

법학박사 학위논문

Patent Troll에 대한 법적·제도적
대응방안 연구

2008년 8월

서울대학교 대학원

법 학 과

김 기 영

Patent Troll에 대한 法的·制度的 對應方案 研究

指導教授 丁相朝

이 論文을 法學博士 學位論文으로 提出함

2008年 4月

서울大學校 大學院

法學科

金基穎

金基穎의 博士學位論文을 認准함

2008年 7月

委員長	朴俊錫	(印)
副委員長	權英俊	(印)
委員	辛承南	(印)
委員	李相理	(印)
委員	丁相朝	(印)

국문초록

"Patent Troll"은 특허발명의 실시 없이 특허권을 취득 및 행사하여 금전적 이익을 추구하는 기업을 가리키는 용어로서 사용되고, 그 등장배경으로는 2000년대 초반 미국의 닷컴(dot-com) 기업의 몰락, 특허중시(pro-patent) 정책, 소프트웨어 등 첨단산업기술의 발전과 관련 발명에 대한 특허출원의 급증 및 불완전한 특허심사제도 등이 들어지며, 미국과는 기술발전 속도, 특허제도 및 발명자의 보호에 있어 차이를 보이고 있는 우리나라에서도 그러한 현상의 발생가능성을 배제할 수 없는 상황이다.

그런데 "Patent Troll"은 아직까지 그 개념에 포함되어야 할 행위 또는 행위자의 범위가 불명확하고, 특허법에 정해진 권리를 행사하는 것으로서 종래 시간과 비용의 부족으로 특허권을 침해하는 대기업을 상대로 특허권을 행사하지 못하던 중소 발명가의 권익향상에 도움이 되는 측면도 있다는 점에서 부정적인 측면에서만 바라볼 것인지에 관한 논란도 있다. 그러나 Patent Troll의 개념 내에 포함된 행위 유형 중에는 특허권 행사의 외관을 가지기는 하나 혁신의 촉진 등 특허제도의 목적 달성에 장애를 초래하는 행위유형이 존재하고 따라서 그러한 행위 또는 행위자에 대한 대응방법을 마련할 필요가 있다.

그러한 대응방법의 하나로서 미국에서는 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리가 들어지나 그러한 법리가 발전되지 않은 우리나라에서는 민법상의 권리남용의 법리를 적용할 수 있을 것이고, 특히 특허권자의 대표적인 권리행사 방법인 금지청구에 대하여 권리남용의 법리를 적용함에 있어서는 그 객관적 요건의 충족여부와 관련하여, 형평법상의 원리를 고려하여 신중하게 금지명령을 발령하여야 한다고 판시한 미국의 eBay 판결의 태도 및 금지명령으로 인하여 받을 침해자측의 불이익, 특허의 무효가능성, 특허권자의 특허발명 실시여부, 특허권의 행사로 인하여 일반 공중이 입게 될 불이익 등을 고려하여

판단해야 할 것이다.

Patent Troll에 의한 권리행사의 다른 중요한 모습인 손해배상청구와 관련해서는, 특허권자가 스스로 발명을 실시하지 않는다는 점을 고려하여 손해배상액을 산정하여야 할 것이고, 특허가 침해품의 일부와 관련된 경우에는 특허의 침해품의 수요에 대한 기여율 등을 참작하여야 할 것이다.

나아가 Patent Troll의 발생을 처음부터 억제하기 위해서는 특허출원에 대한 심사과정에서 진보성 및 특허청구범위의 해석의 기준이 되는 ‘통상의 기술자’의 수준을 소프트웨어 관련 발명 등 관련 분야에 맞게 설정하고, 영업방법발명과 같이 기술적 요소뿐만 아니라 영업방법과 같은 기술외적 요소도 포함되어 있는 새로운 분야의 발명에 대하여는 심사관의 기술적·기술외적 요소에 대한 전문지식의 향상 및 결합된 각 요소의 진보성 유무에 따라 전체적인 발명의 진보성을 어떻게 판단할 것인가에 관한 구체적인 심사기준의 마련을 위하여 노력하여야 할 것이다. 또한, Patent Troll에 의한 침해소송의 제기 등과 관련하여 특허침해 여부의 판단에 있어 중요한 지위를 차지하고 있는 균등론의 적용에 있어 소프트웨어 관련 발명의 누진적 특성 등에 비추어 균등의 범위를 엄격하게 볼 필요가 있고, 패소한 자에 대하여 실질적으로 소요된 비용을 기초로 소송비용을 부담하게 함으로써 남소를 방지하며, 시간과 비용이 많이 소요되는 소송제도는 특허권자 및 침해자가 이를 남용할 가능성이 있다는 점에 착안하여 심결취소소송과 침해소송의 관할이 분리되어 있는 현재의 이원적 소송구조를 단일화 하여야 할 것이다.

주요어: Patent Troll, 권리남용, 소프트웨어, 금지청구, 손해배상

학번: 2004-30431

목 차

국문초록	i
제1장 서론	1
I. 연구의 배경	1
II. 연구의 범위	6
제2장 Patent Troll의 의의, 등장배경 및 현황	8
I. Patent Troll의 개념 및 규제 여부에 관한 논의	8
1. 개념의 혼란	8
2. Patent Troll의 개념 및 규제 여부에 관한 논란	9
가. 문제의 제기	9
나. Patent Troll이라는 개념의 사용에 찬성하는 견해	10
다. Patent Troll이라는 개념의 사용에 비판적인 견해	11
II. 미국에서의 Patent Troll의 등장배경 및 현황	17
1. Patent Troll 등장의 사회적·법제도적 배경	17
2. Patent Troll의 행동양식	21
3. Patent Troll의 현황 및 대응방안에 관한 논의	22
III. 우리나라에서의 Patent Troll의 문제	25
1. Patent Troll이 과연 문제가 되고 있는가?	25
2. Patent Troll의 발생 배경에 관한 논의 및 평가	26
IV. 정리 및 사건 - Patent Troll의 의의 및 범위 한정	29
제3장 Patent Troll과 권리남용 법리의 적용	36
I. 문제의 제기	36
II. 미국법상의 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리	36
1. 특허권 남용 법리의 의의	36
2. 특허권 남용 법리의 발전 과정	38
가. Henry v. A.B. Dick 판결과 특허권의 확장	38

나. Motion Pictures Patents 사건과 특허권 남용 법리의 최초 적용	39
다. 1930년대의 적용범위의 확장	40
라. Morton Salt 사건 등에 의한 특허권 남용 법리의 확립	41
마. Mercoid 판결과 비범용 품목(nonstaple articles)에의 적용	43
바. 1952년 특허법 개정에 의한 적용범위의 제한	44
사. 특허권에 대한 적대감의 고조와 "Nine No-Nos"	46
아. 특허권 남용 법리의 쇠퇴	47
자. 1988년의 특허권남용개혁법에 의한 적용범위의 제한	48
차. 특허권 남용 법리 발전 과정의 시사점	50
3. 특허권 남용의 요건 및 효과	51
가. 요건	51
나. 효과	52
다. 종래 요건 및 효과에 대한 비판	53
III. 특허법에 고유한 특허권 남용 법리의 인정 가능성	54
1. 문제의 제기	55
2. 특허권 남용 관련 규정의 연혁	55
가. 1963년 특허법 개정에 의한 특허권 남용 규정의 신설	55
나. 특허권 남용 규정의 개정	56
다. 특허권 남용 규정의 삭제와 통상실시권 설정의 재정에 관한 규정의 신설	57
3. 특허법에 고유한 특허권 남용 법리(항변)의 인정 가능성	60
IV. 민법상의 권리남용 법리의 적용	61
1. 적용가능성	61
2. 적용 필요성	64
가. 문제의 제기	64
나. 통상실시권 설정의 재정 및 특허권의 취소에 관한 규정과의 관계	64
다. 독점규제법에 의한 규제와의 관계	65
(1) 특허권의 행사에 대한 독점규제법의 적용	65
(2) 독점규제법에 의한 규제와 권리남용 법리의 관계에 관한 미국에서의 논의	67

(가) 문제의 제기	68
(나) 독립된 특허권 남용의 법리가 필요 없다는 견해	68
(다) 필요하다는 견해	69
(라) Independent Ink, Inc. v. Illinois Tool Works, Inc. 사건의 시사점	70
(3) 우리나라에서의 권리남용과 독점규제법에 의한 규제의 관계	72
라. 침해소송에서 특허가 무효라는 항변과의 관계	75
마. 공지기술 및 자유실시기술의 항변과의 관계	80
바. 소결	83
3. 권리남용 법리의 적용범위	83
가. 특허권의 불실시에 대한 적용 여부	83
나. ‘권리 행사’의 의미	86
4. 권리남용 법리의 일반적 요건 분석	87
가. 주관적 요건의 필요 여부	87
나. 객관적 요건의 분석	91
5. Patent Troll과 권리남용 - 적용 가능한 유형	95
가. 문제의 제기	95
나. 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침의 불충분성	95
다. 권리남용의 객관적 요건의 적용	96
6. 특허권 남용의 효과	101
V. 관련문제	102
1. 실효의 원칙(Doctrine of Laches)	102
2. 부당한 가치분으로 인한 손해배상책임	107
3. 부당한 소제기에 대한 손해배상책임 등에 의한 규제	112
가. 문제의 제기	112
나. 미국의 경우	112
(1) 관례	112
(2) 특허법 제271조 (d)(3) 및 IP Guidelines	115
(3) Noerr-Pennington Doctrine	116
다. 독일의 경우	117

라. 일본의 학설 및 판례	118
마. 우리나라의 경우	119
바. 정리 및 사건	121
제4장 Patent Troll에 의한 금지청구와 형평법적 요소의 고려 가능성	124
I. 문제의 제기	124
II. 미국의 EBAY INC. et al. v. MercExchange, L.L.C. 사건의 시사점	126
1. 미국의 금지명령 관련 규정 및 eBay 사건 이전의 태도	126
가. 특허법의 관련 규정	126
나. 종래 판례의 태도	127
2. eBay 사건의 경위	128
3. eBay 사건에 대한 각 산업분야의 대립되는 의견제출	130
가. 미국 의약연구 및 제조 협회(Pharmaceutical Research and Manufacturing of America)의 피고(MercExchange, LLC.) 지지 의 견	130
나. 컴퓨터 및 통신산업 연합회(Computer & Communications Industry Association)와 지적재산권 교수들(Intellectual Property Professors) 의 원고(eBay, Inc.) 지지 의견	132
4. eBay 사건에 대한 연방대법원의 판단 및 의의	135
5. eBay 사건 이후의 실무, 학계 및 입법 동향	138
6. eBay 판결의 Patent Troll에의 적용	142
가. 일반론	142
나. Patent Troll에의 적용	142
III. 일본에서의 금지청구	144
IV. 우리나라에서의 금지청구와 형평법적 요소의 고려	145
1. 가치분에 있어서의 형평법적 요소의 고려	145
2. 금지청구에 있어서 형평법적 요소의 고려 가능성	150
제5장 특허권자의 불실시 및 특허가 침해품의 일부와 관련된 경우의 손해배 상액 산정	152

I. 문제의 제기	152
II. 특허권자가 발명을 실시하지 않는 경우의 손해배상액 산정	153
1. 특허법상의 관련 규정 및 논의의 방향	153
2. 특허법 제128조 제1항 및 제2항(침해자의 이익)에 기한 손해배상액 산정	156
가. 특허법 제128조 제1, 2항에 대한 개관	156
나. 제128조 제1, 2항의 적용요건의 해석	158
(1) 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건	158
(2) 침해행위를 하게 한 물건의 양도수량	159
(3) 단위수량당의 이익액	160
(4) 권리자의 생산능력	161
(5) 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량	161
3. 특허법 제128조 제3항, 제4항(실시료 상당액과 실제 손해)에 의한 손해배상액 산정	162
가. 제3항 (실시료 상당액)	162
나. 제4항 (특허권자의 실제 손해)	165
4. 특허법 제128조 제5항 (상당한 손해액)	166
III. 특허발명이 침해품의 일부에 관련된 경우 등의 손해배상액 산정	166
1. 특허발명의 실시부분이 침해품의 일부인 경우	167
2. 침해품에 여러 개의 특허가 관련된 경우	171
3. 실제 발명보다 넓은 청구항에 의한 손해배상 청구	171
제6장 Patent Troll의 발생 억제를 위한 특허제도 및 실무의 개혁방안	173
I. 기타 대처방안의 분류	173
II. 특허 부여 단계에서의 대응	173
1. 소프트웨어 관련 발명을 특허의 대상에서 제외할 것인가?	173
가. 문제의 제기	173
나. 소프트웨어 관련 발명의 특성	174
다. Patent Troll을 억제하기 위한 방안으로서의 소프트웨어 관련 발명의 보호방안에 관한 논의	178

2. 진보성(비자명성) 판단기준 및 심사절차의 강화	180
가. 진보성 판단기준에 관한 미국에서의 논의	180
나. 우리나라에서의 진보성 판단기준	184
다. 소프트웨어 관련 발명에 있어서의 진보성 판단기준 및 신규성 및 진보성 심사를 위한 인적·물적 자원의 강화	187
라. 진보성 판단과 상업적 성공 등 2차적 고려요소	190
3. 출원발명의 공개시기	192
4. 특허 부여 전 의견제출(submission)과 부여 후 이의(opposition)	193
5. 특허심사기간 및 특허기간의 단축, 특허유지비의 상승	194
III. 특허권의 행사단계에서의 대응	196
1. 적극적 소송제기를 통한 대응 - 실시권자의 무효주장 가능 여부	196
가. 문제의 제기	196
나. 미국에서의 논의	197
다. 우리나라의 경우	198
2. 특허청구범위의 해석	200
가. 문제의 제기	200
나. 균등범위의 적절한 설정	201
다. 상세한 설명 참작의 원칙	204
라. 기능식 청구항의 해석기준	205
3. 소송비용의 패소자 부담	209
4. 신탁법에 의한 규제	209
5. 특허소송제도의 개혁	212
제7장 결론	217
[참고문헌]	221
Abstract	239

제1장 서론

I. 연구의 배경

특허법은 혁신(innovation) 및 산업발전을 도모하기 위하여 심사관의 심사를 거쳐 신규성·진보성 등 특허요건을 갖춘 발명을 한 자에게 그 발명을 공개하도록 하는 대신 일정한 기간 다른 사람을 배제하고 독점적으로 그 발명을 실시할 권리(특허권)를 부여하고, 그러한 권리의 실현을 위하여 이를 침해한 자에 대하여는 금지청구나 손해배상청구 등을 통하여 그 침해의 배제를 청구할 수 있도록 하고 있다.¹⁾

특허법이 특허권자에게 위와 같이 강력한 독점·배타적인 권리를 부여하는 것은, 그가 신규성·진보성 등 특허요건에 부합하는 발명을 하고, 심사관들이 발명이 특허요건에 부합하는 지 여부를 심사할 충분한 지식 및 자료(선행기술)를 가지고 있으며, 특허권자가 자신의 권리를 그 범위 내에서 특허제도의 목적에 부합하게 행사한다는 신뢰를 바탕으로 한다고 할 수 있다.²⁾

그런데 20세기 이후 컴퓨터 및 생명공학 등 새로운 기술의 등장 및 발달과 더불어 특허요건을 심사하는 심사관들이 나날이 발전하는 관련 산업 분야의 모든 기술에 대하여 충분한 지식이나 정보를 갖추기가 쉽지 않게 되었고, 특허요건 중 신규성이나 진보성 여부의 판단을 위한 선행기술 또한 충분히 축적되지 못한 상황에서, 과연 특허를 부여받아야 할 발명에 대하여만 특허가 부여되고 있는가 하는 의문이 제기되고 있다.

또, 어떠한 발명에 대하여 특허를 부여하고 또 그러한 특허를 어느 정도로 보호할 것인가는 각국의 기술발전의 정도 및 경제상황에 따라 달라지는 것이나, 현대와 같은 기술 및 정보 전쟁의 시대에 기술 선진국인 미국 등 주요 선진국은 특허중시(pro-patent) 정책을 취하여 예전에는 단순한 아이디어나

1) 특허법 제1, 57, 64, 88, 94, 126, 128조.

2) Mark A. Lemley, Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking", Symposium: Frontiers of Intellectual Property IV. Patent Reform, 85 Tex. L. Rev. 1991, 1992 (June, 2007) 참조.

추상적인 것 또는 수학적 연산(algorithm)이라는 이유로 특허가 거절되던 것을 비롯하여 거의 모든 것에 대하여 특허권이 부여되는 상황이 되었다.³⁾

그런데 위와 같이 선행기술의 부재 등으로 인하여 특허요건을 제대로 갖추지 못한 부실특허(bad or weak patents)의 발생 가능성이 커지고, 기계·기술의 복잡화로 인하여 IT(information technology)나 생명공학(biotechnology) 관련 산업과 같이 한 제품의 생산을 위하여 수많은 특허를 이용하여야 하는 산업이 등장함에 따라,⁴⁾ 많은 특허기술의 결집을 통하여 이루어진 제품이 단 하나의 특허의 침해로 인하여 침해금지명령을 받아 제품을 생산·판매하지 못하게 되는 상황(hold-up, 지체)도 초래되게 되었다.⁵⁾

위와 같은 상황에서 한 때 번성했던 소위 닷컴(dot-com)기업의 몰락으로 이들 기업이 보유하던 특허가 매우 낮은 가격에 시장에 나오게 되자, 이러한 특허를 사들인 다음 특허기술을 사용하여 실제 제품을 생산하는 다른 기업에 대하여 특허권을 행사하여 이익을 취하려 하는 개인이나 기업이 등장하였고,

3) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 185-186 (1981) 참조.

4) 이러한 상황을 특허덤불(patent thicket)이라 하고, 예를 들어 하나의 마이크로프로세서에는 5,000개의 다른 발명이 포함되기도 한다. Michael A. Carrier, "Pictures at the New Economy Exhibition: Why the Antitrust Modernization Commission Got it (Mostly) Right", Symposium: The IP Grab: The Struggle between Intellectual Property Rights and Antitrust, 38 Rutgers L.J 473, 486 (2007) 참조; Mark A. Lemley & Carl Shapiro, 앞의 논문, 1993면 참조(하나의 제품이 많은 수의 특허를 침해할 가능성이 있고 다수의 실시료 부담을 안고 있는 경우를 "Royalty Stacking"이라 하고 이러한 현상은 금지청구와 관련된 위협 및 holdup의 문제를 악화시킨다고 한다); Raju Adhikari, "Patents, Royalty Stacking and Management", World Pharmaceutical Frontiers, http://www.worldpharmaceuticals.net/pdfs/025_WPF008.pdf (2008. 4. 13. 최후 접속) 참조; 박상인, "혁신적 산업에서 특허와 경쟁정책(Patent and Antitrust in Innovation Industries)", LAW & TECHNOLOGY, 서울대학교 기술과법센터, 제3권 제5호 (2007. 9), 110-111면 참조. 다른 예로 WCDMA 표준에 필수적이라고 선언된 특허의 수가 8,474와 17,235사이라 한다. CAP Analysis, "The Complaints' Proportionality Criterion for Judging Royalty Rates: An Economic Analysis", 2006, 박상인, 같은 논문, 같은 면에서 재인용.

5) 정상조, "기술혁신과 경쟁의 법칙", 서울대학교 기술과 법 센터 편, 과학기술과 법, 박영사 (2007), 697면, 712면 참조; 정연덕, "특허괴물(patent troll)에 대한 법적 문제점(Legal issues on patent troll)", LAW & TECHNOLOGY 제3권 제1호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 1), 90-91면 참조.

그러한 기업들이 미국의 Blackberry 사건⁶⁾이나 eBay 사건⁷⁾에서와 같이 금지 청구권의 행사를 통하여 일반 소비자들이 널리 사용하는 제품이나 서비스의 사용 또는 생산을 저지하려 하면서 사회의 주목을 받게 되었으며, 그러한 기업 등을 가리키는 “Patent Troll”⁸⁾이라는 용어까지 등장하게 되었다.

이러한 “Patent Troll”에 대한 우려는 우리나라의 경우도 예외가 아니어서, 2005년 12월 미국에서 활동하는 인터디지탈(InterDigital)이라는 회사는 노키아로부터 시작하여 파나소닉, 삼성과의 이동통신 관련 특허소송에서 차례로 승소를 하여, 노키아로부터 2억 5,300만 달러 및 삼성전자로부터 670만 달러의 로열티 지급에 대한 합의를 이끌어내었고, 이 소송에서 승소한 것을 계기로 LG전자, 팬택 등 국내기업을 대상으로 특허소송을 제기할 것임을 경고하였으며, LG전자는 인터디지탈과의 싸움에 승산이 없다고 판단하여 2006년부터 2008년까지 매년 9,500만 달러씩 총 2억 8,500만 달러의 휴대폰 로열티 계약을 체결하였는바, 이러한 인터디지탈의 행위가 Patent Troll의 행위로 거론되고 있다.⁹⁾ 특히 위 회사는 국내에도 1996년 3월 "원거리 가입자군을 위한 무

6) NTP, Inc. v. Research in Motion, Inc. 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005). 이 사건은 특허기술을 사용하지 않는 NPT사가 “Blackberry”라는 휴대용 개인 통신 장비의 제조자인 Research in Motion사에 대하여 자신의 특허를 침해했다면서 영구적 금지명령을 받아 회사운영을 중지시키겠다고 위협하여 그로부터 \$612.5 million 달러를 받아낸 사건이다.

7) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S.Ct. 1837, 1839 (2006). 이 사건은 잘 알려진 인터넷 경매 서비스업체인 eBay가 MercExchange의 영업방법특허를 침해했다는 이유로 제소된 사건이다. 이 사건에 대해서는 뒤에서 자세히 검토한다.

8) 아래에서 보는 바와 같이 “Patent Troll”은 “특허괴물”, “특허납시꾼” 등으로 해석된다. 그러나 Patent Troll의 개념 자체가 명확하지 않은 상태에서 위와 같은 해석이 위 용어의 정확한 뜻을 담고 있다고 보기도 어려우므로, 이 글에서는 “Patent Troll”이란 용어를 그대로 사용하기로 한다. 같은 취지의 글로 권영준, “불법행위와 금지청구권 - eBay vs. MercExchange 판결을 읽고”, LAW & TECHNOLOGY 제4권 제2호, 서울대학교 기술과법센터 (2008. 3), 52면 주 2); 최명석, 박해찬, “Patent Troll에 관한 소고”, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제5호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 9), 148면 주 4)가 있다.

9) 인터넷 동아일보, <http://www.donga.com/fbin/output?rss=1&n=200712060339> (2008. 5. 27. 최후 접속); 특허청 홈페이지의 보도자료, http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp &board_id=press&catmenu=m05_02_02_01&c=1003&seq=7250 (2008. 4. 13. 최후 접속); 2007. 12. 21.자 Breaknews, http://www.breaknews.com/new/sub_read.html?uid=75277§ion=section37 (2004. 4. 13. 최후 접속) 참조.

선전화 시스템"이라는 특허를 시작으로 2007년 현재까지 1,092건의 특허를 출원하였고, 이 중 277건의 특허가 등록되었으며, 대부분의 출원이 무선통신 네트워크, CDMA(코드분할 다중접속 통신방식), 안테나 등 우리 기업들이 앞다투어 기술개발 및 제품생산에 나서고 있는 무선통신 기술에 관한 것이라는 점에서 그러한 우려를 더하고 있다.¹⁰⁾

위와 같이 Patent Troll이라는 용어는 ‘스스로는 기술개발의 의지가 전혀 없으면서 금전적 이익만을 위하여, 새로운 기술이나 상품을 개발하기 위하여 투자를 하거나 하려는 기업 등을 상대로, 특허침해를 이유로 소송을 제기하거나 제기할 것을 위협하여 실시료(royalty) 또는 손해배상금을 받아내려 함으로써, 결과적으로 상대 기업 등의 발명의욕을 저하시키고, 이에 따라 혁신을 통하여 소비자후생에 기여한다는 특허제도의 목적마저 훼손하는 결과를 가져오는 행위(행위자)’라는 부정적 이미지를 가진 개념으로 주로 사용되고 있다.¹¹⁾

그런데 Patent Troll의 행위는 특허권자의 입장에서 보면 자신이 가진 특허권을 행사하는 정당한 권리의 행사라고 볼 수 있는 것이어서, 그러한 부정적인 의미가 있는 용어를 특허권의 행사에 대하여 사용하는 것이 과연 타당한지, 타당하다면 그러한 용어에는 어떠한 행위자 또는 행위를 포함할 것인지 및 그러한 행위에 대해서는 어떻게 대응하여야 할 것인지에 관하여도 논의가 일치되어 있지 않다.

나아가 Patent Troll이라는 용어는 미국에서 처음 등장한 것인데, 기술 발전의 정도, 특허 및 소송제도 등에 있어 미국과 매우 다른 상황에 있는 우리나라에서 과연 이러한 Patent Troll이란 현상이 발생하고 있고, 그에 대한 대응책을 마련할 필요가 있을 것인지에 대해서조차 의문이 있다. 즉, 앞서서도 언급한 바와 같이 Patent Troll의 행위는 결국 법에 근거한 특허권의 행사라고

10) 위 특허청 홈페이지 보도자료 참조. 연도별로 자세히 보면, 1996년부터 2002년까지의 출원건수는 10건 전후로 미비하였으나, 2003년 이후 출원건수가 대폭 증가하여 특히 2005년 삼성 및 LG전자와 미국에서 싸우기 전 해에 468건의 가장 많은 특허를 출원하였고, 삼성 및 LG와 본격적인 협상이 있었던 2006년 한해 130건의 특허를 등록받았다. 같은 자료 참조.

11) Michael A. Carrier, 앞의 논문, 487면 참조; 19세기에는 "Patent Shark"라는 말이 사용되었다고 한다. Gerard N. Magliocca, "Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation", 82 Notre Dame L. Rev. 1809, 1811 (2007).

볼 수도 있는 것인데, 미국과 달리 발명자 및 특허권자의 보호가 제대로 이루어지고 있는지조차 의심스러운 상황에 있는 우리나라에서는 특허권의 부당한 행사에 대해서 논할 것이 아니라 오히려 특허권자의 효율적인 보호방안에 관해 논해야 하는 것은 아닌가 하는 근본적인 의문이 제기되고 있는 것이다.¹²⁾

그러나 아래에서 살펴는 바와 같이 미국에서도 발명자 또는 특허권자를 어떻게 또 어느 정도 보호할 것인가 하는 것은 독점에 대한 규제 제도 등과 맞물려 기술발전 및 시대상황에 따라 변하여 왔고, Patent Troll이라고 불리는 현상은 특허중시정책과 더불어 특허권 강화 일변도로 특허제도를 운영하는 과정에서 생긴 하나의 부작용 또는 병리현상으로 파악할 수 있으며, 그에 대한 대응방안의 모색과 관련 특허제도의 개혁 움직임은 그러한 부작용을 바로 잡아 특허제도의 본래 목적을 달성하기 위한 시도로서의 측면이 있고, 비록 우리나라가 현재에는 미국과 같은 정도로 발명이나 특허를 보호하고 있지는 못하고 있다 하더라도 기술발전의 따라 특허권을 강화하는 방향으로 나아가기에 따라 그러한 현상이 발생할 가능성을 배제할 수 없으며, 앞에서 본 바와 같은 인터디지털과 같은 미국 기업의 국내 진출은 그러한 가능성을 보여주는 예라 할 것이므로, 당장 Patent Troll의 문제가 심각하지 않다 하더라도 이에 대한 논의를 통하여 장래를 대비하고, 또 우리 특허 및 소송제도에 특허제도의 목적을 달성하는 데 있어 장애가 되는 점은 없는지를 점검하는 기회를 갖는 것도 의의가 있다 할 것이다.

12) 이와 관련하여, 이○○ 교수는 MS사를 상대로 자신의 ‘한영자동전환방법’에 관한 특허 침해를 이유로 특허권침해금지가처분을 신청하여 2008. 2. 19. 서울고등법원에서 침해를 인정하는 중간판결을 받았는데(서울고등법원 2001나60585호), 그는 신문과의 인터뷰에서 8년에 걸친 긴 소송 끝에 위와 같은 판결을 받은 소감에 대해, “엠에스 쪽에서는 전문가집단을 총동원해 긴 재판을 여유있게 진행하면서 내가 지치기만을 바라는 것 같았다. … 특허 컨설팅 기업인 피앤아이비 등과 공조하면서 차근차근 준비해나간 게 주요한 것 같다”고 말하기도 하여, 대기업을 상대로 소송 등을 통하여 특허권을 행사하는 개인 발명가들의 어려움과 그러한 개인 발명가를 도운 특허 컨설팅 업체에 관하여 언급하였다.

2006. 11. 27.자 한겨레신문, http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/174636.html
(2008. 4. 13. 최후 접속) 및 2006. 12. 30.자 세계일보, <http://www.segye.com/Articles/News/People/Article.asp?aid=20061229000580&ctg1=01&ctg2=00&subctg1=01&subctg2=00&cid=0101120100000> (2008. 5. 11. 최후접속) 참조.

II. 연구의 범위

현재 특허권의 행사와 관련하여 가장 주목을 받고 있고 또 그 대응방안에 관하여 많은 논의가 있는 문제가 Patent Troll에 관한 것이라 하여도 과연 아닐 정도로 많은 논문 및 기사에서 이를 다루고 있다. 그러나 현재까지 Patent Troll에 관하여는 그 정확한 개념 정의도 되어있지 않고, 따라서 그것이 특허권의 정당한 행사인지 아니면 남용에 해당하는지에 대해서도 명확하게 정리되어 있지 않은 상황이다. 따라서 Patent Troll의 문제를 다루는 데 있어서는 이러한 부정적인 이미지를 가진 개념이 어떠한 배경 아래 등장하였는지, 그러한 개념이 과연 필요하고 또 이를 사용하는 것이 바람직한지, 만약 그러하다면 누구를 상대로 또는 어떠한 행위에 대해서 그러한 개념을 사용할 것인지 및 그러한 부정적 역할을 하는 Patent Troll의 문제에 대처하기 위한 방안에는 어떠한 것이 있는가에 관하여 살펴볼 필요가 있다.

따라서 이 글에서는 위와 같은 논점에 관하여 차례로 살펴되, 특히 그 대처방안과 관련하여, Patent Troll에 의한 특허권의 행사가 외관은 권리의 행사이나 특허제도의 이념이나 목적에 부합하지 않는 것이라면, 이는 과연 권리남용 법리에 의한 규제가 가능한 것은 아닌가 하는 문제제기를 바탕으로, 이와 관련하여 미국에서 발달한 Patent Misuse(특허권 남용)의 법리는 무엇이고 그러한 원리를 우리 법체계에서도 적용하는 것이 가능한지 및 우리나라에서도 미국에서와 같이 특허법에 고유한 특허권 남용 법리를 인정할 수 있는지 아니면 민법상의 권리남용 법리만을 적용할 수 있는지에 관하여 살펴보고, 나아가 권리남용 법리의 적용 범위 및 요건 등에 관하여 살펴본다.

나아가 그러한 권리남용 법리의 구체적 적용과 관련하여 Patent Troll에 의한 권리행사의 모습을 금지청구 및 손해배상청구로 나누어 그에 대한 대응방법을 살펴본다.

한편, Patent Troll의 문제가 앞에서 본 바와 같은 새로운 기술의 발달 등 변화하는 환경과 특허법 및 제도 사이의 괴리로 인하여 발생한 병리현상으로 볼 수 있다면, 그러한 부정적인 현상을 예방 또는 줄이기 위하여 특허제도

및 특허관련 실무는 어떠한 방향으로 바뀌어야 할 것인지에 관하여도 살펴본다.

위와 같은 논의의 틀 아래, 이하 제2장에서는 Patent Troll의 의의, 등장배경 및 현황에 관하여, 제3장에서는 Patent Troll에 대한 권리남용법리의 적용가능성에 관하여, 제4장에서는 Patent Troll에 의한 금지청구에 대한 권리남용법리의 적용가능성에 관하여, 제5장에서는 특허권을 실시하지 않는 자에 의한 손해배상청구의 경우의 손해배상액의 산정에 관하여, 제6장에서는 Patent Troll의 발생 억제를 위한 특허제도 및 실무의 개선방안에 관하여 각 살펴보고, 마지막으로 제7장에서 이상의 논의를 정리한 결론을 내려보기로 한다.

제2장 Patent Troll의 의의, 등장배경 및 현황

I. Patent Troll의 개념 및 규제 여부에 관한 논의

1. 개념의 혼란

어떠한 문제를 고찰하고 그 해결책을 찾기 위해서는 먼저 그 문제 또는 대상에 대한 정확한 개념정의를 할 필요가 있다. 그런데 이 글에서 다루고자 하는 Patent Troll이 무엇인가에 관하여는 아직 확립된 정의가 있다고 보기 어려운 상태이다. 이는 아래에서 보는 바와 같이, 그러한 용어를 사용하는 것 자체에 대하여 찬, 반 양론이 있고, 이러한 용어를 사용하는 사람 및 그의 입장에 따라 그 안에 포섭할 수 있는 행위의 범위가 달라지고 있기 때문이다. 다만, 일반적으로는 Patent Troll을 ‘특허받은 발명을 사용하지 않고 다른 사람에게 이를 실시허락(licensing)하거나 침해에 대한 소를 제기함으로써 이익을 취하려는 자’라는 의미로 사용하는 것 같다.¹⁾

원래 "Troll"이란 말은 스칸디나비아 지방의 신화에 나오는 무서운 거인으로서, 도둑질, 납치 및 식인(食人) 등의 특징을 가지고 있는 것으로 알려지고 있다.²⁾ 이러한 Troll이라는 말에 Patent이 합쳐진 "Patent Troll"이라는 말은 1993년에 공격적으로 특허소송을 제기하는 회사들을 표현하기 위하여 처음 사용되었고,³⁾ 1994년에 발행된 "The Patents Video"라는 비디오가 수백 개의 회사, 대학 및 정부기관에 팔림으로써 알려지게 되었는데, 그 비디오에서는 순진한 희생자가 특허실시료를 받기 위하여 전략적으로 자리를 잡고 있던 Patent Troll에 의하여 습격을 당하는 모습이 묘사되었다.⁴⁾

그 후 이 개념은, 2001년에 TechSearch L.L.C가 특허 하나를 양수한 후 당

1) 이는 Wikipedia에 나와 있는 정의이다. http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll에서 검색가능 (2008. 4. 13. 최후 접속).

2) Wikipedia (<http://en.wikipedia.org/wiki/Troll>) (2008. 4. 13. 최후 접속).

3) 위 주 1)과 같은 곳.

4) 위 같은 곳.

시 시카고의 한 로펌에서 근무하던 Raymond P. Niro란 변호사를 고용하여 Intel사에 대하여 소를 제기한 데 대하여, Intel사의 사내 변호사였던 Peter Detkin이 원고를 Patent Troll이라고 부르면서 다시 널리 사용되게 되었는데, 그는 Patent Troll을 ‘스스로 발명을 하거나 기술개발을 하기보다는 발명자들로부터 낮은 가격에 특허를 사서 일정한 산업분야에 걸쳐 특허를 광범위하게 주장함으로써 협상을 유도하려는 존재’에 대하여 사용하였다.⁵⁾

그 이후 Patent Troll의 개념은 여러 다른 학자들에 의하여 다양한 의미로 사용되고 있는데, Hewlett-Packard의 특허 라이선스 부문 부사장인 Joe Beyer는 Patent Troll을 “특허를 취득하고 다른 기업들을 상대로 특허권을 주장하는 것을 주된 영업으로 하는 기업으로서 교차실시허락(cross licensing) 등에 관해서는 전혀 관심을 보이지 아니하고 오직 금전적 이익만을 좇는 기업”이라고 정의하였고, 앞에서 본 바와 같이 Intel사의 사내 변호사로서 Intel을 상대로 소를 제기하였던 TechSearch L.L.C.를 Patent Troll이라 비판하였던 Peter Detkin은, Intel이 투자한 라이선스 영업 전문회사인 Intellectual Ventures로 자리를 옮긴 2005년에는 “특허가치에 의문이 있을 수 있는 약간의 특허를 보유하면서 … 그 특허와 관련된 생산 활동을 전개하지 않는 기업”이라고 하여 Patent Troll의 개념을 다시 정의하였다.⁶⁾

2. Patent Troll의 개념 및 규제 여부에 관한 논란

가. 문제의 제기

이와 같이 Patent Troll의 개념이 정립되어 있다고 할 수는 없지만 Troll

5) 위 같은 곳. 그는 원래 "Patent Extortionists"라는 용어를 사용했으나, 그로 인하여 명예훼손으로 소송을 당하자 Patent Troll이라는 용어로 바꾸어 사용하였다. James F. McDonough III, "The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy", 56 Emory L.J. 189, 192 (2006).

6) 최명석, 박해찬, "Patent Troll에 관한 소고", LAW & TECHNOLOGY 제3권 제5호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 9), 147-151면 참조. 이는 정당한 특허권의 행사보다는 ‘몇 개의 부실한 특허만을 가지고 이를 행사한다’는 점에 중점을 둔 개념으로 보인다.

이라는 용어가 원래 ‘괴물’ 또는 ‘늪시꾼’이라는 의미가 있는 점에서 기본적으로 부정적인 이미지를 많이 내포하고 있는 개념임은 분명하다.⁷⁾ 그렇다면, 이러한 부정적인 이미지를 가진 개념을 사용하는 것은 타당한가 하는 의문이 생길 수 있다. 즉, 이러한 개념의 사용은, 원래 침해자에 대하여 침해행위를 금지할 정당한 권한을 가지고 있는 특허권자의 권리행사를 위축시킬 수 있는데, 이는 특허권자가 가진 고유의 배타적 권리행사를 제한하는 것으로서, 결국 특허제도의 근간을 흔들게 되는 것은 아닌가 하는 의문이 생길 수 있는 것이다.⁸⁾ 나아가 특허권이 하나의 재산권이라면, 부동산의 소유자나 양수인은 부동산을 침범한 사람에 대하여 소를 제기할 수 있고, 그에 대하여는 별다른 법률상의 제한이 없는 데 비하여, 같은 재산권인 특허권의 행사에 대하여 제약을 가하여야 하는가 하는 문제도 있다.⁹⁾

이러한 점에서 Patent Troll이라는 개념이 과연 그 스스로 ‘적절한’ 것인지 또 그러한 개념 아래 그에 속하는 행위들에 관하여 규제하는 것이 바람직한 것인지에 관하여 살펴볼 필요가 있다. 이하, 이러한 점에 관하여 먼저 살펴보기로 한다.

나. Patent Troll이라는 개념의 사용에 찬성하는 견해

Patent Troll이라는 부정적 이미지가 있는 개념을 사용하고 또 그러한 Patent Troll을 규제하여야 한다고 주장하는 사람들은, Patent Troll은 자기 스스로 특허발명을 더 발전시키거나 이를 실시하여 제품을 개발하려는 노력을 하지 않음으로써 기술의 발달 및 사회 후생에 기여하지 못하고, 단지 금전적 이익을 얻기 위한 목적으로, 인적·물적 자원을 투자하여 기술을 개발하거나 제품을 생산하려는 개인 또는 기업에 대하여 특허권을 행사함으로써, 결국 사회 전체의 기술혁신을 저해하고 특허제도 자체의 존재의의를 상실케 할 것

7) 부정적 이미지를 강조하여 아예 “Patent Speculator”(특허 투기꾼)이라 부르는 사람도 있다. Jenny Lynn Cox, "The Patent System: Victims and Victors", High Tech Law Institute, (2006. 9. 30.), http://www.techlawforum.net/patent-reform/articles/patent_system/에서 검색 가능 (2008. 4. 13. 최후 접속).

8) James F. McDonough III, 앞의 논문, 197면 참조.

9) 위 같은 논문, 199-200면 참조.

이라고 주장한다.¹⁰⁾ 이들은 특히 Patent Troll은 개인 또는 중소기업들로부터 특허를 낮은 가격에 구입함으로써 그들을 이용하고 있을 뿐, 그들의 기술혁신 노력에 도움을 주는 것은 아니라고 주장한다.¹¹⁾

다. Patent Troll이라는 개념의 사용에 비판적인 견해

한편, 위와 같은 부정적 이미지의 Patent Troll의 개념에 대하여는 다음과 같은 여러 가지 비판이 제기되고 있다.

우선 Patent Troll이란 개념은 앞에서 본 바와 같이 기본적으로 모호하고, 그렇기 때문에 이를 사용하는 사람들의 입장에 따라 주관적으로 사용될 가능성이 높으며, Patent Troll을 특허를 실시하거나 특허된 발명을 향상시키기 위하여 노력하지 않는 특허권자를 모두 포함하는 의미로 사용할 경우, 대부분의 대학과 Thomas Edison과 같이 1,000개 이상의 특허를 보유하고 있는 발명가들 및 대기업들이 설립한 독립된 실시권 관련 부서나 특허보유회사들이 모두 포함되게 된다고 한다.¹²⁾ 이러한 점에서, 앞에서 본 바와 같이, Patent Troll이라는 용어를 처음 만들어낸 Detkin 조차도 Patent Troll을 “그 유효성에 의문이 있는 몇 개의 특허만을 보유하고 그 특허와 관련된 어떠한 사업도 하고 있지 않은 자”로 그 개념을 변경하였다.¹³⁾

나아가 Patent Troll에 대한 정의가 있다 하더라도 Troll이 그러한 범주에

10) J.P. Mello, "Technology Licensing and Patent Troll, Boston University Journal of Science and Technology Law, vol. 12, 388면 (2006), 최명석, 박해찬, 앞의 논문, 151면에서 재인용; Christopher A. Harkins, "Fending Off Paper Patents and Patent Trolls: A Novel 'Cold Fusion' Defense Because Changing Times Demand It", 17 Alb. L.J. Sci. & Tech. 407, 439-440 (2007) 참조.

11) Marc Morgan, "Stop Looking Under the Bridge for Imaginary Creatues: A Comment Examining Who Really Deserves the Title Patent Troll", 17 Fed. Cricuit B.J. 165, 170 (2007) 참조.

12) Jennifer Kahalelio Gregory, "The Troll Next Door", 6 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 292, 305 (2007) 참조; [Wikipedia \(http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll) (2008. 4. 13. 최후 접속) 참조.

13) Brenda Sandburg, "A Modest Proposal", THE RECORDER, May 09, 2005, <http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1115370308794>에서 검색가능 (2008. 4. 13. 최후 접속).

포함되는 것을 피하기 위하여 일부 유효한 라이선스나 연구를 하여 그 정체를 숨기려 할 것이고, 이들을 진정으로 특허를 실시하려 노력하여 왔으나 그렇게 하지 못한 특허권자와 구별하는 것도 쉽지 않다.¹⁴⁾ 그 외 Patent Troll을 다른 특허권자들과 구별하기 위하여 사용할 수 있는 기준들, 예들 들어 수익이 주로 실시허락계약을 통하여 나온다는 점은 실시허락을 통하여 수입을 얻는 제조회사들이 늘고 있다는 점에서, 무모한 소송(frivolous claims)을 제기한다는 점은 어떠한 소송이 무모한 것인지를 소송 전에 알기 어렵다는 점에서 역시 적절한 기준이 될 수 없고,¹⁵⁾ Patent Troll이 특허를 양수하는 행위는 특허권 자체를 양수하는 것이므로 소송신탁(Champerty)과도 구별되어야 한다.¹⁶⁾ 특히, 종래 Patent Troll이 대기업에 대하여 막대한 실시료 또는 손해배상금을 목적으로 소송을 제기하거나 제기할 것을 위협하는 개인 또는 중소기업형 특허권자에게 사용된 용어였다면, Kodak이 다른 회사(Wang Laboratory)를 구입하여 자신은 실시하지 않는 컴퓨터 프로그램 언어인 자바(Java) 관련 기술을 Sun Microsystems가 침해하였다면서 소송을 제기하여 \$ 92 million에 합의한 사건에서처럼, 이제는 대기업조차 Patent Troll과 같은 행위에 참가하기 시작함으로써 Patent Troll이란 개념은 더 모호해지고 있다.¹⁷⁾

이들은 또한 이 개념은 특허권을 침해한 대기업이나 첨단산업분야 회사들이 특허권자의 부정적인 측면을 부각시켜 자신의 책임을 모면하려는 생각에서 비롯되었다고 주장한다.¹⁸⁾ 원래 대기업들은 비용이 많이 드는 소송을 오

14) Gerard N. Magliocca, "Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation", 82 Notre Dame L. Rev. 1809, 1834-35 (2007) 참조. 특허권자는 크게 혁신자(innovators), 생산자(producers) 및 실시료 추구자(rent seekers)로 나눌 수 있으나, 이러한 속성은 서로 배타적인 것이 아니어서 하나의 기업이 이러한 속성 중 하나나 둘 또는 셋 모두를 가질 수 있다는 점에서 Patent Troll의 개념은 애매한 것이라 한다. Jason Rantanen, "Slaying the Troll: Litigation as an Effective Strategy Against Patent Threats", 23 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 159, 164 (2006).

15) Jennifer Kahalelio Gregory, 앞의 논문, 300-303면; James F. McDonough III, 앞의 논문, 221-227면.

16) 이는 소인(cause of action)의 양도는 특허권의 양도에 부수적(subsidiary)인 것이기 때문이라 한다. Wikipedia (<http://en.wikipedia.org/wiki/Champerty>) (2008. 4. 13. 최후 접속) 참조.

17) Terrence P. McMahon, Stephen J. Akerley, Jane H. Bu, "Who Is Troll", 7 Sedona Conf. J. 159, 164 (2006).

랫동안 끌어 개인발명가들이 그러한 시간과 비용 때문에 감히 소송을 제기할 수 없는 상황을 만들었는데, 그러한 개인발명가들을 재정적으로 뒷받침하는 재력가가 등장하고 성공보수약정을 통하여 소송을 수행하는 변호사들로 인하여 개인발명가 등이 대기업 등을 상대로 소송을 수행할 수 있는 길이 열리게 되었으며, 대기업을 상대로 소송을 수행하는 개인이나 기업 중에는 스스로 제품을 생산하지 않는 자들이 있어 이들에 대하여는 대기업 등이 가진 특허를 가지고 반소 등을 제기할 수도 없는 상황이 되자, 대기업들이 Patent Troll이라는 부정적인 이미지를 가진 개념을 만들어 내었다는 것이다.¹⁹⁾

나아가 미국에서 2007년을 기준으로 그 이전 5년 동안 제기된 특허침해소송 중 소위 Patent Troll에 의하여 제기된 것은 2%에 지나지 않는다는²⁰⁾ 점에서 이 개념은 극히 일부에서 일어나는 현상을 과장한 것에 지나지 않고, Patent Troll이 개인들의 이익을 대변해 줌으로써 개인 발명가들은 오히려 더 많은 시간을 발명에 집중할 수 있게 되었다고 한다.²¹⁾ 즉, 특허권자는 자신의 특허를 통하여 경제적 이익을 얻으려 하고, 이익을 극대화하려는 기업은 특허에 대한 실시권을 부여받을 것인가 아니면 스스로 특허기술을 사용하여 제품을 생산할 것인가를 그 기회비용을 살펴 결정하게 되는데, 소송은 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 드는 것이므로 그러한 비용을 지급할 능력이 없는 개인이나 중소기업은 아예 소송을 통하여 침해기업에 대하여 제재를 가하겠다는 위협을 하기가 어려운데, 만약 소송을 수행할 넉넉한 자본을 가진 자(소위 Patent Troll 또는 Patent Dealer)가 그러한 발명자로부터 적절한 가격으로 특허권을 양수하여 침해기업에 대하여 소를 제기하거나 제기가능성을 가

18) 특허, Raymond P. Niro, "Who Is Really Undermining the Patent System-'Patent Trolls' or Congress?", 6 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 185, 189-192 (Winter, 2007); Rebecca A. Hand, "Ebay v. MercExchange: Looking at the Cause and Effect of a Shift in the Standard for Issuing Patent Injunctions," 25 Cardozo Arts & Ent. L.J. 461, 476 (2007); Jennifer Kahalelio Gregory, 앞의 논문, 305면 (2007); Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll) (2008. 4. 13. 최후 접속) 참조.

19) Jennifer Kahalelio Gregory, 앞의 논문, 305-306면.

20) Antitrust Modernization Commission, Patent Law Reform 3 (2005), http://www.amc.gov/commission_hearings/pdf/Statement_Detkin.pdf에서 검색가능 (2008. 4. 13. 최후 접속).

21) Jennifer Kahalelio Gregory, 앞의 논문, 306면.

지고 협상한다면, 발명자는 자신의 발명을 현금화할 수 있어 이익이고, 그러한 현금화의 가능성으로 인하여 발명할 의욕이 오히려 촉진된다는 것이다.²²⁾ 한편, 대기업 등이 특허침해를 우려하여 제품을 생산하기 전에 특허에 관하여 좀 더 신중하게 검색을 함으로써 비용이 드는 것은 특허제도의 존재로 인하여 당연히 발생하는 것으로서 오히려 타인의 특허권을 무시하는 종래의 태도에서 벗어나 이를 존중하는 방향으로 가는 것으로서 오히려 바람직한 현상이라고 한다.²³⁾

또한 Patent Troll의 존재로 인하여 특허제도가 그 존재의의를 상실하였다 고 주장하는 사람들은 Patent Troll의 부정적인 이미지에 편승하여 본래적인 의미의 Patent Troll의 문제와는 거리가 먼 부실한 특허나 특허덤불(Patent Thicket)의 문제에까지 이 용어를 결부시킴으로써, 특허청이나 특허제도에 대한 자신들의 비판을 정당화하기 위한 수단으로 이 용어를 사용하고 있다 한다.²⁴⁾ 즉, 오랜 기간의 실험 등을 통하여 특허출원이 이루어지는 의약산업분야 등과 달리 매우 빠르게 발전하는 소프트웨어와 같은 첨단산업분야에서 다른 경쟁자들에 비하여 우월적 지위를 차지하기 위하여 앞 다투어 제대로 검증되지도 않은 발명을 출원하고 이에 대하여 특허가 부여되는 등의 문제들에 대한 해법은 특허청의 특허부여절차 등에 대한 개혁을 통하여 찾아야하고, 이미 특허를 부여받은 일부 발명가들에 대하여 Patent Troll이라는 부정적인 이름을 붙이는 방법으로 해결해서는 안 된다는 것이다.²⁵⁾

그들은 ‘Patent Troll’의 행위로서 비난의 대상으로 삼으려는 행위가 결국은 특허제도에 이로운 것이라는 점에서 “Troll”이라는 부정적 용어 대신 “Dealer”라는 용어를 사용하여 "Patent Dealer"라고 부르거나, 그들의 행위 태양에 따라 실시권 부여자, 특허풀(patent pool)²⁶⁾ 또는 특허보유회사로 불리야 한다고

22) James F. McDonough III, 앞의 논문, 208-211면.

23) Jennifer Kahalelio Gregory, 앞의 논문, 308면.

24) Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll) (2008. 3. 10. 방문) 참조; Jason Rantanen, 앞의 논문, 167면 (부실한 특허의 문제는 이를 출원한 사람의 문제이고 Patent Troll이 부실한 특허를 부추기거나 부실한 특허를 행사하려는 자로 보아서는 안 된다); Gerard N. Magliocca, 앞의 논문, 1827-1828면.

25) Jennifer Kahalelio Gregory, 앞의 논문, 307면.

26) 특허풀에 대한 심도 있는 연구로는, 정연덕, 특허풀(Patent Pool)에 관한 법적 연구 - 활성화

주장한다.²⁷⁾ 이들은 특허권은 그 스스로 양도 가능한 소비재이고²⁸⁾ 특허실시권의 부여는 새로운 제품을 시장에 내놓기 위한 투자를 촉진한다는 점에서 친경쟁적인 것이며, ‘Patent Troll’(Patent Dealer)은 종래 특허권자와 특허기술을 필요로 하는 기업이 개별적으로 거래를 하는 경우에 비하여 시장의 집중도를 높여 거래에 소요되는 검색비용 등을 줄이고, 특허가 거래되는 2차적 시장을 형성함으로써 특허권의 소유관계를 좀 더 유동적으로 만듦으로써 기술혁신 및 특허에 대한 동기를 부여한다고 주장한다.²⁹⁾ 즉, Patent Troll의 영업방법은 특허의 거래가 좀 더 공개적인 형태로 이루어져야 한다는 주장이 나오는 배경으로 작용하여, 향후 특허의 거래가 부동산신탁회사(Real Estate Investment Trusts)와 유사한 특허투자신탁(Patent Investment Trusts)회사를 통하여 주식시장과 같은 형태로 이루어지면, 특허권자와 양수인 또는 실시권자 사이의 개별거래에 의한 경우보다 거래비용이 절약되고, 시장원리를 통하여 적정한 가격이 형성되며, 발명에 대한 투자를 촉진하여 발명의욕을 고취하게 된다.³⁰⁾ 또 전문적인 실시권 부여회사에 특허권을 모아주는 것은 특허권의 소유관계를 조직화함으로써 기술에 대한 접근성을 향상시킨다.³¹⁾

나아가 이러한 입장에서 볼 때, 특허권은 재산권의 일종으로서 다른 재산권과 마찬가지로 그 보유 및 행사는 헌법상 보호되는 기본권이고, 특허권은 원래 유용하고, 새로운 발명에 부여되는 것으로서³²⁾ 발명을 실시할 적극적인

화 방안을 중심으로 -, 서울대학교 대학원 법학박사학위논문 (2005. 8) 참조.

27) James F. McDonough III, 앞의 논문, 202면 (다만, 저자는 이 글에서 Patent Dealer를 부실하거나 특허요건에 흠결이 있는 특허가 아닌 아무런 문제가 없는 특허를 다루는 사람들로 한정한다. 같은 곳). 한편, 연방거래위원회(Federal Trade Commission, FTC)의 2003년 보고서에서는 비실시주체(non-practicing entities, NPEs)라고 불렀다. THE FEDERAL TRADE COMMISSION, TO PROMOTE INNOVATION: THE PROPER BALANCE OF COMPETITION AND PATENT LAW AND POLICY 31 (2003. 10.), <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>에서 검색 가능 (2008. 4. 13. 최후 접속).

28) 35 U.S.C. § 261 참조.

29) James F. McDonough III, 앞의 논문, 207면; Marc Morgan, 앞의 논문, 174면.

30) Elizabeth D. Ferrill, "Patent Investment Trusts: Let's Build a Pit to Catch the Patent Trolls," 6 N.C.J.L. & Tech. 367, 369, 380-383 (2005).

31) James F. McDonough III, 앞의 논문, 213-220면.

32) 35 U.S.C. §§ 102-103.

권리(positive right)가 아니라 타인이 특허발명을 사용, 생산, 판매하는 것을 배제할 수 있는 소극적 권리(negative right)만을 부여하는 것으로서 실시 또는 상업화를 전제로 하지 않는 것이므로, 특허권자가 스스로 발명을 실시하지 않고 다른 사람으로 하여금 얼마든지 실시하도록 할 수 있는 것이며, 특허권자 또는 Patent Troll이 스스로 실시를 하지 않았다 하여 그것이 특허제도에 반하는 것이 아니고, 모든 발명가들이 특허를 실시할 수 있는 자본을 가지고 있는 것도 아니고 특허 중에는 사실상 실시하는 것이 실용적이지 않은 경우도 있으며, 소극적 권리를 가진 특허권자가 그 침해자에 대하여 할 수 있는 것은 침해소송을 제기하는 것이고 이를 타할 이유는 없다.³³⁾ 이러한 점에서 연방대법원도 eBay 사건에서 특허권자가 발명을 실시하고 있는지 여부에 따라 다른 취급을 받아서는 안 되고 형평법상의 4가지 요소를 충족시키는지 여부에 따라 금지명령의 인용여부를 결정하여야 한다는 태도를 취하였다.³⁴⁾

나아가 Patent Troll의 행위라는 이유로 침해자에 대한 금지청구를 인용하지 않는 것은 사실상 특허권의 강제실시에 해당하는 것으로서, 자신의 독점적인 권리를 행사할 수 없는 중소발명자들의 발명의욕을 저하시켜 결국 소비자에게도 해를 가져올 것이라고 주장한다.³⁵⁾ 또 특허제도가 만들어지고 특허권자에게 배타적 권리를 부여함에 있어서 이미 공공목적이라는 가치가 고려된 것이므로, ‘공공목적’을 강조하여 특허권자에 의한 금지청구의 인용에 신중을 기하여야 한다고 주장하는 것은 바람직하지 않다.³⁶⁾

결국 Patent Troll이라는 개념은, 종래 영세한 발명가들로부터 특허침해를 이유로 공격을 받을 것을 두려워하지 않았던 대기업 등이 만들어낸 것으로서 현실을 왜곡하는 것이고, 그 범위가 모호하여 특허권자의 어떠한 행위 또는 어떠한 특허권자들이 이에 속하거나 그 권리행사가 제한되어야 하는지에 대한 기준을 제시하지 못하며, 특허권자는 그가 최초 발명자이냐 아니면 특허

33) MercExchange L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 1339 (Fed. Cir. 2005), vacated, 126 S. Ct. 1837 (2006); James F. McDonough III, 앞의 논문, 221-222면; Jennifer Kahalelio Gregory, 앞의 논문, 306-307면; Terrence P. McMahon, Stephen J. Akerley, Jane H. Bu, 앞의 논문, 165면 참조.

34) eBay, Inc. v. MercExchange L.L.C., 126 S. Ct. 1837 (2006)의 다수의견 참조.

35) Raymond P. Niro, 앞의 논문, 195-197면.

36) Jennifer Kahalelio Gregory, 앞의 논문, 309면 참조.

권 양수자이나에 관계없이 그 권리를 행사할 수 있어야 할 것이므로, 현실을 과장하는 공격적이고 실체가 없는 개념에 불과하다.³⁷⁾

II. 미국에서의 Patent Troll의 등장배경 및 현황

1. Patent Troll 등장의 사회적·법제도적 배경

Patent Troll은 2000년대 초반의 소위 닷컴(dot-com) 산업의 붕괴와 더불어 등장하였다.³⁸⁾ 즉 닷컴기업이라 불리던 IT 기업들이 속속 도산하면서 이들 기업들이 보유하였던 특허들이 경매 등을 통해 시장에 나오게 되었고, 특허 침해소송을 통한 투자이익의 실현 가능성을 점친 투기자본들이 이러한 특허들을 매집하면서 Patent Troll이 등장할 수 있는 토양이 마련된 것이다.³⁹⁾

Patent Troll은 주로 미국에서 많이 문제되고 있는데, 미국에서 Patent Troll이 등장할 수 있었던 법제도적 배경으로는 배심원제도와 특허법상 특허청구 범위의 해석원리의 하나인 균등론이 거론된다.⁴⁰⁾ 즉 법률비전문가들인 배심

37) 위 같은 곳.

38) Bruce Berman, Making Innovation Pay, John Wiley & Sons, Inc., 2006, 121면; J.P. Mello, "Technology Licensing and Patent Troll", 12 B.U.J. Sci. & Tech. L. 388 (2006), 최명석, 박해찬, 앞의 논문, 149면에서 재인용. 'Dot-com company'라 함은 대부분의 사업을 인터넷 상에서 하는 회사를 말한다. Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com> (2008. 4. 26. 최후 접속).

39) Bruce Berman, 앞의 논문, 121면; J.P. Mello, 앞의 논문, 388면, 최명석, 박해찬, 앞의 논문, 149면에서 재인용; Jennifer Kahalelio Gregory, 앞의 논문, 304면 참조. 닷컴 회사의 몰락을 보여주는 예로, APB-new.com이라는 회사는 한 때 회사가치가 \$ 104 million에 달했으나, 그 한달 후 \$ 950,000에도 회사를 인수할 사람을 찾지 못하는 상황이 되었다. Jon Swartz and Deborah Kong, "Cash-burning Dot-coms Sell at Fire-Sale Prices", USA Today, 5 September 2000, B1. Jan Samoriski, Issues in Cyberspace, Allyn and Bacon, 2000, 105면에서 재인용.

40) Robert A. Armitage, Commentary, "Now That the Courts Have Beaten Congress to the Punch, Why is Congress Still Punching the Patent System?", 106 Mich. L. Rev. First Impressions 43 (2007), <http://www.michiganlawreview.org/firstimpressions/vol106/armitage.pdf> 참조 (2008. 4. 13.

원들은 특허 청구항을 해석함에 있어서 너무 쉽게 발명자에게 유리한 해석을 하는 경향이 있고, 법원 또한 청구항을 해석함에 있어 균등의 범위를 너무 폭넓게 인정하여 왔다는 것이다.⁴¹⁾

나아가 (i) 일반적으로 소프트웨어 산업분야와 같이 하나의 제품을 생산하기 위하여 수많은 특허가 관련되어 있고, 여러 기업이 그 제품의 각 일부와 관련된 특허를 가지고 있는 경우, 각 기업들은 상호실시허락(cross-licensing) 또는 특허풀(patent pool)등을 통하여 서로 분쟁을 피하고 제품을 생산할 수 있는 방법을 찾게 되나, Patent Troll은 스스로 생산하는 제품이 없기 때문에 침해자로 주장된 상대방(피고)으로부터 특허침해로 인한 반소를 제기당할 염려가 전혀 없고, (ii) 미국의 경우 성공보수 약정(contingency fee)을 통하여 아무런 비용을 지불하지 않고도 법률서비스를 이용할 수 있으며, (iii) 현행 미국법에 의하면 대기업들에 대하여 소를 제기할 수 있는 법원(법정, venue)이 매우 넓게 인정되어 원고들에게 호의적인 법원을 선택하여 소를 제기할 수 있고, (iv) 특허권자가 특허출원을 비밀로 유지하기 위하여 제한 없이 계속출원(continuations)을 할 수 있으며, (v) 특허출원에 대한 심사환경의 악화 및 법원의 자명성 기준의 완화로 인하여 권리내용이 모호하고 선행기술에 비추어 자명(obviousness)하며, 지나치게 넓은 청구범위를 가지는 부실한 특허(low quality patents, bad patents)가 양산 및 유지되고 있고, (vi) 과도한 소송비용과 재판결과 불명확성으로 인하여 특허침해소송을 당한 기업들이 소송 외에서 분쟁을 해결하려는 경향이 있으며, (vii) 법원이 특허가 제품의 일부에 관련된 것임에도 특허권자의 가처분 또는 금지청구를 쉽게 받아들여 주고 있고, 미국 특허법 제284조⁴²⁾에 따라 특허권자가 특허의 실시를 하지 않더라도 최소한의 실시료(minimum royalty)를 손해배상금으로 지급받을 수 있으며, 법률전문가(counsel)의 도움을 받지 않으면 성실의무(due care) 위반으로 고의로

최후 접속).

41) 위 같은 곳.

42) **35 U.S.C. § 284 Damages**

"Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court."

(willful) 특허권을 침해한 것으로 보아 징벌적 손해배상이나 3배(treble)의 손해배상을 인정하고, 어떠한 상품에 대하여 특허발명이 이바지하는 부분이 극히 적음에도 침해 제품의 전체 가치(entire value)를 기준으로 손해배상액을 정함으로써 높은 액수의 손해배상이 쉽게 인정될 가능성이 큰 상황에서, 금지청구나 손해배상청구의 상대방인 기업들이 사업을 계속할 수 없거나 과도한 손해배상액을 지급할 것을 염려하여 소송을 제기한 특허권자들의 요구를 들어주는 방향으로 화해하게 되는 점 등을 들고 있다.⁴³⁾

이중 부실한 특허의 양산과 관련하여, 미국에서는 특허가 부여되는 수가 1849년에 링컨이 6,469호 특허를 취득한 이후 기하급수적으로 증가하고 있는데, 미국 특허청(The United States Patent and Trademark Office, USPTO)은 1961년에 3,000,000호, 1976년에 4,000,000호, 1991년에 5,000,000호, 1999년에 6,000,000호, 2006년에 7,000,000호 특허를 부여하였다.⁴⁴⁾ 미국의 경우 대부분이 대학 졸업자인 3,000명의 심사관이 숙련된 전문가들이 작성한 350,000에 이르는 특허출원을 1년 동안 처리하는데 이는 심사관 1인이 1개의 특허에 대하여 17-25시간을 투입하는 것을 의미한다.⁴⁵⁾ 심사관들은 포인트 시스템 아래에서 일을 하다 보니 정확성 보다는 속도를 중시하게 된다.⁴⁶⁾ 또한, 미국에

43) Robert A. Armitage, 위 같은 곳; Christopher A. Harkins, 앞의 논문, 442-445면; Mark A. Lemley, "Patenting Nanotechnology", 58 Stan. L. Rev. 601, 618-619 (2005); James H. Wallace, Jr., "Are Patent 'Trolls' Wrongly Named and Maligned? Do They Have a Future?", AIPLA Annual Meeting, Washington, DC (Oct. 18, 2007)에서의 발표문, http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Speaker_Papers/Annual_Meeting_Speaker_Papers/200717/Wallace-paper.pdf에서 검색 가능 (2008. 4. 13. 최후 접속), 2면; Ronald J. Mann, "Do Patents Facilitate Financing in the Software Industry?", 83 Tex L. Rev. 961, 1023 (2005); 정연덕, "특허괴물(patent troll)에 대한 법적 문제점(Legal issues on patent troll)", LAW & TECHNOLOGY 제3권 제1호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 1), 82면 참조.

44) Christopher A. Harkins, 위 같은 논문, 433면.

45) Nat'l Res. Council, A Patent System for the 21st Century 21, 2004, P.53, <http://www.nap.edu/html/patentsystem/0309089107.pdf>에서 검색가능 (2008. 3. 11. 최후 접속); Tim Wu, "Weapons of Business Destruction - How a tiny little 'patent troll' got Blackberry in a headlock", <http://www.slate.com/id/2135559/>에서 검색 가능 (2008. 4. 13. 최후 접속); Michael J. Meurer, "Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation", 44 B.C.L.Rev. 509, 541 (2003).

46) Tim Wu, 위 같은 글.

출원되는 특허의 85-97%가 궁극적으로 등록되고 있는데, 이는 유럽이나 일본 특허청의 65%에 비하여 높은 것이고, 이로 인하여 미국에서는 연간 40,000건의 특허가 부주의하게 등록되고 있다 한다.⁴⁷⁾ 부실한 특허의 양산이 문제되는 이유는, 이러한 특허들이 특히 컴퓨터 하드웨어나 소프트웨어 산업 분야에서는 특허덤블(Patent Thicket)을 형성하게 되어, Patent Troll이 성장할 수 있는 토양이 될 뿐만 아니라 다른 회사들이 수많은 특허권자로부터 실시허락을 받는 데 어려움을 겪거나 자신도 모르게 특허를 침해하게 될 것을 우려하여 같은 분야에서의 연구를 기피함으로써 결과적으로 특허제도가 목적으로 하는 혁신(innovation)이 오히려 저해될 염려가 있기 때문이다.⁴⁸⁾

다음으로, 부실한 특허의 유지와 관련하여, 미국 특허법 제282조⁴⁹⁾는 특허는 유효한 것으로 추정(presumption of validity)된다고 하고 있고, 이 규정에 따라 그러한 추정을 번복하기 위해서는 침해자가 특허가 무효라는 점에 관한 명확하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)를 제출하여야 하는 것으로 해석되고 있으므로,⁵⁰⁾ 부실한 특허라도 무효로 하기 위해서는 많은 노력이 필요하다. 특허의 유효성 추정은 또한 행정행위의 공정력(presumption of administrative correctness, 특허심사관들이 그들의 일을 올바르게 하고 있으므로 그 결정을 존중하여야 한다는 원리)⁵¹⁾에 기초한 것인데, 앞에서 본 바와 같이 심사관들이 특허출원에 관하여 제대로 심사할 수 있는 시간 및 능력이 제한되어 있는 점에 비추어, 그러한 유효성의 추정을 계속 할 것인지에 대하여 의문이 제기되고 있다.⁵²⁾

47) Testimony of David M. Simon, Chief Patent Council Intel Corporation Before the House Subcommittee on Courts, the Internet and Intellectual Property, July 24, 2003, 정연덕, “특허권의 남용과 이에 대한 방안 -Patent Troll을 중심으로-”, 산업재산권 제22호 (2007), 77면에서 재인용.

48) Michael A. Carrier, 앞의 논문, 487면 참조.

49) **35 U.S.C. 282 Presumption of Validity; Defences**

"A Patent Shall be presumed valid."

50) SRAM Corp. v. AD-II Eng'g, Inc., 465 F.3d 1351, 1357 (Fed. Cir. 2006), Christopher A. Harkins, 앞의 논문, 430-431면에서 재인용.

51) Superior Fireplace Co. v. Majestic Prods. Co., 270 F.3d 1358, 1380-81 (Fed. Cir. 2000).

52) Christopher A. Harkins, 앞의 논문, 432면 참조.

과다한 소송비용과 관련하여, 미국의 경우 1998년부터 2001년 사이에 연방법원에서의 특허관련소송이 1,200건에서 2,400건으로 2배 이상 증가하였고,⁵³⁾ 특허침해소송을 수행하는데 평균 15억원 정도의 비용이 소요되어, 연간 35 내지 40건 가량의 특허소송을 치르고 있는 Microsoft사는 매년 1천억원 가량, Intel사는 200억원 가량의 비용을 특허소송에 투입하는 것으로 알려져 있다.⁵⁴⁾ 이렇게 비용이 많이 들고 특허의 유효성이 추정되어 그 추정을 복멸하기가 매우 힘들며, 침해 여부를 판단하는 그 입증의 훨씬 쉬운 증거의 우월(preponderance of evidence)에 의하여 판단되는 상황 아래에서, 침해를 하는 것으로 주장된 자는 특허권자에 대하여 특허의 무효를 주장하며 대항하기보다는 실시료를 지불하고 실시허락을 받는 길을 택하게 된다.⁵⁵⁾

2. Patent Troll의 행동양식

위와 같은 환경 하에서 Patent Troll은 유망한 특허를 획득하여 목표기업을 물색하고, 목표기업에 대하여 실시허락에 대한 실시료(royalty)를 요구한 다음, 그 기업이 이를 거부하면 소송 제기 및 영구적 금지명령(permanent injunction) 신청을 하겠다고 압박함으로써 막대한 보상금에 관하여 합의(settlement)하는 행태로 활동한다.⁵⁶⁾ 미국에서는 컴퓨터 및 전자산업 분야의 경우 30-40%의 특허관련 소송이 특허를 실시하지 않는 기업이나 개인들에 의하여 제기되고 있다.⁵⁷⁾ 예를 들어, 미국의 E-Data라는 회사는 75,000여 회사에게 그들이 E-Data의 특허를 침해하였고 \$5,000 - \$50,000 사이의 실시료를 지급하기를

53) USA TODAY, http://www.usatoday.com/tech/news/techpolicy/2005-06-09-patent-troll_x.htm?c=15 (2008. 4. 13. 최후 접속).

54) John R. Thomas and Wendy H. Schacht, "Patent Reform: Innovation Issues," CRS Report for Congress (December 2006), 8면.

55) Christopher A. Harkins, 앞의 논문, 437면.

56) 정연덕, 앞의 논문, 82면; 신승남, "eBay 판결 이후 한국 IT 기업들의 미국 시장에서의 특허권 위험관리 전략에 대한 시사점", 비교사법 제14권 2호 (통권 37호), 한국비교사법학회 (2007), 462면 참조.

57) Mark A. Lemley & Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking", 85 Tex. L. Rev. 1991, 2009 (2007).

요구하는 편지를 보내기도 하였다.⁵⁸⁾

3. Patent Troll의 현황 및 대응방안에 관한 논의

미국에서 Patent Troll과 관련된 대표적인 사례로는 NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd. 사건(소위 Blackberry 사건)⁵⁹⁾이 들어지는 데, 이 사건의 원고였던 미국의 특허지주회사 NTP사는 캐나다의 무선단말기 제조업체인 림(RIM)사를 상대로 특허 소송을 벌여 로열티를 포함한 합의금으로 10억 달러를 받아냈고, 2006. 11. PDA(개인휴대단말기) 업체인 팜(Palm Inc.)에 대해서 특허소송을 제기한 상태이며, 이 밖에도 주요 Patent Troll로 인텔렉추얼 벤처스(Intellectual Ventures), 포전트 네트워크(Forgent Networks), 아카시아 리서치(Acacia Research) 등이 활동 중이다.⁶⁰⁾ 이러한 상황에서 미국에서는 인텔(Intel), 시스코(Cisco), HP 등 대표적인 IT 업체들조차 Patent Troll의 위협에 시달리다 못해 그들의 소송 남발이 기업 활동을 위축시키고 있다며 이를 규제해 달라는 법안 제정까지 요청하고 있다.⁶¹⁾

이러한 Patent Troll의 횡포로 인하여 기업들은 제품개발을 위하여 자신이 보유하지 않는 특허권에 대한 실시료를 지급하게 되어 제조비용이 증가하고, 제품 개발에 있어 장애의 소송에 대응하기 위하여 자신이 생산하는 제품과 관련하여 다른 기업이 얻은 특허나 출원 공개된 특허가 있는지를 광범위하게 검색하게 됨으로써, 기술개발을 위한 투자 외의 부분에 큰 비용을 사용하게 되며, 이는 결국 기술개발에 대한 투자를 줄여 기술혁신을 저해하게 된다고 주장되고 있다.⁶²⁾

58) Michael J. Meurer, 앞의 논문, 517면.

59) NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005).

60) 한국경제신문 2007. 6. 3. 게재, <http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2007013127311<ype=1&nid=000&sid=01190556&page=2>에서 검색 가능 (2008. 4. 13. 최후 접속).

61) 위 같은 곳.

62) David G. Barker, "Troll or No Troll? Policing Patent Usage with and Open Post-Gran Review", 2005 Duke L. & Tech. Rev. 9, 8 (2005); 정연덕, 앞의 논문, 83면 참조.

Patent Troll에 대한 대응방안에 관하여는 소송에서의 대응방안, 입법적 방안 및 학자들의 논평 등이 들어진다.⁶³⁾ 미국에서는 소송과 관련하여 뒤에서 다루는 eBay 사건에서와 같이 대법원이 침해자에 대한 금지명령의 발령에 있어 좀 더 신중을 기해야 한다고 한 사례가 있는가 하면, 이와 달리 앞의 NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd. 사건이나 Eolas Technologies, Inc. v. Microsoft Corp. 사건⁶⁴⁾에서와 같이 대법원이 침해자측의 상고를 허가하지 않은 사건이 있고, 이러한 대립되는 판결들을 둘러싸고 Patent Troll의 규제방안에 관한 논의가 진행되고 있다. 나아가 학자들은 Patent Troll을 “성공적인 사업에 대한 기생충”⁶⁵⁾ 또는 “썩은 고기에 자라는 이끼”⁶⁶⁾에 비유하면서 공격하기도 한다.

입법적 노력에 관하여 보면, 첨단산업분야 기업들의 지지 아래 2005. 6. 8. 하원의원인 Lamar Smith에 의하여 “The Patent Reform Act of 2005”(HR2795)[109th]가 제안되었는데, 그 내용 중에는 특허이의절차의 도입(특허발령 후 9개월 및 특허침해통지를 받은 후 6개월 내에 제3자가 특허의 유효성에 관하여 다툴 수 있는 제도), 금지명령의 신중한 발령{특허권자가 회복할 수 없는 손해(irreparable harm)를 입을 가능성이 있는 경우에만 금지명령을 발령할 수 있도록 하고, 특허권자가 경쟁상품이 없는 경우에는 금지명령을 발령받을 수 없게 함},⁶⁷⁾ 고의적(willful) 침해에 대하여 3배의 손해배상을 명하는 규정의 개정, 특허출원 공개범위의 확장, 제3자가 특허출원에 대하여 의견을 제출할 수 있는 제도 등이 포함되었다.⁶⁸⁾ 그러나 이러한 법률안 중

63) James F. McDonough III, 앞의 논문, 193-197면.

64) 399 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2005). (Eolas는 Microsoft가 Internet Explorer에 자신의 인터넷 기술을 사용하였다고 주장하며 소를 제기하였는데, 법원은 침해를 인정하고 손해배상 및 금지청구를 인용하였고, Microsoft가 상고하였으나 허가되지 않았다.)

65) William M. Bulkeley, “Aggressive Patent Litigants Pose Growing Threat to Big Business”, Wall St. J. (Sept. 14. 2005), at A1, <http://online.wsj.com/article/SB112666647063840131.html?mod=most%255Fviewed%255Fday>에서 검색 가능 (2008. 7. 11. 최후 접속).

66) Tim Wu, 앞의 글.

67) 이로써 회복할 수 없는 손해가 추정된다는 태도를 버리고, 특허권자가 특허기술을 실제로 이용하는지를 검토하며, 경쟁상품이 없는 경우에는 금지명령이 인용되기 어려워진다. Terrence P. McMahon, Stephen J. Akerley, Jane H. Bu, 앞의 논문, 167면.

68) 이 법안의 핵심내용 중에는 출원자 우선주의(first to file)로의 변경도 포함되어 있었다.

