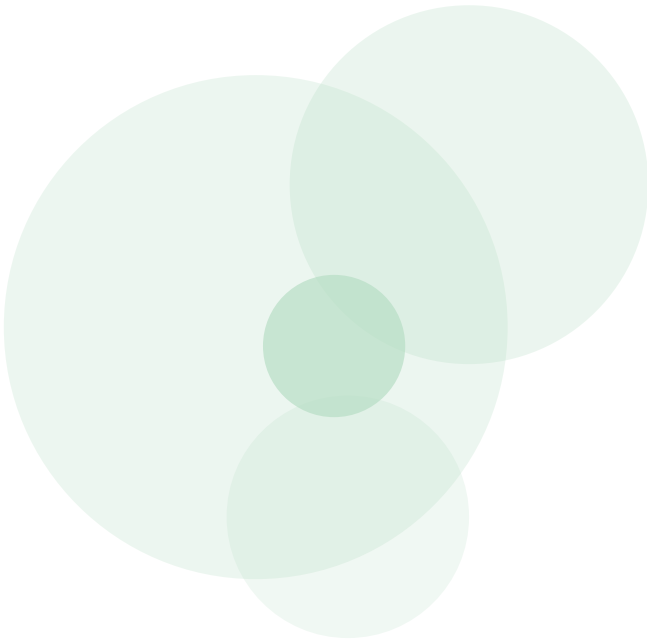
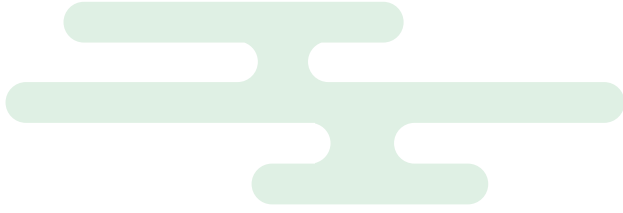
이 책자를 통해 지재권 권리자가 법적규제의 범위내에서 합리적이고 적법하게 경고장을 발송함으로써 자신의 권리를 효과적으로 보호할 것을 기대하며 경고장 접수자는 경고장을 받았다고 하여 당황하지 않고 기업에 맞는 대응책을 수립하여 최대한 자신의 권익을 수호할 것을 기대하는 바이다.





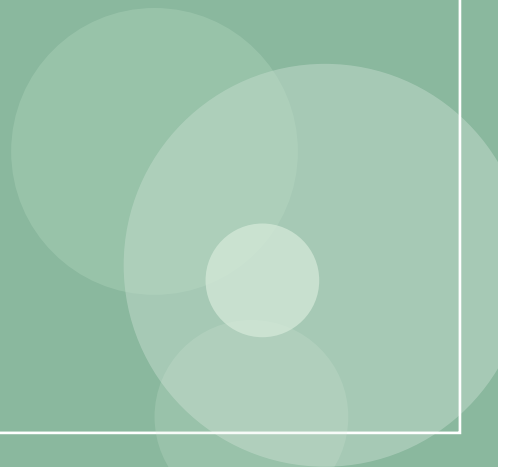
Contents

1	01 지재권 분쟁 경고장 및 경고장의 작용
2	1. 지재권 분쟁 경고장이란?
2	2. 경고장의 법적효력
2	3. 지재권 권리자 입장에서 경고장의 작용
5	02 지재권 권리자 입장에서의 경고장 발송 가이드
6	1. 경고장 발송대상 및 범위의 확정
7	2. 지재권 권리상태에 대한 사전 확인
8	3. 경고장 발송시점 확정
9	4. 경고장 내용의 작성
10	5. 경고장의 송달
12	6. 온라인 플랫폼을 활용한 경고장 발송 가이드
13	03 경고장 접수자 입장에서의 대응 가이드
14	1. 경고장 접수시 대응
18	2. 경고장 내용 분석 및 대응
28	3. 경고장 회신방법
31	04 지재권 분쟁 경고장 대응 사례
32	사례1
36	사례2



01 /

지재권 분쟁 경고장 및 경고장의 작용



1. 지재권 분쟁 경고장이란?

지재권 분쟁 경고장은 지재권 권리자가 법적인 서신 형태로 침해자의 침해 사실을 밝히고 권리 침해의 법적 결과를 설명하며 법에 따라 침해자에게 명백한 권리 침해 정지 요청을 하는 것을 말한다. 지재권 권리자 또는 관계자가 지재권 침해 행위를 발견하였을 경우 스스로 또는 법적대리인을 통해 권리침해 또는 그 관계자를 상대로 변호사 내용증명 또는 공개서신 방식으로 침해경고장을 발송할 권리가 있다.

2. 경고장의 법적효력

경고장은 지재권 권리자가 권리침해를 당했을 경우 스스로 권리를 구제하는 방식으로서 법적으로 경고장 자체는 강제집행의 법적효력이 없다. 경고장의 법적효력은 주로 침해자의 침해행위에 대한 법적 결과를 경고함으로써 침해자가 스스로 침해 행위를 중지하도록 하는 것이고 경고장을 받고도 침해 행위를 중지하지 않은 침해자에 대해서는 법적 규정에 따르면 악의적 권리침해로 간주되어 향후 소송에서 침해 행위의 가중사항으로 인정될 가능성이 높다.

3. 지재권 권리자 입장에서 경고장의 작용

3.1 경고장의 유리한 작용

- 분쟁해결의 효율성을 높이고 비용을 절감시키는 작용이 있다.

침해사실이 명확하고 결과가 엄중하지 않은 침해행위에 대해 경고장은 소송절차 또는 행정구제 절차 대비 분쟁해결의 효율성을 높이고 분쟁해결 비용을 절감하는 작용이 있다.

- 분쟁해결 및 침해소송 전략 수립에 적극적인 작용이 있다.

행정 및 사법절차에 따른 지재권 침해 판정이 복잡하므로 악의적으로 지재권을 침해하지 않은 침해자는 자신의 침해 행위를 모르는 경우가 있다. 따라서 경고장 발송을 통해 침해자의 태도를 탐지해볼 수 있으며 대응에 따라 다음 단계의 전략을 수립할 수 있다. 침해자가 경고장을 무시한다면 고의적 침해임을 추정할 수 있으며 침해 중지나 시정

협조하지 않을 경우 소송을 통해 권익을 보호할 수 있다. 침해자가 경고장에 대해 답신을 보냈을 경우 구체적인 답신 내용에 따라 다음 단계의 전략을 수립할 수 있다.

- **침해자의 항변근거를 제어하는 작용이 있다.**

침해한 권리가 특허권일 경우 침해자는 경고장에 대해 <특허법> 제 70 조에 의거하여 침해제품에 대한 합법적 취득으로 항변할 가능성이 높다. 합법적 취득으로 항변하는 핵심은 침해자가 권리침해임을 모르는것이므로 경고장 발송을 통해 해당 행위가 특허권을 침해한 행위임을 통보함으로써 침해자가 합법적 취득으로 항변하는 근거를 제거하는 효과를 얻을 수 있다.

- **침해소송의 소송시효를 중단시키는 작용이 있다.**

중국 <민법총칙>의 규정에 따르면 소송시효는 상대방이 권리주장을 하는 시점부터 중단되며 중단되는 시점부터 소송시효는 다시 산정된다. 지재권 권리자가 침해자를 상대로 경고장을 발송할 경우 소송시효를 중단시키는 법적효력이 발생된다.

- **침해소송에서 배상금 책정의 기준으로 될 수 있다.**

법원은 침해소송 과정에서 침해행위의 규모, 지속기간 및 침해자의 주관적 의도 등 요소를 감안하여 배상금을 책정한다. 침해자가 권리자의 경고장을 무시하고 계속하여 침해행위를 행할 경우 고의적 침해행위에 대한 증거로 사용하여 법원에 높은 배상금을 책정하도록 청구할 수 있다.

3.2 경고장의 불리한 작용

- **침해자가 지재권 비침해 소송을 제기하는 근거로 될 수 있다.**

지재권 비침해 소송은 경고장을 받은 침해자가 일정 요건 도달시 법원에서 지재권을 침해하지 않은 판결을 내리도록 청구하는 지재권 소송 중 하나에 속한다. <특허권 분쟁 심리 법률적용 문제에 관한 최고법원의 해석>에 따르면 특허권 권리자가 경고장을 발송 할 경우 경고장을 받은 침해자는 권리인에게 즉시 침해소송을 제기하도록 최고할 권리가 있으며 권리자가 침해자의 서면최고를 받은 후 1 개월내 또는 침해자가 서면최고를 발송한 날로부터 2 개월내 권리자가 경고장을 철회하지 않고 침해소송도 제기하지 않을 경우 침해자는 경고장을 근거로 법원에 지재권 비침해 소송을 제기할 권리가 있다.

- 명예훼손의 법적 리스크가 존재한다.

〈민법총칙〉의 규정에 따르면 법인 및 개인의 명예권은 법적보호를 받으며 서면, 구두 등 형식으로 법인의 명예를 훼손하여 손실을 초래 할 경우 손해배상 책임을 가지게 된다. 경고장의 내용에 차질이 있거나 경고장을 언론매체 또는 기타 공개적인 방식으로 발송하여 침해자의 손실을 초래 할 경우 침해자는 이를 근거로 명예훼손에 대한 침해소송을 제기할 수 있다.

- 부정경쟁의 법적 리스크가 존재한다.

〈부정경쟁 방지법〉의 규정에 따르면 경영자는 허위 또는 오해를 일으키는 정보를 위조하거나 전파하는 방식으로 경쟁 상대자의 명예 및 제품의 명예를 손해해서는 아니된다. 최고법원은 여러 판례에서 경고장의 정당성에 대해 언급한바 있으며 경고장의 발송대상이 지나치게 광범위하거나 발송내용이 적절하지 않음으로 인해 상대자의 명예 및 제품의 명예에 손해를 줄 경우 부정경쟁 행위로 간주하여 법적책임을 가져야 된다는 의견을 제시한바 있다.

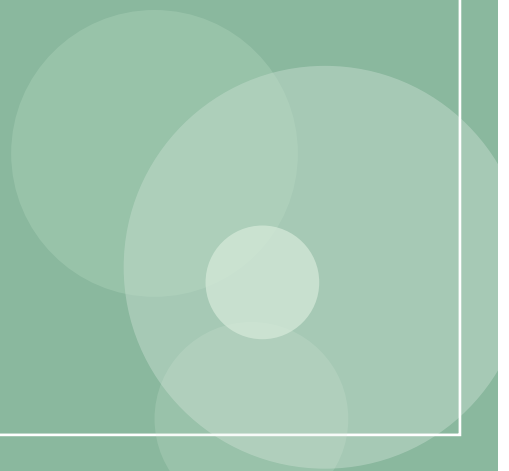
- 침해증거 수집 과정의 걸림돌이 될 수도 있다.

경고장은 수신자의 경각심을 불러일으킬 수 있으므로 침해증거에 대한 사전 보전조치 또는 침해증거를 입수하지 않는 상황에서 침해 증거 입수에 어려움을 겪을 수 있다. 중국의 사법체계상 지재권의 권리행사는 권리자 스스로의 증거수집에 의존하는 경우가 많다. 지재권 침해행위는 은닉성 때문에 권리자의 은밀한 증거수집이 필요하다.

