

특허소송제도와 활성화에 관한 검토

Examination of patent litigation system for enhancing effectiveness of patent right

허 인* · 심연주**
Huh, In · Shim, Yeon-Joo

목 차

- I. 들어가는 말
- II. 현황
- III. 특허소송에 있어 고려사항
- IV. 특허소송 활성화 방안
- V. 맺음말

국문초록

2000년대 이후 전 세계적으로 특허분쟁이 지속적으로 증가하고 있다. 분쟁의 절대적인 수가 증가했을 뿐만 아니라 분쟁의 양상이 복잡·고도화되고 있다. 이러한 특허분쟁은 원천특허를 확보한 선진기업이 후발기업이 시장에 진입하지 못하도록 하는 시장배제형 특허분쟁에서부터 금융자본이 특허소송을 통한 수익을 창출하는 형태로까지 발전하고 있다.

친 특허권(Pro-patent) 정책을 취하며 전 세계적인 특허분쟁을 발전시키던 미국 특허 시장은 소프트웨어 발명 특허성을 제한한 ‘엘리스 판결’로 인해 특허권자

논문접수일 : 2018.01.18.

심사완료일 : 2018.02.21.

게재확정일 : 2018.02.21.

* 법학박사 · 한국지식재산연구원(제1저자)

** 변리사 · KT(제2저자)

들은 새로운 시장을 찾고 있다. 많은 제조업체들이 아시아로 이전함에 따라 아시아 지역 특허 시장도 성장하였다. 과거 제조업체 공장이 아시아로 이전했던 이동 현상이 '특허 시장'에서도 반복되고 있다.

그러나 미국 특허 시장이 작아진 것은 아니다. 미국 특허상표청의 발표 자료에 따르면 2015년 전체 출원 특허 중 51.5% 이상이 외국인 출원이며, 등록 특허 중 약 52%가 해외에 본사를 두고 있는 기업 소유로 나타난 것을 보면 여전히 미국은 매력적인 시장이다.

다만 글로벌 특허 시장이 미국 중심으로 이루어지던 특허소송은 중국과 유럽의 영향력 증대로 다극체제로 변화될 것으로 보인다. 미국을 중심으로 이루어지던 특허소송 환경에 변화가 나타나고 있는바, 우리나라도 특허시장에 있어 경쟁력 확보를 위한 방안이 필요하다고 본다.

우선적으로 손해배상액의 현실화가 필요하다는 지적이 있다. 지금처럼 적은 금액의 배상은 침해를 쉽게 하는 요인이 되기도 한다는 것이다. 다음으로 특허심판에서 제출하지 않았던 증거에 대하여 어떻게 할 것인가에 대하여 특허법원과 특허심판원의 전향적인 검토가 필요하다는 의견이 있다.

위 사항들을 포함하여 본고는 우리나라와 주요국의 출원 현황과 소송 현황을 살펴보고 특허소송에서의 고려사항과 활성화를 위한 방안을 살펴보고자 한다.

주제어 : 특허분쟁, 프로페이턴트, 특허소송, 징벌적 손해배상, 특허무효심판

1. 들어가는 말

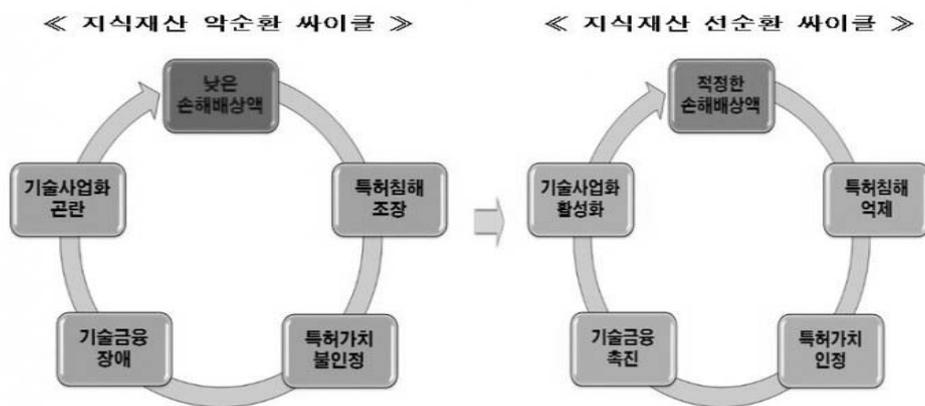
2000년대 이후 전 세계적으로 특허분쟁이 계속 증가하고 있다. 분쟁의 절대적인 수가 증가했을 뿐만 아니라 분쟁의 양상이 복잡·고도화되고 있다. 이러한 특허분쟁은 원천특허를 확보한 선진기업이 후발기업이 시장에 진입하지 못하도록 하는 시장배제형 특허분쟁에서 금융자본이 특허매입에 투자하고 특허소송을 통한 금지청구, 손해배상을 통해 수익을 창출하는 형태로 발전하고 있다.

친 특허권(Pro-patent) 정책을 취하며 전 세계적인 특허분쟁을 발전시키던 미국

특허 시장에 대해, 최근 지식재산권 분야의 전문지인 IAM¹⁾은 최근 미국의 소프트웨어 발명 특허성을 제한한 ‘엘리스 판결’²⁾로 인해 미국 특허 시장의 매력이 떨어졌으며, 특허권자들이 동쪽으로 눈을 돌리고 있다고 설명했다. 또한 제조업체들이 점차 아시아로 이전함에 따라 아시아 지역 특허 시장도 성장할 수 밖에 없으므로, 특허 축의 이동은 글로벌 시장 구도 변화의 산물이라고 설명했다. 과거 제조업체 공장이 대거 아시아로 이전했던 중심 이동이 ‘특허 시장’의 형태로 반복되고 있다는 주장이다.

그러나 이러한 설명만으로 미국 특허 시장의 전망이 나쁜 것만은 아니다. 미국 특허상표청의 발표 자료에 따르면 2015년 전체 출원 특허 중 51.5% 이상이 외국인 출원이며, 등록 특허 중 약 52%가 해외에 본사를 두고 있는 기업 소유로 나타난 것에 의하면, 미국은 해외 출원인에게 여전히 매력적인 시장인 것이다.

결국 글로벌 특허 시장이 미국 중심으로 이루어지던 특허소송체제에서 중국과 유럽의 영향력 증대로 다극체제로 변화될 것으로 예상된다. 미국을 중심으로 이루어지던 특허소송 환경에 변화가 나타나고 있는바, 우리나라도 IP허브로 나아갈 수 있도록 특허시장에 있어 건강한 생태계를 조성할 필요가 있다.



[그림 1] 손해배상액을 중심으로 한 지식재산 순환 사이클³⁾

1) <http://www.iam-media.com/Blog/Detail.aspx?g=851601c1-e7f9-4907-af01-ba293ffe1144>(2018.1.15.)

2) *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l* (2014)

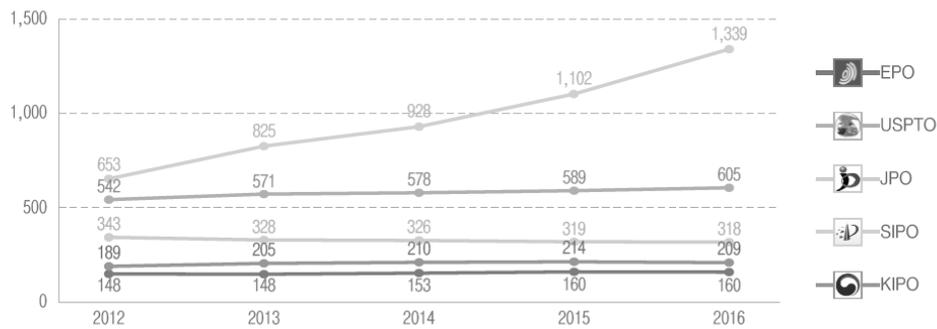
3) <http://www.ipnomics.co.kr/ip=44401>(2016.11.12.)