금지명령에 관한 부분 등은 첨단산업분야에 종사하는 기업 중에서도 그 이해 관계에 반한다고 생각하는 MercExchange와 같은 중소기업들 및 제약산업분야 등 다른 산업분야의 반대에 직면하였고, 결국 위 법률안은 회기만료로 폐기되었다.⁶⁹⁾ 그후 2006. 4. 3. 상원의원인 Orrin Hatch에 의하여 “The Patent Act of 2006”(S3819)[109th]이 제안되었는데, 이 법안에는 위 2005년 법안에 있던 금지명령에 관한 내용이 제외되는 대신 패소 당사자에게 정당한 이유가 없는 경우 승소 당사자에 대하여 소송비용을 지급하도록 하는 내용 등이 포함되었으나, 이 법안 역시 회기 만료로 폐기되었다.⁷⁰⁾ 다시 2007. 4. 18. 하원의원 Howard Berman에 의하여 “Patent Reform Act of 2007”(HR1908)[110th]이 제안되어 같은 해 9. 7. 하원을 통과하였는데, 앞의 법안들에 포함된 내용 중 특허이의제도, 제3자의 의견제출제도가 포함되었고, 고의 침해자의 3배 손해배상과 관련해서 특허권자로부터 침해에 대한 통지를 받고도 계속하여 침해하는 경우 이를 명할 수 있다는 내용 등이 포함되었다.⁷¹⁾ 위 법안은 현재 S1145로 상원에 계류되어 있는 상태이나 그 통과 여부는 아직 불확실하다.⁷²⁾

GovTrack.us. H.R. 2795--109th Congress (2005): Patent Act of 2005, GovTrack.us (database of federal legislation) <<http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h109-2795>> (accessed Apr 8, 2008).

69) Terrence P. McMahon, Stephen J. Akerley, Jane H. Bu, 앞의 논문, 167면 참조.

70) GovTrack.us. S. 3818--109th Congress (2006): Patent Reform Act of 2006, GovTrack.us (database of federal legislation) <<http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s109-3818>> (accessed Apr 8, 2008).

71) GovTrack.us. H.R. 1908--110th Congress (2007): Patent Reform Act of 2007, GovTrack.us (database of federal legislation)

<<http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h110-1908&tab=summary>> (accessed Apr 8, 2008).

72) GovTrack.us. S. 1145--110th Congress (2007): Patent Reform Act of 2007, GovTrack.us (database of federal legislation) <<http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s110-1145>> (accessed Apr 8, 2008).

III. 우리나라에서의 Patent Troll의 문제

1. Patent Troll이 과연 문제가 되고 있는가?

앞에서 본 바와 같이 미국에서 Patent Troll의 문제가 등장한 것은 큰 시장규모, 고비용의 소송구조, 높은 손해배상액, 가처분신청 및 특허침해금지청구의 높은 인용률과 같은 것이 배경이 되었기 때문인데, 과연 우리나라에서도 Patent Troll의 등장을 뒷받침할 만한 토대가 형성되어 있는가, 만약 그렇지 않다면 Patent Troll의 문제는 미국과 같은 일부 국가의 문제에 한정된 것이 아닌가 하는 점이 문제될 수 있다.

즉, 우리나라에서는 특허 또는 특허상품에 대한 시장규모가 미국에 비하여 현저히 작고, 특허소송에서 매 사건당 평균 15억원 정도의 높은 비용이 드는 미국과 달리 상당히 저렴한 비용으로 특허소송을 제기하거나 그에 대비할 수 있으며, 법원은 민사집행법 제300조 제2항의 취지에 충실하게 이익균형 등 여러 가지 요소를 고려하여 매우 신중하게 가처분의 발령 여부를 결정하고 있고, 그러한 것은 미국법과 달리 형평법적 요소를 고려하여야 한다는 명문의 규정이 없는 금지청구의 인용 여부에 있어서도 마찬가지이며, 손해배상액에 있어서도 미국과 같은 고의의 특허침해에 대한 3배 배상과 같은 제도가 없을 뿐만 아니라 기본적으로 인체의 사망 또는 상해에 대한 손해배상액을 기준으로 손해배상액을 산정하는 실무가 아직 남아 있어 높은 손해배상액이 인정될 가능성이 크지 않기 때문에 Patent Troll이 등장할 여지가 별로 없고, 따라서 특허권 남용 등 이를 규제하기 위한 방안의 문제를 논의할 실익이 없다는 주장이 가능하다.⁷³⁾

나아가 우리나라의 현실에서 과연 개인발명가들이 미국에서와 같이 충분히 보호되고 있는지, 오히려 개인발명가들이 규모 및 자본에 있어 상대가 되지 않는 대기업의 횡포에 눌러 자신의 특허권을 제대로 행사하지 못하고 있

73) 최명석, 박해찬, 앞의 논문, 161면 참조.

는 것은 아닌지, 그렇다면 그러한 상태에서는 오히려 특허권을 좀 더 효율적으로 보호할 수 있는 방안이 논의되어야 하지 그 남용의 문제를 논하는 것은 시기상조가 아닌지 하는 회의론도 제기될 수 있다.

따라서 현실적인 관점에서 Patent Troll의 문제가 우리나라에서도 발생할 수 있고 그에 대처할 필요성이 있는지에 관하여 살펴볼 필요가 있다.

2. Patent Troll의 발생 배경에 관한 논의 및 평가

우선 위와 같이 미국과 다른 여러 여건에도 불구하고 Patent Troll이 등장할 여지가 있는 배경으로는, 미국과 달리 우리나라 특허법 제255조는 “특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다”고 형사처벌에 관하여 규정하고 있고, 같은 법 제231조는 “제225조 제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다”고 규정함으로써 침해품 등의 필요적 몰수에 관하여 규정하고 있는바, 이러한 형사처벌규정은 침해행위자에 대한 위하(威嚇)효과가 있고, 나아가 같은 법 제225조 제2항의 친고죄에 관한 규정은 형사처벌과 관련하여 특허권자가 침해자에 대하여 용이하게 이용할 수 있는 무기가 될 수 있다는 점에서 Patent Troll이 등장할 수 있는 배경이 된다는 견해가 있다.⁷⁴⁾

나아가 미국의 닷컴(dot-com) 기업과 유사하게 2000년대 초반 무수한 벤처기업의 부침이 있었고, 현재 법원이 가처분이나 금지청구를 신중하게 발령하고 있는 것은 사실이나, 특히 금지청구와 관련해서는 가처분과 달리 특허법 제126조가 그 발령에 있어 형평법상의 요소 등을 고려하여야 한다고 규정하고 있지 않아, 특허 및 발명자의 보호에 관한 법원의 생각에 따라 금지명령이 좀 더 쉽게 발령될 가능성을 배제하기 어려우며, 비록 3배 배상제나 징벌적 손해배상과 같은 제도가 없어 손해배상액이 미국에 비하여 높지 않은 것이 사실이나, ‘귀저기’ 특허소송에서 특허권자인 미국의 킴벌리클라크 코포

74) 최명석, 박해찬, 위 같은 곳.

레이션과 유한킴벌리가 한국의 LG생활건강과 엘지화학, 엘지를 상대로 특허 침해를 원인으로 한 손해배상청구를 함에 있어 566억 여원의 배상을 구하는 소를 제기하고 그에 대하여 1심 법원이 348억원을 배상하라는 판결을 한 일이 있고(이 판결은 뒤에 항소심에서 파기되었고, 대법원에서도 항소심과 같은 판단을 하였다),⁷⁵⁾ 앞에서 언급한 ‘한·영자동전환방법’ 사건과 관련하여 ‘원고측이 처음 소 제기시에는 4,000만원을 배상할 것을 청구했지만 서울고등법원으로부터 유리한 중간판결을 받은 것을 계기로 배상액이 상상하기 어려울 정도로 커질 수도 있다’고 예상하고 있는 신문기사에서⁷⁶⁾ 알 수 있는 바와 같이, 특허침해를 원인으로 한 손해배상 청구액 및 인용액이 수백억에 이르는 경우도 있을 수 있다는 점에서, 엄격한 가치분 및 금지청구의 발령이나 낮은 손해배상액으로 인하여 Patent Troll이 발생할 여지가 전혀 없다고 보기는 어렵다.

나아가 Patent Troll이 개인이나 작은 회사인 미국의 경우와 달리, Patent Troll의 행태를 학습한 대기업 등이 하나의 Business Model로서 특허를 관리하는 자회사 또는 독립회사를 설립하여 Patent Troll과 같은 행태로 특허권을 행사할 가능성이 있고, 그러한 경우 Patent Troll에 의한 특허권 남용과 같은 문제가 등장할 수 있다는 점도 제기되고 있다.⁷⁷⁾

한편, 현실적으로 우리나라도 이미 Patent Troll의 영향권에 들어 삼성전자, LG전자 등 주요 기업들이 특허소송에 휘말리고 있으며, 삼성전자가 국내·외 업체와 벌이고 있는 특허소송만 100여건이 넘는 것으로 알려졌다.⁷⁸⁾ 예를 들어, 위 제1장 I.에서도 본 바와 같이 2005년 12월 인터디지털(InterDigital)이라는 회사는 노키아로부터 시작하여 파나소닉, 삼성과의 이동통신 관련 특허소송에서 차례로 승소를 하여, 노키아로부터 2억 5,300만 달러 및 삼성전자로부

75) 대법원 2008.2.28. 선고 2005다77350,77367 판결 [특허침해금지등][미간행]; 서울고등법원 2005. 11. 23. 선고 2003나20130, 20147(병합) 판결; 서울남부지방법원 2003. 2. 7. 선고 2001가합8692호, 2001가합11162호(병합) 판결 참조.

76) 인터넷 조선일보, http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2008/02/20/2008022000142.html

(2008. 4. 13. 최후 접속) 참조.

77) 최명석, 박해찬, 위 같은 곳 참조.

78) 위 같은 곳.

터 670만 달러의 로열티 지급에 대한 합의를 이끌어내었고, 이 소송에서 승소한 것을 계기로 LG전자, 팬택 등 국내기업을 대상으로 특허소송을 제기할 것임을 경고하였으며, LG전자는 인터디지탈과의 싸움에 승산이 없다고 판단하여 2006년부터 2008년까지 매년 9,500만 달러씩 총 2억 8,500만 달러의 휴대폰 로열티 계약을 체결하였는바, 이러한 것이 Patent Troll의 행위로 거론되고 있다.⁷⁹⁾

또, 비록 미국과 동일한 형태는 아니나 삼성전자가 사용하고 있는 휴대전화의 한글 입력방식인 ‘천지인’이 자신의 특허권을 침해하였다고 주장하며 손해배상금 청구소송을 제기한 개인발명가의 행위⁸⁰⁾나 광동제약과 엔돌핀 F&B 사이의 ‘옥수수 수염차’를 둘러싼 특허권에 관한 논란⁸¹⁾ 및 국내의 개인발명가와 MS사 사이의 위 ‘한·영자동전환방법’을 둘러싼 분쟁의 예에서 보듯이 대기업이 특허권 침해로 개인 발명가나 중소기업으로부터 소송을 제기 당할 경우 이를 Patent Troll에 의한 소송제기라고 주장할 가능성은 충분히 있다.

결국, 우리나라에서도 현재 Patent Troll에 대한 우려가 있고 또 일부 특허권자의 행위에 대하여 Patent Troll로 규정하려는 움직임도 있는 것으로 보이며, 따라서 어떠한 행위 또는 행위자가 Patent Troll에 속하는 것인지를 설정하고 그에 속하는 행위에 대한 대응책에 대하여 생각해 볼 필요가 있다 할 것이다.

79) 특허청 홈페이지의 보도자료, http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&board_id=press&catmenu=m05_02_02_01&c=1003&seq=7250, (2008. 4. 13. 최후 접속) 참조; 2007. 12. 21.자 Breaknews, http://www.breaknews.com/new/sub_read.html?uid=75277§ion=section37 (2004. 4. 13. 최후 접속) 참조.

80) 양자 사이의 소송은 결국 합의 및 이에 따른 취하로 종결되었다. 관련기사는 <http://www.chosun.com/national/news/200606/200606020029.html> 및 http://itnews.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=341823&g_menu=020200 (2008. 7. 11. 최후 접속).

81) 관련기사는 <http://blog.naver.com/realjin88/70020936087> 참조 (2008. 4. 13. 최후 접속). 위 두 예는 최명석, 박해찬, 앞의 논문에서 예로 든 것이다.

IV. 정리 및 사건 - Patent Troll의 의의 및 범위 한정

특허권자가 특허발명을 실시하여야 하는지와 관련하여, 미국 대법원은 1908년에 Paper Bag 사건⁸²⁾에서 사용되지 않거나(unsued) 실시되지 않는(unworked) 특허에 대하여 더 적은 보호를 하여야 할 것인가 하는 문제를 다루었는데,⁸³⁾ 이 사건에서 침해자로 주장된 Continental Paper Bag Company는 양질의 종이 가방을 만드는 기계를 개발하는 과정에서 William Lidell이 보유한 특허권을 침해하였다. Lidell은 원래 예전의 기계를 그대로 사용하는 비용과 새로운 기계를 개발하는 데 드는 비용을 비교한 후 자신의 특허발명을 실시하지 않고 보유하기만 하기로 결정하였었는데, 법원은 특허권자는 그 동기에 불구하고 자신의 재산권을 사용하거나 사용하지 않을 권리가 있고, Lidell의 결정이 그의 특허에 대한 배타적 권리를 박탈할 정도로 공공의 이익에 해가 되지 않는다는 이유로 그의 금지청구를 인용하였다.

위 판결 이전에는 특허권자가 특허를 실시하지 않거나 다른 사람들에게 실시허락을 하지 않는 것을 이유로 특허에 대한 침해를 부정할 것인가와 관련하여, 침해를 부정하여야 한다는 취지로 판시한 판결도 있었고, 원고가 소를 제기하는 것을 허용하면서 손해배상액을 제한하는 판결도 있었다.⁸⁴⁾ 따라서 Paper Bag 사건은 그와 같은 종전의 논의를 정리하는 의미가 있었고, 이러한 법원의 태도는 후에 미국 특허법 § 271(d)(4)로 성문화되었다.⁸⁵⁾ 하지만, Paper Bag 사건 이후에도 실시되지 않는(unworked) 특허의 문제는 계속하여 논쟁을 불러일으켰다.⁸⁶⁾

82) Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 4219 (1908).

83) Hovenkamp, Herbert J., "United States Antitrust Policy in an Age of IP Expansion" (December 2004). U Iowa Legal Studies Research Paper No. 04-03 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=634224>, 16면.

84) 그 예로는 Electric Smelting & Aluminum Co. v. Carborundum Co., 189 F.710 (C.C.W.D. Pa 1900); Dorsey Harvester Revolving Rake Co. v. Marsh, 7 F. Cas. 939, 945 (C.C.E.D. Pa. 1873), Hovenkamp, Herbert J., 위 같은 글, 16면 주 28)에서 재인용.

85) 이에 관해서는 뒤에서 자세히 살핀다.

86) 그 예로 Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd., 850 F.2d 660, 671 (Fed. Cir. 1988) (특허가 사용되지 않음을 이유로 일실이익의 상실을 부정); Foster v. Am. Mach. & Foundry Co., 492

위와 같은 역사적 과정에 비추어, Patent Troll의 문제는 기술의 발달이나 상황의 변화에 따라 특허권을 실시하지 않으면서 그 권리를 행사하려는 자와 관련한 문제가 특허권의 본질과 관련하여 항상 제기될 수 있는 문제임을 보여주는 것이라 할 것이므로,⁸⁷⁾ 그 정당성 및 규제여부는 결국 특허제도의 목적에 비추어 판단하여야 할 것이다. 이와 관련하여 우리 특허법 제1조는 특허제도의 목적을 ‘발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지’하는 것이라고 규정하고 있다.

그러므로 보건대, Patent Troll이라는 부정적 이미지를 가진 개념의 사용에 반대하는 사람들이 주장하는 바와 같이, Patent Troll이 행사하는 권리가 독점적인 권리이고 특허발명의 실시 여부는 기본적으로 특허권자에게 맡겨 있는 것이며, Patent Troll의 행위로 인하여 대기업 등과의 관계에 있어 열등한 지위에 놓일 수밖에 없는 개인발명가나 중소기업들이 그들의 특허권을 최대한 유리한 위치에서 행사할 수 있는 계기를 마련할 수 있고, 그러한 행위가 특허권의 거래와 관련한 새로운 시장모델을 제시하는 것일 수도 있으며, 그로 인하여 개인 및 중소기업 발명가들이 대기업에 대항하여 특허침해소송을 제기할 수 있는 자원을 확보할 수 있게 되고 자신의 발명을 좀 더 쉽게 현금화할 수도 있게 되어 그 발명의욕을 촉진할 수 있다는 점에서 Patent Troll의 순기능을 무시할 수는 없다 할 것이고, Patent Troll의 행위라고 일컬어지는 행위 중 그러한 순기능을 가진 행위까지 부정적 시각을 가지고 바라볼 수는 없다 할 것이다.

그러나 Patent Troll이라는 개념 속에 포함되어 있는 행위 유형 중에는 오로지 금전적 이익에만 치중하여 진정으로 기술 및 제품을 개발하려는 후속 개발자의 개발의욕을 저하시켜 혁신(innovation) 및 기술발전을 가로막고 결과적으로 산업발전 및 사회의 후생복지의 향상이라는 특허제도의 목적달성에

F.2d 1317, 1324 (2d Cir. 1974) (당사자가 용접기에 관한 특허를 실시하는지를 고려); Dorsey Harvester, 7 F. Cas. 939; Landis Tool Co. v. Ingle, 286 F.5, 6-7 (3d Cir. 1923); Westinghouse Elec. & Mfg. Co., v. Toledo, 172 F. 371, 372 (6th Cir. 1909). Hovenkamp, Herbert J., 앞의 논문, 16면 주 28)에서 재인용.

87) Patent Troll과 같은 문제가 현대에 고유한 문제가 아니고 반복되는 문제라는 점에 관하여는, Gerard N. Magliocca, 앞의 논문 참조.

도움이 되지 않는 행위가 있을 수 있고, 그러한 행위에 대하여는 일정한 규제방안을 연구할 필요가 있다.

따라서 현재의 Patent Troll이라는 개념이 그 안에 지나치게 다양한 행위 유형을 포함하고 있는 점은 문제가 있다 할 것이나, 특허권의 ‘부당한’ 행사로 인하여 오히려 특허제도의 목적달성에 해가 되는 행위가 있을 수 있음을 경고하고 그에 대한 대책 마련을 촉진한다는 점에서 이 개념의 존재의의를 찾을 수 있고, 이제 남은 일은 종래의 Patent Troll이라는 넓은 개념 속에 포함되어 있는 진정 부정적인 행위유형을 추출하고 그러한 행위에 대한 적절한 규제방안을 마련하는 것이라 할 것이다.⁸⁸⁾ 나아가 만약 특허권자가 행사하려는 특허가 진정 혁신적이고, 신규성 및 진보성이 있는 것이어서 법률상 보장된 20년의 특허기간에 의한 보호를 받을 만한 가치가 있는 것이라면 과연 이러한 Patent Troll을 둘러싼 논쟁이 발생하였을 것인가를 생각하여 보고, 진정 가치있는 발명에 대하여만 특허를 부여할 수 있는 시스템을 만드는 노력을 할 필요가 있다 할 것이다.⁸⁹⁾

이러한 시도 중 하나로서 Patent Troll이 가지는 속성을 중심으로 Patent Troll은, “첫째, 스스로 경쟁상품을 가지고 있거나 가질 계획이 없기 때문에 다른 회사를 배제함으로써 경쟁상의 이익을 얻을 수 없고, 둘째, 특허의 유효성이나 가치에 대하여는 검토하지 않은 채 소송 및 그에 소요되는 비용을 미끼로 상대방을 위협하여 실시허락계약을 체결하게 하는 회사”라고 정의하는 견해가 있고,⁹⁰⁾ 또 Patent Troll을 권리자의 악의(bad faith)를 기초로, “(i) 특허권을 가지고 있는 것을 숨기고 다른 회사들이 이를 침해하고 의심없이 상당한 투자를 한 후에 비로소 이를 행사하는 경우, (ii) 많은 수의 특허를 경쟁자를 배제하기 위하여 취득하는 경우, (iii) 다른 회사들에 대하여 행사하여 협상을 하기 위한 목적으로 질이 낮은 특허를 취득하는 경우”로 한정하여야 한

88) 최명석, 박해찬, 앞의 논문, 151면 참조.

89) Terrence P. McMahon, Stephen J. Akerley, Jane H. Bu, 앞의 논문, 168면 참조; Marc Morgan, 앞의 논문, 176, 179-180면 참조.

90) “Defending Patent Trolls”, Patent Chronicles Blog Archive, anonymous comment entered on March 28, 2005, available at <http://www.patentchronicles.com/archives/20050328/patent-trolls> (2008. 3. 22. 최후 접속).

다고 주장하는 견해도 있으며,⁹¹⁾ 이러한 견해들은 특허권자의 특허권 행사 중 부당한 유형을 추출하려는 노력으로써 경청할 만하다 할 것이다.

또 하나의 방법은 앞의 I. 1.항에서 본 바와 같은 Patent Troll에 대한 다양한 개념 중 우선 객관적으로 부정적으로 볼 수 없는 행위 또는 행위자들을 제외하고 나머지 행위유형의 특성을 살펴보는 것이다. 이와 관련하여, 실리콘밸리의 유명한 변호사인 Doug Lumish는 Patent Troll을 네 가지 유형으로 나누었다.⁹²⁾ 즉, “(i) 진정한 Troll(True Blue Trolls): Peter Detkin의 Intellectual Ventures, Acacia Technologies Group,⁹³⁾ Rembrandt Management Group 등과 같이 다른 발명가로부터 특허를 취득하고 제조를 하지 않는 회사들; (ii) 사유하는 존재로서의 Troll(The Thinking Person's Trolls): 대학들과 같이 상품 제조 및 판매를 위해서가 아니라 실시허락과 집행을 위하여 발명을 하는 사람들; (iii) 우발적 Troll(Incidental Trolls): BlackBerry 사건의 NTP사⁹⁴⁾와 같이 특허자산은 있으나 활용에는 실패한 제조회사들 및 DRAM 사업을 양도한 후 막대한 실시료를 긁어모은 Texas Instruments사⁹⁵⁾와 같이 생산라인을 멈춘 후의

91) Marc Morgan, 앞의 논문, 178면.

92) James H. Wallace, Jr., "Are Patent 'Trolls' Wrongly Named and Maligned? Do They Have a Future?", AIPLA Annual Meeting, Washington, DC (Oct. 18, 2007)에서의 발표문, http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Speaker_Papers/Annual_Meeting_Speaker_Papers/200717/Wallace-paper.pdf에서 검색 가능 (2008. 4. 13. 최후 접속), 2면; 비슷한 유형의 분류로는 James F. McDonough III, 앞의 논문, 192-193면 참조.

93) 이 회사 홈페이지의 회사소개란에는 “Acacia Research는 특허를 습득, 개발, 실시허락 및 집행하는 사업을 하고 있다. 우리는 특허권자를 그들의 특허발명이 정당한 권한없이 사용되는 것으로부터 보호하고, 그들이 실시허락을 하거나 필요한 경우 특허권을 집행하도록 하여 수익을 얻도록 돕는다. 우리의 고객은 주로 특허권 침해자들에 대해 대처하기 위한 자본이 부족한 개인 발명가나 소기업이지만 특허기술로부터 수익을 창출하고자 하는 대기업도 있다”라고 게시되어 있다. http://www.acaciatechnologies.com/aboutus_main.htm (2008. 4. 13. 최후 접속).

94) 정식명칭은 “NTP, Inc.”로서 1992년에 발명가인 Thomas J. Campana Jr.와 Donald E. Stout에 의하여 설립되고 미국 Virginia에 본사를 두고 있는 특허보유회사로서, 이 회사의 주요 자산은 50개의 미국 특허 및 출원 중인 미국 및 국제특허출원이다.

http://en.wikipedia.org/wiki/NTP,_Inc. (2008. 4. 13. 최후 접속)의 자료임.

95) 전자산업분야에서는 TI로 더 알려진 미국의 Texas주 Dallas에 본사가 있는 유명한 반도체 및 컴퓨터 기술 개발 및 상용화 회사로서 전세계적으로 반도체 생산에 있어 Intel 및

특허권자; (iv) 경쟁자(Competitor): Broadcom사⁹⁶⁾가 경쟁사인 Qualcomm사를 표적으로 하여 특허를 취득한 것과 같이 한 회사가 경쟁자를 표적으로 하여 특허를 취득하는 경우”가 그것이다.

그런데, 위 여러 행위자 중 대학의 경우에는 연구 자체에 종사하는 것은 그 존재목적에 부합하는 것이고, 특히 미국에서는 1980년에 통과된 Bayh-Dole Act⁹⁷⁾에 의하여 그 연구성과를 기업에 팔거나 실시허락할 수 있는 권리가 보장되게 된 점에 비추어 이를 비난하기 어려우며, Thomas Edison 또는 Texas Instruments사나 Broadcom사 등과 같이 그 스스로 기술개발 및 제품 생산을 위하여 노력함으로써 산업발전 및 인류생활의 질을 향상시키는 데 있어 공헌을 하거나 하고 있는 발명가나 기업까지 발명을 실시하지 않거나 경쟁자를 배제하기 위하여 특허권을 행사하였다는 이유로 Patent Troll이라는 부정적 이미지를 가진 개념에 포함하기는 어려울 것이다.

그렇다면, 비난 가능한 Patent Troll의 유형은 위 Doug Lumish의 유형 중 첫 번째의 ‘진정한 Troll’일 것이고,⁹⁸⁾ 그 특징으로는 일반적으로, (i) 특허권 이외에 자산이라고 할 만한 것을 보유하지 않는 점, (ii) 제품의 생산활동을 하지 않는 점, (iii) 특허 변호사들이 회사조직의 주축을 이룬다는 점, (iv) 이미 존재하는 특허를 취득할 뿐 스스로 새로운 기술을 발명하는 일은 없다는 점 등이 열거되고 있다.⁹⁹⁾

결국, Patent Troll은 위와 같은 특성을 중심으로 “특허를 취득한 후 그 스

Samsung에 이어 3위의 지위를 차지하고 있고, 휴대전화기를 위한 칩(chips)의 1위 공급자이며, 디지털신호처리장치(DSPs) 및 아날로그 반도체의 1위 생산자이다.

http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments (2008. 4. 13. 최후 접속)의 자료임.

96) Broadcom Corporation은 광역통신을 위한 집적회로(ICs)를 공급하는 미국 회사이다.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Broadcom> (2008. 4. 13. 최후 접속)의 자료임.

97) Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015 (1980) (codified as amended at 35 U.S.C. §§ 200-12, 301-07 (2000)).

98) James H. Wallace, Jr., 앞의 글, 2면 참조; James F. McDonough III, 앞의 논문, 198-199면 참조. 그러한 점에서 위와 같은 유형 전체를 포함하는 중립적인 개념으로서 NPE(Non-Practicing Entity)라는 개념을 사용되기도 한다. Rebecca A. Hand, 앞의 논문, 464면.

99) Edward R. Reines, “법원, 인터넷 및 지적재산권 관련 하원 소위원회 증언”, 2006. 6. 15., 최명석, 박해찬, 앞의 논문, 150면에서 재인용; 정연덕, 앞의 논문, 81-82면; 정차호, “특허의 침해금지권에 관한 eBay 판결: 특허권의 몰락?”, 지식재산 21 (2006. 7), 특허청, 59면 참조.

스로는 특허발명을 실시하거나 이를 개선하려는 노력을 하지 않으면서 특허권을 행사하여 이익을 취득하는 것을 주 업무로 하는 자”로 그 범위를 한정하고, 그에 대한 적절한 대응방안을 마련하여야 할 것이다.

그리고 Patent Troll에의 해당 여부를 판단함에 있어서는 문제가 된 개인이나 회사가 표방하고 있는 설립 목적이나 활동 내역보다는 실제 어떠한 영업 또는 행위를 하고 있는가를 기준으로 판단하여야 한다. 예를 들어, 대표적인 Patent Troll로 거론되고 있는 인터디지탈사의 홈페이지에는 "30여 년간 첨단 디지털 무선 기술을 발명 및 개발하여 왔고, 약 400명의 직원이 일하고 있다"고 기재되어 있다.¹⁰⁰⁾ 또한 Patent Troll의 ‘사업(영업)방법’이 개인 발명가나 중소기업뿐만 아니라 대기업에게까지 확산되고 있는 경향에도 주목하여야 한다. 즉, 앞에서 본 바와 같이 Kodak과 같은 대기업조차도 자신이 생산하는 제품과는 아무런 관련이 없는 특허권을 사들여 이를 행사함으로써 이익을 본 예가 있고, 이러한 사업방법은 Patent Troll 형의 수익창출모델이 자본력이 있는 개인이나 특허변호사뿐만 아니라 막대한 자본을 가지고 있는 대기업에게도 확산될 가능성을 보여주는 것이라 할 것이다. 따라서 Patent Troll을 종전과 같이 자본이 있는 개인이나 중소기업이라는 식으로 도식화해서 생각할 것이 아니고, 문제가 된 특허와 관련된 행위자의 구체적 행위 및 그에 이르게 된 경위를 살펴 그 규제 여부를 판단해야 하지 않을까 생각한다.

이와 관련하여 우리나라에서 Patent Troll의 행위로 의심받는 행위들 중 어떠한 행위가 진정한 Patent Troll에 해당하는가에 관하여 보면, 위 사례들 중 스스로 문제가 된 특허를 실시하거나 그와 관련된 연구나 기술개발에 계속 종사하고 있는 개인이나 중소기업 발명자가 대기업 등을 상대로 특허권을 행사한 것까지 Patent Troll에 해당한다고 보기는 어렵고, 스스로는 문제된 특허를 실시하거나 그에 관련된 연구나 기술개발에는 더 이상 종사하지 않으면서 가능한 한 많은 특허권을 취득하여 대기업 등에 대한 특허권의 행사에만 주로 종사하고 있는 것으로 보이는 미국의 인터디지탈사의 행위와, 위 ‘한·영자 동변환방법’ 사건에서 공동소송참가인으로 참가한 특허 컨설팅사의 경우 그 회사가 발명자로부터 특허 지분을 취득하게 된 경위, 소송에 승소한 경우의

100) http://www.interdigital.com/about_interdigital (2008. 6. 7. 최후 접속).

손해배상액의 배당 약정 등에 관하여 명확히 하는 것을 전제로, Patent Troll
에의 해당 여부를 검토할 수 있을 것이다.

나아가 일정한 행위 또는 행위자가 Patent Troll에 해당하는 경우의 대응방
법에 관하여는 다음 장 이하에서 살펴기로 한다.

제3장 Patent Troll과 권리남용 법리의 적용

I. 문제의 제기

Patent Troll의 행위에 대하여 민법상의 권리남용금지의 원칙을 적용할 수 있을 것인가? Patent Troll이 행사하는 특허권은 일단 특허무효소송에 의하여 무효로 확정되기 전까지는 유효한 것으로 추정된다.¹⁾ 따라서 그러한 유효한 특허권에 기한 권리의 행사에 대하여 민법상의 권리남용의 법리를 적용하여 권리행사를 제한할 수 있는지가 문제된다.

이와 관련하여 미국에서는 판례법상 특허권 남용의 법리가 발달되어 왔는데, 그러한 법리를 우리나라에서도 적용할 수 있는지 및 미국과 같은 특허법상 고유한 특허권 남용의 법리를 인정할 수 있는지를 검토한다.

또한 특허권의 행사에 대하여는 통상실시권의 설정에 관한 재정 및 특허권의 취소, 특허가 무효라는 항변(무효를 이유로 하는 '권리남용' 항변), 독점규제법에 의한 규제, 공지기술 및 자유실시기술의 항변 등이 사용되어 왔는바, 이러한 법리와 권리남용 법리와의 관계 및 그러한 법리들에도 불구하고 권리남용 법리를 적용할 필요성이 있는지를 검토한다.

나아가 권리남용 법리를 적용할 여지가 있다면, 어떠한 경우에 어떠한 요건 아래에서 적용하고 그 효과는 무엇인지에 관하여도 살펴보기로 한다.

II. 미국법상의 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리

1. 특허권 남용 법리의 의의

1) 미국 특허법 제282조(35 U.S.C. § 282). 우리 특허법에는 명문의 규정이 없으나, 특허권은 설정등록에 의하여 발생하고(특허법 제87조 제1항), 특허무효심판을 별도로 규정하고 있는 점(제133조) 등에 비추어, 특허무효심판에 의하여 무효로 되기 전까지는 유효한 것으로 추정된다고 보아야 할 것이다. 대법원도 1992. 6. 2.자 91마540 결정에서 이러한 취지로 판시한 바 있다.

미국의 특허권 남용 법리는, 특허권자가 특허권의 적법한 보호범위를 확장하는 부당한 방법으로 특허권을 이용하여, ‘새롭고 유용한 발명을 한 발명자에 대하여 배타적 권리를 부여함으로써 과학과 실용학문(useful Arts)의 발전을 촉진한다’고 하는 공공정책(public policy)에 반하는 결과를 가져오는 경우, 법원은 그러한 상태가 해소될 때까지 특허침해에 대한 구제를 중지할 수 있다는 이론이다.²⁾

특허권 남용의 항변은, 문제된 행위가 당연히 특허권 남용에 해당하지 않는 한, 특허침해자로 주장된 자가 특허권 남용에 해당한다는 사실을 적극적으로 주장·입증하여야 하는 적극적 항변(affirmative defense)으로서,³⁾ 그 이론적 근거는 “형평의 이념은 피고에게 신의성실(good faith)을 요구하는 것과 같이 원고에게도 똑같이 엄격하게 요구한다”는 형평법상의 'Unclean hands'의 법리에 있는 것으로 설명된다.⁴⁾

2) Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 492-493 (1942); Note, "Is the Patent Misuse Doctrine Obsolete?", 110 Harv. L. Rev. 1922, 1923 (1997); Gary Myers, The Intersection of Antitrust and Intellectual Property, Cases and Materials, Thomson West, 2007, 56면 참조.

3) Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001 (Fed. Cir), cert. denied, 477 U.S. 905 (1986) 참조. 다만, 특허권 남용이 반독점법(Antitrust Law) 위반의 경우까지 포함하고 있는 관계로, 특허권이 남용되었다는 주장은, (i) 반독점법 위반이라는 적극적(affirmative) 주장(소송, claims), (ii) 침해소송에 대한 방어적 주장 및 (iii) 특허권 실시허락계약을 포함하는 계약위반소송에 대한 방어적 주장의 세 가지 형태로 나타날 수 있다 한다. Feldman, Robin C., "The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse", 55 Hastings L.J. 399, 403 (2003). 한편, 그 입증의 정도에 관하여는 명백하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)에 의하여야 한다는 판결이 있다. Micro Chemical Inc. v. Great Plains Chemical Co., 900 F.Supp. 1386, 1404 (D. Colo. 1995), rev'd in part on other grounds, 103 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1997).

4) Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Co Maintenance Machinery Co., 324 U.S. 806 (1945); Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Ill. Found., 402 U.S. 313, 343-344 (1971), Feldman, Robin C., 위 논문, 402면; Katherine E. White, "A Rule for Determining When Patent Misuse Should Be Applied", 11 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 671, 676 (2001); Note, "Is the Patent Misuse Doctrine Obsolete?", 110 Harv. L. Rev. 1922, 1923 (1997). 원래 Unclean hands 원칙은 다른 사유가 없으면 구제를 받을 수 있는 원고가 분쟁에 관련하여 부적절하게 행동하여 그러한 원고를 제재함에 따른 공중의 이익(public interest)이 피고의 불법행위를 막기 위한 필요보다 더 클 때 이용된다. B.M.I., Inc. v. Hearst, 746 F.

특허권 남용 법리의 목적은 법상 허용된 특허권의 범위를 벗어나서 시장에서의 이익을 획득하기 위한 수단으로 특허를 사용하려는 특허권자의 권한 밖의 행위를 방지하기 위한 것이고,⁵⁾ 특히 그 자체로는 위법한 것이 아니지만 특허권으로부터 반경쟁적인 효과를 끌어냄으로써 공공정책에 반하게 되는 행위를 제한하기 위한 것이다.⁶⁾

한편, 특허권 남용 법리는 실시 또는 판매 계약상의 비효율적인 제한을 무효화함으로써 사회복리를 극대화하기 위하여 등장한 것으로서, 미국 대법원은 특허권 남용의 법리를 끼워팔기(tying arrangement)의 경우에 처음 적용하였고, 차차 다른 유형의 실시허락행위에도 적용하여왔다.⁷⁾ 그러나 이러한 법리가 실시허락계약에 대하여만 적용되는 것은 아니고, 특허권자가 기여침해자(contributory infringer)자⁸⁾ 등 실시허락을 받지 아니한 자에 대하여 침해소송을 제기하는 경우에도 적용될 수 있다.

2. 특허권 남용 법리의 발전 과정

가. Henry v. A.B. Dick 판결과 특허권의 확장

미국 연방대법원은 1912년 Henry v. A.B. Dick 사건⁹⁾에서, 특허권은 광

Supp. 320 (S.D.N.Y. 1990), Katherine E. White, 위 논문, 676면에서 재인용.

5) Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Res., Inc., 395 U.S. 100, 135-136 (1969) 및 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 704 (Fed. Cir. 1992). U.S. Philips Corp. v. International Trade Com'n, 424 F.3d 1179, 1184 (2005)에서 재인용; 이경규, 지적재산권 남용의 규제와 독점규제법 적용에 관한 연구, 연세대학교 대학원 법학과 박사학위논문, 2000, 61면.

6) Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 704 (Fed. Cir. 1992); U.S. Philips Corp. v. International Trade Com'n, 424 F.3d 1179, 1184 (2005).

7) 앞의 Note, 1922-1924면.

8) 기여침해는 어떠한 사람이 권한없이 특허발명 전체를 복제하는 것이 아니라 특허발명의 실시 필요하되 특허되지 아니한 부품을 복제(생산)함으로써 결국 그 부품을 사용하는 자들이 특허침해를 하도록 돕는 것을 말한다. Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy, The Law of Competition and Its Practice (3d. ed.), Thomson West, 2005, 242면 주 8 참조. 이는 우리 특허법 제127조에서 규정하고 있는 간접침해에 대응하는 개념이다.

범위한 것으로서 특허권자에게 다른 사람들이 특허발명을 생산, 사용 또는 판매하는 것을 배제할 권리를 부여하고, 그러한 권리에는 다른 사람들에게 발명을 사용하도록 함에 있어서 조건을 부가할 더 작은 권리가 포함된다고 판시하였다.¹⁰⁾ 이러한 견해 아래 법원은 특허권자인 원고 Henry가 그가 생산하는 복사기에 부착한, ‘실시허락자들은 원고가 제공하는 종이, 잉크 및 다른 소모품들만을 사용하여야 한다’라고 하는 통지문의 효력을 인정하여, 원고의 허락 없이 그러한 소모품들을 공급한 피고는 기여침해 책임을 져야한다고 판시하였다.¹¹⁾ 이러한 Henry 판결의 태도는 연방대법원의 특허권 확장주의 (patent law expansionism)의 정점을 보여주는 것으로서, 특허권자로 하여금 일상적 소비재(staple articles)인 비특허품을 끼워팔기하는 것까지 허용하고 기여침해 법리가 그러한 품목의 판매자에게도 미치는 것으로 해석한 것으로 평가된다.¹²⁾

나. Motion Pictures Patents 사건과 특허권 남용 법리의 최초 적용

위와 같은 Henry v. A.B. Dick 사건의 판시에 대응하여 미국 의회는 1914년 반독점법(Antitrust Law)의 하나인 클레이튼 법(Clayton Act) 제14조를¹³⁾ 개정하면서 끼워팔기는, 그것이 특허되었든 되지 않았든("whether patented or unpatented"), 반독점법 위반이 될 수 있다고 함으로써, 특허권의 행사를 포함하는 계약도 끼워팔기 사건의 경우에는 반독점법위반에 의한 규제의 대상이 되도록 하였다.¹⁴⁾

그와 같은 입법의 영향으로 1917년 미국 연방대법원은 Motion Pictures Patents 사건¹⁵⁾에서 Henry v. A.B. Dick 판결을 폐기하면서 특허권 남용 법리

9) Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 29-30 (1912).

10) 위 판결, 35면.

11) 위 판결.

12) Hovenkamp, Herbert J., "United States Antitrust Policy in an Age of IP Expansion" (December 2004), U Iowa Legal Studies Research Paper No. 04-03 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=634224>, 15면 (2008. 7. 1. 최후 접속).

13) 15 U.S.C. § 14.

14) Feldman, Robin C., 앞의 논문 403-404면 주 18.

15) Motion Pictures Patents Co. v. Universal Film Mfg., 243 U.S. 502 (1917).

를 적용하였다. 이 판결은 영화 프로젝터(projector)의 판매 후에 부가된 제한(post-sale restrictions)에 관한 것이었는데, 프로젝터에는 ‘구매자는 특허권자에 의하여 생산된 필름만을 사용할 수 있다’는 표지(plaque)가 부착되어 있었다.¹⁶⁾ 항소법원은 특허권자의 행위는 끼워팔기에 해당하고 Clayton Act 위반이라고 판단하였으나, 연방대법원은 반독점법에 의한 분석을 피하고 특허법에 의한 분석을 통하여 특허권자의 권리는 발명 자체에 의하여 한계지워지고, 따라서 발명에 의하여 표현되지 않은 상품을 통제하려는 것은 특허권의 범위를 벗어나는 것이며, 그러한 행위는 특허법의 입법취지에 반하는 것으로서 정당화될 수 없고, 이는 침해자로 주장된 자가 특허권 남용으로 인하여 피해를 본 사실이 없어도 마찬가지이며, 시장지배력의 존재나 경쟁 제한적 효과에 대한 증명 없이도 특허침해금지청구가 기각되어야 한다고 판시하였다.¹⁷⁾

이 판결은 위 Henry v. A.B. Dick 판결 등 초기 판례들이 표방하였던, 발명을 시장에 전혀 내놓지 않을 권리는 그보다 작은 어떠한 조건이든 부가하여 사용을 제한할 권리를 포함한다고 하였던 사고를 배척하고, 특허받은 발명의 보호범위를 넘어서는 조건을 부가하는 것은 특허법에 의하여 부여된 권리의 내용에 부합하지 않는 것이고, 그러한 조건들은 특허침해소송을 통하여 행사될 수 없다는 것을 밝힌 것으로서, 미국에서 특허권 남용의 법리를 최초로 적용한 사례라 할 수 있다.¹⁸⁾ 한편, 이 판결은 특허권자의 특허침해소송에 대하여 특허법 및 특허정책에 반함을 이유로 항변할 수 있는 길을 열었으나, 아직 특허권자가 특허침해가 아닌 계약위반을 이유로 소송을 하는 경우 피고가 같은 항변을 할 수 있는지 여부에 관하여는 명확히 하지 아니하였다.¹⁹⁾

다. 1930년대의 적용범위의 확장

16) 같은 판결.

17) 같은 판결, 514면.

18) 1 Herbert Hovenkamp et al., IP and Antitrust § 3.2 at 3-3 (2002 & 2003 Supp.), Feldman, Robin C., 앞의 논문, 409면에서 재인용; Hovenkamp, Herbert J., "IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview" (December 2005), U Iowa Legal Studies Research Paper No. 05-31 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=869417>, 13면 (2008. 4. 20. 최후 접속).

19) Feldman, Robin C., 위의 논문, 407-408면.

1930년대에 들어 법원은 특허가 본질적으로 반경쟁적이고, 강력한 경쟁 시장에서조차 상당한 시장지배력을 부여하며, 특허권자들이 특허품과 비특허품을 끼워팔거나 묶어(bundling) 팔아 그들의 독점권을 상당히 쉽게 확장할 수 있고, 그에 대하여는 반독점법 또는 특허권 남용의 법리를 통하여 대응하여야 한다는 견해를 취하였다.²⁰⁾

즉, 1931년의 *Carbice Corp. v. American Patents Dev. Corp.* 사건²¹⁾에서 연방대법원은 드라이아이스를 요소로 포함하는 냉장수송포장을 위한 혼합제법 특허를 보유하고 있는 특허권자가 특허구성요소가 아닌 드라이아이스를 그로부터 구매하지 않으면 혼합제법특허의 실시허락을 거부하는 경우, 이는 특허받은 혼합제법에 대한 독점적 지위를 부당하게 특허구성요소가 아닌 드라이아이스에까지 확장한 것이라는 이유로, 특허권자는 드라이아이스를 실시권자들에게 판매한 자를 상대로 기여침해를 원인으로 하는 소송을 제기할 수 없을 뿐만 아니라 특허권자의 그러한 행위는 반독점법 위반의 근거가 될 수 있다고 하였다. 나아가 1936년의 *International Business Mach. Corp. (IBM) v. United States* 사건²²⁾에서는 IBM이 컴퓨터를 종이 펀치카드에 결부시킨 것을, 1938년의 *Leitch Mfg. Co. v. Barber Co.* 사건에서는 결합된 요소가 특허 공정의 필수적인 부분임에도 끼워팔기를 비난하였다.²³⁾

라. Morton Salt 사건 등에 의한 특허권 남용 법리의 확립

1942년에 연방대법원은 *Morton Salt v. G.S. Suppiger* 사건²⁴⁾에서 특허권의 직접침해와 관련하여 특허권 남용법리를 적용하였다. 이 사건의 원고와 피고는 모두 소금정제(salt tablets)를 주입하는 기계를 만들고 있었는데, 소금정제를 주입하는 기계에 대하여 특허를 가지고 있던 원고는 특허받지 아니한 특정 소금정제를 사용할 것을 조건으로 위 기계를 임대하였다. 원고는 피고의 기계가 그의 기계에 관한 특허를 침해했다고 주장하였으나, 1심 법원은

20) Hovenkamp, Herbert J., "United States Antitrust Policy in an Age of IP Expansion", 18-19면.

21) *Carbice Corp. v. American Patents Dev. Corp.*, 283 U.S. 27, 34 (1931).

22) *International Business Mach. Corp. (IBM) v. United States*, 298 U.S. 131 (1936).

23) *Leitch Mfg. Co. v. Barber Co.*, 302 U.S. 458, 463 (1938).

24) 314 US 488 (1942).

원고가 불법적으로 기계의 판매에 소금 정제의 판매를 결부시켰다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.²⁵⁾ 그러나 제7항소법원은 특허권자의 행위가 Clayton Act를 위반하였다는 증거가 없다는 이유로 1심법원의 결정을 파기하였다.²⁶⁾ 연방대법원은 특허권자가 비특허품인 소금정제 시장의 경쟁을 제한하기 위해 특허에 따른 독점적인 지위를 이용하고 특허 범위 밖에 있는 비특허품에 대한 제한적 독점 형성에 방조하였다고 보아, 항소법원의 판결을 파기하였다.²⁷⁾

연방대법원은 발명자에게 특허라는 독점적 권리를 부여하는 것은 ‘새롭고 유용한 발명을 한 발명자에 대하여 배타적 권리를 부여함으로써 과학과 실용학문(useful Arts)의 발전을 촉진한다는’ 공공정책(public policy)에 따른 것으로서, 그러한 공공정책에 반하는 경우 그 특허의 보호를 보장할 수 없고,²⁸⁾ 특허권자가 자신의 특허를 특허받지 아니한 상품의 판매에 대한 경쟁을 제한하기 위하여 특허권을 사용하는 경우 특허를 부여하는 배경이 되는 공공정책은 저해되는 것이며, 따라서 부정한 손(“unclean hands”)이라는 형평의 원리에 따라 특허권자가 그러한 부적절한 행위를 중단하고 그 행위의 효과가 없어질 때까지 그에 대한 권리구제를 거절할 수 있다고 하였다.²⁹⁾

나아가 그러한 공공정책 또는 공공이익(public interest)에 반하는 한 피고가 직접 끼워팔기의 피해를 입지 않았더라도 다른 사람과의 계약에 끼워팔기에 관한 조항이 있으면 특허권 남용의 항변을 제출할 수 있는 적격(standing)이 있으며,³⁰⁾ 남용에의 해당 여부를 판단함에 있어서는 관련시장, 반경쟁적 효과나 특허권자가 거래를 강요할 능력이 있었는지 등을 따지지 않을 뿐만 아니라, 특허권자가 끼워파는 상품에 대한 특허권을 보유함에 따라 거래를 강요할 능력은 추정된다고 판시하였다.³¹⁾

25) G.S. Uppiger Co., 31 F.Supp. 876, 876 (N.D.Ill. 1940).

26) Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 490 (1942) 참조.

27) 같은 판결, 490, 492면.

28) 같은 판결, 492면.

29) 같은 판결, 493면.

30) 이는 반독점법에 기한 소송을 제기할 수 있는 자격에 비해 확대된 것이다. Feldman, Robin C., 앞의 논문, 411면.

31) 위 같은 판결, 490, 492면.

한편, 같은 날 결정된 B.B. Chemical Co. v. Ellis 사건³²⁾에서는 구두제조에 있어 안창의 강화제법에 관한 특허를 보유하고 있던 원고가 제조업자에게 특허제법에 사용될 표면처리된 직물, 접착제 등의 비특허재료들을 함께 판매한 것이 문제되었는데, 연방대법원은 위 Morton Salt 사건에서와 동일한 취지로 판시하였다.

위 두 판결에 의하여 특허권 남용 법리는 종래의 기여침해에 대한 구제를 거부하는 역할을 훨씬 뛰어넘어 모든 침해자들(직접·기여 침해자 및 교사자)에 대하여 특허권의 행사를 거부할 수 있는 원리로 사용되게 되었다.³³⁾

마. Mercoid 판결과 비범용 품목(nonstaple articles)에의 적용

나아가 1944년의 Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inc. 사건³⁴⁾에서 Mid-Continent사는 가정용 난방장치에 대해서 특허권이 있었는데, 이 난방장치의 부품인 연소스위치는 그 난방장치 외에는 달리 사용될 수 없었던 것이었으나 특허되어 있지는 않았다. Mercoid사는 이 난방장치에 사용하기 위해 스위치를 제작하였고, 이에 Mid-Continent사는 기여침해(contributory infringement)를 이유로 Mercoid사를 제소하였다. 연방대법원은 특허권의 범위는 특허에 의하여 부여된 정확한 용어(precise terms)에 엄격하게 한정되어야 하고, 특허권자가 실시허락을 거절할 수 있는 권리는 실시허락을 함에 있어 조건을 부가함으로써 독점의 범위를 확장하려는 것까지 포함하는 것은 아니며, 특허권은 공공목적(public purpose)에 의하여 제한되어 있는 특권(privilege)이고, 그러한 특권은 발명으로부터 유래되는 것으로서 그 발명에 의하여 정의되는 범위에 한정되고, 특허권자가 공공의 이익에 반하여 그러한 발명에 다른 것을 결부시키는 경우 그는 재산권에 관련된 계약을 하는 것에 불과하여 그러한 계약에 대하여 일반적으로 부과되는 모든 제한이 적용된다고 판시하였다.³⁵⁾

법원은 특허기술이 조합(combination)에 관한 것인 경우 그 구성부분은 그

32) 314 U.S. 495 (1942).

33) Kenneth J. Bruchfiel, "Patent Misuse and Antitrust Reform: 'Blessed Be the Tie?'" , 4 Harv. J.L. & Tech. 1, 19 (1991).

34) Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inc., 320 U.S. 661 (1944).

35) 같은 판결, 665-666, 669면.

러한 조합으로부터 구별되는 것이고,³⁶⁾ 특허권의 남용이 있는 경우 직접침해에 대하여 금지청구를 할 수 없는 것과 마찬가지로 기여침해에 대하여도 금지청구를 할 수 없으며,³⁷⁾ 이 사건에서 스위치는 특허발명의 부품으로서 이에 대한 침해(기여침해)를 주장하는 것은 특허에 부여된 특권의 범위를 넘어서서 스위치 시장을 지배하려는 것으로서 공공의 이익에 반하는 특허권 남용이라고 판단하였다. 이는 특허권 남용 법리의 적용범위를 특허받은 발명 외에는 사용될 수 없는 비범용(nonstaple) 품목의 시장을 지배하려는 시도에까지 적용함으로써 기여침해 이론을 상당히 제한한 것이다.³⁸⁾

이러한 판례의 태도는 특허권 남용은 특허정책의 논리로부터 나오는 것이고, 반독점법의 원리는 어떠한 행위가 특허법하에서 특허권 남용이 될 것인지에 관한 통찰력(insight)을 부여하기는 하지만, 그럼에도 불구하고 특허권 남용의 기초는 반독점법의 원리가 아닌, 특허 원칙에서 찾아야 한다는 것을 보여주는 것이었다.³⁹⁾ 이는 또한 어떠한 행위가 특허권 남용이 되려면 완전한 반독점법 위반의 정도에까지 이를 필요가 없고, 따라서 Sherman Act나 Clayton Act 위반이 아니라 하더라도 특허권 남용은 될 수 있다는 것을 의미한다.⁴⁰⁾

바. 1952년 특허법 개정에 의한 적용범위의 제한

그러나 Mercoide 판결 이후인 1952년 미국 의회는 종래의 판례에 의하여 형성된 기여침해 이론을 회복시키고 위 판결에서 특허권 남용으로 비난된 특허된 공정에서 사용되는 비범용 품목(nonstaple articles)에 대한 시장의 지배 시도를 특허권 남용으로부터 배제하기 위하여 미국 특허법 제271조 (d)항⁴¹⁾

36) 같은 판결, 667-668면.

37) 같은 판결, 668-669면.

38) Kenneth J. Bruchfiel, 앞의 논문, 19-20면. 그러나 이러한 판시는 40년 후에 Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas, 448 U.S. 176, 100 S.Ct. 2601, 2622 (1980), rehearing denied, 448 U.S. 917, 101 S.Ct. 40 (1980) 사건의 판결에 의하여 변경되었는데, 이는 그 사이에 개정된 미국 특허법 제271(c), (d)항의 해석에 의한 것이었다. Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy, 244면.

39) Feldman, Robin C., 앞의 논문, 413면.

40) 위 같은 곳.

을 신설하여 특허권 남용법리를 제한함과 동시에 특허권 남용에 해당하지 않는 안전지대(safe harbors)를 창설하게 되었다.⁴²⁾

이에 의하면 특허권자가 아닌 다른 사람이 특허권자의 동의를 받지 않고 행한다면 특허권의 직접 또는 간접 침해에 해당할 수 있는 행위, 즉 특허권자가 아닌 타인에 의해서 행해지는 경우 기여침해에 해당할 수 있는 영리행위(제1호), 실시허락(제2호), 특허권의 집행(제3호)을, 특허권자가 행한 경우에는 특허권 남용에 해당하지 않는 것으로 함으로써 위 Mercoïd 판결을 입법에 의하여 폐기하였다.⁴³⁾ 이중 제1호는 특허권자로 하여금, 다른 사람에 의하면 기여침해가 될 수 있는, 비범용 품목(nonstaple products)의 판매로부터 이익을

41) 미국 특허법 제271조 (c)(d)항의 현재의 원문은 다음과 같다. 단, 당시에는 아래 (d)항의 (1) 내지 (3)항만 입법화되었다.

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer. (d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.

42) Kenneth J. Bruchfiel, 앞의 논문, 7면; Jonathan H. Steinberg, "Patent Misuse", 606 PLI/Pat 395, 414 (2000).

43) 하지만, 이 개정은 Mercoïd 판결 이전에 Motion Picture Patents 사건(Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 1917)의 영화, Carbice 사건의 드라이아이스와 같은 범용품(staples)의 끼워팔기에 대한 판결에서 형성된 특허권 남용의 원리에까지 영향을 미치는 것은 아니었다. Kenneth J. Bruchfiel, 앞의 논문, 20면.

얻는("derive revenue") 것을 허용하고 있는데, 연방대법원은 이는 특허권자로 부터 특허를 받지 않은 비범용 품목(nonstaple product)을 사는 사람에게만 실시권을 부여하는 끼워팔기의 경우를 포함하는 것이라고 해석하였다.⁴⁴⁾

제2호는 특허권자가 다른 사람들로 하여금 특허된 조합(combination)이나 공정(process)에 사용될 비범용 부품이나 재료(nonstaple components or materials)를 만들거나 팔도록 실시허락하는 것을 허용한다.⁴⁵⁾ 여기서 법은 기여침해("contributory infringement")라는 용어를 사용하고 있지만, 이에 제 271조 (b)항의 적극적인 유도(active inducement)도 포함되는 것으로 해석한 판결이 있다.⁴⁶⁾

제3호는 특허권자로 하여금 특허권 남용을 범하지 아니하고 기여침해자나 직접침해자에 대하여 특허권을 행사(집행)하는 것을 허용한다. 한편, 악의(bad faith)로 특허침해소송을 제기하는 것은 특허권 남용을 구성할 수 있으나, 침해소송은 선의로 제기된 것으로 추정되고 그러한 추정은 확실하고 신빙성 있는 증거(clear and convincing evidence)에 의해서만 복멸될 수 있다.⁴⁷⁾

결국 이러한 입법과 더불어 특허권 남용 범리의 영향력은 감소되게 된다.

사. 특허권에 대한 적대감의 고조와 "Nine No-Nos"

1960년대 및 1970년대에는 다시 특허법에 대한 적대감이 고조되면서 특허권 남용의 범리 및 반독점법의 영향력이 확대되게 된다. 즉, 1960, 70년대의 미국 법원은, 이러한 독점을 확장하는 형태의 남용이 입증되면 반경쟁적 효과에 대한 입증을 요하지 않고 당연 위법한 특허권 남용(per se rule of patent misuse)으로 보아 특허권의 집행을 거절하는 원칙을 채택하였다.⁴⁸⁾ 이

44) Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Inc., 448 U.S. 176, 223 (1980).

45) Jonathan H. Steinberg, 위 논문, 414-415면.

46) Calhoun v. State Chem. Mfg. Co., 153 F.Supp. 293 (N.D.Ohio 1957), Jonathan H. Steinberg, 앞의 논문, 415면에서 재인용.

47) Carpet Seaming Tape Licensing v. Best Seam, Inc., 616 F.2d 1133, 1143 (9th Cir. 1980), Jonathan H. Steinberg, 앞의 논문, 415면에서 재인용.

48) Robert J. Hoerner, "The Decline(and Fall?) of the Patent Misuse Doctrine in the Federal Circuit", 69 Antitrust L.J. 669, 671-72면 (2001).

러한 배경 하에서 미국 법무부는 특허권 실시허락에 대하여 전반적으로 적대감을 표시하였고, 결국 “Nine No-Nos”⁴⁹⁾라고 하는 그 자체 반독점법 위반으로 추정되는 행위를 발표하기에 이르렀다.⁵⁰⁾

그러나 이러한 특허권 실시허락에 대한 적대감은 법무부 내부에서조차 비판을 받으면서 1980년대 초반에는 Nine No-Nos와 같은 접근방법은 폐기되기에 이르렀다.⁵¹⁾

아. 특허권 남용 법리의 쇠퇴

1982년에 특허사건의 제2심에 대한 전속관할권을 가진 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)이 설립되었는데, 이 법원은 1982년의 USM Corp. v. SPS Technologies 사건⁵²⁾에서 특허권 남용에 해당하는 행위는 반독점법 위반에 해당하는 행위로 제한되어야 한다고 판시하였다.

49) 그 구체적 내용은 “① 실시허락의 조건으로 특허대상이 아닌 공급품의 끼워팔기, ② 실시허락의 조건으로 실시권자에게 개량특허를 그랜트백(Grant Back, 역실시허락) 하도록 하는 것, ③ 특허상품의 구매자의 재판매에 대한 제한, ④ 실시권자가 특허의 적용범위 외의 상품을 거래할 능력에 대한 제한, ⑤ 특허권자가 더 이상의 실시허락을 하지 않기로 하는 합의, ⑥ 강제적인 패키지 라이선스, ⑦ 실시권자의 판매와 합리적으로 관련되지 않은 로열티 규정, ⑧ 특허공정에 의하여 제조된 상품의 이용 제한, ⑨ 실시허락된 상품의 최저재판매가격 조항”이다. 이는 1970년대 법무부의 한 간부의 연설에서 처음 등장하였다 한다. Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 100, 161 U.S.P.Q. (BNA) 577 (1969), 김두진, “경쟁법과 지적재산권법의 조화”, 경쟁저널 통권 제125호(2006. 02/03), 사단법인 한국공정경쟁연합회, 77면에서 재인용; Makan Delrahim, “The Long and Winding Road: Convergence in the Application of Antitrust to Intellectual Property”, Presented at The George Mason Law Review Symposium October 6, 2004, available at <http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/205712.htm> (2008. 4. 14. 최후 접속) 주 13.

50) Daniel P. Homiller, “Patent Misuse in Patent Pool Licensing: From National Harrow to ‘the Nine No-Nos’, to Not Likely”, 2006 Duke L. & Tech. Rev. 7, 13 (Mar. 3, 2006).

51) 위 같은 곳.

52) USM Corp. v. SPS Technologies, 694 F.2d 505 (7th Cir. 1982), cert denied, 462 US. 1107 (1983) (특허권자가 실시허락을 함에 있어 실시권자에게 하부실시권자들로부터 받은 실시료의 25%를 지급할 것을 요구하면서, 종전에 자신의 실시권자였다가 실시권자의 하부실시권자가 된 4업체에 대하여는 75%의 지불을 요구한 사건에서, 법원은 시장지배력과 반경쟁적 효과의 입증을 요구하였다).

그러나 이와 같이 반경쟁적 효과가 있는 경우에만 특허권 남용을 인정하는 태도는, 특허권 남용 여부는 특허정책으로부터 판단하여야 한다는 종래의 연방대법원의 판시와 배치될 염려가 있는 것이었다.

이에 연방순회항소법원은 1986년에 *Windsurfing International, Inc. v. AMF, Inc.* 사건⁵³⁾에서 “특허권 남용은 특허침해소송에 대한 적극적 항변으로서, 침해자로 주장된 자는 특허권자가 특허권을 주어진 물적·시간적 범위를 넓히려 하고 반경쟁적 효과(anti-competitive effect)를 초래했다는 것을 입증해야 한다. 대법원에 의하여 당연위법으로 판시되지 않은 실시허락 계약에 대하여 특허권 남용의 항변을 유지하기 위해서는 실시허락이 전반적으로 적절히 정의된 관련시장에서 경쟁을 제한하는 경향이 있다는 사실이 밝혀져야 한다”고 판시했다. 이는 앞에서 본 *Morton Salt* 사건과 달리 특허권 남용 항변이 인정되기 위해서는 반경쟁적 효과가 있을 것을 요구한다는 점에서 근본적인 차이점이 있으나,⁵⁴⁾ 연방대법원이 그 자체로 특허권 남용(per se misuse)이라고 선언하지 않은 행위에 대해서만 반독점법의 분석을 적용한다고 함으로써 연방대법원의 판시에 배치되는 것을 피하려 한 것이었다.⁵⁵⁾

자. 1988년의 특허권남용개혁법에 의한 적용범위의 제한

한편, 종래 미연방대법원은 특허권에 대한 실시권 설정시 별개의 제품에 대한 구매를 요구하는 이른바 “끼워팔기(Tying Arrangement)” 행위 및 특허권의 존속기간이 만료된 이후에도 실시료를 요구하는 행위는 그 자체로 (per se) 특허권의 남용이 된다고 하였는데,⁵⁶⁾ 미 상원(Senate)은 1988년 특허

53) *Windsurfing International, Inc. v. AMF, Inc.*, 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986). {*Windsurfing International, Inc.*(WSI)가 AMF 등이 자신의 윈드서핑보드에 관한 특허권을 침해했다고 주장함에 대하여, AMF는 WSI가 특허실시허락을 함에 있어 실시권자들이 WSI의 등록상표의 유효성을 인정하고 그 사용을 자제할 것을 요구하는 규정을 둠으로써 특허권을 남용했다고 주장했다.}

54) Daniel P. Homiller, 앞의 글.

55) Feldman, Robin C., 앞의 논문, 419면. 그런데 연방순회항소법원은 *Windsurfing* 판결이 있은 후 9개월 후 *Senza-Gel* 사건{*Senza-Gel Corp. v. Seiffhart*, 803 F.2d 661, 676 (Fed. Cir. 1986)}에서 *Windsurfing*이 취한 태도에서 다시 물러나 특허권 남용은 반독점법 위반을 요하지 않는다고 판시하였다.

권자의 실시(practices), 작위 또는 부작위가 반독점법 위반이 아닌 경우에는 특허권 남용에 해당한다고 할 수 없다는 내용의 법안을 통과시켰으나 하원은 이 법안을 채택하지 않았고, 결국 상·하원은 특허권 남용행위 전체에 대하여 반독점법의 원칙을 적용하는 것에서 후퇴하여 끼워팔기(tying)에 한하여 적용하는 것으로 절충하였다.⁵⁷⁾

즉, 미 의회는 1988년의 특허법 개정으로 특허법 제271조 (d)항을 개정하여 단순히 실시권의 부여나 특허에 관련된 권리의 사용을 거절한 것은 특허권의 남용에 해당하지 아니하고(제4호),⁵⁸⁾ 나아가 끼워팔기가 그 자체로(per se) 특허권 남용이 된다는 종래의 판례의 태도를 변경하기 위하여 끼워팔기의 경우 반독점법적 사상을 반영하여 특허권자가 특허발명의 관련 산업에 있어서 시장 지배력(market power)을 갖고 있지 않으면 특허권 남용에 해당되지 않도록 그 범위를 제한하였다(제5호).⁵⁹⁾

그런데 연방순회항소법원은 1992년의 *Mallinckrodt v. Medipart* 사건⁶⁰⁾에서

56) 이은영 외, 미국 특허법, 세창출판사, 2004, 215면 참조.

57) Feldman, Robin C., 앞의 논문, 420-421면; Katherine E. White, 앞의 논문, 679-680면.

58) 이는 특허권자로 하여금, 특허권 남용을 범하지 아니하고, 특허에 대한 실시허락 또는 특허에 대한 권리의 사용을 거절하는 것을 허락하는 것인데, *SCM Corp. v. Xerox Corp.* 사건 {645 F.2d 1195 (2d Cir. 1981), cert. denied, 455 U.S. 1016 (1982)}, *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.* 사건 {210 U.S. 405 (1908)}과 같은 종래의 판례에서 발전된 원칙을 성문화한 것이다. 134 Cong. Rec. H10, 648 (Oct. 20, 1988) (Statement of Rep. Kastenmeier), Jonathan H. Steinberg, 앞의 논문, 415면에서 재인용; Kenneth J. Bruchfiel, 앞의 논문, 7면.

59) 이는 특허권자가 다른 독립된 제품의 구입이나 다른 특허에 대한 권리의 실시허락을 받는 것을 조건으로 특허권의 실시허락 또는 특허품의 판매를 하는 것을 허용하는 것인데, 이는 특허권자가, 실시허락이나 판매가 조건으로 부여된, 특허나 특허품에 관련된 시장에서 시장지배력을 가지지 않는 한 허용된다. 이는 비특허품이나 다른 제품에 관한 끼워팔기가 특허권 남용에 해당하는지 여부를 판단함에 있어, 시장지배력에 대한 고려 없이, 구매자가 패키지 내의 원하는 요소를 얻기 위하여 필요하지 않은 기술에 대하여도 실시료를 지불하도록 강요("forced")되었느냐에 중점을 두었던 종래 판결의 의의를 감소시키는 것이다. Jonathan H. Steinberg, 앞의 논문, 415면; Kenneth J. Bruchfiel, 앞의 논문, 7, 10, 23면; Janice M. Mueller, *An Introduction to Patent Law*, ASPEN Publishers, 2003, 294-295면 참조.

60) *Mallinckrodt v. Medipart*, 976 F.2d 700, 708-709 (Fed. Cir. 1992) (*Mallinckrodt*가 폐질환의 진단 및 치료에 사용하기 위하여 환자의 폐에 치료효과가 있는 방사성 물질을 에어졸 분무의 형태로 보내는 장치를 병원에 판매하면서, 오직 한 번만 사용("Single Use Only")이라

끼워팔기가 관계되지 않았음에도 특허권 남용 사건에서 완전한 반독점법적 분석을 요구함으로써 1988년의 특허법 개정에 의하여 의회가 의도하였던 범위를 벗어나서 특허권 남용이론의 범위를 좁게 만들고, 특허권자들로 하여금 자신들의 특허를 종래의 판례법에 의하여 허용되는 범위 이상으로 확장할 수 있게 하였다.⁶¹⁾

한편, 1995년에 법무부와 통상산업부에 의해서 공포된 지적재산권의 라이선스에 관한 반독점적 지침(the Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 이하 'IP Guidelines'라 한다)은 특허 실시허락계약의 친경쟁적 이익을 인정하면서, 특허 종전의 Nine No-Nos에 비하여, 그에 대한 반독점법 위반 여부 결정에 있어 훨씬 신중한 접근방법을 규정하였다.⁶²⁾

나아가 이러한 특허권 남용의 법리는 Lasercomb사건⁶³⁾을 통하여 저작권영역에도 적용되게 되었다.

차. 특허권 남용 법리 발전 과정의 시사점

위에서 본 바와 같이 특허권 남용 법리는 시대상황 및 특허에 대한 사

는 제한문구 및 '전체 장치는 생명공학적으로 해가 되는 물질의 폐기방법에 따라 처리되어야 한다'는 문구를 붙여 판매한 사건).

61) Katherine E. White, 앞의 논문, 674, 680면. 그러나 1997년의 Virginia Panel 사건{Virginia Panel Corp. v. Mac Panel Co., 133 F.3d 860 (Fed. Cir. 1997)} 및 1998년의 C.R. Bard 사건{C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc., 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998)}에서는 다시 특허권 남용의 원칙이 반독점법의 원칙과 구별되고 반독점법 위반을 요하지 않는다는 태도를 보였다.

62) IP Guidelines는 <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>에서 검색 가능 (2008. 4. 14. 최후 접속).

63) Lasercomb America, Inc. v. Reynolds, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990) (소프트웨어 저작권자가 이용허락계약을 체결하면서 향후 100년간 경쟁적인 소프트웨어의 제작을 금지한다는 약정을 추가하는 것은 반경쟁적 행위로서 저작권 남용에 해당한다고 판시). 이외 저작권 남용에 관한 판례로는, Practice Management Information Corp. v. American Medical Ass'n, 121 F.3d 516 (9th Cir. 1997); Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies, Inc., 166 F.3d 772 (5th Cir. 1999); Assessment Technologies of Wisconsin, L.L.C. v. WRIEdata, Inc., 350 F.3d 640 (7th Cir. 2003) 등이 있다. 권영준, 저작권침해판단론-실질적 유사성을 중심으로-, 박영사, 2007, 44면 참조.

회 또는 국가 정책의 변화에 따라 그 요건 및 적용범위가 계속 달라져 왔고, 반독점법의 그늘에 가려 소멸의 위기에 빠지기도 하였으나, 현대와 같이 Patent Troll 등으로 인하여 특허권의 부당한 행사에 대한 우려가 고조되는 상황에서는 그 중요성이 다시 부각될 수도 있는 상황이고, 그러한 시대상황에서 나타난 것이 eBay 판결이 아닌가 생각된다.⁶⁴⁾

3. 특허권 남용의 요건 및 효과

가. 요건

미국에서 특허권 남용이 인정되기 위해서는 특허권자가 특허제도의 목적에 반하여 특허권의 물적(physical) 또는 시간적(temporal) 범위를 확장하는 방향으로 특허권을 행사하거나,⁶⁵⁾ 경쟁을 제한하여 반독점법에 위반하는 방향으로 특허권을 행사하여야 한다.⁶⁶⁾

실무상, 특허권 남용에 관한 판단은 주로 실시권 설정과 같은 좁은 범위의 행위와 관련하여 이루어졌고, 주요 기준은 특허권자가 실시권 부여에 있어 악의적인 조건을 붙임으로써 특허권자가 특허권의 물리적·시간적 범위를 허용되지 않는 범위에까지 확대하고 반경쟁적인 효과를 유발하였느냐 하는 것이었다.⁶⁷⁾ 한편, 이러한 특허권 남용 항변은 남용행위가 침해자로 소를 제기당한 자에 대한 것일 필요가 없고, 그 사람이 해를 입었다는 것을 입증할 필요도 없으나,⁶⁸⁾ 남용이라고 주장되는 특허권자의 행위는 반드시 당해 특허 침해소송에서 특허권자가 그 권리를 주장하는 특허와 어느 정도 연관성(nexus)이 있어야 한다.⁶⁹⁾

64) 앞의 Note, 1922-1924면 참조.

65) Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 492 (1942).

66) Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001 (Fed. Cir), cert denied, 477 U.S. 905 (1986); Virginia Panel Corp. v. Mac Panel Co., 133 F.3d 860, 868 (Fed. Cir. 1997).

67) Janice M. Mueller, 앞의 책, 289-290면.

68) 앞에서 본 Morton Salt, 314 US 488, 494 (1942).

69) Kolene Corp. v. Motor City Metal Treating, Inc., 440 F.2d 77, 85 (6th Cir.), cert denied, 404

종래 법원은 특허권 남용행위 중 끼워팔기 약정 등은 그 자체로 특허권 남용(per se patent misuse)에 해당한다고 판시하였고,⁷⁰⁾ 그에 해당하지 않거나 미국 특허법 § 271(d)에 의하여 특허권 남용에서 특별히 배제된 행위가 아닌 경우, 그러한 행위가 합리적으로 특허의 범위 내에 있는지를 결정하고, 합리의 원칙(rule of reason)에 의하여 그러한 행위가 특허권자의 법적 권리를 확장하고 반경쟁적 효과가 있는지 등을 판단하여야 한다고 하여 왔다.⁷¹⁾ 합리의 원칙에 의하면, 법원은 관련 사업에 관한 특수한 정보, 그러한 제한이 가해지기 전과 후의 관련 사업의 상황 및 제한의 역사, 특성 등 다양한 요소를 고려하여 문제된 행위가 경쟁에 비합리적인 제한을 가하는지를 결정한다.⁷²⁾

나. 효과

특허권 남용이 인정되는 경우 특허권은 행사불가능(unenforceable)하게 되지만, 그 원인이 된 부적절한 행위가 중단되고 남용의 효과가 소멸되면(이를 'purge'라는 용어로 표현한다) 특허권은 다시 행사가능(enforceable)하게 된다.⁷³⁾ 연방대법원은 남용 효과의 소멸과 관련하여, 남용행위의 중단 후에 일정 시간이 경과하면 남용 효과의 소멸이 추인된다고 판시하였다.⁷⁴⁾ 남용효과의 소멸은, 특허권자가 그 고객, 분배업자 및 판매 사원들에게 통지를 하는 경우 남용행위의 중단과 함께 즉각 발생할 수도 있고,⁷⁵⁾ 남용으로 인하여 해

U.S. 886 (1971); Riker Labs., Inc. v. Gist-Brocades, N.V. 636 F.2d 772, 777 (D.C. Cir. 1980), 이경규, 앞의 논문, 67면에서 재인용.

70) Virginia Panel Corp. v. Mac Panel Co., 133 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 1997).

71) Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 708, 1179-1280 (Fed.Cir.1992).

72) Virginia Panel Corp. v. Mac Panel Co., 133 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 1997).

73) B.B. Chemical Co. v. Ellis, 314 U.S. 495 (1942); Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942); Janice M. Mueller, 앞의 책, 288-295면; Donald S. Chisum, Elements of United States Patent Law, Japanese & English, Yushodo Press Co., Ltd., 2000, 694-700면; 이은경 외, 앞의 책, 214-216면 참조.

74) United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co., 352 U.S. 457 (1957), 이경규, 앞의 논문, 71면에서 재인용.

75) Preformed Line Prods, Co. v. Fanner Mfg. Co., 328 F.2d 265 (6th Cir.).

로운 효과(detrimental consequences)가 발생하지 않은 경우에는 남용행위의 중단 자체만으로도 발생할 수도 있다.⁷⁶⁾ 한편, 남용행위의 중단 및 효과가 소멸되면 특허권은 다시 행사 가능하게 되지만, 특허권자는 남용행위 기간 중의 침해행위에 대해 손해배상을 청구할 수는 없다.⁷⁷⁾

특허권 남용이 실시허락계약 중의 일부 규정에 의하여 초래된 경우, 특허권자는 그러한 규정을 취소하거나 그 집행을 하지 않음으로써 남용을 중단할 수 있다.⁷⁸⁾ 나아가 특허권자는 그러한 규정이 특허권자의 이익을 위하여 삽입된 것이라면 실시권자의 동의를 받지 않고 무효로 할 수 있고,⁷⁹⁾ 그러한 행위는 특허침해소송이 진행되는 동안을 비롯하여 언제든지 발생할 수 있다.⁸⁰⁾

다. 종래 요건 및 효과에 대한 비판

그런데 위와 같은 종래의 특허권 남용 법리의 요건에 관하여는 첫째, 기존의 판례법은 특허권 기타 지적재산권의 행사가 시장지배력을 수반한다는 인식에 바탕을 두고 있다는 점에서 문제가 있고, 둘째, 일정한 행위유형은 당연히 남용에 해당한다고 간주하는 것은 실시허락계약(특허실시계약)의 경쟁 촉진효과를 부인하는 것으로서 경쟁을 촉진하는 행위까지 남용으로 간주하는 것이며, 셋째, 무엇이 남용행위에 해당하는지에 관한 일관된 기준이 존재하지 않기 때문에 사회적으로 유익한 실시허락계약까지 억제할 우려가 있다는 비판이 있고, 위 셋째 비판과 관련하여 어떤 행위가 남용행위인지는 반독점법 위반 여부와 같은 기준에 따라 판단해야 한다는 주장이 있으며, 앞에서 본 바와 같이 연방순회항소법원은 반독점법 위반 행위만이 특허권 남용에 해당

76) White Cap Co. v. Owens-Illinois Glass Co., 203 F.2d 694, 698 (6th.Cir.) cert. denied, 346 U.S. 876 (1953).

77) United States Gypsum v. National Gypsum, 352 U.S. 457, 465 (1957).

78) Berlenbach v. Anderson & Thompson Ski Co., 329 F.2d 782 (9th Cir.), cert denied, 379 U.S. 830 (1964).

79) Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research Co., 339 U.S. 827, 835 (1950).

80) White Cap Co. v. Owens-Illinois Glass Co., 203 F.2d694 (6th.Cir.) cert. denied, 346 U.S. 876 (1953).