경고장이 발송되면 침해행위가 이미 권리자에게 알려지고 권리자의 주목을 받았음을 의미하므로 침해제품 구매를 통한 침해분석 등 증거수집의 성공률이 크게 떨어진다. 또한 경고장을 받은 침해자는 권리 침해를 일시 중지하거나 침해주체와 침해방식을 바로 바꾸는 상황이 발생하므로 문제가 해결되기는커녕 지속적으로 시간과 비용을 들여가면서 증거를 수집해야 되는 상황이 발생할 수도 있다.

02 /

지재권 권리자 입장에서의 경고장 발송 가이드



[경고장 발송시 고려 요소]



1. 경고장 발송대상 및 범위의 확정

경고장은 침해의 정도에 따라 침해자에게 직접 발송하거나 또는 상대방에게 압력을 가하는 목적으로 고객사, 대리상, 수입상, 사용자, 온라인 플랫폼 및 공급업체 등으로 발송하는 경우도 존재한다. 또한 특정된 목적으로 주관 협회, 정부기관, 언론매체 등으로 발송되는 경우도 있다.

경고장 발송대상 및 발송범위를 확정함에 있어서 유의해야 할 사항은 경고장 발송 대상 및 범위에 따라 경고장 발송자의 주의의무와 부담하는 법적책임에도 차이가 존재한다는 점이다. 원칙상 침해자 이외의 기타 제 3 자에게 경고장을 발송할 경우, 그 수신범위가 광범위하고 발송에 따른 파급력 및 영향도 크므로 더욱더 엄격한 주의의무를 가져야 한다. 따라서 경고장을 침해자를 제외한 기타 상대로 발송 할 경우 법적 리스크를 최대한 예방하는 차원에서 아래 사항에 각별히 유의해야 한다.

1.1 침해행위 확인 및 증거 확보후 발송대상 확정

판매자, 대리상, 수입상 등으로 경고장을 발송할 때 침해사실을 확인하지도 않고 무작정 발송하는 경우도 많다. 상기의 경우 현재까지의 판례로 부터 분석하여 볼 때 경고장 발송자가 침해행위에 대한 증거를 확보하지 않은 상태에서 침해자를 제외한 기타 상대로 경고장을 발송 할 경우 공정 거래를 저해하는 목적으로 풀이 되어 최종 부정경쟁 행위로 인정될

가능성이 높다. 따라서 침해자를 제외한 기타 제 3 자를 상대로 경고장을 발송 할 경우 침해 사실을 입증하는 확실한 증거를 확보하는것이 우선이다.

1.2 경고장 내용을 세부적으로 작성

침해자를 제외한 제 3 자는 침해사실의 구체적인 상황 및 침해여부에 대한 판단능력이 취약하므로 리스크 부담능력도 침해자 대비 약하다. 따라서 이들이 경고장을 받을 경우 통상적으로 침해의심 제품의 판매를 중단하거나 제품 반환, 거래 중지 등 방식으로 경고 행위에 대해 신속한 반응을 보이게 되므로 침해자에 대한 타격이 엄중하고 공정거래 및 시장 경쟁의 정상적인 질서를 교란시킬 가능성이 존재한다.

따라서 침해자를 제외한 제 3 자에 있어서 경고의 내용은 경고장을 접수한 자가 비즈니스 측면에서 합리적인 판단 및 이로 인한 리스크를 자신이 부담하도록 작성하는것이 중요하다. 경고장은 해당 권리상태 및 침해사실, 향후 조치에 대해 세부적이고 충분하게 기재해야 하며 권리의 특징, 침해분석도 간략하게 정리하는것이 좋다. 또한 권리의 범위를 확대하거나 허위적인 사실진술, 명예훼손, 공정거래 질서 교란 등 내용이 없도록 각별히 신경을 써서 작성함으로써 부정경쟁으로 인한 손해배상 리스크를 피해야 한다.

2. 지재권 권리상태에 대한 사전 확인

경고장 발송시, 해당 권리의 진실성과 안정성 등에 대해 확인해야 한다. 특히 온라인으로 어느 누구나 지재권 권리상태에 대한 조회가 가능한 현재 역경고를 피하기 위해서는 권리 상태에 대한 사전 확인이 꼭 필요하다.

만약 경고장 발송시 권리인의 관련 권리가 진실하지 않고 안정하지 않으며 또한 무효, 취소 될 리스크가 크다면 상대방이 해당 권리에 대해 무효 또는 취소심판을 제기할 수 있으며 부정경쟁으로 인한 손해배상 책임까지 추궁 가능하다. 앞서 언급한바와 같이, 법적보호를 받는 경고장 발송행위는 권리인의 정당한 권익보호 행위이다. 권리인이 자신의 지재권에 하자가 존재하는 사실을 알고도 정당한 사유 없이 경고장을 발송 할 경우 발송 목적과 행위의 정당성에 대해 입증하기 어렵게 된다. 그러므로 발송시의 권리상태를 반드시 사전 체크하고 이를 기반으로 경고장의 발송방식과 범위를 확정하는것이 중요하다.

지재권 권리상태에 대한 사전 확인은 특허 침해행위로 인한 경고장 발송에서 특히 중요하다고 할 수 있다. 중국의 현행 특허 출원 절차에서 실용신안 및 디자인 특허에 대해 특허청은 실질적 심사를 진행하지 않는다. 이로 인해 실용신안 및 디자인 특허의 무효 또는 취소확률이 높으며 실무적으로 이런 제도적인 하자를 보완하는 차원에서 통상적으로 권리를 주장할 경우 특허권 평가보고서를 사전 받아 놓는것이 안전하다. 특허권 평가보고서를 통해 특허 출원 심사과정에서 해당 기술을 적용한 제품의 판매기록, 선행 기술 및 무효 또는 취소 될 확률 등 특허 출원 과정에서 심사 불가한 사항에 대한 확인이 가능하므로 권리하자로 인한 경고장 발송의 법적 리스크를 최대한 감소시킬 수 있다.

3. 경고장 발송시점 확정

경고장 발송후 상대자는 다양한 방식으로 대응하게 되며 이로 인한 법적 리스크도 불확실하다. 따라서 적절한 시기에 경고장을 발송하는것도 중요하다. 경고장 발송시점 확정시 아래 사항에 대한 확인이 필요하다.

3.1 침해 증거 입수후 발송

전술한 바와 같이 경고장 발송으로 인해 침해자는 즉시 침해행위를 중단하고 침해를 입증할 수 있는 모든 증거를 차단할 확률이 높으므로 향후 증거 입수에서 상당한 어려움을 겪게 된다. 그러므로 경고장 발송은 가급적 침해 증거에 대한 수집이 마무리된 상태에서 시작하는것이 좋다. 침해 증거에 대한 입수는 권리자 자신이 입수하는것도 중요하지만 법적 공증 또는 소송전 법원에 증거보전 신청을 통해 법적으로 유효한 수단으로 진행하는 것이 필요하다.

3.2 소송전 경고장 발송은 필요한 소송전 준비 및 검토가 끝난 상태에서 진행

소송전 경고장 발송은 입수한 침해정보에 대한 분석 및 권리상태에 대한 사전 체크, 침해 증거 확보후 시작하는것이 바람직하다. 또한 최소한 경고장 발송 대상의 역경고 및 지재권 비침해 소송 제기 가능성에 대한 초보적인 판단이 된 상태에서 시작해야지만 향후 소송절차 시작시 태연하게 대응할 수 있다.

3.3 상대자가 취할 수 있는 대응책 분석 및 그에 따른 향후 전략 수립후 발송

경고장 발송전 상대방이 경고를 받은후의 대응책에 대해 분석을 진행해야 하며 이는 향후 전략 수립에 도움이 된다. 상대방이 취할 수 있는 조치에 대해 논의 및 검토후 이에 상응하는 전면적인 전략을 수립함으로써 상대방의 대응에 즉시 조치를 취해야 한다.

4. 경고장 내용의 작성

4.1 경고장 필수 기재 내용

통상적으로 경고장에는 반드시 아래 내용이 포함되어야 한다.

- 주장하는 권리의 구체적인 정보

경고장에 주장하는 권리와 관련된 권리자, 권리의 유효상태 및 권리번호를 명확히 기재하여야 하며 필요에 따라 권리증서의 사본을 첨부하는것도 고려해볼 수 있다.

- 침해제품 및 권리를 침해한 구체적 행위

침해제품의 구체적 모델, 명칭 등 세부적인 내용 및 권리를 침해한 구체적인 행위를 기재해야 한다. 포괄적으로 “권리를 침해하였다” 라고만 기재 할 경우 상대방에게 침해증거가 불충분하다는 인상을 주기 쉬우며 상대방이 경고장을 무시해버릴 가능성이 높다. 따라서 가급적 침해행위를 구체적으로 기재하여 상대방에게 압력을 가함으로써 경고에 대해 중시하도록 하는것이 중요하다.

- 법적책임 및 법률조항 명시

상대방이 침해행위로 인한 법적책임을 명확히 이해하도록 침해행위로 인한 법적책임 및 법적책임을 근거로 되는 법률조항을 반드시 명시해야 한다.

- 요구사항은 구체적으로

침해행위 및 상대방의 상황에 따라 제조, 판매, 사용 금지 등 침해행위 정지, 라이선스, 언론에서 공개사과, 손해배상 등 구체적인 요구사항을 기재해야 한다.

- 회신기한 및 조치 명시

경고장에는 반드시 상대방이 경고내용에 대한 회신기한을 명시하되 회신기한은 너무 긴박하거나 너무 길어도 안된다. 통상적으로 7 일에서 15 일 정도가 적정하며 구체적인

기한은 상대방의 침해행위 및 상황에 따라 판단해야 한다.

또한 기한내 회신하지 않을 경우 취할 수 있는 조치에 대해 강력하게 명시할 필요가 있다.

통상적으로 행정구제, 법적 소송, 세관 수출입 차단 등으로 표현할 수 있다.

4.2 경고장 내용 작성시 유의사항

전술한 바와 같이 경고장 내용이 타당하지 않거나 정당성을 벗어날 경우 상대방에 대한 부정경쟁 및 이로 인한 법적책임을 가지게 된다. 따라서 경고장 내용 작성시 아래 사항에 유의해야 한다.

- 허위사실을 날조해서는 아니되며 객관적이고 진실하게 전면적으로 사실을 서술해야 한다.

침해자를 제외한 기타 제 3 자를 상대로 경고장을 발송할 경우, 허위사실을 날조하여서는 아니된다. 이를 위반할 경우 <부정경쟁방지법>에 규정한 상업적 비방이나 민사침해 행위 중 타인 명예권 침해로 인정될 가능성이 높다. 또한 침해사실에 대한 서술은 객관적이고 진실하며 전면적이어야 한다.

- 공격성, 비난성 내용을 피해야 한다.

이 부분은 침해자 뿐만 아니라 특히 침해자를 제외한 기타 제 3 자에게 경고장을 발송 할 경우 각별히 주의해야 한다. 경고장은 해당 침해사실을 객관적이고 전면적으로 서술해야 하고 공격성 및 비난성 내용은 가급적 삼가하는것이 바람직하다. 공격성 비난성 내용을 기재 할 경우 <부정경쟁 방지법>에서 규정한 상업적 비방행위로 인정될 가능성이 있다.

