

# **서울중앙지방법원 지식재산전담부**

## **소송절차 안내**

**2018년**

## 1. 총칙

### 101. 목적

서울중앙지방법원 지식재산전담부 소송절차 안내서(이하 ‘안내서’)는 지식재산권 사건 중 서울중앙지방법원 지식재산전담부의 사무분담에 해당하는 사건에 관한 소송절차의 공정하고 신속하며 경제적인 진행을 위해 합리적인 실무 및 업무처리 기준을 마련하고자 그에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

### 102. 적용범위

전항의 지식재산권 사건은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권, 저작권(컴퓨터프로그램) 사건과 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 ‘부정경쟁방지법’으로 약칭)에 관한 사건을 말한다(이하 실용신안권은 특허권에 관한 내용에 의한다).

## 2. 절차의 개관

### 201. 소송 절차의 흐름

지식재산전담부의 소송절차 흐름은 다음과 같다.

#### ① 소장의 제출 및 송달

- 원고는 청구의 근거가 되는 권리와 그에 해당하는 개별 법률이 정한 구제 절차를 명확하게 특정한다.

#### ② 답변서 제출

- 피고는 부인하는 부분과 항변 사항을 나누어 답변하는 것이 바람직하다.

#### ③ 변론의 준비

- 재판장은 사안에 따라 변론준비기일에 부칠 사건 또는 조정절차에 회부할 사건을 분류할 수 있다.
- 재판장은 변론기일 진행을 위해 필요한 사항에 관하여 석명준비명령 또는 보정명령을 할 수 있다.

#### ④ 변론기일의 진행

- 준비서면은 상대방의 준비서면 수령 후 2주 내에 제출하고, 변론기일의 5일 전까지 제출하는 것이 바람직하다. 다만 상대방이 준비서면을 지연 제출하여

대응 시간이 필요한 때에는 예외로 한다.

- 법원은 변론기일을 기술설명기일로 진행할 수 있다.
- 침해 성립과 손해 산정이 쟁점인 경우, 법원은 침해 성립 여부에 관한 쟁점을 먼저 심리할 것을 고지할 수 있다.

#### ⑤ 변론의 종결 및 판결의 선고

### 202. 관련 사건

사건과 관련된 심판 또는 심결취소소송, 가처분 사건, 민사 본안 또는 형사 사건은 소장, 답변서 또는 준비서면에 그 진행 상황을 기재하여 알려야 하고, 그에 관한 증거도 함께 제출하는 것이 바람직하다.

## 3. 소장과 원고의 준비서면

### 301. 권리의 특정

- ① 특허권의 경우, 특허등록공보(정정된 경우 정정 사항을 포함한 특허등록공보)에 의해 특허권의 대상인 특허발명을 특정하고, 특허발명이 여러 개의 청구항을 가질 경우 그 구체적인 청구항까지 특정한다.
- ② 상표권의 경우, 대상이 되는 상표를 특정한다. 문자로만 이루어진 상표라고 해도 상표등록원부나 상표등록공보에 나타난 그림(도안)을 그대로 따와서 상표를 표시한다.
- ③ 디자인권의 경우, 디자인등록공보에 나타난 도면과 내용을 토대로 디자인을 시각적으로 표시해서 특정한 후, 구체적인 형태, 모양, 색채 등을 설명한다.
- ④ 저작권(컴퓨터프로그램)의 경우, 프로그램의 작성 시기(작성 일자, 버전 등)와 원시코드(소스코드) 언어의 종류를 특정한다.
- ⑤ 영업비밀의 경우, 영업비밀의 내용을 특정하는 것이 원칙이다. 다만 재판 과정에서 영업비밀 공개로 인한 피해가 예상될 경우, 비공개 심리에 의한 영업비밀 확인 후 개략적인 특정 또는 비밀유지명령 등의 절차를 이용할 수 있다.
- ⑥ 부정경쟁방지를 주장하는 경우, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 각 목의 어느 규정에 해당하는지 명확하게 특정한다. 부정경쟁방지에 관한 청구는 부정경쟁방지법 제15조에 의해 다른 지식재산권에 대해 보충성을 가진다는 점에 유의해

야 한다.

