

IP NEWSLETTER

2017년 5월 발행 통권 제 179기



최고법원에서 지식재산권 10 대 사례와 50 건 전형적 안건의 특허분쟁판 재판 요지 모음을 발표

제 17 번째 세계지식재산권보호일을 앞두고 최고인민법원은 북경에서 기자 회견을 가졌고 회견에서 2016년 중국법원 10 대 지식재산권 안건과 2016년 중국법원 50 건 전형적 지식재산권 사례를 발표하였는 바 그 특허안건 및 요지 모음은 다음과 같습니다.

최고법원에서 전국 50 건 지식재산권 전형적 사례중의 특허안건 12 편을 발표

1. 특허민사안건

- 1) 티센크룹(Thyssen Krupp)공항시스템(중산)주식회사와 중국국제해운컨테이너(그룹)주식회사, 심수중집천달공항설비주식회사, 광주시백운국제공항주식회사의 특허권 침해 분쟁 재심사건 [최고인민법원(2016)최고법민재 179 호민사판결서]

의의: 제품설명서가 특허법상의 공개출판물에 해당되는지 여부에 대한 문제를 명확하게 하였습니다. 본건중 최고인민법원에서 지적한 바, 제품 조작 및 관리설명서는 제품의 판매와 함께 사용자에게 교부하고 사용자 및 접촉자는 모두 비밀유지임무가 없으며 특정되지 않은 대중이 획득할 수 있기에 특허법 의미상의 공개출판물에 해당합니다. 그 중에 기재된 기술방안은 사용자에게 교부한 시간을 공개시간으로 합니다.

- 2) 쿤산산교기계과학기술주식회사와 탕형기계주식회사의 특허권 불침해 확인 분쟁 상소사건 [강소성고급인민법원(2016)소민중 610 호민사재정서]

의의: 지식재산권 불침해 확인 소송의 역할은 경고받은 대상이 권리침해경고를 받을 시 권리자가 적극적으로 소권을 행사하지 않아 경고받은 대상이 장기적으로 불안한 상태에 처할 경우의 한가지 사법구제수단입니다. 이것의 근본적인 목적은 권리자의 침해경고를 남발하는 행위를 규제하고 안정된 시장경영질서를 유지하기 위함입니다. 본 건 중 최고인민법원에서 지적한 바, 권리자가 기소를 철회하고 동시에 경고받은 대상 및 그의 판매고객에 대한 경고를 철회할 것을 표시하여도 권리자가 전 소송과 경고를 철회할 때 여전히 침권 고발의 의사표시를 보류하고 또한 언제 다시 침해소송을 재차 제출할지 명확하게 하지 않는다면 이것은 경고받은 대상의 권리침해 불명한 상태를 바로 종결할 의향이 없는 것입니다. 따라서 이러한 보류가 존재하는 소송, 경고 철회는 그가 발행한 침해경고의 부정적인 영향을 완전히 제거할 수 없습니다. 이럴때 경고받은 대상이 서면으로 권리자가 소권을 행사하도록 재촉하는 것은 의의가 존재하지 않는 바 경고받은 대상은 직접 불침해 확인 소송을 제출할 수 있습니다.

3) 온주냉태기계주식회사와 온주전봉과학기술주식회사의 특허권 침해 분쟁 상소사건 [절강성고급인민법원(2016)절민중 506 호민사판결서]

의의: 원고는 권리침해 제품과 사건과 관련된 특허 기술특징이 동일한 상황에서 법원이 동일시를 이유로 권리침해의 성립은 원고의 소송청구범위를 초과하지 않은 것으로 인정하였는 바 동일 혹은 동일시 어떤 것에 해당되는지를 물론하고 모두 권리침해가 성립되는 구체적 이유일뿐 권리자의 소송청구가 아님을 주장하였습니다. 기술특징간의 동일과 동일시는 법원에서 관련 기술사실을 조사한 기초상에서 내린 법률적 판단이기에 권리자 자체의 이해 및 주장의 제한을 받지 않습니다. 설령 권리자가 동일에 의한 권리침해를 주장하여도 법원은 구체적 사건상황에 근거하여 동일시에 의한 권리침해를 이유로 권리침해가 성립된 것으로 인정할 수 있습니다.