<부정경쟁 방지법>에서 상업적 비방에 대한 규정은 “비즈니스 평론”에도 적용할 가능성이 있음을 주의를 돌려야 한다. 비즈니스 평론은 평론주체가 언론자유의 권리를 행사하는 방식이지만 여전히 법적 구속력을 받는다. 비즈니스 언론은 “사회대중의 인식에 실질적으로 영향주거나 경쟁상대의 상업적 평가를 비난하지 않은 정도”에 국한되어야 한다.

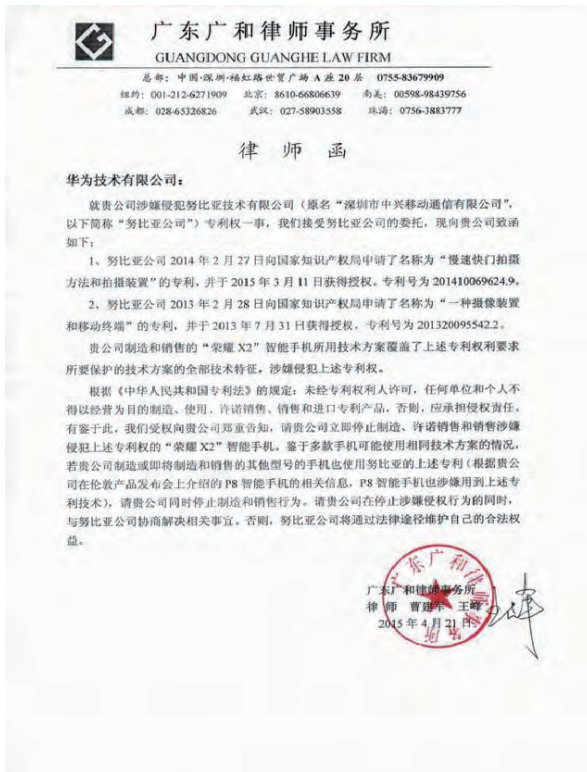
5. 경고장의 송달

경고장의 송달효력을 입증하기 위해 가급적 우체국 EMS 형식으로 상대방에게 송달 하는 것이 좋으며 상대방의 수령여부를 확인할 수 있도록 반드시 수령명세서를 우체국에 요청해야 한다. 이는 향후 법적소송으로 갈 경우 권리를 주장하는 유력한 증거로 사용될 수

있으며 상대방이 경고장을 무시할 경우의 악의 침해행위를 입증하는 증거로도 사용될 수 있다.

경고장의 송달방식에는 특정발송과 공개발송이 포함된다. 특정발송은 경고장을 수신인에게만 발송하는 방식이고 공개발송은 경고장을 공개적으로 특정 또는 비특정적인 기타 주체에게 발송하는 방식이다. 마찬가지로 발송방식의 차이로 인해 그 영향력과 파급력에도 차이가 존재한다. 경고장의 발송과 공개범위가 크면 클수록 송달인이 부담해야할 주의의무와 직면하게될 법적 리스크도 따라서 높아지게 된다는 점에 유의해야 한다.

경고장 발송 사례



- ✓ 권리증서 번호 기재
- ✓ 권리내용 간단히 기재
- ✓ 침해제품 및 침해행위가 침해한 특허 청구항의 구체적 내용 기재는 삼가. 단 경고장 발송대상의 범위가 넓은 경우 특허 청구범위 간략하게 기재 필요
- ✓ 법적근거 반드시 기재
- ✓ 침해행위에 따른 법적 책임 명시
- ✓ 상대방과 협상할 수 있도록 협상의 여지를 남김
- ✓ 침해행위를 중지하지 않고 협상의 의지가 없을 경우 법적절차를 취한다는 강력한 의지 기재

(자료원: 검색사이트 바이두)

6. 온라인 플랫폼을 활용한 경고장 발송 가이드

최근 몇년간 온라인 비즈니스가 활성화됨에 따라 온라인 플랫폼을 통한 지재권 침해행위의 수량도 뚜렷한 증가세를 보이고 있다.

새로 공포한 <전자 상거래법>은 입법측면에서 온라인 플랫폼 경영자가 지재권 침해행위에 대해 필요한 조치를 취하지 않을 경우의 법적책임을 진일보로 명확히 하였으며 동시에 권리인의 “오류통지”에 대한 민사책임 및 “악의 통지”의 배상책임 등에 대해 명확히 규정하였다.

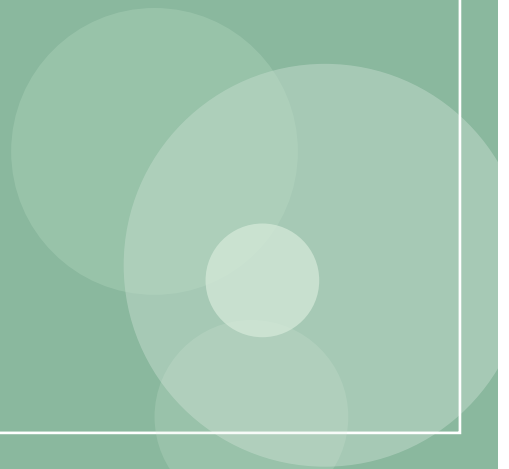
지재권 권리인은 자신의 지재권이 침해를 받았을 경우, 온라인 플랫폼 경영자에게 삭제, 차폐, 연결 차단, 거래 및 서비스 중지 등 필요조치를 취하도록 통지할 수 있다. 기존 온라인 플랫폼에서 지재권 침해행위에 대한 대응방식과 달리, 현재 온라인 플랫폼은 침해정보의 삭제여부를 판단하지 않고 권리인의 통지를 받은 후 즉시 해당 조치를 취할 의무가 있다.

<전자 상거래법> 제 42 조 제 1 항의 규정에 의하면, 해당 통지에는 권리침해를 입증하는 초보적인 증거가 포함되어야 하며 구체적으로 아래 정보를 기재해야 한다. ①권리인 성명(명칭), 연락방식 및 주소 등 정보; ②권리침해로 인정되는 거래를 정확히 확정할 수 있는 구체적 정보; ③권리귀속, 권리침해 성립 등 관련 상황을 증명하는 입증자료; ④통지의 진실성에 대해 책임지는 권리인의 승낙 등이 포함되어야 한다. 권리인이 발송한 통지가 상기 조건에 부합되지 않을 경우, 통지가 발송되지 않은것으로 간주된다.

권리인은 성실신용, 정당한 권익보호의 목적, 상업적 비방 금지 등을 원칙으로 권리 침해의 구체적 사실과 법적의거를 충분히 제시하고 통지를 발송함으로써 인한 결과를 충분히 검토한 후 통지를 발송해야 한다.

03 /

경고장 접수자 입장에서의 대응 가이드



1. 경고장 접수시 대응

1.1 수령 여부 결정

경고장을 수령하고 송달서류에 서명한다면 법적으로 경고장의 내용을 이미 알고 있다는 것을 의미하고 향후 상대방이 소송을 제기한다면 우편 송장 등을 증거로 사용하여 경고장을 수령한 시점에 이미 경고장의 내용을 알고 있다는 사실입증이 된다. 경고장 수령 후 침해 행위가 지속 될 경우 법적으로 악의적 침해로 인정될 가능성이 높다. 또한 경고장에는 수령 후 답신기한을 기재하는 경우가 통상적이며 경고장을 정식 수령 할 경우 대응기한을 쟁취 하는데 불리하다. 따라서 침해상황 및 행위에 따라 수령여부를 결정해야 한다.

1.2 경고장 발송주체 확인

법적으로 경고장은 권리자, 권리를 위임받은 독점 사용자, 로펌 등 다양한 주체에 의해 발송 가능하며 발송주체에 따라 경고장의 의도를 초보적으로 판단할 수 있다. 경고장 발송주체가 권리자라면 아직 변호사를 선임하지 않은 단계일 가능성이 높으며 이럴 경우 협상 가능성 또한 높다. 독점사용자의 경우도 거의 비슷하다.

그러나 발송주체가 권리자 또는 독점 사용자의 위임을 받은 로펌 또는 기타 지재권 분쟁대리 전문업체라면 권리자가 법적 수단으로 분쟁을 해결하려는 의도가 강한 것으로 판단할 수 있으며 사태는 생각하는 것보다 긴박하고 엄중할 가능성이 높으므로 신중한 대응이 필요하다.

1.3 경고장 내용 1차 확인

경고장 내용에 대한 1차 확인은 아래 사항에 유의해야 한다.

첫째, 경고장 내용이 명확하고 구체적인지 확인.

경고장의 내용이 지나치게 격식화 되어 있거나 비교적 보편적인 침해내용을 기재한 것이라면 상대자가 여러 회사 상대로 경고장을 발송한 가능성이 높으며, 침해조사가 불충분하고 취득한 증거도 충분하지 않음을 의미할 수 있으므로 적당히 무시하여도 무방하다.

그러나 경고장 내용이 명확하고 특정 침해행위 및 권리상태에 대한 구체적인 내용이 포함되어 있을 경우 상대자가 이미 충분한 침해조사 및 분쟁해결의 준비를 진행하였다고

판단할 수 있으며 공증 등 방식으로 침해 증거를 취득하였을 가능성도 있으므로 경계하고 미리 대비해야 한다.

둘째, 경고장 내용의 적법성, 타당성 확인.

경고장에 경고의 내용이 포함되었다고 해서 모두 적법하고 타당한 것은 아니다. 상기 언급한 바와 같이 경고장 내용에 불법적인 내용이 포함되거나 내용상 허위사실이 기재되어 있을 경우 경고장 발송주체 상대로 명예훼손 또는 부정경쟁의 책임을 추궁할 수도 있다.

실무적으로 적법하고 타당한 경고장은 최소한 아래 내용이 포함되어야 한다.

- 지재권 권리증명(특허권일 경우 권리청구서 명세)
- 침해를 주장하는 구체적 내용. 제품 또는 서비스를 침해한 사실, 초보적인 증거 및 침해 행위의 구체적인 표현 등
- 답신기한 및 답신하지 않을 경우 취할 조치 등

1.4 권리자 및 지재권 정보 파악

경고장 발송대상의 의도를 분석하기 위해 권리자 및 해당 지재권의 정보부터 파악하는 것이 중요하다. 통상적으로 권리자 및 해당 지재권의 아래 정보를 파악하면 경고장의 의도를 대체적으로 분석할 수 있다.

