

[중국특허침해소송 - 9] 중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해
판단기준



중국 베이징 고급인민법원 <전리침해판단지침 (2017) > 번역문

(e) 공지자유기술(원문표현: 现有技术) 항변 및 공지디자인 항변

137. 종래기술(공지자유기술) 항변이란, 전리권 보호범위에 속하는 피소된 모든 기술특징이 한 건의 종래기술방안 중의 대응되는 기술특징과 동일 또는 균등하거나, 당업자의 입장에서 피소 침해기술방안이 하나의 종래기술과 기술영역에 속한 공지상식의 간단한 조합인 경우, 피소 침해자가 실시하는 기술은 종래기술에 속하는 것으로 인정되어야 하고, 피소 침해자의 행위는 전리권 침해를 구성하지 않음을 의미한다.

138. 종래기술이란, 전리 출원일 이전에 국내외에서 공중에 공지된 기술로서, 공유영역(원문표현: 现有技术), 공중이 자유로이 사용할 수 있는 기술, 타인 전리권

보호범위 내에 속한 비공유기술 이외에도, 권리권자가 소유한 다른 선행기술도 이에 포함된다. 다만, 전리법 제24조 규정에 따른 신규성 의제 적용을 받는 기술을 종래기술로 하여 항변에 인용할 수는 없다.

139. 종래디자인 항변이란, 피소 침해물건의 디자인이 하나의 종래디자인과 동일 또는 유사하거나, 피소 침해물건의 디자인이 하나의 종래디자인과 이 물건의 관용디자인의 간단한 결합인 경우, 피소 침해물건의 디자인은 종래기술을 구성하여, 피소 침해자의 행위가 디자인 전리권 침해를 구성하지 않음을 의미한다.

140. 종래디자인이란, 출원일 이전에 국내외에서 공중에 공지된 디자인을 의미하고, 국내외에서 출판물의 형식으로의 공개 및 사용 등의 방식으로 공개된 디자인을 의미한다.

141. 2008년 개정 전리법이 실시되기 전의 전리법 규정에 따라 출원되어 등록된 전리권에 대해, 그 종래 기술 또는 종래 디자인은 이전 전리법의 규정에 따라 정한다.

142. 저촉 출원은 종래기술 또는 종래디자인에 해당되지 않으며, 종래기술 항변 또는 종래디자인 항변의 근거가 될 수 없다. 피소 침해기술 또는 피소 침해디자인이 저촉출원과 동일하다고 피소 침해자가 주장하는 경우, 본 지침 제137조 또는 제139조 규정을 참고하여 처리할 수 있다.

143. 종래기술 항변이 성립하는지 심리할 때, 전리권의 보호범위에 속한다고 제소된 기술특징이 종래기술에서의 대응되는 기술특징과 동일하거나 균등한지를 판단해야 하고, 본안 전리와 종래기술을 대비해서는 안된다.

144. 종래디자인 항변이 성립하는지 심리할 때, 피소 침해디자인이 종래디자인과 동일하거나 유사한지 판단해야 하고, 전리디자인과 종래디자인을 대비해서는 안된다. 다만, 피소 침해디자인과 전리디자인이 동일하거나 유사하고, 피소 침해디자인과 종래디자인의 시각적 차이가 작은 경우, 만약 피소 침해디자인이 전리디자인의 디자인 요점을 이용했다면, 종래디자인 항변이 성립할 수 없음을 인정해야 한다. 그렇지 않은 경우라면 종래디자인 항변은 성립한다.

(f) 합법 출처의 항변

145. 생산경영을 목적으로 하는 사용, 판매의 청약 또는 판매가 전리권자의 허락 없이 생산하여 판매된 전리침해물품임을 알지 못했거나 알 수 없었고, 해당 물품의 합법 출처를 증거로써 입증한 경우, 배상 책임을 지지 않으나, 전리권자가 전술한 사용, 판매의 청약, 판매 행위를 중지할 것을 주장하는 경우 이를 인정해야 한다.

146. 합법 출처란, 합법적인 입하 경로, 통상적인 매매계약 등 정상적인 상업적 방법을 통해 피소 침해물품을 취득했음을 의미한다.

합법 출처의 입증 사항에 대해, 피소 침해물품의 사용자, 판매의 청약자 또는 판매자가 거래 관습에 부합하는 영수증 등을 증거로서 제출해야 한다. 다만 권리자가 피소 침해물품이 합법 출처를 갖추었음을 명확히 인정하는 경우는 예외이다.

(g) 침해 불중지 항변

147. 사용자가 그 사용하는 물건이 전리권자의 허락 없이 생산, 판매된 것임을 실제로 알지 못했거나 알 수 없었고, 그 물건의 합법 출처를 입증할 수 있으며, 그 물건의 합리적 대가를 이미 지불했음을 증거로서 입증할 수 있는 경우, 권리자의 사용행위 정지청구를 받아들이지 않는다.

148. 피소 침해행위가 전리권의 침해를 구성하나, 침해행위 중지명령이 국가의 이익, 공공의 이익을 해하는 경우, 피소 침해자에게 침해행위 중지를 명하지 않고, 그 상응하는 합리적 비용의 지불을 명할 수 있다. 아래의 경우는 국가의 이익 또는 공공의 이익을 해하는 것으로 인정할 수 있다:

- (1) 중국의 정치, 경제, 군사 등의 안전에 손해가 있을 경우
- (2) 공공안전 사건의 발생을 유도할 수 있는 경우
- (3) 공공 위생에 위험이 될 수 있는 경우