이외 모 기능성 기술특징에 대해 대조할 때 해당 기술특징이 이미 전기의 특허 요청항에 기재된 기술특징을 구분시 하나의 상대적으로 독립적인 기술부분으로 구분되었다면 <최고인민법원의 특허권 침해 분쟁사건의 심사에서 관련 법률 응용에 있어 존재하는 문제에 대한 해석> 제 7 조에서 규정한 전체기술특징 원칙을 적용하여 재차 해당 기능을 실현한 수단에 대해 기술특징 분해를 진행하지 말아야 하고 응당 이것을 하나의 전체로 피소 권리침해 기술방안중의 관련된 기술특징과 비교를 진행해야 합니다.

4) 아이스커회사와 냉파시노곤국제무역주식회사의 특허권 침해 분쟁사건 [절강성냉파시중급인민법원(2015)절용지초자제 626 호민사판결서]

의의: 권리침해 판정 원칙을 진일보하여 명확하게 하였습니다. 법률규정에 의하면 특허권의 보호범위는 그의 요청항 내용을 기준으로 하고 명세서 및 부도는 요청항을 해석하는데 사용할 수 있습니다. 특허권

침해를 판단하는 원칙 및 기준: 피소 권리침해 기술방안이 권리자의 요청항에 기재한 전체 기술특징과 동일하거나 동일시할 수 있는 기술특징을 포함하였는지 여부를 심사할때 만약 포함한다면 응당 특허권의 보호범위에 해당되는 것으로 인정해야 하고, 피소 권리침해 기술방안의 기술특징과 권리요구에 기재한 전체 기술특징과 비교할 경우 만약 권리요구에 기재한 하나 이상의 기술특징이 부족하거나 하나 이상의 기술특징을 동일, 동일시할 수 없다면 특허권의 보호범위에 해당되지 않는 것으로 인정해야 합니다.

5) 조경시항예실업주식회사와 항주알리바바광고주식회사, 건양순의무역주식회사의 특허권 침해 분쟁 상소사건 [복건성고급인민법원(2016)민민중 1345 호민사판결서]

의의: 인터넷 환경속에서 권리자가 특허침해를 발견 후 인터넷 서비스 제공자에게 보낸 통지는 “유효적인 통지”에 해당되는지 판정에 대해 참조적 가치가 있습니다. 특허침해 분쟁중에서 인터넷 서비스 제공자가 권리자에게 권리침해 초보적 증거자료를 제공할 것을 요구할 경우 사건과 관련된 권리침해 상품과 특허권 보호범위의 비교자료는 합리적인 것인가? 해당 자료가 부족할 경우 “유효적인 통지가 아님”으로 인정할 수 있는 것인가?

본 건중 법원에서는 특허권 침해의 판단은 고도의 전문성이 필요한 원인으로 인터넷서비스 제공업체가 특허권 침해 고소인에게 “권리침해에 해당되는 초보적 증명자료”도 제공할 것을 요구한 것은 일정한 합리성이 있습니다. 특허권리자가 고소하려면 필연코 우선 권리침해에 대해 비교를 진행하여 인터넷 상가에서 판매하는 상품의 기술특징이 그의 특허 기술특징과 동일하거나 동일시할 수 있을지를 판단한 후 고소 여부를 결정하기 때문입니다. 악의적인 고소와 부당한 고소가 대량적으로 증가하고 있는 현재 상황에서 인터넷서비스 제공업체가 특허권자에게 “권리침해의 초보적 증명자료” 제출을 요구한다면 형식상에서 일부 부당고소와 고소의 남용을 여과할 수 있는 바 이로써 합격된 고소를 적시에 인터넷 상가에 전달할 수 있습니다. 이는 인터넷 상가의 반응에 의하여 진일보한 조치를 취하고 고소 질량을 제고하여 인터넷 환경속에서 지식재산권을 보호하는 기본적인 가치를 이룰수 있을뿐만 아니라 인터넷 서비스업체 및 인터넷 상가의 합법적인 이익도 일정하게 보호할 수 있기에 최종적으로 소비자에게 이익이 되고 전자 상거래의 건전한 발전을 도모할 수 있습니다.

