특허법인 C&S News Letter No.44

2022. 12. 28

- 정정심판 청구 여부 결정시 유의사항
- 최근 데이터베이스권과 관련한 분쟁 사례 및 시사점
- 반도체 기술 특허출원 우선심사 시행... 심사기간 평균 2.5개월
- 친환경 수소선박이 조선업 경쟁력 판가름한다
- 인공지능+알파(α)... 인공지능, 바이오건강관리 분야가 4차 산업혁명 이끌어
- C&S 소식

정정심판 청구 여부 결정시 유의사항

변리사 황우택

대법원은 2020. 1. 22 선고 2016후2522 전원합의체 판결 및 대법원 2022.06.16. 선고 2019후10456 판결 : 사실심 종결 후 정정심결은 재심사유가 아님

1. 개요

무효심판사건, 권리범위확인심판사건, 특허권 침해소송 사건에서, 사실심 종결 후 정정을 인정하는 정정심결이 상고심 중에 확정되는 경우 소급효에 의해, 특별한 경우를 제외하고, 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유로 보는 것이 종래의 대법원 판결의 입장이었다.

그런데, 대법원은 2020. 1. 22 선고 2016후2522 전원합의체 판결은 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정된 경우라 하더라도 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 아니라고 판시하면서 종래의 대법원 판결을 변경하였다. 그러나, 본 뉴스 제목의 상기 대법원 사건들과 관련하여, 정정심판이 청구된 특허발명들은 2016년 2월 한국 특허법 제136조 제2항의 단서조항[1]이 도입되기 전에 특허출원된 것이기 때문에, 상기 대법원 판결은 정정심판의 청구시기를 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에만 한정하고 있는 구특허법 제136조 제1항[2]과 상충되는 부분이 있어 많은 비판이 있는 것이 사실이다.

이러한 많은 비판에도 불구하고, 최근에 판시된 대법원 2022.06.16. 선고 2019후10456 판결에 따르면, 대법원은 현재도 사실심 종결 후의 정정심결은 재심사유가 아니라는 판결을 계속 판결하고 있음을 고려하여, 특허권자는 특허소송시 정정심판 청구 여부를 결정할 경우 유의할 사항이 있을 것으로 보여지므로, 이와 관련된 최근의 대법원 판결을 소개 하고자 한다.

2. 상기 대법원 판결의 판시사항

한국 특허법 제136조 제2항의 조항이 도입되기 전에 특허출원 된 특허발명이 특허법원 재판 계류 중에 정정심판이 청구되고 상고 심리 중에 심결이 이루어진 경우, 종래의 대법원 판결들은 일관되게 구특허법 제136조에 따라 재심사유가 있다고 판시하여 특허법원에서 다시 재판을 진행하도록 하였다.

상기 상고인들은 종래 특허법과 종래 대법원 판결에 의거하여 원심 변론종결 이후 정정심판을 청구하였고, 정정을 인정하는 정정심결을 받은 후 상고심에서 특허법원 판결은 재심사유가 있다는 취지로 주장하였다.

---

[1] 현행 특허법 제136조 ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. <신설 2016. 2. 29.>

1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.

[2] 구특허법 제136조 ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

그러나, 대법원은 2020. 1. 22 선고 2016후2522 전원합의체 판결에서 ①정정심결이 확정되더라도 판결의 기초가 된 행정처분이 변경되었다고 볼 수 없다는 점, ②정정심결이 확정되더라도 특허발명의 내용이 정정 후로 확정적으로 변경되었다고 단정하기 어렵고, ③소급효에 관한 특허법 제136조 제10항의 규정은 정정 전 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다는 점, ④사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시킨다는 점을 그 이유로 제시하면서 사실심 종결 후 정정심결은 재심사유가 아니라고 판시하면서 종래의 대법원 판결을 변경하였다.

이러한 새로운 법리에 따라, 이후, 유사한 사건에 대해서도 대법원은 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 무효 여부를 판단하여야 한다고 일관되게 판시하고 있다.