- 권리자의 영업 범위, 자본금, 소송 경위, 보도자료 등 확인. 상기 정보에 대한 확인을 거치면 권리자가 제품생산을 직접 영위하는 기업인지, 소송으로 분쟁을 해결하기 좋아하는 성향인지 및 소송을 진행할 만큼의 자금력을 확보하고 있는지 등 상황을 파악할 수 있다. 권리자에 대한 정보확인을 통해 경고장 발송의 의도를 초보적으로 분석할 수 있는 경우가 많다. 예를 들면 제품생산을 직접 영위하지 않는다면 라이선스 또는 지재권을 양도하는 목적으로 경고장을 발송 할 가능성이 높으며 최종 소송까지 갈 가능성 또한 낮아진다.
- 지재권 현황 확인. 경고장에 언급된 침해 지재권의 권리상태 및 현황에 대해 확인할 필요가 있다. 침해한 권리에 따라 상표권일 경우 상표도안, 제품분류 및 유효기간, 무효 또는 취소신청 여부 등에 대해 확인이 필요하고 특허권일 경우 중국 특허국 공식 홈페이지를 통해 출원포대를 다운로드 받아 기술팀에서 초보적인 침해여부 분석을 진행 해야 한다. 지재권의 세부적인 내용 및 현황에 대한 분석은 아래 경고장 내용분석 및 대응을 참조하기 바란다.

1.5 경고장 의도 파악

경고장의 의도는 침해행위가 존재하는지 여부에 따라 차이가 존재한다.

경고장을 받은 후 접수자는 우선 침해행위가 존재하는지 여부에 대한 초보적인 판단이 필요하다. 침해행위가 존재할 가능성이 있을 경우 발송자는 주로 아래 의도로 경고장을 보낼 확률이 높다.

- 침해행위를 발견하였으나 상황이 엄중하지 않으므로 단순한 경고 의도로 경고장을 발송한다. 이를 경우 상기 언급한 바와 같이 권리자의 정보 확인을 통해 자금력이 부족한 상황이라면 소송비용 등을 감안하여 소송까지 갈 확률은 낮다고 판단할 수 있다.
- 침해행위로 인해 이미 상대방의 손실을 초래하였을 경우 발송자는 경고장 발송을 통해 침해자의 대응을 살펴본 후 협상으로 갈지 아니면 소송으로 해결할 것인지를 판단하는 경우가 보편적이다.
- 침해행위로 인해 상대방에게 엄중한 손실을 가져다 줬을 경우 경고장은 의미 그대로 경고장일 뿐이며 침해자의 답신여부와 상관없이 발송자는 최종 소송을 진행할 확률이 높다.

그러나 침해행위가 존재 할 가능성이 낮을 경우 발송자가 경고장을 보내는 의도는 주로 아래 경우 중 한가지 일 수 있다.

- 경고장 발송을 통해 경쟁사의 제품 개발 또는 제품의 출시를 제지하고 언론을 통해 경쟁사의 명예에 영향을 주는 의도로 경고장 발송.
- 경쟁사 회사 발전의 중요한 단계, 예를 들면 인수합병, 투자, 상장 등 단계에서 경고장으로 언론을 혼동시키고 해당 절차의 진행에 저해를 주는 의도로 경고장 발송.
- 침해여부에 대해 확신이 없으므로 경고장 발송을 통해 침해여부를 확인하려는 의도로 경고장 발송.

상기 침해여부에 대한 초보적 판단에 의한 경고장 의도 분석을 제외하고 경고장 자체 내용으로 부터 그 의도를 분석할 수도 있다. 경고장에 단순한 경고내용만 포함되어 있는지 아니면 라이선스 또는 양도의 의사를 표명하였는지를 검토할 필요가 있다. 또한 상기 언급한 바와 같이 경고장 발송주체에 대한 사전 체크를 통해 경고장의 의도를 확인할 수도 있다.

1.6 고객사/대리상 및 언론 대응

실무상 경고장이 침해자 뿐만 아니라 침해자의 고객사 또는 대리상에 까지 발송되는 경우가 종종 있다. 또한 악의적인 상대자가 경고장 내용 및 발송대상 등을 언론에 까지 전파하는 경우도 존재한다.

- 고객사/대리상 대응

경고장이 고객사 또는 대리상으로 발송 될 경우 침해자가 직접 경고장을 접수한 경우 보다 대응 및 문제해결이 복잡하고 어려워진다. 고객사 또는 대리상은 보편적으로 지재권 권리상태에 대한 이해 및 분쟁대응 능력이 취약하므로 경고장을 받는 순간 강한 불안감을 가지게 될 것이고 상당수의 고객 또는 대리상은 방관자의 자세로 문제를 침해자에게 넘기는 경우가 많다. 경고장이 고객사 또는 대리상으로 들어가는 경우 가장 중요한 것은 고객사 또는 대리상을 침해자의 편으로 확보하고 경고장에 공동 대응하는 방안을 강구하는 것이다. 또한 긴밀한 관계를 유지하여 경고장 대응 진행상황에 대해 공유하고 적극적이고 신뢰성 있는 자세로 대처하는 것이 중요하다.

- 언론 대응

상대자가 경고장 내용 및 대상을 언론에 발표한 경우 관련 내용이 사실이 아니더라도 침해자에 대한 타격 및 영향은 무조건 존재하며 파급력이 생각보다 강할 수 있다.

지재권 분쟁 재판 실무상 권리자 또는 관계자가 법원의 판결을 거치지 않는 상황에서 사회대중을 상대로 한 언론에 경고대상 및 내용을 발표한 경우 객관상 경쟁사가 침해행위가 존재한다는 사회적 이미지를 부각시키는 영향이 있으므로 부정경쟁 행위 중 오해를 일으킬 수 있는 정보를 전파하는 행위에 속하며 경쟁사는 손해배상을 청구할 권리를 갖는다고 인정하고 있다.

따라서 상대자가 경고장을 언론에 발표한 경우 어떤 내용이 포함되든 아래와 같이 냉정하고 차분하게 대응하는 것이 필요하다.

첫째, 침해행위가 존재할 가능성이 적다고 하여 근거없이 부정하는 것은 삼가해야 한다. 근거없는 부정은 문제해결에 도움이 안될뿐더러 사태를 가중화 시킬 수 있다. 상기 1.2 부터 1.5 에 대한 체크 및 확인 후 언론 대응 문안을 작성해야 한다. 이 단계에서는

전문가의 자문을 받는 것이 훨씬 효율적이고 안전할 수 있다.

둘째, 언론을 무시하는 것은 언론이 추측성 보도로 사실을 왜곡시키는 리스크가 있으므로 언론 대응시 가급적 대략적인 대응책에 대해 설명 할 필요가 있지만 너무 세부적인 대응책을 발표하는 것은 삼가해야 한다.

셋째, 상대방의 경고장에 맞대응 할 충분한 증거 및 사실입증이 있을 경우 강력하게 대응하여 언론의 초점을 전환시킬 수 있다.

➤ Point

- ✓ 침해행위 및 상황에 따라 수령여부 부터 결정
- ✓ 발송주체 및 경고장 내용으로 부터 경고장 의도 파악
- ✓ 역경고 가능성 및 경고장 의도파악을 위해 경고장에 언급된 지재권의 권리상태를 반드시 확인
- ✓ 경고장 의도를 파악하여 답신 방법 및 향후 대응 전략을 수립
- ✓ 고객/대리상까지 경고장이 발송될 경우 고객/대리상을 반드시 접수자편으로 이끌어 공동 대응전략 수립 필요
- ✓ 언론은 차분하고 냉정하게 대응. 근거없는 부정은 금물.

2. 경고장 내용 분석 및 대응

2.1 상표권 침해 경고장 내용 분석 및 대응

- 상표등록 정보 확인

경고장에 명시된 상표 등록번호로 상표국 홈페이지에서 상표등록에 관한 정보를 확인할 수 있다. 상표등록 정보에서 등록 신청일, 지정 상품 분류, 도안, 문자 등 기초 등록 정보를 확인해야 할 뿐만아니라 상표등록 이력도 유심히 검토해야 한다.

상표등록 이력이란 등록상표의 양도, 무효, 취소 등 과거와 현재 진행중인 법적절차를 시스템에 등록한 정보를 말한다. 상표등록 이력을 확인해야 되는 이유는 법률적 상태로 부터 권리를 주장하고 있는 상표권이 현재 유효한 권리인지 확인하여 경고장에 대한 대응 전략을 수립하기 위함이다.

현재 무효 또는 취소 심판 진행 중인 상표권일 경우 권리가 불안정한 상태에 처해

있으므로 경고장에 대한 명확한 답신을 필요없으며 진행상황을 관망하고 방향을 찾는 것도 무방하다. 또한 상표등록 중 권리양도 이력이 있을 경우 경고장 내용으로 부터 권리양도 또는 라이선스 의사를 표명하였는지도 유의해야 한다.

- 침해 분석

앞서 언급했지만 경고장을 받았다고 하여 무조건 침해행위가 존재한다는 것은 아니므로 경고장 접수자는 반드시 자신의 행위가 법적으로 규정된 침해행위 요건에 부합되는지에 대한 침해 분석을 진행해야 한다.

회사에 법무팀 또는 지재권팀이 있을 경우 자진 점검을 진행할 수 있지만 그러하지 않을 경우 외부 전문가에 침해 분석을 의뢰하는것이 효율적이고 정확하다. 침해분석은 최소한 아래 내용에 대한 체크 및 분석이 필요하다.

첫째, 법적 면책사유 적용 가능여부 확인

〈상표법〉의 규정에 따르면 등록상표를 침해한 제품인지 모르고 판매했을 경우 해당 제품의 합법적인 래원 및 제공자에 대해 입증 가능 할 경우 배상책임을 가지지 않는다. 따라서 경고장 접수자가 제품의 제조자가 아닌 단순한 판매자 일 경우 상기 규정에 따라 면책을 주장할 수 있다. 단 상기 면책에 대한 주장은 반드시 아래 사유에 대한 증거가 뒷받침 되어야 한다.

① 사전 상표권 침해 제품인지 모르고 판매했 사유

- ㄱ. 해당 상표권의 인지도, 시장 영향력이 낮음으로 인해 제품의 판매자가 주의의무를 이행하였음에도 불구하고 판매제품의 상표권을 인지할 수 없을 경우
- ㄴ. 판매제품의 납품가격이 시장가격과 비슷할 경우
- ㄷ. 판매제품의 합법적인 래원 및 공급자의 제조허가, 인증마크 및 품질허가 등 공급상 자격에 대한 주의의무를 이행하였을 경우
- ㄹ. 판매자의 주의의무는 해당 업종의 통상적인 경험, 능력에 의해 판단되며 개별 판매자의 능력에 의존하지 않음

② 판매제품의 합법적인 래원에 대한 사유

실무상 합법적인 래원이란 제품의 납품 및 취득방식이 합법적인지 여부를 말하며 침해제품 제조자의 침해여부에 의존하지 않는다. 합법적인 래원인지 여부를 판단할 때 구매자가

영수증 또는 판매제품 입고에 대한 증빙을 제공할 수 있는지가 핵심이며 통상적으로 증치세 영수증, 인보이스 및 구매계약서, 지급 증빙 및 출고, 입고 서류 등으로 입증 가능하다.

③ 제품 제공자에 관한 설명

제품 제공자에 관한 설명은 제품 제공자의 명칭, 주소 또는 기타 관련 정보를 제공해야 하며 상기 정보는 반드시 진실하고 확인이 가능한 정보여야 한다. 또한 제품 제공자에 관한 설명은 상기 2 항의 판매제품의 합법적인 래원에 대한 사실을 입증해야지만 손해 배상의 면책사유로 될 수 있다.