6) 이점권과 조금산의 실용신안권 침해 분쟁 상소사건 [산동성고급인민법원(2016)노민중 1684 호민사재정서]

의의: 특허권 평가보고서의 작용을 명확하게 하였습니다. 현재 자국의 특허심사제도중 실용신안 특허는

권한을 부여할 때 실체심사를 진행하지 않는 바 그 효력의 안정성이 비교적 약합니다. 하기에 출원일이 2009년 10월 1일 이후인 실용신안에 대해 특허권 침해 소송을 제출할 경우 원고는 국무원특허행정부문에서 작성한 특허권 평가보고서를 제출할 수 있습니다. 안건 심사의 수요에 따라 인민법원은 원고에게 특허권 평가보고서를 제출할 것을 요구할 수 있습니다. 원고가 정당한 이유가 없이 제출하지 않는다면 인민법원은 소송중지 재정을 내리거나 원고로 하여금 가능한 불리한 결과를 책임질 것을 명령할 수 있습니다.

7) 강소등천공업로주식회사와 중경위크스과학기술주식회사, 통옥중공주식회사의 특허권침해 분쟁 상소사건 [산둥성고급인민법원(2016)노민중 2427 호민사판결서]

의의: 출원일전의 매매계약이 기존 기술 항변에 해당되는지 여부에 대한 문제입니다. 만약 매매계약과 실제로 보존한 제품이 대응되는 관계에 해당되지 않고 매매계약중에도 사건과 관련된 기술에 대해 구체적인 설명을 진행하지 않았다면 사건과 관련된 기술이 이미 공개되었음을 증명할 수 없는 바 기존 기술 항변은 성립되지 않습니다.

8) 호송량과 불산시남해디리장식자료공장, 동풍의 디자인권 침해 분쟁 상소사건 [광둥성고급인민법원(2015)악고법민삼중자제 517 호민사판결서](광둥고급법원에서 동시에 발표)

의의: 본 건은 인터넷 증거의 인정 문제와 연관되었는 바 QQ 공간상의 사진은 공개성이 있는지 여부에 대해 법원은 구체적 상황을 치중하여 논술을 펼쳤으며 사용 용도 등 각자 다른 상황에 근거하여 인터넷증거에 대한 정확한 인정을 가졌습니다.

본 건에 대해 법원은, 만약 QQ 공간이 개인적인 공간이라 할 경우 개인적인 사생활인 원인으로 충분히 반박할 수 있는 증거가 없는 상황하에서 해당 QQ 공간의 사진은 보통 비공개상태인 것으로 추정할 수 있고, 만약 QQ 공간이 기업의 제품홍보 등 대외 선전용 교류매체일 경우 “공개”가 해당 기능을 실현할 수 있는 통상수단이기에 충분히 반박할 수 있는 증거가 없는 상황하에서 보통 해당 QQ 공간의 사진은 보통 공개상태인 것으로 추정할 수 있습니다.