한다고 판시하여 왔고, 미국 변호사협회 반독점법 분과(ABA Section of Antitrust Law)는 특허권의 남용이 성립하기 위해서는 다음과 같은 요건이 충족되어야 한다는 의견을 제시하였다.⁸¹⁾

“① 특허권의 부당한 확장: 특허권자가 특허법이 인정하는 권리의 범위를 확장하는 행위를 하였을 것, ② 실시권 부여의 조건으로 제시: 특허권자가 실시권 부여의 조건으로 제한조항의 수락을 제시하였을 것, ③ 강요: 특허권자가 시장지배력을 사용하여 실시권자가 원하지 않는 제한조항을 수락하도록 강요하였을 것, ④ 정당화사유(affirmative justification)의 부재: 제한조항의 수락을 고집한 것이 영업상 정당하다고 증명할 기회가 주어졌지만 특허권자가 입증하지 못했을 것.”

나아가 특허권 남용이 인정되면 특허권을 침해한 모든 자에 대한 권리의 행사가 절대적으로 불가능하다고 하는 특허권 남용 법리의 효과에 대해서도 그 제재가 너무 가혹하고 특허권 침해자의 전략적 행동을 조장할 우려가 있다는 비판이 있어 왔고, 이에 대해 미국 변호사협회 반독점법 분과는 당사자 적격의 요건을 추가하여 특허권 남용을 주장하는 자가 자신이 그 문제된 계약의 계약 당사자이거나 기타의 방법으로 남용행위로부터 직접적으로 영향을 받았다는 점을 입증할 책임을 부담하도록 해야 하고, 나아가 법원이 특허권의 행사를 완전히 불가능하게 하기보다는 특허권 남용이라 주장되는 문제의 조항만을 무효화시켜 특허권자가 여타의 특허권 침해자에 대해서는 특허권을 행사할 수 있도록 허용할 여지를 남겨두어야 한다고 제안하였다.⁸²⁾

III. 특허법에 고유한 특허권 남용 법리의 인정 가능성

81) Mark Ostrau, “The Misuse Doctrine: Issues of Scope and Remedy,” ABA Section of Antitrust Law, ed., Intellectual Property Misuse (Chicago, III: American Bar Association) (2000), 221-227면.

82) 위 같은 곳.

1. 문제의 제기

앞에서 본 바와 같이 미국에서는 특허법에 고유한 특허권 남용 법리가 판례법상 발달하여 왔다. 그렇다면 우리나라에서도 그와 같은 특허법에 고유한 특허권 남용 법리를 받아들이거나 특허법의 개정 연혁이나 현행 특허제도 등에 비추어 우리 특허법상 고유한 특허권 남용 법리를 인정할 수 있는지가 문제될 수 있다.

이하 우리 특허법의 개정 연혁 등에 대한 고찰을 통하여 그 인정 여부에 관하여 고찰해 본다.

2. 특허권 남용 관련 규정의 연혁⁸³⁾

가. 1963년 특허법 개정에 의한 특허권 남용 규정의 신설

1961. 12. 31. 법률 제950호로 제정된 우리나라 특허법에는 특허권 남용에 관한 규정이 없었으나, 1963. 3. 5. 법률 1293호로 특허법이 개정되면서 제 45조의2에 특허권의 남용에 관한 규정이 신설되었다. 이 규정은 제1항에서 “특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하지 못한다”라고 하여 특허권 남용에 관한 일반조항을 둔 다음, 제2항에서 “1. 국내에서 실시가능한 특허발명이 그 특허허여 후 3년 이상 정당한 이유없이 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니한 때, 2. 특허허여 후 3년 내에 특허품·특허식물·특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유없이 적당한 정도와 조건으로 수요를 충족시키지 못한 때, 3. 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내 거주자의 사업에 손해를 가하였을 때, 4. 방법발명에 의한 특허의 경우에 그 권리의 범위에 속하지 아

83) 특허법의 제개정 연혁에 관하여는 국회 법률지식정보시스템 중 특허법 관련부분을 참조하였음, http://likms.assembly.go.kr/law/jsp/Law.jsp?WORK_TYPE=LAW_BON&LAW_ID=A1306&PROM_NO=08462&PROM_DT=20070517에서 검색 가능 (2008. 4. 13. 최후 접속).

니하는 방법에 의하여 물건을 생산하여 타인에게 부당하게 손해를 가하였을 때”와 같이 특허권을 남용한 것으로 보는 적극적 및 소극적인 행위 4가지를 예시하였다.⁸⁴⁾

나. 특허권 남용 규정의 개정

그후 1973년 특허법(전문개정 1973. 2. 8. 법률 제2505호) 제52조 제2항은 특허권 남용의 예로서 “특허허여 후 1년 내에 특허품, 특허식물, 특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유 없이 적당한 정도와 조건으로 수출수요를 충족시키지 못한 때” 및 “권리범위에 속하지 아니하는 권리를 부당하게 주장하여 타인의 생산과 영업을 방해한 때”의 2가지 유형을 제3호 및 제6호로 추가(중전의 행위는 제1, 2, 4, 5호로 존속)하였다.⁸⁵⁾

84) 구 특허법(1963. 3.5. 법률 1293호) 제45조의2. 이를 예시라고 본 견해로는 차상욱, “특허침해소송과 권리남용항변(A Study on the Defense of Patent Misuse in the Patent Infringement Lawsuit),” 정보법학 제11권 제2호, 한국정보법학회 (2007), 166면이 있다.

85) 구 특허법(1973. 2. 8. 법률 제2505호) 제52조 제2항. 그 제2항은 아래와 같다.

- ② 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허에 관한 권리를 남용한 것으로 본다.
1. 국내에서 실시가능한 특허발명이 그 특허 허여 후 3년 이상 정당한 이유없이 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니한 때
 2. 특허허여 후 3년 내에 특허품, 특허식물, 특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유없이 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 때
 3. 특허허여 후 1년 내에 특허품, 특허식물, 특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유없이 적당한 정도와 조건으로 수출수요를 충족시키지 못한 때
 4. 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내 거주자의 사업에 손해를 가하였을 때
 5. 방법발명에 의한 특허의 경우에 그 권리의 범위에 속하지 아니하는 방법에 의하여 물건을 생산하여 타인에게 부당하게 손해를 가하였을 때
 6. 권리 범위에 속하지 아니하는 권리를 부당하게 주장하여 타인의 생산과 영업을 방해한 때.

위와 같은 특허권 남용에 관한 조항은 1976년 특허법(일부 개정 1976. 12. 31. 법률 제2957호)에서도 그대로 유지되다가, 1980년 특허법(일부 개정 1980. 12. 31. 법률 제3325호)에서는 제2항의 특허권 남용으로 간주되는 행위 중 제1호에 “계속하여”라는 말을 추가하였고, 제3호에서는 “계속하여 3년 이상”이라 하여 ‘계속하여’라는 말을 추가하고 기존의 1년을 3년으로 연장하였으며, 제1호 및 제3호에 “다만, 그 특허발명이 특허출원일로부터 4년을 경과하지 아니한 경우에는 예외로 한다”라는 단서를 추가하였고, 제5호(방법발명에 의한 특허의 경우에 그 권리의 범위에 속하지 아니하는 방법에 의하여 물건을 생산하여 타인에게 부당하게 손해를 가하였을 때) 및 제6호(권리 범위에 속하지 아니하는 권리를 부당하게 주장하여 타인의 생산과 영업을 방해한 때)는 삭제되었다.⁸⁶⁾

다. 특허권 남용 규정의 삭제와 통상실시권 설정의 재정에 관한 규정의 신설

그후 1986년 특허법(일부 개정, 1986. 12. 31. 법률 제3891호)에서는 위 ‘특허권 남용’에 관한 제52조가 삭제되고 그 대신에 ‘통상실시권 설정의 재정’이라는 제목 아래 제51조를 두어 기존에 특허권 남용행위라고 간주되었던 행위중 소극적 행위(개정 전 법률의 1 내지 4호에 해당하는 행위, 이를 1 내지 3항으로 하였다)에 대해 그 특허발명을 실시하고자 하는 자가 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 통상실시권의 허락에 관하여 협의를 청구할 수 있고, 협이가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 그 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허청장에게 통상실시권을 설정하는 재정을 청구할 수 있다는 규정을 두게 되었다.⁸⁷⁾

86) 구 특허법(1980. 12. 31. 법률 제3325호) 제52조 제2항 참조.

87) 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호) 제51조. 그 전문은 아래와 같다.

- ① 특허발명이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 그 특허발명을 실시하고자 하는 자는 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 통상실시권의 허락에 관하여 협의를 청구할 수 있다. 다만, 그 특허발명의 특허출원일로부터 4년

그후 위와 같은 통상실시권의 재정에 관한 규정은 1990. 1. 13.자로 전문 개정된 구 특허법(법률 제4207호)에 의하여 조문의 위치만을 제107조로 옮겼고, 1995. 1. 5 일부개정(법률 제4892호)에 의하여 “4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우”가, 2005. 5. 31. 일부개정(법률 제7554호)으로 “5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하고자 하는 국가(이하 이 조에서 "수입국"이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우”가 각 재정을 청구할 수 있는 사유로 추가되어 현행특허법에 이르고 있으며, 현행 특허법(일부 개정 2007. 5. 17. 법률 제8462호) 제107조⁸⁸⁾는 특허발명이 정당한 이유 없이 계속

을 경과하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우
 2. 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나, 적당한 정도와 조건으로 국내수요 또는 수출수요를 충족시키지 못한 경우
 3. 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내거주자의 사업에 손해를 가하였을 경우
- ② 제1항의 규정에 의한 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 그 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허청장에게 통상실시권을 설정하는 재정(이하 "재정"이라 한다)을 청구할 수 있다.

88) 제107조(통상실시권 설정의 재정) (1 내지 3항만 인용)

① 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 다음 각호의 1에 해당하고 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 "협의"라 한다)를 하였으나 협의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(이하 "재정"이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우와 제4호의 규정에 해당하는 경우에는 협의를 하지 아니하여도 재정을 청구할 수 있다.

1. 특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우
2. 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되

하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못할 경우, 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우 및 특허권의 행사가 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 경우 등에는 이해관계인의 신청에 의하여 특허청장이 재정을 통해 통상실시권을 허여할 수 있도록 하여 특허권 남용에 관한 규정이 있었던 때에 특허권 남용에 해당하는 행위로 규정되어 있던 행위 중 소극적 행위유형인 특허권의 불실시에 관한 규정이 남은 외에 “사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우”와 “자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하고자 하는 국가(이하 이 조에서 "수입국"이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우”가 추가된 형태가 되었다.

한편, 같은 법 제116조에서 특허법 제107조 제1항 제1호에 따라 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니함을 이유로 하여 특허청장의 재정이 있는 날부터 계속하여 2년 이상 그 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 아니하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있도록 하고 있고, 같은 법 제138조(통상실시권 허여의 심판)에서 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는

지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우

3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우
 4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
 5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하고자 하는 국가(이하 이 조에서 "수입국"이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
- ② 제1항제1호 및 제2호의 규정은 특허발명이 특허출원일부터 4년을 경과하지 아니한 경우에는 이를 적용하지 아니한다.
- ③ 특허청장은 재정을 함에 있어서는 매 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다.

당해 특허발명이 타인의 특허발명과 이용관계에 있어 실시의 허락을 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.⁸⁹⁾

3. 특허법에 고유한 특허권 남용 법리(항변)의 인정 가능성

앞에서 본 바와 같은 특허권 남용 관련 규정의 삭제 및 재정에 의한 통상 실시권의 설정에 관한 규정의 신설 과정에 비추어 기본적으로 성문법 국가인 우리나라에서 미국에서와 같이 특허법에 고유한 특허권 남용의 법리를 인정하기는 어려울 것으로 보인다.

다만, 아래에서 보는 바와 같이 대법원은, 일본의 ‘킬비(キルビー) 항변’의 영향을 받아, 특허권에 무효사유가 있음이 명백한 경우 그러한 특허권에 기초한 권리의 행사는 ‘권리남용’으로서 허용될 수 없다는 취지의 판시를 하였고,⁹⁰⁾ 현재 특허침해소송을 담당하는 하급심 법원은 위 대법원 판결의 판시에 따라 신규성 또는 진보성이 결여된 특허권의 행사에 대하여 일반적인 권리남용 법리를 적용하기 위한 주관적·객관적 사정에 관하여는 고려하지 않은 채 ‘권리남용’으로서 허용되지 않는다고 판시하고 있는바,⁹¹⁾⁹²⁾ 이러한 ‘권리남용’ 항변이 판례의 축적을 통하여 확립된다면, 민법상의 권리남용 항변과

89) 특허법 제107조, 제116조 및 제138조 참조.

90) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결.

91) 서울중앙지방법원 2008. 4. 3. 선고 2007가합26931 판결; 2008. 3. 27. 선고 2007가합73388 판결; 2008. 2. 20. 선고 2006가합4804 판결; 2008. 2. 20. 선고 2006가합51992 판결; 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결; 2007. 12. 27. 선고 2004가합104106 판결; 2007. 10. 4. 선고 2007가합5668 판결; 2007. 1. 11. 선고 2006가합19943 판결; 대구지방법원 2008. 1. 22. 선고 2006가합14466 판결; 광주지방법원 2007. 11. 29. 선고 2005가합7568 판결 등.

92) 이와 관련하여 ‘명백성’을 요구하고 있는 것이 바로 당사자 사이의 이익형량을 위한 것이므로 권리남용의 객관적 요건에서 요구하는 이익형량의 요건을 충족하는 것이라는 주장이 있다. 이한주, "특허침해소송에서의 무효사유의 판단", 사법논집 제41집, 법원행정처 (2005. 12), 582면. 그러나 과연 명백성의 요구가 당사자 사이의 이익형량을 요구하는 것 또는 이익형량의 요건과 같은 것으로 볼 수 있는지는 의문이다.

는 다른 것으로서, 특허법상 독자적인 ‘권리남용’ 항변을 정립하는 방향으로 나아갈 수도 있을 것이다.

그러나 현재와 같이 특허법상 고유한 ‘권리남용’ 항변이 정립되었다고 보기 어려운 상황에서는, 민법상의 일반적인 권리남용 법리와 그 요건이 다른 항변을 ‘권리남용’ 항변이라고 부르는 것은 개념의 혼란을 초래할 수 있으므로, 이러한 ‘권리남용’ 항변과 일반적인 ‘권리남용’ 항변을 구별하기 위해서 ‘권리가 무효라는 항변’ 등으로 바꾸어 부르는 것이 좋을 것으로 생각된다(이하 이 글에서는 특허가 '무효라는 항변'으로 부른다).⁹³⁾

IV. 민법상의 권리남용 법리의 적용

1. 적용가능성

특허권 행사에 대하여 권리남용 법리를 적용할 수 있을 것인가? 이는 앞의 특허권 남용 관련 규정의 연혁에서 본 바와 같이 우리나라에서는 미국과 달리 구법에 있던 특허권 남용에 관한 규정이 현행법에서는 삭제되어 재정에 의한 통상실시권에 관한 규정만이 남아있는 상태이고, 현재까지 우리나라에서 특허권의 남용(무효사유를 가지고 있는 특허권에 관하여 ‘권리남용’이라고 한 판례들이 있으나, 이것을 권리남용 법리를 적용한 것으로 볼 수 있는지 의문임은 앞에서 본 바와 같다)에 관하여 직접 판시한 판례도 없고 이의 인정 여부에 대한 논의도 별로 없는 편인데 반하여, 상표법 분야에서는 일정한 경우 상표권에 기하여 침해금지가처분신청 또는 상표권침해금지청구 사건에서 신청인의 신청이나 원고의 청구가 신의칙 및 사회질서에 반하여 상표권을 남용한 권리의 행사로서 허용될 수 없다고 한 대법원의 판결이⁹⁴⁾ 있

93) 일본에서는 이를 아예 ‘킬비(キルビー) 항변’으로 부르고 있다.

94) 대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다39099 판결 [상표권침해금지등] [미간행]; 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 [가처분이의][공2007.3.1.(269),344]; 대법원 2006. 2. 24.자 2004마101 결정 [상표권침해금지가처분][공보불게재].

는 점에서, 특허권의 행사에 대하여는 권리남용 법리를 적용할 수 없는 것이 아닌가 하는 의문이 드는 것이다.

먼저, 앞에서 본 특허권 남용 관련 규정의 폐지와 재정에 의한 통상실시권의 부여에 관한 규정의 존재를, 특허권의 남용이라는 개념을 인정하지 않거나 특허권의 행사에 대하여 권리남용의 법리를 적용할 수 없고 오로지 재정에 의한 실시권의 부여만을 인정하려는 취지로 볼 수도 있다. 그러나 통상실시권 설정의 재정에 관한 규정은 파리협약 제5조A항 제2호⁹⁵⁾의 ‘불실시와 같은 특허권자의 배타적 권리의 행사로 인하여 남용이 초래된 경우 이를 방지하기 위하여 타인에게 강제실시권을 허여할 수 있다’는 규정 및 TRIPs 협정의 강제실시에 관한 규정에 기초한 것으로서,⁹⁶⁾ 특허권의 행사가 권리남용이 될 수 있다는 것까지 배제하는 것은 아니라 할 것이다. 오히려 구 특허법에 있던 특허권의 남용에 관한 규정은 특허권 남용의 법리를 확인·선언한 것이고 재정에 의한 통상실시권의 부여에 관한 규정은 특허권 남용의 한 예를 규정한 것으로서 특허권의 남용에 관한 규정이 삭제된 현행법 아래에서도 재산권의 남용의 한 형태로서의 특허권 남용은 당연히 인정될 수 있다 할 것이다.⁹⁷⁾

다음으로, 특허권의 남용에 관한 판례는 존재하지 않는 반면 상표권의 남용에 관한 판례는 존재하는 것과 관련해서도, 특허법이 ‘발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함’을 목적으로 하는데 비하여(특허법 제1조), 상표법은 ‘상표를 보호함으로써 상표

95) Paris Convention for the Protection of Industrial Property Article 5A(2).

“(2) Each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work.”

96) 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사, 2007, 206면; 이종완, 특허법론, 대한변리사회, 2004, 729면. TRIPs Article 8은 지적재산권자에 의한 권리의 남용을 방지하기 위한 적절한 조치가 필요하다고 규정하고 있고, Article 30은 회원국이 특허에 의하여 부여된 배타적 권리에 대하여 예외를 둘 수 있다고 하고 있으며, Article 31은 그 외에 특허권자의 허락을 받지 않고 특허의 대상을 사용할 수 있는 경우에 관한 규정을 둘 수 있다고 하고 있다.

97) 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004, 195면 참조; 차상욱, 앞의 논문, 168면 참조.

사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 소비자의 이익을 보호함'을 목적으로 하는 것으로서 그 목적에 있어 차이가 있고, 그러한 차이로 인하여 미국의 경우 특허권의 헌법상 근거규정은 헌법 제 1조 제8항 제8절인데 비하여 상표권의 근거조항은 제3조의 상사조항 (Commerce Clause)에서 찾고 있으며, 우리나라 헌법 제22조 제2항이 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다”라고 규정하고 있으나 상표권자의 권리에 관하여 규정하고 있지 않아 상표법의 헌법상의 근거규정은 제119조 및 제124조의 경제조항에서 찾아야 하는 점 등에 비추어, 특허권과 상표권은 그 존재근거 및 역할을 달리하는⁹⁸⁾ 제도로서 상표권의 행사에 대하여 권리남용을 인정할 판례를 특허권의 행사에 바로 적용할 수 있는지 의문이 생길 수 있다.

그러나 특허권과 상표권이 그 존재근거나 목적을 달리하는 제도라 하더라도 양자 모두 사권(私權)의 일종이라는 점에서는 같고, 따라서 양자 모두 권리남용에 관한 일반원칙에 따라 신의에 좇아 성실하게 행사되어야 하고 이를 남용하여서는 안 될 것이다(민법 제2조).

따라서 다른 재산권의 경우와 마찬가지로 특허권의 행사에 대해서도 권리남용의 법리를 적용할 수 있다 할 것이다.⁹⁹⁾ 나아가 특허발명에 대한 독점권은 물건에 대한 배타적 지배와 달리 타인이 동일한 발명을 이용하여 특허권자와 경쟁하는 것을 배제함으로써 사적독점(私的獨占)을 나라에서 보장하는 제도이고, 특히 소유권은 구체적인 특정한 물건에 대한 독점에 그치나 특허권은 물건의 생산과 유통 그 자체를 독점하므로 그것이 오용·남용되는 경우 국민경제 전체에 더 큰 해악을 끼치게 된다는 점에서 이 문제가 오히려 더욱 더 강조될 필요가 있다.¹⁰⁰⁾

98) 오승환, “특허제도와 반독점법의 조화적 관계”, 서울대학교 기술과 법 센터, 과학기술과 법, 2007, 822면 주 36); 오승환, “특허·저작권법의 기본목적과 정책에 대한 경제적 분석 및 반독점법의 경쟁정책과의 비교”, 상사사례연구 제18집 제3권 (2005. 09) 연구논문, 250-252면 참조.

99) 이는 앞에서 본 파리협약 및 TRIPs의 규정에 의해서도 뒷받침 된다.

100) 송영식 외, 지적소유권법(上), 제8판, 육법사 (2003), 295-296면; 한현옥, “BM특허와 공공정책”, 한국경제연구원 (2004), 80-81면 참조.

2. 적용 필요성

가. 문제의 제기

일반적으로 민법상의 권리남용의 법리는, 신의성실의 원칙과 더불어, 일반조항으로서 다른 법리의 적용을 검토한 다음에 ‘보충적’으로 적용되는 것이 바람직하고, 그렇지 않으면 다른 법리가 적용될 수 있는 경우에도 권리남용의 법리를 적용하여 문제를 해결하려는 ‘일반조항으로의 도피’ 또는 권리남용 법리의 ‘남용’ 현상이 발생할 수 있다.¹⁰¹⁾

그렇다면 특허권의 행사에 대하여 권리남용의 법리를 적용할 필요는 있는 것인지, 즉 부당한¹⁰²⁾ 특허권의 행사에 대하여 특허법상의 통상실시권의 재정에 관한 규정, 독점규제법, 권리가 무효라는 항변 등을 적용하여 해결하면 되는 것인지, 굳이 민법상의 권리남용 법리를 적용할 여지가 없는 것은 아닌지 하는 의문이 들 수 있다.

이하 부당한 특허권의 행사에 대하여 적용될 수 있는 법리들을 차례대로 살펴보면, 권리남용 법리의 적용 필요성에 관하여 살펴보기로 한다.

나. 통상실시권 설정의 재정 및 특허권의 취소에 관한 규정과의 관계

앞에서 본 바와 같이 우리 특허법은 특허권의 불실시 등 일정한 경우 통상실시권의 재정 및 특허권의 취소를 청구할 수 있음을 규정하고 있다.

그러나, 특허법 제107조 제1항 제1, 2호의 특허권의 불실시를 원인으로 하여 통상실시권의 재정을 청구하기 위해서는 특허권이 일정한 기간(3년 이상) 실시되지 않아야 하고, 특허출원일로부터 4년이 경과하여야 하며(특허법 제107조 제2항), 특허권이 취소되기 위해서는 그러한 재정이 있는 날로부터 다시

101) 고상용, 민법총칙 [제3판], 법문사, 2005, 53-54면 참조.

102) 어떠한 것이 ‘부당한’ 것인지에 관해서도 논란이 있을 수 있으나, 이 글이 Patent Troll에 관한 것이므로 앞에서 본 Patent Troll의 개념과 관련하여, 그 행사로 인하여 특허제도의 목적 달성에 장애가 되는 것을 의미하는 것으로 본다.

2년 이상 특허발명이 실시되지 않아야 하는바(특허법 제116조), 이 글에서 검토하는 Patent Troll의 문제가 제기되는 경우가 반드시 위와 같이 장기간 동안 특허권을 실시하지 않는 경우에 한정되지 않는다 할 것이고, 같은 조 제4호의 독점규제법상의 불공정거래행위에 해당하기 위해서는 다음 항에서 검토하는 바와 같이 같은 법 등에서 규정하고 있는 일정한 요건을 갖추어야 하는데, Patent Troll의 행위 또는 그 개념에 포함할 수 있는 행위가 반드시 독점규제법상의 불공정거래행위에 한정된다고 보기도 어려우므로, 비록 Patent Troll의 행위 중에는 위와 같은 통상실시권의 재정의 청구 또는 특허권의 취소에 관한 규정에 의하여 규제될 수 있는 부분이 있다 하더라도, 위와 같은 규정에 의하여 규율될 수 없는 부분 또한 있을 수 있으므로, 위와 같은 규정의 존재를 들어 권리남용 법리가 적용될 여지가 없다고 볼 수는 없다.

나아가 한미FTA(Free Trade Agreement)¹⁰³⁾에서 (i) 강제실시권을 행사할 수 있는 경우¹⁰⁴⁾를 ‘반경쟁적 관행의 방지·개선’, ‘공공의 이익을 위한 비상업적 사용’ 및 ‘국가 비상사태 또는 기타 극도의 긴급상황’으로 제한하고, (ii) 특허허여의 거절을 정당화할 수 있는 근거에 의하여만 특허가 취소될 수 있도록 규정한다고 합의함에 따라, 강제실시권의 행사가 제한되고 특허거절 사유가 아닌 불실시에 의한 특허권 취소제도는 폐지될 것으로 예상되므로, 위와 같은 특허법의 규정이 적용되는 범위는 더욱 줄어들 것이다.

다. 독점규제법에 의한 규제와의 관계

(1) 특허권의 행사에 대한 독점규제법의 적용

우리나라 독점규제법 제59조는 ‘무체재산권의 행사행위’라는 제목 아래 “이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다”라고 규정하여,¹⁰⁵⁾ 정당하지 아니한 즉 ‘부당한’ 특허

103) 그 내용은 http://www.mofat.go.kr/mofat/fta/kor_0707/2K43.pdf 에서 검색 가능 (2008. 4. 14. 최후 접속).

104) 여기서 강제실시권은 특허법 제106조의 특허권의 수용 등, 제107조의 통상실시권 설정의 재정의 및 제138조의 통상실시권 허여의 심판을 모두 포함하는 개념으로 보인다.

권의 행사에 대하여는 독점규제법이 적용될 여지를 남기고 있다.

그런데 실제로 어떠한 행위가 지적재산권의 부당한 행사에 해당하는가를 사안별로 판단하는 것은 쉬운 일이 아니고, 이에 공정거래위원회는 2000. 8. 30. 독점규제법 제59조의 지적재산권의 부당한 행사에 해당하는 행위의 유형을 제시하기 위하여 ‘지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’을 제정하였다.¹⁰⁶⁾ 하지만, 이 지침은 지적재산권의 부당한 행사에 해당하는 행위의 유형을 제시한 것일 뿐 각 행위가 어떠한 경우에 독점규제법에 위반되는 것으로 볼 수 있을 것인지에 관한 구체적인 기준을 결여하고 있어,¹⁰⁷⁾ 결국 그 판단을 위해서는 위 지침 이후에 제정된 ‘불공정거래행위 심사지침’¹⁰⁸⁾ 등을

105) 이 규정은 원래 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.”로 되어 있었는데, 2007. 8. 3. 법률 제8635호로 “정당한”이 추가되어 현행과 같이 개정되었다.

106) 공정거래위원회 홈페이지, http://www.ftc.go.kr/new_contents/info/info_021m.php에서 검색 가능 (2008. 7. 1. 최후 접속).

107) 이경규, 앞의 논문, 2면. 한편, 위 지침에서 제시하고 있는 행위유형 중에는 판매지역의 제한, 거래수량이나 방식 또는 가격의 제한 및 부쟁의무의 부과와 같이 특허권의 정당한 행사로서 독점규제법이 적용되어서는 안 되는 행위들이 포함되어 있고, 특허법은 특허발명의 보호범위에 관한 제97조, 특허권의 존속기간에 관한 제98조 등과 같이 그 스스로 특허권의 범위와 한계를 규율하고 있고 특허법 제107조의 통상실시권 설정의 재정, 제138조의 통상실시권 허여의 심판과 같이 특허권의 남용행위에 대한 제재를 가할 수 있는 제도를 갖추고 있는 자체완결적 경쟁법의 성격을 가지고 있는바, 이와 같이 특허법이 자체적으로 이를 규제하는 제도를 갖고 있는 경우에는 특허법이 독점규제법에 우선하여 적용되어야 하고, 이 모든 경우에 해당하지 않는 경우에 한해 독점규제법이 최후의 수단으로 보충적으로 적용되어야 한다는 견해도 있다. 장재원, “특허권의 거래거절과 독점규제법”, 창작과 권리 44호 (2006. 9), 16-17, 21-23면; I. Govaere, *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in EC Law*, Sweet & Maxwell, 1996, 305면, Alison Jones and Brenda Suffrin, *EC Competition Law* (2nd ed.), Oxford University Press, 2004, 766면에서 재인용. 이러한 견해는 특허권의 행사에 관해서는 특허법을 우선 적용하여 해결하여야 한다는 점에서 경청할 만하나, 어떠한 행위에 대한 규제의 필요가 있는 경우 여러 이론 또는 법률이 중복하여 규제하는 경우가 있고 그러한 규제의 효과도 다를 수 있으며, 소송에 임하는 당사자에게 여러 가지 규제방법을 선택적 또는 주위적·예비적으로 주장할 수 있는 여지를 남길 필요도 있다 할 것이므로, 현재의 규제방식이 중복적으로 보이는 측면이 있다 하더라도 이를 반드시 잘못된 것이라 할 수는 없다.

108) 공정거래위원회 홈페이지, http://www.ftc.go.kr/new_contents/info/info_021m.php에서 검색 가능 (2008. 7. 1. 최후 접속).

참고하여야 할 것이다.

특히, Patent Troll과 관련하여, Patent Troll에 의한 특허권의 취득이 관련시장에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 기업결합에 해당하는 경우,¹⁰⁹⁾ 단독 또는 공동으로 거래거절을 하는 행위, 예를 들어 특허풀(Patent Pool)에 참가한 자들이 다른 사업자나 기존사업자에 대하여 합리적인 이유없이 라이선스를 거절하는 경우, 일정한 기술시장 또는 제품시장에서 사업활동을 하는 자가 경쟁자가 이용할 가능성이 있는 기술을 모조리 구입한 다음 라이선스를 거절하는 경우, 어떠한 기술을 가지는 자가 부당한 방법을 써서 그 기술이 산업계의 표준으로 채택되게 한 다음 다른 사업자에 대한 거래를 거절하는 경우¹¹⁰⁾ 및 기술의 효용을 발휘하기 위하여 필요하지 않거나 필요한 범위를 초과하는 기술을 일괄하여 실시하도록 하는 경우¹¹¹⁾ 등에는 경쟁제한성 등 독점규제법상의 다른 요건을 충족하는 경우 독점규제법에 의하여 규제할 수 있다 할 것이다.¹¹²⁾

(2) 독점규제법에 의한 규제와 권리남용 법리의 관계에 관한 미국에서의 논의

109) 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침' 제6조; 권오승, 경제법 제5판, 박영사, 2006, 156면.

110) 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침' 제17조; 日本公正取引委員會, 知的財産の利用に關する獨占禁止法上の指針, http://hrsk.jftc.go.jp/dk/View_HTML.asp (2008. 4. 19. 최후 접속), 第3 1 참조.

111) 日本公正取引委員會, 知的財産の利用に關する獨占禁止法上の指針, 第4 5 (4).

112) 우리 독점규제법 제23조 제1항은 거래거절 및 차별적 취급(제1호), 경쟁사업자의 배제(제2호), 부당한 고객유인(제3호 전단), 거래강제(제3호 후단), 거래상지위의 남용(제4호), 구속조건부 거래(제5호 전단), 사업활동의 방해(제5호 후단), 부당한 자금·자산인력의 지원(제7호) 및 그 외 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(제8호)로서 '공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위'를 불공정거래행위로 한다고 하고 있고, 같은 조 제2항의 위임에 따라 같은 법 시행령 제36조 제1항은 [별표 1] '불공정거래행위의 유형 및 기준'에서 위 각 행위의 세부 유형을 규정하고 있다. 위와 같은 규정에 비추어, 불공정거래행위에 해당하기 위해서는 위 각 행위유형에 속하는 외에 '공정거래저해성'이 인정되어야 한다. 권오승, 경제법 제5판, 법문사, 2006, 332면.

(가) 문제의 제기

앞에서 본 바와 같이 미국의 특허권 남용 법리는 반독점법상의 원리와 매우 밀접한 관계를 가지고 발전하여 왔고, 특허권 남용에 해당하느냐의 여부를 반독점법의 원리에 의하여 판단하면 족하다는 견해도 나타나고 있는 상황이다. 이하 이러한 논의에 관하여 간단히 살펴보기로 한다.

(나) 독립된 특허권 남용의 법리가 필요 없다는 견해

미국에서는 Richard A. Posner 판사를 비롯하여 많은 사람이 특허권 남용의 법리를 폐지하여야 한다고 주장하고 있고, 그 이유로는 Posner 판사가 USM Corp. 판결에서 밝힌 바와 같이, 반독점법이 어떠한 경우에 특허권자가 부당하게 시장지배력을 행사하였느냐에 관한 명확한 기준을 제시하는 데 비하여 특허권 남용의 법리는 불명확한 형평법적 원리로서 혼란을 초래할 뿐이라는 점 및 법원이 그동안 특허권 남용의 법리를 적용함에 있어 반독점법적 원리에 의존해 온 점이 들어진다.¹¹³⁾

앞에서 본 바와 같이 미국 대법원은 특허권 남용의 법리를 최초로 적용한 Morton Salt Co. 사건¹¹⁴⁾에서는 미국 헌법이 규정한 과학 및 유용한 기술의 발전을 촉진한다는 공공정책(public policy)을 남용 여부를 판단하는 기초로 삼았으나, 차차 Transparent-Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith Co. 사건¹¹⁵⁾에서와 같이 특허권 남용 여부를 판단하기 위하여 주로 반독점법적 요소를 고려하였고, Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. 사건¹¹⁶⁾에서 연방순회항소법원은 '대법원이 특정한 사용제한약정을 그 자체 위법한(per se illegal) 것으로 보지 않았다면, 법원은 특허권 남용 여부를 오로지 반독점법의 원리, 즉

113) USM Corp. v. SPS Technologies, Inc., 694 F.2d 505 (7th Cir. 1982); 앞의 Note, 1924면 참조.

114) Morton Salt Co. v. G.S. Uppiger Co., 314 U.S. 488 (1942). 같은 취지의 판결로 앞에서 본 바와 같이 B.B. Chem. Co. v. Ellis, 314 U.S. 494, 497-48 (1942); Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 510-11 (1917) 등이 있다.

115) Transparent-Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U. S. 637 (1947). 이 판례에서는 반독점법 위반을 특허권 남용의 조건으로 삼지는 않았으나, 반독점법에 내재되어 있는 원칙들에 기초하여 특허권 남용 여부를 판단하였다. 앞의 Note, 1926면.

116) Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

합리의 원칙(rule of reason)만을 기준으로 판단할 것이다”라고 판시함으로써 특허권 남용의 법리를 아예 제거하려 하였다.¹¹⁷⁾

이러한 법원의 태도는, 특허권 남용의 법리는 특허권의 효력범위를 부당하게 확장하는 행위에 대응하기 위하여 나타난 법리이고, 특허권의 효력범위는 특허권자에 대한 보상(reward) 및 미래의 혁신에 미치는 영향을 고려하여 특허제도의 목적(public policy)에 부합하도록 결정하여야 할 것인데, 그러한 판단이 결코 쉽지 않다는 현실적인 고려에서 나온 것으로 보인다.¹¹⁸⁾

(다) 필요하다는 견해

이에 대하여 특허권 남용 법리가 필요하다는 견해는, 특허권 남용 법리는 반독점법의 원리와 비교하여, (i) 특허권 남용은 특허권 침해 또는 실시허락계약 위반에 대한 적극적 항변으로서만 주장될 수 있으나, 반독점법 위반은 소송의 형태로 주장되어야 하고, (ii) 특허권 남용의 항변은 특허권자의 부적절한 행위로 인하여 개인적으로 해를 입지 않은 자도 제기할 수 있으나, 반독점법 위반 사건의 원고가 되기 위해서는 ‘반독점적 피해’(antitrust injury)¹¹⁹⁾를 입을 것이 요구된다는 점에서, 특허권 남용을 주장할 수 있는 적격(standing)의 범위가 반독점법 위반 주장의 경우보다 훨씬 넓고, (iii) 특허권 남용에 대한 구제수단은 특허권자의 특허권 행사를 거절한다는 형평법상의 것에 그치는 데 비하여, 반독점법 위반에 대하여는 금지청구, 3배 손해배상 및 변호사 소송비용 부담 등의 제재수단이 있다는 점에서, 서로 다르다고 주장한다.¹²⁰⁾

또 특허권 남용의 법리를 최초로 특허권에 적용한 Morton Salt Co. 사

117) 앞의 Note, 1928면.

118) 같은 글, 1935-1936면.

119) 이는 반독점법이 방지하려 했던 것이고 피고의 행위를 위법하게 만드는 것으로서, 반경쟁적 효과를 반영하여야 한다고 한다. Brunswick Corp. v. Pueblo Bowo-O-Mat, Inc., 429 U.S. 477, 489 (1977).

120) 앞의 Note, 1924면; Katherine E. White, 앞의 논문, 672면; Hovenkamp, Herbert J., "United States Antitrust Policy in an Age of IP Expansion", 36면; Gary Myers, The Intersection of Antitrust and Intellectual Property, Cases and Materials, Thomson West, 2007, 55면.

건¹²¹⁾에서 연방대법원이 판시한 것처럼, 특허권 남용의 범리는 새롭고 자명하지 않은 발명에 대하여 제한된 기간에 그 공개에 대한 대가로 배타적 권리를 부여한다는 특허법의 공공정책(public policy)에서 나온 것으로서, 특허권자가 특허의 원래 범위를 벗어나서 이를 확장하려는 것을 금지하기 위한 것인데 비하여,¹²²⁾ 반독점법은 경쟁에 대한 영향이라는 특정한 종류의 해악(harm)을 규제하기 위한 것으로서 특허정책이 해결하려는 모든 문제를 해결할 수 없다고 한다.¹²³⁾

나아가 반독점법 위반에 적용되는 기본적인 기준은 합리의 원칙(rule of reason)이라고 불리는 이익균형의 원리(balancing test)이나, 이는 법원이 종합적 상황(totality of the circumstances)을 고려하여 양측의 입장을 살펴 어떠한 것이 공정하고 형평에 부합하는 것인가를 판단하는 단순한 이익균형 원리가 아니라 시장 지배력, 반경쟁적 효과 및 반경쟁적 효과가 친경쟁적 이익을 초과하는지 여부와 같은 엄격한 기준 및 요소에 중점을 두는 것이다.¹²⁴⁾ 그러나 이러한 기준 및 요소를 만족시키는 것은 어렵다.¹²⁵⁾

(라) Independent Ink, Inc. v. Illinois Tool Works, Inc. 사건의 시사점

위와 같이 특허법 남용 법리와 반독점법에 의한 규제의 관계에 관하여 견해가 대립되는 가운데, 미국 연방대법원은 2006년의 Illinois Tool Works Inc., v. Independent Ink, Inc. 사건¹²⁶⁾에서 특허 실시허락을 둘러싼 반독점법 위반과 특허권 남용 사이의 관계에 대하여 판시하였다.

이 사건의 피고(상고인)인 Illinois Tool Works Inc.는 특허품인 인쇄헤드(printhead), 잉크 컨테이너(container)와 비특허품으로서 특별히 제작된 잉크로 구성되는 인쇄시스템을 제작 판매하는 회사인데, 피고로부터 구입한 인쇄헤

121) Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).

122) Katherine E. White, 앞의 논문, 672면.

123) Feldman, Robin C., 앞의 논문, 431면; Katherine E. White, 앞의 논문, 671-672면 참조.

124) Feldman, Robin C., 앞의 논문, 422면.

125) 위 같은 곳.

126) 547 U.S. 28, 126 S.Ct. 1281 (2006).

드와 컨테이너를 프린터에 조립하도록 실시허락된 OEM(original equipment companies, 주문자 상표 부착 생산자)사들에게 잉크를 피고로부터만 사고 스스로 또는 그 고객들이 특허된 잉크를 리필(refill)하지 않을 것을 요구하였다.

연방대법원은 특허법 제271조 (d)항의 개정에 의하여 특허권 남용과 관련하여 시장지배력이 추정되지 않고 이를 주장하는 자가 입증하여야 하는 것으로 되었고, 특허권 남용에 대한 제재가 이를 행사할 수 없는 것에 그치는데 비하여, 반독점법 위반 행위는 10년의 징역형에 처할 수 있는 중범죄(felony)로 규정되어 있고 당연히 특허권 남용이 되는 점에 비추어,¹²⁷⁾ 특허권 남용에 관하여 시장지배력이 추정되지 않는 것으로 특허법이 개정되었으므로, 반독점법 위반에 대하여도 그러한 법리가 적용되어야 하고, 따라서 반독점법 위반 사건에서도 끼워팔기와 관련하여 특허권자의 시장지배력은 추정되지 않는다고 보아야 한다고 판시하였다.¹²⁸⁾

이로써 끼워팔기에 관한 한 특허권 남용 및 반독점법 위반이 되기 위해서는 이를 주장하는 자가 시장지배력이 있다는 점을 입증할 책임을 부담하게 되었다 할 것이다. 그러나 이 판결은 끼워팔기의 경우에 대한 시장지배력의 입증책임에 관하여 판시하였을 뿐 특허권 남용의 법리와 반독점법에 의한 규제와의 관계에 관하여 명시적인 입장을 표명하지는 않았다(반독점법 위반 행위는 당연히 특허권 남용이 된다고만 하였다).

따라서 앞에서 본 바와 같이 1988년의 특허법 개정에 의하여 끼워팔기(tying)의 경우에는 반독점법 위반의 정도에 이르러야 특허권 남용이 될 수 있는 것으로 되었으나, 그 개정 연혁 등에 비추어, 이러한 규정의 효력이 끼워팔기 이외의 영역에까지 미친다고 보기는 어려우므로, 특허권 남용의 법리가 공공정책으로부터 나온 것이라는 연방대법원의 Morton Salt Co. 판결의 효력이 유지되고 있는 한 특허권 남용 법리의 독자성은 아직까지 유지되고 있다 할 것이다.¹²⁹⁾

127) 5 Donald Chisum, Chisum on Patents § 19.04[2] (1996) {Carter-Wallace, Inc. v. United States, 449 F.2d 1374 (Ct. Cl. 1971)을 인용하면서}.

128) 547 U.S. 28, 126 S.Ct. 1281, 1290-1291 (2006).

129) Janice M. Mueller, 앞의 책, 288-295면.

(3) 우리나라에서의 권리남용과 독점규제법에 의한 규제의 관계

미국과 달리 우리나라에서는 독점규제법의 원리와 민법상의 권리남용의 법리가 밀접한 관계를 가지고 발전해 온 것으로 보이지는 않는다.

그럼에도 불구하고, 앞에서 본 바와 같이 지적재산권의 행사에 대하여 독점규제법이 적용될 수 있으므로, 양자의 관계에 관하여 생각해볼 필요가 있다.

이와 관련하여 우리나라에서도 양자의 관계에 관하여, 특허권자의 불공정한 독점력행사(특히 실시허락에 있어서 권한 남용)에 적용되는 법리로서의 특허권 남용 법리는 독점규제법에서 파생된 원리에 불과하고, 특허품에 대한 재판매가격의 유지를 조건으로 하는 실시허락 또는 특허품과 비특허 물품의 끼워팔기와 같이 특허권 남용에 해당하는 행위의 대부분은 곧 독점규제법 위반으로 되므로 별도로 특허권 남용 법리를 인정할 필요가 없다는 견해가 있다.¹³⁰⁾

그러나 앞의 미국의 논의에서 본 바와 같이, 독점규제법의 목적 및 규제 원리와 권리남용법리에 의하여 고려되는 요소에는 차이가 있고, 독점규제법 위반에 해당하기 위해서는 경쟁제한성 등의 요건이 필요한데 그 요건 충족이 용이하지 않으며,¹³¹⁾ 이로 인하여 앞에서 본 ‘지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’을 통하여 지적재산권 관련 거래가 규제된 예는 그 제정 이후 단 1차례에 거치는 등 거의 없다 한다.¹³²⁾

또, 아래에서 보는 바와 같이 ‘독점을 위한 권리행사’를 권리남용의 한 유형으로 드는 견해도 있기는 하지만,¹³³⁾ 현재 권리남용 여부 판단에 있어서

130) 백형기, “지적재산권법과 독점규제법의 충돌과 조화”, 정보화정책 제13권 제4호 (2006년 겨울), 43-44면 참조.

131) Feldman Robin C., 앞의 논문, 422면; 설민수, “지적재산권 사용계약에 대한 거래거절에 관한 미국과 EU에서의 공정거래법 적용”, 저스티스 통권 제101호 (2007. 12), 한국법학원, 106면 참조.

132) 김성삼, “공정거래위원회 IPR지침”, LAW & TECHNOLOGY 제2권 제6호, 서울대학교 기술과법센터 (2006. 11), 110면, 조원희, “미국특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리 - 공정거래법 위반과의 관계를 중심으로 -”, 저스티스 통권 제104호 (2008. 6), 한국법학원, 101면에서 재인용.

경쟁제한성의 유무 등은 크게 고려되지 않고 있기 때문에, 독점규제법 위반에는 해당하지 않으나 권리남용에는 해당하는 행위가 있을 수 있다.

예를 들어, 특허권자가 특허권 존속기간 만료 후에도 실시료를 지급할 것을 조건으로 실시권을 부여하는 등 특허권자가 자신의 배타적 권리의 범위를 벗어나 실시허락하는 경우에는 반드시 경쟁제한의 결과를 가져오지는 않아 반독점법 위반은 되지 않지만 권리남용에는 해당할 수 있다.¹³⁴⁾

또 특허권 남용 이론이 반독점법 위반에 해당하는 행위보다 더 넓은 범위의 행위에 대하여 적용될 수 있는 예로서 Reach-Through Royalties를 들 수 있다.¹³⁵⁾ 이는 생명공학 분야에서 “연구 도구”(research tools)를 실시허락(라이선스)하는데 사용되는 실시허락계약을 말하는데, 생명공학 분야의 경우 새로이 등장하는 분야인 관계로 그러한 연구도구의 가치에 대해서 알 수 없고 그러한 도구를 통한 연구에 의한 성공가능성을 점칠 수 없다는 점에 착안하여, 특허권자들이 연구도구의 사용을 포함한 공정을 통하여 생산되는 마지막 생산품의 비율에 따라 실시료를 받을 것을 약정하는 것이다.¹³⁶⁾ 이러한 실시허락계약은 성공가능성에 대한 불확실성을 제거하여 연구도구의 실시허락을 촉진하는 효과가 있는 반면, 생명공학분야와 같이 하나의 제품을 생산하는데 수많은 기술이 소요되는 산업의 경우 하나의 기업이 여러 특허권자와 이러한 계약을 체결하는 경우 실시료의 축적(royalty stacking) 현상의 발생으로 후발 연구 및 생산을 저지하는 부작용을 유발할 수 있고, 이러한 실시허락계약의

133) 이영준, 민법총칙(개정증보판), 박영사, 2007, 88-94면 참조.

134) *Brulotte v. Thys Co.* 379 U.S. 29 (1964) (미국 연방헌법 제1조에서 특허권 등이 ‘제한된 시간 동안’ 보장된다고 하고 있고, 특허법 제154조도 그러한 취지에 따라 특허권자가 17년 동안 타인이 발명을 생산, 사용 및 판매하지 못하도록 할 권리를 보장하고 있는바, 이러한 점 등에 비추어 특허존속기간이 만료된 후에도 실시료를 받도록 하는 약정은 이미 공유의 영역(public domain)에 들어간 것에 관하여 독점력을 주장하는 것으로서 끼워팔기와 마찬가지로 그 자체로 위법(unlawful per se)이고, 따라서 그러한 내용을 담은 실시허락계약은 집행불가능한(unenforceable) 것이라고 판시); *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.*, 395 U.S. 100, 140 (1969), 백형기, 앞의 논문, 40면에서 재인용; Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age* (Third Edition), Aspen Publishers, 2003, 288면.

135) Feldman, Robin C., 앞의 논문, 439면.

136) 같은 논문, 440-441면.

결과 특허기간이 만료된 후에 실시료를 지불하게 되는 결과를 초래한다는 점에서, 특허기간이 만료되면 실시료 지급도 중지되어야 하고 발명은 공공의 영역(public domain)으로 돌아가야 하며, 특허의 사용이 특허기간 동안에 발생하였다 하더라도 그에 대한 평가가 특허기간이 종료된 후에 이루어지는 것은, 특허권자는 그의 발명에 대하여 제한된 기간 동안만 수익을 얻을 기회를 제공받는 것이고 항상 수익을 얻을 수 있는 것이 아니라는, 현재의 특허제도의 구조에 반하는 것으로서 특허권 남용의 문제를 유발할 수 있다.¹³⁷⁾ 이러한 문제에 대하여 경쟁제한성의 유무를 기초로 판단하는 독점규제법으로는 대처할 수 없다.¹³⁸⁾

나아가 반독점법에 의한 규제는 직권규제주의에 입각하여 공정거래위원회가 그 권한을 행사하여야만 하고 그렇지 아니하면 사인의 경우에는 특허권 남용에 해당하는 행위에 대하여도 별다른 조치를 취할 수 없고,¹³⁹⁾ 독점규제법 위반행위에 대해서는 공정거래위원회에 의한 시정조치나 과징금 등의 제재조치가 있기는 하나,¹⁴⁰⁾ 같은 법 제19조 제4항에서 “부당한 공동행위를 할 것을 약정하는 계약 등은 사업자 간에 있어서는 이를 무효로 한다”라고 규정하고 있을 뿐, 불공정거래행위 등 다른 행위의 사법적 효력에 대하여는 법상 규정이 없어 민법의 일반원리에 의존해야 하는 측면이 있는 점에서도 권리남

137) 같은 논문, 441-445면.

138) Feldman, Robin C., 앞의 논문, 446-449면 참조.

139) Katherine E. White, 앞의 논문, 672면 참조.

140) 한편, 우리 형법 제349조는 ‘부당이득죄’에 관하여 “사람의 궁박한 상태를 이용하여 현저하게 부당한 이익을 취득한 자는 3년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금에 처한다”라고 규정하고 있는바, 재개발 예정지역의 특정지역의 중요지점의 부동산을 소유한 자가 재개발 진행 과정에서 개발업자의 궁박한 상태를 이용하여 폭리를 취하는 속칭 ‘알박기’행위가 일정한 경우 부당이득죄로 처벌되는 것과 마찬가지로, 특허권의 양수인이 침해자 등이 상당한 자본을 투자하여 제품을 개발하는 것을 알면서 특허권을 양수한 다음, 침해자 등의 실시허락계약 체결 요구에 장기간 동안 응하지 않으면서 침해소송의 제기 등을 위협하여 침해자 등과의 사이에 정상적인 실시료보다 훨씬 높은 실시료를 받기로 하고 실시허락계약을 체결하거나 높은 액수의 손해배상금을 받기로 하고 화해하는 경우 위 부당이득죄에 의한 처벌을 고려할 수도 있을 것이다. ‘알박기’를 둘러싼 부당이득죄에 대하여는 고법석, “형법 제349조 부당이득죄에 대한 고찰”, 청연논단 2008, 사법연수원 (2008), 255면 이하 참조.

용 법리의 존재의의는 있다 할 것이다.¹⁴¹⁾

다만, 앞에서 본 바와 같이 특허법의 개정으로 특허권 남용에 관한 규정이 삭제되기는 하였지만, 특허법 제107조는 “특허권의 행사가 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 경우” 재정에 의한 통상실시권을 설정할 수 있도록 규정하고 있고, 그러한 규정은 특허권 남용의 정신을 이어받은 것이거나 특허권 남용의 예시라 볼 수도 있으므로, 불공정거래행위에의 해당 여부는 특허권 남용에 해당하는지 여부를 결정하기 위한 하나의 기준으로 작용할 수 있다 할 것이다.

라. 침해소송에서 특허가 무효라는 항변과의 관계

일반적으로 특허침해소송(특허침해를 이유로 한 금지청구 및 손해배상 청구를 모두 포함하는 의미이다)에서 침해자로 주장된 자는 침해의 대상이 된 특허 자체가 무효사유를 포함하고 있어 그러한 특허에 기하여 침해소송을 제기할 수 없다거나 그러한 소송제기 행위는 권리남용에 해당한다고 주장하는 경우가 많다.

이와 관련하여 종래 우리나라에서는 특허침해사건을 취급하는 법원은 당해 사건에서 주장되는 특허의 유효·무효에 대하여는 판단할 수 없었는데, 이는 특허권은 행정청인 특허청의 행정행위에 의하여 부여된 것이므로, 특허의 무

141) 불공정거래행위의 사법적 효력에 관하여 일본에서는, 독점금지법의 경제헌법적 성격을 고려할 때 그 법 목적을 달성하기 위해서는 법률행위를 사법상 무효로 보아야 하고, 그렇지 않으면 위반행위의 이행을 법률상 강제할 수 있는 것으로 되어 부당하다는 설(무효설), 독점금지법상 배제조치가 인정되는 이상 당해 행위를 사법적으로 무효로 하지 않고도 법 목적을 달성할 수 있고, 오히려 사인의 무효 주장은 적절한 배제조치를 취하는데 방해가 되고 위법성 판단을 곤란하게 하는 것이며, 사법상 유효로 하지 않는다면 거래의 안전을 해한다고 하여 유효로 보는 설(유효설), 구체적 사안에 따라 거래의 안전의 존중에 필요한 한도에서 사법관계의 안정을 도모하면서 반독점법의 취지와 각 규정의 금지내용을 고려하여 결정하여야 한다는 설(개별적 해결설) 등이 주장되고 있고, 우리나라에서는 개별적 해결설이 주류를 이루고 있다. 학설의 자세한 내용에 관하여는, 구재균, “지적재산권과 독점규제법의 관계(독점규제법 제59조의 해석론과 관련하여)”, 사법행정 제41권 제7호 (통권 475호), 한국사법행정학회 (2000. 7), 35면 이하; 홍대식, “독점규제법상 불공정거래행위의 사법적 효력”, 사법논집 30집, 법원도서관 (1999. 12), 161-164면 참조.

효화는 특허청의 심판절차에 의하지 않으면 안 된다는 견해에 기초한 것이었고, 이러한 견해에 따라 대법원은 침해소송법원이 특허가 신규성이 없어 무효라는 항변에 관하여는 판단할 수 있으나, 진보성이 결여되어 무효라는 항변에 관하여는 판단할 수 없다는 태도를 취하고 있었다.¹⁴²⁾

그런데, 대법원은 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결에서 “특허의 무효 심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다”라고 판시함으로써,¹⁴³⁾ 침해소송법원이 특허에 진보성을 비롯한 무효사유가 있다는 항변에 관하여 판단할 수 있는(즉, 문제된 특허가 무효인지 여부에 관하여 사실상 판단할 수 있는) 길을 열었다.¹⁴⁴⁾

142) 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 등 참조.

143) 이 판결은 무효 항변이 허용되는지 여부가 쟁점인 사건이 아니었고, 명확한 이론적인 근거와 적용요건이나 적용범위 등에 관한 상세한 설명이 없이 결론만을 제시하였다. 최성준, “무효사유가 명백한 특허권에 기초한 금지청구 등이 권리남용에 해당하는지 여부 - 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결”, 한국정보법학회, 정보법판례백선(I), 박영사 (2006), 136면.

144) 이 판결은 전원합의체판결이 아니고 소부에서 한 판결이며 주된 이유에서가 아니라 방론으로 실시된 관계로 대법원의 태도가 명확히 되었다고 보기는 어렵다. 석광현, 국제상사중재법연구 제1권, 박영사, 2007, 35면. 같은 책에서 저자는 특허권에 관한 분쟁을 침해에 관한 분쟁과 특허권의 유효성(validity)에 관한 분쟁으로 구별하고, 침해에 관한 분쟁의 경우에는 통상의 불법행위와 마찬가지로 중재가능성을 인정할 수 있으나, 특허권의 유효성에 관한 분쟁의 경우, (i) 이러한 분쟁은 재산권에 관한 분쟁이기는하나 사법(私法)상의 분쟁으로 보기 어렵고, (ii) 종래 대법원의 판례가 통상법원이 특허권의 유효성에 대해서 판단할 수 없다고 하였으므로 그것과의 균형상 중재인도 특허권의 유효성에 대해 판단할 수 없다고 보아야 하며, (iii) 특허의 무효를 주장하는 소송에서 당사자의 화해가능성을 인정하기 어려울 것이므로, 중재가능성을 부정할 것이다. 다만, 위와 같은 대법원의 판례에 따르면 특허권의 침해에 관한 중재절차에서 특허권의 유효성이 선결문제로 다투어지는 경우 중재인도 이를 판단할 수 있을 것으로 보이나, 대법원이 위 판결로써 종래의 견해를 변경한 것인지에 관하여 논란이 있다고 하고 있다. 같은 책, 33-35면. 그럼에도, 위 판결 이후 위와 같은 설시에 따라 진보성이 없는 경우에도 특허권자가 그 권리를 행사하는 것은 권리남용에 해당한다고 보는 판례들이 속속 나오고 있다. 즉, 서울고등법원 2005. 1. 25. 선고 2003나8802 판결은, “특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권 침해소송을 심

그렇다면 그러한 항변이 인정됨으로 인하여 이 장에서 논하는 민법상의 일반적인 권리남용금지의 원칙이 적용될 수 있는 영역은 더욱 더 줄어들게 되고 따라서 그에 관하여 논할 실익이 없는 것은 아닌가 하는 의문이 들 수 있다.¹⁴⁵⁾ 이하 이에 관하여 살펴보기로 한다.

이와 관련하여 일본에서는 특허권의 행사에 대하여, (i) 킬비(キルビ-) 판결¹⁴⁶⁾에 기한 권리남용 항변, (ii) 특허법 제104조의3에 의한 권리행사 제한의 항변,¹⁴⁷⁾ (iii) 민법상의 일반조항으로서의 권리남용의 항변이 가능한 것으로 보고 있는데,¹⁴⁸⁾ (i)의 항변은 "해당 특허에 무효이유가 존재하는 것이 명백할

리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 진보성 결여 등 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는 것이다"라고 판시하였고, 서울남부지방법원 2008. 4. 18. 선고 2004가합2596 판결에서 "특허발명 1의 청구항 제7, 10, 11항과 특허발명 2의 청구항 제9, 16, 17, 25항은 신규성 또는 진보성 결여의 무효사유가 있으므로 그 특허권에 기초한 원고의 이 사건 특허권 침해금지권리 남용에 해당하여 허용되지 않고 ..."라고 판시하였다. 위 대법원 2000다69194 판결은 발명의 진보성 여부가 직접적인 쟁점이 되지 아니한 사안인데 비하여, 위 고등법원 2003나8802 판결 및 서울남부지방법원 2004가합2596 판결은 진보성 여부가 직접적인 쟁점이 된 사안이라는 점에서 그 의의가 있다. 이두형, "특허권 침해 관련 법적 공격방어수단에 관한 고찰", 사법논집 제43집, 법원도서관 (2006), 633면 참조.

145) 차상욱, 앞의 논문, 169면 참조.

146) "심리의 결과 당해 특허에 무효이유가 존재하는 것이 명백한 때에는, 그 특허권에 기초한 금지, 손해배상 등의 청구는 특단의 사정이 없는 한, 권리의 남용에 해당하여 허락되지 않는다고 해석하는 것이 상당하다"라고 판시하였다. 最高裁 2000. 4. 11. 제3소법정판결 1998(才) 제364 [채무부존재확인청구사건].

147) 2005. 4. 1.부터 시행되고 있고, "침해소송에 있어서 당해 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이라고 인정되는 때에는 특허권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다"고 규정하고 있다. 일본 特許法 제104조의3 제1항. 이러한 새로운 입법은 '형평의 이념' 및 '소송경제와 분쟁의 실효적 해결'을 목표로 한 것으로서 종래의 판례에 비하여, (i) 신설된 일본 특허법 제104조의3은 특허침해소송에서 특허무효사유에 대하여 심판할 수 있도록 하면서, 앞에서 본 킬비 판결과 달리 문언상 '명백성' 요건 및 '특단의 사정이 없을 것'을 요구하지 않고 '무효로 될 것이라고 인정'될 것을 요구하여 이러한 항변을 할 수 있는 범위를 넓히고 있으며, (ii) "특허권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다"라고만 하고 있어 그것이 권리남용에 해당하여 그러한 것인지 어떠한 것인지에 관하여는 밝히지 않고 있는 점에 특징이 있다. 차상욱, 앞의 논문, 177면.

148) 森 義之, "權利行使の制限の抗辯(商標法 39條, 特許法 104條の3)と權利濫用の抗辯(キル

것"을, (ii)의 항변은 "해당 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이라고 인정"될 것을 각 요건으로 하고 있어, 위 각 항변에서 말하는 '무효사유'는 특허무효심판에 관하여 규정하고 있는 일본 특허법 제123조에서 정하고 있는 '무효사유'에 한정되는 것으로 보고 있고, 따라서 그 이외의 경우에는 (iii)의 항변만이 가능한 것으로 보고 있으며(특히, 무효심판의 제기에 제척기간이 있는 상표권의 경우에는 상표법 소정의 '무효사유'가 있다 하더라도 제척기간이 경과한 후에는 위 (i), (ii)의 항변을 하는 것은 불가능하고, (iii)의 항변만이 가능하다), 그러한 점에서 일반적인 권리남용 항변의 존재이유가 있는 것으로 보고 있다.¹⁴⁹⁾

우리나라에서는 일본의 위 (ii)와 같은 권리행사제한의 항변이 존재하지 않고, 위 대법원 2000다69194 판결에 의하여 그 범위가 확장되어 일본의 위 (i)의 킬비 항변과 동일한 내용으로 된 소위 '권리남용 항변'(무효라는 항변)만이 인정되고 있는바, 그렇다면 일본의 경우보다 일반적인 권리남용항변이 사용될 가능성은 더 크다고 할 것이다.

한편, 위 2000다69194 판결에서 실시하고 있는 “당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때”에서 ‘무효사유’의 해석과 관련해서는, 별도로 특허무효심판제도를 두고 있는 현행제도와 충돌을 피하기 위해서라도 특허법상의 특허무효심판의 사유를 고려하지 않을 수 없다 할 것인데, 특허법상의 특허무효심판이 비록 '무효'라는 말을 사용하고 있긴 하나 특허법 제133조에서 규정하고 있는 무효사유들은 일반적인 행정행위의 무효사유, 즉 행정행위의 하자가 중대하고 명백한 경우와는 다른 것으로서 사실상 행정행위의 취소사유에 해당하는 것인 점 등에 비추어,¹⁵⁰⁾ 행정행위의 중대하고 명백한 하자(예를 들어, 행정청이 처분을 할 권한이 없다거나 처분을 할 법률구성요건을 결한 경우, 법률에서 특히 중요하게 요구하고 있는 절차를 흠결한 처분을 한 경우 등과 같이 행정처분이 당초부터 잘못된 것이라는 것을 외형상 및 객관적으로

ビー抗辯), ジェロピタール化粧品事件), 中山信弘 외 編, 別冊 ジュリスト 商標·意匠·不正競争判例百選, 有斐閣 (2007. 11), 66-67면 참조.

149) 森 義之, 위 논문, 같은 면; 潮海久雄, 中山信弘 외 編, "權利濫用(1) - ポパイ·머플러-事件", 別冊 ジュリスト 商標·意匠·不正競争判例百選, 有斐閣 (2007. 11), 69면 참조.

150) 이한주, 앞의 논문, 539-540면 참조. 이러한 점에서 특허무효심판은 특허처분을 취소하여 원상회복시키는 형성적 성질의 것이라고 보아야 할 것이다. 같은 글, 575면 참조.

한 눈에 알 수 있는 경우¹⁵¹⁾)라고 하는 일반적인 행정행위의 무효사유에 한정되는 것이 아니라 신규성, 진보성, 흠결 등 특허법 제133조의 무효사유를 포함하는 것이라 할 것이다.

또 위 판결은 특허가 무효라는 항변을 할 수 있는 경우에 대하여 무효사유가 있는 것이 ‘분명한 때’라고 하고 있는바, 이와 관련하여 현재와 같이 특허침해소송을 담당하는 일반법원의 기술전문성이 부족하고, 미국이나 일본과 달리 협의의 특허소송과 특허침해소송의 관할이 분리되어 있어 양 소송에서의 결론이 일치하지 않을 가능성이 상존하고 있는 상황에서,¹⁵²⁾ 무효항변을 인정할 수 있는 범위를 넓히는 것보다는 기술전문성이 확보될 때까지 신중한

151) 高部 眞規子, “無効理由が 存在することが明らかな特許權に基づく差止め等の請求と權利の濫用”, 最高裁判所判例解説, 法曹時報 54권 5호(2002. 5), 254면; 이한주, 위 논문, 583면 주 113) 참조.

152) 예를 들어, 서울남부지방법원 2004가합2596호 판결에서는 관련특허(특허등록 제252,457호 캔틸레버 요소 및 희생기층을 사용하는 상호접속요소의 제작방법 및 특허등록 제324,064호 초소형 전자 상호접속요소용 접촉팁 구조체와 그 제조방법)가 신규성 또는 진보성이 결여되어 무효사유가 있다고 판단하였으나, 위 제252,457호 특허에 관한 무효심판 사건과 관련하여 특허심판원은 2005. 3. 28.자 2004당583호 심결에서 위 특허가 유효하다는 취지의 심결을 하였고, 특허법원은 2006. 6. 15. 선고 2005허3512 판결에서 그 심결을 유지하는 취지로 판시하였는바, 위 서울남부지방법원의 판결은 그 이전에 결정 및 선고된 특허심판원 및 특허법원의 심결 및 판결과 배치되는 것이다. 위 특허법원 판결에 대해서는 대법원 2006후1896호로 상고심이 진행 중이고, 서울남부지방법원 판결에 대해서는 서울고등법원 2008나46748호로 항소심이 진행 중이다. 구체적인 진행상황에 관해서는 전자신문 2008. 4. 25.자, <http://www.etnews.co.kr/news/detail.html?id=200804240239>에서 검색 가능 (2008. 6. 4. 최후 접속) 참조. 이를 해결하는 가장 좋은 방법은 아래 제6장 III. 5.에서 보는 바와 같이 특허에 관한 무효심판절차와 침해소송절차를 일원화하는 것이라 할 것인바, 일본에서는 위 킬비 판결 이후 무효심판(심결취소소송)과 침해소송에서의 판단이 일치하지 않을 가능성 및 침해소송에서 무효사유의 존재가 명백하다는 것이 어떤 의미이고 그 판단기준 및 입증의 정도는 어떠해야 하는지를 둘러싸고 많은 논란이 발생하였고, 결국 입법을 통하여 이러한 문제를 해결하였는바, 무엇보다도 무효심판에 대한 심결취소소송의 관할법원과 침해소송의 항소심을 지적재산고등재판소로 일원화하여 양 판결의 불일치를 최소화하였다(知的財産高等裁判所設置に關する法律 제2조, 시행일 2005. 4. 1). 차상욱, 앞의 논문, 186-188면 참조. 일본의 판례·학설 및 킬비 판결 이후의 정책방향에 관한 자세한 논의는 일본 수상관저 홈페이지(www.kantei.go.jp) 중 “침해소송에 있어서 무효의 판단과 무효심판의 관계 등에 관한 현상과 과제”, <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai4/4siryou1.pdf> (2008. 4. 16. 최후 접속) 참조.

태도를 보일 필요가 있다 할 것이므로, ‘단지 무효사유가 존재한다는 것보다 심증의 정도가 높은 것으로 무효심판청구가 제기된다면 당해 특허가 무효로 될 것이 확실하게 예견된다고 판단되는 경우’로 보아야 할 것이고, 따라서 특허침해소송을 심리하는 법원은, 특허심판원 및 특허법원에서 무효사유, 특히 진보성의 유무에 관하여 진보성이 있어 무효사유가 없다고 판단한 사건은 물론, 진보성의 유무에 관하여 서로 다른 결론을 내린 사건은 무효사유가 명백한 것으로 보아서는 안 될 것이고, 이러한 사건에서는 비록 소송이 지연되는 부작용이 있다 하더라도 무효사유의 존부에 관한 심결이나 판결이 확정될 때까지 기다렸다가 판단하는 것이 바람직할 것이다.

나아가 위 판결에서는 “특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여”라고 판시하여 특별한 사정이 없을 것을 요구하고 있는바, 여기서 ‘특별한 사정’이 무엇인가에 관해서는 “일부 공지의 경우와 같이 무효사유가 존재하더라도 정정심판청구에 의해 특허가 무효라고 말할 수 없게 되는 상황이 도래될 가능성이 있는 경우”를 말한다고 하는 견해가 주로 주장되고 있고,¹⁵³⁾ 그렇다면 이 요건은 정정심판이 청구되더라도 확실히 청구불성립의 심결이 예견될 것을 요구하는 것이라 할 것이다.¹⁵⁴⁾

이와 같이 특허가 무효라는 항변을 할 수 있는 범위가 특허에 무효사유가 있는 것이 분명하고 특별한 사정이 없는 때로 한정하는 한 그러한 무효사유가 존재하지 않는 특허권을 행사하는 경우, 특히 미국에서는 판례법상 특허권을 행사할 수 없는 경우로 보고 있으나,¹⁵⁵⁾ 우리나라에서는 특허무효 사유에 해당하지 않는, 특허권자가 특허출원 과정에서 특허청에 대하여 선행기술 등에 관하여 사술을 쓴 경우와 같이 부당한 방법으로 특허를 취득한 경우 및 특허 양수인이 그러한 사실을 알고 특허를 취득한 경우에 대하여 규제하기 위해서는 민법상의 권리남용 법리를 활용하여야 할 것이다.

마. 공지기술 및 자유실시기술의 항변과의 관계

153) 竹田和彦 著, 김관식 외 역, 特許의 知識 제6판, 도서출판 명현, 2002, 462면; 이한주, 앞의 논문, 583-584면.

154) 차상욱, 앞의 논문, 198-199면.

155) 아래 V. 3. 참조.

앞에서 본 바와 같이 특허침해소송의 피고는 일정한 경우 특허가 무효라는 항변을 할 수 있게 되었다.

그런데 이러한 무효의 항변이 인정되기까지는 독립된 무효심판제도의 존재 및 행정행위의 공정력 이론 등의 여러 가지 장애물들을 극복하여야 하였고, 그리하여 한편으로는 이러한 장애물을 우회하기 위한 방안이 검토되었는데, 그것이 바로 침해의 대상이 된 특허발명의 보호범위에서 공지기술을 제외하여야 한다는 논리 및 자유실시기술의 항변이었다.

먼저, 공지기술을 제외하여야 한다는 주장과 관련하여, 이는 대법원의 판례에 의하여 일찍부터 인정되어 왔는데, 대법원은 1964. 10. 22 선고 63후45 전원합의체판결에서 실용실안권과 관련한 권리범위확인 사건에서 권리의 일부에 공지사유가 있는 경우에 그에 대하여는 권리범위를 인정할 수 없다고 판시하였고,¹⁵⁶⁾ 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결에서는 그러한 논리는 실용신안권뿐만 아니라 특허권의 권리범위확인 사건에서도 인정되고 일부 공지인 경우뿐만 아니라 전부공지인 경우에도 적용된다(즉 특허발명의 권리범위가 인정되지 않는다)고 판시하였다.¹⁵⁷⁾

나아가 권리범위확인심판에서 문제가 된 특허의 권리범위의 유무가 아니라 침해품이 공지기술 또는 자유실시기술이라는 이유로 특허권의 보호범위에 속하지 않는다는 논리가 개발되어 ‘자유실시기술의 항변(공지기술의 항변)’이라는 이름으로 불리어 왔는데, 대법원도 1997. 11. 11. 선고 96후1750 판결에서 “특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우에는 특허발명과 동일·유사 여부를 판단할 대상조차 가지지 않게 되어 그 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위 여하 및 특허발명과 유사 여부에 관계없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다”고 판시하여 이러한 항변을 인정

156) 대법원 1964. 10. 22. 63후45 판결 [실용신안권리범위확인][집12(2)행,044].

157) 한편, 학설은 특허권의 보호범위에서 공지기술을 제외하는 방법으로, 실시예나 청구항에 기재된 문언만으로 보호범위를 최대한 좁게 한정해석 하여야 한다는 견해(‘한정해석설’), 그러한 권리의 행사는 권리남용에 해당하므로 허용되지 않는다는 견해(‘권리남용설’), 공지기술을 제외하는 정정이 있기까지는 권리범위를 확정할 수 없다는 견해(‘기술적 범위 확정 불능설’) 등이 주장되었다. 자세한 것은 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 특허소송연구 제2집, 특허법원 (2001), 208-259면 참조.

하였고, 1997. 7. 22. 선고 96후1699 판결¹⁵⁸⁾에서는 확인대상발명이 공지공용 기술의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 진보성이 인정되지 않는 경우에도 이러한 자유실시기술의 항변이 인정된다는 취지로 판시하였다.

나아가 대법원은 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결¹⁵⁹⁾에서 균등침해와 관련하여 “(가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아닐 것”이라는 요건을 설시함으로써 균등침해가 인정되기 위해서는 확인대상발명이 신규성 또는 진보성이 결여된 자유실시기술이 아닐 것이 요구된다는 취지로 판시하였다.

이와 같은 종래의 판례에 의하면, Patent Troll이 가진 특허발명에 공지부분이 있을 때 및 확인대상발명에 공지부분이 있거나 진보성이 없는 경우에는, 특허발명 그 자체가 무효라는 주장을 하지 않고도, 특허발명의 권리범위를 부인하거나 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 결론에 이르는 것이 가능하다고 할 것이다.

실제로 자유실시기술의 항변은 1998년 특허법원이 설립된 이래 꾸준히 이용되고 있는바, 한 자료에 따르면 지난 10년간 특허법원에 제기된 권리범위 확인 사건 중 확인대상발명이 자유실시기술이라는 이유로 권리범위를 인정할 수 없다는 판결이 전체 사건 840건 중 103건(19%)로 나타났다 한다.¹⁶⁰⁾

그러나 앞에서 본 바와 같이 대법원이 2004년 판결에서 침해소송에서 일정한 경우 특허가 무효라는 항변을 할 수 있다고 하였는바, 그렇다면 그 결과 공지기술이나 자유실시기술 항변의 효용성이 감소될 것인지 및 이러한 항변들과 권리남용 법리와와의 관계가 문제된다. 우선 공지기술의 항변과 관련하여, 일본에서는 무효의 항변이 인정되는 한 청구항 해석방법을 혼란시키는 원인이 될 수 있는 공지기술제외설은 채용될 수 없다는 취지의 견해가 있고,¹⁶¹⁾ 무효의 항변이나 공지기술의 항변은 모두 특허발명에 관한 것으로서,

158) 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699 판결[권리범위확인(실)][미간행].

159) 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결[권리범위확인(특)][공2000.10.1.(115),1954].

160) 이수완, “특허법원 10년간의 권리범위확인(특·실) 심판사건에 관한 판결의 통계적 분석”, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원 (2008), 78면.

161) 設樂隆一, “特許發明の技術的範圍の解釋と公知技術について”, 新日本法規, 知的財産權法

무효의 항변이 인정되면 공지기술의 항변을 주장할 필요성이 감소될 것이 예상된다. 이 견해의 타당성이 인정된다. 그러나 자유실시기술의 항변에 관해서는, 무효의 항변은 특허발명 자체에 관한 것이나 자유실시기술 항변은 침해품 또는 확인대상발명에 관한 것으로서, 침해자로 주장된 자는 필요에 따라 이러한 항변을 선택하여 할 수 있으므로, 무효항변이 인정된다 하여 이러한 항변의 효용성이나 필요성이 없어졌다고 할 수 없다는 견해가 있고,¹⁶²⁾ 타당하다 할 것이다.

나아가 이러한 항변과 권리남용 항변의 관계에 관하여 보건대, 권리가 무효라는 항변이 인정되는 범위의 확대에 공지기술의 항변의 중요성은 많이 줄어들었고, 자유실시기술의 항변은 확인대상발명 그 자체에 신규성 및 진보성이 없음을 문제로 한다는 점에서 권리남용 항변과 서로 다르므로, 이러한 항변의 존재에도 불구하고 권리남용 항변이 활용될 여지가 있다 할 것이다.

바. 소결

위에서 본 바와 같이 부당한 특허권의 행사를 규제하기 위한 법리로서 통상실시권의 재정 및 특허권의 취소에 관한 규정, 독점규제법, 특허가 무효라는 항변, 공지기술 및 자유실시기술의 항변이 있음에도 불구하고, 그러한 항변을 적용할 수 없거나 적용이 어려운 경우가 있고, 그러한 경우에는 민법상의 권리남용 항변이 적용될 수 있다 할 것이다.

3. 권리남용 법리의 적용범위

가. 특허권의 불실시에 대한 적용 여부

이와 같이 특허권의 행사에 대하여 권리남용의 법리가 적용될 수 있다고 보면, 그러한 남용의 형태로 특허권을 그 본래의 목적에 반하여 사용하는

의理論と實務 1 (2007), 119면.

162) 中山信弘 著, 韓日知財權研究會 譯, 工業所有權法(上) 特許法, 법문사, 2001, 417면.

것에 의한 적극적 권리남용만을 인정할 것인가 아니면 특허권의 불실시로 인한 소극적 권리남용도 인정할 수 있을까 하는 것이 문제될 수 있다. 왜냐하면 특허권자가 자신의 발명을 이용하여 제품을 생산하는 등 자신의 권리를 실시할 것인가 여부는 특허권자의 자유의사에 맡겨 있는 것이라는 생각을 할 수 있기 때문이다.