둘째, 대상 상표권 대비 우선 권리 여부 확인

〈상표법〉의 규정에 따르면 상표등록은 타인이 취득한 우선 권리와 상충해서는 아니된다. 또한 〈상표침해 판정기준〉의 규정에 따르면 상표 행정관리 기관은 상표침해행위 처리시 합법적인 우선 권리를 보호해야 한다. 따라서 디자인 특허권의 출원일 및 저작권의 작품 창작 완성일이 대상 상표권의 등록신청일보다 빠른 권리인은 우선 권리로 상표권 침해에 대한 법적항변을 진행할 수 있을 뿐만 아니라 법적요건 도달시 〈상표법〉의 규정에 따른 무효심판을 제기할 권리가 있다.

셋째, 침해로 주장하는 행위가 상표 사용행위인지 확인

상표권 침해행위에 대한 판정은 〈상표법〉에서 정한 상표의 사용행위인지 여부에 대한 판단이 필요하다. 상표의 사용이란 상표를 제품, 제품의 포장, 용기, 서비스 장소 및 거래문서에 명시하거나 상표를 광고 홍보, 전시회 및 기타 비즈니스 영업에 사용하여 제품 또는 서비스의 래원을 구분하는 행위를 말한다. 상표 사용행위에 대한 판단은 사용자의 주관의도, 사용방식, 홍보방식, 업종의 상관례, 소비자의 인지능력 등 요소를 종합적으로 고려해야 한다. 통상적으로 실무상 아래 행위는 상표의 사용행위로 인정하지 않으므로 경고장 접수측은 이를 침해 항변이유로 사용할 수 있다.

- ①. 등록된 상표권에 본 제품과 관련된 통용명칭, 도안, 품질, 원료 등이 포함 될 경우 이를 정당한 이유로 사용한 행위
- ②. 제품해석을 위한 해당 상표의 사용행위. 상기 행위의 목적은 해당 제품이나 서비스가 상표권인으로부터 유래한 제품이나 서비스임을 객관적으로 설명하거나 상품의 용도,

서비스 대상 등을 객관적으로 설명하는데 있으므로 상표권 침해행위로 인정하지 않는다.

- ③. OEM 무역방식에서 임가공 제품을 100% 수출 할 경우 중국 국내 유통이 없으므로 원칙상 중국 상표권리인의 상표권을 침해하지 않는다고 판례로 인정되고 있다.

- 무효 또는 권리 불행사에 따른 취소 가능여부 분석

경고장 접수자는 경고장에 명시된 상표권에 대한 침해분석을 제외하고 법적규정 따른 무효 청구 또는 상표권리자가 권리를 불행사함으로 인한 취소절차 가능여부에 대해서도 적극적으로 검토 할 필요가 있다.

〈상표법〉의 규정에 따르면 아래 상표권에 대해 상표국은 해당 상표권의 무효선고를 진행할 수 있으며 기타 제3자는 상표평심위원회에 해당 상표권의 무효를 신청할 수 있다.

- ①. 상표를 사용하는 목적이 아닌 악의적으로 상표등록을 신청한 경우
- ②. 〈상표법〉에 규정된 상표로 등록할 수 없는 현저한 특징이 결여된 상표
- ③. 상표등록 대리업체에서 등록을 대행한 상표를 임의로 등록했을 경우
- ④. 상표등록기관을 기만하거나 부정당한 수단으로 상표를 등록했을 경우

또한 우선 권리인 및 해당 상표권의 이해 관계자가 〈상표법〉에 규정된 아래 사항에 대해 상표등록일 부터 5 년내 해당 상표권에 대한 무효를 신청할 권리가 있으며 악의 등록 행위에 대해서 저명상표의 권리인은 상기 5년 기한의 제한을 받지 않는다.

- ①. 동일하거나 유사한 제품에 등록신청한 상표가 타인이 중국에서 등록하지 아니한 저명 상표를 복제, 모방 또는 번역하여 혼동을 초래할 경우
- ②. 동일하지 않고 유사하지도 않은 제품에 등록 신청한 상표가 타인이 이미 중국에서 등록한 저명상표를 복제, 모방 또는 번역하여 공중의 오인을 초래하고 권리자의 이익에 손해를 입힐 우려가 있을 경우
- ③. 대리인 또는 대표자가 등록신청자의 허가 없이 자신의 명의로 상표를 등록했을 경우
- ④. 상표등록 신청자가 타인과 계약, 거래관계 또는 기타 관계를 통해 타인이 등록하지 아니한 상표의 존재를 알고 해당 상표를 동일 또는 유사제품에 등록했을 경우
- ⑤. 상표등록 신청자가 부정당한 수단으로 타인이 이미 사용하고 있으며 영향력이 있는 상표를 무단선점 할 경우

따라서 경고장 접수측은 상기 법적요건에 부합될 경우 경고장에 명시된 상표권에 대한 무효신청을 제출할 수 있으며 상황에 따라 권리 불행사에 따른 취소도 동시에 제출 가능하다.

〈상표법〉의 규정에 따르면 상표권리인이 정당한 사유 없이 연속 3 년동안 등록상표를 사용하지 않은 경우 어떠한 제3자도 해당 상표에 대한 취소를 청구할 수 있다.

따라서 상표권자가 해당 상표를 상표의 식별기능 즉 실제 판매, 유통 및 광고 홍보 등 형식으로 사용하였는지에 대한 분석을 통해 취소신청이 가능한지 판단해야 한다. 유의할 사항은 상표권자가 상표를 라이선스 또는 단순한 임가공에 사용하였을 경우 최종 시장 유통 영역에 대한 사실입증이 있어야지만 실제사용으로 인정된다. 따라서 경고장 접수자가 취소를 신청 할 경우 상기 사실에 대한 확인도 필요하다.

➤ Point

- ✓ 대응전략 수립을 위해 상표등록 정보 우선 확인 필요
- ✓ 침해분석은 여러 측면으로 부터 입증자료 수집 및 사실확인이 필요하며 전문가에게 의뢰 하는 것이 효율적임
- ✓ 무효 또는 취소 가능여부에 대한 적극적인 검토 필요
- ✓ 경고장 접수자의 우선권리 존재 또는 경고장 발송자의 악의 등록이 확인 될 경우 강력하게 역경고 가능

2.2 특허권 침해 경고장 내용 분석 및 대응

- 특허 출원서류 입수 및 분석

특허침해 판정은 우선 침해제품과 해당 특허권의 청구범위를 비교해야 하므로 경고 내용에 대한 분석도 우선 권리를 주장하는 특허권의 출원서류 부터 입수하여 청구범위에 대한 분석 부터 진행해야 한다. 청구범위 분석 후 침해제품의 기술특징이 특허 청구범위의 모든 내용을 포함하고 있다면 침해행위로 인정 될 가능성이 높다.

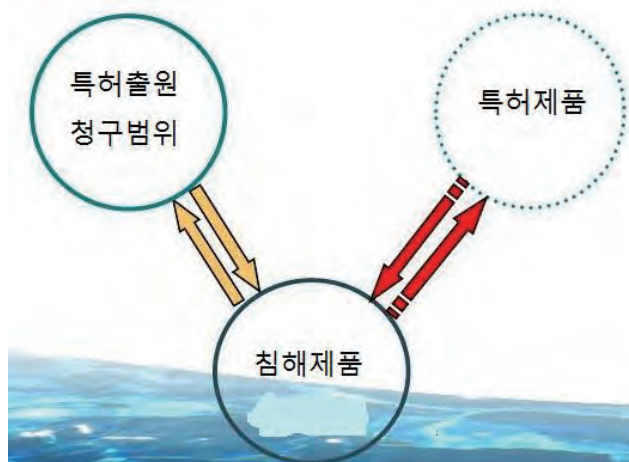
경고장에 기재된 특허권 번호를 중국특허국 공식 홈페이지에 입력하면 특허 출원서류에

대한 조회가 가능하다. 특허 출원 서류에서 주로 청구범위 및 변경사항, 특허출원시 심사관의 거절사유 및 보정 요청사항, 출원인의 답변과 보정내용에 대한 세부적인 검토가 필요하다. 상기 분석 과정에서 특별히 유의해야 할 사항은 특허출원 심사과정에서 권리인이 출원의 기각을 면하기 위해 심사관의 심사의견에 대해 해당 청구범위에 대한 제한적인 해석을 진행하여 경고장에 언급된 침해기술을 청구범위로 부터 배제하였을 가능성도 존재한다. 따라서 권리를 주장하고 있는 특허권의 출원서류에 대한 면밀하고 전문적인 검토 및 분석이 필요하다.

- 침해분석

침해여부에 대한 분석을 위해서는 우선 권리를 주장하고 있는 특허의 권리범위 및 청구항에 대한 정확한 분석과 판단이 필요하다. 침해분석은 기술적인 측면 뿐만아니라 대량의 침해사례 등에 대한 분석도 진행해야 하므로 회사내부 기술인원과 변리사 또는 특허분쟁 전문변호사가 같이 진행하는것이 바람직하다.

유의해야 할 사항은 특허의 종류별로 침해분석을 해야 한다는 점이다. 발명과 실용신안 특허의 권리범위는 청구범위의 내용을 기준으로 하며 설명서 및 첨부 설계도는 청구항을 설명하는 작용이 있다. 따라서 발명과 실용신안 특허는 직접침해와 간접침해로 구분되고 있으나 디자인 특허는 특허출원 서류에 기재된 도안, 설계도와 유사하다면 침해행위로 인정된다. 발명과 실용신안 특허 침해여부 판단에 있어서 청구범위에 있는 모든 필요한 기술특징과 침해제품의 기술특징에 대한 비교분석을 진행해야 하지 특허제품 또는 특허 방법으로 직접 취득한 제품과 침해제품의 기술특징을 비교해서는 안된다.



상기 직접침해란 특허 청구범위에 포함되어 있는 모든 기술특징을 침해제품이 전부 실시하고 있는것을 의미하며 간접침해란 특허 청구범위에 포함되어 있는 기술특징의 일부만 침해제품이 실시하고 있는것을 의미한다. 여기서 특허침해 분쟁에서 법원이 침해를 인정하는 중요한 원칙인 전면 포함 원칙에 대한 이해가 필요하다. 전면 포함 원칙에 의한 특허 침해 판정기준은 아래와 같다.

- ①. 침해제품이 특허 청구범위의 모든 필요한 기술특징을 포함하고 실시하고 있을 경우 침해제품이 특허권의 보호범위에 포함되어 있는것으로 간주하여 침해가 성립된다.
- ②. 침해제품의 기술특징이 독립된 청구항의 필요한 기술특징보다 많다 하더라도 기술적 효과가 어떠한 침해가 성립된다.
- ③. 침해제품의 기술특징이 독립된 청구항의 필요한 기술특징보다 적을 경우 침해가 성립되지 않는다.
- ④. 특허 청구항에 포함된 필요한 기술특징이 상위권의 개념을 사용하였고 침해제품의 기술특징이 하위권의 개념을 사용하였을 경우 침해제품이 특허권의 보호범위에 포함되어 있는것으로 간주하여 침해가 성립된다.

