

[특허침해죄] 적극적 권리범위확인심판 심결, 소극적 권리범위확인심판 심결 각 확정된

상황 - 형사법원 특허침해여부 독자적 판단 사례: 청주지방법원 2018. 1. 25. 선고 2016노

521 판결



사안의 개요

- (1) 실용신안권자 - 적극적 권리범위확인심판 청구 (확인대상고안 1) - 승소 심결, 특허법원 심결취소소송 - 승소 판결 확정
- (2) 실시자 침해 혐의자 - 무효심판 청구 - 패소 심결, 특허법원 심결취소소송 - 패소 판결 확정
- (3) 실시자 침해 혐의자 - 소극적 권리범위확인심판 청구 (확인대상고안 2, 구성요소 피복 다른 기술, 확인대상고안 1과도 차이) - 승소 심결, 확정
- (4) 실용신안권자 - 서울중앙지방법원 침해금지 및 손해배상청구소송 제기 - 일부 승

소 판결, 특허법원 항소심 원고 일부 승소 판결 확정

쟁점 - 민사법원 판결, 특허심판원 심결, 특허법원 판결 확정 상황에서 형사상 실용신안

권침해죄 인정 여부 - 침해자 실시제품의 특정 문제

판결요지 - 판단기준 법리

형사재판에 있어서 공소가 제기된 범죄사실에 대한 입증책임은 검사에 있고, 유죄의 인정은 법관으로 하여금 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 공소사실이 진실한 것이라는 확신을 가지게 하는 증명력을 가진 증거에 의하여야 하므로, 그와 같은 증거가 없다면 설령 피고인에게 유죄의 의심이 간다 하더라도 피고인의 이익으로 판단할 수밖에 없으며, 민사재판이었던다면 입증책임을 지게 되었을 피고인이 그 쟁점이 된 사항에 대하여 자신에게 유리한 입증을 하지 못하고 있다 하여 위와 같은 원칙이 달리 적용되는 것은 아니다.(대법원 2003. 12. 26. 선고 2003도5255 판결 등 참조)

또 형사재판에서 관련된 민사사건의 판결에서 인정된 사실은 유력한 인정자료가 된다고 할지라도 반드시 그 판결의 확정사실에 구속을 받는 것은 아니어서 형사법원은 증거에 의하여 민사판결에서 확정된 사실과 다른 사실을 인정할 수 있다(대법원 2017. 5. 30. 선고 2017도2131 판결 등 참조).

구체적 사안의 판단 - 실용신안권 침해 혐의 무죄 판결

가) 우선, 이 부분 공소사실에 부합하는 듯한 유력한 증거로는, 위 제1 확인대상고안에 관한 특허심판원 2013당2198 심결 사건에서, 피고인 AT와 Y의 대리인이었던 AW이 2014. 2. 5. 구술심리절차에 출석하여 '피고인 AT와 Y이 제1 확인대상고안을 실시하고 있다'고 한 진술이 있다.

그러나 위 심결 사건에서 위와 같이 진술한 사람은 피고인들이 아니라 그 대리인이었으므로, 이를 곧 피고인들이 자백한 것으로 볼 수는 없다. 더욱이 위 진술 당시에는 피고인들의 실시제품에 'K'가 사용되었는지 여부는 전혀 쟁점이 되지 않고 있었고, 또 제1 확인대상고안을 특정한 사람들은 피고인들 측이 아닌 고소인들 측이었는데, 피고인들이 판매하고 있던 제품의 사진이 제1 확인대상고안에 표시되어 있었으므로, 위 진술의 취지는 피고인들이 판매한 제품에 'K'가 사용되었다는 취지라기보다는 피고인들 측이 제1 확인대상고안에 표시된 사진 상의 제품을 판매하였음을 인정한다는 취지에서 그와 같이 진술하였을 개연성이 높다. 따라서 이 진술만으로는 피고인들의 실시제품에 K가 사용되었다고 단정하기 어렵다.