피소 권리침해 제품사진이 QQ 공간상에서 모든 QQ 사용자에게 “공개”되었을 경우 대중이 알고 싶기만 하면 바로 알 수 있는 상태에 처해 있는지 여부에 대한 문제. <중화인민공화국특허법> 제 23 조 제 4항에서 규정한 “대중에게 알려진”것은 대중이 알고 싶기만 하면 바로 알 수 있는 상태를 뜻합니다. 본 건의 QQ 공간 웹검색방식 및 수단의 난이도는 “대중에게 알려진”것을 판단하는 조건으로 되지 않습니다. 비록 QQ 사용자가 해당 사진을 얻으려면 웹브라우저 검색창에 본 건의 QQ 공간주소를 입력하는 등 방법을

통해야 하지만 해당 방법은 웹사이트를 사용하는 관용 수단인 바 특정되지 않은 QQ 사용자는 해당 방법을 통하여 피소 권리침해 사진을 얻을 수 있습니다.

종합하면 피소 권리침해 디자인은 특허출원일전에 이미 QQ 공간에서 국내외 대중에게 공개하였을 경우 국내외 대중에게 알려질 수 있는 바 이는 기존 디자인에 해당합니다.

9) 심수시기본생활용품주식회사와 심수시사파실리콘전자주식회사의 디자인권 침해 분쟁 상소사건 [광성고급인민법원(2016)약민중 1036 호민사판결서](광동고급법원에서 동시에 발표)

의의: 본 건은 중복적인 권리침해행위에 대해 엄중히 처벌한 전형적인 사례입니다. 난점은 중복 침해와 중복 기소의 경계에 대한 파악입니다. 이심법원은 중복 권리침해를 구성하는 요점을 분석하였고 사건 상황에 근거하여 권리침해자가 권리침해 제품을 판매한 행위를 중복 권리침해로 인정하였으며 동시에 엄중히 처벌하였는 바 양호한 법적효과와 사회적효과가 발생하였습니다.

10) 크리스티.로브토와 광주문탄무역주식회사, 광주베네핏화장품주식회사, 광주구무생물과학기술주식회사의 디자인권 침해 소송전 금지령 사건 [광주지식재산권법원(2016)약 73 행보 1,2,3 호민사재정서](광주지식재산권법원에서 동시에 발표)(광동고급법원에서 동시에 발표)

의의:소송전 금지령은 당사자 이익을 보장하는 중요한 조치지만 현행 법률은 소송전 금지령이 심사해야 할 구체적인 내용에 대해 명확히 하지 않았습니다. 본 건은 기존의 법률법규, 사법해석에 의거하여 특허 소송전 금지령신청의 심사는 응당 하기 6 항의 내용을 포함해야 함을 선구적으로 제출하였습니다. 1)사건과 관련된 특허가 안정된 것인지 여부, 2)신청대상자가 실시중인 행위가 권리침해 가능성이 있는지 여부, 3)금지령을 내리지 않으면 신청인의 합법적인 권익에 대해 보충할 수 없는 손해를 줄 것인지 여부, 4)금지령을 내리면 신청대상에게 주는 손해가 금지령을 내리지 않을때 신청인에게 주는 손해보다 작거나 상당한지 여부, 5)금지령을 내리면 사회공공이익에 손해를 줄 것인지 여부, 6)신청인이 제공한 보증이 유효 혹은 적당한지 여부. 본 건은 금지령 신청에서 전면적으로 심사해야 할 내용을 논술하는 이외 하기 참신한 점이 있습니다.1)단지 “금지령을 내릴때 신청대상에게 주는 손해가 금지령을 내리지 않을때 신청인에게 주는 손해보다 작거나 상당해야만 금지령을 내릴 수 있다”는 관점을 제출하고 입법의 공백을 보충하였습니다. 2)신청인의 합법적인 권익에 대해 보충할 수 없는 손해를 주었는지 여부에 대한 구체적인 판단방법을 명확히 하였습니다.