### 302. 권리의 증명

- ① 특허권, 상표권, 디자인권, 품종보호권과 같이 등록이 필요한 지식재산권 사건에는 권리의 증명을 위해 등록원부를 제출하여야 한다.
- ② 저작권(컴퓨터프로그램)의 경우 저작권자가 누구인지 알 수 있는 자료를 제출해야 한다. 저작재산권을 양수했다고 주장하는 경우 양수 사실을 증명할 자료를 제출하여야 한다.
- ③ 영업비밀의 경우 독립한 경제적 가치, 비밀로 관리했는지 여부, 비공개에 관해 개별적이고 구체적인 설명을 해야 한다.
- ④ 부정경쟁방지에 관한 청구를 하는 경우, 부정경쟁방지법의 규정 취지에 따라 개별 요건을 구체적으로 설명하여 청구권의 근거를 밝혀야 한다.

### 303. 특허권 침해 주장

원고는 침해 물품 또는 침해 행위가 특허발명의 특정 청구항에 기재된 구성요소를 모두 갖추고 있다는 점을 주장해야 한다. 이를 위하여 원고는 특허발명 각각의 구성요소와 대응하는 피고 실시 형태(피고 제품 또는 피고 실시 방법)를 특정하고, 구성을 대비한 구성대비표를 작성하는 것이 바람직하고, 그 내용에 따라 피고 실시 형태가 원고 특허발명의 구성요소를 모두 가진다는 점을 명세서 기재와 도면 등을 곁들여 구체적으로 설명한다.

### 304. 금지청구

- ① 침해의 금지·예방 청구 또는 조성물건·설비의 제거 청구(이하 이들을 합쳐서 ‘금지청구’라 함)를 하는 경우, 금지청구의 대상은 집행기관이 별도 판단 없이 그 식별에 지장이 없도록 구체적·개별적·사실적으로 특정한다.
- ② 청구취지에 ‘권리범위에 속하는’, ‘2차적 저작물’과 같은 법률 용어, ‘동일·유사’, ‘모방’과 같은 별도 판단이 필요한 용어, ‘기타’, ‘등’, ‘일체’, ‘관련’과 같은 불특정한 용어 사용은 피하여야 하고, 특허발명의 청구항을 그대로 풀어쓰는 형태의 행위 특정은 적절하지 않다.
- ③ 청구취지에 기재하는 집행 장소는 주소 등에 의해 현장을 확인할 수 있도록 정확하게 특정한다.

- ④ 다만 소송의 시작 단계에서 침해 제품 또는 방법을 바로 특정하기 어려운 경우도 있으므로, 그와 같은 어려움이 있다면 소장 또는 준비서면에 그 이유를 충분히 설명해야 한다.

### 305. 손해배상청구

- ① 지식재산권마다 각각의 법률에 손해액 추정에 관한 개별 규정이 마련되어 있으므로 손해액 추정에 관한 주장을 하는 경우 각각의 해당 법률 규정을 구체적으로 특정한다. 특허법 제128조, 상표법 제110조, 디자인보호법 제115조, 저작권법 제125조, 부정경쟁방지법 제14조의2 등의 규정을 참고하여 개별 조항을 특정한다(법정손해배상의 청구는 상표법 제111조, 저작권법 제125조의2 참조).
- ② 다만 소송의 시작 단계에서 손해액을 바로 특정하기 어려운 경우도 있으므로, 그와 같은 어려움이 있다면 소장 또는 준비서면에 그 이유를 설명해야 한다. 일부 청구인 경우 그 취지를 명시한다.