3. 시사점

한국 법원에서 침해소송시 특허권 침해액을 매우 낮게 산정하고 있는 점, 무효소송시 특허권에 대한 무효판결 비율이 높은 점, 변론시 특허권자에게 대응기회를 주기보다는 재판을 신속하게 진행하려고 한다는 점 등에 비추어 보면, 특허권자는 다양한 측면에서 정정사항과 정정요건 관계를 신중하게 검토하여 정정심판을 청구할 필요가 있다고 보여진다.

또한, 특허권자가 심결취소소송 진행 중에 특허권자가 정정심판을 제기하면, 일부 재판부는 특허권자가 소송을 지연시키려고 한다는 선입견을 보이기도 하고, 특허청구범위에 정정된 문구를 까다롭게 해석하려는 경향이 많기 때문에, 특허권자 입장에서는 무효심판에서 승소하였다 하더라도 심결취소소송 진행시 정정심판을 청구할 필요성이 많이 생긴다.

이러한 한국 법원의 상황을 종합해 보면, 대리인은 무효심판이 진행 중인 특허발명에 대한 정정심판 청구의 필요성을 면밀하고 신속하게 검토하여 특허권자에게 정보를 제공해야 하고, 특허권자도 한국 법원의 특이성을 충분히 고려하여 정정심판 청구 여부를 적어도 특허법원 소송 1차 변론이 끝나면 신속하게 결정하는 것이 바람직한 것으로 보인다.

최근 데이터베이스권과 관련한 분쟁 사례 및 시사점

변호사 이정원

1. 데이터베이스권의 의의

최근 몇 년간 데이터를 활용한 기업들의 비즈니스가 활발해지고 있다. 특히, 대량의 데이터를 개별 소비자들의 필요에 맞게 체계적으로 배치하여 제공하는 방식의 비즈니스가 여럿 등장하면서 기업들의 데이터 수집, 관리 방식이 발전하고 있고 데이터의 가치도 함께 높아지고 있다.

우리나라 저작권법에서는 '소재를 체계적으로 배열 또는 구성한 편집물로서 개별적으로 그 소재에 접근하거나 그 소재를 검색할 수 있도록 한 것(제2조 제19호)'을 데이터베이스로, 이러한 '데이터베이스의 제작 또는 그 소재의 갱신 · 검증 또는 보충에 인적 또는 물적으로 상당한 투자를 한 자(동조 제20호)'를 데이터베이스제작자로 정의하면서 법에서 정한 바에 따라 그 권리를 보호하고 있다.

2. 데이터베이스권 분쟁의 주요 쟁점

데이터베이스권과 관련하여 발생하는 분쟁의 주요 쟁점은 다음과 같다.

(1) 데이터베이스 해당 여부

어떠한 소재의 집합이 저작권법상의 데이터베이스에 해당하려면, 저작물과는 구별되는 소재들을 a) 체계적 배열 또는 구성하여 b) 이용자가 그 소재에 접근하거나 검색할 수 있어야 한다. 따라서 무작위적으로 수집, 축적한 데이터의 집합에 대해서는 권리가 인정되지 않으며, 사용자가 데이터베이스에 접근하는 데에 특별한 권한이 요구되는 등의 제약이 있다면 마찬가지로 권리가 인정되지 않을 수 있다.

(2) 데이터베이스제작자 해당 여부

데이터베이스권의 주체인 제작자는 데이터베이스의 제작 또는 그 소재의 갱신 · 검증 · 보충에 인적 · 물적으로 상당한 투자를 한 자이다(동법 제2조 제20호). 반드시 그 소재를 생산할 것까지는 요구하지 않기 때문에 제3자에 의하여 생산된 소재를 수집하여 체계적으로 관리하는 데에 상당한 투자하였다면 제작자로 인정될 수 있다.