II. 현황

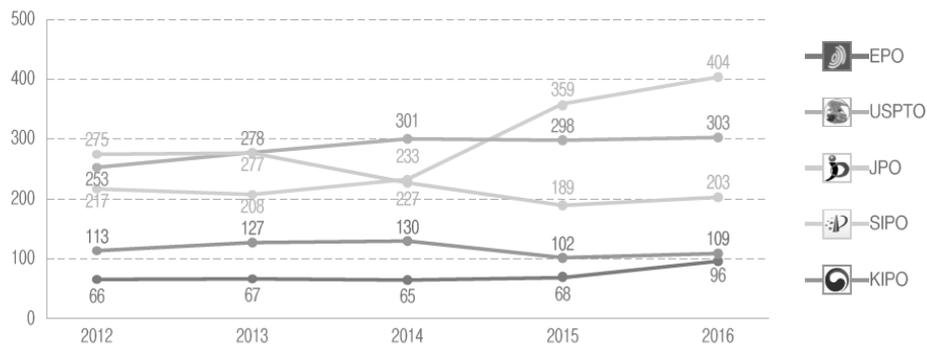
1. 주요국가 출원 현황

[그림 2]는 선진 5개국 특허청(IP5)의 특허출원 및 등록현황이다. 한국은 4위로 2016년 기준 연 20만 건 이상이 출원되었고, 이중 10만 건 이상이 등록되었다. 미국과 비교하면, 미국은 연 60만 건 이상이 출원되고 거의 30만 이상이 등록되었다.

▶ IP5 연도별 특허 출원

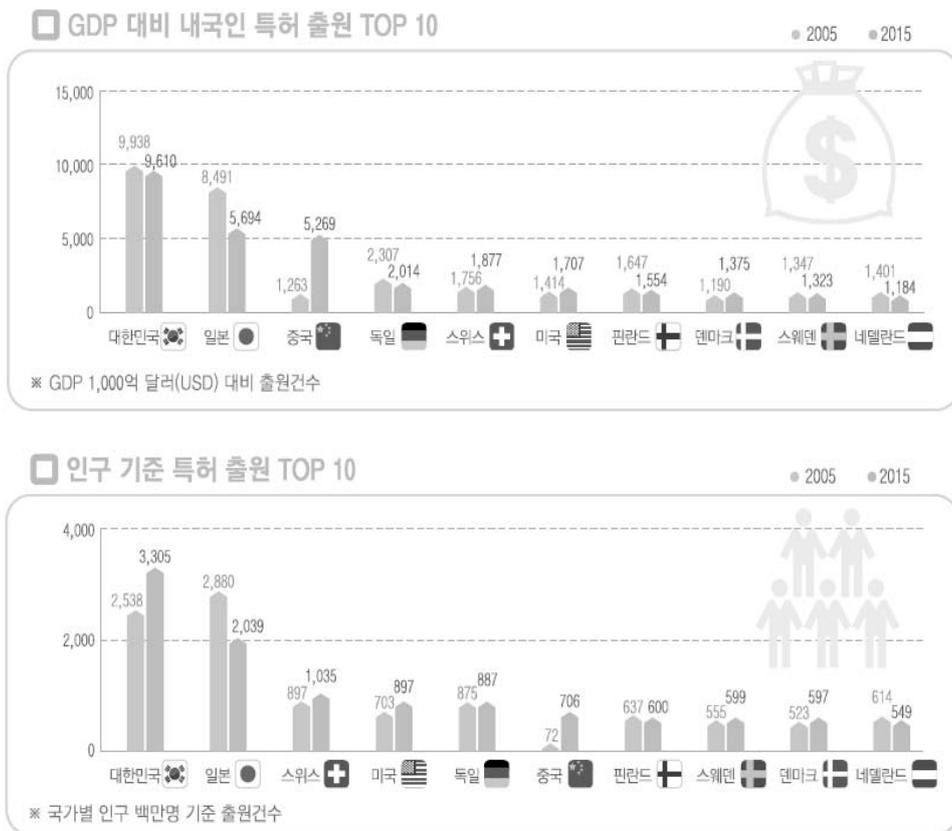


▶ IP5 연도별 특허 등록



[그림 2] 선진 5개국 특허청(IP5)의 특허출원 및 등록현황⁴⁾

출원 및 등록 수에 대한 IP5의 절대적인 수의 비교뿐만 아니라 [그림 3]과 같이 GDP대비 특허출원수 및 인구 기준 특허출원수를 비교하면 한국은 독보적인 1위이다. 그밖에 PCT 출원 세계5위, 최단 특허 심사 기간 등 지식재산권의 창출에 대한 각종 지표에 의하면 한국이 세계적인 특허 강국임을 나타내고 있다.



[그림 3] GDP대비 특허출원 상위 10개국 및 인구 기준 특허 출원 상위 10개국⁵⁾

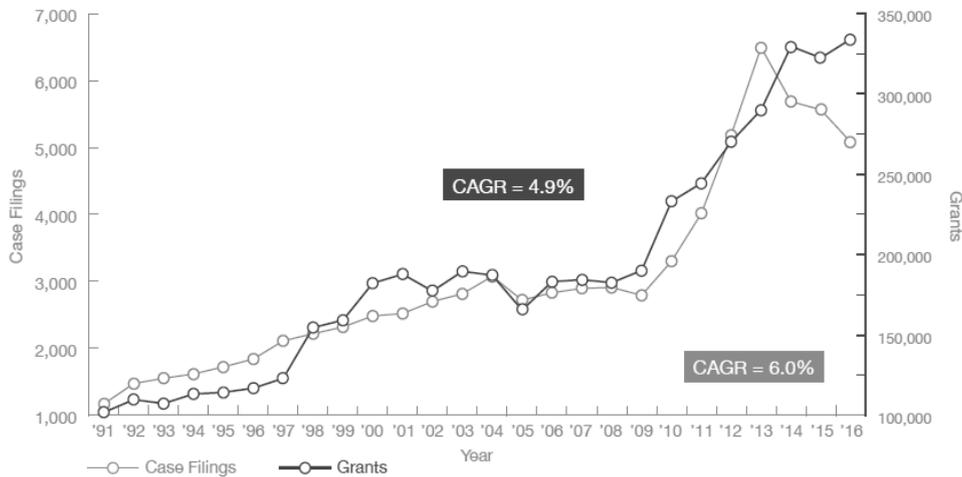
4) 「지식재산 통계 Focus」, 특허청, 통권10호, 2017.9, 15면.

5) WIPO, World Intellectual Property Indicators, 2016(Resident patent applications per 100 billion USD GDP).

2. 주요국가 소송 현황

가. 미국

[그림 4]는 미국의 특허 등록률과 소송현황에 대한 그래프인데, 지난 25년간 미국 특허청에 의한 특허등록 건수의 추이를 살펴보면, 등록건수는 1991년부터 꾸준히 증가하였다. 또한 특허 등록건수의 증가와 함께 특허 소송제기 건수도 함께 증가하고 있는 것을 알 수 있는데, 2015년에는 6000건 이상의 특허소송이 제기되었다.



Years are based on September year-end.

Sources: Performance & Accountability Report (USPTO) and Judicial Facts and Figures (US Courts)

[그림 4] 미국 특허소송 제기 건수와 특허 등록 건수⁶⁾

나. 중국

우리나라 최대 교역국인 중국은 2010년에 들어 세계 최다 특허출원국가로 부상하였고, 중국의 특허소송 역시 급격한 증가 추세를 보이고 있다. 2016년에 민사소송에 의한 특허침해사건은 총 12,357건이다. 2016년 전국에서 특허행정

6) PWC, 2017 Patent Litigation Study, 2016, p.4.