## 4. 답변서와 피고의 준비서면

### 401. 침해 여부에 대한 답변

- ① 청구원인 가운데 인정하는 사실과 부인하는 사실을 구분하고, 항변 사항에 대해 구체적으로 답변하는 것이 바람직하다.
- ② 권리마다 참고할 사항의 예시
1. 특허권 : 원고 특허발명의 구성요소 가운데 결여한 부분이 있는지, 원고가 특정한 침해 제품을 생산 또는 판매하는지, 원고가 특정한 침해 방법을 실시하는지. 이 경우 안내서 제303조에 따라 원고가 정리한 주장 또는 구성대비표 내용에 대하여 구체적인 답변을 하는 것이 바람직하다.
  2. 상표권 : 원고가 특정한 표장의 사용 여부에 대한 답변과 함께, 표장의 동일·유사성에 관한 의견
  3. 디자인권 : 원고가 특정한 침해 제품을 생산 또는 판매하는지, 디자인의 동일성·유사성에 관한 의견
  4. 저작권(컴퓨터프로그램) : 접근(의거) 관계와 실질적 유사성에 대한 답변, 원

고가 특정한 침해 프로그램에 대한 원시코드(소스코드) 소지 여부

5. 영업비밀 : 원고가 특정한 영업비밀을 사용하는지에 관한 답변과 함께, 원고가 주장하는 영업비밀 인정 여부에 대한 답변
6. 부정경쟁방지 : 부정경쟁방지법 제2조 제1호 각 목을 참조하여 개별 항목에 적절한 답변

#### 402. 항변 사항의 정리

① 지식재산권마다 각각의 법률에 정해진 항변 사유를 구분하여 답변한다.

② 권리마다 참고할 사항의 예시

1. 특허권 : 특허법에 규정한 항변 사유를 명확하게 특정하고 그 사유를 설명하되, 진보성을 다룰 경우 선행 발명의 내용을 명확하게 알 수 있도록 주장과 증거를 정리
2. 상표권 : 상표법이 규정한 항변 사유를 명확하게 특정하고 그 사유를 설명하되, 상표에 관한 등록무효사유 또는 식별력에 관한 주장을 하는 경우, 그 사유를 명확하게 특정하여 설명
3. 디자인권 : 디자인보호법이 규정한 항변 사유를 명확하게 특정하고 그 사유를 설명하되, 신규성을 다룰 경우 선행 디자인의 내용이나 문헌 등의 출처 및 공지 시기를 명확하게 특정하여 정리
4. 저작권(컴퓨터프로그램) : 저작권법이 규정한 주장 사유와 저작권재산권의 제한 사유를 특정하고, 프로그램 유사성 감정이 진행될 경우 그에 관한 의견을 정리
5. 영업비밀과 부정경쟁방지 : 부정경쟁방지법이 정한 각종 주장 사유에 대한 정리

#### 403. 특허권 무효 주장의 경우

피고가 원고 특허발명이 진보성을 결여하여 그 특허등록이 무효라고 주장하는 경우 다음 사항을 참작하여 변론을 준비하는 것이 바람직하다.

1. 주된 선행 발명과 그에 결합될 나머지 선행 발명들을 나누어 특정한다.
2. 주된 선행 발명과 특허발명의 구성에 관한 공통점, 차이점을 정리한다.
3. 통상의 기술자가 주된 선행 발명과 나머지 선행 발명의 결합 또는 주지·

관용 기술의 참작에 의하여 그 차이를 극복하고 특허발명에 이를 수 있는지 설명한다.

4. 주된 선행 발명과 나머지 선행 발명의 결합에 의해 차이를 극복할 수 있다고 주장하는 경우에는 주된 선행 발명과 나머지 선행 발명의 결합을 가져오는 동기가 선행 발명의 어느 부분에 기재되어 있는지(명시적으로 기재되어 있지 않다면 그 결합의 동기가 통상의 기술자가 쉽게 알 수 있는 것인지)에 관해 논리적으로 설명하고, 그에 관한 근거를 제시한다.