(3) 데이터베이스의 개별 소재 이용 여부

데이터베이스의 개별 소재 이용은 제작자의 권리 침해가 되지 않다. 그러나 개별 소재 또는 그 상당한 부분에 이르지 못하는 부분의 복제 등이라 하더라도 반복적이거나 특정한 목적으로 체계적으로 복제 등을 함으로써 해당 데이터베이스의 통상적인 이용과 충돌되고, 제작자의 이익을 부당하게 해치는 경우에는 권리 침해가 인정될 수 있다(동법 제93조 제2항).

(4) 부정경쟁방지법 위반 여부

데이터베이스 이용행위가 위와 같은 저작권법 위반에 해당하지 않더라도 데이터베이스의 이용행위가 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의

경제적 이익을 침해하는 행위로 평가된다면 부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목에 따라 부정경쟁행위로 인정되어 민 · 형사상의 책임을 부담할 가능성도 있다.

3. 데이터베이스권 분쟁 사례

(1) 'E'위키와 'N'위키의 분쟁 사례

문서 편집 권한이 개방되어 있는 오픈 백과사전인 위키 사이트 중 'N'위키가 'E'위키의 데이터베이스권을 침해한 것인지 여부가 문제된 사안에서 1심은 'E'위키 내 게시물은 개별 이용자가 작성한 것이고 'E'위키의 운영자는 단순히 사이트 관리자로서의 업무만을 수행한 것에 불과하기 때문에 데이터베이스제작자로서의 권리는 인정되지 않는다고 보았다(서울중앙지방법원 2015. 11. 27. 선고 2014가합44470 판결).

그러나 항소심에서는 'E'위키 운영자가 권리 대상으로 주장하는 것은 개별 게시물이 아닌 'E'위키 사이트 그 자체이고, 운영자는 해당 게시물을 체계적으로 배치하거나 개별 게시물 내의 오류 등을 점검하였으며, 서버의 유지를 위한 비용 역시 부담하는 등 상당한 인적, 물적 노력을 투입하였다고 보고 원고의 항소를 인용하였으며, 대법원에서는 피고의 상고에 대해 심리불속행 기각하여 'E'위키 운영자(원고)의 데이터베이스권이 인정되었다(서울고등법원 2016. 12. 15. 2015나2074198 판결).

(2) 'S'구인업체와 'J'구인업체의 분쟁 사례

'J'구인업체가 크롤링을 통해 'S'구인업체의 채용정보 등을 이용하여 데이터베이스권 침해가 문제된 사안에서, 2심은 'S'구인업체에 게시된 채용정보가 제3의 구인업체들이 제공한 것이더라도, 'S'구인업체는 위 채용정보들을 검증하거나 갱신하기 위하여 인적 · 물적 투자를 한 자로서 데이터베이스제작자에 해당한다고 판시하였다(서울고등법원 2017. 4. 6. 선고 2016나 판결).

(3) 'Y'숙박예약업체의 침해 여부가 문제된 사례

'Y'숙박예약업체가 크롤링 프로그램을 통해 타사의 숙박업소 관련 정보를 수집하여 저작권법 위반 혐의로 기소된 사안에서, 대법원은 피해자 회사의 숙박업소 관련 정보들은 데이터베이스의 일부에 불과하고, 이미 알려진 정보들이어서 수집에 상당한 비용이나 노력이 들었다고 볼 수 없으며 갱신 등에 관한 자료가 없다는 점을 들어 저작권법위반죄에 해당하지 않는다는 원심의 판단이 위법하지 않다고 판시하였다(대법원 2022. 5. 12. 선고, 2021도1533 판결).

그러나 이와 동일한 사실에 근거하여 손해배상을 청구한 민사 사안에서 항소심은 그와 같은 행위가 부정경쟁행위에 해당한다고 보아 'Y'업체에 대해 10억 원의 손해배상액을 인정하였다. 이는 데이터 크롤링이 저작권법 위반 행위로 평가되지 않더라도 여전히 부정경쟁행위에 해당할 수 있음을 보여주는 사례라고 할 수 있다.