[전면포함 원칙 적용 기준]

신규성 판단			침해 판단		
청구항	침해제품	결론	청구항	침해제품	결론
A, B, C	A, B, C	신규성 없음	A, B, C	A, B, C	침해
A, B, C, D	A, B, C	신규성 있음	A, B, C, D	A, B, C	비침해
A, B, C	A, B, C, D	신규성 없음	A, B, C	A, B, C, D	침해
A, B, C, D	a,b,c,d	신규성 없음	A, B, C, D	a,b,c,d	침해
a,b,c,d	A, B, C, D	신규성 있음	a,b,c,d	A, B, C, D	비침해

- 비침해 감정의견 확보

침해분석을 외부 전문가에게 맡기는 동시에 침해여부에 대한 감정의견도 의뢰 가능하다. 전문가의 비침해 감정의견은 상대방의 경고장 내용에 대응하는 용도로 사용될 뿐만 아니라 향후 지재권 분쟁소송에서도 비침해 사실을 입증하는 유력한 증거로 사용될 수 있다. 감정의견 확보시 유의해야 할 사항은 주로 아래와 같다.

① 경고장 발송측과의 이해관계 존재 여부 확인

경고장 발송측과 이해관계가 존재하는 전문가 또는 전문기관은 전문의견 제시에 있어서 공정성이 떨어지고 이해상충이 발생되므로 반드시 체크해야 할 사항이다.

② 해당 분야 특허출원 또는 분쟁 해결 경험 유무 확인

침해행위의 유무 또는 무효 분석은 기술 및 법률 분야에 대한 이해도가 높아야 하므로 비침해 의견서 작성 전문가는 분쟁소지가 있는 해당 분야 특허기술 및 특허분쟁 해결에 이해도가 높고 경험이 많은 변호사, 변리사에게 의뢰하는것이 바람직하다.

③ 특허소송 대리 로펌과 감정의견서 작성 로펌을 별도 선임할 것

중국 〈민사소송법〉의 규정에 따르면 감정의견서를 작성한 전문가는 법원의 소환으로 전문 증인으로 재판에 출석할 수도 있으며 법원 및 상대방으로부터 심문을 받아야 한다. 심문과정에서 증인은 알고 있는 감정의견과 관련된 사항에 대해 증언할 의무가 있으므로 소송대리 로펌과 감정의견서 작성 로펌이 동일하다면 소송과정에서 난감한 사항이 발생할 수도 있다. 따라서 가능한 소송 대리 및 감정의견서 작성 로펌을 별도 선임해야 한다.

- 특허권 강제실시 비침해 대응

〈특허법〉의 규정에 따르면 특허권을 취득한 발명 또는 실용신안이 이전에 이미 특허권을 취득한 발명 또는 실용신안과 비교할 때 현저한 경제적 의의의 중대한 기술진보가 있고 특허실시가 이전의 발명 또는 실용신안을 반드시 실시해야 하는 경우, 후 특허권자는 특허청에 이전 발명 또는 실용신안 특허를 실시할 수 있는 강제허가의 부여를 신청할 수 있다. 따라서 분쟁소지의 특허에 대해 전술 규정에 따라 강제실시를 신청할 수 있는지 청구항 및 선행기술에 대한 면밀한 검토가 필요하며 유의해야 할 사항은 강제실시 비침해로 대응 할 경우 이전 특허권자도 동시에 이후의 발명 또는 실용신안을 실시할 수 있도록 특허청에 강제허가를 신청할 권리가 있다.

- 면책사유 적용 가능여부 확인

면책사유는 법적 면책사유 및 계약에 따른 면책사유를 모두 체크해야 한다.

① 법적 면책사유

법적 면책사유는 통상적으로 분쟁소지 특허 출원일 전 이미 동일한 제품을 제조했거나 이미 제조, 사용에 필요한 준비를 완료하였고 기존의 범위 내에서 계속 제조 및 사용하는 경우를 포함하며 특허권자의 허가를 받지 않고 제조, 판매한 특허권을 침해한 제품인것을 사전 모르고 제품의 합법적인 출처를 증명할 수 있는 등 경우를 포함하고 있다.

② 계약에 따른 면책사유

통상적인 거래에서 공급상이 공급한 제품 또는 제공하는 서비스와 관련된 특허기술에 대해 지재권 하자의 배상책임을 가진다. 따라서 납품 받은 제품 또는 제공 받은 서비스와 관련된 특허분쟁은 법적 면책사유를 제외하고 계약서의 지재권 조항 및 면책조항을 체크해야 한다. 만일 면책조항 또는 지재권 하자에 따른 배상책임을 내용이 존재한다면 계약 상대방에 권리를 주장할 수 있으며 계약 상대방이 분쟁에 따른 배상책임을 이행하도록 청구할 수 있다.

- 무효자료 검색 및 무효 분석

특허 침해 주장에 대한 대응시 반드시 진행해야 할 사항은 분쟁소지 특허에 대한 무효자료 검색 및 무효 가능여부에 대한 분석이다.

분쟁소지 특허의 출원일 이전 공지된 기술자료가 문제특허의 신규성 및 진보성을 부정할수 있는 내용이 포함되어 있다면 이는 선행기술이 존재한다는 의미이므로 문제특허의 무효를 주장하는 증거로 사용할 수 있다.

무효검색을 통해 문제특허가 경고장 접수측의 핵심 제품의 생산이나 판매에 영향을 미치고, 특허기술을 회피하는 좋은 방안이 없으며 비용 또한 부족하다면 문제특허에 대해 무효 청구를 함으로써 권리행사의 장벽을 제거할것을 고려해야 한다. 문제특허가 한개 기업만이 아니라 한개 업종에 영향을 미칠 수 있다면 다른 기업들과 연합하여 문제특허에 대한 무효 청구를 하는것도 고려해볼 수 있다.

무효청구는 상대방의 태도에 따라 제기 시점을 결정해야 한다. 특히 상대방이 특허소송을 제기하면 피고로서 피동적으로 소송에 대응해야 하고 부득이 무효청구를 제기할 수 밖에

없으며, 무효 절차가 소송절차를 중단시킬 수 있는지도 법원이 결정한다는 점에 주목할 필요가 있다. 실무상 법원이 소송 상대자가 무효청구를 제기했음에도 불구하고 재판을 중단하지 않고 바로 판결을 내리는 경우도 많으므로 무효 절차가 소송절차를 견제하는 목적을 이룰 수 있을지는 미지수다. 따라서 무효분석 후 무효 가능성이 크다고 판단될 경우 상대방이 소송을 제기하기전 무효절차를 진행하는것이 유리하다.

- 침해 의심 제품 정보 차단 및 침해 행위 중지

침해 의심 제품 정보 차단 및 침해 행위 중지는 특허 경고장 뿐만 아니라 모든 지재권 침해 경고장 대응시 반드시 진행해야 할 사항이라 할 수 있다. 지재권 분쟁에서 권리인은 침해행위 및 그로 인해 발생한 손실금액에 대한 입증의 의무가 있다. 따라서 경고장 접수 후 침해분석을 통해 침해 가능성이 존재한다면 우선 침해 의심 제품에 대한 정보 차단 및 모든 침해행위를 중지하는것이 선우선이다.

침해 의심 제품 정보 차단 및 행위 중지는 온라인 및 오프라인 루트를 모두 체크하고 확인해야 하며 특히 기술 및 영업과 관련된 홍보물, 회사 카탈로그, 홈페이지 홍보, 광고, 온라인 플랫폼 영업 등 사항을 삭제 및 철회해야 한다.

- 기술적 회피가능 방안 검토

기술적 회피 방안이란 문제특허의 청구범위를 벗어나 특허기술을 침해하지 않는 기타 기술방안을 의미한다. 기술 회피 방안 수립시 전술한 특허침해의 전면포함 원칙의 내용에 따라 우선 문제특허의 청구범위에 대한 세부적인 분석을 진행해야 하며 분석을 통해 문제특허의 청구범위가 지나치게 광범위하여 벗어나기 어렵다면 문제특허 대비 전술한 특허 강제실시를 적용할 수 있는 현저한 기술적 우위가 있는지 검토해야 한다. 문제특허 대비 기술적 우위가 있을 경우 별도 특허출원이 가능하며 문제특허를 상대로 특허청에 강제실시를 청구할 수 있으며 물론 특허침해는 성립되지 않을 것이다.

➤ Point

- ✓ 문제특허의 출원서류 입수 및 분석은 필수
- ✓ 침해분석은 전문적인 업무이므로 전문가에게 의뢰하는 것이 효율적
- ✓ 향후 지재권 분쟁소송 대비 비침해 감정의견서 확보
- ✓ 문제특허에 대한 무효청구 가능여부 반드시 검토
- ✓ 침해 가능성이 높을 경우 침해 의심 제품 정보 차단 및 침해행위 중지가 선우선

3. 경고장 회신방법

3.1 경고장에 제시된 회신 기한을 지켜야 하는지 여부

경고장에는 통상적으로 회신 기한을 요구하고 있으며 이 기한을 지키지 않을 경우 법적 소송을 진행하겠다는 형식의 문구가 기재된다. 그러나 회신 기한은 상대방이 향후 소송을 준비하는 기한이거나 또는 임의로 정한 기한인 경우가 보편적이므로 지나치게 이에 신경쓰지 않는것이 좋다. 그렇다고 하여 회신 기한을 너무 지체 할 경우 상대방이 협상의 의도가 없는 것으로 판단하여 바로 법적 소송으로 진행할 수도 있으므로 적절한 회신 기한을 지키는것이 바람직하다. 경우에 따라 통상적으로 20-30 일 정도가 적정하며 경고장의 내용에 따라 판단해야 한다.

3.2 경고장 내용에 따라 침해 입증서류 추가 제출 요구

전술한 바와 같이 경고장에 침해를 주장하는 구체적 내용, 제품 또는 서비스를 침해한 사실, 초보적인 증거 및 침해행위의 구체적인 표현이 없고 지나치게 포괄적인 내용만 기재되어 있을 경우 상대방에게 침해를 입증하는 증거서류를 추가 제출하도록 요구할 수 있으며 경우에 따라 향후 지재권 불침해 소송을 제기할 수 있는 근거로 상대방에게 기한내 침해 소송을 제기하도록 강력하게 요구할 수도 있다.

3.3 침해 가능성이 있을지라도 침해인정은 하지 않는다

경고장 회신에서 가장 중요한 원칙은 시종일관 침해인정은 하지 않는다는 것이다. 전술한 경고장 접수 대응 및 내용에 대한 분석을 통해 상대방의 의도를 파악하였고 침해분석 결과 침해 가능성이 있을지라도 상대방이 명백한 침해증거를 입수한것을 정확하게 판단할 수 없으므로 스스로 침해인정을 하는것은 금물이다.

3.4 회신주체 확정

경고장 접수자 및 상대방의 상황에 따라 누구의 명의로 회신할 것인지도 판단해야 한다. 통상적으로 경고장 발송자가 로펌 또는 지재권 전문기관일 경우 회신주체도 그에 상응하여 가급적 로펌 또는 전문기관으로 정하는것이 바람직하다.