집행의 방식으로 처리한 사건이 총 48,196건으로 전년 동기 대비 36.5%가 증가하였으며, 총 48,196건 중 특허침해분쟁사건 20,351건을 포함한 특허분쟁 사건이 총 20,859건으로 전년 동기 대비 42.8% 증가하였다. 2016년 특허 허위표시 사건 28,057건을 조사 및 처리하여 전년 동기 대비 32.1%가 증가 되었다.⁷⁾

[표 1] 중국 특허분쟁 민사소송사건 수⁸⁾

연도	건
2010	5,785
2011	7,819
2012	9,680
2013	9,195
2014	9,648
2015	11,607
2016	12,357

[표 2] 2017년 각 성 및 시가 보고한 특허침해분쟁 행정처리 사건⁹⁾

보고부문	2017-07	2017-06	2017-05	2017-04
북경시국	60	136	0	23
천진시국	0	0	25	0
하북성국	50	171	0	5
산서성국	0	0	0	1
내몽골자치구국	2	0	0	6
요녕국	12	36	40	4
길림성국	0	0	3	1
흑룡강성국	158	0	0	0
상해시국	8	86	25	0
강서성국	62	226	88	66
절강성국	1,115	103	995	1,031
안휘성국	302	175	203	6
복건성국	6	1	9	8

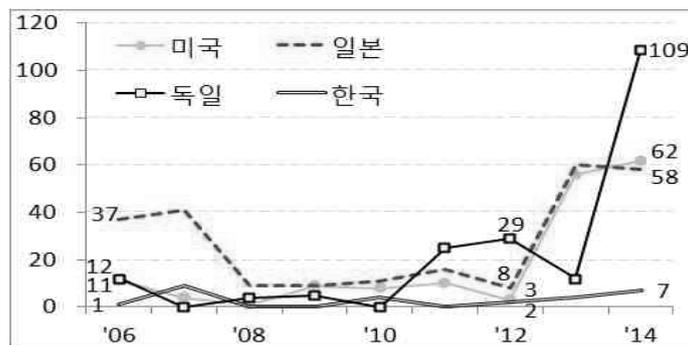
7) 첸사이, “중국특허침해분쟁의 행정처리제도”, 『한중일 추계국제세미나』 첸사이 변호사 발표문, 한국지식재산학회, 2017. 10. 20.

8) 첸사이, 앞의 발표문.

9) 첸사이, 앞의 발표문.

상서성국	12	7	0	0
산둥성국	58	116	57	7
하남성국	50	57	81	8
하북성국	15	3	67	0
호남성국	42	34	6	0
광둥성국	0	728	38	151
광서자치구국	2	6	0	0
해남성국	0	0	0	0
중경시국	0	149	39	1
사천성국	43	28	11	14
귀주성국	1	0	0	0
운남성국	0	0	0	0
서장자치구국	0	0	0	0
섬서성국	6	64	0	5
감숙성	9	2	4	0
청해성	0	0	0	0
영하자치구국	25	2	0	0
신장자치구국	12	42	9	40
합계	2,050	2,172	1,700	1,377

주요국이 중국에 제기한 특허분쟁소송 건수를 살펴보면 특히 독일, 미국, 일본 등 선진국의 소송제기가 증가세에 있다. 중국의 특허소송 역시 60%를 넘는 높은 권리자 승소율, 지식재산 전문법원의 도입, 징벌적 손해배상의 도입 등으로 앞으로도 많은 특허분쟁이 예상된다.



[그림 5] 중국에서 주요국이 제기한 특허소송 건수¹⁰⁾

다. 한국

[표 3]은 1심 법원에서 선고된 연도별 특허침해소송 현황이다. 2009년부터 2013년까지 특허침해소송의 본안소송이 선고된 건수는 50~72건이며, 가처분이 선고된 건수는 68~83건이다. 본안소송이 제기된 사건들의 경우 가처분 절차로 함께 진행되는 것이 보통으로 볼 수 있으므로 본안소송 건수와 가처분 건수는 중복 계산하지 않는다면, 소 제기 후 합의 등으로 소송이 종료되는 경우를 고려한다 하더라도 대략 100건 이하의 특허침해소송이 제기되는 것으로 볼 수 있을 것이다.

[표 3] 특허침해소송 선고연도별 현황¹¹⁾

선고연도	본안소송 건수	가처분 건수
2009	72	70
2010	53	83
2011	50	76
2012	51	76
2013	57	68

Ⅲ. 특허소송에 있어 고려사항

1. 금전적 리스크

가. 손해배상액

특허권자가 특허권을 행사함으로써 달성하고자 하는 목적은 침해 행위를 금지시키거나, 라이선스 계약을 맺는다거나, 손해배상을 받는 등 여러 가지가

10) 한재진, “중국 지적재산권의 시장 특징과 시사점”, 『현대경제연구원』 통권 656호, 2016.05., 현대경제연구원, 10면.

11) 김영희, “한국 특허침해소송제도에서의 소송 남용 규제에 대한 타당성 검토”, 『지식재산연구』 제10권 제1호, 한국지식재산연구원, 2015, 35면.

있을 수 있는데, 목적이 어떤 무엇이든지 특허권자의 입장에서는 특허권을 행사할 실익이 있어야만 적극적으로 권리를 행사할 것이다. 침해 행위 금지의 경우 이를 통해서도 결국 경쟁사의 시장 진입을 차단하여 경쟁사가 금전적 이익을 얻는 것을 방지하기 위한 것으로, 이 경우에도 궁극적으로는 특허권자에게 금전적 이익이 귀속되는 것이라 할 수 있다.

이에, 미국, 중국, 한국의 손해배상액에 대한 비교를 통해 특허권이 제대로 보호받는 것인지 살펴보고자 한다.

(1) 미국

1980년 이후, 미국은 경제의 경쟁력 회복을 위하여 특허권자를 강하게 보호하는 Pro patent 정책을 취하고 특허권자의 권리행사를 지지하게 되었다. 그 결과 특허침해소송이 현저히 증가하였고, 특허권자가 승소하는 확률이 높아졌으며, 판결에서 인정되는 배상액도 매우 고액화 되었다. 미국에서 침해에 대한 구제는 특허권자에게 매우 중요한 부분으로, 특히 특허권을 고의로 침해한 자에게 최고 3배까지 손해배상액을 가증할 수 있도록 하여 특허권 침해소송에서 매우 높은 손해배상액을 인정하고 있다.

특히 소송이 증가하는 동안 특허 침해시 손해배상액도 증가한 것을 알 수 있다. 1995년부터 2016년까지, 연방 지방 법원에서 내린 특허 침해 손해 배상금액 상위 10개의 사례를 보면, 2012년도에만 배상금액이 10억 달러를 초과하는 소송이 세 건이나 있었는데 이는 어느 손해 배상 사례에서도 볼 수 없는 큰 액수이다.

2009년에 관절염 약(Arthritis drugs) 관련 특허에 대한 침해소송인 Centocor Ortho Biotech Inc. v. Abbott Laboratories 사건에서 16억 7300만 달러라는 가장 큰 손해배상액이 인정되었다. 최근 판례 중 고액의 손해배상액이 인정된 사건으로는 2014년에 혈중 산소 레벨 측정 장치(Device measuring blood oxygen levels) 관련 기술에 관한 특허침해소송에서 4억 6700만 달러의 손해배상액이 판결된 Masimo Corporation v. Phillips Electronics 사건이다. 아래 표에서 보는 바와 같이 주로 2000년대 후반에 고액의 손해배상액 판결이 이루어졌다.