4. 시사점 및 결어

위 사례들을 통해 1) 개별 소재를 직접 생산한 자가 아니라 하더라도 이를 체계화하는 등의 상당한 노력을 투입한 자 역시 데이터베이스에 관한 권리를 갖게 된다고 보아 권리의 주체를 확장하였다는 점 및 2) 데이터베이스로 인정받지 못하는 정보 또는 데이터베이스로 인정되더라도 그 일부에 대한 사용 행위가 데이터베이스권의 침해로 인정되지 않더라도 여전히 부정경쟁행위에 해당하여 상당한 액수의 손해 배상을 할 수 있다는 점을 알 수 있다.

정보가 높은 가치를 가지는 정보화 시대에서, 위 사례들을 통해 정보의 공정한 이용에 대한 필요성을 인식하고, 정보를 기반으로 한 비즈니스들이 더 활성화되기를 기대해 본다.

반도체 기술 특허출원 우선심사 시행... 심사기간 평균 2.5개월

특허청은 국내에서 연구개발하거나 생산하는 반도체 기술 분야 특허출원을 11월 1일부터 1년간 우선심사 대상으로 지정했다.

이번 우선심사 대상 확대 조치를 통해 국내의 반도체 관련 기업, 연구개발기관, 대학 등이 우선심사를 이용할 경우 평균 2.5개월 만에 특허심사를 받을 수 있어, 기존 대비 약 10개월 빠르게 특허를 획득할 수 있을 것으로 전망된다.

우선심사 대상은 반도체 기술과 직접 관련된 출원이면서 아래 1), 2)의 항목을 모두 만족해야 한다.

반도체 기술 분야 우선심사 대상 요건
1) 반도체 관련 특허분류(CPC)가 주분류로 부여될 것 2) ▲국내에서 반도체 관련 제품, 장치 등을 생산하거나 생산을 준비 중인 기업의 출원, ▲국가 연구개발사업의 지원을 받은 연구개발수행기관의 출원 또는 ▲「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」에 따른 반도체 특성화 대학 또는 대학원(산학협력단 포함)의 출원 등을 모두 만족해야 한다.

이번 조치는 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술에 대하여 우선심사를 지원할 수 있도록 특허법·실용신안법 시행령을 개정하면서 이루어졌다.

개정된 시행령은 반도체 기술뿐 아니라 향후 다른 첨단기술로의 확대도 신속하게 할 수 있도록 우선심사 대상 및 신청기간을 특허청장이 정하여 공고하는 방식을 도입한 것이다.

특허청은 한국 경제의 활성화를 위해 범부처가 반도체 분야에 대해 지원을 강화하는 상황에서 신속한 특허획득을 지원하는 이번 조치가 마중물 역할을 할 수 있을 것이라 밝혔다.

출처: 특허뉴스(2022-11-01)

친환경 수소선박이 조선업 경쟁력 판가름한다

친환경에너지 중 수소에너지는 신재생에너지로 분류되는 연료전지의 주 에너지원이다. 수소가 에너지생산 연료로 각광받는 이유는 다른 화석연료와 달리 연소 시 이산화탄소 배출 없이 청정하기 때문이다. 최근 조선업계에서도 수소를 연료로 사용하는 선박이 경쟁력 잣대가 되고 있는 가운데, 관련 특허출원도 활발한 것으로 나타났다.

출원인 국적별로 살펴보면, 우리나라가 560건으로 수소선박 관련 출원량이 가장 많았고, 중국 124건, 미국 123건, 일본 102건, 유럽 92건 순으로 나타났다.

선박용 수소에너지는 크게 수소생산, 수소운반, 수소엔진, 연료전지 등으로 나뉜다. 대부분의 특허출원은 336건으로 54.5%를 차지하고 있는 연료전지이고, 수소생산이 187건으로 30.3%, 수소운반이 73건으로 11.8%, 수소엔진이 21건으로 3.4% 순이다.