특허 안건은 지식재산권법원의 주요 안건입니다. 본 건은 세 지식재산권법원이 설립된 이래 첫번째 특허

허 소송전 금지령, 특히는 국외와 관련된 소송전 금지령으로써 광범위한 관심을 받았습니다. 본 건중 금지령을 반포후 신청대상은 자발적으로 재정을 이행하였는 바 사회적효과도 좋습니다. 본 건은 소송전 금지령 심사의 내용과 방식을 전면적으로 해결하였는 바 향후 우리 나라의 관련 사법해석을 반포하고 관련 입법을 추동하는데 중요한 의의가 있습니다. 또한 향후 각 종류 안건의 소송전 금지령 심사에 아주 강력한 지도적 작용이 있습니다.

11) 미국축매증류기술회사가 섬서화호헌신에너지과학기술개발주식회사에 특허권 침해 소송전 증거보존을 신청한 사건 [섬서성서안시중급인민법원(2016)섬 01 증보 2 호민사재정서]

의의: 어떤 증거가 <중화인민공화국특허법> 제 67 조에서 규정한 증거가 멸실될 수 있거나 그 후에 얻기 힘든 상황에 해당되는지를 명확하게 하였습니다.

2. 특허행정안건

1) 여한걸과 선두시지식재산권국, 제 3 자 임명해의 특허 행정처리결정 분쟁 상소사건 [광동성고급인민법원(2016)악행중 1134 호행정판결서](광동고급법원에서 동시에 발표)

의의: 본 건은 지식재산권 심판 “3 in 1” 및 신 행정소송법이 창설한 확인판결을 적용한 전형적 사례입니다. 법률의 적용규칙과 행정소송은 행정행위의 합법성을 심사하는 것이 중요하다는 입법정신으로 출발하여 행정결정의 구체적 상황을 종합적으로 고려할 것을 강조하고 법에 의한 행정, 고효율 행정, 양질의 행정을 적극적으로 추진하였습니다.

최고인민법원에서 전국 10 대 사례의 특허안건 3 편을 발표

1. “열이 안정한 포도당 아밀라아제” 특허 무효사건

국가지식재산권국 특허재심위원회, Novozymes 회사와 강소박입생물제품주식회사의 특허권 무효 행정분쟁 재심사건 [최고인민법원(2016)최고법행재 85 호행정판결서]

의의: 최고인민법원은 본 건중, 특허법 제 26 조 제 4 항의 규정에 의하면 청구항에서 청구한 기술방안은 관련 기술분야의 기술자들이 충분히 공개된 명세서 내용에서 얻거나 개괄하여 얻을수 있는 기술방안이어야 하며 명세서의 범위를 초과해서는 안됩니다. 전체 길이가 591 개 아미노산인 SEQIDNO : 7로부터 보면 이것과 99%이상의 동질성이 있는 계열이 여전히 5,6 개 아미노산 부위의 차이가 있어도 동질성 특징 이외의 청구항 10,11 이 나아가 제한하여 서술한 효소는 T.emersonii 균종과 특정한 균주 T.emersoniiCBS793.97로부터 유래하였습니다. 본 분야의 일반 기술자는 종류는 생물 분류의 기본 단위이고 일부 기본특징상에서 같은 종류의 개체는 서로 고도의 유사성을 보인다고 인정합니다. 같은 진균류 혹은 같은 진균류 코드 및 그의 체내 모종 효소의 유전자 계열은 일반적으로 확정된 것이고 가끔씩 극소수의 동질성이 아주 높은 변체계열이 존재합니다. 이와 같이 해당 유전자 코드의 효소도 확정된 것이거나 극소수입니다. 본 건중에서 99%의 동질성과 균종 혹은 균주의 유래에 대한 이중 제한은 청구항 10 과 11 의 보호범위를 극히 유한한 효소로 축소하였습니다. 또한 청구항 10 과 11 은 청구항 6 에서 제한한 효소의 등전점과 포도당 아밀라아제 활성이 있는 기능을 포함하였습니다. 하기에 명세서중 실시예 1-4 가 상기 SEQIDNO : 7 이 포도당 아밀라아제 활성이 있는 것을 이미 증명한 상황하에서 청구항 10 과 11 의 보호범위는 명세서의 지지를 얻을 수 있습니다. 청구항 13 과 14 중에서 청구항 12 (a) (b)의 보호범위를 인용하는 것도 명세서의 지지를 받을 수 있습니다. 최고인민법원은 본 건중에서 동질성과 내원, 기능 제한방식을 사용한 생물계열 청구항이 명세서의 지지를 얻는 판단규칙과 생물계열 특허권을 부여하는 표준을 명확하게 하였던 바 단백질, 유전자 관련 특허출원의 서술과 심사에 지도적 의미가 있으며 또한 생물 기술산업의 혁신과 발전을 도모하는데 유리합니다.