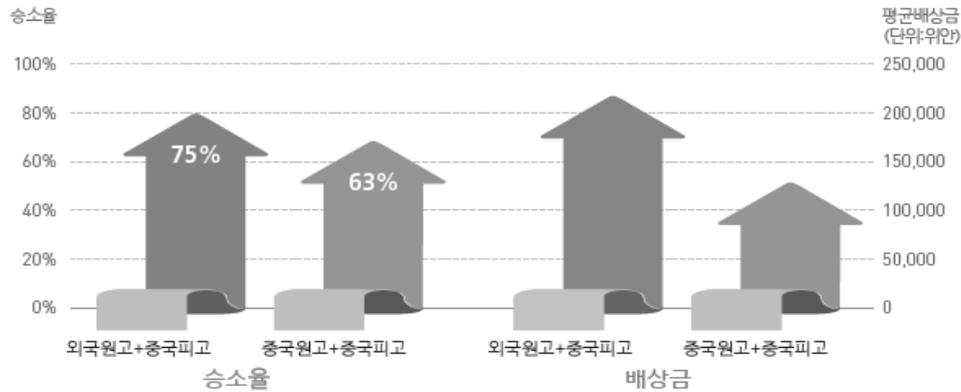
[표 4] 특허 침해 손해배상액 Top 10¹²⁾

Year	Plaintiff	Defendant	Technology	Award (in \$M)
2009	Centocar Ortho Biotech Inc.	Abbott Laboratories	Arthritis drugs	\$1,673
2007	Lucent Technologies Inc.	Microsoft Corp.	MP3 technology	\$,1538
2012	Carnegie Mellon University	Marvell Technology Group	Noise reduction on circuits for disk drives	\$1,169
2012	Apple Inc.	Samsung Electronics Co.	Smartphone software	\$1,049
2012	Monsanto Company	E.I. du Pont de Nemours and Co.	Genetically modified soybean seeds	\$1,000
2010	Mirror World LLC	Apple Inc.	Operating system	\$626
2005	Cordis Corp.	Medtronic Vascular, Inc.	Vascular stents	\$595
2004	Eolas Technologies Inc.	Microsoft Corp.	Internet browser	\$521
2011	Bruce N. Saffras, M.D	Johnson & Johnson	Drug-eluting stents	\$482
2014	Masimo Corporation	Philips Electronics N. America Corp.	Device measuring blood oxygen levels	\$467

(2) 중국

통상적으로 외국기업이 지적권보호와 관련하여 중국에서 불공평한 경쟁 환경에 있다고 인식하고 있다. CIELA(중국 IP 평가분석기구)에서 이러한 인식과 관련하여 2006년부터 2013년까지 전국 86개 주요 도시의 181개 법원의 특허침해 및 행정소송에 대해 분석하였다.

12) [표 4]에 반영된 배상금액은 일심 판결에서 확인된 것이며, 이후 특허무효, 배상액 감소 등의 변화가 있는 경우도 있었다.



[그림 6] 중국 특허침해 및 행정소송에 대한 분석결과¹³⁾

외국 원고의 승소율이 75%로 중국원고의 승소율보다 높은 것으로 조사되었고, 배상금도 외국 원고는 평균 200,000위안이 넘는 것에 비해 중국 원고는 이보다 낮은 평균 100,000위안이 넘는 것으로, 외국 원고가 받은 배상금이 중국 원고보다 높게 나타났다. 현재까지 조사된 손해배상액은 외국 원고 및 중국 원고 평균 150,000~250,000위안으로 미국과 같이 고액은 아니지만, 중국은 특히 외국 기업이 중국에서 지재권을 등록받더라도 제대로 보호받지 못할 것이라는 선입견을 깨뜨리기 위해 노력하고 있으며, 최근 고의로 특허권을 침해하는 행위에 대해서는 최고 500만 위안(약 9억원)의 손해배상판결을 내릴 수 있도록 배상액을 증가하는 방안을 마련하고 있는바, 중국에서의 손해배상액에 대한 추이는 지켜봐야 할 것이다.

(3) 한국

선행연구에 의하면 2000년에서 2009년 상반기까지 신고된 국내 특허권(실용신안권 포함) 침해 및 손해배상 관련 민사사건에서 손해배상 인용액은 5천만원 이하인 경우가 전체사건의 절반을 차지하고, 인용액이 청구액의 10%이며¹⁴⁾ 평

13) 특허청, 「중국진출 기업을 위한 가이드」, 특허청, 2015, 3면.

14) 육소영, 「산업재산권 분야에 있어서 징벌적 손해배상 제도의 도입가능성 및 도입방안」, 한국발명진흥회, 2005. 7, 152면.

균 손해배상인용액이 1억원 내외에 불과한 것으로 분석되었다.¹⁵⁾ 그리고 국내 특허권 침해 및 손해배상 관련 민사사건의 1심에서 인용판결을 받은 사건이 전체의 26.8%이며, 권리자의 청구가 전부인용된 것은 9.7%에 그치고 있다.¹⁶⁾¹⁷⁾ 또한, ‘2012년도 국가지식재산 시행계획’에서는, 우리나라 특허침해 손해배상액은 지난 2009년부터 2010년 평균 건당 7800만원으로 같은 기간 건당 250만 달러에 달했던 미국의 4분의 1에도 못 미쳤으며, 손해배상 기대 가능성도 낮아 지식재산권 침해소송 청구 건수도 지난 2010년 기준 미국이 3300건이었던 데 비해 우리나라는 184건에 그쳤음을 지적하였다.¹⁸⁾ 최근 미국에서의 삼성전자와 애플간 특허소송 결과도 특허침해행위에 대한 우리나라의 손해배상 인정액이 얼마나 미미한지에 대하여 적나라한 비교를 보여주고 있다. 미국 배심원단은 약 1조 2000억원의 배상금 평결을 내린데 반해 우리나라 서울중앙지방법원이 애플에게 배상하도록 판결한 손해배상액은 4000만원에 불과하였다. 이외에도 한국에서 특허권 침해행위에 대하여 손해배상을 청구한 경우, 배상액 인정 판결이 청구액의 10분의 1 수준이라는 조사 결과도 있다.¹⁹⁾

나. 소송비용

(1) 미국

특허침해소송 과정에서 소송수행에 과도한 비용을 부담해야 한다면 당사자는 압박을 받을 수밖에 없다. 특허권자는 이러한 비용을 감수하고라도 소를 제기할 실익이 있다고 판단되어 소제기를 하지만, 대응하여야 하는 상대방은 승소를 하더라도 소송비용으로 인해 상당한 피해를 입을 수밖에 없다.

15) 서경 외, 「침해소송관련 특허사법제도 선진화를 위한 소송현황 분석 및 발전방안 연구」, 한국 지식재산연구원, 2009, 146면.

16) 서경 외, 앞의 보고서, 142면.

17) 최승재, “중소·중견 기업 기술탈취 방지를 위한 손해배상소송의 실효성 확보방안”, 지식재산연구 제10권 제2호(2015년 6월), 91면.

18) 이진호, “21세기형 지식재산 강국 닦기 올랐다”, ET News, 2012. 1. 31일자.

19) 안현실의 산업정책 읽기, “4000만원 vs 1조2000억원”, 2012. 9. 7. (<http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2012090672791&sid=0001&nid=900&type=1> 참고).

아래 [표 5]는 미국에서의 소송수행 비용에 대한 표인데, 미국은 특허침해소송 제기시 1심 판결 종료할 때까지 평균 30~60억 원의 비용이 소요된다.

[표 5] 미국 소송수행에 대한 비용

The cost of fighting a patent lawsuit
 Planning to file a patent lawsuit or have to defend against one?
 Your legal bills are going to add up fast.