이와 관련하여 일반적으로 권리의 불행사가 권리의 남용이 될 수 있느냐에 관해서는, 권리의 불성실한 불행사는 권리의 불성실한 행사와 마찬가지로 권리의 남용이 되어 권리를 상실하는 결과를 가져오고, 그 예로서 “소멸시효” 및 “실효의 원칙”을 드는 견해가 있다.¹⁶³⁾ 그러나 이에 대해서는 실효의 원칙이란 권리자가 그 권리를 오랫동안 행사하지 않음으로써 상대방이 이제는 그 권리를 행사하지 않을 것이라는 신뢰를 하게 한 뒤에, 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것은 신의칙에 반하여 허용되지 않는다는 것으로서, 여기서는 ‘권리자가 그 권리를 장기간 행사하지 않은’ 것을 문제 삼는 것이 아니라, ‘상대방의 신뢰에 반하여 그 권리를 새삼스럽게 행사하는’ 것을 문제 삼는 것이라는 비판이 있다.¹⁶⁴⁾ 이 견해에 의하면, 권리의 불행사로 인하여 권리자가 그 권리를 상실하는 경우는 있지만, 권리의 불행사 그 자체가 권리의 남용이 되는 경우를 생각하기는 어렵고, 권리의 불행사가 독점형성의 수단 또는 경쟁자간에 실질적인 경쟁제한을 위하여 이용되는 경우 독점규제법에 위반될 수 있는 것처럼, 일정한 행위를 금지하고 있는 법에 위반하는 경우 그러한 법의 위반 여부가 문제될 수 있을 뿐이라고 한다.¹⁶⁵⁾

그러나 특허법은 특허권자에게 업으로서 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 부여하고 있고,¹⁶⁶⁾ ‘실시’에는 특허발명의 제조로부터 판매에 이르기까지 광범위한 권리가 포함되며,¹⁶⁷⁾ 특허권은 국가가 특허권자에게 국가의 산업발전을 위해서 독점적 이익을 허용한다는 공공정책에서 부여된 특권

163) 이영준, 앞의 책, 85-86면 참조.

164) 권오승, “토지소유권의 남용”, 민사판례연구[XIII], 민사판례연구회 편, 1990, 5면; 권오승, 경제법, 156면 참조.

165) 권오승, 위 논문, 5면.

166) 특허법 제94조.

167) 특허법 제2조 제3호.

(privilege)이라 할 것이고,¹⁶⁸⁾ 특허권자가 특허권을 행사하지 아니하는 경우 단지 그가 그 권리를 행사하지 아니하는 것에 그치는 것이 아니고, 특허권의 배타권으로서의 성격으로 인하여¹⁶⁹⁾ 다른 사람이 그 특허발명과 동일하거나 균등한 발명 또는 기술을 실시할 수 없고, 그러한 발명과 동일한 효과를 거두기 위해서는 많은 비용과 시간을 들여 우회발명을 하여야 하는 등 특허권의 존재 자체만으로도 막대한 경제적 비용이 소요되는 점에 비추어, 일반적인 부동산에 대한 권리의 불실시와는 달리 특허권의 불실시는 특허권을 인정

168) 일반적으로, 미국 특허법 제261조(35 U.S.C. § 261)도 규정하고 있듯이 특허권이 재산권적 속성을 가지는 것임에는 의문이 없으나, 특허권의 본질에 관해서는 창작자의 정신적 노동에 대한 보상으로서 당연히 인정되어야 할 권리, 즉 자연권이라고 보는 견해와(존 로크(John Locke) 및 헤겔(Hegel)의 견해가 지적재산권에 대한 자연권론을 형성하는데 중요한 기반을 형성하였다 한다. 권영준, 앞의 책, 59면), 국가 전체의 문예 및 과학기술의 발전을 도모하기 위하여 창작자에게 특별히 부여하는 일종의 인센티브(incentive) 또는 특권(privilege)으로 보는 견해(Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 219 (1954); Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Illinois Found., 402 U.S. 313, 344 (1971) (특허는 특권이다. 그러나 이는 공공목적에 의하여 조건지워지는 특권이다.); Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985) (저작권에 관한 판례임); 정상조, “기술혁신과 경쟁의 법칙”, 서울대학교 기술과 법 센터 편, 과학기술과 법, 박영사 (2007), 699면; 이경규, 앞의 논문, 22면)가 있다. 전자의 견해에 따르면 발명자는 당연한 권리로서 그 발명에 따른 모든 이익을 향유할 수 있으며 공공목적 등을 위하여 그러한 권리를 제한하는 것은 부당하게 되나, 후자의 견해에 의하면 공공목적 등에 기초하여 특허권에 대한 일정한 한계 내지 제한을 인정할 수 있게 된다. 다만, 이러한 견해의 차이는, 자연권적 권리라고 주장하는 사람들도 창조자들이 소비자에게 이익을 주는 방법으로 행동하여야 함을 강조하고 ‘적절한 수단 안에서’ 그들의 권리를 인정하여야 한다고 주장함으로써, 점점 좁혀지고 있다 한다. John Shepard Wiley, Jr., “Copyright at the School of Patent”, 58 U. Chi. L. Rev. 119, 140 (1990); William W. Fisher III, “Property and Contract on the Internet”, 73 Chi.-Kent L. Rev. 1203, 1215 (1998), 오승환, “특허-저작권법의 기본목적과 정책에 대한 경제적 분석 및 반독점법의 경쟁정책과의 비교”, 상사사례연구 제18집 제3권 (2005. 09) 연구논문, 255면 주 16)에서 재인용.

169) 우리 특허법 제94조가 특허권의 효력에 관하여 특허권자가 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다고 규정하여 특허권이 전용권으로서의 성격을 가지는 것에는 다툼이 없으나 ‘독점한다’는 말에는 다른 사람이 그러한 행위를 하지 못한다는 의미가 내포되어 있는 것이므로 특허권은 배타권 또는 금지권으로서의 성격도 가지고 있는 것으로 보아야 할 것이다. 미국 특허법 제154조 및 유럽특허조약 § 2.10은 특허권을 배타적인 권리로 규정하고 있다. 황중환, 특허법(실용신안권법) 개정10판, 한빛지적소유권센터, 2005, 576면 주3).

하는 궁극적 목적에 반하는 행위로서 소극적 남용에 해당한다고 보는 것이 타당하며, 앞에서 본 바와 같이 우리 특허법이 구법에서 특허권의 불실시를 대표적인 특허권 남용의 유형으로 규정하고 있었고 특허권 남용에 관한 규정이 삭제된 현행법에 있어서도 거의 동일한 내용으로 특허권의 불실시에 관하여 통상실시권 설정의 재정을 청구할 수 있도록 규정하고 있는 것도¹⁷⁰⁾ 이러한 견해를 뒷받침하는 것이라 할 것이다.¹⁷¹⁾

나. '권리 행사'의 의미

한편, 이러한 권리남용의 법리는 권리의 행사에 대하여 적용되는데, '권리의 행사'(Rechtsausübung)는 잠재적인 힘인 권리를 현실화하는 과정이고, 권리행사의 방법은 권리의 내용에 따라 다르다.¹⁷²⁾ 그런데, 특허권자는 특허법 제94조에 의하여 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 특허발명의 '실시'는 "물건의 발명의 경우에는 그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위"를 말하고, "방법의 발명의 경우에는 그 방법을 사용하는 행위"를 말하며, "물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는, 그 방법을 사용하는 행위 외에, 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위"를 말하므로,¹⁷³⁾ 특허권자의 권리의 행사에는 위와 같은 모든 실시행위가 포함되고(전용실시권 또는 통상실시권 설정계약의 체결은 위 실시행위 중 양도 또는 대여행위에 포함된다 할 것이다), 특허권 제127조는 권리침해에 대한 금지청구권 등을 인정하고 있으며, 제128조는 손해액의 추정에 관하여 규정함으로써 특허권자(전용실시권자)에게 손해배상청구권이 있

170) 특허법 제107조 제1항 제1, 2호.

171) 유대중, "특허무효사유와 특허권 남용", 산업재산권 제21호, 한국산업재산권법학회 (2006.

12), 53면; 정상조, 지적재산권법, 195면. 정상조 교수님은 특허권의 본질은 타인이 동일한 특허발명을 허락없이 실시하지 못하도록 금지하는데 있기 때문에, 제3자에게 특허발명실시를 허락하지 않고 자신 이외에는 그 누구도 특허발명의 실시를 하지 못하도록 금지하는 것 자체가 특허권의 행사이고, 그러한 특허권 행사가 권리남용에 해당하면 권리남용 금지의 법리에 따른 효과가 발생된다고 볼 수 있다고 하고 있다. 위 같은 책, 195-196면.

172)곽윤직, 민법총칙 [민법강의 I], 박영사, 1993, 109-110면.

173) 특허법 제2조 제3호.

음을 당연한 전제로 하고 있으므로, 결국 특허권자에 의한 특허권의 행사에는 위의 ‘실시’행위 뿐만 아니라 금지청구 및 손해배상청구 행위도 포함된다 할 것이고, 권리남용의 법리는 이러한 특허권자의 권리행사 행위 모두에 적용된다 할 것이다.¹⁷⁴⁾

4. 권리남용 법리의 일반적 요건 분석

가. 주관적 요건의 필요 여부

원래 로마법에서는 “자기의 권리를 행사하는 자는 누구에 대하여도 불법을 행하는 것이 아니다”라고 하는 법언에서 볼 수 있는 것처럼 권리남용의 금지가 일반적으로 인정되기는 어려웠고, 다만 개별적인 경우에 ‘시카네의 금지’(Schikaneverbot, 오로지 타인을 해칠 목적으로 하는 권리의 행사)가 인정될 뿐이었다.¹⁷⁵⁾ 그런데 시카네의 금지는 그 요건이 지나치게 좁기 때문에 그 요건이 충족되는 경우가 아주 적을 뿐만 아니라 행위자가 오로지 타인을 해칠 목적만으로 권리를 행사하였다는 사실을 입증하기가 대단히 곤란하였기 때문에, 이것만으로는 권리의 사회성에 반하거나 신의칙에 반하는 권리의 행사를 금지할 수 없게 되었고, 이에 독일 판례는 시카네의 금지 외에 선량한 풍속에 반하거나 신의성실의 원칙에 반하는 권리행사를 권리의 남용으로서 금지하게 되었다.¹⁷⁶⁾ 한편, 스위스 민법은 “권리의 명백한 남용은 법의 보호

174) 다만, 특허권자의 손해배상청구가 권리남용에 해당하는 경우는 극히 드물 것이다. 즉, 뒤에서 보는 바와 같이 권리남용에 해당하기 위해서는 권리행사로 인하여 권리자가 얻을 이익과 상대방이 입을 불이익을 비교형량 하여야 하는데, 일반적으로 손해배상청구 자체로 인하여 상대방이 입을 불이익이 그로 인하여 권리자가 얻을 이익보다 큰 경우를 상정하기는 어려울 것이기 때문이다. 다만, 위에서 본 바와 같이 대법원은 무효사유가 있음이 명백한 특허권에 기초한 금지 및 손해배상청구를 '권리남용'에 해당한다고 하고 있고, 또 손해배상청구가 사실적·법률적으로 근거가 없는 권리에 기한 것이고, 그에 대한 제소자의 고의 또는 과실이 인정되는 경우에는 그로 인하여 발생한 손해에 대한 배상책임을 부담할 수도 있을 것이므로, 그러한 범위 내에서 특허권자의 손해배상청구와 관련한 권리남용 금지 법리의 적용 여부에 관하여 논할 실익이 있을 것이다.

175) 권오승, “토지소유권의 남용”, 4면.

를 받지 못한다”라고 하여 권리의 남용을 민법의 일반원칙으로 받아들이는 동시에 ‘방해목적’이라는 주관적 요소를 배제하였고,¹⁷⁷⁾ 우리 민법은 스위스 민법을 본받아 제2조 제2항에서 “권리는 남용하지 못한다”라고 규정하고 있다.¹⁷⁸⁾

우리나라에서 권리남용에 해당하기 위해서는 일반적으로 우선 권리가 존재하고 그 권리가 권리자에 의하여 적극적이든 소극적이든(앞에서 본 바와 같이 특허권의 소극적 행사도 권리남용에 해당한다는 견해에 따라 논하기로 한다) 행사되어야 한다.¹⁷⁹⁾ 나아가 권리가 행사된 경우 무엇을 기준으로 권리남용 여부를 판단할 것인가에 관하여, 판례는 주관적 기준으로 가해의사가해 목적을 들고 있고, 객관적 기준으로 신의성실의 원칙, 공공복리, 공평의 이념¹⁸⁰⁾, 사회의 윤리관념, 공서양속과 도의, 사회질서, 정의, 권리의식, 권리의 경제적·사회적 목적¹⁸¹⁾ 등을 들고 있다.¹⁸²⁾

그런데, 권리남용의 요건으로 주관적 요건이 필요한지 여부에 관하여 우리 판례는 일관된 모습을 보이고 있지 아니한바, 대략 첫째, 주관적 요건만을

176) 권오승, 위 같은 곳.

177) 이영준, 앞의 책, 84면.

178) 권오승, 위 같은 곳. 다만, ‘명백성’을 요건으로 하지 않음으로써 스위스 민법보다 앞서는 것이고 일본 민법의 태도를 본받은 것이라는 견해도 있다. 고상용, 민법총칙 제3판, 법문사, 2005, 56면.

179) 허성욱, “권리남용금지 법리에 관한 법경제학적 고찰”, 법조 통권 591호, 법조협회 (2005. 12), 219면.

180) 그 예로 건물이 이미 건립되어 있는 토지를 매수하여 그 토지 시가의 7배 상당의 건물의 철거를 요구하고 인접토지 가격보다 2배 이상의 가격으로 매수할 것을 요구함은 권리남용에 해당한다고 판단한 사례가 있다. 대법원 1964.11.11. 64다720 [토지명도등][집12(2)민,158].

181) 그 예로 철거대상건물이 민법 제242조 소정의 확보거리 0.5m를 지키지 못하고 원고소유대지로부터 30cm를 두고 세워져 있어 동 건물의 각 층마다 1.2평씩만이 법정거리 내에 들어 있는 사안에서, 동 건물이 건축된 지 수년이 지난 지금 법정거리 내에 있는 건물부분을 철거하는 것은 원고에게는 거의 어떠한 이익도 가져오지 못하고 오히려 사회, 경제적으로 보나 상린관계의 취지에서 보나 이를 철거한다는 것은 적절하지 아니하므로 원고의 위 건물 부분의 철거청구는 권리의 사회성에 비추어 권리남용에 해당한다고 판단된 사례가 있다. 대법원 1982. 9. 14. 선고 80다2859 판결 [건물철거등][공1982.12.1(693),1001].

182) 곽윤직 편집대표, 민법주해(I), 총칙(1), 박영사, 2000, 191-192면 (운용섭 집필부분).

강조하여 권리의 남용이 성립하기 위해서는 권리의 행사가 오로지 상대방에게 고통이나 손해를 주려는 사정이 인정되는 경우에만 가능하다는 판례,¹⁸³⁾ 둘째, 주관적 요건과 객관적 요건을 함께 갖추어야 한다는 견해로서 권리남용이 되려면 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 손해를 주는 데 그칠 뿐이고, 권리를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 될 것이며, 아울러 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있는 경우라야 한다는 판례, 셋째, 주관적 요건과 객관적 요건을 선택적 요건으로 보아, 권리의 행사가 사회생활상 도저히 용인될 수 없는 부당한 결과를 야기하거나, 타인에게 손해를 줄 목적으로만 행하여지는 경우에는 권리남용이 된다는 판례, 넷째, 오로지 객관적 요건만을 강조하여, 권리의 행사가 남용이 되는가의 여부는 그 행사가 사회관념상 피해자가 용인할 수 있는 정도를 초과하고, 일반 사회에 어떠한 영향을 미치는가를 표준으로 결정하여야 할 것이라는 판례 등이 있다.¹⁸⁴⁾

특히 지적재산권(상표권)에 기한 가처분 및 금지청구가 권리남용에 해당하는지 여부를 다툰 사건에서 대법원은 주관적 요건이 요구되는지에 관하여 서로 다른 판시를 하고 있다. 즉, 대법원은 2007. 2. 22. 선고 2005다39099 판결 및 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결¹⁸⁵⁾에서는 “상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 가져오거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐

183) 이러한 경우는 원래 불법행위에 해당하는 것이라 한다. 고상용, 앞의 책, 61면.

184) 위 민법주해(I), 193-194면.

185) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 [가처분이의][공2007.3.1.(269),344] 및 대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다39099 판결 [상표권침해금지가처분][미간행].

이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다”라고 판시하여 주관적 요건이 필요하지 않음을 명시적으로 판단했지만, 대법원 2006. 2. 24.자 2004마101 결정¹⁸⁶⁾에서는 “원심이 그 판시사실을 인정한 다음, … 이 사건 등록상표(등록번호 제543908호)는 신청 외 1이 채무자의 대표이사로 재직하면서 신청 외 인디펜던트리퀴 리미티드로부터 수입·판매하던 제품(이하 ‘KGB 제품’이라고 한다)에 사용된 상표(이하 ‘채무자 사용상표’라 한다)를 모방한 것으로, 이 사건 등록상표의 출원이 그 상표를 이용한 제품을 판매·생산함으로써 자신의 상품과 다른 업자의 상품의 식별력을 가지게 하기 위한 것이 아니라 KGB 제품의 독점적 수입판매권을 부여받는 내용의 계약을 강제하거나 그러한 계약을 맺는 과정에서 유리한 입지를 확보하여 부당한 이익을 얻기 위한 부정한 의도하에 출원한 것으로 보이고, 또한 신청 외 1로서는 신청 외 2에게 채무자 사용상표가 붙은 KGB 제품에 관한 독점수입판매권과 함께 영업을 양도하였으므로 적어도 신청 외 회사와 맺은 계약기간 동안에는 위 제품에 대한 독점적인 수입판매권이 유지·보장될 수 있도록 협력하고 이를 방해하여서는 아니 되며, 채무자에 대하여 영업양도인으로서 일정한 기간 동종영업에 관한 경업금지 의무를 부담한다고 할 것인데, 위와 같은 의도로 채무자 사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원·등록하는 것은 비록 그것이 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률상의 부정경쟁행위에는 해당하지 않는다고 하더라도 신의칙 내지 사회질서에 반하는 것으로서, 그러한 상표권의 행사는 채무자에게 손해를 가하거나 고통을 주기 위한 권리의 행사에 해당하고, 채권자도 신청 외 1의 위와 같은 부정한 의도에 공동으로 가담한 것으로 보이므로, 채권자의 채무자에 대한 이 사건 가처분 신청은 사회질서에 반하는 것으로서 상표권을 남용한 권리의 행사로서 허용될 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고…”라고 판시하여 주관적 요건이 필요한 것처럼 판시하였고, 서울중앙지방법원 2003카합 2114결정¹⁸⁷⁾ 등에서도 권리남용의 주관적 요건까지 고려하여 피신청인의 권리남용항변을 배척하였다.

이와 같이 권리남용의 요건으로서 주관적 요건이 필요한지에 관하여 판례

186) 대법원 2006. 2. 24. 자 2004마101 결정 [상표권침해금지가처분] [미간행].

187) 서울중앙지방법원 2003. 9. 30.자 2003카합2114 결정 [음반복제등금지가처분].

의 대립이 있으나, 앞에서 본 바와 같이 우리 민법은 권리남용의 요건으로서 주관적 요건을 규정하지 않고 있고, 이는 스위스 민법의 예를 따른 것으로서 스위스 민법은 “방해목적”이라는 주관적 요소를 제외한 입법례이며,¹⁸⁸⁾ 이를 요구하는 것은 권리의 사회성·공공성이 강조되고 있는 세계적 추세에 반할 뿐만 아니라,¹⁸⁹⁾ 가해의사나 목적이라는 권리자의 내부심리는 용이하게 입증할 수 없어 구체적인 사안의 해결에도 적합하지 않은 것이라 할 것이므로, 주관적 요건을 별도로 요구하기 보다는, 권리자에 있어서 정당한 이익을 결여한 권리행사 등의 경우에는 그러한 객관적 사정에 의하여 가해의 의사나 목적이 추인된다고 보는 견해가 타당할 것이다.¹⁹⁰⁾

특히 일반적인 권리남용이 하자 없는 권리의 행사를 전제로 하는 것임에 비추어, 특허권에 무효사유가 있음을 이유로 권리남용의 주장이 있는 경우에는(만약 이를 일반적인 권리남용 항변의 하나로 보는 태도를 유지한다면), 주관적 요건을 고려하지 않고 객관적 요건의 유무만을 따져 권리남용에 해당하는지 여부에 관하여 판단하는 것이 타당할 것이다.¹⁹¹⁾

나. 객관적 요건의 분석

한편, 권리남용에 있어서 객관적 요건이라 함은 권리행사자의 이익과 그로 인하여 침해되는 이익 사이의 현저한 불균형을 말하는데, 이는 양자의

188) 이영준, 앞의 책, 87면.

189) 권오승, “토지소유권의 남용”, 11면.

190) 위 민법주해(I), 194-195면; 이영준, 앞의 책, 87면. 이러한 견해는 주관적 요건이 완전히 불필요하다는 것을 의미하는 것으로 보이지는 않고, 객관적 요건을 중심으로 판단하고 주관적 요건은 부수적인 것으로 보면 된다는 의미로 보인다. 한편, 거래가 이루어지지 않은 이유가 토지 소유자가 아닌 토지점유자가 성의 있는 교섭을 거부한 때문인 경우도 있으므로 일반적으로 객관적 요건만으로 주관적 요건이 추인된다고 보기 어렵다는 견해도 있다. 윤진수, “권리남용 금지의 경제적 분석”, 재산법 1 민법논고 I, 박영사, 2007, 99-100면 참조. 하지만 피고측의 사정을 고려한다 하여 반드시 원고측의 가해의사나 목적이 추인될 수 없는 것은 아니라 할 것이다.

191) 차상욱, 앞의 논문, 197면. 다만 주관적 요건이 인정되는 경우 그 효과로서 불법행위에 의한 손해배상책임을 인정하기가 훨씬 쉬울 것이다.

이익을 단순히 양적으로 비교하는 것으로 그치는 것이 아니고 각개 권리의 보호이익과 구체적 사건에 있어서의 여러 사정을 종합적으로 고려하여 비교 형량할 것이 요구된다.¹⁹²⁾

이러한 객관적 요건을 충족하는 행위는 학자에 따라 다양하게 분류된다. 즉, 실질적인 의무자가 실질적인 권리자에 대하여 권리를 행사하는 경우, 스스로 의무를 위반한 자가 자기의 권리만을 행사하는 경우, 비례의 원칙에 위배되는 경우, 수많은 사람에게 피해를 가하는 경우, 원인을 제공한 자가 그 결과의 제거를 청구하는 경우, 재판권 행사 방해로 얻은 권리의 행사, 모순된 행위에 기한 권리행사, 독점을 위한 권리의 행사 등으로 나누는 견해가 있는가 하면,¹⁹³⁾ 정당한 이익이 없는 권리행사¹⁹⁴⁾, 부당한 이익의 획득을 위한 권리행사¹⁹⁵⁾, 수인의 한도를 넘은 손해를 입히는 권리행사¹⁹⁶⁾ 등으로 분류하는 견해도 있다.¹⁹⁷⁾

192) 위 민법주해(I), 195면.

193) 이영준, 앞의 책, 88-94면.

194) 그 예로 수로가 40년 전부터 용수로로 사용되어 왔고 2개의 용수로에 연장거리 201m, 3개의 배수로에 연장거리 603m로서 몽리면적이 101.5정보에 달하며 이를 폐쇄하고 대체수로를 만들려면 96만원의 공사비가 들에 비하여 이 사건 토지의 시가는 128,320원에 불과하고 농지로 다시 쓰기에는 부적합함에도 원고가 제소 1년 전 이를 매수하여 그 수로의 폐쇄를 뜻하는 방법으로 소유권을 행사함은 공공복리에 적합하지 아니한 권리행사라고 한 사례(대법원 1972. 12. 26. 선고 72다756 판결)를 든다.

195) 그 예로 토지소유자가 소유권 행사를 빙자하고 한편으로는 건물철거를 요구하며 다른 한편으로는 그 토지를 터무니없는 고가로 매수하라고 하고 상대방의 성의 있는 토지매수 협의를 전연 받아들이지 않는 등과 같이 건물철거는 다만 소유권행사의 형식만 가질 뿐이지 실질에는 부당한 이익을 획득하기 위한 방편에 지나지 않을 때에는 권리남용이 성립한다고 한 사례(대법원 1962. 10. 4. 선고 62다533 판결)를 든다.

196) 그 예로 피고가 30여년 전부터 그 지상에 학교교사 등 건물을 건축하여 학교부지로 사용하고 있었고, 원고가 취득 당시 그와 같은 사정을 알고 있었으며 또 만일, 학교교사 등이 철거된다면 그로 인하여 원고가 얻을 수 있는 이익보다 피고의 손실이 월등히 크고 또 어린 학생들의 심리에 미칠 영향과 사회에 미칠 영향은 형언할 수 없을 정도로 거대하리라는 것은 건전한 양식에 의하더라도 쉽사리 알 수 있다고 하여 소유자의 학교건물철거청구를 소유권남용이라고 하여 배척한 사례(대법원 1978. 2. 14. 선고 77다2324, 2325 판결)를 든다.

197) 위 민법주해(I), 195-201면. 그 외 친족간의 부당한 권리행사도 있다. 같은 곳.

나아가 권리남용 여부 판단시 참작하여야 할 구체적 사정에 대하여는, 토지소유권의 행사가 부당한 이익을 획득하기 위한 방편에 지나지 않을 때에는 권리남용이 되는데, 이를 판단함에 있어서는 소유자가 그 토지를 매수할 당시에 이미 건물이 건립되어 있다는 사실을 알았는지의 여부, 건물의 철거로 인하여 상대방이 입게 되는 손해가 그로 인하여 소유자가 얻는 이익보다 현저히 큰지의 여부, 당사자 사이에 원만한 해결을 위한 노력의 정도 및 그 소유권의 행사가 일반사회에 미치는 영향¹⁹⁸⁾ 등을 종합적으로 검토하여야 한다는 견해가 있고,¹⁹⁹⁾ 나아가 판례상 권리남용 여부 판단시 참작할 구체적 사정으로서, (i) 철거로 인한 소유자의 이익과 상대방의 손해 간의 현저한 차이, (ii) 소유자가 철거청구 이외의 다른 권리구제수단을 강구한 바 있는지의 여부, (iii) 소유자가 토지를 취득할 당시 지상 공작물의 존재사실을 알았는지의 여부, (iv) 소유자가 정당한 가격으로 건물 대지부분을 매도하여 달라는 상대방의 요구에 불응하였는지의 여부, (v) 소유자가 침해상태에 대하여 장기간 이의를 제기하지 아니하였고 법원이 제시한 적절한 화해 권고에 응하지 아니하였는지의 여부, (vi) 대지가 법적 규제를 받고 있어 소유자가 이를 다른 용도에 적극적으로 사용할 수 없는가의 여부, (vii) 상대방이 소유자에게 대지사용에 상응하는 등기청구권이 있는가의 여부, (viii) 상대방이 침해 당시 침해사실을 알고 있었는지의 여부, (ix) 침해 공작물을 철거하면 사회 일반에 중대한 영향을 미치는가의 여부, (x) 상대방이 소유권의 피해 회복을 위하여 철거 이외의 다른 성의 있는 대책을 강구하려 노력하였는지의 여부, (xi) 소유자가 상대방에게 계쟁 토지를 부당한 가격으로 매수할 것을 요구하고 있는지의 여부와 같이 구체적인 여러 사정을 들고 있는 견해도 있다.²⁰⁰⁾

198) 이를 고려한 예로 위 77다2324, 2325 판결이 있다. 권오승, "토지소유권의 남용", 11면 참조.

199) 권오승, "토지소유권의 남용", 11면. 따라서 이미 건물이 서있는 토지를 매수하여 그 시가의 7배가 넘는 건물의 철거를 요구하면서, 그 인근토지를 매도한 가격의 2배 이상의 가격에 매수할 것을 요구하는 것은 권리남용이 되나(대법원 1964. 11. 10. 선고 64다720 판결), 이미 건물이 건립되어 있는 것을 알고 그 토지를 매수하였다는 사실과, 건물의 가격이 대지의 가격보다 상당히 비싸다는 사실만으로는 건물의 철거 및 대지의 인도청구가 권리남용이 되기에 부족하다고 한다(대법원 1965. 7. 6. 선고 65다198 판결). 권오승, 같은 논문, 9면.

200) 윤용섭, "권리남용에 관한 판례의 동향", 민사판례연구 X, 1988, 317면 이하, 윤진수, 앞의 논문, 88-90면에서 재인용.

한편, 법경제학적 분석을 통하여, “첫째, 그 철거로 인하여 토지 소유자가 얻는 이익보다 지상물 소유자가 입는 손해가 현저하게 클 것, 둘째, 점유자가 토지를 점유한 상태에서 당사자 사이에 거래가 이루어지지 않은 책임이 토지 소유자에게 있을 것, 셋째, 토지 점유자가 그 토지의 점유를 개시한 데 악의나 중대한 과실이 없을 것”을 들고 있다.²⁰¹⁾ 나아가 위와 같은 둘째 및 셋째 요건이 요구되는 이유는, 법원이 토지소유자의 철거 청구가 권리남용이라고 하여 받아들이지 않는 것은 원래 토지소유자에게 속해 있던 토지의 사용권한을 빼앗아서 토지 점유자에게 강제로 이전하는 것이고, 이러한 법원의 개입에 의한 권리의 배분에는 당사자 사이의 거래에 비해 비용이 많이 들며, 법원에 의한 재화의 가치판단은 당사자의 판단보다도 오류의 가능성이 크므로, 법원은 가능한 한 권리의 재배당 내지 재화의 이전이 당사자 사이의 거래에 의하도록 하여야 할 것이고, 그러한 점에서 당사자 사이의 거래비용이 클 경우에만 권리남용을 인정하여야 하기 때문이라고 한다.²⁰²⁾ 나아가 거래비용에는 토지소유자와 점유자 사이에 그 토지가 소유자의 소유임이 밝혀진 상태에서의 거래비용(사후적 거래비용, ex post transaction cost)과 점유자가 그 토지를 권원 없이 점유하기 전의 상태에서의 거래비용(사전적 거래비용, ex ante transaction cost)이 있는데, 권리남용이 인정되기 위해서는 사전적 거래비용과 사후적 거래비용이 모두 높아야 하고, 사후적 거래비용이 높은 경우에도 그것이 누구의 책임인가를 따져보아야 한다고 한다.²⁰³⁾

위와 같은 여러 견해 및 판례를 통하여 알 수 있는 것은, 권리남용의 법리의 적용은 일반적으로는 권리자의 정당한 권리행사로 보이는 행위에 대하여 구체적인 사정을 고려하여 제한을 가하는 것인 만큼 신중을 기하여야 하고, 따라서 권리자가 권리행사에 이르게 된 책임이 당사자 중 어느 쪽에 있

201) 윤진수, 위 논문, 95-96면.

202) 위 같은 논문, 96-97면.

203) 위 같은 곳; 潮海久雄, 앞의 논문, 69면 참조; 대법원 2001. 2. 23. 선고 2000다65246 판결 [건물등철거] [공2001.4.15.(128),757] (고압송전탑 등을 통하여 전기를 공급받는 가구가 101,259가구에 이르고 피고가 위 송전탑 등을 다른 곳으로 이설함에는 10억 원 이상의 비용이 소요될 것으로 예상됨에도 송전탑 등의 철거를 권리남용으로 보지 않은 사례. 이 사례에서는 당사자 사이에 협상이 이루어지지 않은 책임이 피고에게 있는 점도 권리남용에 해당하지 않는 이유로 거론되었다).

는지도 고려해야 하며, 이는 권리자의 권리행사에 하자가 없어야 하는 것과 마찬가지로 침해자가 권리남용을 주장하기 위해서는 그 스스로도 거리낌이 없어야 한다는 사고에서 비롯된 것으로서 타당한 태도라 생각된다. 나아가 이러한 방향으로의 해석은 뒤에서 보는 실효의 원칙에의 해당 여부를 판단하기 위하여 피고측의 사정을 고려하는 것과도 일치하는 것이라 할 것이다.

5. Patent Troll과 권리남용 - 적용 가능한 유형

가. 문제의 제기

위에서는 특허권의 행사에 대하여 권리남용의 법리가 적용될 수 있고, 권리남용의 요건으로는 주관적 및 객관적 요건이 있을 수 있으나 주관적 요건은 그 비중을 낮게 보거나(주관적 요건이 객관적 요건에 의하여 추인된다는 것은 그 비중을 낮게 본다는 의미로 해석할 수 있다) 고려하지 않는 것이 옳고, 객관적 요건에의 해당 여부를 판단하기 위해서는 권리자측 및 침해자측의 사정을 함께 고려하여야 한다는 점에 관하여 살펴보았다. 그렇다면, 어떠한 경우에 어떠한 기준에 의하여 Patent Troll의 특허권 행사에 대하여 권리남용 법리를 적용할 수 있을 것인가?

나. 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침의 불충분성

특허권의 행사에 대한 권리남용의 적용요건에 관하여는 앞에서 본 바와 같이 현재 법률의 규정도 없고 판례도 많지 않으나, 우선 특허법 제107조가 “특허권의 행사가 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 경우” 통상실시권의 설정에 관한 재정을 청구할 수 있도록 규정하고 있고 이러한 규정은 삭제 전의 특허권의 남용에 관한 규정에 있던 요건을 그대로 이어받은 것이라는 점에서, 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 행위는 특허권의 남용에 해당할 수 있고, 그러한 점

에서 지적재산권의 행사와 관련하여 공정거래위원회가 어떠한 행위가 불공정 거래행위에 해당하는지에 관하여 정하고 있는 “지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 (2000. 8. 30. 제정)”이 중요한 기준이 될 수 있을 것이다.

그러나 권리남용의 법리가 모든 권리의 행사에 적용되는 것이라는 점에서, 특허권의 행사 행위 중 권리남용에 해당하는 경우는 위 지침에서 정하고 있는 행위에 한정되지 않는다 할 것이고, 또 소극적 행사와 관련하여서도 특허법 제107조 및 제138조에서 통상실시권 설정의 재정 또는 심판의 대상이 되는 행위에 대하여 정하고 있고, 이러한 행위가 특허권의 남용 여부에 해당하는지 여부를 정하는 중요한 기준이 될 수 있을 것이나, 특허권 남용행위가 반드시 이에 한정되지는 않는다 할 것이다.²⁰⁴⁾ 여기에 일반적인 권리남용 법리를 적용하기 위한 요건을 Patent Troll의 행위와 관련하여 검토할 필요가 있는 것이다.

다. 권리남용의 객관적 요건의 적용

그러므로 앞에서 본 권리남용의 객관적 요소와 관련한 유형을 Patent Troll의 문제와 관련하여 보면, Patent Troll 중 특허발명이 타인에 의하여 광범위하게 실시되고 있음을 알고 있음에도 불구하고 발명자 등이 장시간 행사하고 있지 않던 권리를 양도받아 침해자의 실시허락 요구에도 응하지 않으면서 그에 대하여 특허침해소송을 제기하는 경우는,²⁰⁵⁾ 대법원의 판례 중 토지 취득 당시 그 위에 국민학교가 서 있고 현재 학교교사로 사용하고 있다는 사실을 알면서도 이를 취득한 후 이에 대한 권리행사로서 학교교사 철거청구를 함은 공공복리를 위한 사회적 기능을 무시한 것이 되고 신의성실의 원칙과 국민의 건전한 권리의식에 반하는 행위로서 권리남용에 해당한다고 판시한 사례²⁰⁶⁾, 이미 수로로 된 상황에서 사들인 수로를 가지고 그 수로의 폐쇄를

204) 정상조, 지적재산권법, 196-197 참조.

205) 이러한 경우에는 시간이 갈수록 토지 점유자가 그 토지에 대하여 투자를 더 많이 하게 되어 토지점유자의 점유의 가치는 점점 커지게 되고, 따라서 나중에 토지 소유자와 교섭을 할 때는 더욱 불리한 상황에 빠지게 되는 것과 같다. 윤진수, 앞의 논문, 103면 참조.

뜻하는 방법으로 소유권의 행사를 함은 권리남용이라고 한 사례,²⁰⁷⁾ 시리즈 편집음반의 "진한커피"라는 제명이 자타상품의 식별표지로서 기능하고 있음에도 불구하고 같은 표장을 출원·등록하여 위 제명의 선사용자의 음반 제작·판매 금지를 구하는 것은 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 본 사례,²⁰⁸⁾ ACM이라는 일본 회사의 국내 총판대리점 관계에 있던 원고 회사가 위 ACM사가 국내에 상표등록을 하고 있지 않음을 기화로 "ACM π WATER" 등의 상표를 출원·등록해 놓았다가, 위 ACM사와의 총판대리점관계가 종료된 후, 위 등록상표들을 실제 상품에 사용하지도 아니하면서 위 ACM사의 국내 출자 법인인 피고를 상대로 등록상표권을 행사하여 그동안 피고가 정당하게 사용해 오던 'ACM'이나 이를 포함한 표장을 피고의 인터넷 도메인 이름 또는 전자우편주소로 사용하거나 피고의 인터넷 홈페이지에서 사용하는 것을 금지해달라고 청구하는 것은 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 행위이어서 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되므로, 비록 원고의 이 사건 상표권 행사가 권리행사라는 외형을 갖추었다 하더라도 이 사건 등록상표권을 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 한 사례²⁰⁹⁾ 등에 비추어, 권리남용에 해당할 여지가 많다 할 것이다.

다만, 이러한 판례에 관하여는 특허권을 취득할 당시 특허권이 타인에 의하여 사용되고 있다는 점을 알고 있었다는 사정은 거래비용의 관점에서는 별다른 의미가 없고, 토지소유자가 그로 인하여 입게 되는 손해 내지 건물철거로 인하여 얻게 되는 이익을 평가함에 있어 하나의 참고자료가 될 수 있다는 비판이 있다.²¹⁰⁾ 그러나 앞에서 본 바와 같이 우리 판례상 권리남용에 해당하는 것으로 판단한 유형 중에는 공공복리에 적합하지 아니한 권리행사도 들어 있는 점에 비추어 권리남용에 해당하는지 여부를 반드시 거래비용이라는

206) 대법원 1978. 2. 14. 선고 77다2324, 2325 판결 [건물철거] [공1978.4.15.(582),10676].

207) 대법원 1972. 12. 26. 선고 72다756 판결 [토지인도등] [집20(3)민,210].

208) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 [가처분이의][공2007.3.1.(269),344].

209) 대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다39099 판결 [상표권침해금지가처분][미간행].

210) 윤진수, 앞의 논문, 108면.

관점에서만 바라볼 것은 아니라 할 것이므로, 권리 양수자의 위와 같은 사정도 권리남용 여부를 판단하는데 충분히 참작할 수 있다 할 것이다(다만 이는 주관적 요건이 별도로 필요하다는 취지는 아니고 객관적 요건을 판단함에 있어 고려한다는 취지로 보아야 한다).

한편, 어떠한 제품의 일부에 관련된 특허발명에 관하여 제품생산자가 실시허락 또는 양도를 청구함에 대하여, 자신은 실시할 의사가 전혀 없음에도 불구하고, 실시허락 또는 양도를 하지 않으면서 단지 지나치게 높은 실시료 또는 양도가액을 요구하는 경우(거래가 이루어지지 않은 책임이 토지소유자에게 있는 경우와 같음), 특히 소프트웨어 관련 발명 등 하나의 제품을 생산하는데 수많은 특허발명이 관련되어 있는 발명의 경우, 그 많은 특허 또는 특허권자를 모두 검색하기가 어려울 뿐만 아니라 검색 가능하다 하더라도 모든 특허권자로부터 실시허락을 받는 데 매우 높은 거래비용이 소요되고(즉, 사전적 거래비용이 높다) 각 특허발명의 정확한 가치를 정확하게 산정하기 어려우며, 하나의 특허발명이라도 실시허락을 받지 못하면 제품 생산이 어려운 상황에서, 제품의 일부에 관련된 특허권자가 이러한 점을 이용하여 합리적이지 않은 대가의 지급을 요구하면서 버티기(hold-out)를 할 가능성도 있다(즉, 사후적 거래비용이 높고, 그러한 거래가 이루어지지 않는 이유가 특허권자에게 있다) 할 것인바, 이러한 점에서 소프트웨어 관련 발명과 관련된 Patent Troll의 행위는 권리남용에 해당할 가능성이 있다. 반면, 제품개발에 관련된 특허의 검색이 용이함에도 불구하고 실시허락을 받지 않고 특허기술을 사용한 경우(사전적 거래비용이 낮은 경우)에는 후에 특허권자가 비싼 대가를 요구하여 교섭이 이루어지지 않았다(사후적 거래비용이 높다) 하더라도 권리남용에는 해당하지 않을 것이다.²¹¹⁾

또 특허권 취득 경위에 하자가 있음에도 불구하고 이를 알고 양수하여 특허권을 행사하는 Patent Troll의 권리행사와 관련하여, 위에서도 이미 언급한 바와 같이 일본 회사의 국내 총판대리점 관계에 있던 원고 회사가 일본회사가 국내에 상표등록을 하고 있지 않음을 기화로 상표를 출원·등록해 놓았다가 이를 제3자에 대하여 행사하거나²¹²⁾ 채무자에 대하여 영업양도인으로서

211) 윤진수, 앞의 논문, 105면 참조. 이러한 원리는 악의의 무단점유자가 타인의 토지를 시효 취득할 수 없는 것과 유사하다. 같은 논문, 106-107면 참조.

일정한 기간 동안 동종영업에 관한 경업금지의무를 부담하는 자가 등록상표와 동일·유사한 표장이 부착된 제품의 독점적 수입판매권을 부여받는 내용의 계약을 강제하거나 그러한 계약을 맺는 과정에서 유리한 입지를 확보하여 부당한 이익을 얻기 위한 부정한 의도로 채무자 사용상표와 동일·유사한 등록상표를 출원·등록하여 그 상표권을 행사하는 것은 사회질서에 반하는 것으로서 상표권을 남용한 권리의 행사로서 허용될 수 없다는 사례,²¹³⁾ 아래에서 보는 바와 같이 미국의 Walker Process 사건²¹⁴⁾에서 특허출원을 하기 1년 이전에 스스로 자신의 발명을 사용하였으면서도 그 발명이 공개적으로 사용되었다는 사실을 알거나 알지 못하였다고 하면서 특허출원을 하여 특허등록을 받은 후 그러한 특허권에 기하여 특허침해소송을 제기하는 것은 반독점법 위반에 해당한다고 한 사례 등에 비추어, Patent Troll이 위와 같은 사정을 알면서 특허권을 취득하여 이를 행사하는 경우에는 권리남용에 해당할 여지가 있다 할 것이다.

나아가, Blackberry와 같이 특허기술이 불특정 다수인이 사용하는 기기에 사용되는 것으로서, 특허권자의 금지청구가 인용되면 많은 사람이 그러한 혜택을 보지 못하게 되는 경우, 이러한 사정도 고려하여 권리남용을 좀 더 쉽게 인정하여야 할 것인가? 이와 관련하여, 우리 판례 중에는 노퍽 12m의 도로부지인 사실을 알면서 매수하여 토지의 인도를 청구하는 것,²¹⁵⁾ 주위의 토지 소유자들을 위하여 무상으로 통행에 제공된 사실을 알면서 매수한 후 주위의 소유자에 대하여 통행료를 청구하는 것²¹⁶⁾을 권리남용에 해당한다고 한 사례가 있는가 하면, 앞에서 본 바와 같이 고압송전탑 등을 통하여 전기를 공급받는 가구가 101,259가구에 이르고 피고가 위 송전탑 등을 다른 곳으로 이설함에는 10억 원 이상의 비용이 소요될 것으로 예상됨에도 송전탑 등의 철거를 권리남용으로 보지 않은 사례²¹⁷⁾도 있다. 사실 Blackberry와 같이 많

212) 위 대법원 2005다39099 판결.

213) 대법원 2006. 2. 24. 자 2004마101 결정 [상표권침해금지처분] [미간행].

214) Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chemical Corporation, 382 U.S. 172 (1965).

215) 대법원 1993. 9. 28. 선고 93다26076 판결 [토지통행금지] [공1993.11.15.(956),2968].

216) 대법원 1992. 2. 11. 선고 91다40399 판결 [토지사용료] [공1992.4.1.(917),1001].

217) 대법원 2001. 2. 23. 선고 2000다65246 판결 [건물등철거] [공2001.4.15.(128),757].

은 소비자에게 영향을 미치는 제품에 관하여 특허권자가 권리를 행사함으로써 소비자들이 그러한 제품을 사용하지 못하게 될 수도 있다는 사실이 Patent Troll의 문제를 촉발시킨 점도 있다. 이에 관해서는 이러한 사정은 권리자와 기술을 사용하는 자의 거래비용이나 금지청구가 인용될 경우의 당사자 사이의 이익의 형량에 관계되는 사정은 아닌 만큼 이를 특별히 고려할 것은 아니라는 견해²¹⁸⁾도 있고 또한 경청할 만하나, 앞에서 이러한 경우 권리남용을 인정할 사례가 있는 것처럼 권리남용의 원리가 권리의 사회성·공공성에서 나온 것이고,²¹⁹⁾ 이러한 경우의 권리행사는 권리자 자신이 얻는 이익에 비하여 사회 전체에 미치는 불이익이 현저히 클 수 있으므로, 이러한 사정 또한 권리남용의 객관적 요건 구비 여부를 판단하는 데 고려할 수 있다 할 것이다.

위의 논의를 종합하면, Patent Troll의 권리행사가 권리남용의 객관적 요건을 구비하였는지 여부는 그러한 권리행사로 인하여 그가 얻을 이익과 상대방이 받을 불이익을 비교형량하여 권리남용에 해당하는지 여부를 결정하되, 그러한 비교형량을 함에 있어서는 문제된 특허의 가치(무효가능성 및 특허발명이 침해품의 생산 등에 기여하는 정도), 특허권자가 특허권을 취득하게 된 경위 및 특허권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정,²²⁰⁾ 특허취득 당시 특허발명이 타인에 의하여 이용되고 있었는지 여부, 특허권자의 특허발명 실시 여부, 특허권자와 침해자 사이의 실시허락계약 체결을 위한 협상이 용이하였는지 및 협상에 임하는 태도(이때 특허권자뿐만 아니라 피고인 침해자의 행위태양도 고려한다²²¹⁾), 특허권의 행사로 인하여 일반 공중이 입게 될 불이익 등을 고려하여야 하는 것이 된다.

이와 관련하여 일본에서는, (i) 원고의 등록상표가 컴퓨터 virus를 표시하는 "ウイルス"와 파괴하는 사람(buster)을 가리키는 "バスタ"로 구성되어 있어 일반적으로 출소식별력이 결여되어 있고, (ii) 원고가 등록상표를 전혀 사용하지

218) 윤진수, 앞의 논문, 100면 참조. 대법원도 고압송전선의 철거청구 등과 관련하여 이러한 견해에 따른 예가 있다. 대법원 1996. 5. 14. 선고 94다54238 판결, 공 1996하, 1835 참조.

219) 이에 대해서는 권리의 당연한 속성에서 나온 것이라는 견해도 있다. 이영준, 앞의 책, 85면.

220) 상표권에 관한 위 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결; 2006. 2. 24. 자 2004마101 결정 등 참조.

221) 潮海久雄, 앞의 논문, 69면 참조.

않고 있고 장래에도 사용할 구체적인 계획도 없어, 등록상표가 원고의 신용을 전혀 화체하고 있지 않으며, (iii) 피고가 등록상표의 출원시부터 계속적으로 피고의 표장을 사용하여 왔고, (iv) 원고가 소를 제기한 1997년경에는 "ウイルスバスター"의 표시가 컴퓨터 이용자 사이에 피고가 판매하는 바이러스 대비용 디스크를 표시하는 것으로서 널리 알려져 있었던 점 등을 이유로, 원고의 피고에 대한 등록상표권의 행사가 권리남용에 해당한다고 판시한 사례가 있다.²²²⁾ 위 (i) 내지 (iv)를 특허권의 행사와 관련하여 보면, (i)은 특허권의 가치(무효사유 포함 여부, 영업방법특허 여부), (ii)는 특허의 실시 여부, (iii) 및 (iv)는 침해기술 또는 침해품의 실시 여부, 인지도 등을 가리키는 것으로 해석할 수 있을 것이다.

6. 특허권 남용의 효과

특허권 남용의 효과와 관련하여, 1973년 특허법은 특허권 남용이 있는 경우 특허청장(당시에는 특허국장)으로 하여금 통상실시권을 허여하거나 특허권을 취소할 수 있다고 하고 있었다.²²³⁾ 현행 특허법에는 특허권 남용의 효과에 관하여 아무런 규정이 없는 바, 앞에서 본 바와 같이 특허권 남용에 관한 규정이 삭제되고 재정에 의한 통상실시권의 형태로 남아있다 하여 특허권 남용의 효과로서 그러한 통상실시권의 설정에 관한 규정에 의한 효과만이 있다고 보기는 어렵고,²²⁴⁾ 이는 결국 민법상의 권리남용 금지 법리의 효과에 따라야 할 것이다.

이와 관련하여 일반적으로 민법상의 권리남용의 효과로는 남용된 권리가 청구권이면 법이 이에 조력하지 아니하고, 형성권이면 본래 발생하여야 할 효과가 발생하지 않으며, 남용의 결과 타인에게 손해가 발생하면 위법한 행위로서 손해배상의 책임을 지게 되며, 때에 따라서는 남용된 권리의 박탈(예

222) 東京地裁 1999. 4. 28. 1997(ウ)제16468호 [상표권사용금지청구사건], 判例時報 1691호 136면, 蘆立順美, "權利濫用(2) - ウイルスバスター 事件", 中山信弘 외 編, 別冊 ジュリスト 商標·意匠·不正競争判例百選, 有斐閣 (2007. 11), 70면에서 재인용.

223) 구 특허법(법률 제2658호) 제52조 제3항.

224) 정상조, 지적재산권법, 197면.

를 들어, 친권의 남용이 있는 경우의 친권상실선고²²⁵⁾)도 인정할 수 있다고 한다.²²⁶⁾

특허권 행사의 경우에는, 위와 같은 원리에 비추어 보면, 특허권자가 금지 청구나 손해배상청구의 형태로 권리를 남용하는 경우에는 법원이 그러한 청구를 인용하지 않고 부인할 것이고, 그러한 남용행위로 인하여 제3자에게 손해가 발생한 경우 일반적인 불법행위의 요건에 해당하는 경우에는 손해를 배상하여야 할 경우도 있을 것이다.²²⁷⁾ 다만, 특허권의 박탈은 민법의 경우에도 특별한 규정이 있는 경우에만 인정되는 점에 비추어, 특허권의 경우에도 특허권 불실시로 인하여 특허권의 취소가 인정되는 경우(특허법 제116조)와 같이 명문의 규정이 있는, 극히 예외적인 경우에 한하여 인정하여야 할 것이다.²²⁸⁾

V. 관련문제

1. 실효의 원칙(Doctrine of Laches)

실효의 원칙은 독일에서 발달된 것으로서, 권리자가 상당한 기간 권리를 행사하지 아니하여 상대방에 대하여 앞으로도 그 권리를 행사하지 않는다는 확신을 주고 상대방이 이에 따라 행동한 경우, 권리자가 이 확신에 반하여 새삼스럽게 권리를 행사하는 것은 신의성실의 원칙에 반하여 허용되지 않는다는 이론이다.²²⁹⁾ 이러한 원칙을 특허권자가 특허를 장기간 행사하지 아니하다가 다른 사람이나 기업이 이를 사용하여 제품을 생산하여 상당한 시장을

225) 민법 제924조.

226) 위 민법주해(I), 197면.

227) 가처분 신청 및 부당제소로 인한 손해배상책임에 관하여는 별도의 절에서 논한다.

228) 정상조, 지적재산권법, 197-198면.

229) 이영준, 앞의 책, 789면.

형성한 이후 비로소 소송을 제기하는 등의 방법으로 특허권을 행사하는 데 대하여 적용할 수 있는지가 문제될 수 있다. 이러한 문제는 기술발달의 속도가 매우 빠른 소프트웨어 산업분야에서는 더욱더 큰 문제점을 일으킬 수 있다.²³⁰⁾

이와 관련하여 미국의 A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co. 사건²³¹⁾에서 Aukerman은 고속도로의 분리대를 만들기 위하여 콘크리트를 투하하는 방법 및 장치에 관하여 특허를 가지고 있었고, Chaides는 그 장치중의 하나를 구입하였는데, 1979년에 Aukerman으로부터 방법특허를 실시하기 위해서는 시허락계약을 체결하여야 한다고 통보받았다. 이에 Chaides는 Aukerman에 대하여 소를 제기하는 것은 좋은데 손해배상액이 매우 낮아서 시간낭비를 하게 될 것이라고 대답하였다. Aukerman은 더 이상의 조치를 취하지 않고 있다가 1987년에 Chaides가 Aukerman의 실시권자 중 한 사람과 경쟁자라는 것을 알고 1988년에 비로소 침해소송을 제기하였고, 이에 Chaides가 실효 및 금반언의 원칙에 위반된다고 항변하였다.²³²⁾ 이 사건에서 연방순회항소법원은 실효의 원칙이 적용되면 특허권자는 소제기 전의 침해에 대한 손해배상을 받지는 못하고,²³³⁾ 6년 이상 소제기를 미룬 경우에는 실효된 것으로 추정되지만 그전에 제기한 경우에는 추정되지 않으며, 이러한 추정은 특허권자로 하여금 비합리적으로 소 제기를 미루지 않았다는 증거를 제출할 것을 요구하나, 실효효를 주장하는 피고는 이러한 적극적 항변에 대한 설득책임(the burden of persuasion)을 여전히 부담한다고 판시하였다.²³⁴⁾ 또, 실효효의 인정 여부를 결정함에 있어, (i) 원고가 침해사실을 알거나 알았을 때부터 합리적

230) Ronald J. Mann, "Do Patents Facilitate Financing in the Software Industry?", 83 Tex L. Rev. 961, 1028 (2005).

231) A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co., 960 F.2d 1020 (Fed. Cir. 1992) (en banc).

232) 앞의 판결, 1026-1027면.

233) 소제기 이후에는 침해행위에 대한 가처분 또는 금지명령 및 손해배상을 받을 수 있으나, 다만 그 효력은 피고가 소 제기 전에 판매한 침해품에까지 미치지 않는다. David G. Barker, "Troll or No Troll? Policing Patent Usage with and Open Post-Gran Review", 2005 Duke L. & Tech. Rev. 9, 25 (2005).

234) 위 같은 판결, 1028면.

인 이유 없이 소제기를 미뤘는지 및 (ii) 그러한 연기로 인하여 피고에게 불이익(prejudice)이나 손해(injury)가 발생하였는지를 포함하여 모든 형평법상의 요소를 고려하여야 한다고 판시하였다.²³⁵⁾²³⁶⁾ 피고의 불이익은 피고가 공정하고 충분한(fair and full) 방어를 할 능력에 영향을 미치는 증거에 관한 것일 수도 있고, 경제적인 것일 수도 있는데, 경제적 불이익과 관련하여 피고는 원고가 소제기를 지연하지 않았으면 하지 않았을 손해배상책임을 부담하였거나 금전적 손해를 입었음을 입증하여야 한다.²³⁷⁾

위와 같은 실효의 원칙에 관한 Aukerman 판결의 태도에 비추어 미국에서 이러한 원칙을 특허권자의 권리행사에 대하여 항변으로 사용하기는 상당히 어려울 것으로 보인다.²³⁸⁾

일본에서는 특허권의 장기간에 걸친 불행사에 실효의 원칙이 적용되는가에 관련하여, “침해품의 제조판매중지를 요구한 후 4년간 아무 행위도 하지 않았다고 해서 피고의 침해행위가 묵인되어 금지청구권이 행사되지 않을 것이라고 신뢰할 정당한 이유가 있다고 할 수 없다”라고 하여 그 적용을 부인한 사례가 있다.²³⁹⁾

235) 위 같은 곳. 이 사건에서 연방순회항소법원은 지방법원이 입증책임 분배를 적절히 하지 못하였다는 이유로, 특허권자가 9년 동안 지체하였음에도 정당한 이유가 없는 것이 아니라고 판단하였다. 같은 판결, 1039면. 그러나 다른 사건에서는 3년의 지체가 비합리적이고 정당한 이유가 없는 것이라고 판단하였다. David G. Barker, 위 논문, 26면 참조.

236) 한편, 연방순회항소법원은 위 Aukerman 사건에서 금반언(estoppel)의 원칙을 주장하기 위해서, (i) 특허권자가 오해받을 수 있는 행위(misleading conduct)를 하여 침해자로 하여금 특허권자가 침해자에 대하여 특허권을 행사하지 않을 것이라고 합리적으로 믿게 하였고, (ii) 침해자가 그러한 행위를 신뢰하였으며, (iii) 특허권자에 대한 권리구제를 허용한다면 침해자가 상당한 불이익을 받게된다는 점을 증거의 우월(a preponderance of the evidence)에 의하여 입증하여야 한다고 판시하였다. A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co., 1028면. 금반언이 적용되기 위해서는 실권효와 달리 특허권자는 특허침해에 관하여 실제로 (actually) 알고 있어야 하고, 의도적으로 오해하게 할 필요는 없지만, 침해자에 대하여 권리 행사를 하지 않겠다는 것을 어떤 방법으로든 알려야 한다(communicate). David G. Barker, 앞의 논문, 28면 (2005).

237) 위 같은 판결, 1033면; Lucent Technologies Inc. v. Gateway Inc., et al., Slip Copy, 2007 WL 1449804 (S.D.Cal., May 15, 2007), 3면.

238) Ronald J. Mann, 앞의 논문, 1028면; Eric W. Gutttag, "Laches and Estoppel: The Patentee Who Procrastinates in Filing Suit May Be Lost", 31 AIPLA Q.J. 47, 51-54 (Winter 2003).

우리나라에서는 민법상 실�효의 원칙의 성격에 관하여, 넓은 의미의 권리 남용의 항변에 포함시킬 수 있다는 견해도 있고, 신의성실의 원칙에 관한 것으로서 권리남용항변과는 다른 것이라는 견해도 있다.²⁴⁰⁾ 나아가 학설에 의하면, 실�효의 원칙은 권리가 장기간 행사하지 않았다고 하는 시간적 요소보다는 자기모순금지의 원칙(benire contra factum proprium)의 한 적용례로서,²⁴¹⁾ 그 요건으로서는 “첫째 권리자측의 행위를 평가하여 권리자의 권리불행사로부터 권리행사를 이제 예상하지 않아도 좋다고 하는 사실을 객관적으로 인정하여야 하고, 둘째 의무자측의 행위를 평가하여 권리가 권리를 행사하지 않는다는 인식하에 의무자가 자기의 사실상·경제상·법률상의 관계를 재배치함을 요한다”고 한다.²⁴²⁾

대법원도 2005. 10. 28. 선고 2005다45827 판결²⁴³⁾에서 “일반적으로 권리의 행사는 신의에 좇아 성실히 하여야 하고 권리는 남용하지 못하는 것이므로 권리가 실제로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여 의무자인 상대방으로서도 이제 권리가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 기대를 가지게 된 다음에 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 법질서 전체를 지배하는 신의성실의 원칙에 위반하는 것으로 인정되는 결과가 될 때에는 이른바 실�효의 원칙에 따라 그 권리의 행사가 허용되지 않는다고 보아야 할 것이고, 또한 실�효의 원칙이 적용되기 위하여 필요한 요건으로서의 실�효기간(권리를 행사하지 아니한 기간)의 길이와 의무자인 상대방이 권리가 행사되지 아니하리라고 신뢰할 만한 정당한 사유가 있었는지의 여부는 일률적으로 판단할 수

239) 東京地判 1963. 9. 14, 下民集 14권 9호, 1778면 (반송장치사건), 吉藤幸朔 著, YOU ME 특허법률사무소 역, 특허법개설 [제13판], 대광서림, 2000, 546면에서 재인용.

240) 권영준, 앞의 책, 45면; 이영준, 앞의 책, 85면 참조.

241) 이영준, 앞의 책, 789-790면.

242) 이영준, 앞의 책, 793-794면; 위 민법주해(1), 143면.

243) 대법원 2005. 10. 28. 선고 2005다45827 판결 [면직해임무효확인등][공2005.12.1.(239),1866]: 같은 취지 대법원 2006.10.27. 선고 2004다63408 판결 [소유권이전등기][공보불게재] (항소권과 같은 소송법상의 권리에 실패의 원칙이 적용될 수 있다고 판시); 2002. 1. 8. 선고 2001다60019 판결[부당이득금][공2002.3.1.(149),450]; 1992.1.21. 선고 91다30118 판결 [사원확인][공1992.3.15.(916), 882] 등.

있는 것이 아니라 구체적인 경우마다 권리를 행사하지 아니한 기간의 장단과 함께 권리자측과 상대방측 쌍방의 사정 및 객관적으로 존재한 사정 등을 모두 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 할 것이다”라고 판시하여 위 학설과 같은 요건을 요구하고 있고, 특히 2000다48272 판결²⁴⁴⁾에서 “등록고안이 등록된 지 6년가량 지나서야 실용신안권을 행사하였다 하여 권리자가 고의로 그 권리행사를 게을리 하였다고 단정하기도 어렵거니와, 가사 권리자가 권리행사를 게을리 함으로써 실용신안권의 침해행위가 그 기간만큼 가능하게 되었다고 하더라도, 위 침해행위가 권리자가 권리행사를 게을리한 것에 의하여 유발된 것이 아니어서 그 권리행사를 게을리 한 것이 침해행위로 인한 손해의 발생 또는 그 확대의 한 원인이 되었다고 볼 수는 없을 것이고, 권리자가 권리행사를 게을리 하였다는 사유를 들어 침해행위로 인한 손해배상책임을 제한하는 것이 공평 또는 신의칙의 견지에서 타당하다고 할 것도 아니다”라고 판시한 바도 있다.

한편, 학설에 의하면 실효이론은 청구권이나 형성권·항변권에 기한 권리행사뿐만 아니라 물권·친권·상속권 등에 기한 권리행사에 관하여도 원칙적으로 적용될 수 있으나, 소유권이나 친권 등과 같이 배타적·항구적인 권리에 기한 권리행사에 있어서는 그 권리의 본질과 배치되지 않는 범위 내에서 실효를 인정하여야 할 것이므로 실제로 실효가 인정되는 범위는 의외로 좁을 것이라고 한다.²⁴⁵⁾

결국, 위와 같은 학설 및 판례의 태도에 의하면 배타적 권리인 특허권에 관하여 실효의 원칙을 적용할 수 있는 경우는 매우 제한적일 것으로 보인다. 그러나 계쟁토지가 학교의 교사부지 등으로 사용되는 사정을 알면서 양수한 후 20년 가까이 인도청구를 하지 않았다면 부당이득반환청구는 몰라도 토지 자체의 인도청구는 신의성실의 원칙상 허용할 수 없다고 한 사례²⁴⁶⁾ 및 도로 이외의 용도로 사용하기 어려운 토지를 시의 취득시효기간이 완성된 후 취득한 자의 토지인도청구가 신의칙상 허용될 수 없다고 한 사례²⁴⁷⁾에서 볼 수

244) 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결 [손해배상등][공2003.5.1.(177),959].

245) 이영준, 앞의 책, 795면. 그 예로 우리나라 판례가 일반적으로 소유물반환청구권에 관하여 권리남용을 허용하지 않는 것을 든다. 같은 곳 및 797면.

246) 대법원 1992.11.10. 선고 92다20170 판결 [토지인도등][공1993.1.1.(935),75].

있듯이, 일정한 경우에 배타적 권리인 특허권에 기한 권리행사에 대하여도 실효의 원칙이 적용될 수 있는 경우는 있다 할 것이고, 특히 오랫동안 특허권이 행사되지 않음으로써 다른 사업자가 특허발명과 관련하여 상당한 투자를 하고 그 또는 그 개량기술을 이용한 제품을 생산하고 있는 상황에서, 그러한 특허권을 양수하여 자신은 특허발명을 이용하여 제품을 생산하는 등 실시행위를 하지 않으면서 다른 사업자에 대하여 침해금지청구를 하는 Patent Troll의 행위²⁴⁸⁾ 및 어떠한 기술에 대하여 특허권이 있는 자가 표준으로 설정되면 특허기술에 대하여 차별없이 실시허락을 하겠다는 약정을 함으로써 다른 사업자들에게 그러한 특허권의 침해를 이유로 침해금지청구 등을 하지 않을 것 같은 기대를 하게하고 표준설정과정에 참여하여 그 기술이 표준으로 채택된 다음 일부 사업자들에 대하여 실시허락을 거절하고 침해금지청구를 하는 경우 등에는 실효의 원칙을 적용할 수 있을 것이다.

2. 부당한 가치분으로 인한 손해배상책임

특허권자의 가치분신청에 의하여 가치분집행이 있는 후 특허권자가 본안 소송에서 패소한 경우 특허권자에게 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해를 배상하게 된다면, 특허권자의 신중하지 못한 가치분 신청을 제한하는 효과가 있을 것이다.²⁴⁹⁾ 이는 또한, 다음에서 보는 부당제소로 인한 손해배상책임과 함께 권리자가 그 권한을 남용하여 권리를 행사함으로써, 불법행위를 구성하여 손해배상책임까지 부담하는 예의 하나라 할 것이다.²⁵⁰⁾

247) 대법원 1994.1.25. 선고 92다19378 판결 [토지인도등][공1994.3.15.(964),789].

248) 이두형, 앞의 논문, 624면; 한창호, “특허권 등 침해소송에 있어서의 제 항변”, 재판자료 56집, 법원도서관 (1992), 390면 참조.

249) 차상욱, 앞의 논문, 204-206면 참조.

250) 이에 대해서는, 이는 권리에 무효사유 등의 하자가 있음을 전제로 하는 것이라는 점에서 일반적인 권리남용의 경우와는 관련이 없는 것이라는 의문이 들 수 있으나, Patent Troll이 행사하는 권리 중에는 아무런 하자가 없는 권리도 있지만 무효사유 등을 포함하는 권리도 있을 수 있고, 특허의 무효 여부는 특허청의 무효심판에 의하여 비로소 확정되는 것으로서, 가치분 및 제소 당시에는 무효사유를 안고 있는 권리가 무효라고 볼 수는 없고 후에야 무효 여부가 확정되는 경우가 대부분일 것이므로, 그 행사 당시에는 '유효한' 권

우리 대법원은 종래 가압류나 가처분 등 보전처분은 법원의 재판에 의하여 집행되는 것이기는 하나, 그 실체상 청구권이 있는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명에 의하여 채권자의 책임 아래 하는 것이므로, 그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 그 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상할 책임이 있다고 판시하여왔다.²⁵¹⁾ 특히 98다52513 사건²⁵²⁾에서 대법원은 이러한 손해배상책임이 성립하기 위하여 일반적인 불법행위의 성립에 있어서 필요한 고의 또는 과실 이외에 오로지 채무자에게 고통을 주기 위하여 보전처분을 하였다는 점을 요구한 원심판결²⁵³⁾의 실시와 관련하여 그러한 별도의 주관적 요건이 필요하지 않음을 명확히 하였고, 피고(가처분 채권자)가 법률전문가가 아니라고 하는 주관적 사정만으로 과실의 추정을 깨뜨릴 정도의 반증이 되었다고 볼 수 없다고 판시하였다.

이러한 법리를 그대로 적용하면 특허권자가 특허침해금지청구권을 피보전

리로서 이에 대해 권리남용 법리를 적용할 수 있고, 그 행사의 효과로서 불법행위의 요건이 인정되면 손해배상책임을 지울 수도 있다 할 것이다.

251) 대법원 1962. 1. 18. 선고 4294 판결; 1995. 4. 14. 선고 94다6529 판결; 1995. 12. 12. 선고 95다34095, 34101 판결; 1999. 4. 13. 선고 98다52513 판결 [손해배상등][집47(1)민,145;공1999.5.15.(82),874] 등. 서울고등법원은 2007. 12. 29. 선고 2007나32582 손해배상(기) 사건에서 이러한 판시를 인용한 다음, "나아가 보전처분의 채무자는 보전처분의 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되기 전이라고 하더라도 집행채권자에게 보전처분의 전제요건인 피보전권리가 존재하지 아니함을 주장·증명할 수 있고, 그와 같은 경우에도 부존재하는 피보전권리에 기해 보전처분을 집행한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있는 것으로 추정함이 상당하다"고 전제한 다음, "위 인정사실에 의하면, 비록 위 가처분, 가압류의 본안사건인 서울고등법원 2005나61272호 판결에 대한 상고심 사건인 대법원 2006다46124호 사건이 아직 피고 패소로 확정되지 않았다 하더라도, (원고의 제2실용신안권이 무효라는 판결이 확정된 점에 비추어) 위 가처분, 가압류의 피보전권리인, 피고가 원고에 대하여 가지는 이 사건 제2실용신안권 침해를 이유로 한 금지청구권, 손해배상청구권이 없다는 점이 증명되었다고 보아야 하고, 따라서 특별한 사정이 없는 한 집행채권자인 피고는 위 가처분, 가압류의 집행으로 인하여 채무자인 원고가 입은 손해에 대하여 고의 또는 과실이 있다고 추정되므로, 그 부당한 보전처분 집행으로 인한 손해를 배상할 책임이 있다"고 판시하였다.

252) 대법원 1999. 4. 13. 선고 98다52513 판결 [손해배상등][집47(1)민,145;공1999.5.15.(82),874].

253) 서울지방법원 1998. 9. 30. 선고 98나4650 판결.

권리로 하여 가처분을 신청하고 집행에 이르렀다가 후에 특허권이 무효인 것이 밝혀진 경우에는 부당가처분을 이유로 가처분 채무자에 대하여 손해배상 책임을 부담하게 될 것이고, 이로써 특허권자에 의한 부당 또는 무분별한 가처분 신청을 억제하는 효과가 있을 것이나, 특허권의 무효 여부 또는 침해 여부는 특허요건의 구비 여부 및 특허청구항의 해석의 어려움 등으로 인하여 심지어 특허법원과 특허침해소송 법원 사이에서도 견해를 달리할 수 있는 것이라는 점에서 논란의 여지는 있다.

이와 관련하여 대법원은 최근 위와 같은 '과실의 추정'을 깨뜨릴 정도의 반증이 있었는지에 대하여 일부 일관성 없는 판시를 하였다.

즉, 대법원은 2000다46184사건²⁵⁴⁾에서 위와 같은 법리를 그대로 적용하여, 원심이 “① 가처분 재판을 담당한 법원에서 6개월가량 본안소송과 같은 정도로 원고와 피고 쌍방의 주장과 입증을 통하여 실체상의 청구권이 있는지 여부를 신중하게 심리한 후에 가처분 결정을 하였고, ② 원래 발명자가 국내 최초로 다용도게시판을 개발하여 1988. 5. 27. 특허청에 실용신안권 등록을 한 후 피고(가처분 채권자)는 전용실시권을 획득하여 가처분신청을 할 때까지 약 7년간 전용실시권을 유지하면서 제조, 판매하였으며, ③ 피고는 1988년부터 1990년경까지 이 사건 등록고안에 관한 몇 차례 동종업체와의 특허분쟁에서 승소하였고, 동종업체들은 전용실시권이 피고에게 있음을 전제로 피고와 합의를 하였으며, ④ 변리사로부터도 원고의 게시판이 다용도게시판에 대한 피고의 전용실시권을 침해하였다는 감정결론을 얻었고, ⑤ 원고의 경주대리점 대표인 소외인이 피고의 권리를 침해하지 않겠다는 각서를 쓰고 일간지에 사과문까지 게재하였으며, ⑥ 검사 역시 원고 회사의 대표이사를 실용신안법 위반으로 기소한 점 등 여러 사정을 종합하여 보면, 피고로서는 원고가 제조, 판매한 게시판이 이 사건 등록고안과 목적, 기술적 구성, 작용효과가 동일, 유사하여 이 사건 실용신안권을 침해하는 것이라고 믿었고, 그와 같이 믿을 만한 충분한 근거가 있었다고 봄이 상당하다는 이유로, 피고가 이 사건 가처분을 신청하고 그 신청을 유지한 데 대하여 고의나 과실이 있다고 할 수 없다”는 취지로 판단하였음에 대하여²⁵⁵⁾, 위와 같은 사유만으로는 과실 추정

254) 대법원 2002. 9. 24. 선고 2000다46184 판결 [손해배상(기)][공2002.11.15.(166),2476].

255) 서울고등법원 2000.7.11. 선고 2000나7426 판결, [손해배상(기)][미간행].

이 반복되었다고 할 수 없다는 이유로 원심판결을 파기하였다.

그러나 대법원은 2007. 4. 12. 선고 2006다46360 판결²⁵⁶⁾에서는, 원심이 “가처분신청 당시 피고(가처분 채권자)들은 원고의 후행발명에 관한 실시가 선행발명에 관한 피고 회사의 특허권을 침해한 것이거나 후행발명이 피고 회사에게 속하는 권리라고 믿었고, 그와 같이 믿을 만한 충분한 근거가 있었으며, 가처분 결정 전에 법원이 쌍방의 주장과 입장을 듣고 충분히 심리한 후에 가처분결정 여부를 결정하였다고 보이는 점 등을 고려하여 보면, 피고들이 이 사건 가처분신청을 하고 그 집행에 함께 있어서 어떠한 고의나 과실은 없었다고 봄이 상당하다”고 판단하여 원고의 피고에 대한 부당가처분을 원인으로 한 손해배상청구를 배척한 데 대하여²⁵⁷⁾, “원고와 피고 회사와 사이의

256) 대법원 2007.4.12. 선고 2006다46360 판결 [손해배상(지)][미간행].

257) 서울고등법원 2006. 6. 21. 선고 2005나90010 판결 [미간행].

관련 판시를 인용하면 아래와 같다.

“① 이 사건 선행 발명과 이 사건 후행 발명은 모두 종래 기술과 다른 차이점으로서 회전 드럼을 설치하여 핀치롤러 외의 구동력을 추가하고 이 회전드럼을 정·역회전시킴으로써 대강저장장치 안에 감겨 있는 철판 사이의 마찰력을 조절할 수 있는 기술사상을 공유하는 점, ② 이 사건 선행 발명의 청구항 제1항 중 구성요소 2, 3 및 이에 대응하는 이 사건 후행 발명의 구성요소는 완전히 동일한 점, ③ 이 사건 선행 발명의 청구항 제1항 중 구성요소 1, 4, 청구항 제2항 및 이에 대응하는 이 사건 후행 발명의 구성요소는 몇 가지 공통점과 함께 차이점도 있으나 이는 모두 대강저장장치에서 각종 롤러군을 생략하여 생산비를 절감하려는 이 사건 후행 발명의 목적에서 비롯된 것으로서 보는 관점에 따라서는 이러한 차이점들이 그다지 중요하지 않을 수도 있는 점, ④ 제3자가 아닌 이 사건 선행발명의 발명자인 원고가 피고 회사에게 위 발명에 관한 권한을 양도하고 1년도 지나지 않아 위 발명과 외견상 유사한 이 사건 후행발명을 실시한 이상 피고들로서는 이 사건 후행발명이 선행발명의 특허권을 침해하였을 개연성이 높다고 볼 수밖에 없는 점, ⑤ 변론 전체의 취지에 의하면 피고들은 변리사에게 문의하여 이 사건 후행 발명이 이 사건 선행 발명의 특허권을 침해한다는 의견을 듣고 이 사건 가처분에 이른 사실이 인정되는 점, ⑥ 피고 회사가 2001. 6. 5. 이 사건 가처분신청을 한 후, 위 법원에서는 통상의 가처분 사건과는 달리 7차례의 심문 내지 변론기일을 열어 위 사건을 심리한 후 2002. 1. 29. 이를 인용하는 결정을 내린 점, ⑦ 이 사건 양도계약 제8조는 같은 계약 제9조와의 관계에서 매우 모호하게 규정되어 있어 보는 입장에 따라서는 이 사건 후행 발명이 이 사건 양도계약 제8조에 의하여 피고 회사에 귀속된다고 해석할 여지도 있는 점 등을 종합하여 보았을 때, 피고들은 이 사건 후행 발명이 이 사건 선행 발명의 특허권을 침해하거나 이 사건 양도계약 제8조에 의하여 피고 회사에 귀속되는 것으로 믿었고, 피고들이 그와 같이 믿을 만한 충분한 근

이 사건 선행발명에 관한 양도계약의 내용, 원고와 피고 회사 사이의 그동안의 분쟁의 경과, 피고 회사가 이 사건 가처분신청을 하게 된 경위 등 기록에 나타난 제반 사정에 비추어 보면, 원심의 위와 같은 조치는 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 부당가처분의 고의·과실에 관한 법리오해나 판단누락, 채증법칙 위배 등의 위법이 있다고 할 수 없다”고 판단하였다.²⁵⁸⁾

위 2006다46360 판결은 대법원이 가처분의 부당집행으로 인한 손해배상책임의 인정에 있어 어느 정도 유연성이 있는 태도를 보인 것으로 평가할 수는 있으나, 한편 이 사건이 앞의 2000다46184사건과 특허권의 귀속에 관하여 혼동을 줄 수 있는 양도계약이 있었다는 점과 선행 및 후행기술의 구성요소가 동일 또는 매우 유사하다는 점 외에는 특별히 다른 점이 없다는 점에 비추어, 이로 인하여 가처분의 부당집행으로 인한 손해배상책임을 묻는 기준이 불명확하게 된 것은 아닌가 생각된다.