## **5. 변론기일의 운영 - 기술설명기일**

### **501. 기술설명기일의 지정**

법원은 사안을 명확하게 파악하고, 쟁점을 정리하며, 변론 계획을 수립하기 위해 변론기일에 당사자들에게 기술설명을 요구할 수 있다.

### **502. 기술설명기일의 진행**

- ① 법원이 기술설명기일로 진행할 것을 고지한 경우, 당사자는 시청각 자료를 활용하여 각자의 공격·방어방법을 각각의 권리 형태에 적합한 방법으로 정리하여 설명하고 그에 관한 증거를 설명한다.
- ② 기술설명기일의 진행을 위한 기술설명자료는 기술설명기일 7일 전에 제출하는 것이 바람직하다. 다만 상대방의 기술설명자료에 대한 반박을 위해 시간이 필요한 때에는 예외로 한다.
- ③ 권리마다 기술설명기일의 운영에 참고할 사항의 예시
  1. 특허권 : 원고는 특허발명의 내용 설명에 이어 침해품 또는 침해 방법을 대비하고, 피고는 구성요소 대비에 관한 답변에 이어 진보성 등 특허법에 규정된 항변 사항에 대해 변론을 진행
  2. 상표권 : 표장의 유사성에 관한 의견, 식별력에 관한 의견 공방
  3. 디자인권 : 원고의 디자인 설명과 침해 디자인과의 대비 설명에 이어, 피고가 디자인 대비에 관한 의견을 진술하고 원고 디자인이 그 출원 전에 이미 공지되어 신규성이 없다는 등의 항변에 관한 공방
  4. 저작권(컴퓨터프로그램) : 원고가 프로그램에 대해 설명한 후 유사성이 있는

곳이 어느 부분인지 설명하고, 그에 이어 피고가 의견을 진술. 프로그램 유사도에 관한 감정이 이루어진 경우 감정 결과에 대한 설명 및 의견 진술에 의한 공방이 가능함.

5. 영업비밀 : 원고가 영업비밀의 요건에 대해 설명하고, 피고가 영업비밀을 사용한 적이 있는지에 대해 답변한 후 영업비밀이 실제로는 공지되어 있었다는 등의 공방

6. 부정경쟁방지 : 부정경쟁방지법의 각 규정이 정한 방식에 합당하게 사안을 설명

### **503. 물품의 지참**

당사자는 변론기일 또는 기술설명기일에 사건과 관련한 물품(특허 실시 제품, 침해 제품 등)을 지참하고 출석할 수 있다.

## **6. 증거 신청과 조사**

### **601. 문서제출명령 또는 자료제출명령**

- ① 법원은 민사소송법 제344조부터 제351조까지의 규정(문서제출명령) 또는 특허법 제132조(자료제출명령)에 따라 심리 단계 및 증명의 정도를 고려하여 당사자의 신청에 따라 상대방에 대하여 침해의 증명에 필요한 문서 또는 자료, 침해 행위로 인한 손해액 계산에 필요한 문서 또는 자료의 제출을 명할 수 있다 (회계장부, 매출 관련 장부, 경비 지출 관련 장부, 계약서, 세금계산서, 세금신고서, 은행거래내역 등의 문서 - 전자문서 포함).
- ② 문서제출명령(자료제출명령)을 신청하는 당사자는 제출을 구하는 문서(자료)의 표시 및 취지, 문서(자료)를 가진 사람, 문서(자료)를 통해 증명할 사실 및 침해의 증명 또는 손해액의 산정과의 관련성을 각 문서(자료)별로 구체적으로 기재하여 신청서를 제출한다.
- ③ 문서제출명령(자료제출명령) 신청이 있는 경우 상대방은 문서(자료)의 소지 여부, 문서(자료)의 제출을 거부할 정당한 사유 등을 포함하여 구체적인 의견을 제출할 수 있다.
- ④ 상대방이 문서(자료)의 제출을 거부할 정당한 사유가 있다고 주장하는 경우 법



원은 그 주장의 당부를 판단하기 위해 상대방에게 문서(자료)의 제시를 명할 수 있다.

