



지재권 침해금지가처분의 개요

14

➢ 보전처분 중 가처분의 일종

- 당사자 사이에 현재 다툼이 있는 권리 또는 법률관계가 존재하고 그에 대한 본안소송의 확정판결이 있기까지 현재 상태를 그대로 방치한다면 권리자가 현저한 손해를 입거나 급박한 위험에 처할 우려가 있는 경우
- 그로 인한 위험을 방지하기 위해 잠정적으로 권리 또는 법률관계에 관한 임시의 지위를 정하는 보전처분
- 잠정적, 임시적 조치

특허침해금지가처분의 개요

15

- 특허권자가 직접 실시하거나 통상실시권을 부여하지 않은 경우 보전의 필요성이 부정될 수 있음
- 특허권자의 청구가 기각될 확률이 본안보다 높음 - 신속하게, 소명으로만 결정되는 점에 따른 것임
- 가처분 결정 후 집행절차가 별도로 필요함 - 집행관은 결정문에 의하여 명확하게 특정되는 것에 대하여만 집행함
- 가처분이 인용된 이후 특허가 무효로 되거나, 본안에서 패소하였을 때 - 특허권자의 부당가처분으로 인한 손해배상책임 부담 가능성 있음(과실 추정)

특허침해금지가처분의 개요

16

- 금지청구만 가능. 금지대상은 결정시까지 변경할 수 있음
- 침해금지대상을 정확하게 특정해야 함. 집행에 유의
- 신속한 재판 진행 - 서울중앙지방법원 신청서 접수 후 2~3주일 내에 심문기일 지정, 1회 심문으로 종결될 수 있음. 평균 4~5 개월 소요
- 검증, 감정을 채택하는 경우 많지 않음
- 소명으로 충분. 심문종결 후 결정까지 소명자료 제출가능
- 무효항변 허용(보전의 필요성 구비여부)

가처분 신청 시기

17

- 가처분 요건을 만족하는 한 언제라도 가능함
- 특허침해 본안소송 제기 전 단계 가능
- 특허침해 본안 소송 계속 중에도 가능함
- 다만, 본안소송이 상당히 진행된 단계라면 본안판결을 기다리지 않고 긴급하게 가처분을 하지 않으면 안될 회복할 수 없는 손해 발생의 우려 또는 급박한 위험에 처할 우려가 있다고 인정되기 어려울 가능성도 있음.

지식재산권 소송의 관할 집중

18

민사소송법 제24조(지식재산권 등에 관한 특별재판적)

- ① 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 "특허권등"이라 한다)을 제외한 지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다.
- ② 특허권등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다.
- ③ 제2항에도 불구하고 당사자는 서울중앙지방법원에 특허권등의 지식재산권에 관한 소를 제기할 수 있다. (1심 관할집중!!)

법원조직법 제28조의4(심판권) 특허법원은 다음의 사건을 심판한다.

2. 민사소송법 제24조 제2항 및 제3항에 따른 사건의 항소사건 (항소심 관할집중!!)

가처분 등 지재권소송의 관할

19

❖ 민사소송법상 토지 관할 특칙

- 일반 소송 재판 관할 - 피고 주소지 관할 법원
- 특허권등 소송을 제외한 지식재산권에 관한 특별재판적 - 민사소송법 제24조 제1항: 일반 재판적 관할 법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다.
예) 수원소재 회사를 상대로 하는 소송의 경우 원고는 (1) 수원지방법원 - 일반 재판적, 또는 (2) 서울중앙지방법원 - 특별 재판적 중 유리한 법원을 선택할 수 있음
- 부정경쟁행위, 영업비밀침해, 저작권침해 소송 해당
- 특허, 실용신안, 상표, 디자인, 품종보호권 소송에 관한 전속관할 특칙 - 민사소송법 제24조 제2항: 일반 재판적 법원의 관할 고등법원 소재지 지방법원 - 서울중앙지법, 부산지법, 광주지법, 대구지법, 대전지법
- + 민사소송법 제24조 제3항 특별재판적 특칙: 서울중앙지방법원 선택 가능 - 1심 관할 집중
- 본안소송, 가처분소송 모두 적용

참고 - 본안소송

20

❖ 개 요

- 침해금지청구, 손해배상청구 단독 또는 동시 청구
- 침해금지청구 : 침해예방청구 또는 침해품 폐기청구도 가능
- 손해배상소송 :
 - 침해판단과 손해배상액 산정의 2단계 진행
 - 손해액 입증자료 확보 어려움. 문서제출명령 활용
 - 손해배상액 산정방법 중 어느 것을 선택할 것인지를 결정하고 입증하여야 함 - 재판부가 최종적으로 재량에 의해 손해액을 산정하기도 함.

