



가처분 요건의 구체적 검토

25

- 인용 요건 : 피보전권리 + 보전의 필요성
 - 피보전 권리(특허침해금지청구권)의 존재
 - + 신청인이 특허권자 또는 전용실시권자인 사실
 - + 피신청인이 신청인의 특허권을 실시하고 있다는 사실
 - 보전의 필요성
 - + 가처분을 하지 않으면 안될 회복할 수 없는 손해 발생의 우려 또는 급박한 위험이 존재하는 사실

가처분의 피보전권리

26

- 특허유효 추정 + 권리범위 속부 판단 쟁점
- 상대방이 특허권을 침해하는 행위를 하면 다름이 현존하게 되어, 원칙적으로 특허권자 또는 전용실시권자의 피보전권리가 인정됨
- 다만, 과거에 침해행위가 있었다고 하더라도 현재 그와 같은 행위를 다시 행할 개연성에 대한 소명이 없으면 가처분신청이 인용되기 어려울 수 있음
- 특별한 사정이 없는 한 과거의 침해행위는 향후 침해행위의 개연성을 추단하는 유력한 간접사실이 될 수 있다는 견해도 있음

보전의 필요성 요건

27

- **고도의 소명 필요**
 - 특허침해금지가처분은 **만족적 가처분**에 해당하므로 통상의 가처분 신청에 비해 고도의 소명이 필요하다는 것이 관례의 입장
 - “가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같은 내용의 특허권침해금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 그에 대한 보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은 제반 사정을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것” (대법원 2007. 6. 4.자 2006마907 결정 등)
- 관행적으로 특허침해가 소명되면 특별한 사정이 없는 한 보전의 필요성도 인정, but 실무적으로는 여러 요소들을 고려하여 보전의 필요성을 부정하는 사례도 있음

보전의 필요성 판단

28

- **고려 요소** : 가처분의 인용여부에 따른 당사자들의 이해특실, 본안소송의 승패 예상, 공공복리에 미칠 영향 등을 고려하여 결정하는 것이 판례의 입장
 - 당사자들의 이해특실관계 : 채권자가 입게 될 손해, 채권자가 침해행위를 알게 된 시점, 채권자가 특허발명을 실시하고 있는지 여부, 채무자가 입게 될 손해, 채무자 침해의 고의성 여부 및 채무자 사업의 현황 등 고려
 - 본안소송의 승패 예상 : 특허발명에 대해 무효심결이 내려졌거나 무효심결이 내려질 가능성이 있는지 여부, 전용실시권자의 계약위반으로 그 등록이 말소될 가능성이 있는지 여부 등 고려
 - ※ 신규성 결여로 무효인 경우 피보전권리 자체가 부정된다는 견해 있음
 - 공공복리에 미칠 영향 : 채무자의 영업중단으로 인한 사회적 영향, 국가의 수출전략 등 고려(대법원 1994. 11. 10.자 93마2022 결정 등)
 - 기타 제반 사정 : 채권자가 특허발명을 실시하지 않는 경우에는 일반적으로 보전의 필요성을 인정하기 어려울 것이나, 미실시를 정당화할만한 특별한 사정이 있는 경우에는 보전의 필요성을 인정할 수 있음

신청인의 입증책임

29

- 신청인이 특허권자인 사실 - 신청인
 - 특허등록원부 및 특허등록공보의 제출로 충분
- 피신청인이 신청인의 특허권을 실시하고 있다는 사실 - 신청인
 - 피신청인이 실시중인 발명을 특정하고, 신청인 특허발명의 구성요소와 대비하여 동일 또는 균등함을 입증해야 함
 - 피신청인이 실시중인 발명을 특정하기 위하여 의약품 설명서, 의약품 제조품목 허가증 등의 제출이 요구됨. 의약품 제조품목 허가증은 법원에 문서송부촉탁 신청을 하여 식약청이 법원에 제출케 함
- 보전의 필요성 - 신청인
 - 특허침해가 소명되면 특별한 사정이 없는 한 보전의 필요성도 인정됨
 - 다만 법원이 보전의 필요성 판단시 고려하는 여러 요소들에 대한 상대방의 주장에 충분히 반박할 필요 있음

피신청인의 항변 및 입증책임

30

- 신청인의 허락하에 실시하고 있음에 대한 항변 - 피신청인
- 신청인의 특허가 무효인 사실, 자유실시 기술의 항변 - 피신청인
 - 소송 중 가장 첨예한 싸움이 벌어지는 지점임
 - 전문가 감정이 필요한 경우 많음
- 피신청인 실시 발명이 신청인 특허 발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 사실
 - 이는 항변 사항이 아니라 소송상 '부인'에 해당하므로, 여전히 권리 범위에 속한다는 점에 대해 신청인이 입증책임을 짐

입증정도 및 심리 - 소명(疎明)

31

- ◆ 민사소송법 299조 1항
 - ◆ 소명은 즉시 조사할 수 있는 증거에 의하여야 한다.
- ◆ 소명방법으로 인정 O
 - ◆ 서증, 당사자본인신문, 참고인신문(당사자 동행)
- ◆ 소명방법으로 인정 X
 - ◆ 증인신문, 조사촉탁, 문서송부촉탁
 - ◆ 경우에 따라 소명방법으로 인정 가능
 - ◆ 공사금지가처분에서 '현장검증'
 - ◆ 지식재산권 사건에서의 '감정' 등

심문절차 및 심리

33

- 심리
 - 필요적 심문 : 피신청인이 참석할 수 있는 심문기일을 반드시 열어야 함
 - 심문종결 후 준비서면 추가 제출 가능(본안소송의 변론종결 후와 다름)
 - 주장사항을 미리 서면으로 제출하는 것이 바람직함
- 심문기일의 진행
 - 소명방법
 - + 원칙적으로 심문절차에서 증인신문, 검증, 감정 등의 증거조사절차를 거치지 않음, 예외적으로 진행하는 경우도 있음
 - + 통상 기술설명회 개최
 - 공방의 시간
 - + 통상 15~30분으로 시간 짧음
 - + 따라서 서면 공방이 매우 중요함
 - 심문기일의 속행 및 종료

기술설명회

34

- 목적
 - 특허발명의 기술내용 및 특징, 상대방 실시기술내용에 대하여 재판부를 이해시키기 위해 개최
- 방법
 - 설명서, 도면, 모형, 사진, PT, 영화, 실물 등 이용
- 시기 및 장소
 - 별도의 심문기일에 법정, 별도의 심문실 또는 관사실에서 행함
(필요 시 공장이나 연구소 등에서 현장 검증이나 감정을 겸해 할 수도 있음)
- 설명의 대상
 - 특허발명과 침해발명의 동일성 또는 상이점에 대한 설명
 - 특허발명의 무효성에 대한 설명 등

지재권분쟁, 특허심판소송, 침해소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop 대응

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