

#32. 특허 침해 경고장, 분쟁의 방향을 좌우하는 초기 대응

안녕하세요. 길세영 변리사입니다.

기술 경쟁이 치열해지면서 경쟁사로부터 특허 침해 경고장을 받는 기업이 산업 전반에서 늘고 있습니다. 이때 상대를 곧바로 자극하는 대응도, 아무런 회신 없이 시간을 보내는 대응도 이후 분쟁에서 불리한 사정으로 작용할 수 있습니다.

이번 자료에서는 경고장을 받았을 때 기업이 갖춰야 할 핵심 대응 방안을 살펴보겠습니다.

대응의 기본 구조

경고장 대응은 크게 네 가지 과정으로 구성됩니다. 이들은 순차적으로 끝내고 넘어가는 단계가 아니라, 사안의 진행에 따라 서로 영향을 주며 병행되는 작업입니다.

- **경고장 분석 및 회신 방향 결정:** 청구항 구성요소와 자사 제품·기술의 대조, 회신 여부와 방식의 판단
- **무효자료 조사:** 상대방 특허권의 유효성에 대한 검토
- **회피설계 수립:** 침해 리스크를 구조적으로 줄이는 기술적 대안 마련
- **소극적 권리범위확인심판 활용:** 비침해 판단을 공적으로 확보하는 절차

경고장 분석과 회신 여부의 결정

가장 먼저 할 일은 **청구항 분석**입니다. 경고장에 적힌 청구항의 구성요소와 자사 제품·기술을 하나씩 대조해, 구성요소 완비의 법칙에 비추어 침해가 성립할 수 있는지 검토합니다. 이 결과가 이후 모든 대응의 방향을 좌우합니다.

무대응은 위험합니다. 고의 침해 주장의 근거로 활용될 수 있고 손해배상액이 법이 정한 한도 내에서 가중될 수 있으므로, 검토 중이라는 사실만이라도 공식 문서로 남겨 두는 것이 안전합니다. 정밀한 검토가 필요하다는 취지의 비침해적 공문으로 기한 연장을 요청할 수 있으며, 이를 통해 협상을 위한 유예 기간을 확보하는 데 도움이 됩니다.

무효자료 조사를 통한 권리 자체의 검토

상대방 특허의 유효성을 다투는 것은 가장 강력한 방어 수단입니다. 권리 자체가 유지될 수 없다면 분쟁의 전제가 흔들리기 때문입니다.

- **선행기술 검색:** 출원일(우선권 주장일) 이전에 공개된 문헌, 특허, 논문, 공지 제품을 폭넓게 조사합니다.
- **신규성·진보성 결여의 논리 준비:** 확보한 선행기술로 청구항의 무효 논리를 체계적으로 구성합니다.

회피설계를 통한 비즈니스 연속성 확보

분쟁이 장기화되거나 소송으로 이어질 때를 대비해, 상대 특허의 필수 구성요소 중 하나 이상을 자사 제품에서 제거하거나 다른 기술적 수단으로 대체합니다. 무효화가 받아들여지지 않는 경우에도 사업을 이어갈 수 있게 하는 일종의 보험입니다.

회피설계는 구상에 그치면 실효성이 없습니다. 공정 변경 비용, 성능 저하 여부, 고객사의 스펙 변경 가능성을 미리 점검해야 필요한 시점에 양산에 반영할 수 있습니다. 설계 변경이 새로운 권리 침해로 이어지지 않는지도 함께 확인해야 합니다.

소극적 권리범위확인심판의 활용

자사 기술이 상대 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 특허심판원으로부터 받아두는 절차입니다.

- **법적 불확실성의 조기 해소:** 비침해라는 공적 판단으로 분쟁의 불확실성을 줄입니다.
- **협상력의 확보:** 무효심판과 함께 추진하면 상대방이 가처분이나 본안 소송에 나서기 부담스러워져, 합의에서 유리한 위치를 확보하는 데 도움이 됩니다.

청구 시점과 방식은 상대방의 대응 수위, 사업상 우선순위, 확인의 이익 등을 종합하여 판단해야 합니다.

맺음말

특허 침해 경고장에 대한 대응은 정형화된 정답이 없으며, 청구항 분석부터 무효자료 조사, 회피설계, 심판 청구에 이르는 다층적 검토를 수행해야 하는 고난도의 업무절차입니다. 초기부터 체계적으로 대응한다면 분쟁 리스크를 크게 낮출 수 있으므로, 평소 대응 매뉴얼과 전문가 협력 체계를 미리 갖춰두는 것이 중요합니다.

특허법인 YNP 는 다양한 산업 분야의 기업들이 특허 분쟁 상황에서 지식재산과 기밀을 안전하게 지킬 수 있도록, 실무에서 바로 활용 가능한 대응 전략을 제공합니다.