지재권 침해금지가처분의 신청

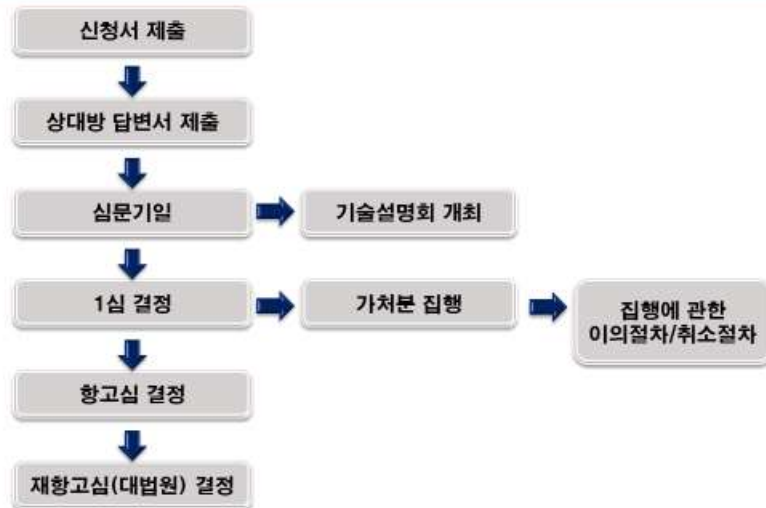
21

❖ 가처분 신청

- 가처분의 피보전권리: 침해금지청구권
- 손해배상청구권은 가압류의 피보전권리 해당 + 가처분의 피보전권리 아님
- 가처분신청은 침해금지청구만 가능
- 침해금지대상을 정확하게 특정해야 함. 집행 가능하도록 유의
- 단, 금지대상은 결정시까지 변경 가능

가처분소송 절차 개요

22



특허침해금지가처분 소송의 당사자

23

- 특허침해가처분을 신청할 수 있는 자
 - 특허권자 : 가능
 - 전용실시권자 : 가능
 - ※ 저작권의 경우, 저작권법상 독점적 이용권자가 침해의 금지를 구할 수 있다는 문언은 없지만, 저작권자의 권리를 대위하여 침해정지를 구할 수 있음(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다11626 판결)
 - 통상실시권자 : 불가(법원 실무상)
 - ※ 독점적 통상실시권의 경우 견해 대립
(특허법 제126조에는 청구권자로 특허권자와 전용실시권자만 명시되어 있음)
- 상대방 : 침해자 또는 침해할 우려가 있는 자 - 제품의 생산자, 판매자 및 사용자
- 특허권 양수인, 전용실시권자, 통상실시권자 등의 보조참가 : 과거 판례에 따라 허용하지 않는 실무례도 있으나, 최근에는 허용하는 것이 일반적임

소송비용 담보제공 명령

24

- ◆ 법원은 원고가 **외국인**으로 국내에 주소, 사무소, 영업소가 없는 경우 피고 신청에 따라 소송비용에 대한 담보를 명할 수 있다. (민사소송법 제117조)
- ◆ 담보제공명령을 신청한 피고는 원고가 담보를 제공할 때까지 소송에 응하지 않을 수 있음. 즉, 소송의 시작 단계에서 문제됨.
- ◆ 소송 초기단계에서 실시자는 충분한 대응 시간을 확보할 수 있음.
- ◆ 담보금액은 예상되는 소송비용의 총액을 근거로 산정함.
- ◆ 통상 보증보험증권을 제출하는 것으로 담보에 갈음할 수 있음.

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

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