일본에서는 지적재산고등법원이 2004년에 “집행채권자인 특허권자의 입장에서, 특허가 무효로 될 가능성이 없다고 믿을 만한 객관적 사정이 있었다면 과실 추정은 반복될 것이나, ① 가처분 결정전에 이미 특허청에 의하여 무효심결이 내려진 상태였고, 그 후 항소인이 정정심판청구를 하여 무효심결이 취소되었으나, 본건 가처분 집행 이후에 결국 무효심결이 확정되는 등, 본건 특허는 처음부터 권리로서 불안정한 상태였던 점, ② 무효심판에서의 증거를 살펴보면 당업자의 통상의 판단에 의하면 본건 특허가 무효로 될 가능성이 있음을 충분히 예견할 수 있었던 점, ③ 가처분집행보다 앞선 시점에(즉, 무효심판 내지 본건 가처분의 심리 도중에) 피항소인(가처분 채무자²⁵⁹⁾)이 본건

거가 존재하였다고 볼 것이며, 더욱이 일반 민사사건의 가처분과는 달리 이 사건 가처분의 경우에는 법원이 가처분 결정 전에 쌍방의 주장과 입장을 듣고 충분히 심리한 후에 제반 사정을 고려하여 가처분 여부를 결정하였다고 보이는 점을 고려하여 보면, 피고가 원고를 상대로 이 사건 가처분신청을 하고, 그 집행을 함에 있어서 어떠한 고의나 과실은 없었다고 봄이 상당하다.”

258) 이와 관련하여 과실 추정을 반복할 만한 반증이 있다고 한 판결로는, 서울서부지방법원 2007. 4. 27. 선고 2006가합10156 손해배상금 판결; 서울중앙지방법원 2006. 12. 27. 선고 2006가합58801 손해배상(기) 판결 등이 있다.

259) 필자 주.

특허가 무효로 될 것이라는 주장을 명확히 하였고, 항소인도 그에 대하여 충분한 반론을 전개하였다는 점을 고려하면 특허권자의 처지에서 보더라도 장차 특허가 무효로 될 가능성이 없다고 확신할 객관적 사정이 있다고 보기 어려워 과실이 인정된다"고 판시한 바 있는데,²⁶⁰⁾ 우리의 판례보다 특허권의 무효 여부에 대한 판단이 쉽지 않다는 점을 훨씬 더 많이 반영한 것으로 보인다.

3. 부당한 소제기에 대한 손해배상책임 등에 의한 규제

가. 문제의 제기

Patent Troll에 의한 소의 제기에 대하여 일정한 경우 손해배상책임을 묻거나 그러한 행위가 독점규제법에 위반한 것으로 보아 규제할 수 있다면, 부당한 소의 제기('부당제소')를 억제하는 효과가 있을 것이다. 그러한 관점에서 부당제소와 관련한 책임에 관하여 각국의 실무례 등을 살펴 Patent Troll의 소제기에 대하여 어떠한 경우에 책임을 물을 수 있을지에 관하여 살펴보기로 한다.

나. 미국의 경우

(1) 판례

미국에서는 원래 특허권을 둘러싼 부당제소의 문제가 특허취득 과정에서 사술을 쓴 자가 후에 특허침해소송 등을 제기한 경우 이에 대하여 반독점법 위반으로서 손해배상책임을 인정할 것인가라는 관점에서 논의되어 왔다. 즉, Walker Process Equipment, Inc., v. Food Machinery and Chemical Corporation 사건에서²⁶¹⁾ 원고 Walker Process Equipment, Inc.('Walker')는, 피고

260) 東京高裁 1 知 平16(2004)(㉜) 2772號 사건, 조영선, “특허의 무효를 둘러싼 민사상의 법률관계”, 법조 55권 3호, 법조협회, 103면에서 재인용.

261) 382 U.S. 172 (1965). 이하 각주에서는 ‘Walker Process Equipment Inc.’라 한다.

Food Machinery and Chemical Corporation('Food Machinery')이 그 특허출원을 하기 1년 이전에 스스로 자신의 발명을 사용하였으면서도 그 발명이 공개적으로 사용되었다는 사실을 알거나 알지 못하였다고 하면서 특허출원을 하여 특허등록을 받은 후 그러한 특허권에 기하여 원고 Walker를 상대로 특허침해소송을 제기하는 것은, 기망에 의하여 독점력을 취득하고 유지하려 하는 것으로서 셔먼법(Sherman Act)에 위반되는 것이고, 그로 인하여 Walker가 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 주장하였는데,²⁶²⁾ 1965년 연방대법원은 특허청을 속여 취득한 특허권의 행사²⁶³⁾는 반독점법 위반이 되기 위한 다른 요건이 충족되는 경우²⁶⁴⁾ 독점화 또는 독점화 시도로서 셔먼법 제2조 위반이 될 수 있고, 그러한 경우 피해자는 클레이튼법(Clayton Act) 제4조에서 규정하고 있는 3배 손해배상을 받을 수 있다고 판시하였다.²⁶⁵⁾

그후 이러한 Walker Process 판결의 법리는, 특허의 취득수단이 부정한 경우뿐만 아니라, 침해소송 그 자체가 부적절한 경우에까지 확대되었다.²⁶⁶⁾ 즉,

262) 같은 판결, 174면.

263) 이에는 특허실시계약의 체결 및 특허침해소송의 제기 등이 포함될 것이다.

264) 이에는 경쟁저해성 등이 포함될 것이다. Walker Process Equipment, Inc., 177-178면.

265) 같은 판결, 174면. 한편, 이 판결에서 동의의견을 쓴 Justice Harlan은 특허권자의 특허침해소송청구 등 특허권의 행사가 Sherman Act 제2조 위반을 이유로 3배의 손해배상을 청구하기 위해서는, (i) 관련된 특허권이 특허청에 대한 피고(특허권자 등 특허권 행사자)의 악의(bad faith)의 기망행위에 의하여 취득되었거나, 만약 피고가 특허출원자가 아닌 경우에는 특허가 기망에 의하여 취득되었다는 점을 알고 이를 행사하여야 하고, (ii) Sherman Act 제2조 위반이 되기 위한 모든 요건이 충족되어야 하며, 반면 원고(반독점법 위반 사건의 원고)가, (i) 특허권이 '자명'(obviousness)하다는 등의 다른 이유로 인하여 무효라는 점만을 입증하거나, (ii) 기망에 의하여 특허가 취득되었다는 점을 밝히긴 하였으나 행사자가 그러한 사실을 알고 있었다는 점을 밝히지 못하거나, (iii) 특허가 기망에 의하여 취득되었다는 점 및 피고의 고의를 입증하였으나 Sherman Act 제2조의 위반이 되기 위한 다른 요건을 입증하지 못한 경우에는, 그러한 청구가 성립될 수 없다는 의견을 표시함으로써, 이 판결이 고의적인 기망행위(deliberate fraud)에 의하여 특허를 취득한 경우에만 적용됨을 명백히 하려 하였다. 같은 판결 179면. 따라서 출원인의 과실(negligence) 만으로는 위 판결이 적용될 수 없다. Barter International Inc. v. McGaw Inc., 149 F.3d 1321, 1327 (Fed. Cir. 1998). 임호, 특허법, 법문사, 2003, 633면에서 재인용. 또 출원인의 허위진술은 특허의 발급가능성과 관련하여 본질적으로 중대한(material) 것이어야 한다. Corona Cord Fire Co. v. Dovon Chemical Corp. 276 U.S. 358, 374 (1928). 임호, 위 책, 같은 면에서 재인용.

266) Hovenkamp, Herbert J., "IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview", 31면; Michael

침해소송의 원고가, 특허기간이 만료되거나²⁶⁷⁾ 특허가 무효 또는 집행불가능하다는 점²⁶⁸⁾ 또는 피고의 기술이 관련된 특허 청구항을 침해하지 않는다는 것을 알면서²⁶⁹⁾ 소를 제기한 경우에는, 침해소송의 제기는 반독점법 위반이 될 수 있다.²⁷⁰⁾ 그러나 그러한 행위가 반독점법 위반이 되기 위해서는 그 위반이 되기 위한 다른 요건들을 갖추어야 하는데, 예를 들어 피고의 행위가 셔먼법 제2조의 독점화 시도로서 위법한 것이 되기 위해서 원고는, 피고에 의한 악의적인 소송제기, 관련시장을 독점화 하려는 특정적(specific) 고의, 그러한 시도의 위협적인(dangerous) 성공가능성을 ‘명백하고 확실한’(clear and convincing) 증거에 의하여 입증하여야 한다.²⁷¹⁾

J. Meurer, "Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation", 44 B.C.L.Rev. 509, 538-539 (2003).

267) 예를 들어, International Technologies Consultants v. Pilkington PLC, 137 F.3d 1382 (9th Cir. 1998); Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc., 601 F.2d 986 (9th Cir. 1979) (Handgards I); Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc., 743 F.2d 1282 (9th Cir. 1984), cert. denied, 469 U.S. 1190, 105 S.Ct. 963 (1985) (Handgards II) (특허권자가 특허출원 당시에는 특허발명이 특허출원 1년 이전에 판매되었다는 점을 몰랐으나 침해소송을 제기할 당시에는 알았던 사건에서, 반독점법 위반이 될 수 있다고 판시), Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy, 329-330면에서 재인용.

268) 예를 들어, Open LCR.Com v. Rates Tech., 112 F.Supp.2d 1223 (D.Colo. 2000) (특허권자가 선행기술을 특허청에 밝히지 않고도 승소할 것이라는 현실적인 기대 없이 침해소송을 제기한 경우 반독점법 위반이 될 수 있다고 판시), Hovenkamp, Herbert J., "IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview", 32면 주 129에서 재인용.

269) 예를 들어, United States v. Besser Mfg. Co., 96 F.Supp. 304, 312 (E.D. Mich. 1951), aff'd 343 U.S. 444, 72 S.Ct. 838 (1952).

270) Hovenkamp, Herbert J., 위 논문, 31-32면.

271) Ethicon, Inc. v. Handgards, Inc. 432 F.2d 438 (9th Cir. 1970), cert. denied, 402 U.S. 919 (1971); Michael J. Meurer, 앞의 논문, 540면; Robert J. Hoerner, "Bad Faith Enforcement of Patents-Antitrust Considerations", 55 Antitrust L.J. 421, 434-435 (1986) 참조. 이러한 요건의 충족 여부를 판단하는 데는 소송과정, 피고의 수, 피고의 침해행위에 대하여 잘 알고 있는지 여부, 원고의 주 수입원이 소송을 통한 손해배상금인지 아닌지 등이 고려될 수 있다. Michael Paul Chu, "An Antitrust Solution to the New Wave of Predatory Patent Infringement Litigation", 33 Wm. & Mary L. Rev. 1341, 1365 (1992). 한편, 이러한 요건의 입증의 용이하지 않기 때문에 실제로 부당한 소의 제기에 대하여 반독점법 위반을 이유로 소를 제기하여 승소하기는 어렵다는 견해도 있다. Janice M. Mueller, 앞의 책, 301-305면 참조.

(2) 특허법 제271조 (d)(3) 및 IP Guidelines

미국 특허법 제271(d)(3)항은 ‘특허권자가 침해나 기여침해(contributory infringement) 행위에 대하여 특허권을 행사하는 것은 특허권 남용이나 특허권의 부당한 확장에 해당하지 않는다’는 취지로 규정하고 있는바,²⁷²⁾ 이와 같은 규정은 특허권자가 특허침해소송을 제기하는 등으로 특허권을 행사하는 것은 특허권 남용(Patent Misuse)에 해당하지 않는다는 것으로서, 앞의 판례들에서 일정한 경우 소의 제기가 반독점법 위반에 해당할 수 있다고 본 것과는 다른 태도를 보이고 있다.²⁷³⁾

한편 미국의 IP Guidelines § 6은 “경쟁당국은 유효하지 않은 지적재산권의 행사에 대하여 반독점법 위반 여부를 검토할 수 있다. 특허상표청 및 저작권청에 대하여 기망(fraud)을 통하여 취득한 특허권의 행사 또는 행사시도는 셔먼법 제2조 또는 연방거래위원회법 (Federal Trade Commission Act) 제5조 위반이 되기 위한 다른 모든 요건이 입증되는 경우 같은 조 위반이 될 수 있다. …… 기망에는 해당하지 않는 특허상표청에서의 부당한(inequitable) 행위에²⁷⁴⁾ 의하여 취득한 특허의 행사 또는 행사기도는 일정한 상황 아래에서는 연방거래위원회법 제5조 위반이 될 수 있다. 유효하지 않은 지적재산권을 행사하기 위한 객관적으로 근거가 없는 소송은 셔먼법 위반을 위한 하나의 요소가 될 수 있다.…”고 규정하고 있다.²⁷⁵⁾

272) 35 U.S.C. § 271 (d)(3).

273) 위와 같은 규정과 반독점법 관련 판례의 괴리를 해소하기 위해 특허법 제271(d)(5)항과 유사하게, ‘특허권자가 특허를 악의적으로 행사하거나 특허와 관련된 시장의 특정부분을 부당하게 지배할 의도를 가지고 있고 그러한 지배를 가능하게 할 상당한 힘을 가지고 있는 경우에는 그렇지 않다’라는 내용을 추가하여야 한다는 주장이 있다. Michael Paul Chu, 앞의 논문, 1367.

274) 그 예로 특허출원된 약의 효과가 오래 지속된다는 점을 보이기 위한 실험자료가 선행기술에 비하여 다른 용법에 관련된 것이라는 점을 속인 경우 특허권을 행사할 수 없다고 한 판례가 있다. Aventis Pharma S. A. & AventisPharmaceuticals, Inc. v. Amphastar Pharmaceuticals Inc. & TevaPharmaceuticals USA Inc., … F.3d …, 2008 WL 2039065 (C.A.Fed. (Cal.), decided on May 14, 2008).

275) U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the

(3) Noerr-Pennington Doctrine

한편, 연방대법원의 판결들에 의하여 형성된 Noerr-Pennington Doctrine에 의하면 재판청구권을 보장하고 있는 미국 수정헌법 제1조(the First Amendment) 아래에서 경쟁관계에 있는 자들이 다른 경쟁자를 제거함으로써 경쟁을 제한하는 결과를 가져오는 방향으로 법을 개정하기 위하여 정부에 로비를 하더라도 반독점법 위반이 되지 않고, 이러한 원칙은 법원에 대하여 소를 제기하는 행위에도 확대되었으므로,²⁷⁶⁾ ²⁷⁷⁾ 경쟁자 배제 등의 목적으로 침해자를 상대로 소를 제기하는 행위는 반독점법 위반이 되지 않을 가능성이 크다.²⁷⁸⁾

다만, 이 원칙에 대한 예외가 사해소송(Sham Litigation)인데, 연방대법원은 California Motor Transport v. Trucking Unlimited 사건에서 사해소송이 되기 위해서는 그것이 경쟁자를 해할 것을 목적으로 하는 것만으로는 안 되고, 실제로 정부의 어떠한 행위를 획득하기 위한 목적이 없는 것 예를 들어 실제로는 소송에서 이길 의사가 없으면서 경쟁자의 사업을 지체시키기 위한 것이라는 점이 인정되어야 한다고 판시하였다.²⁷⁹⁾ 나아가 연방대법원은 1993년에 Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc. 사

licensing of Intellectual Property, <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>에서 검색 가능 (2008. 5. 10. 최후 접속).

276) Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc., 365 U.S. 127 (1961) 및 United Mine Workers v. Pennington, 381 U.S. 657 (1965) 판결에 의하여 형성되고 California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited, 404 U.S. 508 (1972) 판결에 의하여 법원에 대한 소송에 대해서도 확대되었다. Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Noerr-Pennington_doctrine에서 검색 가능 (2008. 4. 18. 최후 접속).

277) 이 원리는 후에 부정경쟁(unfair competition), 불법행위적 간섭(tortious interference) 및 절차의 남용(abuse of process)에 기한 손해배상청구 등 다양한 형태의 불법행위청구에 대하여 면책을 인정하는 것으로 확대되었고, 특히 연방제9항소법원은 최근에 Sosa v. DirectTV, Inc., 437 F.3d 923 (9th Cir. 2006) 사건에서 소를 제기할 것을 위협하면서 수천 통의 편지를 보내는 행위에 대해서도 면책을 인정하였다. Wikipedia, 위 같은 곳.

278) Janice M. Mueller, 앞의 책, 301-305면 참조.

279) Wikipedia, 위 같은 곳.

건²⁸⁰)에서 사해소송이 되기 위한 2가지 요소를 제시하였는데, 이에 따르면 첫째로 합리적으로 소송을 하는 사람이라면 아무도 본안에서 실제로 이길 것으로 기대하지 않을 정도로 객관적으로 근거가 없는(objectively baseless) 소송이어야 하고, 그러한 첫째 요건이 충족된 경우에만 두 번째 요건 즉, 그러한 근거없는 소송을 제기한 자의 주관적 동기가 경쟁자의 사업을 방해하기 위한 시도인지 여부에 대하여 심사할 수 있다 한다.²⁸¹⁾

다만, 앞에서 본 Walker Process 사건에서와 같은 기망에 의하여 취득한 특허권의 행사나, 특허가 무효임을 알면서 이를 행사하려 하는 행위는 모두 ‘객관적으로 근거가 없는’(objectively baseless)것으로 볼 수 있고, 그러한 점에서 Noerr-Pennington Doctrine이 특허권자의 부당한 특허권 행사에 대하여 반독점법 위반을 이유로 소를 제기하는 것을 모두 배제하는 것은 아니라 한다.²⁸²⁾

다. 독일의 경우

독일 민법상 불법행위의 구성요건은 세 가지로 구분되어, BGB(Bürgerliches Gesetzbuch) 제823조 제1항, 제2항 및 제826조에서 규정하고 있는바, 독일 연방대법원(BGH, Bundesgerichtshof)은 소의 제기는 일반적으로 원고의 주장이 이유가 없어 원고 패소로 끝났다 하더라도 바로 위법이 되는 것은 아니고, 위법이 되는 것은 고의 또는 공서양속에 반하여 손해를 발생시킨 경우(BGB 제826조)에 한한다는 태도를 취하고 있다.²⁸³⁾

한편, 학설 중에는 위와 같은 판례의 제한적 해석에 반대하면서 “① 이행소송을 제기한 자는 이행을 구하는 권리가 존재한다는 일정한 근거가 있지 않으면 안 되고, 운에 맡겨보는 식의 제소나 조잡하고 부실한 장부를 근거로 하는 것, 단지 상대방을 놀라게 하거나 곤란하게 할 목적으로 하는 것은 의무위반이며, ② 사전에 분쟁해결을 위하여 재판 외에서 아무런 노력을 하지

280) 508 U.S. 49, 113 S.Ct. 1920 (1993).

281) Wikipedia, 위 같은 곳.

282) Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy, 331면 참조.

283) 국순옥, “부당제소와 손해배상”, 민사법연구 제8집, 대한민사법학회 (2000), 55-56면.

않고 행한 소의 제기도 의무위반이고, ③ 곤란한 법적 문제가 있을 때에는 소의 제기 전에 통상 변호사의 조언을 받는 것이 기대되고, 특히, 조세 등 특별한 영역에서는 전문변호사의 조언을 사전에 받을 것을 요하며, ④ 원고는 분쟁해결을 위하여 복수의 방법을 선택할 수 있는 경우 가장 손해가 없는 단순한 방법을 선택하여야 하고, 따라서 독촉절차로 끝날 경우에는 소를 제기해서는 안 된다”는 주장도 있다 한다.²⁸⁴⁾

라. 일본의 학설 및 판례

일본에서는 특허권자가 본안에서 패소한 이후 특허무효심판이 확정되었다고 해서 곧바로 부당소송이 된다고 할 수는 없다는 견해가 있다.²⁸⁵⁾ 그리고 판례 중에는 실용신안의 무효확정 전에 실용신안권자가 소송을 제기하여 승소한 뒤 그 실용신안의 등록무효가 확정되자 소송의 상대방이 실용신안권자를 상대로 하여 실용신안권자가 위와 같이 실용신안권에 기하여 소를 제기한 것이 불법행위라고 주장하면서 책임을 추궁한 사안에서, “소송제기와 그 수행행위에 있어서는, 법제가 모든 국민에게 소권행사의 자유를 보장하고 있는 점에 비추어보더라도 가처분 등의 경우와는 달리, 단지 그 결과가 패소로 끝났다는 이유로 그것을 곧바로 부당소송, 즉 불법행위법상의 위법성이 있는 행위로 단정할 수는 없다”고 판시한 것이 있어, 아래에서 보는 우리 판례의 태도와 큰 차이가 없다.²⁸⁶⁾

한편, 일본의 판례는 특허권자가 특허무효심결의 확정 전에 행한 소송 외의 권리행사 행위(경고, 고지, 선전)와 관련하여 권리행사의 상대방이 누구냐에 따라 다른 태도를 보이고 있는데, 名古屋地判 昭59.(1984.) 8. 31. 판결은 " ① 당해 실용신안권을 침해했다고 생각되는 물품의 제조자에 대한 경고행위는 불법행위를 구성하지 않고, 영업비방행위(구 부정경쟁방지법 1조 1항 6호)

284) Fenn, Schadenshaftung aus unberechtigter klage oder Rechtfertigungsgrund der Inanspruchnahme eines gesetzlich eingerichteten und geregelten Verfahrens", ZHR 91, 1978, S. 345ff., 국순욱, 위 논문, 55면 주 14)에서 재인용.

285) 中山信弘, 註解 特許法 第三版(下巻), 青林書院, 2003, 1350면.

286) 大板地判 昭53.(1978.) 12. 19. 판결; 名古屋地判 昭59.(1984.) 8. 31. 판결, 조영선, “특허의 무효를 둘러싼 민사상의 법률관계”, 105-106면에서 재인용.

에도 해당하지 않는 반면, ② 제조자 이외의 거래선 등 제3자(도매점, 소매점 등)에 대하여 경고를 한 경우에는 당해 물품이 실용신안을 침해하는 것인가 어떤가에 관하여 제조자에 대하여 경고를 하는 것에 비하여 한층 고도의 주의의무를 요한다는 전제하에, 본건 실용신안권자가 소매점에 대하여 경고를 한 것은 영업비방행위(구 부정경쟁방지법 1조 1항 6호)에 해당하여 실용신안권자가 구 부정경쟁방지법 제1조의2에 따라 손해배상책임을 진다"고 판시하였다. 나아가, 위 판결은, '변리사가 실용신안권자에게 도매, 소매점에 대하여 경고를 하도록 지시 내지 지도를 하였다면, 변리사도 책임을 질 여지가 있다'고 하여, 변리사의 행위의 한계를 시사하고 있다. 다만, 사안에서는 '실용신안권자의 고문변리사가 적극적으로 당해 실용신안권자에 대하여, 도매, 소매점에 대하여 경고를 할 것을 지시 내지 지도한 증거는 없기 때문에 책임을 물을 수 없다'고 하고 있다.²⁸⁷⁾

마. 우리나라의 경우

부당제소와 관련하여, 대법원은 98다52513판결²⁸⁸⁾에서 “법적 분쟁의 당사자가 법원에 대하여 당해 분쟁의 종국적인 해결을 구하는 것은 법치국가의 근간에 관계되는 중요한 일이므로 재판받을 권리는 최대한 존중되어야 하고, 제소행위나 응소행위가 불법행위가 되는가를 판단함에 있어서는 적어도 재판제도의 이용을 부당하게 제한하는 결과가 되지 아니하도록 신중하게 배려하여야 할 것인바, 따라서 법적 분쟁의 해결을 구하기 위하여 소를 제기하는 것은 원칙적으로 정당한 행위이고, 단지 제소자가 패소의 판결을 받아 확정되었다는 것만으로 바로 그 소의 제기가 불법행위였다고 단정할 수는 없으나, 반면 소를 제기당한 사람 쪽에서 보면, 응소를 강요당하고 어쩔 수 없이 그를 위하여 변호사 비용을 지출하는 등의 경제적·정신적 부담을 지게 되는 까닭에 응소자에게 부당한 부담을 강요하는 결과를 가져오는 소의 제기는 위법하게 되는 경우가 있을 수 있으므로, 민사소송을 제기한 사람이 패소판결을 받아 확정된 경우에 그와 같은 소의 제기가 상대방에 대하여 위법한 행위

287) 名古屋地判 昭59.(1984.) 8. 31. 판결. 조영선, 위 논문, 106-107면에서 재인용.

288) 대법원 1999. 4. 13. 선고 98다52513 판결 [손해배상등][집47(1)민,145;공1999.5.15.(82),874].

가 되는 것은 당해 소송에 있어서 제소자가 주장한 권리 또는 법률관계가 사실적·법률적 근거가 없고, 제소자가 그와 같은 점을 알면서, 혹은 통상인이라면 그 점을 용이하게 알 수 있음에도 불구하고 소를 제기하는 등 소의 제기가 재판제도의 취지와 목적에 비추어 현저하게 상당성을 잃었다고 인정되는 경우에 한한다”라고 판시하여, 가처분 집행 후 본안소송에서 패소한 권리자의 불법행위 책임에 비하여 훨씬 엄격한 요건을 요구하고 있기는 하지만, 부당제소에 대하여 일정한 경우 불법행위로 인한 손해배상책임을 인정하고 있다.²⁸⁹⁾

위 판결은 부당제소로 인한 불법행위의 성립요건에 관하여, (i) 당해 소송에 있어서 제소자가 주장한 권리 또는 법률관계가 사실적, 법률적 근거가 없고, (ii) 제소자가 그와 같은 점을 알면서, 혹은 통상인이라면 그 점을 용이하게 알 수 있음에도 불구하고 소를 제기하는 등 소의 제기가 재판제도의 취지와 목적에 비추어 현저하게 상당성을 잃었을 것을 들고 있음을 알 수 있다.

한편, 학설 중에는 '소의 제기가 재판제도의 취지와 목적에 비추어 현저하게 상당성을 잃었을 것'이라는 요건의 해당 여부 판단에 있어, ① 소제기의 목적이 오로지 상대방에게 고통을 주어 손해를 입히고자 하는 것은 아닌지, ② 자신에게 그와 같은 권리가 존재하는가에 대하여 필요한 최소한의 법률적 조사를 하였는지, ③ 제소 전 상대방과의 사전교섭을 시도하였는지 여부, ④

289) 같은 취지의 판결로 대법원 1977. 5. 10. 선고 76다2940 판결; 1982. 10. 26. 선고 81다375 판결; 1994. 9. 9. 선고 93다50116 판결; 1996. 5. 10. 선고 95다45987 판결[위자료][집44(1)민,499;공1996.7.1.(13),1810] 등이 있다. 위 95다 45897 사건에서는 피고소인에 대한 고소사건이 무죄로 확정된 경우 고소인의 불법행위 구성요건인 고의·과실 유무에 대한 판단 기준에 관하여 “고소·고발 등을 함에 있어 피고소인 등에게 범죄혐의가 없음을 알았거나 과실로 이를 알지 못한 경우 그 고소인 등은 그 고소·고발로 인하여 피고소인 등이 입은 손해를 배상할 책임이 있다 할 것인바, 이 때 고소·고발 등에 의하여 기소된 사람에 대하여 무죄의 판결이 확정되었다고 하여 그 무죄라는 형사판결 결과만으로 그 고소인 등에게 고의 또는 과실이 있었다고 바로 단정할 수는 없고, 고소인 등의 고의 또는 과실의 유무에 대한 판단은 선량한 관리자의 주의를 표준으로 하여 기록에 나타난 모든 증거와 사정을 고려하여 판단하여야 한다”고 판시하였다. 또한, 하급심 판결로는 서울고등법원 2007. 4. 6. 선고 2006나63640 손해배상(기) 판결; 서울동부지방법원 2007. 6. 22. 선고 2005가합14272 손해배상(기) 판결; 서울중앙지방법원 2006. 12. 27. 선고 2006가합58801 손해배상(기) 판결 등이 있다.

권리의 존부에 관하여 변호사 등 전문가와의 상의를 한 사실이 있는지 여부, ⑤ 피고에게 가장 손해가 적은 절차를 선택하였는지, ⑥ 소송 수행단계에서 진실의무를 이행하였는지 여부 등을 고려하여야 한다고 주장하는 견해가 있다.²⁹⁰⁾

한편, 우리나라의 판례는 고소 및 경고장 발송으로 인한 손해배상책임을 지기 위해서도 부당한 소제기의 경우와 동일한 요건을 요구하고 있는데,²⁹¹⁾ 서울중앙지방법원은 2006가합58801 판결에서 법원이 피고의 특허권이 유효함을 전제로 하여 가치분결정을 하고, 피고의 손해배상청구소송을 인용하였으며, 특허심판원이 특허가 유효하다는 심결을 한 점 등에 비추어 특허권자에게 고의·과실이 있다고 보기 어렵고, 손해발생 및 손해와 경고장 발송행위 사이의 상당인과관계도 인정되지 않는다는 이유로 원고의 손해배상청구를 기각하였다.²⁹²⁾

바. 정리 및 사건

위에서 본 외국 및 우리나라의 판례·학설에서 공통되는 점은, 특허권을 기초로 한 부당제소에 대하여 불법행위 또는 반독점법 위반 행위로서 손해배상책임을 인정하기 위해서는, 당해 소송에 있어서 제소자가 주장한 권리 또는 법률관계가 사실적, 법률적 근거가 없고, 제소자가 그와 같은 점을 알거나 또는 통상인이라면 그 점을 용이하게 알 수 있음에도 불구하고 소를 제기할 것을 요구한다는 점이다. 따라서 특허권자가 특허출원시 출원발명에 특허를 받을 수 없는 무효사유가 있음을 알면서도 특허등록제도의 미비점을 이용하여 등록을 받은 다음 부정한 이익의 취득을 목적으로 소를 제기하는 경우 및

290) 국순욱, 앞의 논문, 56-58면.

291) 고소에 관한 것으로서, 대법원 1994. 1. 25. 선고 93다29556 판결:서울남부지방법원 2007. 9. 21. 선고 2006가합15374 손해배상(기) 판결 (부당제소와 동일한 요건이 요구됨을 설시) 등이 있고, 경고장 발송에 관한 것으로서, 서울고등법원 2006. 6. 21. 선고 2005나90010 손해배상(지) 판결 및 서울중앙지방법원 2006. 12. 27. 선고 2006가합58801 손해배상(기) 판결이 있다.

292) 위 서울중앙지방법원 2006가합58801 판결.

특허권에 위와 같은 무효사유가 있음을 알면서 이를 취득하여 소를 제기하는 경우 등에는 불법행위를 원인으로 하는 손해배상책임이 인정될 수 있을 것이고, 특히 그러한 행위가 부당하게 경쟁자를 배제하기 위한 것으로 인정되고 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 경우에는 독점규제및공정거래에관한법률 제23조 제1항 제2호(부당하게 경쟁자를 배제하는 행위) 위반으로서 같은 법에 의한 규제의 대상이 될 수도 있을 것이다. 다만, 앞에서 본 바와 같이 미국의 경우 특허취득과정에서 특허청에 허위의 진술을 하는 등 신의칙에 위반하는 행위를 한 경우에도 특허무효사유에 해당하나,²⁹³⁾ 우리나라의 경우 위와 같은 사유는 특허무효사유에 해당하지 아니하므로²⁹⁴⁾ 이러한 사유가 있다 하여 '당해 소송에 있어서 제소자가 주장한 권리 또는 법률관계가 사실적, 법률적 근거가 없다'라고 보기는 어려울 것이고, 이러한 경우는 앞 장에서 다룬 일반 권리남용의 법리를 적용하여 그 권리행사를 제한할 수 있을 뿐이라 할 것이다.

또한, 특허권자에 의한 소송 외의 권리행사 행위(경고, 고지, 선전)의 경우에도 유효성에 의심이 있는 특허를 가졌거나 다수의 특허를 가진 자가, 특허의 유효성이나 어떠한 생산자가 어떠한 특허를 침해하고 있는지에 대한 확인도 없으면서, 일정한 제품의 생산자들 전부에게 침해행위를 금지하지 않으면 가처분신청이나 소를 제기하겠다는 내용의 경고장을 보내 이에 겁을 먹은 생산자들과 높은 액수의 실시료 약정을 체결하거나 보상금을 받고 합의한 후 그러한 특허가 무효임이 확정된 경우에는, 그러한 행위로 인하여 손해를 입은 생산자들에게 손해를 배상할 책임을 인정하는 것도 고려할 필요가 있다.

나아가 손해배상의 범위와 관련하여, 일반적으로 정신상의 손해는 당해 소송에서 승소하는 것에 의하여 회복되고 승소하여도 회복할 수 없는 정신적 고통은 특별사정으로 인한 손해라고 보는 것이 일반적이므로,²⁹⁵⁾ 부당소송으로 인한 손해배상의 경우도 특별사정의 존재와 그에 대한 예견가능성이 있는 경우에만 정신적 손해가 인정될 것이다.

또한, 부당한 소송에 응소하기 위하여 변호사 비용을 지출한 경우 그 비

293) 임호, 특허법, 법문사, 2003, 627면 참조.

294) 특허법 제133조 제1항 참조.

295) 대법원 1994. 9. 9. 선고 93다50116 판결 [손해배상(기)][공1994.10.15.(978),2603] 등 참조.

용도 배상할 손해로 인정되는데,²⁹⁶⁾ 이때의 변호사 비용은 부당소송행위로 인하여 발생한 것이므로 손해배상액을 인정함에 있어 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙에 의한 제한을 받지 않고, 부당소송행위와 상당인과관계가 있는 금액에 대하여는 배상책임이 인정되어야 할 것이다.²⁹⁷⁾

이러한 부당제소와 관련한 손해배상책임의 원리를 Patent Troll의 행위에 적용하여 보면, 특허에 무효사유가 있고 그러한 사유의 존재를 알았거나 알 수 있으면서도 특허침해소송을 제기하여 상대방으로 하여금 손해를 입힌 경우에는 손해배상책임이 인정될 여지가 있다 할 것이고, 특히 그 무효사유가 ‘명백한’ 것인 때에는 그 인정 가능성이 커진다 할 것이다. 다만, 특허의 무효 여부 인정은 신규성, 진보성 등의 특허요건 및 특허청구범위의 해석 등 많은 복잡한 법률문제를 내포하고 있는 것으로서 특허권자의 입장에서 쉽게 판단하기 어려운 것이므로, 특허권자가 소 제기 전에 변리사 등 전문가의 조언을 듣기 위한 노력을 하였는지 여부 등을 고려하여 손해배상책임의 유무를 판단하여야 할 것이다.

296) 대법원 1968. 7. 2. 선고 68다593판결; 1977. 4. 12. 선고 76다2491 판결 등 참조.

297) 국순욱, 앞의 논문, 60면; 창원지방법원 통영지원 2008. 3. 7. 선고 2007가단2694 손해배상(기) 판결.

제4장 Patent Troll에 의한 금지청구와 형평법적 요소의 고려 가능성

I. 문제의 제기

Patent Troll을 비롯한 특허권자의 입장에서 그 권리를 행사함에 있어 가장 중요하게 생각하는 것은 가처분 및 침해금지명령이라 할 수 있는데, 이는 일단 법원의 가처분 또는 침해금지명령이 내려지면 Patent Troll은 손해배상액을 정하기 위한 협상에서 압도적인 협상력(excessive bargaining power)을 가지게 되어 일반적인 손해배상액과는 비교가 되지 않는 막대한 금액을 침해자에게 요구할 수 있게 되기 때문이다.¹⁾ 반면 위와 같은 명령을 받은 채무자는 Patent Troll에게 막대한 손해배상액을 지불하거나 아니면 해당 영업을 중지하여야 하는데, 만약 영업을 중지된다면 채무자가 이미 투자한 시설을 활용할 수 없게 될 뿐만 아니라 소비자들은 더는 침해품으로 인정된 물품을 사용하거나 서비스를 받지 못하게 된다.²⁾

그러나 만약 특허권 침해에 대한 구제수단으로 금지명령이 인정되지 않고 손해배상을 받는 것만이 가능하다면, 침해자는 실시허락을 받지 않고, 또 침해행위를 그치지 않고 손해배상만을 지급한 후 버틸 수 있는 상태가 초래될 수 있다.³⁾

따라서 특허권자에게 가처분 또는 금지명령을 받을 수 있는 길을 열어 놓으면서도 이를 합리적으로(일정한 경우에) 제한할 수 있는 방안이 강구될 필

1) Mark A. Lemley & Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking", 85 Tex. L. Rev. 1991, 1991 (2007); Rebecca A. Hand, "Ebay v. MercExchange: Looking at the Cause and Effect of a Shift in the Standard for Issuing Patent Injunctions," 25 Cardozo Arts & Ent. L.J. 461, 469 (2007); 정차호, "특허의 침해금지권에 관한 eBay 판결: 특허권의 몰락?", 지식재산21 (2006. 7), 59면; David D. Conrad, "Mining the Patent Thicket: The Supreme Court's Rejection of the Automatic Injunction Rule in Ebay v. Mercexchange," 26 Rev. Litig. 119, 148 (Winter, 2007).

2) David D. Conrad, 위 같은 면.

3) Rebecca A. Hand, 위 논문, 469면.

요가 있는데, 이는 침해행위가 있으면 바로 위와 같은 명령을 내릴 것인가 아니면 그로 인한 당사자의 불이익 등 형평법적 요소를 고려할 것인가의 문제라 할 수 있으며, 이러한 고민은 아래에서 보는 미국의 판례들에서 엿볼 수 있다.

그런데 우리 특허법 제126조는 “특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다”라고 규정하여 특허권자의 금지청구권을 규정하고 있는데, 그 청구를 위한 요건에 관하여 아무런 규정을 하지 않고 있는 점에서 임시의 지위를 정하기 위한 가처분을 하기 위한 일정한 요건을 규정하고 있는 민사집행법 제300조 제2항4) 및 금지명령을 발령하기 위하여 형평법상의 요건을 고려할 것을 요구하고 있는 미국 특허법 제283조와 다르다. 따라서, 우리나라에서 금지명령을 발령함에 있어 미국법상의 형평법상의 법리나 임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 경우와 같은 요건을 고려할 수 있을 것인지, 아니면 민법상의 권리남용 금지의 법리만을 적용할 수 있을 것인지가 문제된다.⁵⁾

또한, 영업방법발명과 같은 새로운 유형의 특허의 등장과 특허청 심사관의 업무 과중 등으로 인한 부실특허의 남발가능성, Patent Thicket 및 Patent

-
- 4) “가처분은 다툼이 있는 권리관계에 대하여 임시의 지위를 정하기 위하여도 할 수 있다. 이 경우 가처분은 특히 계속하는 권리관계에 끼칠 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여, 또는 그 밖의 필요한 이유가 있을 경우에 하여야 한다.”
- 5) 한편, 가처분 및 금지명령이 쉽게 인용되어야 하는지 아니면 발령요건을 엄격하게 하여야 하는지는 권리의 보호에 관한 소유권 이론(Property Theory)과 손해배상이론(Liability Theory)에 따라서 다른 결론에 이를 수 있다. 즉, 소유자의 허락이 없는 경우에는 그 권리를 박탈할 수 없다는 소유권이론에 의하는 경우 특허권자의 금지청구는 항상 인정되어야 할 것이나, 소유자의 허락없이도 국가의 개입에 의하여 권리를 박탈할 수 있는 경우를 예정하고 있는 손해배상이론에 의하면 특허권자의 금지청구권이 박탈되는 경우가 상정될 수 있는 것이다. 자세한 것은 Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, "Property Rule, Liability Rule and Inalienability: One View of the Cathedral," 85 Harv. L. Rev. 1089, 1106-1107 (1972); Mark A. Lemley & Philip J. Weiser, "Should Property or Liability Rules Govern Information?", 85 Tex. L. Rev. 783, 786 (2007); 윤진수, “권리남용 금지의 경제적 분석”, 재산법 1 민법논고 I, 박영사, 2007, 93-94면; 허성욱, “권리남용금지 법리에 관한 법경제학적 고찰”, 법조 통권 591호 및 592호 (2005. 12., 2006. 1), 법조협회, 212면 등 참조.

Troll 문제의 등장과 같은 현실적인 상황을 고려하여 금지명령의 발령 여부를 결정하여야 하는지도 문제될 수 있다.⁶⁾

이하 이러한 점에 관하여 미국 등 외국과 우리나라의 판례를 통하여 검토해 보기로 한다.

II. 미국의 EBAY INC. et al. v. MercExchange, L.L.C. 사건의 시사점

1. 미국의 금지명령 관련 규정 및 eBay 사건 이전의 태도

가. 특허법의 관련 규정

금지명령과 관련하여, 미국 특허법 제154조는 특허권자가 제3자의 실시를 배척할 수 있는 권리가 있음을 규정하고 있고,⁷⁾ 제283조는 “특허사건에 대하여 관할권을 가지는 법원은 형평의 원리에 따라 특허에 의하여 보호되는 권리의 위반을 방지하기 위하여 법원이 상당하다고 판단하는 내용으로 침해금지명령을 내릴 수 있다”라고 규정하여 침해금지명령의 발령에 있어 형평의

6) Rebecca A. Hand, 앞의 논문, 472면 참조.

7) 그 중 일부의 원문은 다음과 같다.

35 U.S.C. 154 Contents and term of patent; provisional rights.

(a) IN GENERAL.-

(1) CONTENTS.-Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

원리를 고려할 것을 규정하고 있다.^{8) 9)}

미국에서의 금지명령은 일반적으로 잠정가처분적 금지명령(Temporary Restraining Order:TRO), 가처분적 금지명령(Preliminary Injunction), 영구적 금지명령(Permanent Injunction)으로 나뉘지는데,¹⁰⁾ 시기적으로 볼 때 잠정가처분적 금지명령은 가처분적 금지명령 신청에 대한 심문을 열기 전까지 현상을 유지하는데 그 목적이 있는 제도이고, 가처분적 금지명령은 본안소송의 사실심리 전에 내려질 수 있으며, 영구적 금지명령은 본안소송의 사실심리 이후에 발하여진다.¹¹⁾

나. 종래 판례의 태도

미국에서 전통적으로 금지명령을 발하기 위해서는 승소가능성 외에 ① 회복할 수 없는 손해(irreparable harm),¹²⁾ ② 법률상 구제수단의 피해구제수단

8) 그 원문은 다음과 같다.

35 U.S.C. 283 Injunction.

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

- 9) 위 제154조와 제283조는 서로 상충하는 측면이 있고, 양자의 관계에 관하여는 (i) 침해금지권은 특허권의 본질에 해당한다고 보아야 하므로 제154조의 우월적 지위를 인정하고 제283조를 어느 정도 무시하여 특별한 사정이 없는 한 침해금지를 명하여야 한다는 견해와, (ii) 제283조의 존재의의도 같이 참작하여 침해금지를 명령함에 있어서 돌이킬 수 없는 손해, 공익 등 다른 형평적 요소도 같이 고려하여야 한다는 견해가 있을 수 있고, 금지청구권과 관련된 미국의 판례들은 이러한 상반된 입장에 대하여 법원이 어떠한 태도를 보여왔는지를 보여주는 것이라 한다. 정차호, 앞의 논문, 58면.
- 10) 장성원, “미국 특허재판제도 - 특허권자의 손해배상 및 금지명령을 중심으로”, 재판자료 73집, 법원행정처 (1996. 12), 569면.
- 11) 정연덕, “Patent Troll(patent troll)에 대한 법적 문제점(Legal issues on patent troll)”, LAW & TECHNOLOGY 제3권 1호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 1), 85면.
- 12) 여기서 ‘회복할 수 없는 손해’란 금액으로 적정하게 평가할 수 없거나 보상될 수 없는 손해를 말한다. Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, West Group, 2000, 316면; 신승남, “eBay 판결 이후 한국 IT 기업들의 미국 시장에서의 특허권 위험관리 전략에 대한 시사점”, 비교사법 제14권 2호 (통권 37호), 한국비교사법학회 (2007), 469면.

으로서의 부적합성(inadequacy to compensate for the injury), ③ 고통의 형평(balance of the hardship), ④ 공공의 이익(the public interest)의 네 가지 요소를 고려하여 왔다.¹³⁾

그러나 1908년의 Paper Bag 사건¹⁴⁾ 이후 미국 법원은 특허 분쟁에 관하여는 예외를 인정하여 위와 같은 형평법적 요소를 고려하지 않고 금지명령을 발하여 왔다.¹⁵⁾ 이 사건에서 연방대법원은 특허권자는 그 동기에 불구하고 자신의 재산권을 사용하거나 사용하지 않을 권리가 있으므로, 특허권자가 자신의 특허를 사용하지 않기로 결정하였다 하더라도 그로 인하여 그의 특허에 대한 배타적 권리를 박탈할 정도로 공공의 이익에 해가 되지 않는다는 이유로 그의 금지청구를 인용하였다.

그 이후 미국 법원은 2006년의 eBay 사건¹⁶⁾ 전까지 특허침해가 인정되면 공공복리(public welfare, 특히 public health)에 영향을 미치는 것과 같은 예외적인 상황이 아니면 자동적으로 금지명령을 발하는 태도를 보여 왔는데,¹⁷⁾ 아래에서 자세히 살펴볼 eBay 사건에서 연방대법원이 특허사건에서도 전통적인 형평법적 요소를 고려하여 금지명령의 발령 여부를 결정하여야 한다고 함으로써 종래의 견해를 변경하게 되었다.¹⁸⁾

2. eBay 사건의 경위

앞에서 본 바와 같이 종래 미국의 법원은, 일반적인 민사소송에서와는 달리, 특허침해가 인정되면 자동적으로 금지명령을 발하는 태도를 취하여 왔

13) Deborah Platt Majoras, "A Government Perspective on IP and Antitrust Law", Symposium: The IP Grab: The Struggle Between Intellectual Property Rights and Antitrust, 38 Rutgers L.J. 493 (Winter, 2007), 495면; David B. Conrad, 앞의 논문, 124면.

14) Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 4219 (1908) (사용되지 않는 특허의 보유자도 침해를 금지할 수 있다고 판시).

15) Rebecca A. Hand, 앞의 논문, 462면.

16) eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 1837 (2006).

17) Rebecca A. Hand, 앞의 논문, 463면; 정연덕, 앞의 논문, 85-86면; David B. Conrad, 앞의 논문, 121면.

18) Rebecca A. Hand, 앞의 논문, 같은 면.

다. 이러한 법원의 태도에 대해서는 의약계와 소프트웨어 산업분야가 서로 다른 입장을 취하여 왔다. 즉, 의약분야에서는 보통 하나의 특허기술로 이루어진 의약의 보호를 위하여 금지명령이 쉽게 발령되어야 한다고 하면서 이러한 경향에 찬성하는 입장에서 있었지만, 수백만 개의 코드로 이루어지고 따라서 수많은 특허기술이 관련되어 있을 가능성이 있는 소프트웨어나 IT 산업분야에서는 이러한 경향에 반대하면서 특허제도의 개혁을 주장하여 왔다.¹⁹⁾

이러한 논쟁이 한창인 가운데, 2006년 미국 대법원은 EBAY INC. et al. v. MercExchange, L.L.C. 사건²⁰⁾에서 미국 특허법 제283조에서 형평의 원리에 따른 것을 규정하고 있고, 특허법 제261조²¹⁾가 특허권이 사유재산권의 성격을 가진다고 규정하고 있는 점에 비추어 전통적인 형평법의 원리에 따라 위 네 가지 요소를 고려하여 판단하여야 한다고 하면서 종래의 경향에 따라 판단한 항소법원의 판결을 파기하였다. 이 사건에서 MercExchange는 eBay 및 Half.com에 대하여 전자네트워크(electronic network)를 통하여 개인들이 다른 개인들에게 상품을 팔 수 있게 하는 시스템에 관한 자신의 영업방법특허를 침해하였다고 주장하였는데, 1심법원의 배심원은 특허의 유효성을 인정하고 피고들은 MercExchange에게 \$ 3.5 million의 손해배상금을 지급하라고 하였으나, 법원은 eBay 및 Half.com에 대한 MercExchange의 금지청구는 기각하면서 위 1. 나.항에서 본 4요소 기준(test)을 적용하였다.²²⁾ 이에 대하여 항소심인 연방순회항소법원은 특별한 사정이 없으면 법원은 특허 침해에 대하여 금지명령을 발하여야 한다는 종래의 견해를 적용하여 1심 법원의 결정을 파기하였다.²³⁾ 항소법원은 금지명령을 통한 협상력의 증가는 특허권의 배타적 성격

19) Doug Harvey, "Reinventing the U.S. Patent System: A Discussion of Patent Reform through an Analysis of the Proposed Patent Reform Act of 2005," 38 Tex. Tech L. Rev. 1133, 1155-1156 (Summer, 2006).

20) 126 S. Ct. 1837 (2006).

21) **35 U.S.C. § 261. Ownership; assignment**

Subject to the provisions of this title [35 USC § §1 et seq.], patents shall have the attributes of personal property.

22) MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 275 F. Supp. 2d 695, 710-16 (E.D. Va. 2003), *affid in part, rev'd in part*, 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005), *vacated*, 126 S. Ct. 1837 (2006).

23) MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 1339 (Fed. Cir. 2005), *vacated*, 126 S.

에서 자연스럽게 나오는 것으로 보았다.²⁴⁾

3. eBay 사건에 대한 각 산업분야의 대립되는 의견제출

가. 미국 의약연구 및 제조 협회(Pharmaceutical Research and Manufacturing of America)의 피고(MercExchange, LLC.) 지지 의견

이에 eBay가 대법원에 상고하자 많은 단체가 의견(Amicus Curiae)을 제출하였는데, 미국의약연구 및 제조협회(Pharmaceutical Research and Manufacturing of America)는 제약회사들은 신약 개발을 위하여 통상 \$ 800 million(2013년에는 \$ 1.9 billion에 달할 것으로 예상됨)의 많은 비용을 사용하고, FDA(Food and Drug Administration)의 승인을 얻기 위하여 많은 시간을 보내며, 제약회사들 사이의 경쟁도 치열하므로, 이러한 상황에서 투자비용을 회수하기 위하여는 강력한 특허권에 의한 보호가 필요하다고 주장하였다.²⁵⁾ 그들은 특허제도는 그동안 혁신촉진을 위하여 성공적으로 운영되어 왔고, 제약회사들은 특히 현재의 특허제도가 제공하는 확실하고 잘 정의된(well-defined) 보호제도에 크게 의존하고 있으며, 특허가 유효하고 침해되었다고 판단됨에도 불구하고 금지명령을 발령하지 않는 것은 특허제도를 심각하게 훼손하고 혁신에 소요되는 비용도 크게 올릴 것이라고 주장하였다.²⁶⁾ 그들은 또한 특허권은 재산권의 한 형태이고, 타인을 배제할 수 있는 권리는 헌법(the Constitution, U.S. Const. art. I., § 8)에 의해서도 보장되고 있는 것으로서 전통적인 재산권 및 지적재산권의 중추적이고 확립된 권리이며, 그러한 배제권의 핵심이 되는 것이 특허권자의 동의 없이 그 재산권을 사용하는 침해자에 대한 금지청구권이라고 주장하였다.²⁷⁾ 나아가 제약관련 특허는 통상 하나의 쉽

Ct. 1837 (2006).

24) 위 같은 판결.

25) Brief of Amicus Curiae Pharmaceutical Research and Manufacturing of America in Support of Respondent(이하 'Brief of Pharmaceutical'이라 한다), 2006 WL 622122, (2006. 3. 10.), 1-2, 5.

26) 같은 곳, 2-4, 7면.

게 인식할 수 있는 구성요소를 포함하고 있어, 그러한 요소가 전에 특허되었는지 여부를 결정하는 데 드는 비용이 상대적으로 낮아 회사들이 우연히 특허를 침해하는 것을 피할 수 있다고 주장했다.²⁸⁾ 또한, 침해자들은 특허권자가 투자한 비용의 극히 일부의 비용으로 성공적인 약품을 쉽게 복제하여 이를 시장에 내놓아 큰 이익을 볼 수 있으므로, 금지명령은 그러한 행위를 막을 수 있는 적절한 방안이라고 주장했다.²⁹⁾ 그들은 또한 법원이 비록 금지명령의 발령 여부에 대하여 재량권을 가지고 있으나 그러한 재량권은 법적 원칙에 따라 행사되어야 하고, 유사한 사안에 대하여는 유사한 결론을 내려야 하는바, 종래 법원은 권리의 핵심적인 사항을 보호하기 위하여 필요한 경우에는 형평법적인 구제수단을 배제하지 않았다고 주장했다.³⁰⁾

한편, 금지명령의 대안으로 주장되는 손해배상(compensation)은 특허권자가 언제 누구에게 실시허락을 할 것인가를 결정할 권리를 박탈하는 것으로서 강제실시에 해당하여 기본적으로 특허권의 배타적 성격에 반하는 것이고, 특허의 가치에 비하여 높은 보상(실시료)을 받으려 하는 특허권자는 시장의 원리에 따라 수요자를 찾을 수 없게 될 것이므로, 그러한 특허권자를 염려하여 금지명령을 인정하지 않을 것은 아니다.³¹⁾

나아가 침해자에게 발생할 불이익(hardship)이 특허권에 대한 침해를 멈추는데서 발생하는 것이라는 사실 및 침해자가 우회발명을 할 수 있다는 사실은, 특허권자와 침해자의 불이익을 형량함에 있어서 당연히 특허권자에게 유리하게 평가되어야 한다.³²⁾ 침해자의 불이익은, 침해자에 대한 불이익이 특허권자가 받을 이익을 크게 상회하는 경우 및 특허권이 처음부터 부당하게 취득됨으로 인하여 그러한 불이익이 발생하는 것과 같은 예외적인 경우에만 고

27) 같은 곳, 4, 10-12면.

28) 같은 곳, 6면.

29) 같은 곳, 6면.

30) 같은 곳, 9면.

31) 같은 곳, 13-16면. Richard A. Epstein 교수도 이와 같은 취지로 주장하면서, 손해를 정확히 계산하는 것을 법원의 능력을 넘어서는 것이라고 주장하였다. Richard A. Epstein, "The Structural Unity of Real and Intellectual Property", The Progress & Freedom Foundation (2006), 6면 참조.

32) Brief of Pharmaceuticals, 16-17면.

려될 수 있다.³³⁾

또한, 침해사실이 입증되지 않은 경우에는 아직 법정에서 본안에 관하여 판단되지 않았다는 점에서 침해가 계속되는 것을 용인할 수 있을 것이나, 소송을 통하여 침해가 인정된 후에도 침해가 계속되도록 하는 것은 특허제도의 근간을 흔드는 것으로서 발명자들의 발명의욕을 저하하게 하여 공공의 이익에도 부합하지 않는다.³⁴⁾

특허법은 또한 발명자가 비밀로 유지할 수도 있는 발명을 사회에 공개하는 것을 조건으로 하여 다른 사람이 그 발명을 사용하는 것을 배제할 권리를 부여하고 있을 뿐 발명자가 그 발명을 실시하여야 한다는 등의 다른 조건을 부과한 바 없으므로, 발명자가 자신의 발명을 실시하지 않고 있다는 점은 금지명령의 발령 여부를 결정하는데 있어 참작할 사유가 아니다.³⁵⁾

결국, 특허제도는 100여 년에 걸쳐 성공적으로 운영되어 왔고, 이러한 제도를 변경함에 있어서는 신중을 기해야 하는바, 금지명령의 발령을 불확실한 상태에 놓는 것은 소수의 침해자에게 이익이 될 뿐이고 혁신에 대한 투자의욕을 감소시켜 특허제도 전체의 존재의의를 손상시킬 위험이 있다.³⁶⁾

나. 컴퓨터 및 통신산업 연합회(Computer & Communications Industry Association)와 지적재산권 교수들(Intellectual Property Professors)의 원고 (eBay, Inc.) 지지 의견

연방순회항소법원이 취해온, 공공보전에 급박한 위험을 내포하는 경우와 같은 예외적인 경우를 제외하고는 자동적으로 금지명령을 발령한다는 (automatic injunctive relief) 원칙은 특허법 제283조의 ‘형평의 원칙을 고려할 수 있다’라는 문언에 반할 뿐만 아니라 현재의 지극히 복잡하고 또 시스템을 기반으로 하는 정보산업분야의 기술에 맞지 않는다.³⁷⁾

33) 같은 곳, 17면.

34) 같은 곳, 18-19면.

35) 같은 곳, 20-23면.

36) 같은 곳, 23-24면.

즉, 정보산업분야에서 침해되었다고 주장되는 기능은 복잡한 기술을 내포하고 있는 제품의 극히 일부분에 관한 것이고, 그러한 기능에 대하여 특허권이 있는 자는 자신의 발명의 가치를 넘는 보상을 받기 위하여 버티는 것(holdout)이 가능한데, 이 경우에 그러한 기능의 침해를 이유로 자동적으로 금지명령을 발하면 전체 제품의 생산라인이 멈추는 결과를 가져온다.³⁸⁾ 이러한 경우에 형평법적인 요소를 고려하여 그 스스로 발명을 실시하지 않는 자의 금지청구에 대하여는 회복할 수 없는 손해가 있는 경우에 한하여 금지청구를 인용하면 이러한 문제를 해결할 수 있다.³⁹⁾

연방순회항소법원은 결합발명의 비자명성 판단에 있어 TSM(Teaching, Suggestion, Motivation) test를 엄격히 적용하여 선행기술에 명문의(documented) 시사(suggestion) 또는 동기(motivation)가 있어야 한다고 하고, 상업적 성공과 같은 2차적 고려요소(secondary consideration)와 특허와의 연관성을 유연하게 적용함으로써 특허가 쉽게 부여될 수 있도록 하였고,⁴⁰⁾ 특허의 유효성에 대한 추정을 번복하려면 ‘명백하고 확실한 증거’(clear and convincing evidence)에 의하여야 한다고 함으로써 특허를 쉽게 주장할 수 있도록 하였으며,⁴¹⁾ State Street Bank 사건⁴²⁾ 및 AT&T 사건⁴³⁾ 등을 통하여 영업방법발명도 특허 가능하다고 함으로써 특허의 대상에 대한 제한을 철폐하여 기술분야뿐만 아니라 모든 인간의 활동에 대하여 특허가 부여될 수 있도록 확대하였는바,⁴⁴⁾

37) Brief Amici Curiae of 52 Intellectual Property Professors in Support of Petitioners, 2006 WL 1785363 (2006. 1. 26.), 1-3면. 이하 “Brief of Professors”로 약칭한다.

38) Brief for Amicus Curiae Computer & Communications Industry Association in Support of Petitioners (이하 'Brief of Computer'로 약칭한다), 2006 WL 235011 (2006. 1. 26.), 7면; Brief Amici Curiae of 52 Intellectual Property Professors in Support of Petitioners, 2006 WL 1785363, 6-7면.

39) Brief of Professors, 7면.

40) Brief of Computer, 8-10면.

41) Brief of Computer, 10면. 그러나 이러한 추정력의 강화는 심사과정에 쌍방 당사자가 참여하지 않고, 심사관이 신중하게 심사할 시간이 부족하며, 출원발명이 특허받을 수 없다는 점을 심사관이 입증하여야 하고, 특허청의 예산이 특허수수료에 의존하고 있다는 점에서 문제가 있다 한다. 같은 곳, 10, 14면.

42) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

43) AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999).

이는 특허청의 심사능력 및 시간의 문제 등과 결부되어 부실특허의 문제를 유발하고, 특허권 침해로 책임을 지는 것을 염려하는 기업들로 하여금 수많은 특허를 출원하도록 유도함으로써 그러한 상황을 악화시키고 있으며, 침해자들은 자신들도 모르는 사이에 타인의 특허를 침해하기도 한다.⁴⁵⁾ 이러한 변화된 환경 아래에서 종래의 금지명령 발령에 관한 원칙을 유지할 수는 없다.⁴⁶⁾

나아가 연방순회항소법원의 종래 실무는, 저작권법 제502조⁴⁷⁾에서 금지명령 발령에 있어서 '형평'(equity)을 고려할 것을 규정하고 있지 않음에도 형평의 원리에 따라 발령 여부를 결정할 재량권을 법원에 부여하고 있는 대법원의 판례⁴⁸⁾에도 반하는 것이다.⁴⁹⁾ 또한, 특허법 제261조에 의하면 특허권이 재산권과 같은 성격을 갖는 것은 '양도'(assignment)의 목적 아래에서만 그러한 것이고, 특허권은 사적 재산권(private property)의 한 유형이 아니라 공공목적(public purpose)에 의하여 제한을 받는 특권(privilege)으로 보아야 한다.⁵⁰⁾ 나아가 부동산의 침범에 대하여도 재난을 피하거나, 동물로부터 피신하거나, 동산(chattel)을 수거(reclaiming) 또는 제거하거나, 법원의 명령을 집행하거나, 불을 끄거나 체포 또는 언론의 자유를 행사하는 경우에는 금지명령이 발령되지 않고 손해배상이 명해지는 경우가 있다는 점에서 자동적 금지명령의 발령은 동산 및 부동산에 관한 원칙과도 맞지 않는 것이다.⁵¹⁾

또한, 형평의 요소를 고려하여 일정한 경우 금지명령을 발하지 않는 것은 특정한 사건의 당사자 사이 및 공중에 미치는 영향을 고려하여 하는 것으로서, 모든 경우에 일정한 실시료를 지불하면 발명을 실시할 수 있도록 하는 강제실시(compulsory license)와는 다른 것이다.⁵²⁾

44) Brief of Computer, 11면.

45) Brief of Computer, 12-15면.

46) Brief of Computer, 17-19면 참조.

47) 17 U.S.C. § 502.

48) Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 578 n10 (1994).

49) Brief of Professors, 3면.

50) Brief of Computer, 22-23면.

51) Brief of Professors, 4-5면.

52) Brief of Professors, 9면.

한편, 국제적으로 볼 때, TRIPs Article 44.1⁵³⁾이 관련 당사국들로 하여금 법원에 금지명령을 발할 수 있는 권한을 부여할 것을 요구하고 있지만, 그러한 규정이 금지명령이 항상 발령될 것을 요구하는 것도 아니다. 같은 조항은 선의의 침해자(innocent infringer)의 경우 및 국내법에 반하는 경우 법원에 금지명령을 발할 수 있는 권한을 주지 않을 수 있도록 하고 있고, Article 30은 특허권자의 배타권에 예외를 설정할 수 있도록 하고 있으며, 나아가 Article 31은 강제실시권을 부여할 수 있는 상황을 예시하고 있다.⁵⁴⁾

결국, 특허의 질의 저하, 특허를 받기 위한 경쟁, 높은 거래비용, 비고의적(unwillful) 침해의 만연, 특허정보의 불투명성으로 인하여 컴퓨터 및 정보통신분야에 있는 기업들은 특허침해주장에 극히 취약한 상태에 놓여있고, 따라서 자동적인 금지명령의 발령은 현대에 있어 시장에 가장 크게 이바지하고 있는 생산자들에게 큰 재앙을 불러오는 것이다.⁵⁵⁾

4. eBay 사건에 대한 연방대법원의 판단 및 의의

53) Article 44 Injunctions

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.

2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available.

54) Brief of Professors, 10-11면.

55) Brief of Computer, 24면.

연방대법원은 특허법이 특허권자에게 다른 사람들이 특허발명을 생산, 사용 또는 판매하는 것을 배제할 권리를 부여하고 있으나 이러한 권리가 바로 금지청구가 인용되어야 함을 의미하는 것은 아니고 금지명령의 발령 여부는 형평법상의 4가지 요소를 고려하여 결정하여야 한다고 판시하였다.⁵⁶⁾ 법원은 특허권이 특허법 제261조에 규정되어 있는 바와 같이 동산(personal property)으로서의 성격이 있고, 그러한 동산으로서의 성격상 다른 사람들이 특허를 이용하는 것을 배제할 권리가 포함되나, 특허권의 배타적 속성은 금지명령의 발령 여부 결정에 있어 형평법적 요소를 고려할 것을 요구하는 특허법 제283조 등 다른 규정에 의하여 제약될 수 있다고 판시하였다.⁵⁷⁾ 나아가 법원은 특허권 침해에 대한 금지명령이 자동적으로 인용되는 것은 아니라는 것을 보이기 위하여 저작권법상의 금지명령에 관한 규정⁵⁸⁾과 비교하기도 하였다.⁵⁹⁾

대법원은 어떠한 경우에 침해금지청구를 인용할 것인가에 관하여 명확한 기준을 제시하지 않으면서도, 1심 법원이 침해금지 여부를 판단하며 (i) 원고가 해당 특허에 대한 실시허락계약을 체결하고자 하는 의사가 있었고, (ii) 원고가 해당 특허발명을 상업적으로 실시하고 있지 않았으며, (iii) 해당 특허발명이 영업방법에 관한 것으로서 그러한 특허발명의 부작용에 대한 우려가 있다는 점을 제시한 것에 대하여, 그러한 판단기준은 선례가 없는 것으로서 부당하고, 대학의 연구원 또는 개인 발명가의 경우 직접 실시하는 것보다 실시계약을 체결하는 것을 더 선호할 수 있으며 특허권자가 실시를 하여야 할 의무는 없다고 판시하였다.⁶⁰⁾

이와 같은 eBay 판결은 영업방법발명의 특허로서의 불확실한 지위 및 특허제도를 남용하는 Patent Troll의 등장에 의하여 더욱 악화된 특허분쟁에 대

56) 126 S. Ct. 1837 (2006).

57) 126 S. Ct. 1837, 1840 (2006).

58) 17 U.S.C. § 502(a).

59) 그러나 이에 대해서는 저작권법이 소유권의 양도와 관련하여 동산으로 취급되는데 비하여, 특허권은 동산으로서의 모든 속성을 가지는 것으로 규정되어 있다는 점에서 차이가 있다는 비판이 있다. Rebecca A. Hand, 앞의 논문, 468면.

60) 126 S. Ct. 1837 (2006). 이러한 점에서는 연방순회항소법원과 같은 태도를 취하고 있는 것으로 보인다.

한 구제수단으로서의 금지명령이 적절한 것인가에 관한 논쟁이 한창인 가운데 나온 것으로서, 종래의 연방순회항소법원의 태도에 비하여 특허권자가 침해자를 압박하기 위한 주요한 수단 하나를 약화시킨 것이었다.⁶¹⁾

한편, 이 판결에는 2개의 동의의견(concurring opinions)이 있는데, 이들은 다수 의견과 같이 금지명령의 발령에 있어서 형평법적 요소를 고려하여야 한다는 점에 대하여는 동의하면서도, 그러한 요소들 가운데 금지명령의 발령 여부를 결정함에 있어 고려되어야 하거나 비중이 두어져야 할 요소들에 대하여 반대되는 입장에 서있다.⁶²⁾ 즉 Kennedy 대법관이 당사자의 성격, 특허의 사용 여부, 문제가 된 특허의 유형 등에 중점을 두고 특정 사건에서 금지명령이 적절한 구제수단이라는 것을 특허권자가 입증하여야 한다는 태도를 취한데 반하여, Roberts 대법관은 형평법적 요소를 적절히 고려하면 자연스럽게 (종전과 같이) 침해자에 대하여 금지명령을 발하는 쪽으로 기울게 된다고 주장하였다.⁶³⁾

즉, Roberts 대법관이 쓰고 Scalia 및 Ginsburg 대법관이 동참한 동의의견은 형평법적 원칙을 적용한다고 하여 종래의 친금지명령적 경향이 크게 변하지는 않는 것으로 본다.⁶⁴⁾ 이 견해에 따르면 종래의 친금지명령적인 판례들은 선례로서 존중되어야 하고, 그러한 경향은 형평법상의 4요소 중 회복할 수 없는 손해(irreparable harm) 및 금전적 손해배상의 부적합성이라는 두 요소에 중점을 두는 경우, 타인이 특허발명을 사용하는 것을 배제할 수 있는 권리인 특허권이 침해되고 그러한 권리침해에 대하여 손해배상이 부적합하다는 점에 비추어 자연스럽게 도출되는 것이라고 한다.⁶⁵⁾ 이러한 견해는 금지명령의 발령 여부에 관하여 좀 더 명확한 기준을 제시하는 듯이 보이나, 영업방법발명의 특수성이나 Patent Troll 문제의 등장과 같은, 과거에 비하여 변화된 환경에 대하여 제대로 고려하지 않은 문제점이 있다.⁶⁶⁾

61) Rebecca A. Hand, 앞의 논문, 476면.

62) 같은 논문, 465면.

63) 126 S. Ct. 1837, 1841-1842 (2006).

64) 126 S. Ct. 1837, 1841-1842 (2006).

65) 126 S. Ct. 1837, 1842 (2006).

66) Rebecca A. Hand, 앞의 논문, 477면.

이에 대하여 Kennedy 대법관은 동의의견(concurring opinion)에서 과거와는 구별되는 현재의 환경에 중점을 두고, 특허권자의 경제적 기능 및 문제된 특허의 유형이 형평법적 4가지 요소의 판단에 있어 고려되어야 한다고 주장하였다.⁶⁷⁾ 그는 이때 특히 고려되어야 할 요소로서, 특허권자가 금지명령을 실시허락함에 있어 과도한 실시료를 부과하기 위한 협상의 도구로서 사용하는지, 문제된 특허가 침해자에 의하여 생산되는 제품의 작은 부분에 불과한지 및 영업방법발명 특허와 같이 다른 유형의 특허에 비하여 다른 특성 및 경제적 중요성을 가지는지 등을 고려할 수 있다고 주장하였다.⁶⁸⁾ 그는 나아가 금지명령은 때때로 특허권자에게 공공의 이익(public interest)에 비하여 더 큰 힘(leverage)을 주게 되고, 특히 “특허발명이 어떠한 회사가 생산하고자 하는 제품의 작은 부품에 관한 것이고, 금지명령청구가 단지 협상에 있어서의 부당한 힘을 얻기 위한 것인 경우, 손해배상이 침해를 보상하기 위한 적절한 방법이고 금지명령은 공중의 이익을 위해 바람직하지 못하다”라고 판시하였다.⁶⁹⁾ 이러한 의견은 결국 특허의 종류(특히 영업방법발명인지 아닌지), 특허가 침해품의 전부에 관련된 것인지 일부에 관련된 것인지, 특허권자가 Patent Troll의 속성을 가지는지(금지청구를 과도한 실시료를 얻기 위한 협상의 도구로 사용하는지) 등을 고려하여 결정하여야 한다는 것으로서, 미국 법원들이 영구적 금지명령을 발함에 있어 특허권자가 발명의 전체 가치에 비추어 더 많은 이익을 얻고 이로 인하여 경쟁 및 혁신에 부정적인 결과를 가져오는 것은 아닌지 하는 점 등을 고려하여 좀 더 신중을 기하는 계기를 마련하였다.⁷⁰⁾

5. eBay 사건 이후의 실무, 학계 및 입법 동향

eBay 판결 이후 하급심 법원의 실무는 위와 같은 입장을 달리하는 동의의견 중 어느 견해를 취하는가에 따라 다른 결론을 보이고 있는데, 특히 특

67) 126 S. Ct. 1837, 1842 (2006).

68) 126 S. Ct. 1837, 1842 (2006).

69) 126 S. Ct. 1837, 1842 (2006).

70) Deborah Platt Majoras, 앞의 논문, 495면.

허권자가 침해자의 경쟁자인지 여부에 따라 금지청구의 인용 여부를 결정하는 경향을 띄고 있다.⁷¹⁾ 즉, 특허권자가 경쟁자가 아니라는 이유로 금지명령을 인용하지 않은 사례로는 위 eBay 판결의 환송심 판결 및 아래에서 보는 z4 사건 판결 등이 있고,⁷²⁾ 경쟁자임을 이유로 금지명령을 내린 사례로는 Tivo Inc. v. Echostar Communications Corp. 판결 등⁷³⁾이 있다. 이러한 경향은 특허권자와 침해자가 시장에서 직접적으로 경쟁하고 있는 경우에는 특허권자의 시장지분 등 시장에서의 활동을 유지할 필요가 있고 Kennedy 대법관이 염려한 특허권자에 대한 실시권 협상에서의 과도한 협상력의 부여나 Patent Troll의 문제를 걱정할 필요가 없기 때문인 것으로 보인다.⁷⁴⁾

위 대법원 판결 이후 그 판결의 취지를 최초로 적용한 판결인 z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp. 사건을 좀 더 구체적으로 살펴보면, 법원은 원고가 해당 특허발명을 직접 실시하지 않으므로(원고가 피고의 경쟁자가 아니므로), 침해금지명령이 없다고 하더라도 원고측에 일실이익이 발생하지 않고, 시장점유율 또는 상표인지도가 변화하지 않으며, 피고가 Microsoft 한 회사뿐이므로 앞으로 계속된 침해가 발생하는 경우 특허권자가 손해배상을 용이하게 받을 수 있으므로 돌이킬 수 없는 손해(irreparable injury to patentee)가 있다고 보기 어렵고, 특허발명이 피고 침해품의 아주 작은 부품에 연관될 뿐이고 피고 침해품의 핵심과는 관련이 없으며, 피고가 2007년 판부터는 특허발명을 침해하지 않을 것을 약속하였고, 원고가 손해배상만으로는 충분하지 않다는 점을 설명하지 못하여 손해배상이 더 적절하므로 다른 법적 구제 수단(remedies available at law)이 존재하며, 침해금지가 되는 경우 피고는 전체 Microsoft Office 프로그램을 전면 재설계하여야 하는데 그러한 재설계가

71) Rebecca A. Hand, 앞의 논문, 482면; John M. Golden, "'Patent Trolls' and Patent Remedies", 85 Tex. L. Rev. 2111, 2113 (2007).

72) MercExchange L.L.C. v. eBay, Inc., F.Supp.2d, 2007 WL 2172587 (E.D.Va., July 27, 2007). 그 외에도 Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 2006 WL 2385139 (E.D.Tx. 2006)이 있다.

73) TiVo Inc. v. EchoStar Commc'ns Corp., 446 F.Supp. 2d 664 (E.D. Tex. 2006); Visto Corp. v. Seven Networks, Inc., No. 2:03-CV-333, 2006 U.S. Dist. LEXIS 91453 (E.D. Tex. Dec. 19, 2006); Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc., v. GlobalSanteFe Corp., Civ. No. H-03-2910, 2006 U.S. Dist. LEXIS 93408 (S.D. Tex. Dec. 27, 2006).

74) Rebecca A. Hand, 앞의 논문, 482-484면.

지나치게 어렵거나 거의 불가능하므로 침해금지명령으로 겪는 피고의 고통이 지나치게 크다는 점에서 고통의 비교형량(balance of hardship)이라는 점에서도 피고에게 유리하고, 피고 제품의 배포에 대한 사소한 지연마저도 수많은 소비자에게 큰 피해를 입힐 수 있어 침해금지명령은 공중의 이익(public interest)에 반한다는 이유로 침해금지청구를 기각하였고, 특히 특허권 침해가 있는 경우 돌이킬 수 없는 손해가 있는 것으로 추정되어야 한다는 원고의 주장에 대하여 그러한 손해에 대하여는 원고가 입증할 책임이 있다고 판단하였다.⁷⁵⁾

학자에 따라서는, 특허권자에게 상당한 일실이익(lost profits)이 발생할 우려가 있거나 특허권자가 특허권을 양도하거나 독점적 실시권을 부여하여 양수인이나 실시권자가 침해자와 경쟁하고 있는 경우에는 영구적 금지명령을 발하되 침해자에게 침해품을 다시 디자인할 수 있도록 금지명령의 집행을 정지하고, 침해품이 많은 부품으로 구성되어 있고 그 중의 하나만이 특허발명을 침해하거나,⁷⁶⁾ 피고가 원고로부터 관련 발명(기술)을 도용(copy)한 것이 아니라 독립적으로 기술개발을 한 경우에는 금지명령을 허용하지 않아야 하고 이는 금지청구의 요건 중 회복할 수 없는 손해(irreparable harm)의 부재로 인하여 자연스럽게 도출되는 것이라고 하거나,⁷⁷⁾ 특허가 반독점법에 위반하여 사용되고 있거나, 정당한 발명을 보호하기 위한 노력의 일부가 아니라 주로 다른 기술개발을 저지(holdup)하기 위하여 사용되는 경우 및 의약이나 일부 식품에 관한 특허처럼 사회에 중요한 생산품에 관한 특허에 대하여는 금지명령이 인용되어서는 안 된다고 주장하기도 한다.⁷⁸⁾ 나아가 반공유

75) 2006 WL 1676893 (E.D. Tex., June 14, 2006).

76) 이는 저작권 사건에서 침해품이 “상당한 비침해적 사용”(substantial noninfringing use)이 가능한 경우 침해로 보지 않는 것(대표적인 사건이 Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 1984 이다)과 맥을 같이 하는 것으로 보인다. Mark A. Lemley & Philip J. Weiser, 앞의 논문, 803면 참조; Mark A. Lemley, "Patenting Nanotechnology", 58 Stan. L. Rev. 601, 629 (2005) 참조.

77) Mark A. Lemley, Carl Shapiro, 앞의 논문, 2036-2037면; Mark A. Lemley & Philip J. Weiser, 위 논문, 799-800면; Michael J. Meurer, "Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation", 44 B.C.L.Rev. 509, 527-528 (2003).

