

특허 침해의 고의성 판단

선행기술문헌에 적힌 특허 발명을 침해하면 고의 침해로 인정될까요?

선행기술문헌

- 선행기술문헌은 **출원 발명 이전에 공지된 기술** 내용을 포함하는 문헌
- **특허 문헌**, 논문, 기술 보고서 등
- 한국 특허 출원에서 출원인이 자진하여 기재할 **의무 X**
- **강한 특허**를 확보하기 위해 기재하는 것이 **유리!**
- 유사 분야 특허의 공개번호나 등록번호 기재

나의 출원에서 선행기술문헌으로 적힌
다른 사람의 특허 발명을 내가 침해하면
나는 그 발명을 알았고,
나는 그 발명을 침해한 것이니,
나는 그 발명을 고의로 침해한 것일까요?

특히 침해의 고의

- '고의'라 함은 자신의 행위에 의하여 일정한 결과가 발생하리라는 것을 알면서 이를 행하는 심리 상태를 말하고, 여기에는 확정적 고의는 물론 미필적 고의도 포함된다고 할 것 (2000다67020 판결)
- 범죄구성요건의 주관적 요소로서 미필적 고의라 함은 범죄사실의 발생 가능성을 불확실한 것으로 표상하면서 이를 용인하고 있는 경우 (2004도74판결)

고의가 문제되는 경우

- 고의가 인정되지 않아도, 특허 침해로 인한 손해배상이 인정될 수 있음
- 고의가 인정되면, 특허 침해로 인한 **징벌적 손해배상**이 인정될 수 있음
(일반적인 손해배상액의 3배!)
- 고의가 인정되면, 특허 침해로 인한 **침해죄**가 인정될 수 있음
(형사적 처벌!)

선행기술문헌에 적힌 특허 발명을 침해한 경우

대법원 2010. 1. 14. 선고 2008도639 판결

- A는 '고기구이기'의 특허권자
- A는 '고기구이기'를 B에게 납품
- B는 '고기구이기'를 개량하여 '개량된 고기구이기'를 실용 신안으로 출원
- B는 실용 실안의 종래기술로 A의 '고기구이기'를 기재
- B는 A의 '고기구이기'를 고의로 침해한 것?



변리사 C

④ 침해 여부 문의



피고인 B

② 납품

⑤ 침해죄 고소



특허권자 A

⑥ 침해죄에 대한 판결

**침해 인식과 용인이
있었다고 보기 어렵다!
(=고의 X)**

개량된
고기구이기

일부 차이 있으나
균등 (=침해)

고기구이기

③ 문제점 인식 후 개량
⑤ 실용신안등록
(종래기술로 고기구이기 출원번호 기재)

① 특허 등록

'개량된 고기구이'의 명세서

고안이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 고안은 산적(散炙) 및 고기구이 장치에 관한 것으로, 가스를 열원으로 이용하여 고기나 생선, 쭈꾸미, 오징어, 낙지, 송이버섯, 떡 등을 산적꼬챙이에 삽입시키고 회전축에 장착하여 자동으로 회전하며 굽고, 또한 1차로 구워진 고기나 생선 등을 산적꼬챙이에서 분리하여 화산석으로 이루어진 산적받침대에 올린 후에 2차로 구우면서 먹을 수 있는 산적 및 고기구이 장치에 관한 것이다.

일반적으로 산적은 고기를 꼬챙이에 꿰어 구운 음식을 의미하는 것으로, 고기, 생선, 버섯 등의 재료를 3~5cm의 길이로 만들어 조리하여 만드는 음식이다. 산적의 종류로는 연한 살코기를 두께 1cm, 길이 5cm로 썰어 갖은 양념을 하여 간이 밴 뒤 꼬챙이에 꿰어 구운 육산적과, 생선과 쇠고기를 양념하여 꼬챙이에 꿰어 구운 어산적이 있으며 그외에 송이산적, 파산적, 떡산적 등 다양하다.

요즘에는 고기나 생선, 쭈꾸미 등을 꼬챙이에 꿰어서 구워 먹는 것도 많은 사람들이 찾고 있다.

한편, 일반적으로 고기구이장치는 음식점에서 고기나 생선을 구울 때 사용하는 기기로 주로 LPG, LNG, 또는 부탄가스, 숯 또는 목탄, 전기를 이용하여 고기나 생선을 굽는 장치를 의미한다.