How much could you lose?	2005	2011
Less than \$1 million at risk		
- End of discovery	\$350,000	\$350,000
- All costs	\$650,000	\$650,000
\$1 million to \$25 million at risk		
-End of discovery	\$1.25 million	\$1.5 million
-All costs	\$2 million	\$2.5 million
More than \$25 million at risk		
-End of discovery	\$3 million	\$3 million
-All costs	\$4.5 million	\$5 million

Source: Report of the Economic Survey 2011, American Intellectual Property Law Association

소송수행에 들어가는 비용이 클수록 소송 당사자는 소송을 빨리 종료하고 싶어한다. 비용이 많이 들기 때문에 소송이 오래 진행되지 않도록 합의도 많이 일어나고, 침해소송의 상대방이 소송으로 대응을 못할 경우도 있기 때문에 특허권자가 소송도 많이 제기할 수 있는 것이다. 특허권자의 입장에서는 권리행사를 하지만, 반드시 판결로써 침해자에게 손해배상액을 선고 받으려는 것이 목적이 아니라 일정액의 손해배상액을 받으려는 것이기 때문이다. 침해자가 대응하여 소송이 장기화되면 소송비용이 많이 들기 때문에 적절한 선에서 침해자와 합의를 하게 된다. 권리행사를 받은 침해자의 입장에서도 변호사를 선임하여 대응을 하며 오래 소송을 하는 것보다 합의하여 손해배상액 또는 라이선스 비용을 특허권자에게 지불하는 것이 더 합리적일 수 있다. 즉 특허소송합의금을 소송비용보다 적은 금액으로 합의하는 비즈니스 모델이 발달하게 된 것이다. 당사자간 적당한 합의 시점을 잡지 못하여 기업에서 오랫동안 소송을 하는 경우, 소송수행에 많은 비용이 투입되어 결국 양당사자는 어느 쪽도 이익을 얻을 수가 없게 된다.

(2) 일본

일본의 경우 미국법에서의 특허권 침해에 대한 손해액의 고액화 영향을 받아

특허권 침해로 인한 손해배상액의 고액화를 시도하기 위한 학계와 실무에서의 노력이 진행되고 있다. 지식재산권 분야에서 강국으로 불리어지는 미국과 독일의 영향을 받아, 특허권 보호 중시정책을 한층 강화하여 보다 넓은 보호, 강한 보호, 빠른 보호를 위한 입법의 시도와 실무에서의 노력이 함께 진행되고 있는 것이다. 이러한 노력의 결과 최근의 재판실무에서는 손해액의 고액화와 재판의 신속화가 이루어지고 있다.

이러한 손해배상액 인용액의 고액화는 특히 1998년과 1999년의 특허법 개정 이후에 발생한 사건들에서 두드러진다. 이전에는 지적재산권 침해소송에서 억엔 단위의 판결례가 거의 없었으나, 1999년 이후 1억 엔을 초과하는 판결례가 눈에 띄게 증가하고 있다.²⁰⁾ 2002년의 도쿄지방법판소 판결은 개정된 특허법 제102조 제1항(우리 특허법 제128조 제1항과 같음)을 적용하여 7,416,680,000엔이라는 거액의 손해배상청구를 인용하고 있다. 이는 일본에서의 지적재산권 침해소송 사건으로는 가장 거액의 손해액이다.²¹⁾

고액의 손해액이 인정되는 것과 함께, 손해의 일환으로서 인정되는 변호사 비용도 상당히 높아지고 있다. 이전에 변호사 비용으로 인정된 액은 대체로 50만엔에서 60만엔 정도였으나, 2002년 4월 25일의 도쿄지방법판소의 판결은 변호사 비용으로서 3,820만엔을 인용하고 있다.²²⁾ 이것은 인용된 손해의 총액 4억 2,100만엔의 10%에 가까운 것으로, 원고가 청구한 비용을 거의 그대로 인정한 것이다. 이어진 2002년 6월 27일의 도쿄지방법판소의 판결에서도 3,000만엔의 변호사 비용을 인정하고 있다.²³⁾

2. 소송결과 예상 리스크

가. 무효가능성

20) 小池豊, “지적재산권 소송에서의 손해액 산정에 관하여”, 「평년14년도 추계 변호사 연수강좌」, 동경변호사회 변호사연수센터 운영위원회 편, 2002, 44면; 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사, 2005, 125면.

21) 小池豊, 앞의 논문, 43-44면; 안원모, 앞의 책, 125면.

22) 東京地裁 平成 14(2002) 4. 25. 平成13(7)14954; 안원모, 앞의 책, 125면.

23) 東京地裁 平成 14(2002) 6. 27. 平成12(7)14499; 안원모, 앞의 책, 125면.

특허권자가 소송을 하였는데, 해당 특허가 무효가 되는 경우가 있다. 심사가 완벽하지 않기 때문에 등록받은 특허가 무효가 될 수도 있다는 것은 당연한 일이다. 그러나 그 무효율이 높다면 특허권자의 입장에서는 권리행사를 해봤자 특허는 무효될 가능성이 높으므로 권리행사에 소극적일 수밖에 없고, 침해자의 입장에서 어차피 무효 가능성이 높은 특허라 판단하고 침해소송의 대응에 부담을 덜 느낄 것이다. 이처럼 무효율은 특허침해소송과 관련이 있는바, 우리나라와 무효제도가 유사한 일본과 비교하여 무효율을 검토하고자 한다.

(1) 일본

일본은 우리나라와 마찬가지로 무효심판제도가 존재하고 있는데, 다음 [표 6]은 일본 무효심판 심판부에서 최종 처리된 건수를 나타낸다. 일본에서는 무효심판이 2008년 292건까지 청구되었으나, 그 후 조금 감소하여 2015년에는 227건이 청구되었다.

[표 6] 일본 무효심판 심판부 최종처리분 건수(특허)²⁴⁾

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
청구건수	273	284	292	257	237	269	217	247	215	227
청구성립 (인용)	194	42	182	123	102	91	73	43	37	39
청구불성립 (기각포함)	88	82	92	123	129	140	144	139	105	142
취하·포기	34	35	36	37	23	28	32	29	41	34

[표 7] 일본 무효율

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
무효율 1	61.4	54.8	58.7	43.5	40.2	35.1	29.3	20.3	20.2	18.1
무효율 2	68.8	63.4	66.4	50.0	44.2	39.4	33.6	23.6	26.0	21.5

무효율 1 = 인용심결건 / 무효심판심결건(인용, 기각, 각하, 취하 건 포함) × 100

무효율 2 = 인용심결건 / 무효심판심결건(취하 건 제외) × 100

* 인용건수에 일부 인용 포함

24) 일본 특허청 홈페이지 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/toukei_index.htm(2016.10.29.)

무효율 1을 기준으로 2006년 60%가 넘는 무효율을 보였으나, 지속적으로 매년 감소하여 2015년에는 18%의 무효율을 보였다. 이는 2005년 지적재산 고등재판소가 설립된 이후 특허 무효 경향이 지나치게 높아져 기업이 특허권 행사를 단념하는 사례가 증가한다는 보도가 있었고, 2009년 지재고재 이이무라 소장을 중심으로 진보성 부정시 미국의 TSM 기준과 유사한 시사나 암시를 요구하여 진보성 부정을 엄격히 적용한 결과이다.²⁵⁾

(2) 한국

아래 [표 8]는 특허심판원에서 공개한 지난 10년간 무효심판청구 건수 및 그에 대한 처리결과이다.

[표 8] 한국 무효심판 청구 및 처리건수(특허)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
청구건수	515	616	703	630	651	722	664	573	687
인용	228	359	360	318	336	374	364(41)	258(59)	267(47)
기각	145	182	157	126	163	206	207	196	170
각하	17	18	18	8	19	16	16	19	22
취하	64	64	80	77	115	104	149	112	84

[표 9] 무효율

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
무효율 1	50.2	57.6	58.5	60.1	53.1	53.4	52.1	49.2	53.2
무효율 2	58.5	64.2	67.3	70.4	64.9	62.8	64.5	59.5	62.0

무효율 1 = 인용심결건 / 무효심판심결건(인용, 기각, 각하, 취하 건 포함) × 100

무효율 2 = 인용심결건 / 무효심판심결건(취하 건 제외) × 100

* 인용건수에 (일부 인용) 포함

무효율 산정 기준에 따라 비율이 조금 상이하기는 하지만 2006년도 이후 2014년 까지 약 50~65%의 무효율이 유지되고 있는 것을 알 수 있다. 일본과 비교했을

25) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구」, 한국지식재산연구원, 2013년, 22면.