78) Dan L. Burk & Mark A. Lemley, "Policy Levers in Patent Law," 89 Va. L. Rev. 1575, 1666 (2003). 실제로 미국 특허법은 일정한 의료발명에 대하여 특허권을 인정하면서도 침해자에

(Anti-commons)의 문제⁷⁹⁾가 발생할 가능성이 높은 산업분야(소프트웨어 관련 산업분야)에서는 개개의 특허가 다운스트림 생산품의 생산을 저지할 가능성이 있으므로, 이러한 분야 역시 금지명령이 적합하지 않다고 한다.⁸⁰⁾

한편, 미국에서는 특허제도 개혁의 일환으로 특허법 제283조에 “법원은 특허권자가 금전적 손해배상에 의해서는 회복될 수 없는 손해를 받을 가능성이 있다고 판단되지 않는 한 금지명령을 발령해서는 안 된다. 그러한 판단을 함에 있어서, 법원은 회복할 수 없는 손해의 존재를 추정해서는 안 되고, 특허권자가 발명을 실시하고 있는 정도까지 포함하여 그러한 손해의 존재를 입증 또는 부정하는 증거를 고려 및 형량하여야 한다”라는 등의 개정안이 제출되기도 하였다.⁸¹⁾ 이러한 개정안에 의하면 법원은 특허침해에 대한 구제수단으로서 손해배상을 먼저 고려한 다음 금지명령과 같은 다른 구제수단이 필요한

대한 권리행사는 허용하지 않는다. 35 U.S.C. § 287(c).

79) 여러 기술이 상호보완적, 상호참조적, 상호의존적인 관계에 있음에도 불구하고 서로 다른 사람들이 각각 배타적이고 광범위한 특허권을 행사함으로써 자원이 과소사용될 수 있는 비극적 상황이 초래될 수 있다는 문제를 말한다. Michael A. Heller, "The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets," 111 Harv. L. Rev. 621 (1998). 신동용, “특허법이론에 대한 연구(A Study of the Patent Theories)”, 중앙법학 제8집 제4호, 중앙법학회 (2006. 12), 411면에서 재인용; Dan L. Burk & Mark A. Lemley, 위 논문, 1611면 참조. 원래 1968년에 하던 교수가 'Tragedy of Commons(공유지의 비극)'이라는 논문을 발표하여 자원이 한정되어 있는 경우에 이러한 자원을 공유로 하는 경우 각 공유자들이 이러한 자원을 과도하게 사용하여 결국에는 자원이 고갈되는 비극적인 상태가 초래될 수 있으므로, 이를 막기 위해서는 그러한 자원(예를 들어 목초지)을 각각의 소유자에게 분배하여 주어야 한다는 주장을 하였는데, 반공유이론은 지나친 사유화로 인하여 자원이 사용될 수 없는 반공유의 비극(Tragedy of Anticommons) 상태에 주목하면서 나온 이론이라 할 수 있다. 자세히는 정연덕, 특허풀(Patent Pool)에 관한 법적 연구 - 활성화 방안을 중심으로 -, 서울대학교 대학원 법학박사학위논문, 2005. 8. 73-77면 참조.

80) Michael A. Heller, 위 논문, 623면.

81) H.R. 2795, 109th Cong. (2005). Mark A. Lemley 교수는 미국 특허법 제283조를 “특허발명을 실시하지 않는 특허권자가 특허발명을 복제(copy)하거나 기타 고의적으로(willfully) 침해하지 않는 침해자에 대하여 금지청구권이 있는지 여부를 결정함에 있어서 법원은 피고의 제품 중 침해자에 의하여 추가되고 다른 부분과 구분되는 발명적 기여(inventive contribution)가 있는지를 고려하여야 한다”로 개정되어야 한다고 주장하였다. Mark A. Lemley, "Patent Reform Legislation - Public Comments on Substitute HR 2795 and the Role of the Antitrust Modernization Commission(AMC Testimony on Patent Reform)", 2005. 10. 24., 9면.

지를 고려하게 될 것이다.⁸²⁾ 또한, 손해배상으로서 충분한가 여부를 결정함에 있어서는 특허권자가 특허발명을 실시하고 있는지 여부를 고려할 것이며, 그러한 점에서 Patent Troll의 성격이 금지명령 발령 여부에 있어 핵심적인 요소가 될 수도 있을 것이다.⁸³⁾ 그러나 위와 같은 법안은 채택되지 않았다.⁸⁴⁾

6. eBay 판결의 Patent Troll에의 적용

가. 일반론

앞에서 본 바와 같이 eBay 사건에서의 연방대법원의 판결에 따라 금지청구의 인용 여부를 결정하는 법원은 형평법상의 4가지 요소를 고려하여야 한다. 대부분의 경우 이러한 형평법적 요소의 고려에도 불구하고 특허권자가 금지청구를 통하여 자신의 발명에 대한 지배권을 유지하는 권한은 특허권자가 발명의 가치로부터 이익을 얻는데 있어 매우 중요한 역할을 할 것이기 때문에, 특허권자의 금지청구가 인용될 가능성이 높다.⁸⁵⁾

나. Patent Troll에의 적용

그런데 특허권 행사의 한계를 특허권자가 특허발명의 가치보다 그 이상의 이익을 얻어서는 안 된다는 것에 둘 경우 특허가치보다 더 많은 이익을 얻을 것이 염려되어 그 권리의 행사에 대하여 조력을 할 수 없는 경우가 생길 수 있다.⁸⁶⁾

이러한 문제는 먼저 특허품을 판매하거나 실시허락을 하지 않는 특허권

82) Rebecca A. Hand, 앞의 논문, 475면.

83) Rebecca A. Hand, 앞의 논문, 475면. 위 법안 및 관련법안의 심의경과에 관하여는 앞 제2장 II. 3. 참조.

84) 위 같은 곳.

85) Deborah Platt Majoras, 앞의 논문, 496-497면.

86) 위 같은 논문, 497면.

자가 침해자가 상당한 비용을 들여 제품을 개발 및 판매한 후에도 자신의 특허권을 주장하는 경우에 발생한다(소위 Patent Hold-up).⁸⁷⁾ 특히 반도체, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 산업의 경우 하나의 기술은 수많은 특허와 관련되게 되고(Patent Thicket 현상), 이 경우 새로운 제품을 개발하려는 사람이 그에 관련된 모든 특허를 찾아내어 실시허락을 받는 것은 거의 불가능하고, 만약 그가 제품개발을 위해 상당한 비용을 이미 투자한 후에야 특허권을 침해한 사실을 알게 되는 경우, 그는 이미 투자한 비용으로 인하여 시작한 사업을 포기할 수 없고(소위 Lock-in), 특허권자는 그러한 침해자의 사정을 이용하여 금지청구를 하거나 할 것을 위협함으로써 그의 발명의 가치에 상응하는 것보다 훨씬 높은 실시료의 지급을 요구할 수 있고, 그러한 높은 실시료가 침해자가 다른 산업으로 전환하거나 이미 투자한 비용보다 낮은 경우 침해자는 특허권자와 그와 같은 실시료의 지급에 관하여 합의할 수 있다.⁸⁸⁾

이 경우 만약 특허권자가 스스로도 특허발명을 이용하여 제품을 개발하고, 침해자가 특허권자가 이용하기를 원하는 특허발명을 가지고 있는 경우, 특허권자와 침해자는 상호실시허락(cross-licensing)을 통하여 문제를 해결할 수 있고, 이러한 경우 침해자도 특허권자와의 협상에 있어 대항할 무기를 가지게 된다. 그러나 특허권자가 발명을 전혀 실시하지 않거나 실시할 의사가 없는 기업이나 개인이라면(non-practicing entity, NPE or Patent Troll), 침해자는 협상에 있어 아무런 무기를 가지지 못하게 되고 결국 특허권자의 요구에 응할 수밖에 없게 된다.⁸⁹⁾

위와 같은 Patent Troll에 의한 Patent Hold-up의 상황에서, 특허권자의 요구에 따라 금지명령을 발하여 주는 것은 그가 특허발명의 가치에 비하여 부당하게 높은 실시료를 지급받는 것을 도와주는 결과가 된다.⁹⁰⁾

이와 같은 경우 앞에서 본 eBay 사건의 4요소 기준에 따라 금지명령의 발령 여부에 관하여 보면, 우선 회복할 수 없는 손해(irreparable harm) 및 손해배상의 구제수단으로서의 적합성의 문제는 특허권자가 특허권을 배타적 또

87) 위 같은 곳.

88) 위 같은 논문, 497-498면.

89) 위 같은 논문, 498면.

90) 위 같은 곳.

는 비배타적으로 이용하느냐에 따라 달라진다.⁹¹⁾ 즉, 특허권자가 스스로 발명을 제품생산을 위하여 이용하거나 자신만이 이용하는 경우 및 특정한 사람들에게만 실시허락권을 부여하는 경우에는 금지명령 청구를 기각하는 것은 특허권자에게 회복할 수 없는 손해를 끼치게 될 것이다.⁹²⁾ 반면, 앞에서 본 바와 같은 Hold-up 상황의 경우에 특허권자는 그 스스로 특허권을 이용하지 않으면서 단지 실시료를 특허발명의 진정한 가치 이상으로 최대한 많이 받기 위하여 광범위하게 실시허락을 할 의도만을 가지고 있을 것이므로, 그러한 특허권자에게 회복할 수 없는 손해가 발생하거나 손해배상이 그러한 손해를 회복하기에 부적절한 구제수단이라고 보기 어려울 것이다.⁹³⁾ 나아가 특허권자 및 침해자가 받게 되는 불이익을 형량함에 있어서는 소프트웨어 관련 산업의 특성상 특허권의 침해가 불가피한 측면이 있고 금지명령이 인용되는 경우 침해자는 투자금을 전혀 회수할 수 없고 때로 폐업을 해야 하는 상황에 직면할 수도 있다는 점 등이 고려되어야 할 것이다.⁹⁴⁾

결국, 미국 연방대법원에 의하여 선언된 형평법상의 4요소 기준에 따르면, 진정한 Troll(True Blue Trolls)⁹⁵⁾에 의한 금지청구는 기각될 가능성이 높다 할 것이다.

III. 일본에서의 금지청구

일본 특허법 제100조는 우리나라 특허법 제126조와 동일하게 제1항에서 “특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대해서 그 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다”라고 규정하고 있고, 그 제2항에서는 우리 특허법 제126조 제2항과 동일한 내용을 규정하고 있으며, 이러한 규정에 따라 특허권의 침해가 인정되면 금지청구권을 인용하는 실무태도를 유지하여 왔다.⁹⁶⁾

91) 위 같은 곳.

92) 위 같은 곳.

93) 위 같은 곳.

94) 위 같은 논문, 498-499면.

95) 앞의 제2장 IV. 참조.

한편, 일본의 松本重敏은, 위와 같은 미국에서의 eBay 판결 등과 같은 새로운 경향에 따라 침해금지청구와 손해배상청구의 관계를 재정립하여, 특허권 침해에 있어서 특허권자의 구제는, (i) 당해 특허권의 부가가치(附加價值)와 같은 정도로 하여야 하고, (ii) 금지청구권과 손해배상청구권과 같은 구제수단을 종합한 전체로서 파악하여, 특허권의 부가가치를 초과하여 현저히 과대한 보호를 하게 되는 경우에는 금지청구권의 행사를 인정하지 않고 손해배상만을 인정함으로써, 금지청구권의 경직성(즉, 침해자측의 사업의 폐지를 초래하는 등, 청구권의 행사에 의한 권리자의 구제와 침해자의 손실 사이에 현저히 불공평한 결과가 발생할 수 있는 점)을 극복하며, (iii) 이를 위하여 금지청구권에 관하여 규정하고 있는 일본 특허법 제100조와 별도로 위와 같은 취지를 규정한 손해배상에 관한 규정을 신설할 것을 주장하였다.⁹⁷⁾

IV. 우리나라에서의 금지청구와 형평법적 요소의 고려

1. 가처분에 있어서의 형평법적 요소의 고려

우리나라에서는 특허권에 대한 침해가 현재 행하여져 금지청구권을 소송물로 하는 본안소송이 확정될 때까지 침해상태를 방치하는 것이 특허권의 배타적 성격에 부합하지 않는 경우, 특허권자는 이 위험의 제거, 방지를 위하여 금지청구권을 피보전권리로 하여 침해의 정지, 예방을 명하는 특허권침해금지가처분을 신청할 수 있는데, 이는 금지청구권에 기하여 가처분채무자의 특허권 침해행위의 금지를 명하는 것을 내용으로 하는 만족적 가처분이며 민사집행법 제300조 제2항의 임시의 지위를 정하는 가처분에 속하고, 따라서 위

96) 松本重敏, “eBay事件判決と日本特許法の比較考察 - 差止請求權と損害賠償請求權相互の位置づけ -”, 知財管理 Vol. 57 No. 2 (2007), 191면 참조; 松本重敏, 特許發明の保護範圍[新版] - その理論と實際 -, 有斐閣, 2000, 345면 참조.

97) 松本重敏, 위 논문, 183-184, 191면.

규정에 따라 특히 계속되는 권리관계에 끼칠 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여, 또는 그 밖의 필요한 이유가 있을 경우에 하여야 하며,⁹⁸⁾ 이러한 요건은 앞에서 본 미국 판례상 금지명령(injunctions)을 발령하기 위한 요소들과 크게 다르지 않다.⁹⁹⁾

특허권침해금지가처분에 의하여 명하여지는 부작위의무는 가처분 채무자의 실시행위 그 자체이며 그 실시행위는 가처분 채무자의 입장에서는 막대한 자본이 투하된 사업일 경우가 많고, 가처분에 의하여 그 사업에 치명적인 손해를 입힐 확률이 높다는 점에서, 부동산에 대한 출입금지, 방해금지 등과 같이 가처분 채무자에 대한 영향력이 상대적으로 작고 주로 가처분 채권자의 권리행사에 중점을 두어 행하여지는 다른 가처분보다 높은 정도의 보전의 필요성이 요구된다.¹⁰⁰⁾ 즉 일반사건의 경우에는 많은 경우에 채권자와 채무자 사이의 거래 등 직접적인 상호관계를 전제로 분쟁이 있게 되므로 분쟁의 경위를 주장 소명하는 사이에 자연히 보전의 필요성도 밝혀지게 되나 특허사건의 권리침해는 채권자와 채무자 사이에 직접적인 거래관계가 없는 경우가 대부분이므로 별도로 보전의 필요성을 심판하여야 하고, 이는 결국 가처분 명령이 거부되는 경우 가처분 채권자가 입을 불이익과 가처분 명령이 발해지는 경우 가처분 채무자가 입을 불이익을 당사자의 형평을 고려하여 자유재량에 따라 합목적적으로 판단하여야 할 것이다.¹⁰¹⁾ 나아가 이러한 판단에 있어서는 특허발명의 실시품이 갖는 고객획득능력의 고저, 즉 채무자 상품과의 품질의 차이, 동종상품의 유무, 경영의 정도 및 이들이 채권자 또는 채무자의 영업에서 차지하는 비율, 그 이익률, 손해배상능력의 유무 등이 함께 고려되어야 할 것이고,¹⁰²⁾ 특히 특허권이 무효로 될 개연성이 많은 경우 등에는 보전의 필요성을 엄격히 판단하여야 할 것이다.¹⁰³⁾ 대법원도 “민사집행법 제

98) 민사집행법 제300조 제2항; 김주형, "특허권 등 침해에 대한 금지청구권", 재판자료 제56집, 법원도서관 (1992. 12), 343-344면; 이종완, 특허법론, 대한변리사회, 2004, 973면 참조.

99) 권영준, "불법행위와 금지청구권 - eBay vs. MercExchange 판결을 읽고", LAW & TECHNOLOGY 제4권 제2호, 서울대학교 기술과법센터 (2008. 3), 65면.

100) 김주형, 위 같은 글, 344-345면; 윤선희, 특허법, 법문사, 2003, 679면; 서울중앙지방법원 2008. 5. 14.자 2007카합1672 결정(프로그램저작권에 관한 것임) 참조.

101) 김주형, 위 같은 글, 345면.

102) 송영식 외 2인, 지적소유권법 제8판 상, 육법사, 2003, 460면.

300조 제2항의 임시의 지위를 정하기 위한 가처분이 필요한지 여부는 당해 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것이고, 더구나 가처분채무자에 대하여 본안 판결에서 명하는 것과 같은 내용의 특허권침해금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 그에 대한 보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은 제반 사정을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것이므로, 만일 가처분신청 당시 특허청에 별도로 제기된 등록무효심판절차에서 그 특허권이 무효라고 하는 취지의 심결이 있는 경우나, 등록무효심판이 청구되고 그 청구의 이유나 증거관계로부터 장래 그 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여 그 가처분신청은 보전의 필요성에 대한 소명이 없거나 부족한 것으로 보아 이를 기각함이 상당하다”고 판시하여 이와 같은 견해를 취하였고,¹⁰⁴⁾ 서울중앙지방법원은 위 2008. 5. 14.자 2007카합1672 결정에서 “가사 실질적 유사성을 인정할 수 있다고 하더라도, 피신청인들이 이 사건 저작물의 프로그램저작권을 침해한 부분이 피신청인 제품 전체에서 차지하는 비중이 어느 정도인지가 명백히 소명되지 아니한 현 상태에서 본안소송을 거치지 아니하고 위 제품에 대한 제조, 판매 등의 금지를 명할 보전의 필요성을 인정하기도 어렵다”라고 판시하였다.

한편 미국의 eBay 사건에서의 1심 법원 또는 Kenedy 대법관의 동의의견에 서와 같이 채권자가 특허발명을 실시하고 있는지 여부를 고려할 것인가가 문제되는데, 이와 관련하여 대법원은 “실용신안권 침해금지가처분사건에서 피신청인이 제조, 판매하고 있는 국민차에 부착된 파워윈도우가 신청인의 실용

103) 위 같은 책, 460면 주 319) 참조; 이시윤, 신민사집행법, 박영사, 2004, 429면 참조.

104) 대법원 2007. 6. 4.자 2006마907 결정 [특허권침해사용금지가처분] [미간행]; 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결 [특허권침해금지가처분][공1993. 4. 1. (941), 971]; 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결; 그 외 서울고등법원 2007. 10. 10.자 2005라826 특허권침해금지가처분 결정; 서울고등법원 2007. 8. 22.자 2006라437 특허권침해금지가처분 결정; 서울고등법원 2005. 5. 18.자 2004라396 특허권침해금지가처분 결정; 서울중앙지방법원 1994. 1. 7.자 93카합8210 결정; 대구지방법원 2008. 4. 10.자 2007카합859 특허권침해금지가처분 결정 등 참조.

신안권을 침해하였다고 하더라도 가처분에 있어 보전의 필요성은 가처분을 발하는 경우와 발하지 아니하는 경우에 있어서 당사자 쌍방의 이해득실, 본안소송의 계속 여부, 그 내용 등 제반 사정을 고려하여야 할 것인바, 피신청인은 특허청에 신청인의 등록고안인 ‘모터가 내장된 팔받침’에 관한 실용신안권의 등록무효 심판청구를 하여 현재 그 사건이 특허청에 계속 중이고 특허청의 무효심판절차에서 그 등록고안에 관한 실용신안권에 대하여 무효심결이 내려질 개연성이 없지 아니하며, 피신청인이 신청인의 등록고안을 사용함으로써 신청인이 입게 되는 손해는 극히 경미하고, 신청인은 현재 등록고안을 이용한 자동차 제품을 생산하지 않고 있으나, 피신청인이 제조, 판매하는 파워윈도우가 부착된 자동차는 현재 국내뿐만 아니라 해외로도 수출되고 있는 점 등 여러 사정을 참작하면, 신청인에게 피신청인이 위 제품을 제조하는 것 등을 금지하지 아니하면 아니 될 현존하는 급박한 위험 내지 현저한 손해가 발생할 개연성이 있다고 보기 어렵다”고 하여 그 보전의 필요성을 인정하지 않고 가처분신청을 기각한 원심결정을 지지함으로써 채권자의 실시 여부를 참작하여 판단한 예가 있다.¹⁰⁵⁾

이와 같은 판례의 태도에 비추어, 특허권자가 스스로 또는 실시권자를 통하여 발명을 실시하고 있지 않은 경우에는 피신청인의 침해행위로 인하여 현저한 손해 또는 회복할 수 없는 손해(irreparable harm)가 발생한다고 보기 어려운 경우가 대부분일 것이고, 따라서 이러한 경우에는 특별히 가처분이 필요한 이유가 입증되지 않는 한 가처분신청을 받아들이지 않는 것이 타당할 것이다.

또한 침해된 발명이 영업방법발명인지 여부 등을 고려할 것인가가 문제되는데, 이와 관련하여 서울중앙지방법원은 2002카합3054사건¹⁰⁶⁾에서 “인터넷을 이용하여 구현되는 사업방법이나 사업형태에 관한 이 사건 아이디어와 같이 이른바 Business Model에 대하여 부여되는 특허의 대부분은 그 이전에 발명되거나 사용되던 영업방법을 참조하여 그 결함을 제거하거나 보완함으로써

105) 대법원 1994. 11. 10.자 93마2022 결정 [실용신안권침해금지가처분][공1995.1.1.(983),33].

106) 서울중앙지방법원 2003. 3. 24.자 2002카합3054 결정. 박성수, “영업방법발명의 발명으로서의 성립성 및 신규성과 진보성 인정기준”, 한국정보법학회, 정보법 판례백선(1), 한국정보법학회, 박영사, 2006, 155면에서 재인용.

개발된다는 특징이 있는 점, 일반적인 특허에 있어서는 많은 경우 대체기술이 있고 특허기술이 적용되는 범위도 적은 반면 영업방법에 관한 발명은 그 발명이 속한 서비스업 분야에 있어서 과도한 독점을 발생케 할 가능성이 높고, 이러한 독점에 의하여 경쟁회사들 간의 경쟁질서의 순간적인 붕괴, 시장의 균형이나 질서의 훼손 등을 초래할 수 있는 점 등 특수한 사정이 있음을 고려하여 영업방법에 관한 발명의 성립이나 그 신규성, 진보성 등이 인정되는지 여부에 관하여는 통상의 특허발명보다 신중하고 엄격한 기준에 의하여 심사할 필요가 있다고 할 것이다”라고 판시하여 영업방법발명에 관련된 가처분신청에 관하여 좀 더 신중하게 결정하여야 한다는 태도를 보인바 있고, 또 프로그램저작권에 관한 것이기는 하나, 위 2007카합1672호 사건에서 “컴퓨터 프로그램은 그 기능성과 논리성 때문에 표현의 독창성 및 다양한 표현 가능성이 낮아 이를 강하게 보호하는 것은 사회적 비용을 증가시키게 되므로 실질적 유사성의 범위를 다른 저작물에 비하여 좁게 보는 것이 상당하다고 할 것이다”라고 판시하였다.¹⁰⁷⁾ 영업방법발명의 발명으로서의 특수성에 비추어 타당한 태도라 할 것이다.

한편, 대법원은 상표권침해금지가처분에 관한 대법원 2006. 2. 24. 자 2004마101 결정에서, “채권자의 채무자에 대한 이 사건 가처분 신청은 사회질서에 반하는 것으로서 상표권을 남용한 권리의 행사로서 허용될 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고… 이 사건 가처분신청의 피보전권리가 존재하지 아니한다는 원심의 판단이 정당함은 위에서 본 바와 같고, …”라고 판시하여 가처분 발령 요건인 피보전권리의 존부를 판단함에 있어 채권자의 권리행사가 권리남용에 해당하는지 여부를 고려하고, 권리남용에 해당하는 경우에는 피보전권리가 존재하지 않는다고 볼 수 있다는 취지의 판시를 하였는바, 이러한 판례의 태도를 따른다면 가처분 신청에 있어서 피보전권리는 단지 권리가 존재하는 것으로 족한 것이 아니고 그것이 ‘보호할 만한 권리’이어야 하고 그러한 권리에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 권리남용 법리를 적

107) 서울중앙지방법원 2008. 5. 14.자 2007카합1672 결정. 한편, 이러한 견해에 대해서는, 이러한 사정은 다른 기술분야의 특허에 있어도 동일하게 있을 수 있는 부작용이며, 영업방법 특허만을 다른 기술분야와 달리 취급할 근거가 없다는 비판이 있다. 박성수, 앞의 논문, 161면.

용할 수도 있다 할 것이다. 다만, 이러한 판시가 대법원의 일관된 태도인지 및 그와 같은 태도를 권리의 성격이 다른 특허권에 대하여도 적용할 수 있는지는 아직 불확실하다.

2. 금지청구에 있어서 형평법적 요소의 고려 가능성

앞에서도 언급한 바와 같이, 우리나라 특허법 제126조 제1항은 “특허권자 또는 전용실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다”라고 규정하고 있을 뿐,¹⁰⁸⁾ 이러한 금지명령을 발함에 있어 미국 법에서와 같이 형평법적 요소를 고려하여야 하는지 여부에 관하여 아무런 언급이 없고, 이는 가처분과 관련하여 민사집행법 제300조 제2항에서 “가처분은 다툼이 있는 권리관계에 대하여 임시의 지위를 정하기 위하여도 할 수 있다. 이 경우 가처분은 특히 계속하는 권리관계에 끼칠 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여, 또는 그 밖의 필요한 이유가 있을 경우에 하여야 한다”라고 규정하여 미국의 형평법적 요소와 유사한 요소를 요구하고 있는 것과는 다르다.

따라서, 금지청구의 인용 여부에 있어 가처분에 있어서와 같은 형평법적 요소를 고려할 수 있는가와 관련하여, 가처분이 본안에 나아가 판단하기 전에 하는 임시적 처분인데 반하여 금지청구는 본안에 나아가 심리하여 침해가 있다는 점을 인정된 후 하는 처분이므로 금지청구의 인용 여부 결정에 있어 가처분에서와 같은 형평법적 요소를 완전히 고려하기는 일용 어려울 것으로 생각된다.¹⁰⁹⁾

108) 여기서 ‘침해할 우려’라 함은 일반적으로 현실의 침해에는 이르지 않았지만 침해발생의 개연성이 극히 큰 것을 의미하고, 이러한 우려를 정형화하여 법에 의하여 침해로 의제한 것이 특허법 제127조의 간접침해이다. 침해할 우려의 판단기준에 관하여는 침해할 우려를 객관적으로 해석하고 침해의 준비행위가 완성된 때에 침해의 우려가 있다는 설(객관설)과 침해품을 제조, 판매할 의도, 즉 침해의 의도가 인정될 때 침해의 우려가 있다고 해석하는 설(주관설)이 대립하고 있다. 김주형, 앞의 논문, 341-342면. 이 ‘침해할 우려’의 해석을 어떻게 하느냐에 따라 금지청구를 인용할 범위가 달라질 수도 있을 것이다.

다만, 앞 장에서 본 바와 같이 특허권도 사권(私權)의 일종이고 특허법에 그 권리의 행사 등에 관하여 특별한 규정이 없는 경우 민법이 보충적으로 적용될 수 있으므로, 특허권의 행사의 한 형태인 금지청구에도 민법 제2조의 신의성실의 원칙 또는 권리남용금지의 원칙이 적용될 수 있다 할 것이다.¹¹⁰⁾

나아가, 권리남용금지 법리의 적용을 위한 객관적 요건인 권리 행사자의 이익과 그로 인하여 침해되는 상대방의 이익 사이에 불균형이 있는지 여부를 판단함에 있어서는 법원이 상당한 재량을 발휘할 수 있고, 이러한 재량권의 행사 여하에 따라서는 미국의 eBay 판결이나 가처분에 있어서 고려하는 형평 법적 요소를 완전히는 아니더라도 어느 정도는 고려할 수 있을 것으로 생각되며,¹¹¹⁾ 그러한 고려요소로서는 앞의 제3장 IV. 5. 다.에서 언급한 사항 외에도, 현대의 첨단산업 관련 기술 특히 소프트웨어 관련 기술은 앞에서 본 바와 같은 기술의 복잡성으로 인하여 특허덤블(Patent Thicket)의 문제나 제품의 일부분에 관한 특허기술로 인하여 제품 전체의 생산이 중단될 수도 있다는 점, 영업방법발명과 같은 경우는 그 역사가 짧고 진보성 여부 판단시 대비할 선행기술의 부족 등으로 인하여 부실한 특허가 부여될 가능성이 크고 이미 부여된 특허도 무효로 될 개연성이 많은 점 등도 고려할 수 있을 것이다.¹¹²⁾ 나아가 일본에서 주장되고 있는 바와 같이 금지명령은 침해자로 주장된 자의 영업이 완전히 정지되는 등 매우 경직적인 성격을 가진 구제수단이란 점에서 그 발령에 신중을 기하되, 권리구제수단으로서 좀 더 유연성이 있는 손해배상에 의한 구제를 적극 활용하는 태도를 취하는 것도 바람직할 것이다.

109) 앞의 eBay 사건의 Brief of Pharmaceutical 참조.

110) 정차호, 앞의 논문, 71-72면.

111) 일본 최고재판소는 우리 특허법 제126조 제1항에 대응하는 일본 특허법 제100조 제2항에서 말하는 “침해의 예방에 필요한 행위”는 “특허발명의 내용, 현재 행하여지거나 또는 장래에 행하여질 염려가 있는 침해행위의 태양 내지 특허권자가 행사하는 금지청구권의 구체적 내용 등에 비추어 금지청구권의 행사를 실효있게 하는 것이어도, 동시에 그것이 금지청구권의 실현을 위하여 필요한 범위 내의 것이라는 것을 요한다.”라고 판시한 바 있다. 最高裁 1999. 7. 16. 제2소법정 판결 1998년(才) 제604호 [특허권침해예방청구사건], 民集 53권 6 957면, 中山信弘 외 편, 비교특허판례연구회 역, 특허판례백선 제3판, 박영사, 2005, 549면에서 재인용.

112) 이는 앞에서 본 Ebay 사건의 1심 법원 또는 Kenedy 대법관의 동의의견 및 서울중앙지방법원이 2007카합1672호 사건에서 가처분신청에 관하여 취한 태도라 할 수 있다.

제5장 특허권자의 불실시 및 특허가 침해품의 일부와 관련된 경우의 손해배상액 산정

I. 문제의 제기

특허권 침해에 따른 손해배상청구소송에서 손해배상액을 너무 낮게 인정하면 산업계는 특허권자와의 협상을 통하여 실시허락을 받고 특허발명을 사용하기보다는 무단으로 타인의 특허발명을 사용하고, 침해가 적발된 경우에는 작은 손해액을 배상함으로써 문제를 해결하려 할 것이고, 반대로 과도한 손해배상액이 인정되면 특허권자는 자신의 특허발명에 대한 관리를 의도적으로 방기하여 타인이 무단으로 특허기술을 이용하도록 유도한 다음 손해배상 청구소송을 제기하거나 우월한 지위를 이용하여 특허권을 침해하지 않은 행위에 대해서도 실시허락계약의 체결을 강제함으로써 기술이용 의욕을 저하시킬 것이므로, 적절한 손해액의 산정은 매우 중요하다.¹⁾

특히 Patent Troll과 관련하여 특허권자가 특허발명을 실시하지 않고 있는 경우에 그러한 사실을 고려하여 손해배상액을 산정하여야 하는지 하는 문제와, 소프트웨어 등 첨단산업분야의 제품은 수많은 특허기술의 결합으로 이루어진 경우가 많고 각 특허는 침해품의 일부에만 관련된 경우가 많은데, 이러한 경우 그와 같은 특허의 권리자가 이를 침해하여 제품을 생산·판매하는 자를 상대로 손해배상청구를 하는 경우 어떠한 원칙에 의하여 손해배상액을 산정할 것인가가 문제된다.

1) Brian J. Love, "Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule", 60 Stan. L. Rev. 263, 282 (2007) 참조; 윤선희, "특허권침해에 있어 손해배상의 산정-특허법 제128조 제1항의 이해", 저스티스 통권 제80호 (2004. 8.), 한국법학원, 111면; 허성욱, "권리남용금지 법리에 관한 법경제학적 고찰", 법조 통권 592호, 법조협회(2005. 12), 229면 참조.

II. 특허권자가 발명을 실시하지 않는 경우의 손해배상액 산정

1. 특허법상의 관련 규정 및 논의의 방향

일반적으로 특허권자는 불법행위의 일반원칙을 규정하고 있는 민법 제 750조에 의하여 고의 또는 과실에 의하여 특허권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 손해의 배상을 구하는 권리자는 침해자의 고의 또는 과실, 특허권 또는 전용실시권의 침해, 그 침해로 인한 손해를 입증하여야 하는데, 우리 특허법은 제130조에서 과실의 추정 규정을 두고 있고, 제129조에서는 생산방법의 추정에 관한 규정을 두어 위와 같은 요건의 입증을 쉽게 하고 있다. 특히 특허법 제128조³⁾는 특허침해로 인한 손해배상

2) 대법원은 “특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려졌을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 대해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이고, 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장입증하여야 한다”라고 판시하였다. 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 [손해배상(기)][공2006.6.1.(251),879].

3) 第128條(損害額の推定等)

① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는

액의 산정에 관하여 규정하고 있는데, 2001년 특허법 개정에 의하여 제1항이 추가되어, 제1항은 침해자의 판매량에 특허권자의 이익률을 곱한 금액을 특허권자의 손해액으로 할 수 있음을, 제2항은 침해자의 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정함을,⁴⁾ 제3항은 실시료 상당액을 손해의 액으로 할 수 있음을 각 규정하고 있고, 제4항은 위 규정들에 불구하고 손해의 액이 위 항들이 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있음과 침해자에게 경과실만 있는 때에는 법원이 이를 참작할 수 있음을, 제5항은 손해액의 입증이 극히 곤란한 경우 법원이 상당한 손해액을 인정할 수 있음을 각 규정하고 있다.⁵⁾

때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

② 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.

③ 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.

⑤ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

- 4) 이는 법률상의 사실추정으로, 추정의 효과는 추정사실인 손해액의 입증책임을 전환함에 지나지 않으므로, 침해자이익이 입증된 경우에도 침해자는 추정사실의 부존재, 즉 권리자의 현실의 손해액이 침해자이익보다도 저액인 것을 주장입증하면 동항에 의한 추정을 번복할 수 있다. 榎戸道也, "실용신안법 제29조 제2항에 의한 추정을 번복하는 사유 - 악로탈출구 사건", 中山信弘 외 편, 비교특허판례연구회 역, 특허판례백선 제3판, 박영사 (2005), 582면.
- 5) 박성수, "특허권침해와 손해배상액의 산정방법(Damages Calculations in Patent Cases), LAW & TECHNOLOGY 제2호, 서울대학교 기술과법센터 (2005. 9), 31면. 실용신안법 제46조, 상

이 규정은 특허권자에게 손해액의 산정을 용이하게 하도록 함과 동시에, 그 제1항에 규정되어 있는 바와 같이 손해액은 특허권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 하는 것이고(같은 항 제2문), 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 그 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야한다는 점에서(같은 항 단서) 과도한 손해배상을 방지하는 기능도 하고 있다.⁶⁾ 한편, 이 규정은 손해액의 산정을 용이하게 하기 위한 것이고 손해의 발생까지를 추정하는 것은 아니므로 권리자가 위 규정의 적용을 받기 위해서는 실제로 손해를 입은 것을 주장·입증할 필요가 있다.⁷⁾ 다만, 대법원은 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 충분하다고 판시한 바 있다.⁸⁾

이하에서는 위와 같은 특허법의 규정 취지 및 내용을 바탕으로 스스로는 특허발명을 전혀 실시하지 않는 Patent Troll에 의한 손해배상청구의 경우 어떻게 위 규정을 해석하는 것이 타당한지에 중점을 두고 살펴보기로 한다.⁹⁾

표법 제67조, 의장법 제64조, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의 2 등에서 동일한 취지로 규정하고 있다.

- 6) 박성수, “한국의 특허권 남용 규제,” LAW & TECHNOLOGY 제3권 제1호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 1), 15면, 33면 참조.
- 7) 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 [공2006.11.15.(262), 1889]; 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 [손해배상(지)][공1997.10.15.(44),3083](상표권에 관한 것임); 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결 [손해배상(기)][미간행](상표권에 관한 것임); 서울고법 2002. 5. 1. 선고 2001나14377 판결:확정 [상호폐지등][하집2002-1,193](부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 관련); 박성수, “특허권침해와 손해배상액의 산정방법(Damages Calculations in Patent Cases),” 33면.
- 8) 위 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결.
- 9) 이와 달리 특허권자 보호의 강화라는 측면에서 특허권자가 특허발명을 실시할 필요가 없다는 견지에서 논의를 전개한 글로는 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사, 2007, 특히 제3장 참조.

2. 특허법 제128조 제1항 및 제2항(침해자의 이익)에 기한 손해배상액 산정

가. 특허법 제128조 제1, 2항에 대한 개관

일반적으로 특허권 침해로 인한 손해로는 일반 재산권 침해에 대한 손해와 마찬가지로 적극적 손해로서 특허권자의 재산의 감소, 소극적 손해로서 특허권자의 일실효익 및 정신적 손해에 대한 손해배상청구가 가능할 것이나, 특허권 침해가 있다고 하여 특허권 자체가 권리로서 손상된 것은 아니고, 재산적 손해에 대한 배상이 충분히 이루어지는 경우 정신적 손해를 인정하기 어려울 것이므로, 특허권 침해에 대한 손해배상은 일반적으로 일실효익을 구하는 것이 될 것이다.¹⁰⁾

특허권 침해로 인한 일실효익은 “권리자의 감소한 판매수량 × 권리자의 제품 단위당 이익액”으로 산정하는 것이 원칙일 것이나, 이는 침해가 없었다면 기대되는 판매가능한 판매량의 입증에 어렵다는 문제가 있고, 이러한 점을 고려하여 마련된 것이 특허법 제128조 제1항과 제2항으로서, 우선 제1항은 “침해자의 판매수량 × 권리자 제품 단위당 이익액”을 손해액으로 할 수 있다고 규정하고 있고, 제2항은 침해자의 이익을 권리자의 이익으로 추정한다고 규정하고 있다.¹¹⁾

이와 관련하여, 위 규정들을 적용하기 위해서는 특허권자가 실시를 하고 있을 것을 요하느냐가 문제되어 왔고, 종래 우리나라에서는 특허권자의 실시를 요한다는 견해가 주로 주장되어 왔으며,¹²⁾ 특히 서울중앙지방법원은 최근

10) 박성수, “특허권침해와 손해배상액의 산정방법(Damages Calculations in Patent Cases), 31면. 결국 민법 및 특허법의 규정에 의한 소극적 손해액의 산정방법은 민법 제750조에 의한 경우(통상형), 특허법 제128조 제1항, 제2항의 손해액추정규정에 의하는 경우(추정형), 같은 조 제3항의 통상 얻을 수 있는 금액에 관한 규정에 의하는 경우(실시료형), 제5항의 법원의 판단에 따른 상당액에 의하는 경우(재량형) 등 4가지로 나눌 수 있다. 전효숙, “특허권 침해로 인한 손해배상” (손경한 편저, 新 특허법론, 법영사, 2005), 784면.

11) 윤선희, 앞의 논문, 113면.

“특허법 제128조 제2항은 특허권자가 특허를 실시하고 있음을 전제로 그 손해액의 입증을 경감시키기 위한 규정인바, 원고가 이 사건 특허를 직접 또는 제3자에게 대여 혹은 양도하는 등으로 실시한 바 없으므로, 위 규정에 근거한 원고의 청구는 이유 없다”라고 판시하여 이 규정의 적용을 위하여 특허의 실시가 필요함을 명백히 하였다.¹³⁾

이에 대해서는, 권리자의 실시행위를 너무 엄격하게 해석하면 권리자의 제품이 정확하게 그 특허발명의 실시인지 여부를 판단하지 않으면 안 되고, 침해자의 침해행위의 전 기간에 걸쳐 권리자가 특허발명을 실시할 것을 요구하게 되는 등 원고인 권리자의 부담이 가중되고 특칙을 둔 입법취지에 반한다거나,¹⁴⁾ 특허제품에는 경쟁품에는 없는 ‘격별한 고객흡인력’이 있으므로 다른 경쟁품이 존재하는지 여부에 관계없이 침해품이 흡수한 시장이익 전액을 특허권자의 시장이익으로 추정하여야 한다는 견해¹⁵⁾ 및 특허권은 특허발명에 대한 타인의 실시를 금지하는 배타적 독점권으로서 특허권자의 실시를 요하지 않는 것이고, 특허침해로 인하여 특허권자가 입는 손해는 기술독점상태가 훼손되는 것 자체이며, 그러한 손해도 특허발명에 대한 독점적 이용가능성이 없다는 특별한 경우에는 배상청구할 수 없고, 제128조는 특허권자의 기술독점훼손상태가 훼손당한 경우에 그 손해의 크기를 평가하는 규정이라는 견해¹⁶⁾ 등이 주장되어 왔다.

그런데, 특허법 제128조 제1항을 신설한 취지가, 침해자의 판매수량만을 확인하면 쉽게 손해액을 산정할 수 있도록 하여 특허권자의 권익보호를 강화

12) 전효숙, 앞의 논문, 790면 이하; 서울고등법원 1995. 10. 31. 선고 94나42312 판결 등 참조.

13) 서울중앙지방법원 2008. 6. 13. 선고 2007가합75902 특허권침해금지 등 판결. 다만, 이 판결은 앞서 본 대법원 2006다1831 판결에 따라 “원·피고 모두 의약품을 제조·판매하는 제약회사로서 경쟁관계에 있고, 이 사건 특허권은 원고의 영업목적 범위 내의 권리라 인정되므로, 피고의 침해행위로 원고에게 손해가 발생하였음은 능히 추인할 수 있는데, …”라고 하면서 제128조 제3항의 손해배상책임에 관하여 판단함으로써, 손해의 발생에 관하여는 그 입증책임을 완화하는 태도를 취하고 있다.

14) 이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 1998, 296-297면.

15) 高松宏之, “損害(2) - 特許法 102條 2項3項”, 新裁判實務大系4 知的財産關係訴訟法, 青林書院 (2001), 309-310면, 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 122면에서 재인용.

16) 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 162-166, 188-189면.

하기 위한 것이라 하더라도,¹⁷⁾ 그러한 입법취지로부터 바로 특허권자가 특허 발명을 실시하지 않는 경우에도 위 규정을 적용할 수 있다는 해석이 나오는 것은 아니고, 오히려 위 규정은 위 입법취지에서도 밝히고 있듯이 손해액 산정을 용이하게 하기 위한 것으로 보아야 할 것일 뿐만 아니라 위 규정 제2문은 “이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다”라고 하고 있어, 만약 특허권자의 실시가 전혀 필요하지 않다면 전혀 실시하지 않는 특허권자가 실시하여 판매한 특허권자에 비하여 오히려 유리하게 될 가능성도 배제할 수 없으므로, 이 규정이 적용되기 위해서는 최소한 침해자의 판매수량을 침해로 인한 원고의 매출액 감소로 추인할 수 있는 정도의 사정이 존재하여야 하고,¹⁸⁾ Patent Troll의 경우와 같이 특허권자가 스스로 실시를 하고 있지 아니한 경우, 특히 생산설비를 전혀 갖추고 있지 않은 등 그 생산능력을 입증할 기초가 없는 경우에는 원고의 매출액 감소나 얻을 수 있는 이익의 상실을 생각할 수 없으므로 위 규정들은 적용되지 아니한다고 보아야 할 것이다.¹⁹⁾

나. 제128조 제1, 2항의 적용요건의 해석

(1) 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건

‘침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건’을 어떻게 해석하느냐에 따라 침해행위와 특허권자의 손해 사이의 인과관계 및 결정 손해액이 달라진

17) 양창수, “특허권 침해로 인한 손해배상 시론 - 특허법 제128조 제1항의 입법취지와 해석론 -”, 법조 통권 588호 (2005. 9), 법조협회, 24면 참조.

18) 일본에서는 권리자에게 침해자가 침해행위에 의해 얻고 있는 이익과 대비하여 얻을 수 있을 것 같은 동종 동질의 이익을 현실적으로 잃어버렸다고 하는 손해가 발생하고 있는 것을 필요로 한다는 견해가 있다. 青柳吟子, "실용신안법 제29조 제2항의 적용에 있어서 권리자의 자기 실시", 中山信弘 외 편, 비교특허판례연구회 역, 특허판례백선 제3판, 박영사 (2005), 571-572면 참조.

19) 송영식 외 2인, 앞의 책, 466-467면; 青柳吟子, 위 논문, 572면 참조; 박성수, “한국의 특허권 남용 규제,” 16면; 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004, 204면 참조.

다. 이에 관하여는 침해품과 대체가능성이 있는 제품으로 특허권자에게 판매할 용의가 있는 것을 가리키며 제품의 종류로써 대체가능성이 있으면 된다거나²⁰⁾ 조금이라도 침해자 제품의 수요가 있기만 하면 된다는 견해²¹⁾와 침해시를 기준으로 침해품이 특허제품과 기능·작용효과 등이 유사하여 경쟁관계에 있을 것을 요구하는 견해²²⁾가 대립되고 있다.

침해품과 특허제품 사이에 현실적으로 경쟁관계에 있을 것을 요구하는 것은, 특허권자에게는 발명의 실시 여부를 선택할 권리가 있다는 점에 비추어 부당하고, 그렇다 하여 전혀 실시를 할 의사나 능력이 없는 경우에까지 이 규정을 적용하는 것 또한 부당하므로, 최소한 침해자의 제품과 대체가능성이 있는 제품으로서 특허권자가 판매할 용의 또는 예정이 되어 있는 제품을 가리킨다고 보는 것이 타당할 것이다.²³⁾

(2) 침해행위를 하게 한 물건의 양도수량

앞에서 본 바와 같이 제128조 제1항은 “침해행위를 하게 한 물건의 양도수량”을 “침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 수량”으로 가정함으로써 일실이익의 산정을 용이하게 한 것이다.²⁴⁾ 여기서 “침해행위를 하게 한 물건”이라 함은 “침해행위를 조성한 물건”, 즉 침해행위의 필연적 내용을 이루는 물건을 말한다.²⁵⁾ 이 규정이 물건에 관한 발명에 적용되는 것은 그 문언에 비추어 당연하지만, 방법에 관한 발명의 경우에는, 물건을 생산하는 방법의 발명과 같이 일실이익의 산정과정을 정형화할 수 있는 경우에 한하고

20) 仙元隆一郎, “特許權侵害と損害賠償額の證明”, 民事法情報, Vol. 149 (1999), 2-11면; 茶園茂樹, “特許權侵害による損害賠償”, ジュリスト, Vol. 1162 (1999), 49-54면, 윤선희, 앞의 논문, 115-117면에서 재인용.

21) 田村善之, “損害賠償に關する特許法等の改正について”, 知財管理, Vol. 49. No. 3 (1999), 331면, 윤선희, 앞의 논문, 116-117면에서 재인용.

22) 윤선희, 앞의 논문, 115-116면 참조.

23) 양창수, 앞의 논문, 58면; Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152, 1510 (6th Cir. 1978).

24) 윤선희, 앞의 논문, 121면 참조.

25) 윤선희, 앞의 논문, 121면.

그 외의 경우에는 적용되지 않는다고 하는 것이 그 문언에 충실한 해석일 것이다.²⁶⁾

나아가 침해자가 권리자의 특허발명을 실시하고 있더라도 권리자의 특허발명을 대체할 수 있는 발명이 시장에 있는 경우에는 그러한 사정을 고려하여 침해행위를 하게 한 물건의 양도수량을 결정하여야 할 것이고,²⁷⁾ 제1항 단서는 이러한 취지를 규정하고 있다 할 것이다.

(3) 단위수량당의 이익액

일반적으로 “이익”이라 함은 매출액에서 비용을 뺀 것인데, 여기서 어떤 항목을 비용으로 볼 것인가가 문제된다. 이에 관하여는 원료비, 포장비 등 기업이 외부에 지출한 변동비만을 빼야 한다고 하는 견해(총이익설, 粗利益設), 노무비, 보수비 등의 고정비도 공제하여야 한다는 견해(순이익설), 침해품의 판매량이 권리자에게 있어 새로운 설비투자나 노동력을 필요로 하지 않고 제조 판매할 수 있는 범위 내에 있다면 일실이익은 권리자 제품의 판매가격으로부터 한계비용(제조원가 외에 제조판매를 위하여 직접 추가적 지출을 요하는 인건비 등의 변동비)을 공제한 것이라는 견해(한계이익설) 등이 대립하고 있다.²⁸⁾

제128조 제1항 제2문이 "손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다"라고 하여, 손해액의 한도를 단위수량당 이익액을 기준으로 산정하고 있는 점에 비추어, 비용 산정에 있어서도 단위수량을 생산하기 위하여 추가적으로 소요되는 비용, 즉 한계비용을 말하는 것으로 보는 것이 타당할 것이다.²⁹⁾

26) 田村善之, “損害賠償に關する特許法等の改正について”, 知財管理, Vol. 49. No. 3(1999), 331면, 윤선희, 앞의 논문, 121면에서 재인용; 박성수, “특허권침해와 손해배상액의 산정방법(Damages Calculations in Patent Cases)”, 34면.

27) 윤선희, 앞의 논문, 122-123면 참조.

28) 박성수, “특허권침해와 손해배상액의 산정방법(Damages Calculations in Patent Cases)”, 37-38면; 윤선희, 앞의 논문, 118-120면 참조.

29) 양창수, 앞의 논문, 60면 참조; 김철환, “특허권 침해로 인한 손해배상액의 산정방법”, 창

(4) 권리자의 생산능력

제128조 제1항에 의한 손해배상액의 산정에 있어서 “손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다.” 여기서 “생산할 수 있었던 물건의 수량”이라 함은 특허권자가 침해 당시를 기준으로 새로운 투자와 노동자의 고용·훈련을 요하지 아니하고 자신의 유희설비로 추가 생산할 수 있는 수량을 의미하고 이는 권리자 측에서 입증하여야 한다.³⁰⁾ 나아가 그러한 물건이 반드시 ‘피침해 특허권의 실시품’일 것을 요하는지, 아니면 개량품도 포함되는지에 관하여는 견해의 대립이 있으나,³¹⁾ 그 물건은 침해품과 현실 시장에 있어서 경합하고 있거나, 경합할 구체적인 가능성이 있어야 할 것이다.³²⁾

여기서 권리자의 생산능력에 하청이나 외국으로부터의 수입에 의한 것을 포함시킬 것인가가 문제인데, 특허권자가 항상 특허발명 전체를 생산할 수는 없다는 점에서 이를 전부 배제할 수는 없으나, 그 범위를 지나치게 넓게 인정하면 이러한 요건을 규정한 취지가 몰각될 것이므로 단순히 잠재적 가능성이 있다는 정도로는 안 되고 구체적 가능성이 있는 경우로 한정하여야 할 것이다.³³⁾

(5) 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량

작과 권리 (2005년 가을호), 세창출판사, 14면; 윤선희, 앞의 논문, 120면. 다만, 그 입증에 있어서는 권리자는 침해자의 총이익을 주장입증하고 공제되어야 할 비용에 관하여는 침해자측에 입증책임을 부담시키는 것도 가능할 것이다. 鎌田 薫, "특허법 제102조 제2항에서 말하는 '이익'의 의미", 中山信弘 외 편, 비교특허판례연구회 역, 특허판례백선 제3판, 박영사 (2005), 577면 참조.

30) 윤선희, 앞의 논문, 123면; 박성수, 위 논문, 35-36면.

31) 青柳吟子, 앞의 논문, 572면 참조.

32) 같은 논문, 573면 참조.

33) 윤선희, 앞의 논문, 124면 참조.

특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야한다.³⁴⁾ 여기서 “특허권자가 판매할 수 없었던 사정”의 의미에 관해서는 ‘침해자의 영업노력, 시장에 있어서의 대체품의 존재 등’을 의미한다고 하는 견해와 천재지변 등 ‘시장기회의 상실이라고 평가할 수 없는 특별한 사정’이라는 견해가 대립되는데,³⁵⁾ 앞에서 본 바와 같이 제128조 제1항이 침해물건의 양도수량을 권리자가 판매할 수 있었던 판매수량으로 가정하고, 특허권자의 생산능력을 손해액 산정의 한도로 설정하고 있는 점 등에 비추어 이는 침해자의 영업노력, 시장에 있어서의 대체품의 존재 등과 같이 그와 같은 방법에 의한 일실이익의 산정을 불가능하게 하는 사유로 해석하는 것이 타당하다 할 것이다.³⁶⁾

3. 특허법 제128조 제3항, 제4항(실시료 상당액과 실제 손해)에 의한 손해배상액 산정

가. 제3항 (실시료 상당액)

특허법 제128조 제3항은 실시료 상당액의 손해배상에 관하여 규정하고 있는데, 이 규정의 법적 성질에 관하여는 손해액은 물론 손해의 발생까지도 간주하고 손해가 없다는 항변을 할 수 없다는 견해와,³⁷⁾ 제1항과 마찬가지로 손해액의 계산에 관한 규정으로서 손해의 발생을 전제로 실시료 상당액을 최저한도의 손해액으로 법정한 것으로서 손해의 발생을 입증할 필요는 없으나 손해가 발생하지 않았다는 사실을 항변으로 주장할 수 있다는 견해가³⁸⁾ 있는

34) 특허법 제281조 제1항 단서.

35) 양창수, 앞의 논문, 40면 참조; 윤선희, 앞의 논문, 125-126면 참조; 박성수, “특허권침해와 손해배상액의 산정방법(Damages Calculations in Patent Cases)”, 36면 참조.

36) 윤선희, 위 같은 글, 127-129면.

37) 송영식 외 2인, 지적재산권법(상) 제9판, 육법사, 2005, 477면 등.

38) 권택수, “특허권 침해로 인한 손해배상”, 민사재판의 제문제 11권, 한국사법행정학회

데, 양 견해는 권리자가 침해사실과 실시료 상당액만을 입증하면 최소한 실시료 상당액을 손해로 받을 수 있다는 점에서는 같고, 권리자에게 손해가 발생하지 않았다는 사실을 항변으로 내세울 수 있는지 여부에 차이가 있을 뿐이며, 특허·실용신안·의장의 경우에는 상표와 달리 발명, 고안이나 창작 그 자체에 재산적 가치가 존재하는 것이므로 이들 권리가 침해된 경우 어떠한 손해도 발생하지 않았다는 것은 생각하기 어려워, 손해불발생의 항변이 사실상 채택되기 어렵다는 점에서, 논의의 실익은 크지 않다.³⁹⁾ 서울중앙지방법원도 2008. 6. 13. 선고 2007가합75902 특허권침해금지 등 판결에서, “원·피고 모두 의약품을 제조·판매하는 제약회사로서 경쟁관계에 있고, 이 사건 특허권은 원고의 영업목적 범위 내의 권리라 인정되므로, 피고의 침해행위로 원고에게 손해가 발생하였음은 능히 추인할 수 있는데, …”라고 판시함으로써 이러한 결론을 뒷받침하고 있다.

이 규정에 의하여 손해액을 산정하기 위해서는 특허권을 실시하고 있어야 하는지와 관련해서는, 대학, 연구기관과 같이 직접 특허권을 실시하지 않거나 실시할 수 없는 기관이 많은 점에 비추어 기본적으로는 특허권자가 생산능력을 증명할 필요가 없다 할 것이나,⁴⁰⁾ 그렇다 하더라도 손해가 있을 때에만 금전적 손해배상을 받을 수 있다는 불법행위법의 기본원칙에 비추어 특허발명이 침해 당시에 이용 가능해야 할 것이고, 이러한 이용가능성은 특허권자 등이 특허발명을 반드시 스스로 이용할 가능성을 의미하는 것이 아니라 특허실시허락계약을 체결할 가능성을 의미하는 것이라 할 것이며, 나아가 그러한 이용가능성의 유무를 판단함에 있어서는 특허발명의 수요 또한 고려하여야 할 것이다.⁴¹⁾

(2002), 568면 등.

39) 小池 豊, “商標法38條3項と損害不發生の抗辯-小僧壽し事件”, 中山信弘 외 編, 別冊 ジュリスト 商標·意匠·不正競争判例百選, 有斐閣 (2007. 11), 77면 참조. 또 침해행위가 있다는 것은 그 특허가 사용될 가치가 있다는 것을 역설적으로 보여주는 것이고, 특허침해행위가 발생하면 특허권자로서는 이 특허권을 타인에게 실시를 허락하여 주고 그에 따른 실시료를 지급받을 수 있는 기회를 상실한 것으로 볼 수도 있을 것이다. 임호, 특허법, 법문사, 2003, 716면 참조.

40) 송영식 외 2인, 앞의 책, 469면.

41) 박성수, “한국의 특허권 남용 규제,” 16-17면 참조.

한편, 이 규정에서 특허권자가 통상 받을 수 있는 금액은 특허발명의 실시허락으로 받을 수 있는 실시료를 말하고, 특허권자가 실시허락계약을 체결한 바가 있으면 그 가격을 기준으로 하되, 그러한 사실이 없으면 동종 기술분야의 실시료나 국유특허권의 실시료 산정방식을 고려하여 결정하여야 한다는 것이 종래의 견해였다.⁴²⁾ 그런데 실시료 상당액은 침해자가 적절한 실시를 하였더라도 지급하여야 할 금액이므로 침해시에 있어서의 실시료 상당액을 기준으로 손해액을 산정한다면 배상액이 소액이 되어 침해를 조장할 우려가 있다는 지적이 있고,⁴³⁾ 따라서 실시료 상당액의 기준시점을 침해시가 아닌 사실심 변론 종결시로 하여 당해 발명의 고유한 가치와 비실시허락 방침의 이유, 경쟁지역, 수요자 범위 등 구체적, 개별적 사정을 고려한 합리적 실시료율을 기준으로 하여 결정하여야 할 것이다.⁴⁴⁾ 우리 대법원도 “통상 받을 수 있는 금액을 결정함에 있어서는 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약의 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며, 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정⁴⁵⁾에 대한 입증책임은 그러한 사정을

42) 정상조, 지적재산권법, 204면.

43) 송영식 외 2인, 앞의 책, 470면; 김철환, 앞의 논문, 16-17면; 小塚莊一郎, "특허법 제102조 제3항상표법 제38조 제3항과 손해", 中山信弘 외 편, 비교특허판례연구회 역, 특허판례백선 제3판, 박영사 (2005), 589면.

44) 中山信弘, 공업소유권법 상 특허법(제2판), 홍문당, 346면, 김철환, 위 논문, 17면에서 재인용.

45) 이러한 사정으로는 권리의 사용형태가 다른 경우, 기존의 실시료율이 오랫동안의 우호적인 관계에 의하여 정해진 경우, 친사회사간의 관계 또는 회사와 그 대표이사 사이의 관계 등의 특수한 관계에 의하여 정해진 경우, 손해배상청구 소송에 영향을 미치기 위하여 상대방과 통모하여 비정상적으로 고액의 사용료 약정을 체결한 경우 등이 들어진다. 안원모,

주장하는 자에게 있다”라고 판시하여 이러한 견해를 채택하였다.⁴⁶⁾

나. 제4항 (특허권자의 실제 손해)

특허법 제128조 제4항 전문은 특허권자의 실제 손해가 실시료 상당액을 초과하는 경우에는 이를 입증하여 손해배상을 청구할 수 있다는 것을 규정하고 있고, 제4항 후문은 그러한 경우에 침해행위가 경과실에 의하여 이루어진 경우에는 법원이 손해배상액을 정함에 있어 그 사실을 참작할 수 있음을 규정하고 있다. 위와 같은 규정 형식에 비추어 후문의 ‘참작할 수 있다’는 ‘경감할 수 있다’라는 의미로 보아야 할 것이고, 경감의 여부 및 정도는 법원의 재량에 속하되 제3항과의 관계에 비추어 통상실시료 이하로 경감할 수는 없다고 할 것이다.⁴⁷⁾ 나아가 앞에서 본 바와 같이 컴퓨터 관련 기술 또는 전자산업 분야에서 하나의 제품을 만드는 데는 수많은 기술이 관여되어 있고 특허의 효력범위 역시 불확실하여, 침해자가 그 침해사실 자체를 잘 인식하지 못하는 경우가 있을 수 있으므로, 이러한 사유를 경과실로 보아 손해배상액 산정에 있어 고려하여야 할 것이다.⁴⁸⁾

“판례평석: 특허권 침해로 인한 실시 상당의 손해 - 대상판결: 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 -”, 법조 55권 11호 (통권 602호), 법조협회 (2006. 11), 227면.

46) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 [공2006. 6. 1. (251), 879]. 한편, 미국 법원은 합리적인 실시료율을 정하기 위하여 법원은 침해행위가 시작되었을 때의, 당사자들 사이에 이루어졌을 가정적인 협상(hypothetical negotiation)을 재구성하려 시도하였고, 이를 위하여 Georgia-Pacific 사건{Georgia-Pacific v. United States Plywood, 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)}에서 수립된 15가지 요소를 먼저 고려하였는데, 위 15가지 요소들은 크게 (i) 특허발명의 침해품 및 시장수요에 대한 비중, (ii) 관련 산업에서 사람들이 특허발명이나 유사발명에 대하여 지불해온 실시료 비율, (iii) 특허의 가치에 대한 전문가(expert)의 증언으로 요약할 수 있다고 한다. Mark A. Lemley, Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking", Symposium:Frontiers of Intellectual Property IV. Patent Reform, 85 Tex. L. Rev. 1991, 2018 (June, 2007).

47) 김철환, 앞의 논문, 18면; 박성수, “특허권침해와 손해배상액의 산정방법(Damages Calculations in Patent Cases)”, 39면.

48) Amy L. Landers, "Let The Games Begin: Incentives to Innovation in the New Economy of Intellectual Property Law", 46 Santa Clara L. Rev. 307, 340-343 (2006) 참조.

4. 특허법 제128조 제5항 (상당한 손해액)

특허법 제128조 제5항은 손해발생 사실은 인정되나 손해액 입증이 성질상 극히 곤란한 경우에 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 정할 수 있음을 규정하고 있다.

입증이 곤란한 경우로는 침해자가 매입·매출 관계 서류를 전혀 작성하지 아니하였거나 폐기한 경우와 같이 손해액의 입증을 위하여 필요한 사실의 입증이 대단히 어려운 경우를 말한다.⁴⁹⁾

우리 대법원은 “특허침해로 손해가 발생된 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우에는 특허법 제128조 제5항을 적용하여 상당한 손해액을 결정할 수 있고, 이 경우에는 그 기간의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 특허침해가 이루어진 기간의 일부에 대해서만 손해액을 입증하기 어려운 경우 반드시 손해액을 입증할 수 있는 기간에 대하여 채택된 손해액 산정 방법이나 그와 유사한 방법 만으로만 상당한 손해액을 산정하여야 하는 것은 아니고, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다”라고 판시하였는바,⁵⁰⁾ 이때 특허권자의 실시 여부, 생산능력 등도 고려할 수 있을 것이다.

III. 특허발명이 침해품의 일부에 관련된 경우 등의 손해

49) 김철환, 앞의 논문, 18-19면; 박성수, “특허권침해와 손해배상액의 산정방법(Damages Calculations in Patent Cases)”, 40면.

50) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 [공 2006. 6. 1.(251), 879]; 같은 항에 의하여 손해배상액을 인정한 하급심 판결로는, 서울중앙지방법원 2007. 2. 2. 선고 2005가합74769 손해배상(지) 판결이 있다.

배상액 산정

1. 특허발명의 실시부분이 침해품의 일부인 경우

특허권을 침해하는 물품이나 공정이 특허발명 외의 많은 다른 요소를 포함하고 있고, 그러한 경우에 특허발명이 소비자 수요 창출의 기본 요소라면 위 전체 물품 또는 공정 전체를 기초로 하여 손해배상액을 산정하여야 할 것이지만, 만약 특허발명 외의 다른 요소들이 침해 물품 등의 판매에 이바지하였다면 특허발명이 그 수요에 이바지한 비율 등을 참작하여 손해배상액을 산정하여야 할 것이다.⁵¹⁾ 이는 구체적으로는 앞의 특허법 제128조 제1항의 "침해행위를 하게 한 물건", 제2항의 "침해행위에 의하여 얻은 이익", 제3항의 "특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액" 등의 산정과 관련되는 문제라 할 것이다.

미국에서는 종래 실시료 산정의 기초가 되는 침해품 또는 행위의 가치의 산정과 관련하여, 특허가 침해품 전체에 관계되는 경우에는 단순히 침해품의 판매 또는 사용 전체에 대한 가치를 기초로 산정하면 되나, 특허가 침해품의 일부 부품 또는 개선된 부분에만 관련된 경우에는 그러한 관련 부분의 비율을 기초로 산정하는 것이 바람직하고 법원들도 이러한 원칙을 인정하여 왔다.⁵²⁾ 그런데 미국 법원은 일정한 경우에 특허가 침해품의 일부에만 관련된 경우에도 침해품 전체의 가치를 기초로 하여 일실이익 또는 합리적 실시료를 산정할 수 있도록 하였는데, 이를 '전시장 가치 원칙'(entire market value rule)이라 한다.⁵³⁾ 이 원칙은 원래 특허가 침해품의 일부에 관련되지만 그 전체 판매 또는 사용이 특허로 인한 것인 예외적인 경우에 적용되는 것이었으

51) 안원모, 특허권의 침해와 손해배상, 세창출판사, 2005, 226-228, 266-268면; 김철환, 앞의 논문, 19면; 박성수, "특허권침해와 손해배상액의 산정방법(Damages Calculations in Patent Cases)", 34-35면; 윤선희, 앞의 논문, 131-132면; 안원모, "판례평석: 특허권 침해로 인한 실시료 상당의 손해 - 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 -", 240면 참조.

52) Brian J. Love, 앞의 논문, 268면. 이글에서는 대표적인 판례로 Seymour v. McCormick, 57 U.S. 480 (1853)을 들고 있다. 같은 곳.

53) Brian J. Love, 앞의 논문, 269면.

나,⁵⁴⁾ 1980년대 및 1990년대에 걸쳐 연방순회항소법원은 이 원칙의 적용범위를 하나의 제품 중 특허와 관련된 부품과 다른 부품이 함께 기능하는 경우⁵⁵⁾ 및 (하나의 제품이 아니더라도) 기능적 관련성이 있는 한 침해품과 함께 판매될 것이 예상되는 부품의 경우에까지 확대하였다(기능적 일체 기준, functional unit test).⁵⁶⁾

그러나 특허가 침해품 전체 가치와 관련이 없는 경우에도 전시장 가치 원칙을 확대하는 것은 특허권자를 과대하게 보상하는 것으로서 특허침해시 막대한 배상을 할 것을 우려하여 기술개발을 위한 투자의욕을 감소시키고 실시료 산적(Royalty Stacking)의 위험을 증가시키며 Patent Troll이 번성할 수 있는 기초를 제공하는 문제가 있다.⁵⁷⁾ 즉, 특허가 침해품 전체와 관련이 있는 것이 아닌데도 불구하고 침해품 전체의 가치를 기초로 손해배상액을 산정하는 것은 사실상 특허의 보호범위를 확장하는 결과를 가져오고, 각 부품과 관련된 특허발명의 특허권자에게 전체 제품의 가치에 상응하는 실시료를 지급하다 보면 제품을 생산하여 얻는 이익이 아무것도 없게 되는 문제가 발생하며, 이러한 실무는 특허권자들에게 스스로 제품을 생산하는 것보다는 특허권을 공격적으로 행사하여 침해에 대한 손해배상을 받는 것이 이익이 더 많이 남는다는 인상을 주게 되어 Patent Troll의 증가를 가져오게 되고, 결국 소프트웨

54) 대표적인 판례로 Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Wagner Elec. Mfg. co., 225 U.S. 604 (1912)가 있다. 이 판례에서는 또한 특허가 침해품에 대한 전체시장가치에 관련되어 있지 않은 경우에는 특허권자의 손해배상액은 침해품 중 특허발명을 구현한 부분에 한정되어야 한다고 판시하여 그 이전에 존재하던 견해를 확인하였고, 다만 특허가 기여한 부분을 산정하기 곤란한 경우에는 특허권자의 입증책임을 전환하여 피고가 부담하도록 하였다. 225 U.S. 604, 614-615, 618-619 (1912); Amy L. Landers, 앞의 논문, 318-319면 참조. 그 외 같은 취지의 판례로는 Dowagiac Manufacutring Co. v. Minnesota Moline Plow Co., 235 U.S. 641 (1915) 판결이 있다.

55) 그 대표적인 판례가 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995)이다. Brian J. Love, 앞의 논문, 270-271면; Amy L. Landers, 앞의 논문, 356-357면 참조.

56) 대표적인 판례로는 Micro Chem., Inc. v. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119 (Fed. Cir. 2003)이 있다. Brian J. Love, 앞의 논문, 270-271면; Amy L. Landers, 358면 참조.

57) Brian J. Love, 앞의 논문, 270-272면; Mark A. Lemley, "Patent Reform Legislation - Public Comments on Substitute HR 2795 and the Role of the Antitrust Modernization Commission(AMC Testimony on Patent Reform) (2005. 10. 24.)", 6면.

어 산업에서와 같이 수많은 부품 또는 기술로 이루어지는 제품의 개발자들이 이러한 과대배상을 두려워하여 제품개발에 대한 투자를 하는 것을 꺼리게 된다.⁵⁸⁾

이러한 전시장가치원칙의 문제점 및 특허권자에 대한 과대보상에 대한 인식과 더불어 그 폐해를 줄이기 위한 노력이 법원 및 의회에서 나타나기 시작하였다.

우선 일부 법원에서 전체시장가치를 기준으로 손해배상액을 산정하는 것이 부당하다고 판시하고 있는바, 예를 들어 2007년 캘리포니아 남부지방법원은 *Lucent Technologies Inc. v. Gateway Inc.* 사건에서 2개 특허의 침해에 대하여 \$1.53 Billion의 배상을 명한 배심원의 평결을, 침해물품의 전체 시장가치를 기초로 손해배상을 산정할 충분한 증거가 없다는 이유로 파기하였다.⁵⁹⁾

한편, 미국 하원은 2007. 9. 7. Patent Reform Act of 2007(House Bill 1908)⁶⁰⁾을 통과시켰고 상원(Senate)의 개정안⁶¹⁾도 제출되었는데, 그 내용 중에 위 특허법 제284조의 합리적인 실시료(reasonable royalty)는 특허가 선행기술을 넘어 특별히 기여한 부분에 대한 경제적 가치만을 기초로 하고, 침해제품 또는 공정의 경제적 가치 향상에 기여하는 선행기술 및 다른 특징이나 개선에 의한 가치("the economic value properly attributable to the prior art, and other features or improvements, whether or not themselves patented, that contribute economic value to the infringing product or process")는 배제하여야 하고,⁶²⁾ 특

58) Brian J. Love, 앞의 논문, 279-282면; Amy L. Landers, 앞의 논문, 364면; John R. Thomas & Wendy H. Schacht, CRS Report for Congress, Patent Reform: Innovation Issues, updated Dec. 7, 2006, 25면; Doug Harvey, "Reinventing the U.S. Patent System: A Discussion of Patent Reform through an Analysis of the Proposed Patent Reform Act of 2005," 38 Tex. Tech L. Rev. 1133, 1155-1156 (Summer, 2006).

59) Robert A. Armitage, Commentary, "Now That the Courts Have Beaten Congress to the Punch, Why is Congress Still Punching the Patent System?", 106 Mich. L. Rev. First Impressions 43 (2007), <http://www.michiganlawreview.org/firstimpressions/vol106/armitage.pdf> 참조.

60) H.R. 1908, 110th Cong. (2007), available at http://frwebgate.access.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:h1908eh.txt (2008. 1. 7. 최후 접속).

61) S. 1145, 110th Cong. (2007), available at http://frwebgate.access.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:s1145is.txt (2008. 1. 7. 최후 접속).

62) H.R. 1908, § 5(b)(2); S. 1145 § 5(a)(2).

허된 요소가 소비자 수요의 중요한 기초가 되는 경우가 아니면 침해 제품 또는 공정의 전체 가치를 기초로 손해배상액을 산정할 수 없으며("Unless the claimant shows that the patent's specific contribution over the prior art is the predominant basis for market demand for an infringing product or process, damages may not be based upon the entire market value of that infringing product or process.")⁶³⁾, 그와 같은 방법으로 합리적인 실시료를 산정하기 어려운 경우 법원 또는 배심원은 그 발명의 비배타적인 실시허락계약의 조건 및 다른 적절한 요소들을 고려하여 산정할 수 있다는 내용을 포함하고 있었다.⁶⁴⁾ 그러나 이러한 내용은 상원 심의과정에서 모두 삭제되었다.⁶⁵⁾

우리 대법원은 저작권재산권이 침해된 사안에서 "침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에서 침해행위에 의한 기여도를 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 하고, 기여율은 저작권재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가하여야 한다"고 판시하였고,⁶⁶⁾ 서울지방법원은 저작권 침해

63) H.R. 1908, § 5(b)(3); S. 1145 § 5(a)(3); 이와 같은 내용은 Rite Hite Corp. v. Kelley Co. 56 F.3d 1538, 1549 (Fed. Cir. 1995) (en banc); Imonex Services, Inc., v. W.H. Munzprufer Dietmar Trenner GmbH, 408 F.3d 1374, 1376, 1379 (Fed. Cir. 2005)에 나타나 있다.

64) H.R. 1908, § 5(b)(4); S. 1145 § 5(a)(4); Michael A. Einhorn, "Patent Reform and Infringement Damages - Some Economic Reasoning", IPL Newsletter, Volume 26, Number 1:Fall 2007, The ABA Section of Intellectual Property Law, 13 참조; Brian J. Love, 앞의 논문, 290-293면 참조; 위와 같은 취지의 판결로 Geogrea Pacific Corp. v. U.S. Plywood Champion Papers, 446 F.2d 295, cert. denied, 404 U.S. 870 (1971) (비특허 요소, 생산공정, 영업상 위험, 침해자에 의하여 추가된 중요한 요소 또는 개발요소를 제외한 발명으로부터 실현가능한 이익을 기초로 손해배상액을 산정하여야 한다고 판시) 참조. 그런데 이러한 개정 움직임에 대해서는, 종래 실시료를 산정함에 있어서 제품의 전체 가치를 기준으로 하는 것은 특허부품 또는 공정으로부터 나오는 이익을 기초로 하는 것이 어렵다는 현실적 이유에서 비롯된 것이었는데, 위와 같은 미국 의회의 손해배상액 산정에 대한 제한 노력은 특허의 가치를 기준으로 그 액을 결정하려 한다는 점에서 바람직하나, 현실적으로 이를 적용하는 데는 많은 어려움이 있을 것으로 예상되고, 이러한 어려움은 특히 하나의 침해제품에 여러 개의 특허가 관련되어 있는 경우 훨씬 가중될 것이라는 우려가 제기되고 있다. Michael A. Einhorn, 위 같은 글, 15-16면.

65) <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?c110:2:/temp/~c110GBqw6J:> (2008. 6. 15. 최후 접속) 참조.

에 의한 손해배상 사건에서 저작물의 이용 정도가 약 80%에 그쳤음을 이유로 손해배상액 산정에 있어서 80%를 반영한 바 있다.⁶⁷⁾ 특허권에 관하여도 이러한 판례의 태도에 따라 특허발명의 기여율에 따라 손해배상액을 산정하여야 하고, 이러한 기여율 산정을 위해서는 전문가 증언이나 기술평가기관에 대한 사실조회 및 감정을 활용할 수 있을 것이다.

2. 침해품에 여러 개의 특허가 관련된 경우

침해품에 침해자의 특허기술을 포함한 여러 개의 특허기술이 관련되어 있는 경우에는 각 특허발명이 이바지한 기여율을 참작하여 손해배상액을 결정하여야 할 것이고, 그러한 경우 기여율은 전체제품의 가격과 손해배상청구와 관련된 특허발명을 실시하는 부품 가격의 단순한 비율이 아니라 구매 동기 등을 고려하여 사안에 따라 결정하여야 할 것이다.⁶⁸⁾

3. 실제 발명보다 넓은 청구항에 의한 손해배상 청구

나아가 발명자가 특허출원을 함에 있어 자신이 진정 발명한 것은 경첩(hinge)인데도 불구하고 문(door) 전체에 대한 청구항을 작성하여 출원하고 이에 대한 등록을 받은 다음 문 전체의 가치를 기초로 하여 손해배상청구를 하는 경우가 있을 수 있고, 이러한 경우에는 신규하고 진보성 있는 부분으로 인하여 발생한 경제적 가치를 기초로 하여 손해배상액을 산정하는 것이 바람직하다 할 것인바, 이와 관련하여 미국에서는 침해자의 개량에 의하여 추가

66) 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결[손해배상(지)][공2004.7.15.(206),1143].

67) 서울지방법원 2004. 1. 16. 선고 2001가합173 판결. 기타 실용신안에 관하여는 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결, 상표권에 관하여는 대법원 2003. 9. 19. 선고 2002가합65924 판결, 의장권에 관하여는 서울지방법원 2004. 1. 15. 선고 2003가합13647 판결이 있다. 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 352-354면에서 들은 판례들이다.

68) 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 355면; 박성수, “특허권침해와 손해배상액의 산정방법(Damages Calculations in Patent Cases)”, 35면; 윤선희, 앞의 논문, 123-124면.

된 가치 및 침해자가 그러한 제품을 상업화함에 있어 감수한 위험 등으로부터 위와 같이 진정한 발명으로 인하여 발생한 경제적 가치를 구별하여 그를 기초로 손해배상액을 산정하여야 한다는 법안에 관하여 논의된 바 있다.⁶⁹⁾ 한편, 소프트웨어 관련 특허에는 기능식 청구항이 많이 사용되고 있고, 그 권리범위가 미치는 범위에 다툼이 있기는 하나, 상세한 설명에 기재되어 있는 구조, 물질 및 행위 또는 이와 균등한 것에 한하여 특허권이 미치도록 하는 것이 바람직하다 할 것이고,⁷⁰⁾ 그렇다면, 특허권의 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서도 그와 같이 특허권이 미치는 범위를 기초로 하여야 할 것이다.

69) John R. Thomas & Wendy H. Schacht, 앞의 글, 26면 참조.

70) 미국 특허법 제112조 (35 U.S.C. § 112) 참조.