(4) 중대한 환경보호 사건을 초래할 수 있는 경우

(5) 사회 자원의 막대한 낭비 등 이익의 심각한 불균형을 초래하는 그 외의 경우

149. 국가, 업계 또는 지방의 추천성 표준(원문표현: “推荐性标准” - voluntary standards)에 명시된 관련 표준필수전리 사안에서, 피소 침해자가 전리권자와 해당 전리의 실시허가사항을 협의하였으나, 표준 제정에서 승낙한 공평, 합리, 비차별적 허가 의무를 전리권자가 고의로 위반하여 전리실시 허가계약을 달성할 수 없도록 유도하고, 피소 침해자가 협의 과정에서 명백한 과실이 없는 경우, 표준실시행위를 중지할 것을 청구하는 전리권자의 주장은 일반적으로 받아들여지지 않는다. 국가, 업계 또는 지방의 비추천성 표준이라 하더라도 국가표준조직 또는 기타 표준제정조직이 제정한 표준으로서, 전리권자가 그 표준조직의 규정에 따라 공평, 합리, 비차별적 허가 의무를 명시하고 승낙한 표준필수전리에 속하는 경우에도 동일하게 처리한다.

명시에 대한 판단은 전술한 표준제정조직의 관련 정책에 따라 규정되어야 하고, 업계의 관례를 함께 고려하여 이루어진다.

표준필수전리란 기술표준을 실시하기 위해 반드시 사용해야 하는 전리를 의미한다.

150. 표준필수전리의 허가 협상 중, 협상 양 당사자는 성실신용의 원칙에 따라 허가 협상을 진행해야 한다. 공평, 합리 및 비차별 허가성명을 하는 전리권자는 해당 성명으로

부담할 관련 의무를 이행해야 한다. 전리권자에게 공평, 합리 및 비차별 조건의 허가를 요구하는 피소 침해자도 성실신용의 원칙에 따라 적극적으로 협상을 진행하여 허가를 받아야 한다.

151. 전리권자가 표준 제정 중에 승낙한 공평, 합리, 비차별 허가 의무의 구체적 내용은, 전리권자가 입증 책임을 진다. 전리권자는 아래 증거를 제출하여 입증할 수 있다:

- (1) 전리권자가 관련 표준화조직에 제출한 허가성명문서 및 전리정보 공개문서
- (2) 관련 표준화조직의 전리정책문서
- (3) 전리권자가 작성하여 공개한 허가승낙

152. 표준필수전리의 전리권자가 공평, 합리, 비차별 허가 의무를 고의로 위반했음을 입증할 증거가 없고, 피소 침해자도 표준필수전리의 실시허가 협상에서 명백한 과실이 없는 경우, 피소 침해자가 즉시 인민법원에 그 주장하는 허가비용을 제출하거나 해당 금액보다 적지 않은 담보를 제출했다면, 표준 실시행위를 정지를 청구하는 전리권자의 주장은 일반적으로 받아들여지지 않는다.

아래 열거된 상황 중 어느 한 가지 사유가 있는 경우, 전리권자가 공평, 합리, 비차별의 허가 의무를 고의로 위반한 것으로 인정할 수 있다.

(1) 피소 침해자가 전리권을 침해했음을 서면 형식으로 통지하지 않았고, 전리권을 침해한 범위 및 구체적인 침해 방식을 열거하여 설명하지 않은 경우

(2) 피소 침해자가 전리허가협상을 수락할 의향을 명확히 밝힌 후, 상업 관례 및 거래 관습에 따라 서면 방식으로 피소 침해자에게 전리정보를 제공하지 않았거나 구체적 허가 조건을 제공하지 않은 경우

(3) 피소 침해자에게 상업 관례 및 거래 관습에 부합하는 답변 기한을 제공하지 않은 경우

(4) 실시허가조건을 협상하는 과정에서, 비합리적인 이유로 허가 협상을 방해하거나 중단한 경우

(5) 실시허가 협상 과정에서 명백하게 불합리한 조건을 주장하여, 전리실시 허가계약이 체결되지 못하게 한 경우

(6) 허가협상 중 전리권자의 다른 명백한 과실행위가 있는 경우

153. 전리권자가 공평, 합리 및 비차별 허가의무를 이행하지 않았으나, 피소 침해자도 협상에서 명백한 과실이 존재하는 경우, 양방 당사자의 과실 정도를 분석하여 허가 협상 중단의 주요 책임이 있는 일방 당사자를 판단한 후, 표준실시행위 정지를 청구한 전리권자의 주장을 받아들일지 여부를 확정해야 한다.

아래 열거된 상황 중 어느 한 가지 사유가 있는 경우, 표준필요전리 허가협상 과정에서 피소 침해자에게 명백한 과실이 있는 것으로 인정할 수 있다.

(1) 전리권자의 서면 침해통지를 수령한 후, 합리적인 기간 내에 적극적인 답변을 하지 않은 경우

(2) 전리권자의 서면 허가조건을 수령한 후, 합리적인 기간 내에 전리권자가 제공한 허가조건의 수락 여부에 대해 적극적으로 답신하지 않은 경우, 또는 전리권자가 제공한 허가조건의 수락을 거절할 때 새로운 허가조건을 건의하지 않은 경우

(3) 비합리적인 이유로 허가협상 참여를 방해, 지연 또는 거절하는 경우

(4) 실시허가조건 협상 과정에서 명백하게 비합리적인 조건을 주장하여, 전리실시 허가계약이 체결되지 못하게 한 경우

(5) 허가협상 중 피소 침해자의 다른 명백한 과실행위가 있는 경우

번역 by 김도현 변리사 (agipibu@hanmail.net)

서울대공대 전기공학부 졸업, 제46회 변리사시험 합격 (2009년), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (약 3년3개월 근무), 대만 정치대 어학연수, 중국 북경대 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (약 4년 근무), 중국 인민대(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

Global 기업법무, 국제계약, 계약분쟁, 무역분쟁, 손해배상, Claim, License, 비용경감

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com