수소선박 관련 국내 특허출원의 경우, '10년 이후 점차 증가하고 있고, 국내 대형 조선3사가 전체 출원의 대부분을 차지하고 있는 것으로 보인다. 향후, 수소시장의 성장과 수소선박 수요 증가가 예상됨에 따라 이를 선점하기 위한 해외기업들과의 경쟁을 위해 특허출원의 증가와 국내 기자재업체들의 참여도 예상된다.

출처: 특허뉴스(2022-11-13)

인공지능+알파(α)…인공지능, 바이오건강관리 분야가 4차 산업혁명 이끌어

4차 산업혁명 분야의 주요 기술 중에서 인공지능(AI)과 디지털건강관리 분야의 출원 증가가 두드러지고 있다.

인공지능 분야는 연평균 41% 증가하였으며, 디지털건강관리 분야의 성장률도 16%로 높은 편이다. 21년에 출원된 4차 산업혁명 기술 중, 두 기술분야의 비중도 가장 높아(인공지능, 바이오건강관리), 인공지능과 바이오 분야가 4차 산업혁명을 이끄는 것으로 나타났다.

인공지능 분야 중에서는 '시각지능' 분야의 출원이 두드러졌다. 시각지능의 경우 자율주행 등 산업상 활용성이 높고, 이미지 생성 인공지능(AI) 등 사회적 관심이 높은 분야이다.

바이오건강관리 분야는 '의료/건강 정보처리' 분야의 출원증가가 돋보이는데, 최근 5년간 약 5배 증가하였다. 이 분야의 주요 제품인 스마트워치 등 웨어러블 기기 시장이 지속해서 성장할 것으로 예상되어 이 분야의 특허출원 증가세는 당분간 계속될 것으로 보인다.

특허청은 4차 산업혁명 시대를 맞이하며, 적시성 있는 특허출원 정보 분석을 통해 4차 산업 주요 기술의 기술개발 방향을 제시하고 이를 통해 우리나라가 한 번 더 도약할 수 있는 발판이 되기를 기대한다고 밝혔다.

출처: 대한민국 특허청 보도자료(2022-11-17)

C&S 소식

변리사 영입

특허법인C&S는 전자 및 기계분야의 변리사를 영입하여 업무 역량을 더욱 강화하게 되었습니다. 앞으로도 유능한 인재를 적극적으로 영입하여 전문적인 서비스를 제공하는 데에 더욱 힘쓰겠습니다.

성 명	소 속	경 력
김진욱	전자1부	제53기 변리사 2014.08 서울대학교 물리천문학부 졸업 2017.03~2022.04 하합동 특허법률사무소 근무
김상욱	기계부	제54기 변리사 2018.07 연세대학교 기계공학과 졸업 2018.07~2019.04 특허법인IPS 근무 2019.05~2022.11 이건주특허법률사무소 근무
김현범	기계부	제57기 변리사 2014.02 중앙대학교 기계공학부 졸업 2021.04~2022.09 노벨국제특허법률사무소 근무
정웅섭	전자1부	제58기 변리사 2023.02 연세대학교 신소재공학과 졸업예정
김경민	기계부	제59기 변리사 2016.07 연세대학교 기계공학부 졸업 2016.07~2019.10 삼성바이오로직스 근무
김주연	전자2부	제59기 변리사 2014.02 한양대학교 전기공학과 졸업 2014.02~2016.05 삼성중공업 근무
이법우	전자1부	제59기 변리사 2015.02 연세대학교 신소재공학과 졸업

2023 근하신년



새해에도 항상 건강하시고 소망하시는 모든 일이 이루어지기를 진심으로 기원합니다.

2023년에도 더욱 발전하는 특허법인C&S가 되겠습니다. 변함없는 격려와 성원을 부탁드립니다.