제6장 Patent Troll의 발생 억제를 위한 특허제도 및 실무의 개혁방안

I. 기타 대처방안의 분류

Patent Troll에 대한 대처방안은, 그에 의하여 소송을 제기당할 위험에 있는 기업 등이 사용할 수 있는 우회발명(design around), 특허감시(patent watch), 특허의 사전매수(clearance search), 조기 화해(early settlement), 특허 침해 보험(patent infringement insurance), 특허맵(patent map)의 작성 등 특허법 및 특허제도 외에서의 비법률적 방안이 있을 수 있고,¹⁾ 특허부여 전 및 부여 후의 소송과정에서의 법적·제도적인 대처방안이 있을 수 있을 것이다. 이하에서는 법적·제도적 대처방안을 특허부여 단계 및 부여 후의 행사단계에서의 대응방안으로 나누어 살펴보기로 한다.

II. 특허 부여 단계에서의 대응

1. 소프트웨어 관련 발명을 특허의 대상에서 제외할 것인가?

가. 문제의 제기

앞에서 본 바와 같이, Patent Troll에 대하여는 논자에 따라서 그 개념의 적절성, 그 행위의 순기능 및 역기능에 관하여 다양한 시각이 존재할 수 있

1) 이에 관하여는 최명석, 박해찬, “Patent Troll에 관한 소고(Review upon Patent Troll Past, Future and How to Deal with)”, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제1호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 9), 153-160면; Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll (2008. 4. 19. 최후 접속) 참조.

고, 이는 eBay 사건에 대한 각계의 의견서에서 볼 수 있는 바와 같이 산업분야에 따라 달라지기도 한다.²⁾

그런데 Patent Troll의 문제가 소프트웨어 관련 발명에서만 나타나는 것은 아닐 것이나, 지금까지 그러한 문제가 대두된 사건은 대부분 소프트웨어 관련 발명과 관련된 것이었다. 이러한 점에서 소프트웨어 관련 발명의 어떠한 특성이 Patent Troll이 활발하게 활동할 수 있는 배경이 되고 있는지, 그러한 특성으로 인하여 소프트웨어 관련 발명에 특허를 부여하는 것은 문제가 있는 것은 아닌지 하는 논의에 관하여 살펴보기로 한다.

나. 소프트웨어 관련 발명의 특성

일반적으로 소프트웨어는 특정한 기능을 달성하기 위한 알고리즘적 지시(algorithmic instructions)로 이루어져 있고, 따라서 공식(formulas)이나 알고리즘(algorithms)은 특허의 대상이 되지 않는다는 종래의 견해에 의하면 소프트웨어는 특허의 대상이 될 수 없다.³⁾ 또한, 소프트웨어는 프로그램, 시스템, 네트워크 요소들 간의 상호운용성(interoperability)⁴⁾을 유지해야 하기 때문에 기존의 것(코드 등)을 바탕으로 그 연장선상에서 누적적, 연속적으로 발전할 수밖에 없는 한계를 지니고 있어,⁵⁾ “고도한” 기술혁신을 통하여 기술발달에

2) 현재의 특허제도나 Patent Troll의 문제에 대한 위와 같은 다른 시각을 반영하여 산업별로 다른 특허 시스템을 만드는 것은, 무엇보다도 산업별 차별을 금지하고 있는 TRIPs(the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 협정 제27(1)에 반하고, 그것이 위법하지 않다 하더라도 의회가 각 산업에 맞는 구체적인 특허법률을 만들기를 기대하기는 어려우며, 상당한 행정비용 및 불확실성을 초래하게 되고, 각 산업분야의 로비에 취약하게 된다는 점에서 문제가 있다 한다. Dan L. Burk & Mark A. Lemley, "Policy Levers in Patent Law," 89 Va. L. Rev. 1575 (2003), 1634-1638면.

3) Arti Rai & James Boyle, "Synthetic Biology: Caught between Property Rights, the Public Domain, and the Commons," PLoS Biol 5(3): e58. doi:10.1371/journal.pbio.0050058 (2007).

4) “상호 정보를 교환하고 교환된 정보를 상호적으로 사용할 수 있는 능력”. Council Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs, recital (12), 정영진, “EU 경쟁법에서의 소프트웨어 상호운용성”, LAW & TECHNOLOGY 제2권 제6호 (통권 제9호), 서울대학교 기술과법센터 (2006), 6면에서 재인용.

이바지한다는 특허제도의 목적에 부합하는 발명을 생각하기가 어렵다(따라서, 이미 부여한 특허에 대하여도 그 유효성에 대한 의문이 제기될 가능성이 크다.⁶⁾)는 문제점도 있다.⁷⁾

한편, 하나의 새로운 프로그램을 개발하기 위해서는 그러한 프로그램의 개발에 필요한 많은 기술을 이용할 필요가 있고 그러한 기술들이 특허되어 있는 경우에는 수많은 특허(특허 덩불, patent thicket)의 권리자들로부터 실시 허락을 받거나, 알게 모르게⁸⁾ 관련된 특허를 침해하면서 제품을 생산할 수밖에 없다.⁹⁾

나아가 소프트웨어 관련 발명은 제약관련 발명과 비교하여 고정비용이 상대적으로 작고 시장화(commercialization) 하는데 시간이 적게 걸리며, 최초 발명을 위한 비용과 그 모방을 위한 비용 사이의 비율이 높지 않고, 수명 또한 짧은 특성이 있으며,¹⁰⁾ 이러한 특성으로 인하여 다른 발명보다 강력한 특허에 의하여 보호받을 필요성이 작고, 선행 특허로 인하여 빠르고 점진적인 특성이 있는 소프트웨어 관련 발명이 저지될 가능성이 있으며, 그러한 빠르고 점진적인 개선들에 대하여 많은 수의 저질(low quality) 특허가 부여될 가능성

5) 이는 다른 기술로의 대체가 어렵다는 것을 의미한다. Gerard N. Magliocca, "Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation", 82 Notre Dame L. Rev. 1809, 1829 (2007) 참조.

6) David B. Conrad, "Mining the Patent Thicket: The Supreme Court's Rejection of the Automatic Injunction Rule in *Ebay v. Mercexchange*," 26 Rev. Litig. 119, 138-139 (Winter, 2007); 구대환, "컴퓨터프로그램의 발전과 보호", 서울대학교 기술과 법 센터, 과학기술과 법, 박영사, 2007, 480면 참조.

7) Gerard N. Magliocca, 위 논문, 1830면 참조.

8) 위 같은 논문, 143면; Dan L. Burk & Mark A. Lemley, 앞의 논문, 1620면; Carl Shapiro, "Navigating the Patent Thicket: Cross Licensing, Patent Pools, and Standard-Setting", MBER Conference on Innovation Policy and the Economy, available at <http://haas.berkeley.edu/~shapiro/thicket.pdf>의 초록(Abstract) 및 32면 참조. 이는 특허의 효력범위가 특허청구범위의 해석, 특히 균등론의 적용으로 불명확한 데서 기인하기도 한다. 같은 곳.

9) 정상조, "기술혁신과 경쟁의 법칙", 서울대학교 기술과 법 센터 편, 과학기술과 법, 박영사, 2007, 712면; 정연덕, "특허괴물(patent troll)에 대한 법적 문제점(Legal issues on patent troll)", LAW & TECHNOLOGY 제3권 제1호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 1), 90-91면; Arti Rai & James Boyle, 앞의 논문 참조.

10) Dan L. Burk & Mark A. Lemley, 앞의 논문, 1621면.

이 있다.¹¹⁾

또한, 소프트웨어 관련 특허, 특히 영업방법특허(BM특허)는 1998년 이전에는 상당히 제한된 범위 내에서 인정되어 왔기 때문에¹²⁾ 선행기술(prior art)로 삼을 특허공보 등의 자료가 별로 없고, 개발자들이 소스코드(source code)를 비밀로 하여 왔기 때문에 선행기술로 삼을 다른 문헌도 충분히 형성되어 있지 않으며(이미 특허출원이 되어 있어도 1년 6개월이 지나지 않아 공개되지 않은 것들은 검색이 되지 않으므로, 이를 선행기술로 사용하기도 어렵다.¹³⁾), 급속도로 변화하는 인터넷 기술을 심사관들이 따라잡기 어렵기 때문에, 관련 업계에서는 널리 알려진 열악한 발명(기술)에 대하여도 특허권이 부여될 염려가 있다.¹⁴⁾

나아가 일단 특허가 부여된 후에는 후에 신규성이나 진보성이 없는 것으로 판단되어도, 예를 들어 Amazon사의 one-click 기술에 익숙해진 사용자들은 다른 서비스를 이용하기를 주저하거나 불편하게 느끼게 되고(lock-in effect), 가사 한 회사의 (특허가 무효로 된) Messenger 서비스를 이용하던 자가 다른 회사의 서비스를 이용하려 하더라도 그와 통신하던 사람들이 원래 회사의 Messenger를 계속 쓰는 경우 다른 회사로 옮겨갈 수 없는 경우가 있다(network effect).¹⁵⁾

또한, 일단 부여된 특허권은 소프트웨어 분야의 기술개발이 연속적이고

11) Richard A. Posner, *Antitrust Law* (2nd ed.), The University of Chicago Press, 2001, 245-246면; Dan L. Burk & Mark A. Lemley, 앞의 논문, 1622-1623면. 위와 같은 점들을 종합하여 Patent Troll이 발생할 수 있는 요인은, (i) 대체기술의 부재, (ii) 점진적 개선이 특징인 기술 분야, (iii) 낮은 취득비용 이라고도 한다. Gerard N. Magliocca, 앞의 논문, 1832면.

12) 소프트웨어 관련 발명의 역사에 관하여는 정상조, “소프트웨어 특허의 현황과 과제, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제6호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 11), 41-48면 참조.

13) 김정호·이완재 공저, *사이버공간의 법경제학*, 법문사, 2004, 375면.

14) Ronald J. Mann, "Do Patents Facilitate Financing in the Software Industry?", 83 *Tex L. Rev.* 961, 1026 (2005) 참조. 그러나 같은 글에서는 이러한 문제점은 소프트웨어 특허가 인정된 역사가 짧아서 그런 것이므로 시간이 지나 선행기술이 축적되면 자연스럽게 해결될 것이라고 한다. 같은 곳.

15) Rochelle Cooper Dreyfuss, "Are Business Method Patents Bad for Business?", 16 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 263, 271 (May, 2000); 이인권, “BM특허와 공공정책”, *한국경제연구원* (2002), 154면.

특히 현대의 ‘영업방법’은 대부분 컴퓨터와 인터넷을 이용하고 있으므로 컴퓨터나 인터넷을 이용하여 사업을 하는 영업방법에 대한 특허를 취득하면 ‘영업을 하는 방법’ 그 자체를 독점하는 결과가 된다는 점에서 그 효력범위가 상당히 광범위하고 오랜 기간 지속되며¹⁶⁾, 이로 인하여 특허권을 취득한 업체는 경쟁자에 비하여 우위에 서게 되는 반면 특허권을 취득하지 못한 업체는 로열티를 지불하거나 막대한 소송비용을 지불하여야 하는 기로에 서게 되고, 새로운 기술을 개발하려는 벤처기업이나 중소기업은 개발된 기술이 특허권의 범위에 속하게 될 것을 염려한 자본가들이 투자를 꺼림으로써 설 자리를 잃게 되어 고사할 염려가 있게 된다.¹⁷⁾

한편, 특허출원과정에서 출원인은 발명의 상세한 설명에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(‘통상의 기술자’)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 하고,¹⁸⁾ 특히 소프트웨어 산업에서와 같이 그 기술발전의 속도가 매우 빠른 산업분야의 경우에는 통상의 기술자가 상세한 설명을 보고 빠른 시간 내에 그 기술내용을 이해할 수 있어야 하는데,¹⁹⁾ 만약 특허청이나 법원이 통상의 기술자의 수준을 사실상의 그것보다 높게 보아 출원인이 소프트웨어의 소스코드를 보지 않고도 그 기능에 관한 기술이나 목적코드만을 보고도 그 발명을 실시할 수 있을 것이라고 추정하여 상세한 설명에의 기재정도를 낮추는 경우, 통상의 기술자는 그 발명을 실시할 수 없게 되고 결국 발명의 공개로 인한 후속 기술개발의 촉진이란 목적을 달성하기도 어렵게 된다.²⁰⁾

16) 구대환, "영업방법 관련 발명의 청구범위 작성방안 - 미국 유럽 일본 한국을 중심으로 -", 특허청 반도체2심사담당관실 (2003. 4.), 11면.

17) Claus D. Melarti, "State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.; Ought the Mathematical Algorithm and Business Method Exceptions Return to Business as Usual?", 6 J. Intell. Prop. L. 359, 390-391 (Spring, 1999).

18) 특허법 제42조 제3항.

19) Ronald J. Mann, 앞의 논문, 1026면.

20) Claus D. Melarti, 앞의 논문, 390-391면; Menell, Peter S., "The Property Rights Movement's Embrace of Intellectual Property: True Love or Doomed Relationship?" (February 2007). UC Berkeley Public Law Research Paper No. 965083 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=965083>, 2면; 한현옥, "BM특허와 공공정책", 한국경제연구원 (2004), 71면 참조.

다. Patent Troll을 억제하기 위한 방안으로서의 소프트웨어 관련 발명의 보호방안에 관한 논의

앞에서 본 바와 같은 소프트웨어 관련 발명의 특성에도 불구하고 현재 BM 특허를 포함하여 많은 수의 소프트웨어 관련 특허가 부여되고 있고,²¹⁾ 또 국내외에서 앞에서 본 eBay 사건을 비롯하여 이를 둘러싼 분쟁도 많이 발생하고 있지만,²²⁾ 아직까지 소프트웨어 관련 발명을 특허로 보호하는 것이 바람직한 것인가 하는 논의는 그치지 않고 있다.

즉, EU(European Union) 국가들은 아직 소프트웨어 관련 발명의 특허성에 관하여 명확한 태도를 보이지 않거나 부정적 입장을 보이고 있고,²³⁾ 종래 특

21) 특허청의 자료에 나타난 우리나라 BM 특허의 출원 및 등록현황은 아래와 같다.

연도	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
출원건수	1,133	9,895	5,692	4,239	5,117	5,201	4,868	5,739	6,568
등록건수	197	174	338	776	976	1,327	1,435	1,955	2,861

이는 특허청전자상거래연구회 홈페이지(<http://www.kipo.go.kr/wiz/user/bm/index.html>, 2008. 4. 13. 최후 접속)의 일반자료실 중 ‘2007년 BM특허 출원 및 등록현황’이란 자료의 내용을 다시 정리한 것이다. 위 자료에 의하면 2000년 들어 BM특허에 대한 출원이 급증하였으나 그 등록률은 매우 낮았고, 2001년에는 출원 및 등록건수가 잠시 주춤하였다가 2002년 이후 다시 증가하는 추세에 있음을 알 수 있다.

22) 특허청에 따르면 1998년까지 한 건도 없던 BM 특허 분쟁건수는 99년 6건, 2000년 12건, 2001년 36건으로 갈수록 늘어나고 있다. “BM 특허분쟁 갈수록 는다”, 서울경제신문 2002. 4. 16.자 참조, 김정호·이완재 공저, 앞의 책, 363면에서 재인용. 그러한 분쟁의 자세한 내용에 관하여는, 이대회, “BM 특허분쟁 및 문제점”, 한국산업재산권법학회, 소담 김명신 선생 화갑기념 논문집 - 지적재산권의 현재와 미래-, 법문사 (2004), 785면; 강동세, “비즈니스모델(Business Model)의 특허문제”, 인터넷과 법률, 법문사 (2002), 418-421면; 한현욱, 위 논문, 59-60면 참조.

23) 자세한 정재훈, “소프트웨어의 법적 보호-최근 IT산업 발전과 소프트웨어 특허의 필요성을 중심으로-”, 창작과 권리 35호, 세창출판사 (2004. 6), 42면; 특허청 컴퓨터심사담당관실, “최근유럽특허청의 SW특허 심사기준 및 동향 (2003. 3.)”, 165-170면; Grant C. Yang, “The Continuing Debate of Software Patents and the Open Source Movement”, 13 Tex. Intell. Prop.

허중시(pro-patent) 정책을 취하여 물리적 변환이나 컴퓨터를 이용하지 않는 영업방법발명에까지 특허를 부여하던 미국도 최근의 특허제도의 개혁논의와 더불어 영업방법발명에 대한 특허의 인정범위에 관하여 다시 논의하고 있으며,²⁴⁾ 일본 및 우리나라는 미국의 정책을 이어받아 소프트웨어 관련 발명에 대하여 특허를 부여하고는 있지만, 미국과는 달리 발명을 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”이라고 정의하고 있어²⁵⁾ 소프트웨어 관련 발명의 특허성 인정범위에 관한 논의는 아직 계속되고 있다.

그렇다면, Patent Troll 문제가 발생하고 있는 배경이 되고 있고 또 그러한 문제가 가장 많이 발생하고 있는 분야인 소프트웨어 관련 발명에 대하여 특허성을 부정하고 다른 보호방안을 마련하는 것이 바람직한 것은 아닌가? 그러나 특허요건을 갖춘 발명에 대하여 심사관의 심사를 거쳐 특허가 부여된다면 발명의 공개로 인하여 중복투자를 방지하고 특허기간이 종료된 다음에는 공유의 영역(public domain)으로 귀속된 발명의 혜택을 많은 사람들이 누릴 수 있는 등 특허제도는 제대로만 운영된다면 기술발전 및 산업발전을 통한 소비자의 후생복지 향상에 기여할 수 있는 제도로써 현재 발생하고 있는 문제는 제도의 개선을 통하여 충분히 해결할 수 있는 것이라 할 것이고, 앞에서 본 바와 같이 우리나라에서도 이미 수많은 소프트웨어 관련 발명에 대하여 특허가 부여되어 왔고, 미국 등 기술선진국에서 특허중시 정책을 완전히 철회하지 않는 한 우리나라에서만 소프트웨어 관련 발명에 대하여 특허를 부여하지 않는 것은 외국의 발명가들과 경쟁하여야 하는 우리나라 발명가들의 입지를 약화시킬 우려가 있는 점 등에 비추어, Patent Troll의 문제 등 일부 부작용이 발생하고 있다는 점을 들어 소프트웨어 관련 발명을 특허로서 보호하지 않는 것은 지나치게 극단적인 것으로서, 이러한 방안보다는 아래에서

L.J. 171 (Winter 2005), 181면; 박성수, “영업방법 특허에 관한 연구: 이른바, BM 특허의 성립성에 관하여”, 사법논집 34집 (2002. 12), 법원행정처, 168-170면 등 참조.

24) 그 대표적인 예가 eBay 사건에서 Kennedy 대법관이 동의를견을 통하여 영업방법특허의 경우 다른 발명과 다르게 보아야 한다는 취지로 판시한 것 및 현재 CAFC에서 전원합의체로 변론이 진행되고 있는 Ex parte Bilski 사건에서 생필품 구입에 관련된 위험을 피하기 위한 방법의 특허성에 관하여 논의되고 있는 것이다. CAFC 사건에 관하여는 <http://www.patentlyo.com/patent/2008/05/cafc-hears-en-b.html> (2008. 6. 4. 최후 접속) 참조.

25) 특허법 제2조 제1호.

보는 바와 같이 소프트웨어 관련 발명에 관한 진보성 심사의 강화 등을 통하여 현재의 특허제도를 보완하는 방안이 현실적이고 또 바람직하다 할 것이다.²⁶⁾

2. 진보성(비자명성) 판단기준 및 심사절차의 강화

가. 진보성 판단기준에 관한 미국에서의 논의

미국 연방대법원은 1966년에 *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*²⁷⁾ 사건에서 미국 특허법 제103조²⁸⁾의 적용과 관련하여, "(i) 선행발명의 범위와

26) Gerard N. Magliocca, 앞의 논문, 1835-1836면; 정상조, "소프트웨어 특허의 현황과 과제", 47-49면 참조. 한편, 권영준 교수님은 저작권과 관련하여, 저작권 제도가 완벽한 제도는 아니지만 저작자에게 인센티브를 부여하여 문화의 향상발전을 꾀한다는 목적을 달성함에 있어 오랜 역사를 통하여 검증된 비교적 효율적인 제도라는 견해를 보이고 있다. 권영준, 저작권침해판단론-실질적 유사성을 중심으로-, 박영사, 2007, 58면. 이와 관련하여, 소프트웨어 관련 발명을 저작권이나 영업비밀, 새로운 보호체제를 통하여 보호하여야 한다는 논의 및 오픈소스 운동의 문제점에 관하여는, Arti Rai & James Boyle, 앞의 논문, 200-201면; 특허청 심사4국, "컴퓨터프로그램 및 그 시장의 발전 특성과 특허 및 저작권보호의 장단점" (2002. 12), 15-16면; 박성수, "영업방법 특허에 관한 연구: 이른바, BM 특허의 성립성에 관하여", 146-152면; 구대환, "보상책임체제에 의한 컴퓨터프로그램의 보호(Protection of Computer Programs by Liability Regimes)", 정보법학 제7권 제2호, 한국정보법학회 (2003), 71면 등 참조.

27) 383 U.S. 1.

28) 35 U.S.C. §103. 그 원문은 다음과 같다.

§ 103. Conditions for patentability; non-obvious subject matter

"(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made."

내용을 결정하고, (ii) 선행발명과 문제된 청구항의 차이점을 확정하며, (iii) 해당 기술분야에서의 통상의 수준이 결정되어야 하고, 이러한 배경 아래에서 발명의 자명성 또는 비자명성이 결정되어야 하며, 상업적 성공, 오랜 기간 필요성이 느껴졌으나 해결되지 않은 점, 다른 사람들의 실패와 같은 2차적 고려요소들은 대상발명이 이루어지게 된 상황에 대하여 알기 위하여 활용될 수 있다”라고 판시하였다.²⁹⁾ 그런데, 1982년 설립된 연방순회항소법원은 자명성의 문제를 좀 더 통일적이고 일관성 있게 해결하기 위하여 “특허청구항은 선행기술, 그 문제의 성격 또는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 지식에 의하여 선행기술의 가르침(teachings)을 결합할 동기 또는 시사를 가지고 있다는 점이 드러나야만 자명한 것으로 된다”라고 하는 “가르침(teaching), 시사(suggestion) 또는 동기(motivation)” 기준(소위 'TSM test')을 채용하였다.³⁰⁾ 이러한 연방순회항소법원의 기준에 대하여 연방대법원이 개입하여 판단하지 않음으로써 위 기준은 최근까지 자명성 여부를 판단하는 기준으로 자리잡고 있었는데,³¹⁾ 연방대법원은 2007. 4. 30. KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al. 사건³²⁾에서 특허청이 특허출원에 대하여 특허법 제103조에 기하여 거절함에 있어서는 반드시 명백한 근거를 제시하여야 하고, 연방순회항소법원이 채용한 TSM test가 Graham 사건에서 연방대법원이 설정한 분석방법과 반드시 배치되는 것은 아니고 또 유용한 것이기는 하나, 그것이 지나치게 경직되거나 형식적으로 운용되어서는 안 되고, 선행기술자료 등의 암시나 동기가 명시적인 경우뿐만 아니라 묵시적으로 제시된 경우에도 진보성을 부인하여야

29) 38 U.S. 1, 17-18면. 이러한 질문의 순서는 사안에 따라 바뀔 수 있다. KSR INTERNATIONAL CO. v. TELEFLEX INC. et al., 127 S.Ct. 1727, 1730 (2007).

30) 위 판결, 1730면 참조.

31) John F. Duffy, “Commentary, KSR v. Teleflex: Predictable Reform of Patent Substance and Procedure in the Judiciary”, 106 Mich. L. Rev. First Impressions 34 (2007), <http://www.michiganlawreview.org/firstimpressions/vol106/duffy.pdf>. (2008. 4. 19. 최후 접속) 참조. KSR 판결이 나올 때까지 연방대법원은 Anderson's-Black Rock v. Pavement Co(1969), Dann v. Johnson(1976), Sakraida v. Ag Pro, Inc.(1976) 사건과 같은 세 사건에서만 진보성의 문제에 관하여 다루었다. Harold C. Wegner, Commentary, "Making Sense of KSR and other Patent Cases", 106 Mich. L. Rev. First Impressions 39 (2007),

<http://www.michiganlawreview.org/firstimpressions/vol106/wegner.pdf> (2008. 4. 19. 최후 접속).

32) 위 판결, 1727면.

하며, 암시나 동기가 있었는지 여부는 통상의 기술자의 상식을 고려하여 융통성 있게 판단하여야 한다는 취지로 판시하였다.³³⁾

이 판결에서 Teleflex는 체격이 다른 운전자들에 맞게 조절될 수 있는 자동차의 페달 조립체에 대한 특허를 가지고 있었는데, 이는 페달 위치를 전자적으로 감지하는 센서가 페달 조립체의 지지체에 설치되고, 페달의 중심점은 페달 조립체가 조절되더라도 고정되어 있는 것을 특징으로 하며, 이러한 구성의 결합에 의하여 더 간단하고 가벼우며 작은 디자인의 페달 조립체를 만들 수 있는 효과가 있었다. Teleflex는 KSR에 대하여 특허침해소송을 제기하였는데, 연방지방법원은 조절 가능한 페달과 센서에 대한 각각 독립적인 선행문헌(references)을 인용하면서 Teleflex의 특허는 자명하므로 무효라는 간이 판결(summary judgment)을 하였다. 이에 대하여 항소심인 연방순회항소법원은 지방법원이 자명하다고 판단함에 있어 불완전하게 TSM test를 적용했다고 판시하며 지방법원의 판결을 취소하고 사건을 환송하는 판결을 하였다. 이에 대하여 연방대법원은 Graham 사건에서 제시된 자명성 판단의 틀을 다시 확인하면서 연방순회항소법원이 TSM test를 너무 경직되고 형식적으로 적용하였다고 판시하여 연방순회항소법원의 판결을 파기하였다. 즉 대법원은 연방순회항소법원이, "(i) 법원 및 심사관은 특허권자가 해결하고자 하는 문제만을 보아야 하고, (ii) 어떠한 문제를 해결하고자 하는 통상의 지식을 가진 자는 선행기술 중 같은 문제를 해결하기 위한 구성요소만 보게 되며, (iii) 특허 청구항은 구성요소의 결합을 시도하는 것이 자명하였다는 점을 보이는 것만으로는 그 자명성을 입증할 수 없다"라고 하고, "(iv) 법원과 심사관이 후발지식(hindsight)에 의해 영향을 받을 수 있다는 점을 지나치게 강조함으로써, 사실발견자로 하여금 상식에 의존하는 것을 거부하는 경직된 사전예방적 원칙을 적용하였다는 점에서 오류를 범하였다"고 판단하였다.³⁴⁾ 나아가 법원은

33) 위 판결, 1741면. 즉 이 판결은 비자명성 판단의 범위를 넓힌 것이기는 하나, TSM 기준의 배경이 된 정신까지 배척한 것은 아니다. 자명하다는 법적 결론을 뒷받침하기 위해서는 합리적인 근거와 함께 구체적인 이유가 있어야 한다. Stephen G. Kunin & Andrew K. Beverina, Commentary, "KSR's effect on Patent Law", 106 Mich. L. Rev. First Impression 50, 2007, <http://www.michiganlawreview.org/firstimpressions/vol106/kuninbeverina.pdf> (2008. 4. 20. 최후 접속).

34) 위 판결, 1742-1743면.

잘 알려진 요소들을 이미 알려진 방법으로 결합하는 것은 그것이 예상 가능한 결과를 가져오는데 지나지 않는 경우에는 자명하다는 종전 판례의 원칙을 재확인 하였다.³⁵⁾

TSM test가 경직되거나 형식적으로 운용되는 경우 결국 비자명성의 요건이 상당히 낮게 설정되고 이로 인하여 특허가 부여될 가치가 없는데도 불구하고 특허가 부여될 가능성이 있으며, 경쟁자로 하여금 원래 공공의 영역(public domain)에 있어야 할 기술을 자유롭게 이용하지 못하게 하고 관련기술에 대한 연구 및 개발을 할 의욕을 상실케 하여 혁신을 저해할 수 있으며, 비용 및 시간이 많이 드는 소송을 유발하여 자원의 낭비를 초래하고, 소비자들도 진정한 혁신이 이루어지지 않았음에도 불구하고 특허로 인하여 더 높은 비용을 지불하여야 하는 불이익을 입을 가능성이 있는바, 미국 연방대법원의 KSR 사건에서의 위와 같은 설치는 비자명성의 요건을 강화하여 부실특허가 발생할 가능성을 줄이는 결과를 가져올 것으로 보인다.³⁶⁾ KSR 판결 이후 연방순회항소법원에서 최초로 다루어진 결합발명에 관한 사건은 Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc.³⁷⁾인데, 이 사건에서 연방순회항소법원은 새로운 기준을 적용하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(PHOSITA)는 상식(common sense)을 활용하여 특허의 목적을 달성하기 위해 2개의 선행기술에서 빠진 구성요소를 더할 수 있었을 것이라는 이유로 특허발명을 자명하다고 판단하였다.

이와 같은 연방대법원의 판결 이후 미국 특허상표청은 위 판결의 취지에 따라 자명성 판단을 위한 심사지침을 새로이 제정하여 발표하였는데, 거기에서는 ‘청구항이 자명하다는 이유로 거절결정을 하는 경우에는 그 근거가 명

35) 위 판결, 1739면.

36) Deborah Platt Majoras, "A Government Perspective on IP and Antitrust Law", Symposium: The IP Grab: The Struggle Between Intellectual Property Rights and Antitrust, 38 Rutgers L.J. 493, 505 (Winter, 2007) 참조; CNET Japan 4. 25., “미 연방 대법원, 특허의 자명성을 판정하는 법적 기준 완화”, Weekly IP Look 251호 (2007. 5. 4.). KSR 판결은 결합(combination) 발명에 관한 것으로서 결합 청구항을 포함하지 않는 화학이나 생명공학분야의 발명을 제외한 다른 모든 분야의 발명에 영향을 미칠 것이다. Harold C. Wegner, Commentary, "Making Sense of KSR and other Patent Cases", 106 Mich. L. Rev. First Impressions 39 (2007).

37) Not Reported in F.Supp.2d, 2005 WL 1331216 (D.Del.).

백하여야 한다'는 위 대법원의 판시에 따라 거절결정의 근거가 될 수 있는 사유들을, ① 선행기술의 구성요소들을 이미 알려진 방법에 의하여 결합하여 예상가능한 결과를 가져오는 경우, ② 이미 알려진 구성요소를 다른 것으로 대체하여 예상가능한 결과를 가져오는 경우, ③ 유사한 장치(방법 또는 제품)를 개발하기 위하여 이미 알려진 기술을 같은 방법으로 사용하는 경우, ④ 이미 알려진 기술을 개발 가능성이 있는 이미 알려진 장치(방법, 제품)에 적용하여 예상가능한 결과를 가져오는 경우, ⑤ “시도하기에 명백한 경우” - 한정된 수의 이미 인정되고 예상가능한 해결방법 중에서 선택하고 성공가능성을 합리적으로 예상할 수 있는 경우, ⑥ 한 분야에서 알려진 과제가 디자인적 동기나 다른 시장 요인에 의하여 같은 분야나 다른 분야에서의 사용을 위하여 변형되고, 그것이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 예상할 수 있는 것이었던 경우, ⑦ 선행기술에서의 가르침, 시사 또는 동기가 통상의 지식을 가진 자로 하여금 선행기술을 수정하거나 출원발명에 이르기 위하여 선행기술의 가르침을 결합하도록 유도하는 경우의 7가지 경우로 나누고, 다시 각 경우에 있어서 명확히 하여야 할 사항들을 제시하고 있다.³⁸⁾

나. 우리나라에서의 진보성 판단기준

한편, 우리나라의 경우에는 진보성의 판단에 있어서 공지된 발명의 결합에 의하여 출원된 발명과 동일 또는 균등한 구성 및 효과를 가져올 수 있

38) Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of the Supreme Court Decision in *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, Federal Register/Vol. 72, No. 195/Wednesday, October 10, 2007/Notices,

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf>에서 검색 가능 (2008. 4. 19. 최후 접속). 한편, 유럽특허청에서는 진보성 판단을 객관적이며 예측가능한 방식으로 수행하기 위하여 3단계의 과제-해결책 접근방법(Problem-and-solution approach)을 발전시켰는데, 그 3 단계는, (i) 가장 가까운 선행기술(closest prior art) 결정단계, (ii) 해결하고자 하는 객관적인 기술적 과제(objective technical problem)의 설정단계, (iii) 가장 가까운 선행기술 및 해결하고자 하는 기술적 과제로부터 출발하여 청구된 발명이 통상의 기술자에게 자명하였는지 여부를 검토하는 단계이다. EPC 2000 Guidelines for Examination (status December 2007), Part C, Chapter IV, Item 11.7, 황영주, “특허의 진보성 판단에 관한 각국 기준의 개괄적 비교”, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원, 2008, 132면에서 재인용.

느냐 여부에 따라서 이를 결정하여야 한다는 일반론 외에 미국과 같이 구체적으로 진보성의 요건을 판단할 기준이 제시되고 있지는 않다.³⁹⁾ 40)그러나 특허법원의 판례를 분석한 결과에 의하면 2002년부터 2006년까지 특허·실용신안의 등록무효 사건이 792건이고, 무효로 판단된 것이 585건이며, 그 중 진보성 결여를 이유로 무효로 판단된 것이 436건이고, 또 3개 이상의 비교대상 발명에 의하여 진보성이 부정된 사건이 꾸준히 증가하고 있는 등 매우 높은 비율로 진보성이 없음을 이유로 무효로 하고 있음에 비추어, 법원이 미국의 TSM test와 같이 조합의 용이성을 판단한 구체적인 근거를 제시하지 않고는 있지만,⁴¹⁾ 그로 인하여 오히려 TSM test를 엄격하게 적용함으로써 인하여 진보성 요건이 낮아지는 것과 같은 문제를 아예 경험하지 않고 있는 것으로 보인다. 그렇다면 우리나라에서는 낮은 진보성 판단 기준 등으로 인하여 Patent Troll이 발생하는 것과 같은 폐해가 발생할 여지는 없는 것일까? 구체적인 진보성 판단기준이 없는 경우 발생할 수 있는 문제점으로는, 법원이 진보성에 관하여 사후적 판단(hindsight)을 하게 될 위험성이 있다는 점과,⁴²⁾ 진보성 판단기준이 구체적이고 명확해야 진보성 여부에 대한 예측이 가능하고, 그러한 예측가능성이 확보되어야 특허권자와 경쟁업자 모두 기술혁신 및 경쟁제품의

39) 박성수, “특허법원 판결로 본 특허의 유효성 분석 - 진보성 판단을 중심으로”, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제3호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 5), 31-32, 35면 참조.

40) 한편, 특허청의 심사기준은 진보성의 판단에 관하여, “(1) 청구항에 기재된 발명을 특정한다…… (2) 인용발명을 특정한다…… (3) 청구항에 기재된 발명과 인용발명을 대비하여 양자의 차이점을 파악하여 그 구성의 차이를 명확히 한다…… (4) 청구항에 기재된 발명이 인용발명과의 차이가 있음에도 불구하고, 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명이 이르게 된 것이 당업자에게 용이한가, 용이하지 아니한가에 대하여 판단한다…… (5) 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있는지 여부는 당업자의 입장에서 인용발명의 내용에 기재된 발명에 이를 수 있는 동기가 될 수 있는지 또는 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 차이가 당업자가 가지는 통상의 창작능력에 해당하는지 여부를 주요관점으로 하여 인용발명과 비교하여 더 나은 효과가 있는지를 참작하여 판단한다”라고 하여 미국의 Graham 판결이 제시한 진보성 판단에 있어서 고려할 요소들과 매우 유사한 판단기준을 제시하고 있을 뿐, 미국의 특허청 심사기준에서 제시하고 있는 바와 같은 구체적인 기준은 제시하지 않고 있다. 특허청, 심사지침서-특허·실용신안-, 2007. 7. 개정판, 2406-2407면 참조.

41) 박성수, 위 논문, 같은 면.

42) 정상조, “소프트웨어 특허의 현황과 과제”, 57면 참조.

개발에 안정적인 투자를 할 수 있을 것인데, 현재의 기준만으로는 그러한 예측가능성이 확보되지 않는다는 점을 들 수 있다.⁴³⁾ 그리고 이러한 사후적 판단의 가능성 및 예측가능성이 없다는 점은 특허청이나 법원의 특허에 대한 정책 여하에 따라 진보성의 높낮이가 달라질 수 있음을 의미하는 것이고, 그 높이가 낮아지는 경우에는 진보성 없는 특허의 증가로 Patent Troll이 증가할 가능성을 높일 수도 있는 것이므로, 현재까지 운영의 결과 별다른 문제점이 발생하지 않고 있다는 점만으로 앞으로도 문제점이 없을 것이라고 속단할 수는 없다 할 것이다.

이와 관련하여 최근에 일부 대법원 판결은 어느 정도 구체적인 진보성의 판단기준을 제시하려 노력하고 있는 것으로 보인다. 즉, 대법원은 2006후138 판결⁴⁴⁾에서 “어떤 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 용이하게 할 수 있는지를 보아야 할 것이고, 진보성이 부정되는지 여부의 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다”라고 하여 사후적 고찰의 금지를 선언함과 동시에 양 발명이 상이한 경우에 진보성을 부정하기 위하여는 “(i) 상이점을 개시 또는 암시하는 추가의 선행문헌을 제시하거나, (ii) 통상의 기술자라면 마땅히 그러한 구성상 상이점을 생각해낼 수밖에 없을 것이라는 사정을 인정할 만한 증거를 제시하여야 한다”라고 실시하여 사후적 고찰을 방지할 수 있는 진보성 판단의 기준을 제시하려 하였다.⁴⁵⁾ 또한 2005후3284 사건⁴⁶⁾에서는 “어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구

43) 정상조, “기술혁신과 경쟁의 법칙”, 서울대학교 기술과 법 센터 편, 과학기술과 법, 박영사 (2007), 703면; 황영주, 앞의 논문, 146면.

44) 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결[공2007, 1486].

45) 황영주, 앞의 논문, 144면.

46) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284[공2007, 1582].

항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적인 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(통상의 기술자)가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다”라고 판시하여 개별 구성요소가 공지된 경우의 선행기술과의 대비판단에 관한 기준을 제시하였다.

앞으로 위와 같은 판례를 좀 더 발전시켜 우리 특허실무에 적합한 구체적인 진보성 심사기준을 마련할 필요가 있다 할 것이다.

다. 소프트웨어 관련 발명에 있어서의 진보성 판단기준 및 신규성 및 진보성 심사를 위한 인적·물적 자원의 강화

앞에서 본 바와 같이 Patent Troll에 의한 특허권 남용의 문제는 대부분의 경우 소프트웨어 관련 발명을 둘러싸고 일어나고 있다. 이와 관련하여 소프트웨어 관련 발명의 특성에 비추어 자명성 또는 진보성 판단기준을 다른 일반적인 발명에 비하여 다르게 설정할 것인가 하는 점이 문제된다. 즉, 소프트웨어 관련 발명의 경우에는 소프트웨어기술 뿐만 아니라 영업방법 등 소프트웨어 이외의 다른 기술을 함께 포함하고 있는 경우가 많기 때문에 2건 이상의 선행기술자료와 비교해야할 필요가 더 크고 따라서 그 구성요소, 효과, 목적의 단순 비교만으로는 진보성 여부에 대한 설득력 있는 판단을 내리기가 어려울 것이기 때문이다.⁴⁷⁾

47) 정상조, “소프트웨어 특허의 현황과 과제”, 50면.

다만, 우리나라에서는 앞에서 본 바와 같이 미국 연방순회항소법원에서 종래 채택하여온 TSM test를 적용하여 진보성을 판단하기보다는 발명의 구성, 목적 및 효과를 객관적으로 비교한 후 비교적 높은 비율⁴⁸⁾로 특허의 무효를 인정하고 있어, 소프트웨어 관련 발명의 경우 특별히 진보성 판단의 기준을 높여야 한다고 보기는 어렵다.⁴⁹⁾

한편, 영업방법 발명의 진보성 판단과 관련하여 특허법원은 “영업방법 발명에 진보성이 인정되기 위해서는 영업에 관한 아이디어에 기존의 사고를 뛰어 넘는 독창성이 인정되거나 적어도 이를 구현하기 위한 구체적 기술구성에 진보성이 있어야 한다. 또한, 통상적으로 컴퓨터 프로그램 분야에서는 특정한 과제를 해결하기 위한 알고리즘이 개시되어 있으면 통상의 기술자는 그 이상의 상세한 기술개시 없이도 나머지의 기술상 문제를 해당분야에서 상용되는 기술적 논리부여를 통하여 손쉽게 추론할 수 있는 경우가 많으므로, ‘구체적 기술구성’에 진보성이 인정되기 위해서는 과제 해결을 위한 알고리즘을 구성하는 함수나 명령에 선행기술에서는 찾아보기 어려운 독창성 내지 진보성이 인정되어야 하고, 단지 선행기술에 의하여 개시된 알고리즘 등 공지의 기술구성을 단순결합한 것만으로는 다른 기술분야에 비하여 진보성을 인정받기가 한층 어렵다”고 판시하여⁵⁰⁾ 영업방법 발명의 진보성 판단을 위한 기준을 제시하였다.

이와 관련하여 영업방법 발명은 ‘영업방법’과 ‘컴퓨터 소프트웨어’가 결합된 것으로서 이를 진보성 판단과 관련하여 유형화하면, (i) 진보성 있는 영업방법을 진보성 있는 소프트웨어로 구현하는 것, (ii) 진보성 있는 영업방법을 종래의 소프트웨어로 구현하는 것, (iii) 종래의 영업방법을 진보성 있는 소프트웨어로 구현하는 것 및 (iv) 진보성 없는 영업방법을 종래의 소프트웨어로 구현하는 것으로 나눌 수 있고,⁵¹⁾ 이 중 (i) 및 (iv)의 경우에는 진보성 유무의

48) 특허법원의 지난 5년간 판례를 분석한 결과에 의하면 IT 관련 특허를 무효로 한 비율이 73.9%고, 그 중 BM 발명의 경우에는 16건 중 12건 즉 75%가 무효로 되었으며, 13건 중 10건 즉 76.9%의 높은 비율로 거절결정이 유지되었다 한다. 박성수, “특허법원 판결로 본 특허의 유효성 분석 - 진보성 판단을 중심으로”, 28, 34면.

49) 정상조, “소프트웨어 특허의 현황과 과제”, 57면.

50) 특허법원 2006. 8. 24. 선고 2005허9435 판결(확정).

51) 조영선, “BM 발명의 진보성 판단 - 특허법원 2006. 8. 24. 선고 2005허9435 판결”, 지적재

판단이 쉬우나, (ii)와 (iii)의 경우에는 영업방법 발명의 특성을 아이디어의 독창성에 두느냐 아니면 컴퓨터프로그램의 일종이라는 점에 두느냐에 따라 결론이 달라질 수 있다.⁵²⁾ 향후 이러한 유형에 대한 연구 및 판례의 축적을 통하여 진보성 판단에 관한 구체적 기준이 제시되어야 할 것이다. 다만, 우리 특허법이 발명을 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것"이라고 규정하고 있는바, 이는 발명의 요건으로서 "자연법칙을 이용할 것"과 "기술적 사상의 창작으로서 고도할 것"을 요구하고 있는 것으로 볼 수 있고, "기술적 사상의 창작으로서 고도할 것"이란 요건에 비추어 '고도할 것'이 요구되는 것은 '기술적 사상' 즉 '기술적 아이디어'라 할 수 있으므로, 영업방법 발명의 진보성 판단에 있어 우선 요구되는 것은 아이디어 즉, 영업방법의 진보성이라 할 것이고, 다만 "자연법칙을 이용할 것"을 요구하지 않는 미국 등과는 달리 그러한 아이디어는 최소한 어떠한 '물리적인 변환'을 동반하는 것이어야 할 것이며, 그러한 '물리적인 변환'을 어느 정도 요구할 것인가와 관련하여 단순히 일반적인 컴퓨터나 인터넷을 이용하면 족하다고 볼 것은 아니고, 각 발명의 기술적 사상을 구현하기 위한 것으로서 선행기술과는 다른 '변환'일 것이 필요하다 할 것이다. 그렇다면, 위 예들에서 (iii)의 경우보다는 (ii)의 경우가 진보성을 인정하기가 용이할 것이고, 이러한 결과는 현재 영업방법특허와 관련하여 종래 오프라인 상에서 이용되고 있던 영업방법을 컴퓨터 또는 인터넷을 이용하는 것으로 바꾼 것에 불과한 것에 대하여 특허가 부여되고 있다는 문제를 어느 정도 해결하는 것이 될 것이다.

한편, 앞에서 본 바와 같이 새로운 유형의 발명, 특히 영업방법발명의 신규성 및 진보성 판단과 관련하여서는 우선 선행기술 검색에 있어서 어려움이 있는바, 그 원인은 앞서서도 잠시 언급한 바와 같이 인터넷은 새로이 등장한 것으로서 급격하게 변화하는 성격을 가지고 있으므로 특허출원을 심사하는 국가기관이 영업방법발명(BM 발명)이 신규성의 요건을 충족하였는지 모두 확인할 수 없고⁵³⁾, BM 발명은 그 실질적 청구대상이 종래의 기술에 관한 것이 아니라 영업방법에 관한 것이기 때문에, 적절한 심사가 이루어지기 위해

산권 (2006. 9), 한국지적재법제연구원, 49면.

52) 위 같은 곳.

53) 이대회, 앞의 논문, 793면.

서는 특허공보 이외에 경제·경영에 관한 문헌 또는 해당 업무 분야 특유의 전문 문헌을 검색하여야 할 것인데, 그러할 경우 검색대상이 심대하게 넓어지고 그러한 자료들이 특허문헌처럼 체계적으로 정리되어 있지도 아니하여 실질적으로 적절한 검색이 불가능하며, 가사 적절한 선행자료를 찾았다 하더라도 이를 정확하게 해석하기 어렵고, 영업방법특허가 아직 새로운 분야로서 그 진보성 판단을 위한 기준 및 사례들이 많이 축적되어 있지 않기 때문이라 할 것이다.⁵⁴⁾

이러한 선행기술과 관련한 문제에 대처하기 위하여, 미국에서는 2000. 3. 29. 전자상거래 및 영업방법과 관련된 기술에 대한 처리절차를 개선하기 위하여 비즈니스 전문가(경영학, 은행관련 경험자, 정보학 박사학위 소지자 및 영업정보시스템 개발에 경험이 있는 자)를 심사관으로 채용하여 훈련시키고, 선행기술 검색의 강화를 위하여 미국 및 외국의 특허, 비특허 문헌 등을 의무적으로 검색하며, 특허 허여에 대한 명확성 및 논리성을 보장하기 위하여 출원에 대한 2단계 심사(second-level-review)를 하는 방안을 마련하였는바(소위 White Paper),⁵⁵⁾ 우리나라에서도 특허심사에 있어서 비즈니스 관련 전문가의 의견서를 의무적으로 참고하도록 제도화하는 등의 방안을 마련할 필요가 있다 할 것이다.

라. 진보성 판단과 상업적 성공 등 2차적 고려요소

일반적으로 발명의 진보성 판단은 구성의 곤란성, 효과의 현저성 및 목적의 특이성이라는 세 가지 요소를 중심으로 이루어지는데, 이러한 요소들만으로는 진보성의 판단이 객관화되기 어렵다는 측면에서, 국내외 판례 및 문헌에서 진보성 판단을 위하여 고려될 수 있는 보다 객관적인 자료로서 발명 제품이나 방법이 상업적으로 성공했는지 여부(commercial success), 오랜 기간의 필요와 실패(long felt need-failure of others), 실시허락(license)과 경영자의 묵인(acquiescence), 침해자들의 모방과 칭찬의 언동, 거의 동시에 이루어진 동

54) 장태중, “전자상거래와 BM특허와 컴퓨터관련 발명에 관한 해법”, 월간 발명특허 (2003. 9.), 39면 참조.

55) <http://www.uspto.gov/web/menu/busmethp/downloads.htm> 및 이대회, 앞의 논문, 795-796면 참조.

일·유사 발명 등이 거론되고 있다.⁵⁶⁾

특히 미국의 연방순회항소법원(CAFC)은 상업적 성공이 혁신적 기술의 결과이고 효과적인 마케팅 전략이나 선행기술을 사용한 유사 제품의 일반적 인기 때문이 아니라는 점, 즉 '기술과의 연관(nexus)성'이 입증되는 경우 다른 일반적인 요소들과 마찬가지로 진보성 판단에 있어서 고려하여야 할 4번째 요소로까지 그 지위를 격상시키기도 하였다.⁵⁷⁾

그러나 CAFC의 이러한 태도는 어떠한 경우에 발명과 상업적 성공 사이에 '연관'(nexus)이 있다고 볼 수 있는지 불명확하고, 개인 또는 소규모의 발명가들은 상업적 성공을 하고 또 이에 대하여 입증하기 어려운 반면, 큰 자본력을 가진 대기업들은 연구 및 발명보다는 자본력이 약한 발명가들의 발명을 복제하는 데 열을 올린 다음 소송에서는 발명가들이 상업적으로 성공하지 못하였거나 이를 입증하지 못하였다는 점을 이용하여 발명의 진보성 전체를 부정하는 무기로 삼을 수 있으며, 그러한 결과 개별 발명가들의 발명 의욕을 감소시키는 결과를 초래할 수도 있고, 결과적으로 진보성 판단이 상업적 성공이라는 요소에 의하여 대체되는 결과가 초래될 수도 있다는 비판을 받고 있다.⁵⁸⁾ 나아가 진보성 판단에 있어 상업적 성공 등을 지나치게 많이 고려하면 원래는 진보성이 인정될 수 없는 발명에 대하여도 진보성을 인정하여 특허를 부여하는 결과가 되어, 고도의 창작성이 있는 발명에 대하여 특허를 부여하여 발명의욕을 촉진하고자 하는 특허제도의 목적에 반하고 부실특허의 양산을 초래하여 Patent Troll의 발생을 유발할 수도 있다.

따라서 현재 우리 판례⁵⁹⁾의 태도와 같이 상업적 성공 등만으로 발명의 진

56) 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004, 98-99면; 조영선, “발명의 진보성에 관한 연구”, 사법논집 제37집, 법원도서관 (2004), 137-139면 참조.

57) Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530; Pentec, Inc. v. Graphic Controls Corp, 776 F.2d 309; Ryko Mfg. Co. v. Nu-Star, Inc., 950 F.2d 714; W.L. Gore & Associates v. Garlock, Inc., 721 F.2d 1540 (Fed. Cir. 1983); Vandenberg v. Dairy Equip. Co., 740 F.2d 1560 (1984) 참조.

58) Reed W. L. Marcy, “Patent Law's Nonobviousness Requirement: The Effect of Inconsistent Standard Regarding Commercial Success on the Individual Inventor”, 19 Hastings Comm. & Ent. L.J. 199 (Fall 1996) 참조.

59) 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 등록무효(특) 판결; 2007. 6. 28. 선고 2006후657 등록

보성의 존재를 인정할 수는 없고 이러한 요소는 진보성의 존재를 보장하는 2차적 자료에 해당한다는 태도를 취하는 것이 바람직하다 할 것이다.⁶⁰⁾

3. 출원발명의 공개시기

우리나라 특허법에 의하면 모든 특허는 특허 출원일로부터 1년 6개월 이내에 특허공보에 게재하여 공개하도록 되어 있다.⁶¹⁾ 이로써 우리나라에서는 잠수함 특허(submarine patent)⁶²⁾의 문제가 발생할 소지가 별로 없으나, 미국의 경우 2000. 11. 29. 이후부터 비로소 출원인이 외국에서 특허에 의한 보호를 받기 원하지 않는 경우 등을 제외한 몇 가지 예외를 제외하고는 출원일로부터 18개월 내에 출원을 공개하도록 하고 있어⁶³⁾ 위 일자 이전에 특허를 출원하거나 위 예외 사항에 해당하는 발명에 관하여 특허를 출원한 사람은 여전히 다른 사람에게 출원 사실을 전혀 알리지 않고 있다가 그 발명에 대하여

무효(특) 판결; 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결; 대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후3065 판결; 대법원 2004. 11. 26. 선고 2002후1775 판결; 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결; 2003. 3. 28. 선고 2001후3194 판결.

60) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무 - 특허·실용신안·디자인·상표 -, 박영사, 2006, 105면; 정상조, 지적재산권법, 98-99면.

61) 특허법 제64조.

62) 최초 출원된 후 장시간 후 공개되고 특허되는 특허에 대한 비공식적 용어로서, 미국의 구 특허법 아래에서 발명의 공개가 제도화되지 않고 특허가 부여된 날부터 17년의 특허기간이 기산되며 계속적으로 출원내용을 변경할 수 있음을 이용하여 특허출원 후 장시간 특허 등록을 미루면서 특허기술이 널리 사용된 후에야 등록을 받아 특허권을 행사하는 사람들이 나타나게 되었다. 이를 방지하기 위하여 미국에서는 특허기간을 최초출원일로부터 20년으로 하고 외국에 출원하지 않을 것을 명시한 특허를 제외하고는 18개월 내에 출원을 공개하는 제도가 채택되었고, 이로써 잠수함 특허가 나타날 가능성은 많이 줄었다 한다. 가장 유명한 잠수함 특허는 Jerome H. Lemelson의 특허로서 그와 그 상속인들은 이를 이용하여 1.3 billion 달러의 실시료를 벌어들였다 한다.

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_patent에서 검색가능 (2008. 4. 19. 최후 접속); Robert Rattrick Merges & John Fitzgerald Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials (3d ed.), LexisNexis, 2002, 1253-1254면.

63) 35. U.S.C. §122.

특허가 부여되자마자 특허침해소송을 제기할 수 있는 위험이 남아 있고, 이러한 상황을 고려하여 미국에서는 현재 위 예외 사유를 삭제하여 모든 특허 출원을 18개월 내에 공개하는 방향으로 특허법을 개정하여야 한다는 논의가 있다.⁶⁴⁾

나아가 인터넷 관련 기술은 그 라이프사이클이 짧기 때문에 출원인이 특허출원사실을 공표하면 경쟁자는 출원된 발명의 내용이나 신규성 또는 진보성의 유무에 관하여 알지 못하는 상태에서 그에 관련된 기술개발을 포기할 수도 있다. 이를 예방하기 위해서는 발명의 조기공개 및 조기심사가 필요한데, 현재의 조기공개제도는 출원인의 신청에 의해서만 가능하다.⁶⁵⁾ 따라서 현재와 같이 출원인의 신청에 의해서만이 아니라 모든 출원에 관해서 조기공개 제도를 실시함으로써 다른 발명자들이 특허출원된 발명의 내용을 빨리 알고 기술개발 여부에 관하여 판단하도록 할 필요가 있다.⁶⁶⁾

4. 특허 부여 전 의견제출(submission)과 부여 후 이의(opposition)

미국에서는 부실특허가 부여되는 것을 방지하고 특허침해소송으로 인한 비용을 절약하는 방안으로 특허 부여 전에 의견을 제출할 수 있는 제도와 특허 부여 후에 이의절차를 두도록 하는 방안이 제의되어 특허청은 특허갱신비용을 지급할 때가 되었을 때 및 특허가 양도될 때마다 특허의 유효성을 검토하도록 하고 있다.⁶⁷⁾ 이로써 특허권을 양수하려는 자는 재심사를 통하여 유효로 될 가능성이 있는 특허만을 양수할 것이고, 갱신에 앞서 특허권을 행사하지 않은 특허권자는 갱신하려 하지 않을 것이기 때문에, Patent Troll과 같은 행동을 감소시키는 효과가 있을 것이다.⁶⁸⁾

64) John R. Thomas & Wendy H. Schacht, Patent Reform: Innovation Issues (CRS Report for Congress), Updated Dec. 7, 2006, 36-37면.

65) 특허법 제64조 제1항; 김정호·이완재 공저, 앞의 책, 397면.

66) 김정호·이완재 공저, 위 책, 397-398면.

67) John R. Thomas & Wendy H. Schacht, 앞의 글, 38-40면 참조.

우리나라의 경우, 정보제공제도, 이의신청, 무효심판 등과 같이 심사의 결과에 대하여 타인이 이의를 신청할 수 있는 제도가 마련되어 있다.⁶⁹⁾ 그러나 무효심판을 제기할 수 있는 자격이 있는 자로 되어 있는 심사관은 특허청의 구성원이라는 점에서 그 스스로 특허무효심판을 제기하는 경우를 생각하기 어렵고, 이는 특히 특허청 예산이 등록된 특허에 대한 특허수수료를 기초로 하고 있다는 점에서도 기대하기 어렵다.⁷⁰⁾ 향후 이러한 부분에 대한 개선책이 요구된다 할 것이다.

5. 특허심사기간 및 특허기간의 단축, 특허유지비의 상승

소프트웨어 관련 특허의 기반이 되는 IT(Information Technology)의 변화속도가 매우 빠른 점 및 영업방법특허의 영향력이 매우 크다는 점을 감안하여 특허심사기간 및 특허기간을 단축하여야 한다는 견해가 있다.

먼저 특허심사기간을 단축하여야 한다는 견해에 대하여는 별다른 이의가 없는 것 같고, 앞에서 본 바와 같이 우리나라 특허청도 담당심사관을 증원하고 2000. 7. 1.부터 전자상거래 관련 출원에 대한 우선심사제도를 시행하여 우선심사를 신청하는 경우 출원일로부터 약 3개월 만에 특허심사를 마칠 수 있도록 하고 있다 한다.⁷¹⁾

나아가 특허기간의 단축과 관련하여서는, 이를 3-5년으로 단축하는 것이 바람직하다는 견해⁷²⁾, 기간의 단축여부는 영업방법특허를 받은 발명에 기초

68) David G. Barker, "Troll or No Troll? Policing Patent Usage with and Open Post-Grant Review", 2005 Duke L. & Tech. Rev. 9, 34 (2005).

69) 김정호·이완재 공저, 앞의 책, 395면.

70) Arti K. Rai, "Engaging Facts and Policy: A Multi-Institutional Approach to Patent System Reform", Colum. L. Rev. Vol. 103, 1035, 1075 (2003); 김정호·이완재 공저, 앞의 책, 395면.

71) 특허청 홈페이지 중 전기전자심사국의 BM특허 관련 부분,

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.sil_kuk.main.BoardApp&c=2001&page=/kpo/kor/sil_kuk/template/electric/electric_reference2.jsp&silguk_cd=011 (2004. 10. 19. 최후 접속) 및 같은 자료를 인용하고 있는 http://www.coexpatent.com/column/column_content.php?code=column01&seq=18 (2008. 4. 21. 최후 접속) 참조.

72) 이인권, 앞의 논문, 155-156면 참조.

한 후속발명이 얼마나 많이 나타나느냐에 달려 있다는 견해 등이 있으나⁷³⁾, 미국을 비롯한 특허 선진국들이 특허보호기간을 출원일로부터 20년으로 규정하고 있고, TRIPs협정 제27조는 모든 기술분야의 발명에 대하여 차별없이 (without discrimination) 특허가 부여되어야 한다고 규정하고 있고 제33조는 “특허권의 보호기간은 출원일로부터 20년이 경과하기 전에는 종료되지 않는다”고 규정하고 있으며,⁷⁴⁾ 인터넷을 이용한 전자상거래 관련 발명이 대부분 기술수명 주기가 짧다고 할 수 있지만, 기본적이고 중요한 특허는 오랫동안 권리를 누릴 가치가 있는 것이므로, 현실적인 경제적 가치의 존속 여부는 시장원리에 맡기고 제도적으로는 국제적인 추세에 부합하게 충분한 기간을 부여하는 것이 바람직하며, 이러한 보호기간의 단축은 소발명이라 할 실용신안도 보호기간이 10년으로 규정되어 있는 점에 비추어도 문제가 있다 할 것이다.⁷⁵⁾

한편, 특허 유지비를 높이는 것이 Patent Troll을 줄이는 방법이라는 견해가 있다.⁷⁶⁾ 즉, 현재 특허유지비는 미국의 경우 4년차에 \$900, 8년차에 \$2300, 12년차에 \$3800 등으로 비록 시간이 흐를수록 증액되기는 하나 그 증액의 정도가 매우 작아 특허권자들이 실시하지도 않으면서 장기간 특허를 보유하는 원인이 되고 있다는 것이다.⁷⁷⁾ 따라서 특허 유지비를 시간이 흐를수록 대폭 높여 특허권자가 하여금 잠자고 있는 특허를 사용하여 수익을 내려고 시도하지 못하도록 하고, 수익성이 없다고 판단하는 경우에는 관리비를 내지 않고 특허가 취소되는 길을 선택하도록 하는 것이 바람직하다는 것이다.⁷⁸⁾ 이는 오랫동안 특허를 보유하면서 실시하지 않다가 특허권을 이용하여 제품을 개발·생산하는 기업을 상대로 특허권을 행사하는 특허권자의 발생을 줄이는 효과가 있다는 점에서 경청할 만하나, 특허유지비의 상승은 이를 지급할 능력이 부족한 개인이나 중소기업 발명가의 특허등록이 취소되어 결과적으로 특허권이 단축되는 효과를 초래할 수 있다는 점에서 문제가 있으므로, 그 도입

73) 한현욱, 앞의 논문, 69면 참조.

74) TRIPs Article 27, 33.

75) 김정호·이완재 공저, 앞의 책, 380-381면 참조.

76) Gerard N. Magliocca, 앞의 논문, 1836면.

77) 위 같은 곳.

78) 위 같은 곳.

에 있어서는 이러한 문제점 또한 고려하여야 할 것이다.

III. 특허권의 행사단계에서의 대응

1. 적극적 소송제기를 통한 대응 - 실시권자의 무효주장 가능 여부

가. 문제의 제기

Patent Troll에 대한 대응방법으로서 침해소송 등을 제기당한 후 그에 대하여 항변하는 등 소극적으로 대응할 것이 아니라 그에 대하여 먼저 적극적으로 소송을 제기하는 것이 한 방법일 수 있다는 주장이 있다. 즉, 적극적 소송제기는, (i) 특허의 효력범위를 확실하게 알 수 있어 어떻게 우회발명을 해야 하는가를 좀 더 잘 알 수 있고, (ii) 상대방에 대하여 더 많은 정보를 얻을 수 있어 협상에 있어서 이를 활용할 수 있으며, (iii) 때로는 원고에게 호의적인 법원을 선택할 수 있는 이점이 있고, 그러한 면에서 Patent Troll에 대한 대응방법으로서 소송을 활용할 수 있다는 것이다.⁷⁹⁾

이러한 견해에 비추어 보면, 특허권자로부터 실시허락을 받아 특허를 실시하는 자는 특허의 유효 여부 및 권리범위에 관하여 가장 잘 알 수 있는 지위에 있어, 그에 의한 특허무효주장 및 무효심판청구는 Patent Troll을 억제하는 효과도 거둘 수 있을 것으로 보인다. 그런데, 실시권자는 특허권자로부터 실시권을 부여받아 특허권의 배타적 효력으로 인한 이익을 보는 사람인데, 과연 그러한 사람이 특허가 무효라고 주장하거나 자신이 실시하는 기술이 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 항변을 하거나 별소(특허무효심판 또는 소

79) Jason Rantanen, "Slaying the Troll: Litigation as an Effective Strategy Against Patent Threats", 23 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 159, 171 (2006).

극적 권리범위확인심판 등)를 제기하는 것이 가능한지가 문제로 될 수 있다.

나. 미국에서의 논의

종래 미국의 판례는 특허무효확인소송(declaratory judgment)의 제기와 관련하여 실시권자가 원고적격(standing)을 갖는지가 문제되어 왔다.

일반적으로 확인소송을 제기하기 위해서는 법률적이고 현실적인 분쟁(judicable actual controversy)이 있어야 하므로, 이 문제는 어떠한 경우에 그러한 분쟁이 있다고 볼 수 있는지의 문제라 할 수 있다. 이와 관련하여 종래 연방대법원은 그 대표적인 판례인 Lear 판결⁸⁰⁾ 등에서 사안에 따라 당사자 사이에 확인판결을 해야 할 정도의 충분한 긴급성(immediacy)과 현실적으로 대립하는 이해관계 및 상당한 분쟁의 존재라고 하는 요건이 충족되면 실시권자도 특허의 무효를 주장할 수 있다는 유연한 접근방식을 취하고 있었다.

그런데, 연방순회항소법원은 원고적격을 갖기 위해서는 침해소송을 제기 당할 합리적인 위험(a reasonable apprehension of suit)이 있어야 한다고 해석하여 왔고,⁸¹⁾ 이러한 연방순회항소법원의 견해에 의하면, 특허권자와의 사이에 실시허락계약을 체결하고 그 계약에 따라 실시료를 잘 지급하고 있는 실시권자는 침해소송을 제기당할 위험이 없기 때문에 확인소송을 제기할 수 없게 된다.⁸²⁾

그런데, 2007년의 MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. 판결⁸³⁾에서 연방대법원은, 실시권자가 특허가 무효, 집행불가능 또는 침해되지 않았다는 확인을 구하는 소송을 제기하기 위해서는 실시허락계약을 위배하거나 해지하여야 한다는 형식적 기준(formalistic requirement)을 배척하고 이와 배치되는 판결을 한 연방순회항소법원의 판결을 파기하였다. 이 사건에서 신청인인

80) Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 162 USPQ 1 (1969).

81) MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 427 F.3d 958, 964-65 (Fed. Cir. 2005), rev'd, 127 S. Ct. 764 (2007) 참조.

82) Studiengesellschaft Kohle mbH, 972 F.2d 1272, 23 USPQ2d 1839 (Fed. Cir. 1992); MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 427 F.3d 958, 964-65 (Fed. Cir. 2005), rev'd, 127 S. Ct. 764 (2007) 참조.

83) MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S. Ct. 764 (2007).

MedImmune은 피신청인인 Genetech으로부터 일단의 특허와 그 응용기술에 대한 실시권을 부여받기 위한 실시허락계약을 체결하였는데, 몇 년 후 Genetech은 실시허락계약의 대상으로 포함되어 있던 하나의 응용기술로부터 다시 특허를 취득하고 MedImmune에 대하여 그가 생산하는 제품이 새로운 특허를 침해하므로 그 특허에 대한 실시료를 지불하여야 한다고 주장하였다. 이에 대하여 MedImmune은 새로운 특허가 그 제품에도 미친다는 것을 부인하였으나 결국 실시료를 지급하기로 합의하였다. 그 후 MedImmune은 그 특허가 무효이고, 집행불가능(unenforceable)하며, 침해되지 않았고, 실시허락계약에 의하여 실시료를 지급할 의무가 없다는 것을 구하는 확인소송을 제기하였는데, 연방지방법원은 MedImmune이 계속하여 실시료를 지급하고 있는 한 분쟁이 없으므로 소송을 제기할 적격이 없다는 이유로 각하하였고, 연방순회항소법원도 연방지방법원의 판결을 지지하였으나,⁸⁴⁾ 연방대법원은 연방순회항소법원의 판결을 파기한 것이다.⁸⁵⁾

다. 우리나라의 경우

우리나라의 경우 확인소송을 제기하기 위한 요건으로서 판례는 “권리보호요건으로서 확인의 이익이 있어야 하고 확인의 이익은 확인판결을 받는 것이 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안·위험을 제거하는 가장 유효적절한 수단일 때에 인정되는 것이므로, 확인의 소에 있어서는 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 불안·위험을 초래하고 있거나 초래할 염려가 있는 자가 피고로서의 적격을 가진다”라고 판시하여 왔고,⁸⁶⁾ 여기서 ‘법적 불

84) Deborah Platt Majoras, "A Government Perspective on IP and Antitrust Law", Symposium: The IP Grab: The Struggle Between Intellectual Property Rights and Antitrust, 38 Rutgers L.J. 493, 502 (Winter, 2007).

85) 그후 이러한 대법원의 입장을 따른 판결로는 Sandisk Corporation v. STMicroelectronics, Inc., 480 F.3d 1372, 1379 (Fed. Cir. 2007) 및 Teva Pharms. USA Inc. v. Novartis Pharms. Corp., 482 F.3d 1330, 1346-47 (Fed. Cir. 2007)이 있다.

86) 대법원 2007. 2. 9. 선고 2006다68650, 68667 판결 [소유권확인; 공탁물수령권자확인][공 2007. 3. 15.(270), 435].

안'이란 상대방이 원고의 권리를 부인하거나 양립하지 않는 주장을 하는 것을 말한다.⁸⁷⁾

우리 특허법은 특허의 무효심판을 청구할 수 있는 자를 "이해관계인 및 심사관"으로 규정하고 있는바,⁸⁸⁾ 판례는 위에서 본 일반적인 법리를 특허실시권자의 무효확인심판에도 적용하여 "특허권자로부터 특허발명의 실시를 허락받은 자는 일반적으로 그 특허를 무효로 하여야 할 구체적인 이익이 있다고 할 수 없다"거나⁸⁹⁾ "특허권자로부터 실시권을 허여받은 자는 그 허여기간 내에는 권리대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없기 때문에 무효심판청구인적격을 인정할 수 없다"고⁹⁰⁾ 판시하였다.

위와 같은 판례의 태도에 따르면, 실시권자는 특허권자와의 사이에 유효한 계약관계를 유지하여 침해소송을 제기당할 염려가 없는 한 그의 권리 또는 법률상의 지위에 불안·위험이 초래되거나 초래될 염려가 있다고 보기 어려우므로, 특허권자를 상대로 특허무효확인을 구하거나 무효주장(항변)을 할 수 없다고 볼 수도 있다. 그러나 무효인 특허가 존속하는 것은 독점이라는 배타적 권리를 부여받을 수 없는 자가 그러한 권리를 행사하는 상태를 초래하여 부당하게 경쟁을 제한함으로써 일반 소비자의 이익을 해하게 되는 결과를 가져오므로 결국 특허제도의 공공정책에 반하는 것이고, 실시권자는 특허권의 무효 여부에 관하여 가장 잘 알 수 있는 위치에 있으며, 무효로 선언되면 실시료를 지급하지 않아도 되는 특허에 대하여 실시료를 지급하고 있다는 점에서 특허를 무효로 하는 데 경제적 동기도 가지고 있는 자라 할 것이므로, 그에 대하여 실시허락계약을 위반하여 침해소송을 제기당할 위험이 없는 한 특허무효확인심판을 제기할 수 있는 원고적격이 없다고 하는 것은 실시권자에게 가혹한 일일 뿐만 아니라 특허제도의 공공정책에도 반하는 결과를 초래한다.⁹¹⁾ 나아가 실시권자가 특허권자와의 계약관계를 유지하면서 실시료를 지불하는 것은 특허권자와의 관계에서의 힘의 열세로 인하여 부득이 그러한

87) 호문혁, 민사소송법 제3판, 법문사, 2004, 257면.

88) 특허법 제133조.

89) 대법원 1979. 4. 10. 선고 77후49 [특허무효][집27(1)행,88;공1979.7.15.(612),11951].

90) 대법원 1981. 7. 28. 선고 80후77 [특허무효][공1981.10.1.(665),14265].

91) Deborah Platt Majoras, 앞의 논문, 503면.

상태를 유지할 수밖에 없는 것일 수도 있다.

따라서 위와 같은 공공정책적 고려 및 특허권자와 실시권자 사이의 힘의 불균형이라는 관점에서 실시권자에게 실시허락계약이 유효한 경우에도 무효 심판을 제기하거나 권리범위확인심판 등에서 무효의 항변을 할 수 있도록 하는 것이 바람직할 것이다.⁹²⁾

나아가 종래 특허무효확인소송을 인정할 수 있을 것인가에 관하여는 특허청과 법원의 권한배분 및 행정행위의 공정력 등에 비추어 인정되지 않는다는 견해가 우세하였다.⁹³⁾ 그런데 앞에서 본 바와 같이 특허침해소송에서 진보성이 없음을 이유로 한 무효의 항변도 허용하는 상황이 됨에 따라 특허무효확인소송을 일반 법원에 제기하는 것이 가능한지 여부에 관해서도 논란이 생길 수 있을 것으로 보인다.

2. 특허청구범위의 해석

가. 문제의 제기

일반적으로 특허침해여부의 판단은 첫째, 특허청구항의 범위와 의미를 적절히 해석하고, 둘째, 그러한 청구항을 침해한다고 주장된 장치에 비교하는 두 가지 단계를 거쳐 이루어진다.⁹⁴⁾ 첫 번째 단계의 특허청구항의 해석은 청

92) 한편 권리범위 확인심판의 청구인 적격과 관련하여, 구 특허법(2006. 3. 3. 법제7869호로 개정되기 전의 것)에서는 ‘특허권자 및 이해관계인’으로 규정하고 있었고, 이와 관련하여 전용실시권자가 청구인적격이 있는지가 문제되었으며, 대법원은 2004. 11. 26. 선고 2002후 2105 판결 등에서 전용실시권자는 청구인적격이 없다고 판시하였으나, 이에 대하여 전용실시권자의 청구인 적격이 부인될 경우 권리자가 재외자이거나 분쟁 개입에 소극적인 경우에는 전용실시권자의 권리행사가 제한되는 결과를 초래할 수 있다는 비판이 있었고, 이에 현행 특허법 제135조 제1항은 전용실시권자의 청구인적격을 명시적으로 인정하고 있다. 특허법원 지적재산소송실무연구회, 앞의 책, 164면 참조.

93) 위 제3장 IV. 2. 라. 참조.

94) Carroll Touch, Inc. v. Electro Mechanical Sys., Inc., 15 F.3d 1573, 1576 (Fed.Cir.1993), Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Company, 133 F.3d 860, 865에서 재인용.

구항의 언어, 상세한 설명, 출원 경과 및 (필요한 경우) 외부 증거 등을 고려하여 이루어진다.⁹⁵⁾

한편, 우리나라 특허법 제97조는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다”고 규정하고 있다.⁹⁶⁾ 따라서 부실특허를 기초로 하여 특허침해소송이 제기된 경우 특허청구범위의 해석에 따라 그 침해 여부가 달라질 가능성이 있으므로, 특허청구범위 해석 원리에 관하여도 검토해볼 필요가 있다.

나. 균등범위의 적절한 설정

앞에서 본 바와 같이 미국에서는 균등론(doctrine of equivalents)⁹⁷⁾의 광범위한 적용이 Patent Troll의 등장을 촉진하는 역할을 하였다고 주장되고 있다.⁹⁸⁾ 미국에서 발달한 균등론은 현재 일본 및 우리나라에서 모두 인정되고

95) Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967 (Fed.Cir.1995) (an banc), aff'd, 517 U.S. 370 (1996), 위 Virginia Panel Corp. 판결, 865면에서 재인용.

96) 특허법 제97조. 이에 대하여 일본 특허법 제70조 제1항은 ‘특허발명의 기술적 범위는 원서에 첨부된 특허청구범위의 기재에 기하여 정하지 않으면 안된다’라고 규정하면서 제2항에서는 ‘원서에 첨부된 명세서의 기재 및 도면을 고려하여 특허청구범위에 기재된 용어의 의의를 해석하는 것으로 한다’고 규정하여 청구범위 해석에 있어 상세한설명에 의해 한정 해석 할 수 있는 근거와 범위에 관해 규정하고 있다. 장완호, “청구범위 해석의 이중성에 관한 고찰”, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원 (2008), 333면.

97) 균등론은 특허권의 침해여부를 판단함에 있어서 청구항의 모든 구성요소가 동일해야 한다고 하는 구성요소완비의 원칙(all elements rules)이 지나치게 엄격하게 적용되는 경우 미세한 부분의 개량이나 변형으로 특허권의 침해를 회피할 수 있게 되어 특허권의 실질적인 보호가 곤란하게 되는 것을 막기 위하여, 특허청구범위의 문언적 기재와 일치하지 않는 경우에도 단순한 변형에 불과한 것이거나 용이하게 변형 또는 치환할 수 있는 것이라고 판단되는 경우에 권리침해를 인정하는 이론이다. 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004, 189면.

98) 경제적 측면에서 볼 때, 균등론은 특허권자를 특허품과 형태나 모양은 다르지만 실질적으로(substantially) 같은 방법, 효과 및 결과를 갖는 경쟁제품으로부터 보호하는 데, 이는 경쟁자가 침해에 대한 책임을 면하기 위해서는 경쟁제품이 특허품과 실질적으로(substantially) 다를 것을 요구하고, 따라서 그로 하여금 특허발명을 우회하여 제품이나 기술을 개발하는데 더 많은 비용을 지불하게 하며, 제품에 대한 가격을 올리거나 생산량을 제한하도록 하여 결과적으로 혁신에 대한 의욕을 저하시킬 수 있다. 이는 또한 경쟁자에 대한 진입장벽

있고 그 요건으로서는 대체로 과제해결의 동일성, 치환가능성, 치환자명성, 공지기술의 배제, 출원경과금반언 등을 들고 있다.⁹⁹⁾

이와 관련하여 균등의 범위는 청구된 발명의 중요성 및 선행기술과의 관계에 따라 가변적이어서, 소위 ‘개척(pioneer) 발명’과 같이 이전에 결코 수행된 적이 없는 기능을 달성하거나 완전히 새로운 제품 또는 기술 발전과정에서 명확한 진보를 달성한 발명에 대하여는 균등의 범위를 넓게 인정하고, 종래 발명의 개량발명에 그치는 것에 대하여는 균등의 범위를 좁게 인정하는 것이 바람직하다 할 것이다.¹⁰⁰⁾ 이러한 점에서 점진적, 누진적 성격을 가지는 소프트웨어 관련 발명의 경우에는 침해품과 관련하여 그 균등의 범위를 엄격하게 인정하는 방향으로 운용하는 것이 바람직하고, 이를 위해서는 치환자명성을 판단하는 기준으로서의 ‘통상의 기술자’(당업자)의 범위를 소프트웨어 관련 산업분야에 맞도록 적정하게 설정하고,¹⁰¹⁾ 출원경과금반언의 원칙을 좀

을 높여 특허권자 스스로도 혁신의 필요를 느끼지 못하게 만들 수도 있다. Ilkka Rahnasto, Intellectual Property Rights, External Effects, and Anti-trust Law - Leveraging IPRs in the Communications Industry, Oxford University Press, 2005, 29-31면.