2. “미용기구” 디자인권 침해사건

파나소닉전기산업주식회사와 주해금도전기주식회사, 북경여강부아무역거래주식회사의 디자인권 침해 분쟁 상소사건 [북경시고급인민법원(2016)경민중 245 호민사판결서]

의의: 안건과 관련된 특허는 하나의 “미용기구” 디자인권이고 아주 높은 시장가치가 있는 바 본 건의 높은 배상액은 권리침해 손해배상이 충분히 지식재산권 시장가치의 사법보호 신념을 반영하고 실현하였음을 체현하였습니다. 이심판결은 민사 특허권 침해 안건중에서 권리침해를 통해 얻은 증거의 검정규칙을 진일보하여 명확하게 하였던 바 유사한 안건에 대해 일정한 시범적인 의미가 있습니다. 이심판결에서는 특허권리 손해에 대한 증거를 제시하는 것이 비교적 어렵고 특허권리침해 행위와 관련한 장부, 자료는 주요하게 침해자가 장악하고 있는 것을 고려할 경우, 만약 권리자가 그의 증거 제시 능력범위내에서 침권자의 이익상황에 대해 충분히 증거를 제시하고 또한 그가 청구한 경제적 손실액의 합리성에 대해 충분히 설명한 상황하에서 침해자가 상반된 증거를 제공하여 권리자의 배상주장을 뒤엎지 못한다면 인민법원은 권리자의 주장과 제공한 증거에 근거하여 침해자가 권리침해를 통해 얻은 이익을 인정할 수 있음으로 판

정하였습니다.

3. “펜” 디자인권 침해사건

상해진광문구주식회사와 더리그룹주식회사, 제남곤선무역거래주식회사의 디자인권 침해 분쟁사건 [상해지식재산권법원(2016)호 73 민초 113 호민사판결서]

의의: 본 건의 원고, 피고는 모두 국내에서 비교적 영향력이 있는 문구생산기업이고 안건과 관련된 제품은 일상 생활에서 흔히 볼 수 있는 펜 제품이며 그의 디자인권 침해 판단은 주관적 요인의 영향을 많이 받습니다. 본 건은 디자인권 유사성 판단의 객관적 표준에 대해 탐색하였고 피소 권리침해 제품과 특허권의 상사성을 고려하였을 뿐만 아니라 그의 차이성도 고려하였는 바 같은 디자인특징과 구별되는 디자인특징이 전체적 시각효과에 대한 영향을 각각 분석하여 결론을 얻었습니다. 본 건의 판결중 생활속에서 흔히 보는 제품의 디자인권 유사성 판정은 참고할 의미가 존재합니다. 이외, 본 건은 디자인권의 특점에 근거하여 구체적 안건상황을 결합하였으며 법정 배상액과 피고가 응당 감당해야 하는 원고의 변호사 수임료 액수를 확정하였는 바 이것 또한 지도 작용이 존재합니다. 판결후 양측은 모두 판결에 복종하고 소송을 종결하였으며 피고는 자발적으로 효력이 발생한 판결을 이행하였습니다.



〒100033中国北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座16層
TEL: +86-10-8809-1921 8809-1922
FAX: +86-10-8809-1920 日本語直通: +86-10-8809-1902
Email: sanyou@sanyouip.com
Website: www.sanyouip.com