때 2015년도 2~2.5배 높은 무효율을 보이고 있다. 이러한 높은 무효율로 인해 침해소송을 제기당한 당사자는 특허가 무효될 가능성이 높다는 것을 인식하고 침해소송으로 인한 위협을 덜 느끼게 될 것이다.

나. 항소심에서 판결이 뒤집힐 가능성

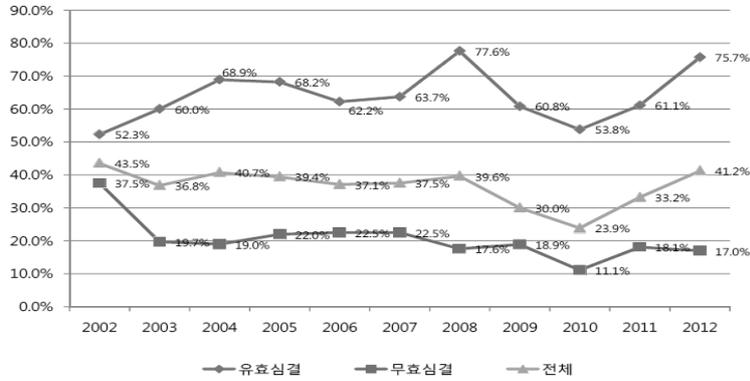
법원의 심리 범위에 따라 심판과 법원의 결론에서 많은 차이가 있을 수 있다. 우리나라의 경우는 2010년도에 53.8%, 2011년에 61.1%, 2012년에는 무효 75.7%의 비율로 상황의 변화에 따라 심판원에서 유효라고 판단한 심결을 법원에서 무효라고 판단하고 있음을 알 수 있다. 일본과 비교하면 2007년 약 56%의 비율로 심판부에서 유효라고 판단한 심결을 일본 지재고등재판소에서 무효라고 판단하였으나, 이후 2008년부터는 그 비율이 급감하여 2011년까지는 약 30%의 비율을 유지하고 있다. 이 비율은 반대로 심판부에서 무효라고 판단하였으나 일본 지재고등재판소에서 유효라고 판단한 비율과도 유사한 비율이다. 또한 심결취소소송 결과 추이가 변화한 시기는 판례의 진보성 인정경향에 대한 입장변화와 정책변화를 시도한 시기와도 같은 시기임을 알 수 있다.

미국의 경우 특허유효성 추정 규정이나 재심사에서 제출된 증거를 금반언에 의하여 제한하고 있으며, 일본은 동일사실·동일증거설에 따라 심리범위를 제한하고 있음을 볼 때 우리나라는 무제한설을 취하고 있으므로 이에 따라 심판단계보다 법원의 소송단계에서 더 많은 선행기술이 제출되고 이에 따라 상황변화가 생기게 되므로 심판원의 심결이 법원단계에서 변경되는 것을 알 수 있다.²⁶⁾

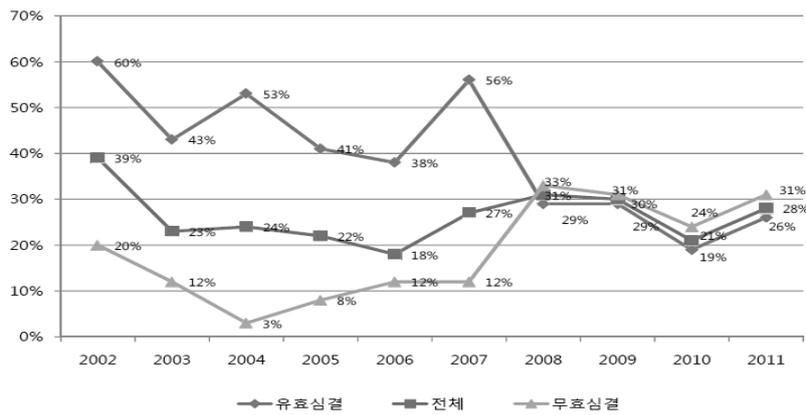
특허법원단계에서 새로 증거가 제출된다면 이를 심판원에서 다루지 못하게 되는 문제가 있다. 심결에서 증거가 제출되지 않았으나 특허법원단계에서 새로운 무효증거가 제출된다면 심결에서는 유효인 특허가 무효로 될 가능성이 크게 된다. 이렇게 증거가 무제한적으로 제출되는 것을 방지한다면 특허권자로서는 다양한 방어기회와 더불어 충분히 기술에 대한 심리를 받을 수 없을 것이다.²⁷⁾

26) 정연덕 외, 「특허권리의 존속 강화를 위한 제도 개선방안 연구」, 2012, 62면.

27) 정연덕 외, 앞의 보고서, 89-90면.



[그림 7] 우리나라 무효심판 심결취소율의 추이²⁸⁾



[그림 8]일본 무효심판 심결취소율의 추이

심결에서 유효라고 판단하였음에도 법원에서 심결을 취소하여 무효로 하는 비율이 높아지게 되면 당사자로서는 심결의 신뢰성이 적어지고 이를 법원단계에서 자신에게 유리한 내용의 판결을 받고자하는 동기가 될 수 있다.

불복심판 제도의 취지가 전심의 판단에 대해 다시 다투는 것에 있어, 전심에서 잘못된 판결을 하였으면 불복심판을 통해 이를 변경하는 것이 타당하다. 그러나 전심에서 전혀 고려되지 않았던 새로운 증거를 제출하고 이것을 소송전략

28) 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 299면.

으로 사용하여 판결을 바꾸려는 것은 불복심판 제도의 취지를 악용하는 것이다. 심판원의 심결과 특허법원의 판결이 매번 일치할 수 없지만 어느 정도 일치하여야 당사자의 예측 가능성이 보장되고, 당사자도 심판원의 심결과 특허법원의 판결을 신뢰하며 자신에게 유리한 내용의 판결을 받고자 제기하는 무익한 불복 소송도 줄어들 것이다.

다. 소송자료의 비공개

소송자료를 비공개하고 있다. 미국의 경우 일정 비용을 지불하여야 하지만, 소장 제출부터 상대방의 답변서, 판결문까지 소송에서 제출된 모든 자료를 제공하는 서비스(예: RPX²⁹)가 있다. 즉 기본적으로 모든 소송자료가 공개됨으로써, 소송을 준비하는 자는 다른 소송 케이스를 통해 특허소송현황, 법원의 판단 경향, 소송경향을 확인할 수 있다. 그러나 한국은 이와 같은 소송자료를 당사자 이외에는 공개하지 않고 있다. 특히 외국 기업의 경우 언어적인 장벽도 있지만 소송자료의 폐쇄성으로 인해 한국에서의 소송에 더욱 소극적일 수밖에 없다.

IV. 특허소송 활성화 방안

1. 구제의 적합성

가. 손해배상액 증액

특허권은 일반 재산권과 달리 점유가 불가능한 무체재산권으로, 유체물을 대상으로 하는 소유권 등과 달리 타인의 모방 및 도용이 쉬운 반면에 침해의 입증 어렵고, 손해액의 입증이 어려워 민법상의 손해배상 규정만으로는 권리자를 보호하지 못하므로 민법과는 다른 제도를 운용하고 있다. 즉 특허권의 침해를

29) 미국에 본사를 둔 업체로, 회원사로부터 일정 회비를 받고, 특허를 매입하여 회원사들을 NPE의 공격으로부터 보호하는 업체이다.

직접침해뿐만 아니라 간접침해(특허법 제127조)까지 확정하여 인정하며, 감정사항 설명의무(특허법 제128조의2), 생산방법의 추정(특허법 제129조), 과실의 추정(특허법 제130조)과 같은 특별 규정을 두고 있다. 특히 특허법은 손해배상과 관련하여 최근 개정을 하였다.