- ⑤ 법원은 문서(자료)가 제출되지 않아 그로 인해 신청인이 받은 불이익과 문서(자료)의 공개로 인해 상대방 당사자가 받는 불이익을 따져서 제출 문서 또는 자료의 종류와 범위를 정할 수 있다. 제출 대상 문서 또는 자료가 민감한 개인정보를 포함하고 있거나 침해의 증명, 손해액의 계산과 관계없는 정보를 포함하는 경우와 같이 정당한 이유가 있는 때에는 법원은 상대방 당사자의 신청에 따라 해당 부분을 삭제한 문서 또는 자료의 제출을 허가할 수 있다.

## 602. 정보제공명령

- ① 법원은 저작권법 제129조의2에 따라 저작권(컴퓨터프로그램)의 침해에 관한 소송에서 심리 단계 및 증명의 정도를 고려하여 당사자의 신청에 따라 상대방에 대하여 침해 행위나 복제물의 생산 및 유통에 관련된 자를 특정할 수 있는 정보, 복제물의 생산 및 유통경로에 관한 정보의 제공을 명할 수 있다.
- ② 상대방이 정보의 제출을 거부할 정당한 사유가 있다고 주장하는 경우 법원은 그 주장의 당부를 판단하기 위해 상대방에게 정보의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 특별한 필요성이 있는 경우에 한하여 신청 당사자 또는 그 대리인에게 정보를 공개할 수 있다.

## 603. 비밀유지명령

- ① 소송기록 중에 당사자의 사생활에 관한 중대한 비밀이 적혀 있고, 제3자에게 비밀 기재 부분의 열람 등을 허용하면 당사자의 사회생활에 지장이 클 우려가 있는 때, 또는 소송기록 중에 당사자가 가지는 영업비밀이 적혀 있는 때에, 법원은 당사자의 신청에 따라 결정으로 소송기록 중 비밀이 적혀 있는 부분의 열람·복사, 재판서·조서 중 비밀이 적혀 있는 부분의 정본·등본·초본의 교부를 신청할 수 있는 자를 당사자로 한정할 수 있다(민사소송법 제163조 제1항). 불복 및 취소에 관하여는 민사소송법 제163조 참조.
- ② 법원은 특허권·상표권·디자인권·저작권(컴퓨터프로그램) 또는 그 전용실시권·전용사용권의 침해에 관한 소송, 저작권의 침해에 관한 소송 및 부정경쟁 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 그

당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 당사자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다(특허법 제224조의3, 실용신안법 제44조, 상표법 제227조, 디자인보호법 제217조, 저작권법 제129조의3, 부정경쟁방지법 제14조의4). 불복 및 취소에 관하여는 특허법 제224조의3, 제224조의4, 상표법 제227조, 제228조, 디자인보호법 제217조, 제218조, 저작권법 제129조의3, 제129조의4, 부정경쟁방지법 제14조의4, 제14조의5 참조.

- ③ 정당한 이유 없이 비밀유지명령을 위반한 때에는 비밀유지명령 위반죄로 처벌될 수 있다는 점에 유의해야 한다(특허법 제229조의2, 실용신안법 제44조, 상표법 제231조, 디자인보호법 제224조, 저작권법 제136조 제1항, 부정경쟁방지법 제18조의4 참조).

#### **604. 손해액에 관한 주장 및 증거의 제출**

손해배상 사건의 피고는 원고의 주장에 대해 구체적으로 답변하고, 원고의 주장이 사실과 다른 경우 제품의 실제 판매 기간, 판매 수량, 판매 단가, 판매액, 제조원가, 이익률 등에 관하여 반대되는 사실을 주장하거나 반증을 제출할 수 있다.