나) 다음으로, 이 부분 공소사실에 부합하는 듯한 유력한 증거로 관련 민사판결이 있다. 관련 민사판결은 제1 확인대상고안과 제2 확인대상고안이 실질적으로 다른 제품이라고 전제한 다음, 피고인들의 실시제품이 제1 확인대상고안과 같은 제품이라는 근거로, '① 위 (1)항의 진술과 ② 앞서 본 특허법원 2014허1693 판결(위 2013당2198

심결에 대한 판결이다)에서도 피고인 AT와 Y이 제1 확인대상고안 제품을 생산, 판매하고 있다는 사실이 인정된 사실 및 ③ 피고인 AT와 Y이 2012. 8.경부터 위 심리당시 까지 이 사건 실용신안의 무효 여부에 관하여 적극적으로 다투어 왔고, 위 2014허1693 판결 선고 전까지 제1 확인대상고안이 이 사건 실용신안의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 다투어 왔던 사실, ④ 피고인 A이 이 사건 수사절차에서 Y으로부터 번지코드를 공급받아 판매해왔다고 진술한 사실' 등을 들고 있다.

그러나 앞서 본 바와 같이 제1, 2의 각 확인대상고안에 첨부된 도면(사진)은 같은 것으로서 피고인들의 실시제품을 찍은 사진인데, 다만 그 설명 부분에서 'K' 사용 여부만이 차이가 날 뿐인바, 가사 피고인들이 'K'를 사용하지 않은 제품을 판매하고 있었다고 하더라도, 'K' 사용 여부가 쟁점이 되기 전에는 피고인들 측으로서는 당연히 제1 확인대상고안이 피고인들의 실시제품을 가리키는 것으로 보고 위와 같이 다룰 수밖에 없었을 것으로 보인다. 따라서 위 관련 민사판결이 들고 있는 근거들은 모두 제1 확인대상고안에 표시된 도면(사진)상의 제품이 피고인들의 실시제품이라는 근거는 될 수 있을지언정, 그것이 'K'를 사용한 제품이라고 단정할 근거가 되기는 부족하다.

다) 오히려 이 사건에서는 위와 같은 근거들보다, 피고인들의 실시제품이 'K'에 해당하는지 여부를 확정할 수 있는 간단하고도 객관적인 방법이 있다. 즉, 앞서 본 관련 사건에서부터 이 사건에 이르기까지 피고인들의 실시제품으로 주장되어 왔고, 피고인들 또한 이를 인정하고 있는 제1, 2의 각 확인대상고안에 표시된 도면(사진) 상의 제품을 고소인 F이 지금까지 소지하고 있고, 또 고소인 F은 이 법정에 증인으로 출석하면서 이를 가지고 오기까지 하였다. 따라서 이것이 K를 사용한 것인지 감정만 하면 쉽게 확인할 수 있다.

그런데 고소인 F은 감정이 필요한 이유를 충분히 인식하고 있음에도 불구하고 그와 같은 감정을 위해 위 제품을 임의제출할 것을 거부하였을 뿐만 아니라, 검사가 따로 공판기일 외에 고소인 F을 설득하여 이를 제출 받아 감정을 신청하려고 노력하였으나 끝내 고소인 F이 이를 거부하여 감정이 이루어질 수 없었다(피고인들이 판매한 제품에 관하여 고소인들과 피고인들 간에 다툼이 있는 상황에서, 피고인들로부터 임의제출 받은 제품을 감정했을 경우 이 사건에서 문제된 제품과의 동일성 여부에 관하여 분쟁이 완전히 해소되기 어려우므로, 고소인 F이 소지한 제품의 제출이 반드시 필요하다).

위와 같은 사정에 비추어 보면, 고소인 F은 피고인들의 실시제품이 K를 사용한 것이 아니라는 것을 알고 있기 때문에 위 감정을 거부했을 가능성을 배제하기 어렵다.

실무적 포인트 - 침해 혐의자의 실시기술, 실제제품, 실시태양의 특정 의미를 잘 보여주는 사례. 추상적 기술사상인 확인대상발명을 심판대상으로 하는 권리범위확인심판의 한계. 개정 특허법상 피고의 "구체적 실시태양 제시의무" 7월 중 시행 예정, 실무변화 기대

첨부: 청주지방법원 2018. 1. 25. 선고 2016노521 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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