특허법 제128조 명칭은 기존 ‘손해액의 추정’에서 ‘손해배상청구권’으로 바꿈으로써 특허권자의 손해배상청구권을 명확히 하였다. 또한 특허권자의 손해액은 특허침해자가 침해행위로 얻은 이익액으로 규정하였다. 특허침해 사실이 명백한 데도 사건의 특성상 손해액을 증명하기 어려운 경우 변론 전체의 취지와 증거조사에 기초하여 손해액을 인정하도록 한 것이다.

특히 침해소송에서는 침해자의 생산매뉴얼, 매출장부 등 기업의 영업비밀에 해당하는 자료가 특허 침해 여부 판단 및 손해액 입증에 필요한 경우가 많다. 그런데 지금까지는 침해 기업이 영업비밀이라고 주장하면 제출을 강제하기 어려웠다.

개정된 특허법에 의하면 당사자의 영업비밀에 해당하는 자료도 제출을 강제할 수 있게 되었다. 판사와 변호사 등 열람자를 제한하는 조건으로 자료제출을 강제할 수 있다. 침해자가 자료 제출명령에 응하지 않으면 재판부는 특허권자의 주장을 그대로 인정할 수 있게 된다. 예를 들어 침해자가 매출이익에 기재된 장부제출명령에 불응하면 특허권자가 주장하는 침해자의 매출이익액을 그대로 인정하는 셈이 되고, 특허권자는 손해배상을 청구할 수 있다.

자료 내용에 대한 감정인의 설명 의무도 강화된다. 증거자료를 제출하더라도 내용을 파악하기 위해선 작성자 설명이 필요하다. 복잡한 회계 장부에는 작성자만의 표기나 암호도 있다. 손해액을 산정할 때 법원이 감정을 명하면 관련 자료를 제출한 당사자가 설명해야 한다.

특허침해소송에서 법원의 증거제출 명령대상 범위를 서류에서 자료로 확대하고 침해에 대한 증명자료를 포함하도록 하여, 증거제출명령에 불응한 경우 해당 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하였다(특허법 제132조).

그동안은 기업이 특허 침해나 기술탈취를 당해도 입증이 어렵고 손해배상액도 낮았다. 특허침해소송 손해배상액의 중앙값은 미국이 49억원(2007년~2012년)인 반면 우리나라는 5900만원(2009년~2013년)이었다.

낮은 보상액은 특허를 담보로 한 기술금융이 활성화되지 못하는 요인으로 지적됐다. 특허법개정으로 인해 특허 침해 및 손해액 입증이 용이해져 특허 침해자에 대한 손해배상 책임이 크게 강화될 것으로 기대하고 있다. 특허 침해 입증에서 제출할 수 있는 증거가 많아진다는 것은 특허권자 입장에서 승소하기 쉬워졌을 뿐 아니라 그만큼 손해배상액도 커진다는 것을 의미하는 것이다. 개정된 규정에 의해 침해사실이 적극적으로 인정되면 관련 소송도 증가할 것으로 예상되는바, 본 규정의 운용에 대해 지켜볼 필요가 있다.

나. 징벌적 손해배상제도의 도입

고의적인 권리침해를 억제하고 전보적 배상만으로 보상 받을 수 없는 피해자의 실질적 손해를 보상하기 위한 징벌적 손해배상을 도입하자는 논의가 활발히 이루어지고 있다. 이러한 징벌적 손해배상의 개념을 도입한 입법례를 우리의 다른 법에서도 찾아볼 수 있다. 대기업이 중소기업의 기술을 부당하게 취득하는 사례가 빈번히 발생하여 문제가 되자, 하도급거래 공정화에 관한 법률(이하 '하도급법')에서는 대기업, 중소기업 동반성장과 관련해 대기업이 중소기업의 기술을 갈취하거나 특허를 침해했을 경우 손해액의 최대 3배까지 배상하게 하는 '징벌적 손해배상제도'를 도입하였다.

사업자는 정당한 사유가 있는 경우 외에는 수급사업자의 기술자료를 자기 또는 제3자에게 제공하도록 강요해서는 안 되고, 원사업자는 취득한 기술자료를 자기 또는 제3자를 위하여 유용하여서는 안된다고 규정하고 있다(하도급법 제12조의3). 이를 위반하여 원사업자가 기술자료 제공을 요구함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 발생한 손해에 대하여 배상책임을 지며, 기술을 유용하여 발생한 손해에 대하여는 손해의 3배까지 배상책임을 진다(하도급법 제35조). 나아가 손해의 발생에 대한 고의·과실의 입증책임을 원사업자에게 전환하고 있다(하도급법 제35조 제1항 단서, 동조 제2항 단서).

이와 같은 규정은 대기업이 중소기업의 특허기술을 갈취·유용하는 것을 제재하기 위해 도입되었으나 특허침해에 한정하지 아니하고, 대기업의 포괄적인 기술자로 유용행위에 대하여 3배 배상을 인정하고 있다.

침해가 인정된다 하더라도 침해행위로 받은 이익액만을 배상하는 것은 특허권을 존중하여 침해자로 하여금 침해행위를 예방하는 데에 한계가 있다. 징벌적 손해배상의 인정은 기술을 개발하고 특허권을 획득하는데 막대한 노력과 비용을 투입한 특허권자를 보호할 수 있다. 이는 궁극적으로 발명을 보호하고, 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허권의 기본적 목적을 달성하며, 나아가 국제적인 특허시장에서의 경쟁력을 확보할 수 있게 해줄 것으로 기대된다.

2. 판결의 안정성

가. 예측 가능성 - 심결취소소송의 심리범위

무제한적인 소송자료의 제출로 인해, 심결을 통해 판단된 것이 법원에서 반대의 결과를 얻는 경우가 빈번히 발생하고 이로 인해 소송 당사자는 결과를 예측하기가 매우 어렵게 되는바, 심결취소소송의 심리범위가 무제한적으로 확대되는 것은 방지할 필요가 있는데, 미국의 컬럼비아지구 연방지방법원의 태도를 참고할 필요가 있다. 미국 컬럼비아지구 연방지방법원은 심리범위와 관련하여 원칙적으로 우리나라의 무제한적인 사실심리와 유사하다고 할 수 있으나, 심리범위에 관한 전문성을 갖춘 USPTO에서 절차의 집중이 이루어지도록 하기 위해 심리범위에 일정한 제한을 두고 있는바, 이를 참고하여 우리 특허법원의 심결취소소송의 심리범위에 일정한 제한을 두는 방안을 고려할 수 있다. 즉 특허법원에서 원칙적으로 특허심판원 단계에서 제출하지 않았던 증거도 새로 제출하는 경우에는, 이를 특허심판원 단계에서 제출하지 못한 것에 대한 정당한 이유가 있어야만 제출할 수 있도록 할 수 있다. 당사자가 특허심판원 단계에서 사용할 수 있었지만 고의, 태만으로 사용하지 않은 경우에는 특허법원 단계에서 제출할 수 없게 되는 것이다. 또한 이러한 제한이 실효성이 있기 위해서는 특허법원이

심판원의 전문성을 존중하여 심판원의 심결이 명백하게 잘못되었다고 보이지 않는 한 심판원의 심결을 인정하려는 입장을 보일 필요가 있다. 이러한 경우 심리 범위를 제한하지 않더라도 당사자는 특허심판원 단계에서 가능한 자료를 모두 제출하고자 할 것이며, 또한 심판원에서 받은 심결이 법원단계에서 뒤집히는 사례가 많지 않아, 당사자도 심판원의 심결과 특허법원의 판결을 신뢰할 수 있다.

나. 소송과 무효심판과의 관계

특허권자가 특허침해소송을 제기하면 침해소송을 제기받은 상대방은 대응으로 특허무효심판을 제기하는 것이 일반적이다. 침해소송과 무효심판은 동시에 진행될 수 있는데, 침해소송과 특허무효심판에서 서로 상반된 결과가 나올 가능성이 있다. 법원이 직권으로 소송을 중지해주는지 여부에 따라 결과가 완전히 달라질 수 있어 이는 법적 안정성을 저해할 수 있다. 이에 개정된 특허법 제 164조 제2항에 의하면, 소송당사자가 절차를 중지할 수 있도록 소송당사자의 절차 중지 신청 규정을 마련하였다.