종래의 고기 구이기를 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

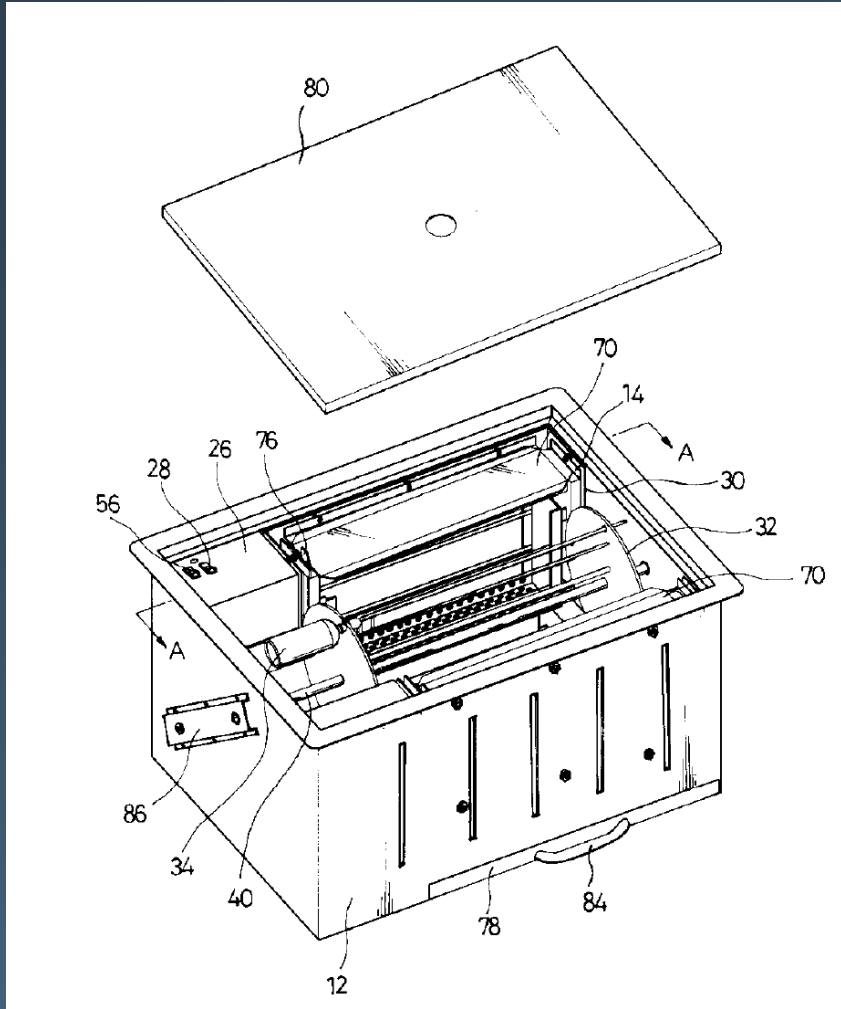
도 1은 종래의 한국특허 출원번호 10-1999-0007709호 "고기구이기" 를 나타낸 것이고, 도 2는 종래의 고기구이의 꼬챙이를 나타낸 도면이고, 도 3은 종래의 회전체의 사시도를 나타낸 것이다.

도 1에는 고기구이를 위에서 본 도면으로, 고기를 꽂는 꼬챙이(20)와, 꼬챙이(20)에 꽂혀진 고기를 회전시키는 회전체(30)의 제 1결림부(31)와 제 2결림부(33), 그리고 다 구워진 고기를 올려 놓고 먹는 구이받침판(40)를 나타내고 있다.