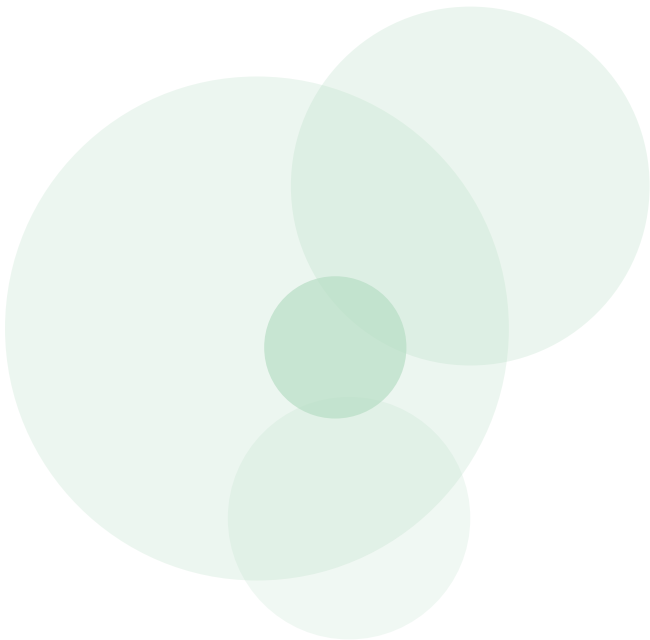
만약 경고장이 권리자로 부터 발송되었을 경우 접수자는 경고장의 내용에 따라 회신 주체를 정할 수 있다. 경고장 내용이 전술한 바와 같이 구체적이지 못하고 침해입증 등이 상당히 부족 할 경우 접수자 명의로 회신하여도 무방하지만 경고장 내용이 아주 구체적일 경우 전문 로펌 등을 통해 전술한 경고장 내용에 대한 세부적인 분석 후 로펌 명의로 회신 하는것이 좋다.

3.5 어떤 형식으로든 보증 또는 승낙은 피할것

경고장 접수자는 조치 내용 및 비침해 사실에 대한 입증기한, 비침해 제품 제출 기한 등 자신의 의무를 가중시키는 불필요한 보증 또는 승낙은 회신에서 삼가하는것이 바람직하다. 대신 경고장에서 주장한 사실에 대해 적극적인 사실규명을 진행하겠다는 내용 정도는 회신 하여 상대방이 쉽게 법적 소송을 제기하지 못하도록 하는것이 중요하다.

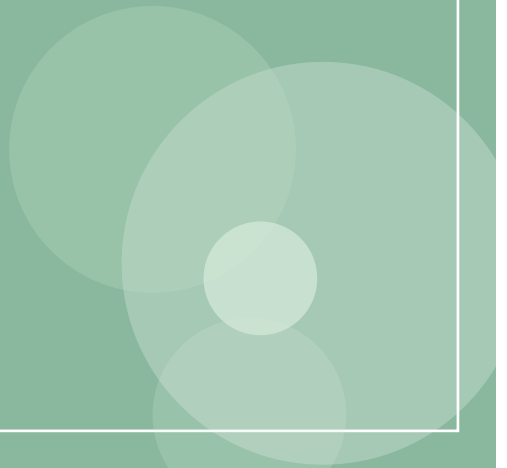
➤ Point

- ✓ 침해인정은 금물
- ✓ 회신기한은 경고장의 내용에 따라 판단. 통상적으로 20-30 일 정도가 적정
- ✓ 경고내용이 포괄적일 경우 추가 입증자료 요구
- ✓ 상황에 따라 회신주체 확정
- ✓ 보증 및 승낙도 금물



04 /

지재권 분쟁 경고장
대응 사례



사례 1

심천시 理邦정밀기계주식유한회사 및 심천 迈瑞생물의료전자주식유한회사 간의 상업비방 분쟁

[사건개요]

2011년 6월 23일 광둥星辰변호사사무소는 迈瑞회사의 의뢰로 남양大印의료기계유한회사, 충칭源庆의료설비유한회사, 시안峇阳전자기술유한회사, 핑샹시锦诚의료설비유한회사에 변호사 내용증명을 송부하였으며 2011년 6월 27일 LKL 선진기술유한회사에 변호사 내용증명을 송부하였다. 변호사 내용증명에는 迈瑞회사가 혈압측정, 초음파, 감호, 호흡모니터링, 산소측정 등의 제품에서 보유하고 있는 특허는 전자무창혈압측정장치(특허번호 03139708.5), 소형 비실조성 메모리 카드가 있는 감호기(특허번호 200520062990.8), 소형 전자메모리 인터페이스가 있는 의료진단기(특허번호 200520062991.2), 소형 무선랜이 달린 의료진단기 등 특허를 보유하고 있다고 기재하였다.

迈瑞회사는 理邦회사가 제조 및 판매한 제품의 기술방안이 迈瑞회사의 한개 또는 여러개 특허의 청구범위를 포함하고 있으므로 迈瑞회사의 특허권을 침해하였다고 인정하고 있었다. 따라서 迈瑞회사는 2011년 4월 심천시 중급법원에 특허침해 소송을 제기하여 理邦회사가 침해행위를 즉시 중지하고 迈瑞회사의 손실을 배상할 것을 청구하였다.

상기 변호사 내용증명에는 또한 변호사 내용증명을 받은자가 迈瑞회사의 사전 허가 없이 특허제품을 판매한 행위가 특허권을 침해한 행위라고 경고하였으며 이로 인한 법적책임을 가질 것을 요구함과 동시에 침해제품 판매 중지를 요구하였고 이를 거부 할 경우 침해행위에 따른 법적책임을 추궁한다는 내용이 기재되었다.

[판결요지]

최고법원은 법정심리 결과 본 분쟁의 쟁점을 迈瑞회사가 理邦회사의 고객사를 상대로 변호사 내용증명을 발송한 행위 및 迈瑞회사의 원 법인대표가 인터뷰시 발표한 언론이 상업비방에 해당되는지로 확정하였다.

〈특허법〉의 규정에 따르면 특허권리인의 사전허가 없이 특허를 실시하여 발생하는 분쟁에 대해 당사자는 협상으로 해결할 수 있다. 특허권을 보호하기 위하여 침해경고장을 발송하는 것은 당사자가 협상으로 분쟁을 해결하는 중요한 방식과 절차이다.

〈특허침해 분쟁 법률적용 문제에 대한 최고법원의 해석〉의 규정에 따르면 권리인이 타인에게 특허권 침해 경고장을 발송한 후 피경고인 또는 이해관계자가 특허권리인에게 침해소송을 제기하도록 서면으로 최고할 수 있으며 권리인이 서면최고를 받은 후 1 개월내 또는 서면최고 발송 후 2 개월내 경고장을 철회하지 않고 소송도 제기하지 않을 경우 피경고인 또는 이해관계자는 법원에 특허 비침해소송을 제기할 권리가 있다.

1. 迈瑞회사가 경고장을 발송한 행위가 정당한 권리 행사 행위인지, 아니면 시장 경쟁 행위인지에 대한 판단.

권리자의 경고장 발송 행위의 속성과 정당성은 통상적으로 권리자의 권리 상태, 경고 내용 및 발송의 의도, 대상, 방식, 범위 등 다양한 요인에 따라 종합적으로 판단된다. 迈瑞회사가 경고장을 송달할 때의 근거는 당시 유효한 특허권이며 발송대상은 특허침해 의심제품을 판매하고 있는 理邦회사의 특정 판매자이다.

〈특허법〉 제 11 조에 따르면 특허권자의 허가 없이 생산경영 목적을 위해 특허 제품을 판매하거나 판매를 허가한 행위는 특허권 침해행위이므로 발신 대상인 理邦회사의 고객은 특허침해 혐의자의 범위에 속한다.

따라서 迈瑞회사가 특허 침해 혐의를 받고 있는 특정 상대에 대해 변호사 내용증명을 보낸것은 특허권을 보호하기 위한것으로 볼 수 있다. 이에 따라 迈瑞회사가 경쟁관계를 기반으로 상업비방의 동기가 존재하며 핵심시간대를 선정하여 상업적 비방, 12 건의 특허침해 소송을 취하하는 등 迈瑞회사의 모든 소송이 악의적이며 경쟁자를 타격하거나 배제하려는 목적이 분명하므로 실질적인 특허권리 행사행위가 아니라는 理邦회사의 주장은 입증자료가 부족하므로 법원에서 인정하지 않았다.

2. 迈瑞회사가 변호사 내용증명을 발송한 행위가 상업비방 행위에 해당되는지 여부에 대한 판단.

〈부정경쟁 방지법〉 제 14 조에 따르면 "경영자는 허위사실을 날조, 유포하여 경쟁상대의 상업적 신뢰와 상품명성에 손해를 끼쳐서는 안된다"고 규정하고 있다. 이에 따라 경쟁사의

특허침해 혐의 고객에게 침해 경고를 보내더라도 허위사실을 날조, 유포하는 방식으로 경쟁사의 명예를 훼손하면 상업적 비방이 될 수 있다. 이번 사건의 관건은 迈瑞회사가 보낸 변호사 내용증명이 허위사실 날조 및 유포에 해당되는지 여부, 특히 어떤 기준과 확실 정도로 변호사 내용증명이 허위사실을 날조하였는지 여부를 판단하느냐가 중요하다. 권리자가 권리를 정당하게 행사하고 경쟁상대의 합법적 권익을 보호하기 위해 권리 침해 경고를 발송하는 것은 사실적 근거가 있어야 한다. 특허권 침해 논란의 경우 특허권자가 특허 침해 사실을 잘 알고 있고, 통상적으로 관련 사실을 인지할 수 있는 능력이 있는 만큼 이를 근거로 특허 침해 경고를 발송하고, 특허 침해 경고 발송 시 주의를 기울여야 할 의무가 있으며 침해를 판단할 수 있는 정보를 충분히 공개해야 한다. 그러나 특허침해 경고는 권리자가 특허침해 분쟁을 해결하려는 일방적 의지의 표현일 뿐 아니라 특허권 자체의 효력상 상대적 불확실성과 침해판정의 전문성, 특히 불확실성에 따른 무력감 때문에 법적으로 침해경고 내용이 완전히 확실하고 의심의 여지가 없도록 요구하는 것은 권리자에 대해 가혹하다. 따라서 확실성의 정도는 사안에 따라 파악해야 한다.

이 사건의 경우 특허권 자체의 효력이 상대적으로 불안정하기 때문에 특허권이 사후에 무효가 되더라도 권리자가 예상할 수 있는 사항이 아니므로 迈瑞회사가 권리를 주장하는 일부 특허가 사후에 부분적으로 무효가 된다하더라도 이를 근거로 행사한 권리가 부당하다고 인정할 수 없다. 따라서 이것만으로는 허위사실 날조 또는 유포가 인정될 수 없다.

이 사건에서 변호사 내용증명이 허위사실을 날조 또는 유포하였는지 판단하는 것도 특허 침해 소지가 있는 제품 중 어떤것들이 침해로 인정되었는지에 달려 있다. 迈瑞회사는 특허침해 소송을 일부 취하였지만, 경고장에 포함된 12 개 특허침해 관련 소송 가운데 2 심에서 침해 소지가 있다고 인정된 것은 1 개 제품, 1 심에서 침해 소지가 있다고 인정한 것은 10 개 제품에 해당된다. 따라서 迈瑞회사의 일부 소송 철회는 침해 의심에 대한 핵심 사실 판단에 실질적인 영향을 미치지 못하는 만큼 허위사실 날조 또는 유포로 보기엔 부족하다. 또한 특허 침해 판단이 전문성이 강한 상황에서, 迈瑞회사가 권리 침해사실에 대한 기본 판단은 1 심 판결에서 인정된 사실 정도로만 충분하며 경고장 발송시 理邦회사의 특허침해 사실에 대한 입증이 충분하다고 볼 수 있으므로 일부 특허가 무효되거나 일부 소송을 철회하였다고 하여 허위사실을 날조 또는 유포하였다고 인정할 수 없다.