그동안 법원만 직권으로 필요한 경우 소송절차를 중지할 수 있도록 규정³⁰⁾되어 있을 뿐 당사자의 신청에 의한 소송절차의 중지에는 규정이 없었다. 이러한 상황에서 당사자는 소송절차의 중지 요청에 부담을 느끼고, 법원 역시 소극적이어서 심판결과를 침해소송 등에 활용하지 못할 뿐만 아니라 침해소송의 결과와 무효심결의 결과가 불일치하는 사례³¹⁾가 발생하고 있다.

개정법에 의하면, 법원이 소송절차에서 필요한 경우 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있으므로, 소송절차의 중지 신청을 통해 침해소송 등에서 심판결과를 활용할 수 있다. 또한 심판결과와 침해소송에서의 판단 결과가 서로 달라지는 경우를 최소화할 수 있을 것으로 기대, 이를 통해 행정·사법 기관에 대한 국민의 신뢰도 증대할 것

30) 특허법 제164조(소송과의 관계) ② 소송절차에 있어서 필요하다고 인정되는 때에는 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

31) 침해소송(서울고법 2005나64691)에서는 청구항 1, 2항에 진보성이 있다고 판단하였는데, 무효심결취소소송(특허법원 200허69357)에서는 청구항 1, 2항에 진보성이 없다고 상반되는 판단을 하였다.

으로 기대되고 있다.

V. 맺음말

전 세계적으로 지적재산권을 둘러싼 특허분쟁이 증가하면서 특허소송의 글로벌화가 빠르게 진행되고 있다. 동일 당사자, 논점이 여러 나라에 걸쳐서 분쟁이 이루어지고 있어, 어느 나라에 제소할지 여부가 문제이다. 앞서 살펴본 출원 건수 및 소송 건수를 보면, 한국은 출원에 비해 소송건수가 턱없이 낮다는 것을 알 수 있다.

미국은 2009년에는 2,715건, 2010년에는 3,220건, 2011년에는 3,977건, 2012년에는 5,163건, 2013년 이후에는 6000건 이상의 특허소송이 제기되었다. 중국은 2011년 이전 이미 1,000건 이상의 특허소송이 제기되었고, 2012년 2,225건, 2013년 4,684건, 2014년 7,671건의 특허소송이 제기되었다.

이에 비해 한국은 연 100건 이하의 소수의 특허소송만이 제기되었으며, 이는 한국의 GDP를 고려하더라도 미국 및 중국의 특허소송에 비해 매우 적은 규모이며, 더욱이 한국 출원 건수를 고려한다면 더욱더 낮은 수치라고 볼 수 있다. 세계 특허권자들이 한국 법원에서의 소송을 기피하고, 심지어 우리 기업들조차 미국이나 유럽의 법원을 찾고 있다.

특허시장에 있어 건강한 생태계를 조성함에 있어 특허소송은 중요한 역할을 하고 있다고 본다. 내국인인 특허권자의 관점에는 획득한 특허권을 통해 발명이 실질적으로 보호를 받아야 하고, 외국인인 특허권자의 관점에서는 해외 기업이 우리나라에서 특허소송을 진행할 수 있도록 국제소송에 있어 잇점(advantage)이 될 수 있도록 하여야 한다. 특히 우리나라가 IP허브로 나아가기 위해서는 해외 기업이 우리나라에서의 특허소송을 선택할 수 있는 환경을 만들어주는 것이 필요하다.

우선적으로 검토한 바와 같이 손해배상액의 증액 및 현실화가 필요하다. 지금처럼 적은 금액의 배상액 산정은 침해를 쉽게 하는 요인이 되기도 한다. 다음으로 대기업이 작은 기업을 대상으로 하는 침해의 차단이다. 기업차원에서 적

극적으로 이루어지는 것보다 개별 실무자 차원에서 이루어지고 이를 기업차원에서 방어하는 경향이 짙기 때문에 ‘하도급법’의 정착을 통해 침해가 곧 기업을 위태롭게 할 수 있다는 인식이 확산되어야 할 것이다.

다음으로 특허법원은 특허심판원 단계에서 제출하지 않았던 증거를 제출하는 경우 정당한 이유가 있어야만 제출할 수 있도록 하는 방안이 필요하다. 이는 법원과 심판원 간의 합의가 선행되어야 할 것이며, 법원은 심판원의 전문성을 존중하고 심판원은 법원의 판단에 기초가 되는 심결이 정확하게 이루어지도록 고민하여야 할 것이다. 이를 통하여 양측 모두가 만족하고 그로인하여 특허의 가치가 보장받는 풍토가 조성되어 우리나라의 기술발전의 초석이 다져졌으면 한다. 또한 실천적으로 당사자들은 신청에 의해 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있으므로 이를 잘 활용할 필요도 있다.

참고문헌

1. 국내 자료

- 김영희, “한국 특허침해소송제도에서의 소송 남용 규제에 대한 타당성 검토”, 『지식재산연구』 제10권 제1호, 한국지식재산연구원, 2015.
- 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사, 2005.
- 육소영, 「산업재산권 분야에 있어서 징벌적 손해배상 제도의 도입가능성 및 도입방안」, 한국발명진흥회, 2005. 7.
- 서경 외, 「침해소송관련 특허사법제도 선진화를 위한 소송현황 분석 및 발전방안 연구」, 한국지식재산연구원, 2009.
- 첸사이, “중국특허침해분쟁의 행정처리제도”, 『한중일 추계국제세미나』 첸사이 변호사 발표문, 한국지식재산학회, 2017. 10. 20.
- 최승재, “중소·중견 기업 기술탈취 방지를 위한 손해배상소송의 실효성 확보방안”, 『지식재산연구』 제10권 제2호, 2015. 6.
- 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-특

허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구, 2012.12.
한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-특
히 유효성 제고 관련 법제도 조사 분석」, 2013.12.
한혜진, “중국 지적재산권의 시장 특징과 시사점”, 현대경제연구원, 2016.05.
특허청, 「중국진출 기업을 위한 가이드」, 2015.

2. 국외 자료

小池豊, “지적재산권 소송에서의 손해액 산정에 관하여”, 「평년14년도 추계 변호
사 연수강좌」, 동경변호사회 변호사연수센터 운영위원회 편, 2002.
PwC, 2016 Patent Litigation Study, 2016.
WIPO, World Intellectual Property Indicator, 2015.

[Abstract]

Examination of patent litigation system for enhancing effectiveness of patent right

Huh, In
Korea Institute of Intellectual Property
Shim, Yeon-Joo
KT

Since the 2000s, patent disputes have been steadily increasing worldwide. Not only the absolute number of the disputes has increased, but also the complexity of the disputes has been advanced.

These patent disputes have evolved an exclusive-market, in which an

advanced company securing the original patent prevents latecomers from entering the market.

The U.S. patent market, which has taken the pro-patent policy and developed global patent disputes, is looking for a new market due to the 'Alice's Judgment' which restricts the patentability of software inventions. As many manufacturers moved to Asia, the Asian patent market also grew. The phenomenon of transfer of manufacturing factories to Asia has been repeated in the 'patent market'.

But the U.S. patent market is not getting smaller. According to the U.S. Patent and Trademark Office, more than 51.5% of all patents filed in 2015 is alien application, and about 52% of the registered patents is owned by companies headquartered overseas.

However, the patent litigation that the global patent market has been centered on U.S. will be transformed into a multipolar system due to the increasing influence of China and Europe. As the patent litigation environment that is centered on U.S. has been changing, Korea needs a plan to secure competitiveness in the patent market.

Therefore, this paper compares the situation of patent lawsuits with foreign countries and tries to find ways to revitalize patent litigation.

Key words : patent dispute, pro-patent policy, patent litigation, punitive damages, patent invalidation judgement