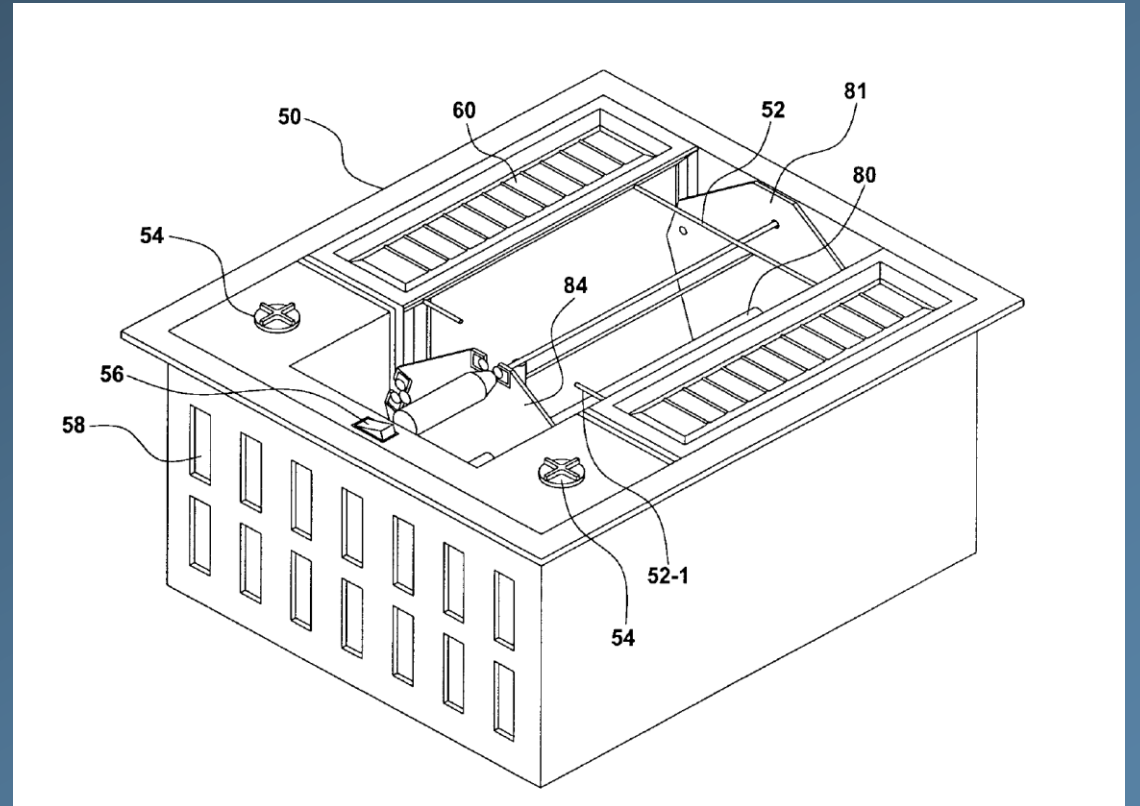
구이받침판(40)은 받침대인 별도의 트레이(tray)와 옥돌 등으로 이루어진 돌판으로 구성된다.

종래의 고기구이의 경우 꼬챙이(20)에 고기를 꽂은 후에 회전체(30)에 구비된 제 1 결림부(31)와 제 2 결림부(33)에 꼬챙이(20)를 삽입 고정시킨 후, 동작시키면 회전체가 회전하면서 숯불 등을 이용하여 고기를 굽는 장치이다.

종래기술인 '고기구이기'의 출원번호를 언급



종래 기술로 기재되었던
등록 특허인 '고기구이기'



'고기구이기'를 개량하여
실용신안 등록된 '개량된 고기구이기'

선행기술문헌에 적힌 특허 발명을 침해한 경우

대법원 2010. 1. 14. 선고 2008도639 판결

피고인이 피해자인 이 사건 특허권자로부터 납품 받은 이 사건 특허발명의 실시품이 문제가 발생함에 따라 피고인의 남편이 **이 사건 특허 발명을 개량하여 실용신안등록출원을 한 점, 피고인의 남편의 등록실용신안의 고안의 상세한 설명에서도 이 사건 특허발명을 종래기술로 언급하면서 그 문제점을 지정하고 있는 점, (...)** 등에 비추어 보면, **(...) 이 사건 범죄일시에 피고인들에게 이 사건 장치가 이 사건 특허발명을 침해한다는 인식과 용인이 있었다고 보기는 어렵다**(2008도638 판결)

선행기술문헌에 적힌 특허 발명을 침해한 경우

대법원 2010. 1. 14. 선고 2008도639 판결

- 선행기술문헌에 침해한 특허 발명을 적은 점과, 여러 제반 사정을 근거로 고의로 침해한 것은 아니라는 판결
- 한편, '개량된 고기구이기'는 '고기구이기'의 권리범위에 속한다는 심결과, '개량된 고기구이기'와 '고기구이기'가 균등하다는 원심 판결에 비추어, '개량된 고기구이기'의 실시는 '고기구이기'의 침해로는 인정됨

결론

선행기술문헌으로 적은 특허 발명을 침해한 경우,
침해한 특허 발명을 선행기술문헌으로 기재했다는 사실만으로
고의를 단정할 수는 없다!