[시사점]

특허침해 경고는 권리자가 스스로 권리를 보호할 수 있는 방식과 협상으로 분쟁을 해결하는 수단인 만큼 분쟁해결에 있어서 비용 절감, 분쟁해결의 효율성 제고, 사법자원 절감에 도움이 된다.

특허침해 경고의 분쟁해결 기능을 발휘하고 당사자 간 이익균형 수호하기 위해서는 경고장의 발송조건, 발송내용, 발송대상 범위, 발송방식 등을 적절히 제한하고 부당 경고 행위에 대한 법적책임을 권리자가 가지도록 하는것이 중요하다. 경고장은 권리자가 침해 경고에 근거한 혐의 사실에 대해 상당한 확신을 가져야 하지만, 그 확신의 정도를 지나치게 높게, 과도하게 요구해서는 안 되며 그렇지 않으면 경고장의 정상적 효과와 경고장 제도의 초심을 저해할 수 있다.

또한 침해사실 확실성 정도와 관련하여 다양한 방식으로 판단이 가능하지만 경고장 발송시 기본 사실에 대한 판단은 1 심 판결에 의한 사실 인정으로 충분하며 더 이상 최종판결로 인정할것을 강구해서는 안된다. 이를 만족시킬 경우 경고장 발송시 허위사실을 날조하거나 유포하지 않은 것으로 인정해야 한다.

1 심 판결이 향후 소송절차를 통해 변경이 되더라도 권리자가 경고장 발송에 신중을 기할 의무를 다했다는 인정에는 영향이 없다. 또한 침해 혐의에 대한 고객들의 판단력이 상대적으로 약하고 리스크 회피 의식이 강하며 침해경고에도 영향을 받기 쉬운 경쟁상대의 고객들에게 경고장을 발송하는 것은 주의의무가 높지만 그럼에도 불구하고 침해 의심 제품 제조사들을 상대로 소송을 제기한 후 판매상에게 침해경고를 보낼 경우 상기와 같은 주의 의무를 다하였다면 경고장 발송시 주의의무를 이행한 것으로 인정해야 한다.

사례 2

현대기연공업주식회사 특허권 침해 확인 분쟁에 대한 석가장쌍환자동차주식유한회사의 재심신청안

[사건개요]

현대기연공업주식회사(아래 “현대주식회사”로 약칭)는 석가장쌍환자동차주식유한회사(아래 “쌍환주식회사”로 약칭)가 자사의 자동차 디자인권을 침해하였다는 이유로 2003년 쌍환주식회사에 경고장을 발송하는 동시에 법원에 특허권침해 소송을 제기하였다.

쌍환주식회사는 2003년 10월 16일 석가장시 중급인민법원에 소송을 제기하여 자사가 생산, 판매한 사건관련 자동차의 외관디자인이 현대주식회사의 특허권을 침해하지 않았다는 내용으로 법원에 침해 소송을 제기하였다. 그 후 국가지적재산권국 특허재심위원회에 사건 관련 특허권 무효심판 신청을 제출하였다.

쌍환주식회사가 제출한 관련 특허권 무효심판의 행정결정이 1심, 2심 행정소송에 의해 유지된 후, 현대주식회사의 연속적 경고장 발송행위가 쌍환주식회사 사건관련 자동차의 상장판매의 지연을 초래하고 또 제품외관 및 모형을 개조함으로써 하여 경제손실을 초래하였다는 이유로 2008년 4월 26일 제기한 침해확인 소송에서 현대주식회사에게 자사의 경제손실 및 변호사비용, 평가비용, 소송비용 총 인민폐 2579.139 위안을 배상하는 소송 청구를 추가하였다.

현대주식회사는 관련 특허 무효심판에 대한 행정판결에 대해 불복하여 재심을 신청하였다. 최고인민법원은 2010년 11월 26일에 관련 특허권 효력에 대해 (2010)행제자제3호 행정판결을 내렸으며 행정결정의 취소를 판결하였다.

특허권 효력회복 후, 현대주식회사는 침해배상금액을 인상시켜 하북성 고급인민법원에 특허권 침해소송을 제기하였다. 해당 사건은 최고인민법원의 지정으로 비침해확인 소송을 하북성 고급인민법원에 이관하여 심리하였으며 기존 특허권침해 분쟁사건과 병합심리하였다.

하북성 고급인민법원은 2013년 1월 16일 입건 심사를 진행하였다. 쌍환주식회사는 2013년 4월 1일, 혼다주식회사가 경고장을 발송하여 불량한 여론을 유포하고 자사의 경영권, 명예권 손해를 초래하였다는 이유로 배상금액을 36574 만위안까지 증가하여 배상청구를 진행하였다.

[판결요지]

하북성 고급인민법원은 사건 관련 자동차와 외관디자인 특허제품의 주요 기술특징에 대해 전반적인 판단 및 세부적 침해분석 결과 모두 현저한 차이가 존재하며 사건 관련 특허권의 보호범위에 속하지 않으므로 권리침해가 성립되지 않는다고 판단하였다. 그러나 혼다주식회사의 권익보호 행위는 이미 합리한 범위를 초과하였고 현저한 악의성을 보이며 쌍환주식회사의 생산, 판매 등 정상적 경영활동 및 명예권에 일정한 손해를 초래하였으므로 배상책임을 부담해야 한다고 인정하였다.

따라서 본 분쟁에 대해 아래와 같이 판결을 내렸다. 쌍환주식회사에서 생산, 판매한 자동차는 혼다주식회사의 관련 특허권을 침해하지 않음을 확인한다. 혼다주식회사는 쌍환주식회사에게 인민폐 5000 만위안(합리적 권리보호 비용을 포함)의 경제손실을 배상한다. 쌍환주식회사의 기타 소송청구를 기각한다. 쌍환주식회사와 혼다주식회사는 모두 판결에 불복하며 최고인민법원에 소송을 제기하였다. 최고인민법원에서는 쌍환주식회사에서 생산, 판매한 자동차가 혼다주식회사의 관련 특허권을 침해하지 않음을 확인하였으며 혼다주식회사의 경제손실 배상액을 1600 만위안으로 판결했다.

최고인민법원의 심사 규명된 사실에 근거하면, 혼다주식회사는 1 단계에서 관련 자동차 대리상에게 경고장을 발송하였을 뿐만아니라 경고장 발송 2 단계에서 쌍환주식회사와 협상을 진행하였음에도 불구하고 관련 특허권 침해의 사법구제를 청구하고 자동차의 판매상에게 재차 경고장을 발송하여 피경고 대리상의 발송범위를 확대하였다.

침해 경고장에는 관련 특허의 명칭, 침해 의심 제품명칭 및 경고장 접수인의 침해행위만 기재하고 외관디자인의 유사성이 성립되는 구체적 이유를 제시하지 않았고 필요한 침해 분석도 진행하지 않았으며 자사와 쌍환주식회사가 모두 법원에 사법구제를 청구한 사실도 공개하지 않았다.

경고장을 접수한 대리상은 쌍환주식회사의 거래측인 동시에 혼다주식회사 관련 특허 제품의 경쟁자 또는 거래자이기도 하다. 혼다주식회사가 해당 대리상에게 경고장을 송부하는 행위는 자신의 특허권을 수호하는 동시에 경쟁상대를 타격하고 거래대상 또는 상업기회를 쟁취하는 기타 작용도 있다. 따라서 권리인이 시장경쟁 우세를 도모하거나 경쟁상대의 경쟁우세 파괴를 목적으로 침해 경고장을 남용하여 경쟁상대의 합법적권익을 손해할 경우 상응한 책임을 져야 한다.

혼다주식회사는 경쟁을 목적으로 2 단계에서 경고장 발송대상과 범위를 확대하여 권리인이 권리를 행사함에 있어서의 합리적인 주의의무를 이행하지 않았고 쌍환주식회사의 이익에 해를 끼쳤으므로 과실이 존재한다. 혼다주식회사의 행위는 특허권법에서 부여한 정당한 권리보호 방식이 아니며 공정경쟁의 취지 및 보호에 어긋나는 부정경쟁행위에 속한다. 따라서 부정경쟁방지법 제 20 조의 규정에 따라 초래한 손해에 대한 책임을 가져야 한다.

[시사점]

권리인이 경고장을 발송하여 자신의 합법적 권익을 수호하는 행위는 민사권리를 행사하는 정당한 행위이지만 그 권리의 행사는 합법적 범위내에 국한되어야 한다. 권리인의 권리보호 행위의 합리성 여부는 피경고 행위의 침해여부를 판단근거로 하는것이 아니라 권리인의 권리보호 방식의 적절여부, 공정한 경쟁질서에 어긋나는지 여부, 경쟁상대에 대한 타격 존재여부를 판단기준으로 하는것이다. 권리침해행위 인정의 전문성과 복잡성을 감안하여 경고행위의 권리침해성에 대한 권리인의 인식정도에 대해 과도적으로 요구해서는 아니된다. 그러하지 않을 경우 침해경고 제도의 작용 및 해당 제도의 설립 초심에 어긋나게 된다.

본 건 판결은 침해경고장 발송의 합법성, 공정경쟁과의 관계 및 시장거래자의 상업 리스크 등 여러 측면에 대해 서술을 진행하였으며 지재권 침해 경고행위가 정당한 권리보호 행위인지 부정경쟁 행위인지에 대한 인정 및 이로 인한 손해배상에 대한 심사 등에 대해 구체적인 이유 및 명확한 의견을 제시하였다. 이는 지재권 권리인이 경고장을 통해 권리를 보호함에 있어서의 관련 법적체계를 구축하였을 뿐만아니라 유사 사건의 심사에 재판 기준을 제공하여 재판 기준의 통일성을 구축하는데 적극적인 작용이 있다.

지재권 분쟁 경고장 발송 및 대응 가이드

KOTRA자료 20-221

발행인 : 권 평 오
발행처 : KOTRA (해외지재권실, 칭다오무역관(IP-DESK))
발행일 : 2020년 12월
주 소 : (06792) 서울시 서초구 현릉로 13
전 화 : 1600-7119(대표)
홈페이지 : www.kotra.or.kr
저 자 : 宋成哲(송성철) 변호사
崔美兰(최미란) 변호사
北京中伦(青岛)律师事务所
(법무법인 중륵 칭다오사무소)

ISBN

979-11-6490-533-1 (93320)
979-11-6490-534-8 (95320)(PDF)

Copyright © by KOTRA, All rights reserved.
이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다.

저작권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로
대한무역투자진흥공사의 동의없이 무단 전재 및 복제를 금합니다.





kotra 칭다오무역관

ISBN 979-11-6490-533-1 (93320)
979-11-6490-534-8 (95320)(PDF)