99) 우리나라의 판례는 균등관계 여부 판단기준에 관하여 “(가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 (가)호 발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고, 다만 (가)호 발명에 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, (가)호 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 (가)호 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다”고 실시하고 있다. 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 [권리범위확인(특)][공2002.11.1.(165), 2452]. 한편, 미국, 일본 및 우리나라 균등론의 비교에 관하여는 주기동, “균등침해에 대한 비교법적 고찰”, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원 (2008), 383-386면 참조.

100) 정상조, 지적재산권법, 190면; 주기동, 위 논문, 375-376면 참조.

101) 우리나라 심사기준에서는 ‘통상의 기술자’를 (i) 출원시에 있어서 당해 기술분야의 기술 상식을 보유하고 있고, (ii) 연구개발(실험, 분석, 제조 등을 포함한다)을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있으며, (iii) 출원시의 기술수준에 있는 모든 것을 입수

더 엄격하게 적용하는 것 등을 생각해볼 필요가 있다.¹⁰²⁾

하여 자신의 지식으로 할 수 있고, (iv) 발명의 과제와 관련되는 기술분야의 지식을 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서 (v) 복수의 기술분야에서의 전문가들이 가지고 있는 지식을 체득하고 있는 특허법상의 상상의 인물로 정의되어 있다. 황영주, 앞의 논문, 145면. 한편, 미국에서 통상의 기술자의 수준을 판단하기 위하여 고려하여야 할 사항으로는, (i) 발명자의 교육수준, (ii) 당해 기술분야가 직면한 문제의 유형, (iii) 그 문제에 대한 선행기술의 해결책, (iv) 진보의 속도, (v) 기술의 복잡성, (vi) 그 분야의 실제 종사자의 교육수준 등이 있다 한다. 정차호, “당업자와 특허심사관의 관계: 특허청 특허심사조직 혁신방안”, 지식재산 21 통권 제94호, 특허청 (2006. 1), 173면; 임호, 특허법, 법문사, 2003, 286면 참조.

- 102) Robert A. Armitage, Commentary, "Now That the Courts Have Beaten Congress to the Punch, Why is Congress Still Punching the Patent System?", 106 Mich. L. Rev. First Impressions 43 (2007), <http://www.michiganlawreview.org/firstimpressions/vol106/armitage.pdf> 참조; Michael J. Meurer, "Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation", 44 B.C.L.Rev. 509, 535 (2003) 참조. 미국 연방순회항소법원은 출원경과금반언의 원칙, 특히 예견가능성(foreseeability)의 원칙이 균등론을, 특허권의 집행에 있어 예외적으로 인정되는 것이라는, 적절한 위치로 돌려놓는 역할을 한다고 판시하였다(The foreseeability principle thus relegates the doctrine of equivalents to its appropriate exceptional place in patent enforcement.) Honeywell International Inc. v. Hamilton Sundstrand Corp. (Fed. Cir., Decided on April 18, 2008), <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1602.pdf>에서 검색 가능 (2008. 4. 23. 최후 접속). 그러나 보정과 관련하여 출원경과금반언의 원칙을 절대적 장애사유까지 보려했던 미국 연방순회항소법원의 시도는 Festo 사건(Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., et al., 535 U.S. 722, 122 S. Ct. 1831, 2002, 금반언의 원칙은 선행기술을 회피하기 위한 경우뿐만 아니라 법정 특허요건을 만족시키기 위하여 특허청구범위를 축소한 모든 보정에 관하여 적용되나, 이는 절대적인 것은 아니고, 출원인은 자신의 보정이 문제가 되는 균등물을 제외하고 있는 것을 알 수 없었거나 보정시에 문제되는 균등물을 포함하도록 보정할 수 없었다는 점에 대하여 입증함으로써 추정을 반복할 수 있다고 판시)에서의 연방대법원의 판결에 의하여 좌절되었다. 자세한 주기도, 앞의 논문, 370-372면; 특허법원 지적재산소송실무연구회, 앞의 책, 231면; 김관식, 미국 특허법의 이해, 도서출판 글누리, 2007, 168-184면 참조. 한편, 균등론의 반면으로서 문언적으로 청구항의 보호범위에 속하지만 특허발명으로부터 너무 많이 변해서 침해하였다고 하는 것이 형평에 반하는 경우에는 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다는 역균등론(Reverse Doctrine of Equivalents)이 있으나, 이는 혁명적인 발명(radical improvements)을 억제하는 것을 저지하기 위한 것으로서, 소프트웨어 발명은 대부분 점진적이란 점에서 이를 적용하기는 어려울 것이다. Dan L. Burk & Mark A. Lemley, "Policy Levers in Patent Law," 89 Va. L. Rev. 1575, 1657-58 (2003).

다. 상세한 설명 참작의 원칙

종래 우리나라의 관례는, 특허 청구항이 명확한 경우 청구항 그 자체만으로 특허권의 보호범위가 결정되어야 하고 상세한 설명 등에 의하여 그 보호범위가 축소되어서는 안 된다는 태도를 보이면서도,¹⁰³⁾ 다른 한편으로는 “특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이지만, 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특정을 포함하고 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여 특허발명의 기술적 구성을 확정하여야 하고(대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후883 판결 참조), 특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를 특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않는 이상 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)에게 일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석되어야 한다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 참조). 나아가 특허청구범위에 기재된 용어 그대로의 해석이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결, 대법원 2003. 11. 28. 선고 2002후130 판결 참조)”라고 함으로써¹⁰⁴⁾ ‘특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특정을 포함하고 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우’에는 상세한 설명 등을 참작하여 발명의 보호범위를 정할 수 있도록 하였다.

나아가 앞의 ‘한·영 자동전환방법’ 사건에서 서울고등법원이 관련 특허의 청구항이 기능식 청구항이고 또 알고리즘(algorithm)으로 이루어진 소프트웨어

103) 대법원 1993. 10. 12. 선고 91후1908 판결 [권리범위확인][공1993.12.1.(957),3082]; 2005 11.

10. 선고 2004후3546 판결 [등록무효(실)][공2005.12.15.(240),1990] 등 참조.

104) 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367(병합) 판결 [특허침해금지등][미간행].

발명임을 인정하면서, “청구항의 권리범위 해석에 있어서는, 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재 부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 권리범위를 실질적으로 확정하여야 하는 것이며, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한해석할 수는 없는 것인바(대법원 1993. 10. 12. 선고 91후1908 판결, 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결 등 참조), 이와 같은 법리는 기능식 청구항의 권리범위 해석에 있어서도 적용된다고 할 것이어서, 기능식 표현의 사용으로 인하여 청구항 기재 자체만으로는 발명의 기술구성을 구체적으로 확정짓기 어려워 명세서의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여 권리범위를 실질적으로 확정하는 과정이 필수적이기는 하나, 그렇다고 하여 그 권리범위가 명세서에서 기재하고 있는 구체적인 구성에 한정된다고는 할 수 없고, 통상의 기술자의 수준에서 보아 용이하게 치환할 수 있는 즉 균등관계에 있는 기술적 구성 모두가 그 권리범위에 해당된다고 보아야 할 것이다”라고 판시하였다.¹⁰⁵⁾

그러나 대법원 판결의 위와 같은 판시에도 불구하고, 어떠한 경우에 특허 청구범위의 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 것인지를 판단하기는 쉽지 않고, 따라서 이에 관한 구체적 기준을 마련할 필요가 있다.

라. 기능식 청구항의 해석기준

한편 소프트웨어 관련 발명의 청구항 등에는 기능식 청구항¹⁰⁶⁾이 많이 사용되는데, 이러한 청구항은 그 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 것인지 및 만약 기능적 표현으로 인하여 이러한 청구항이 실제

105) 서울고등법원 2008. 2. 19. 선고 2001나60585 판결.

106) “발명의 목적을 달성하기 위한 발명의 구성을 구체적으로 기재하지 않고 그 구성을 기능적으로 표현한 청구항”. 전상우, “특허발명의 보호범위에 관한 고찰”, 충남대학교 특허협동과정 석사학위논문, 30면, 장완호, 앞의 논문, 345면에서 재인용.

발명보다 넓은 범위에 관하여 발명자를 보호할 우려가 있어 그 보호범위를 한정하여 해석할 필요가 있다면 그에 적합한 해석방법은 무엇인지에 관하여 고찰할 필요가 있다.

이와 관련하여, 미국에서는 특허법 제112조 제6문단에서 기능식 청구항을 명문으로 인정하면서 그 청구범위는 청구항의 문언적(literal) 표현에 의하여 결정되는 것이 아니라 명세서에 기재된 실시례 및 그와 등가(균등, equivalent)의 구조에 한정되게 좁게 해석되는 것으로 규정하고 있다.¹⁰⁷⁾

다음으로 일본에서는 1994년 특허법 개정에 의하여 우리 구 특허법 제42조 제4항 제3호(발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것)¹⁰⁸⁾에 해당하는 구법 제36조 제4항 제2호(“특허를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항을 기재한 항으로 구분하여 있을 것”)를 삭제하고 제36조 제5항(“각 청구항마다 특허출원인이 특허를 받고자 하는 발명을 특정하기 위하여 필요하다고 인정한 사항의 전부를 기재하여야 한다”)을 신설하여 “구성요소기재”의 강제를 해소함으로써 기능식 청구항을 수용하되, 기능식 청구항이 발명의 외연을 불명확하게 할 수 있는 점을 방지하기 위하여 기능식 청구항을 포함한 모든 청구항은 특허를 받고자 하는 발명을 명확하고 간결하게 기재하도록 하고 있다(법 제36조 제6항 제2호, 제3호). 나아가 청구범위의 해석에 있어서는, 심사단계에서는 해당 “기능”을 수행할 수 있는 모든 수단이 청구범위에 포함되는 것으로 해석하고(예를 들어, 상세한 설명에 “스프링”이 있어도 청구항에 “완충수단”만 기재되어 있는 경우, 선행기술에 완충수단의 한 형태인 “고무”가 개시되어 있으면 해당 청구항에 대하여 거절 결정을 한다), 권리범위의 해석에 있어서는 명세서에 기재된 구체적 실시례 및 기타 자명한 사항을 청구범위로 보고 있다.¹⁰⁹⁾

107) 그 원문은 다음과 같다.

"An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof."

108) 이는 뒤에서 보는 바와 같이 우리나라에서도 2007. 1. 3. 법률 제8197호에 의하여 삭제되었다.

109) 이러한 이중적인 해석은 다른 일반적인 청구항의 해석과 다른 것은 아니다. 장완호, 앞

우리나라의 경우 기능식 청구항의 허용여부 자체가 문제되었는데, 이는 종래 구 특허법 제42조 제3호에 “청구범위는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것”이라고 규정되어 있는 점에 비추어, 발명의 구성에 없어서는 안 되는 사항의 기재를 생략하고 있는 기능식 청구항은 거절될 소지가 있었다는 점에 기인한 것이었다. 그러나 현실적으로 많은 기능식 청구항이 출원되어 이미 등록된 청구항들이 있었으며, 외국과의 조화도 고려되어야 한다는 점 등에 비추어 무조건 거절하는 것은 바람직하지 않다는 의견이 있었다.¹¹⁰⁾ 그런데 2007. 1. 3. 개정된 현행 특허법(법률 제8197호, 2007. 7. 1. 부터 시행)은 위 제42조 제3호를 삭제하고, “제2항 제4호의 규정에 따른 특허 청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합 관계 등을 기재하여야 한다”는 내용의 제42조 제6항을 신설하여 일본의 경우와 마찬가지로 기능식 청구항이 인정될 수 있음을 명확히 하였다.

기능식 청구항이 인정되는 경우에도 그 해석에 관하여는 이를 다른 일반적인 발명과 달리 볼 것인가가 문제되었다. 즉, 특허성 판단시 및 침해 판단시를 구별하여, 출원심사단계 및 무효여부 판단시에는 발명의 상세한 설명에 개시된 구체적인 구성(실시례)과의 관계를 참작하여 등록 여부를 결정하되, 발명의 상세한 설명에서 개시된 실시례를 청구항에 적용하여 청구범위를 판단하여도 청구범위의 외연이 명확하지 않다고 판단되는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호(발명이 명확하고 간결하게 기재될 것)에 의하여, 청구범위가 발명의 상세한 설명에 비하여 너무 넓다고 판단하는 경우에는 같은 항 제1호(발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것)에 의하여 각 거절하여야 하고, 침해 판단시에는 명세서에 개시된 범위가 권리의 범위보다 작지 않아야 한다는 특허법의 핵심적인 기본원칙에 비추어 특허법 제97조에 규정된 “특허권의 권리범위는 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다”는 원칙을 완화하여, 기능식 청구항의 보호범위를 명세서 또는 도면에 개시된 구

의 논문, 335-336면 참조.

110) 대법원도 기능식 청구항이라는 이유만으로 무조건 거절 결정의 원인이 된다고 볼 것은 아니라고 판단하기도 하였다. 대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결 [거절사정(특)](공 1998.11.1.(69),2584) 참조.

체적 구성(실시례)에 한정하는 것이 바람직하다는 견해가 있었고,¹¹¹⁾ 대법원도 2003후2072 판결¹¹²⁾ 등에서 기능식 청구항의 권리범위를 명세서 및 도면에 기재된 구성으로 한정하는 취지로 판시한 예가 있으며, 앞의 '한영 자동 전환방법' 사건에 관한 서울고등법원 2001나60585 판결은 “(기능식 청구항의) 권리범위가 명세서에서 기재하고 있는 구체적인 구성에 한정된다고는 할 수 없고, 통상의 기술자의 수준에서 보아 용이하게 치환할 수 있는 즉 균등관계에 있는 기술적 구성 모두가 그 권리범위에 해당된다고 보아야 할 것이다”라고 판시하여, 미국 특허법 제112조 제6문과 유사하게, 기능식 청구항의 권리범위를 명세서에 기재된 구성 및 그와 균등관계에 있는 구성으로 해석하여야 한다는 견해를 취한 바 있다. 그러나 이에 대해서는 미국과 같이 명문의 규정이 없음에도 불구하고 기능식 청구항에만 일반적인 발명과 달리 상세한 설명을 참작하여 발명의 보호범위를 한정하거나, 특허성 판단시 및 침해 판단시 특허청구범위의 해석을 달리할 근거가 없다는 비판이 있다.¹¹³⁾

소프트웨어 관련 발명의 점진적, 누적적 특성 및 그로 인한 부실한 특허의 양산 가능성과 Patent Troll의 등장 등에 비추어, 위와 같은 기능식 청구항

111) 정차호, "기능식청구항의 해석에 관한 소고", 특허소송연구 제2집, 특허법원 (2001), 199면.

112) 이 판결은 '한영 자동전환방법' 특허의 무효심판청구 사건에 관한 것으로서, 대법원은 "이 사건 제1항 발명과 이 사건 제17항 발명은 모두 구체적인 구성만으로 기재된 것이 아니라 특정의 단계적인 기능이나 작용을 기재하는 등의 사정으로 그 권리범위를 명확하게 확정하기 어려운 면이 있으므로 명세서와 도면에 기재된 실시예를 비롯한 구체적인 구성 등을 고려하여 권리범위를 파악하여야 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 제17항 발명이 원심 판시의 출원 전 공지발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않으며, 따라서 그 종속항인 이 사건 제2항 내지 제16항 발명 및 이 사건 제18항 내지 제22항 발명도 당연히 진보성이 부정되지 않는다"고 판시하였다. 대법원 2006.11.24. 선고 2003후2072 판결 [등록무효(특)]공2007.1.1.(265),72]. 그 외 같은 취지의 판결로, 대법원 2001. 6. 29. 선고 98후 2252 판결 [등록무효(실)]공2001.8.15.(136),1770]; 특허법원 2006.11.23. 선고 2005허7354 판결 [등록무효(특)]: 상고 [각공2007.1.10.(41),265]이 있다.

113) 장완호, 앞의 논문, 341면-342면 참조. 이 글에서는 그러한 이중적 해석은 종래 특허발명에 무효사유가 있음에도 불구하고 침해소송에서 무효항변을 할 수 없어 침해가 있었다고 판단할 수밖에 없는 한계를 극복하기 위하여 발명의 보호범위를 축소해석 하는 방법을 취하였던 것이나, 침해소송에서도 무효의 항변이 인정되는 현재의 상황에서는 그러한 이중적 해석원리를 취할 필요가 없다고 한다. 위 같은 곳.

에 대한 혼란을 해결하는 가장 좋은 방법은 입법적인 해결일 것으로 생각된다.

3. 소송비용의 패소자 부담

우리나라의 경우 소송에서 패한 자에게 소송비용을 부담시키는 실무례가 정착되어 있으나, 미국의 경우 종래 예외적인(exceptional) 경우를 제외하고는 소송비용은 각자 부담하도록 하고 있었는바,¹¹⁴⁾ 패소자에게 소송비용을 부담시키도록 하자는 법안에 관하여 논의되고 있다.¹¹⁵⁾

일반적으로 특허권자가 패소하는 경우 소송비용을 부담시킴으로써 특허침해소송의 남발을 억제하는 효과를 거둘 수 있을 것이다. 특히 변호사 보수의 소송비용 산입과 관련하여 종래 우리나라에서는 실제로 지급한 변호사 보수 전액이 아닌 변호사보수의소송비용산입에관한법률에 따라 소가에 비추어 일정한 비율로 계산한 액수만을 소송비용에 산입할 수 있도록 되어 있어서 그 액수가 지나치게 낮고 이로 인하여 소송의 남발을 억제하는 효과를 발휘하지 못하는 것은 아닌가 하는 의문이 있었으며, 그 규칙의 개정으로 산입할 수 있는 보수의 액수가 약간 높아지기는 하였으나,¹¹⁶⁾ 향후 당사자가 지급한 변호사 보수의 액수를 증명할 수 있는 자료가 확보되면 지급한 액수 전액을 소송비용에 산입할 수 있는 제도로 나아가는 것도 고려할 수 있을 것이다.

4. 신탁법에 의한 규제

114) 35 U.S.C. § 285 (2000). 예외적인 경우에 관하여는 법에 규정된 바가 없으나, 연방순회항소법원은 고의적(willful)인 특허권침해의 경우 예외적 상황에 해당한다고 보아왔다. S.C. Johnson & Son, Inc. v. Carter-Wallace, Inc., 781 F.2d 198, 201 (Fed. Cir. 1986), Debra Koker, "Fulfilling the 'Due Care' Requirement after Knorr-Bremse", 11 B.U.J. Sci. & Tech. L. 154, 157 (2005)에서 재인용. 또, 근거없는(frivolous) 소송, 특허청에서의 부당한(inequitable) 행동, 소송중의 부당한 행동(misconduct) 등이 이에 해당한다. Michael J. Meurer, "Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation", 44 B.C.L.Rev. 509, 536 (2003).

115) John R. Thomas & Wendy H. Schacht, 앞의 글, 28면 참조.

116) 변호사보수의소송비용산입에관한규칙 제3조 참조.

우리 신탁법 제7조는 “수탁자로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 하는 신탁은 무효이다”라고 규정하고 있고,¹¹⁷⁾ 이와 관련하여 대법원은 “소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우, 그 채권양도가 신탁법상의 신탁에 해당하지 않는다고 하여도 신탁법 제7조가 유추적용되므로 무효라고 할 것이고, 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지의 여부는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 제소에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인간의 신분관계 등 제반 상황에 비추어 판단하여야 할 것인바(대법원 2004. 6. 25. 선고 2004다8371 판결 등 참조), 위와 같은 법리는 토지의 점유·사용으로 인한 부당이득반환청구의 소를 제기할 목적으로 그 토지에 관하여 소유권이전등기를 경료한 경우에도 마찬가지로 적용된다 할 것이고(대법원 1970. 3. 31. 선고 70다55 판결 등 참조), 소송을 주목적으로 신탁한 것인지 여부를 정함에 있어서는 수탁자가 반드시 직접 소송을 수행함을 요하지 아니하고 소송대리인에게 위임하는 경우에도 이를 인정할 수 있다 할 것이다(대법원 1995. 4. 7. 선고 94다55811 판결 등 참조)”라고 판시하였다.¹¹⁸⁾

여기서 금전적 이익을 취득할 목적만을 가지고 발명자로부터 특허권을 양수하여 특허권을 침해한 자에 대하여 소송을 제기하는 Patent Troll에 대하여 위 신탁법의 규정을 적용하여 그 소 제기를 부적법하다고 할 수 있을 것인가가 문제된다. 이와 관련하여 앞의 ‘한·영자동전환방법’에 관한 사건에서는 주식회사 피앤아이비가 원고측의 공동소송참가인으로 참가하였는데,¹¹⁹⁾ 이와 관련하여 원고 이○○ 교수는 “MS 쪽에서는 전문가집단을 총동원 해 긴 재판은 여유있게 진행하면서 내가 지치기만을 바라는 것 같았다 ... 특허 컨설팅 기업인 피앤아이비 등과 공조하면서 차근차근 준비해나간 게 주효한 것 같다”라고 말하기도 했다.¹²⁰⁾ 위 피앤아이비의 신탁법 위반 여부와 관련하여

117) 신탁법 제7조.

118) 대법원 2006.6.27. 선고 2006다463 판결 [부당이득금][미간행].

119) 서울고등법원 2008. 2. 19. 선고, 2001나60585 특허권침해금지가처분 사건의 중간판결 참조.

120) 2006. 11. 27.자 한겨레신문, http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/174636.html

에서 검색가능 (2008. 4. 13. 최후 접속) 및 2006. 12. 30.자 세계일보, <http://www.segye.com/Articles/News/People/Article.asp?aid=20061229000580&ctg1=01&ctg2=00&su>

서울고등법원은, “피신청인이 제출한 참고자료 등에 의하면, 참가인 피앤아이비의 주요 사업분야가 기술거래사업, 신기술정보 조사/분석사업, 특허컨설팅사업인 점이 인정되고,¹²¹⁾ 위 참가인이 이 사건 제1심 판결 선고 이후인 2003. 5. 28. 신청인으로부터 이 사건 각 특허발명의 특허권 중 일부 지분(특허등록원부상 이전된 지분은 명시되어 있지 아니하다)을 이전받고 그 이전등록을 마친 후 이 사건 공동소송참가신청을 한 사실은 기록상 명백하나, 이와 같은 사정들만으로는 신청인의 위 참가인에 대한 지분양도가 위 참가인으로 하여금 이 사건 소송수행을 하게 하는 것을 주목적으로 하여 행하여진 것이라고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피신청인의 위 주장은 받아들이지 아니한다”라고 판시하여 피고의 주장을 배척하였다.

한편, 미국의 Refac International Ltd. v. Lotus Development Corp. 사건에서, Refac은 소프트웨어 특허의 침해를 이유로 몇몇 소프트웨어 개발회사에 대하여 소를 제기하였는바, 원래 그 특허는 캐나다의 FRS라는 회사가 소유하였으나 그 회사는 소송에 이름이 오르내리는 것을 꺼려하여 Refac와의 사이에 그 특허에 관련된 5%의 이익을 주기로 하고 대신 소를 제기하도록 하였다.¹²²⁾ 이에 대하여 법원은, Refac은 FRS 대신에 소를 제기하기 위하여 특허권의 5% 지분을 가지고 있는 것으로서, 그러한 약정은 사냥 면허(hunting license)에 지나지 않고 New York 주의 champerty statute¹²³⁾에 반하는 것이므로, Refac에 의하여 제기된 소는 FRS가 그 소송에 참가하지 않는 한 각하를 면할 수 없다고 판시하였다.¹²⁴⁾

bctg1=01&subctg2=00&cid=0101120100000 (2008. 5. 11. 최후접속) 참조.

121) 그 홈페이지에 "기술거래사업, 신기술정보 조사/분석사업, 특허컨설팅사업" 등을 목적으로 1995. 4. 25. 설립된 회사라고 기재되어 있다. 같은 회사의 홈페이지 (<http://www.pnibiz.com/>, 2008. 5. 11. 최후 접속) 참조.

122) Refac International Ltd. v. Lotus Development Corp., 131 F.R.D. 56, 57 (S.D.N.Y. 1990).

123) N.Y.JUD. LAW § 489 (Consol. 1983). 원문은 다음과 같다.

“no corporate or association, directly or indirectly, itself or by or through its officers, agents or employees, shall solicit, buy or take an assignment of, or be in any manner interested in buying or taking an assignment of ... any claim or demand, with the intent and for the purpose of bringing an action or proceeding thereon”

124) 위 Refac International Ltd. 판결, 57면.

특허권의 일부 지분을 양수한 자의 소송제기 또는 소송참가가 신탁법에 위배되는 것인지를 판단하는 것은 쉽지 않을 것으로 보인다. 일반적으로 Patent Troll과 관련하여 문제되는 특허 또는 그 지분의 양수인들은 영세한 발명자 또는 중소기업들로부터 그들을 위하여 소를 제기할 것을 약정하고 그 특허권 또는 지분을 양수하기는 하지만, 그들 스스로도 소송에서 승소함으로써 최소한 그 지분에 상응하는 이익을 얻을 것을 기대하는 경우가 많을 것이고, 그렇다면 그들이 특허권 또는 지분을 양수하는 순간 소송의 실제 당사자의 입장에 놓일 가능성이 많기 때문이다. 앞에서 본 한·영자동전환방법 사건의 공동소송참가인도 그가 영세한 발명자의 도움을 요청받거나 먼저 도움을 것을 제의하였다 하더라도 그 지분의 양수는 최소한 그러한 도움 또는 투자에 대한 대가의 성격을 갖는 것이고 단지 발명자를 위하여 소를 제기하기 위하여 형식적으로 지분을 이전해 놓은 것으로 보기는 쉽지 않을 것이다. 다만, 침해를 원인으로 한 손해배상소송에서 승소하는 경우 손해배상금의 분배에 관하여 지분에 상응하는 비율로 하느냐 아니면 지분과 관계없이 승소금(손해배상금)의 몇 퍼센트를 받기로 하였느냐에 따라 소송신탁인지 여부를 판단할 수는 있을 것이나, 그러한 당사자의 약정이 법원에 공개되는 경우를 기대하기는 어려울 것이므로, 사실상 소송신탁 여부를 판단하기는 매우 어려울 것이다.

5. 특허소송제도의 개혁

우리나라에서는 법원조직법 제28조의 4의 규정에 의해 협의의 특허소송 즉, 특허권·실용신안권·의장권·상표권의 성립, 효력 및 권리범위확인에 관한 특허심판원의 심결에 관한 소송은 특허법원이 관할하고 있고, 특허침해와 관련한 가처분 신청, 손해배상 및 금지청구소송 등은 모두 일반 법원이 관할하고 있어 특허소송의 관할이 2원화되어 있고,¹²⁵⁾ 특허권자가 일반법원에 특허침해소송을 제기하였다 하더라도 침해자가 특허심판원에 특허무효심판을

125) 특허소송의 종류 및 관할에 관하여는 특허법원 지적재산소송실무연구회, 앞의 책, 3면 참조.

구하는 청구를 하면, 그 특허무효 여부가 침해 여부 판단을 위한 전제가 되는 관계로 침해소송법원은 특허무효에 관한 판결이 확정될 때까지 기다리게 됨으로써 소송기간이 장기화되고,¹²⁶⁾ 나아가 위와 같이 소송구조가 2원화됨으로써 당사자들이 대리인들에게 각 소송에 대하여 비용을 지불할 수밖에 없어 소송비용도 늘어나게 된다.

그렇다면, 위와 같이 비용 및 시간이 많이 들뿐만 아니라 소송의 결과를 쉽게 예측할 수 없는 소송제도는 과연 누구에게 유리한 것인가? 만약 발명가가 개인이거나 영세한 중소기업이라면 그러한 시간과 비용을 감내하지 못하게 되어 대기업 등이 자신의 특허를 침해하는 데 대하여 소송을 제기할 생각을 하지 못하고 낮은 실시료(royalty)만을 받고 합의를 할 가능성이 있게 된다. 반면, 그러한 발명가들이 위와 같은 시간과 비용을 감내할 능력이 있는 자본가인 Patent Troll에게 자신들의 특허를 양도하는 경우, Patent Troll은 침해소송법원에 대한 가처분 신청, 침해소송의 제기, 특허심판원에 대한 적극적 권리범위확인 심판의 제기, (피고에 의하여 특허심판원에 특허무효심판이 청구된 경우의) 정정심판청구 등을 통하여 장기간에 걸쳐 특허기술을 사용하여 제품을 생산·판매하는 기업을 괴롭힐 수 있고, 침해자로 주장된 기업은 제품 생산라인이 정지되어 공장을 폐쇄하여야 할지도 모른다는 불안감에 높은 손해배상액 또는 실시료를 지급하고 합의를 할 가능성이 있다.¹²⁷⁾

그런데 지나치게 낮은 실시료는 발명가의 발명의욕을 저하시키고, 지나치게 높은 실시료 또한 제품 생산자의 제품 개발 및 생산의욕을 저하시켜 결국 혁신을 통한 산업발전의 도모라는 특허제도의 목적에 부합하지 않는 결과를 초래하게 된다. 따라서 위와 같이 시간과 비용이 많이 드는 소송제도를 가능

126) 정상조, “특허소송에서의 특허법원의 역할과 과제,” 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원 (2008), 61면; 특허법원 지적재산소송실무연구회, 앞의 책, 762-763면 참조. 소송기간 장기화의 예로, 앞의 ‘한영자동전환방법’에 관한 사건에서 원고 이○○ 교수가 8년에 걸친 긴 소송 끝에 특허침해소송의 2심인 서울고등법원으로부터 MS사가 이공학 교수의 특허를 침해하였다는 중간판결을 받은 것을 들 수 있다. 자세한 내용은 2006. 11. 27.자 한겨레신문의 기사, http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/174636.html에서 검색가능 (2008. 4. 19. 최후 접속) 참조.

127) 그러한 불안감은 특허심판원 및 특허법원과 침해소송법원 사이의 결론이 일치하지 않을 가능성이 있는 경우 결론에 대한 불확실성으로 인하여 더욱 고조될 수 있다.

한 한 단순화하거나 법원에 의한 소송제도 외에 행정청에 의한 신속한 구제 수단 등을 통하여 비용 및 시간을 줄일 수 있는 방안을 검토할 필요가 있다.

미국의 경우 지금까지 연방순회항소법원이 특허관련소송의 항소심을 독점함으로써 판례의 일관성을 유지하는 장점이 있지만 일반적인 법 원리에 비추어 사건을 처리하기보다는 좁은 시각(tunnel vision)으로 사건을 바라보게 되어 거의 모든 것에 관하여 특허를 부여하는 정책을 취하고 비자명성 판단에 있어 공지된 발명들에 결합을 시사(suggestion)하는 내용이 포함되어야 한다고 하는 등의 판결을 하여 자명성의 판단기준을 낮추는 효과를 가져옴으로써 현재와 같은 Patent Troll의 횡포를 조장한 측면이 있는바,¹²⁸⁾ 이와 같은 단점을 보완하기 위하여 연방순회항소법원 외에 2-3개의 항소법원도 특허소송을 담당할 수 있도록 함으로써 서로 경쟁 및 보완할 수 있도록 하거나,¹²⁹⁾ 연방순회항소법원 판사들이 다른 항소법원에서도 근무를 하게 하거나,¹³⁰⁾ 지방법원의 판사들을 연방순회항소법원에서 근무하도록 하거나, 특허청의 항고부(the Board of Patent Appeals and Interferences)에서 근무하던 사람 중에서 연방순회

128) 연방순회항소법원으로 관할이 집중됨으로써 법원 사이의 법률적 쟁점에 대한 토론의 기회가 상실되고 따라서 새로운 법리의 탄생이 어려워지며, 연방순회항소법원이 특허사건에 관하여 독점적 관할권을 가지고 있으면서 TSM test를 지나치게 경직되게 운영하는 등, 특허청이나 관련 산업계 등의 견해에 부합하지 않는 상황이 초래되면, 특허관련 법리는 앞으로 의회를 통한 입법이나 행정규칙 등의 형태로 나타나게 되어 판례입법이 사라질 가능성이 있다는 우려를 표하는 사람도 있다. John F. Duffy, Commentary, KSR v. Teleflex: Predictable Reform of Patent Substance and Procedure in the Judiciary, 106 Mich. L. Rev. First Impressions 34 (2007), <http://www.michiganlawreview.org/firstimpressions/vol106/duffy.pdf>. (2007. 10. 30. 최후 접속) 참조. 나아가 특허사건에 대한 항소심의 연방순회항소법원에의 집중은 항소심 사이의 의견의 충돌이 발생할 것을 막아 연방대법원이 어떠한 문제가 중요하고 또 다투어지는 것이어서 대법원의 판단을 필요로 하는 것인가 하는 판단을 어렵게 만든다고 한다. Rebecca S. Eisenberg, Commentary, "The Supreme Court and the Federal Circuit: Visitation and Custody of Patent Law", 106 Mich. L. Rev. First Impressions 28, 2007, <http://www.michiganlawreview.org/firstimpressions/vol106/eisenberg.pdf>.

129) Craig Allen Nard & John F. Duffy, "Rethinking Patent Law's Uniformity Principle", Case Western Reserve University School of Law Working Paper No. 06-17, available at <http://ssrn.com/abstract=928498>.

130) Rochelle Cooper Dreyfuss, "The Federal Circuit: A Continuing Experiment in specialization", HeinOnline 54 Case W. Res. L. Rev. 769, 796 (2003-2004).

항소법원의 판사를 임명하거나,¹³¹⁾ 법률심의 한계를 극복하기 위하여 전문가로 구성되는 사실심 법원을 설치하거나, 아니면 다른 법원들도 특허사건을 처리할 수 있도록 각 항소법원 관할 구역 내의 한 지방법원을 특허법원으로 지정하거나, 지방법원 내의 한 부 또는 한 판사로 하여금 특허사건을 담당하도록 하는 등의 여러 가지 방안이 논의되고 있어,¹³²⁾ 우리의 현실과는 상당히 다르고, 또 미국에서 오히려 우리의 제도와 비슷한 유형을 채택하여야 한다는 논의가 있다는 것이 흥미롭다.

반면, 앞에서 본 바와 같이 우리나라에서는 특허소송의 관할이 2원화 되어 있고, 이와 관련하여 그동안 특허법원의 관할을 특허권의 침해에 대한 민사소송에까지 확대하여야 한다는 주장이 꾸준히 제기되어 왔으며, 침해소송의 항소심관할을 특허법원으로 집중하는 내용의 법안이 2002. 10. 제출되었다가 16대 국회의 회기만료로 자동 폐기되었고, 2004. 11. 8. 여러 시민단체의 노력으로 다시 동일한 내용의 법안이 17대 국회에 다시 제출되었으나 이 역

131) Rochelle Cooper Dreyfuss, 위 논문, 797면.

132) Rochelle Cooper Dreyfuss, 위 논문, 798-799면; Arti K. Rai, "Engaging Facts and Policy: A Multi-Institutional Approach to Patent System Reform", Colum. L. Rev. Vol. 103, 1035, 1099, 1123 (2003). 한편, 우리나라에서도 독일의 예를 따라 특허법원에 기술판사를 두자는 논의가 있는데, 장기적으로 이공계 출신의 변호사들이 많이 배출되는 경우 굳이 기술판사를 둘 필요는 없어보인다. 다만, 여러 가지 정책적 이유로 이공계 학부를 졸업한 로스쿨 출신의 변호사들이 특허법원의 판사로서 재판을 할 때까지 도저히 기다릴 수 없다면, 그 대안으로서 독일에서와 같이 특허법원에 기술판사를 두되 특허법원으로 하여금 특허심판원의 기능까지 상당부분 흡수하게 하고 특허심판원은 폐지 또는 축소하는 것을 생각해볼 수 있을 것이다. 이로써, 현재와 같이 기술전공자만으로 이루어진 특허심판원의 심결을 받은 다음 다시 특허법원에 심결취소소송을 제기하여 판결을 받는 2단계의 심판절차를, 특허심판원의 심결을 거칠 필요 없이 바로 특허법원에서 기술전공자인 기술판사와 법률전공자인 (법률) 판사가 협력하여 재판하도록 변경함으로써, 특허 등 기술관련 분쟁을 훨씬 신속하게 해결할 수 있을 것이다. {나아가 현재 특허심판원의 심리방식이 법원의 심리방식과 상당 부분 다르고 그 심결 체계 등에 있어서도 법원의 판결과 현저히 다르며 특허심판원과 특허법원의 심급구조에 있어서의 연속성의 결여로 인하여 특허법원에서 사실관계 파악을 위하여 처음부터 새로이 심리를 하여야 하고, 인용판결을 할 수 없으며, 특허심판원에서 낸 것과 동일한 증거를 법원에서 다시 제출(심결문도 증거로 제출하고 있다)하여야 하는 비효율성이 있는바, 위와 같이 제도를 변경한다면 이러한 문제도 자연스럽게 해결될 것이다.} 김기영, "특허법원의 국제화를 위한 전문성 제고방안", 특허소송연구 제3집, 특허법원 (2005), 429면 주 27).

시 회기만으로 폐기되었다.¹³³⁾ 특허침해소송 등의 관할을 특허법원으로 집중시킨다면, 특허 관련 분쟁을 특허법원의 전문성을 활용하여 신속하고 효율적으로 해결하고 무의미한 소송절차의 반복을 피하며 산업재산권에 대한 통일적 해석을 기할 수 있게 되어 시간과 비용을 절약할 수 있는 장점이 있을 것이다.¹³⁴⁾ 한편, 미국의 연방순회항소법원에 관할이 집중됨으로 인하여 발생하는 문제는 우리나라와 같이 특허법원에 근무하는 판사의 재직기간이 최장 3년으로 짧고, 판사들의 부족한 기술 전문성을 보충하기 위하여 기술심리관들이 있으며 그들의 보직기간 또한 최장 3년 정도로 길지 않은 상황에서는 발생하기 어려운 것이라 생각된다.¹³⁵⁾

133) 법안의 자세한 내용은 국회 홈페이지의 의안정보시스템 중

http://search.assembly.go.kr/bill/doc_10/17/pdf/170755_100.HWP.PDF (2008. 7. 1. 최후 접속) 참조.

134) 주기동, “특허소송의 개선방안에 대한 고언”, 법률신문 제3643호 (2008. 4. 21), 13-14면 참조. 한편, 위와 같은 관할의 집중이 이루어지기 전까지 행정소송법 제10조를 적용하여 특허관련소송을 특허법원으로 이송하는 것을 대안으로 생각할 수 있다는 주장도 있다. 즉, “행정소송법 제10조는 취소소송과 관련 청구소송(당해 처분 등과 관련되는 손해배상, 부당이득반환, 원상회복 등 청구소송 또는 당해 처분 등과 관련되는 취소소송)이 각각 다른 법원에 계속되고 있는 경우에 관련청구소송이 계속된 법원이 상당하다고 인정하는 때에는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 이를 취소소송이 계속된 법원으로 이송할 수 있고, 취소소송에는 사실심의 변론종결시까지 관련 청구소송을 병합하거나 피고 외의 자를 상대로 한 관련 청구소송을 취소소송이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 법 제44조는 위 제10조의 규정은 당사자소송과 관련 청구소송이 각각 다른 법원에 계속되고 있는 경우의 이송과 이들 소송의 병합의 경우에 준용한다고 규정하고 있는데, 심결취소소송은 그 형식이나 성질의 어느 쪽에서 보더라도 분명한 행정소송에 해당하고, (형식적) 당사자소송도 행정소송의 하나이고 당사자소송에도 행정소송법 제44조에 의하여 같은 법 제10조의 규정이 준용되고 있으므로, 모든 심결취소소송에 대하여 행정소송법 제10조를 적용할 수 있다”는 것이다. 이장호, “특허소송과 특허침해소송의 일괄처리방안에 관한 연구”, 특허소송연구 제1집 (1999), 171-200면; 이두형, “특허권 침해 관련 법적 공격방어수단에 관한 고찰”, 사법논집 제43집, 법원도서관 (2006), 672-674면.

135) 특허법원 판사 및 기술심리관의 근무기간이 짧은 것이 바람직하다는 것은 아니다.

제7장 결론

미국의 특허중시정책(pro-patent policy)으로 인한 특허대상의 확대 및 2000년대 초반 미국의 닷컴(dot-com) 기업의 몰락과 더불어, 스스로는 특허발명을 실시하지 않으면서 제품을 개발·생산하기 위하여 특허발명을 이용하는 대기업 등을 상대로 특허권을 행사하여 막대한 실시료 또는 손해배상금을 취득하는 새로운 형태의 기업 또는 사회현상인 "Patent Troll"이 등장하였고, 우리나라의 기술발전 및 특허보호의 정도가 미국과 다름에도 불구하고 우리나라에서도 그 발생가능성을 완전히 배제할 수 없다는 점에서, Patent Troll의 의의 및 그에 대한 대응방법에 대하여 연구할 필요가 있다.

Patent Troll은, 종래 특허를 침해하는 대기업에 대하여 별다른 대책을 마련하지 못하던 중소기업들에게 특허침해소송의 제기 등을 위한 재정적 지원을 함으로써 그들의 권익향상에 도움이 되는 측면이 있고, 따라서 기본적으로 부정적인 이미지를 가지고 있는 그 개념의 적절성 및 그에 포함되는 행위 또는 행위자의 범위에 논란이 있다. 그러나 Patent Troll은 스스로는 특허발명을 실시하지 않으면서 이를 이용하여 제품을 생산하는 자에 대하여 특허권을 행사함으로써 그의 제품생산 또는 개발 의욕을 감소시켜 혁신을 통한 산업발전의 도모라는 특허제도의 목적 달성에 해가 될 수 있다. 따라서 이 글에서는 위와 같은 점들을 고려하여 종래 여러 가지로 제시된 Patent Troll의 개념 속에 포함될 수 있는 행위 또는 행위자 중 특허발명을 실시하거나 연구 또는 개발을 통하여 혁신 및 산업발전에 기여할 수 있는 행위 및 행위자를 제외한 후, Patent Troll을 “특허를 취득한 후 그 스스로는 특허발명을 실시하거나 이를 개선하려는 노력을 하지 않으면서 특허권을 행사하여 이익을 취득하는 것을 주 업무로 하는 자”로 한정하고, 이러한 Patent Troll의 발생을 억제하거나 감소시키기 위한 대응방법에 관하여 살펴보았다.

그러한 대응방법의 하나로서, 미국과 달리 독자적인 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리를 가지고 있지 아니한 우리나라에서는 특허법에 고유한 특허권 남용의 법리를 인정하기는 어렵고, 특허권도 사권(私權)의 일종이고 특허

제도의 목적에 반하는 부당한 특허권의 행사는 규제되어야 한다는 점에서 민법상의 권리남용의 법리를 적용할 수 있다 할 것인바, 그 적용에 있어서는 행위자의 고의나 목적과 같이 불명확한 주관적 요건보다는 객관적으로 특허권자의 권리행사로 인하여 그가 얻을 이익과 상대방이 받을 불이익을 비교형량하여 권리남용에 해당하는지 여부를 결정하되, 그러한 비교형량을 함에 있어서는 문제된 특허의 가치(무효가능성 및 특허발명이 침해품의 생산 등에 기여하는 정도), 특허권자가 특허권을 취득할 당시 이미 타인에 의하여 이용되고 있었는지, 특허권자의 특허발명 실시여부, 특허권자와 침해자 사이의 실시허락계약 체결을 위한 협상이 용이하였는지 및 그들이 협상에 임하는 태도, 특허권의 행사로 인하여 일반 공중이 입게 될 불이익 등을 고려하여야 할 것이다.

권리남용 법리의 적용과 관련하여 가장 문제될 수 있는 것은 특허권자의 대표적인 권리행사 방법인 가처분 신청 및 금지청구에 관한 것이라 할 것인데, 가처분 신청과 관련해서는 민사집행법의 명문의 규정에 따라 피보전 권리 및 보전의 필요성에 대하여 엄격하게 판단하는 방법에 의하여 부당한 권리행사를 억제할 수 있을 것이나, 그러한 명문의 규정이 없는 금지청구권의 행사의 경우에도 이 역시 권리행사의 일종으로서 권리남용의 법리가 적용될 수 있다는 전제 아래 권리남용의 요건인 객관적 요소의 충족 여부를 판단함에 있어 특허권자와 상대방의 이익 및 불이익의 비교형량을 통하여(이때 앞의 권리남용 여부 판단을 위한 사항들을 고려할 수 있을 것이다) 그 발령에 신중을 기하는 방향으로 운영할 수 있을 것이며, 특히 금지명령은 침해자로 주장된 자의 영업이 완전히 정지되는 등 매우 경직적인 성격을 가진 구제수단이란 점에서 그 발령에 신중을 기하고, 좀 더 유연한 구제수단인 손해배상제도를 적극 활용하는 태도를 취하는 것도 바람직할 것이다.

Patent Troll에 의한 권리행사의 다른 중요한 모습인 손해배상청구와 관련해서는, 특허권자가 스스로 발명을 실시하지 않는다는 점을 고려하여 손해배상액을 조정하여야 할 것이고, 특히 소프트웨어 관련 산업과 같이 하나의 제품 생산을 위하여 수많은 기술을 이용하여야 하고, 그로 인하여 문제가 된 특허발명이 침해품의 일부에만 관련이 있는 경우에는 손해액 산정의 바탕이 되는 시장의 수요 등을 평가함에 있어 문제된 특허발명이 침해제품의 수요에

기여한 정도 및 비율을 기초로 손해배상액을 산정하여야 할 것이다.

나아가 Patent Troll의 발생을 근본적으로 방지하기 위하여 특허부여의 요건을 강화하는 방법이 생각될 수 있는데, 이를 위해서는 발명의 진보성 및 특허의 보호범위의 확정의 기준이 되는 ‘통상의 기술자’의 의미를 관련 발명의 특성에 맞게 설정하고, 진보성 유무의 판단을 위한 기준을 좀 더 구체화·명확화 하되, 영업방법발명과 같이 기술적 요소와 영업에 관한 아이디어적 요소가 결합되어 있는 발명의 경우 아이디어의 창작성을 좀 더 중시하여 기존의 영업발명을 컴퓨터나 인터넷에 적용한 것만으로 특허가 부여되는 불합리한 결과의 발생을 예방하여야 할 것이며, 진보성 판단에 있어 상업적 성공 등과 같은 경제적 요소의 지나친 중시는 ‘기술적 사상의 창작으로서 고도의 것’이라는 발명의 요건을 잠식하는 결과를 가져올 수도 있는 점에서 현재와 같이 구성·요건 및 효과의 동일 또는 균등 여부를 고려한 다음에 그러한 요소를 부차적으로 참작하는 태도를 유지하는 것이 바람직하다 할 것이다.

그 외 Patent Troll의 권리행사와 관련하여, 특허침해여부의 판단에서 중요한 지위를 차지하고 있는 균등론을 적용함에 있어 작은 발명은 작게 보호한다는 원리에 따라 점진적·누적적 특성을 가진 소프트웨어 관련 발명의 경우에는 균등의 범위를 엄격하게 설정하고, 패소한 소송당사자로 하여금 실질적으로 소요된 소송비용을 부담하게 함으로써 남소를 방지하며, 금전적 이익만을 위하여 특허권을 양수한 것 같은 외관을 창출하여 소송을 하는 행위를 소송신탁으로서 규제할 수 있는지에 관하여 검토하고, 시간과 비용이 많이 소요되는 소송제도는 특허권자 및 침해자로 주장된 자 모두에게 불리할 뿐만 아니라 사회 전체적으로도 큰 낭비를 초래하는 제도라는 점에 착안하여 현재의 이원적 소송구조를 단일화하여야 할 것이다.

참고문헌

1. 국내문헌

<단행본>

- 고상용, 민법총칙 제3판, 법문사, 2005.
- 곽윤직, 물권법 제7판, 박영사, 2004.
- 곽윤직 편집대표, 민법주해(I) 총칙(1), 박영사, 2000.
- 곽윤직 편집대표, 민법주해(II) 총칙(2), 박영사, 2000.
- 권영준, 저작권침해판단론-실질적 유사성을 중심으로-, 박영사, 2007.
- 권오승, 경제법 제5판, 법문사, 2006.
- 김관식, 미국 특허법의 이해, 도서출판 글누리, 2007.
- 김정호, 누가 소비자를 가두는가 - IT 산업에서의 경쟁과 독점, 교보문고, 2007.
- 김정호·이완재 공저, 사이버공간의 법경제학, 법문사, 2004.
- 박상용·엄기섭 공저, 경제법원론, 박영사, 2004.
- 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사, 2007.
- 서울대학교 기술과 법 센터, 과학기술과 법, 박영사, 2007.
- 석광현, 국제상사중재법연구 제1권, 박영사, 2007.
- 송영식 외, 지적소유권법(上), 제8판, 육법사, 2003.
- 윤선희, 특허법, 법문사, 2003.
- 이경규, 지적재산권 남용의 규제와 독점규제법 적용에 관한 연구, 연세대학교 대학원 법학과 박사학위논문, 2000.
- 이시윤, 신민사집행법, 박영사, 2004.

- 이영준, 민법총칙(개정증보판), 박영사, 2007.
- 이은경 외, 미국 특허법, 세창출판사, 2004.
- 이종완, 특허법론, 대한변리사회, 2004.
- 이해영, 미국특허법 제2판, 한빛지적소유권센터, 2005.
- 이해완, 저작권법, 박영사, 2007.
- 임영철, 공정거래법 해설과 논점, 법문사, 2007.
- 임호, 특허법, 법문사, 2003.
- 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004.
- 정상조 편, 저작권법 주해, 박영사, 2008.
- 정연덕, 특허풀(Patent Pool)에 관한 법적 연구 - 활성화 방안을 중심으로 -,
서울대학교 대학원 법학박사학위논문, 2005. 8.
- 조영선, 특허법, 박영사, 2006.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2006.
- 호문혁, 민사소송법 제3판, 법문사, 2004.
- 황종환, 특허법(실용신안권법) 개정10판, 한빛지적소유권센터, 2005.

<논문>

- 강동세, “소프트웨어 관련 발명의 발명으로서의 성립성(2001. 11. 30. 선고 97
후2507 판결: 공2002상, 210)”, 대법원판례해설 통권 제39호 (2001년
하반기), 법원도서관.
- 고범석, “형법 제349조 부당이득죄에 대한 고찰”, 청연논단 2008, 사법연수원
(2008).
- 권영준, “불법행위와 금지청구권 - eBay vs. MercExchange 판결을 읽고”,
LAW & TECHNOLOGY 제4권 제2호, 서울대학교 기술과법센터
(2008. 3).

- 권오승, “토지소유권의 남용”, 민사판례연구[XII], 민사판례연구회 편 (1990).
- 구대환, “보상책임체제에 의한 컴퓨터프로그램의 보호(Protection of Computer Programs by Liability Regimes)”, 정보법학 제7권 제2호, 한국정보법학회 (2003).
- 구대환, “영업방법 관련 발명의 청구범위 작성방안 - 미국 유럽 일본 한국을 중심으로 -”, 특허청 반도체2심사담당관실 (2003. 4).
- 구재균, “지적재산권과 독점규제법의 관계(독점규제법 제59조의 해석론과 관련하여)”, 사법행정, 제41권 제7호 (통권 475호), 한국사법행정학회 (2000. 7).
- 국순옥, “부당제소와 손해배상”, 민사법연구 제8집, 대한민사법학회 (2000).
- 김기영, “특허법원의 국제화를 위한 전문성 제고방안”, 특허소송연구 제3집, 특허법원 (2005).
- 김두진, “경쟁법과 지적재산권법의 조화”, 경쟁저널 통권 제125호, 사단법인 한국공정경쟁연합회 (2006. 02/03).
- 김두진, “독점규제법의 적용제외 영역”, 상사법연구 21권 4호, 한국상사법학회 (2003. 2).
- 김주형, “특허권 등 침해에 대한 금지청구권”, 재판자료 제56집, 법원도서관 (1992. 12).
- 박상인, “혁신적 산업에서 특허와 경쟁정책(Patent and Antitrust in Innovation Industries)”, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제5호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 9).
- 박성수, “영업방법 특허에 관한 연구: 이른바, BM 특허의 성립성에 관하여”, 사법논집 34집, 법원행정처 (2002. 12).
- 박성수, “영업방법발명의 발명으로서의 성립성 및 신규성과 진보성 인정기준”, 정보법 판례백선(I), 한국정보법학회, 박영사 (2006).
- 박성수, “침해소송에 있어서 특허무효항변의 허용 여부에 관한 고찰”, 특허법원 홈페이지, <http://patent.scourt.go.kr/dcboard/DcNewsViewAction.work> 에서 검색 가능 (2008. 4. 20. 최후 접속).
- 박성수, “특허법원 판결로 본 특허의 유효성 분석 - 진보성 판단을 중심으로

- 로”, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제3호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 5).
- 박성수, “한국의 특허권 남용 규제”, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제1호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 1).
- 박성수, “특허권침해와 손해배상액의 산정방법(Damages Calculations in Patent Cases)”, LAW & TECHNOLOGY 제2호, 서울대학교 기술과법센터 (2005. 9).
- 설민수, “지적재산권 사용계약에 대한 거래거절에 관한 미국과 EU에서의 공정거래법 적용”, 저스티스 통권 제101호, 한국법학원 (2007. 12).
- 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 특허 소송연구 제2집, 특허법원 (2001).
- 손승우, “특허부품의 거래거절을 통한 독점화 행위(Monopolization through Refusals to Sell Patented Goods)”, 국제거래법연구 제12집 (2004. 2).
- 신동용, “특허법이론에 대한 연구(A Study of the Patent Theories)”, 중앙법학 제8집 제4호, 중앙법학회 (2006. 12).
- 신승남, “eBay 판결 이후 한국 IT 기업들의 미국 시장에서의 특허권 위험관리 전략에 대한 시사점”, 비교사법 제14권 2호 (통권 37호), 한국비교사법학회 (2007).
- 안원모, “판례평석: 특허권 침해로 인한 실시료 상당의 손해 - 대상판결: 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 -”, 법조 2006. 11(Vol. 602), 법조협회 (2006. 9).
- 양명조, “특허권의 남용과 독점금지법”, 법률학의 제문제: 유기천 박사 고회 기념, 박영사 (1988. 6).
- 유대중, “특허무효사유와 특허권 남용”, 산업재산권 제21호, 한국산업재산권 법학회 (2006. 12).
- 윤선희, “특허권침해에 있어 손해배상의 산정-특허법 제128조 제1항의 이해-”, 저스티스 통권 제80호, 한국법학원 (2004. 8).
- 윤진수, “권리남용 금지의 경제적 분석”, 재산법 1 민법논고 I, 박영사 (2007).
- 이대회, “BM 특허분쟁 및 문제점”, 소담 김명신 선생 화갑기념 논문집 - 지

- 적재산권의 현재와 미래-, 한국산업재산권법학회, 법문사 (2004).
- 이두형, “특허권 침해 관련 법적 공격·방어수단에 관한 고찰”, 사법논집 제43집, 법원도서관 (2006).
- 이문지, “특허권의 남용에 관한 미국의 판례법 - 쟁점의 정리와 대안의 제시-”, 경영법률 (2004).
- 이문지, “미국 반트러스트법의 목적에 관한 최근의 논의와 후시카고학파의 입장”, 상사법연구 19권2호, 한국상사법학회 (2000. 10).
- 이선희, “공정거래위·마이크로소프트사 소송사건의 경과”, 법률신문 제3601호 (2007. 11. 12).
- 이수완, “특허법원 10년간의 권리범위확인(특·실) 심판사건에 관한 판결의 통계적 분석”, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원 (2008).
- 이인권, “BM특허와 공공정책”, 한국경제연구원 (2002).
- 이장호, “특허소송과 특허침해소송의 일괄처리방안에 관한 연구”, 특허소송연구 제1집, 특허법원 (1999).
- 이한주, “특허침해소송에서의 무효사유의 판단”, 사법논집 제41집, 법원도서관 (2005).
- 장성원, “미국 특허재판제도 - 특허권자의 손해배상 및 금지명령을 중심으로-”, 재판자료 73집, 법원행정처 (1996. 12).
- 장승화, “공정거래법상 ‘끼워팔기’의 위법성 판단기준 - 서울고등법원 2004. 2. 10. 선고 2001누16288 시정명령 등 취소사건”, 법학 45권 4호 (2004. 12), 서울대학교 법학연구소.
- 장재원, “특허권의 거래거절과 독점규제법”, 창작과 권리 44호 (2006년 가을호), 세창출판사 (2006. 9).
- 장태중, “전자상거래와 BM특허와 컴퓨터관련 발명에 관한 해법”, 월간 발명 특허 (2003. 9).
- 전석진, “컴퓨터프로그램의 유통활성화를 이한 법적장치 - Shrinkwrap License를 중심으로”, 정보법학 제3호, 한국정보법학회 (1999. 12).
- 정상조, “소프트웨어 특허의 현황과 과제”, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제6호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 11).

- 정상조, “지적소유권의 남용의 규제”, 법학 36권 3·4호 (99호), 서울대학교 법학연구소 (1995. 12) .
- 정상조, “지적재산권에 관한 독점규제의 기준(안)”, 기업구조의 재편과 상사법: 회명 박길준 교수 화갑기념논문집 II, 회명 박길준 교수 화갑기념논문집 간행위원회 (1998. 10).
- 정상조, “특허소송에서의 특허법원의 역할과 과제”, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원 (2008).
- 정연덕, “특허괴물(patent troll)에 대한 법적 문제점(Legal issues on patent troll)”, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제1호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 1).
- 정연덕, “특허권의 남용과 이에 대한 방안 -Patent Troll을 중심으로-”, 산업재산권 제22호, 한국산업재산권법학회 (2007).
- 정영진, “EU 경쟁법 하에서의 소프트웨어 상호운용성”, LAW & TECHNOLOGY 제2권 제6호 (통권 제9호), 서울대학교 기술과법센터 (2006).
- 정영진, “표준화와 공정거래법: 지적재산권의 남용을 중심으로”, LAW & TECHNOLOGY 제2권 제6호 (통권 제9호), 서울대학교 기술과법센터 (2006).
- 정재훈, “독점금지법: 지적재산권 강제 라이선싱”, LAW & TECHNOLOGY 제2권 제6호 (통권 제9호), 서울대학교 기술과법센터 (2006).
- 정재훈, “소프트웨어의 법적 보호-최근 IT산업 발전과 소프트웨어 특허의 필요성을 중심으로-”, 창작과 권리 35호, 세창출판사 (2004).
- 정차호, “기능식청구항의 해석에 관한 소고”, 특허소송연구 제2집, 특허법원 (2001).
- 정차호, “특허의 침해금지권에 관한 eBay 판결: 특허권의 몰락?”, 지식재산21, (2006. 7).
- 정차호, “당업자와 특허심사관의 관계: 특허청 특허심사조직 혁신방안”, 지식재산21 (통권 제94호), 특허청 (2006. 1).
- 조영선, “특허의 무효를 둘러싼 민사상의 법률관계”, 법조 55권 3호, 법조협

- 회 (2006. 3).
- 조영선, “특허쟁송과 당업자의 기술수준 - 두 가지의 새로운 시도 - ”, 저스티스 통권86호, 한국법학원 (2005. 8).
- 조영선, “BM 발명의 진보성 판단 - 특허법원 2006. 8. 24. 선고 2005허9435 판결”, 지적재산권 제15호, 한국지적재산법제연구원 (2006. 9).
- 조원희, “미국특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리 - 공정거래법 위반과의 관계를 중심으로 -”, 저스티스 통권 제104호, 한국법학원 (2008. 6).
- 주기동, “균등침해에 대한 비교법적 고찰”, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원 (2008).
- 주기동, “특허소송의 개선방안에 대한 고언”, 법률신문 제3643호 (2008. 4. 21).
- 차상욱, “특허침해소송과 권리남용항변”, 정보법학 제11권 제2호, 한국정보법학회 (2007).
- 최명석, 박해찬, “Patent Troll에 관한 소고(Review upon Patent Troll Past, Future and How to Deal with)”, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제1호, 서울대학교 기술과법센터 (2007. 9).
- 최성준, “무효사유가 명백한 특허권에 기초한 금지청구 등이 권리남용에 해당하는지 여부 - 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결”, 한국정보법학회, 정보법판례백선(I), 박영사 (2006).
- 특허청 심사4국, “컴퓨터프로그램 및 그 시장의 발전 특성과 특허 및 저작권 보호의 장단점” (2002. 12).
- 한창호, “특허권 등 침해소송에 있어서의 제 항변”, 재판자료 56집, 법원행정처 (1992. 12).
- 한현욱, “BM특허와 공공정책”, 한국경제연구원 (2004).
- 황영주, “특허의 진보성 판단에 관한 각국 기준의 개괄적 비교”, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원 (2008).
- 허선, “경쟁법과 지적재산권법의 최적집행의 모색”, 경쟁저널 통권 102호, 한국경쟁법연합회 (2004. 2).
- 허성욱, “권리남용금지 법리에 관한 법경제학적 고찰”, 법조 통권 591호 및 592호, 법조협회 (2005. 12., 2006. 1).

홍대식, “독점규제법상 불공정거래행위의 사법적 효력”, 사법논집 30집, 법원
도서관 (1999. 12).

2. 영미문헌

<단행본>

Adam Thierer et al., Copy Fights, Cato, 2003.

Alison Jones and Brenda Sufrin, EC Competition Law (2nd ed.), Oxford
University Press, 2004.

Jan Samoriski, Issues in Cyberspace, Allyn and Bacon, 2000.

Donald S. Chisum, Elements of United States Patent Law, Japanese &
English, Yushodo Press Co., Ltd., 2000.

Gary Myers, The Intersection of Antitrust and Intellectual Property, Cases and
Materials, Thomson West, 2007.

Herbert Hovenkamp, Mark d. Janis & Mark A. Lemley, IP and Antitrust - An
Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law -
Volume 2, 2006 Supplement, Aspen Publishers.

Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy, The Law of Competition and Its
Practice (3d. ed.), Thomson West, 2005.

Ian Muir, Matthias Brandi-Dohrn & Stephan Gruber, European Patent Law - Law
and Procedure under the EPC and PCT - (2d ed.), Oxford, 2002.

Ilkka Rahnasto, Intellectual Property Rights, External Effects, and Anti-trust Law
- Leveraging IPRs in the Communications Industry, Oxford University
Press, 2005.

Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law, ASPEN Publishers, 2003.

Lemley et al., Software and Internet Law (2d edition), Aspen Publishers, 2003.

Martin J. Adelman et al., Cases and Materials on Patent Law, Thomson West, 2003.

Robert Patrick Merges & John Fitzgerald Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials (3d ed.), LexisNexis, 2002.

Richard A. Posner, Antitrust Law (2nd ed.), The University of Chicago Press, 2001.

Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley, Intellectual Property in the New Technological Age (Third Edition), Aspen Publishers, 2003.

<논문>

A. Samuel Oddi, "Un-Unified Economic Theories of Patents - The Not-Quite-Holy Grail", 71 Notre Dame L. Rev. 267 (1996).

Amy L. Landers, "Let The Games Begin: Incentives to Innovation in the New Economy of Intellectual Property Law", 46 Santa Clara L. Rev. 307 (2006).

Arti Rai & James Boyle, "Synthetic Biology: Caught between Property Rights, the Public Domain, and the Commons," PLoS Biol 5(3): e58. doi:10.1371/journal.pbio.0050058 (2007).

Brian J. Love, "Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule", 60 Stan. L. Rev. 263 (2007).

Claus D. Melarti, "State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.; Ought the Mathematical Algorithm and Business Method Exceptions Return to Business as Usual?", 6 J. Intell. Prop. L. 359 (Spring, 1999).

Craig Allen Nard & John F. Duffy, "Rethinking Patent Law's Uniformity Principle", Case Western Reserve University School of Law Working Paper No. 06-17, available at <http://ssrn.com/abstract=928498> (2008. 4. 20. 최후 접속)

- Christopher A. Harkins, "Fending Off Paper Patents and Patent Trolls: A Novel 'Cold Fusion' Defense Because Changing Times Demand It", 17 Alb. L.J. Sci. & Tech. 407 (2007).
- Dan L. Burk & Mark A. Lemley, "Policy Levers in Patent Law," 89 Va. L. Rev. 1575 (2003).
- Dan L. Burk & Mark A. Lemley, "Is Patent Law Technology-Specific?", 17 Berkeley Tech. L. J. 1155 (2002).
- Daniel P. Homiller, "Patent Misuse in Patent Pool Licensing: From National Harrow to 'the Nine No-Nos', to Not Likely", 2006 Duke L. & Tech. Rev. 73 (Mar. 3, 2006).
- David D. Conrad, "Mining the Patent Thicket: The Supreme Court's Rejection of the Automatic Injunction Rule in *Ebay v. Mercexchange*," 26 Rev. Litig. 119 (Winter, 2007).
- David G. Barker, "Troll or No Troll? Policing Patent Usage with and Open Post-Gran Review", 2005 Duke L. & Tech. Rev. 9 (2005).
- Deborah Platt Majoras, "A Government Perspective on IP and Antitrust Law", Symposium: The IP Grab: The Struggle Between Intellectual Property Rights and Antitrust, 38 Rutgers L.J. 493 (Winter, 2007).
- Debra Koker, "Fulfilling the 'Due Care' Requirement after *Knorr-Bremse*", 11 B.U.J. Sci. & Tech. L. 154 (Winter, 2005).
- Doug Harvey, "Reinventing the U.S. Patent System: A Discussion of Patent Reform through an Analysis of the Proposed Patent Reform Act of 2005," 38 Tex. Tech L. Rev. 1133 (Summer, 2006).
- Doug Lichtman & Mark A. Lemley, "Rethinking Patent Law's Presumption of Validity", 60 Stan. L. Rev. 45 (2007).
- David Shumann, "Obviousness with Business Methods", 56 U. Miami L. Rev. 727 (April, 2002).
- Edmund W. Kitch, "The Nature and Function of the Patent System", 20 J. L. & Econ. 265 (1977).

- Elizabeth D. Ferrill, "Patent Investment Trusts: Let's Build a Pit to Catch the Patent Trolls," 6 N.C.J.L. & Tech. 367 (2005).
- Eric W. Guttag, "Laches and Estoppel: The Patentee Who Procrastinates in Filing Suit May Be Lost", 31 AIPLA Q.J. 47, 51-54 (Winter 2003).
- Feldman, Robin C., "The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse", 55 Hastings L.J. 399 (2003).
- Gerard N. Magliocca, "Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation", 82 Notre Dame L. Rev. 1809 (2007).
- Grant C. Yang, "The Continuing Debate of Software Patents and the Open Source Movement", 13 Tex. Intell. Prop. L.J. 171 (Winter, 2005).
- Hovenkamp, Herbert J., "United States Antitrust Policy in an Age of IP Expansion" (December 2004). U Iowa Legal Studies Research Paper No. 04-03 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=634224> (2008. 4. 20. 최후 접속).
- Hovenkamp, Herbert J., "IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview" (December 2005). U Iowa Legal Studies Research Paper No. 05-31 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=869417> (2008. 4. 20. 최후 접속).
- Hovenkamp, Herbert J., Janis, Mark D. and Lemley, Mark A., "Anticompetitive Settlement of Intellectual Property Disputes" . Minnesota Law Review, Vol. 87, p. 1719, 2003 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=380841> or DOI: 10.2139/ssrn.380841 (2008. 4. 20. 최후 접속).
- James F. McDonough III, "The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy", 56 Emory L.J. 189 (2006).
- Jason Rantanen, "Slaying the Troll: Litigation as an Effective Strategy Against Patent Threats", 23 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 159 (2006).

- Jay Draftler, Jr., "Invention is a Process, or Why the Electronics and Pharmaceutical Industries are at Loggerheads over Patents", Berkeley Technology Law Journal (2008).
- James H. Wallace, Jr., "Are Patent 'Trolls' Wrongly Named and Maligned? Do They Have a Future?", AIPLA Annual Meeting, Washington, DC (Oct. 18, 2007) 발표문, http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Speaker_Papers/Annual_Meeting_Speaker_Papers_/200717/Wallace-paper.pdf에서 검색 가능 (2008. 4. 20. 최후 접속).
- Jennifer Kahalelio Gregory, "The Troll Next Door", 6 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 292 (2007).
- Jenny Lynn Cox, "The Patent System: Victims and Victors", High Tech Law Institute, (2006. 9. 30).
- John F. Duffy, "Commentary, KSR v. Teleflex: Predictable Reform of Patent Substance and Procedure in the Judiciary", 106 Mich. L. Rev. First Impressions 34 (2007), <http://www.michiganlawreview.org/firstimpressions/vol106/duffy.pdf> (2008. 4. 20. 최후 접속).
- Jeremiah S. Helm, "Why Pharmaceutical Firms Support Patent Trolls: The Disparative Impact of eBay v. MercExchange on Innovation", 13 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 331 (2006).
- John M. Golden, "'Patent Trolls' and Patent Remedies", 85 Tex. L. Rev. 2111 (2007).
- John R. Thomas & Wendy H. Schacht, "Patent Reform: Innovation Issues (CRS Report for Congress)" (Updated Dec. 7, 2006).
- Josef Drexler, "The Critical Role of Competition Law in Preserving Public goods in Conflict with Intellectual Property Rights", International Public Goods and Transfer of Technology under a Globalized Intellectual Property Regime (Edited by Keith E. Maskus and Jerome H. Reichman), Cambridge University Press (2005).
- Katherine E. White, "A Rule for Determining When Patent Misuse Should Be

- Applied", 11 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 671 (2000).
- Marc Morgan, "Stop Looking Under the Bridge for Imaginary Creatures: A Comment Examining Who Really Deserves the Title Patent Troll", 17 Fed. Circuit B.J. 165 (2007).
- Mark A. Lemley, "Patenting Nanotechnology", 58 Stan. L. Rev. 601 (2005).
- Mark A. Lemley, Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking", Symposium: Frontiers of Intellectual Property IV. Patent Reform, 85 Tex. L. Rev. 1991 (June, 2007).
- Mark A. Lemley & Philip J. Weiser, "Should Property or Liability Rules Govern Information?", 85 Tex. L. Rev. 783 (2007).
- Mark A. Lemley, "Patent Reform Legislation - Public Comments on Substitute HR 2795 and the Role of the Antitrust Modernization Commission" (AMC Testimony on Patent Reform) (2005. 10. 24).
- Mark Ostrau, "The Misuse Doctrine: Issues of Scope and Remedy", ABA Section of Antitrust Law, ed., Intellectual Property Misuse (Chicago, III: American Bar Association) (2000).
- Michael A. Carrier, "Pictures at the New Economy Exhibition: Why the Antitrust Modernization Commission Got it (Mostly) Right", Symposium: The IP Grab: The Struggle between Intellectual Property Rights and Antitrust, 38 Rutgers L.J 473 (2007).
- Michael A. Einhorn, "Patent Reform and Infringement Damages - Some Economic Reasoning", IPL Newsletter, Volume 26, Number 1:Fall 2007, The ABA Section of Intellectual Property Law.
- Michael A. Heller, "The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets," 111 Harv. L. Rev. 621 (1998).
- Michael J. Meurer, "Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation", 44 B.C.L.Rev. 509 (2003).
- Michael Paul Chu, "An Antitrust Solution to the New Wave of Predatory Patent Infringement Litigation", 33 Wm. & Mary L. Rev. 1341 (1992).

- Note, "Is the Patent Misuse Doctrine Obsolete?", 110 Harv. L. Rev. 1922 (1997).
- Raymond P. Niro, "Who Is Really Undermining the Patent System-'Patent Trolls' or Congress?", 6 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 185 (Winter, 2007).
- Rebecca A. Hand, "Ebay v. MercExchange: Looking at the Cause and Effect of a Shift in the Standard for Issuing Patent Injunctions", 25 Cardozo Arts & Ent. L.J. 461 (2007).
- Richard A. Epstein, "The Structural Unity of Real and Intellectual Property", The Progress & Freedom Foundation (2006).
- Reed W. L. Marcy, "Patent Law's Nonobviousness Requirement: The Effect of Inconsistent Standard Regarding Commercial Success on the Individual Inventor", 19 Hastings Comm. & Ent. L.J. 199 (Fall 1996).
- Robert A. Armitage, Commentary, "Now That the Courts Have Beaten Congress to the Punch, Why is Congress Still Punching the Patent System?", 106 Mich. L. Rev. First Impressions 43 (2007), <http://www.michiganlawreview.org/firstimpressions/vol106/armitage.pdf>에서 검색 가능 (2008. 4.20. 최후 접속)
- Robert E. Thomas, "Vanquishing Copyright Pirates and Patent Trolls: The Divergent Evolution of Copyright and Patent Laws," 43 Am. Bus. L.J. 689 (2006).
- Robert J. Hoerner, "Bad Faith Enforcement of Patents-Antitrust Considerations", 55 Antitrust L.J. 421 (1986).
- Rochelle Cooper Dreyfuss, "The Federal Circuit: A Continuing Experiment in specialization", HeinOnline 54 Case W. Res. L. Rev. 769 (2003-2004).
- Rochelle Cooper Dreyfuss, "Are Business Method Patents Bad for Business?", 16 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 263 (May, 2000), http://patent.scourt.go.kr/frameset/700E_p01.html에서 검색가능 (2008. 4. 20. 최후 접속)
- Ronald J. Mann, "Do Patents Facilitate Financing in the Software Industry?", 83 Tex L. Rev. 961 (2005).

- Sandra Schmieder, "Scope of Biotechnology Inventions in the United States and in Europe - Compulsory Licensing, Experimental Use and Arbitration: A Study of Patentability of DNA - Related Inventions with Special Emphasis on the Establishment of an Arbitration Based Compulsory Licensing System", 21 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 163 (2004).
- Terrence P. McMahon, Stephen J. Akerley, Jane H. Bu, "Who Is Troll", 7 Sedona Conf. J. 159 (2006).
- Tim Wu, "Wespons of Business Destruction - How a tiny little 'patent troll' got Blackberry in a headlock", <http://www.slate.com/id/2135559/>에서 검색 가능(2008. 3. 16. 최후 접속).
- Yee Wah Chin, "Unilateral Technology Suppression: Appropriate Antitrust and Patent Law Remdies", 66 Antitrust L.J. 441 (1998).

3. 일본문헌

<단행본>

- 吉藤幸朔 著, YOU ME 특허법률사무소 역, 특허법개설[제13판], 대광서림, 2000.
- 松本重敏, 特許發明の保護範圍[新版] - その理論と實際 -, 有斐閣, 2000.
- 竹田 捻, 知的財産權侵害要論[特許·意匠·商標編 제4판], 發明協會, 2003.
- 竹田和彦 著, 김관식 외 역, 特許의 知識 제6판, 도서출판 명현, 2002.
- 中山信弘 著, 윤선희 편역, 저작권법, 법문사, 2008.
- 中山信弘 외 편, 비교특허판례연구회 역, 특허판례백선 제3판, 박영사, 2005.
- 中山信弘, 註解 特許法 第三版(下券), 青林書院, 2003.
- 中山信弘, 韓日知財權研究會 譯, 工業所有權法(上) 特許法, 법문사, 2001.

<논문>

- 高部 眞規子, “無効理由が 存在することが明らかな特許權に基づく差止め等の
請求と權利の濫用”, 最高裁判所判例解説, 法曹時報 54권 5호 (2002. 5).
- 大瀬戸豪志, “特許權者等の‘權利行使制限の抗辯’について”, 知的財産權法と競
爭法の現代的展開, 社團法人 發明協會 (2006).
- 森 義之, “權利行使の制限の抗辯(商標法 39條, 特許法 104條の3)と權利濫用の
抗辯(キルビー抗辯) - ジエロブィタール化粧品事件”, 中山信弘 외
編, 別冊 ジュリスト 商標·意匠·不正競争判例百選, 有斐閣 (2007. 11).
- 設樂隆一, “特許發明の技術的範圍の解釋と公知技術について”, 知的財産權法の
理論と實務 1, 新日本法規 (2007).
- 小池 豊, “商標法38條3項と損害不發生の抗辯-小僧壽し事件”, 中山信弘 외 編,
別冊 ジュリスト 商標·意匠·不正競争判例百選, 有斐閣 (2007. 11).
- 松本重敏, “eBay事件判決と日本特許法の比較考察 - 差止請求權と損害賠償請
求權相互の位置づけ -”, 知財管理 Vol. 57 No. 2 (2007).
- 潮海久雄, “權利濫用(1) - ポパイ·머플러-事件”, 中山信弘 외 編, 別冊 ジュリ
スト 商標·意匠·不正競争判例百選, 有斐閣 (2007. 11).
- 竹中俊子, “美國特許法における非自明性: KSR 最高裁判決の歴史的意義”, 知
財管理 Vol 58 No. 1 (2008).

4. 기타 자료

- 공정거래위원회 고시, “지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 (2000. 8.
30. 제정)”, 공정거래위원회 홈페이지 (<http://www.ftc.go.kr/>)에서 검색
가능(2008. 4. 29. 최후 접속).
- CNET Japan (2007. 4. 25.자), “미 연방 대법원, 특허의 자명성을 판정하는 법

적 기준 완화”, Weekly IP Look 251호 (2007. 5. 4), 한국지식재산연수원 홈페이지(<http://www.kiip.re.kr/>)에서 검색 가능 (2008. 7. 1 최후 접속).

U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, "Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007. 4)", <http://www.ftc.gov/reports/innovation/P040101PromotingInnovationandCompetitionrpt0704.pdf>에서 검색 가능 (2008. 4. 20. 최후 접속).

U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, "Antitrust Guidelines for the licensing of Intellectual Property", <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>에서 검색 가능 (2008. 4. 29. 최후 접속).

USA TODAY, "Lawmakers want 'patent troll' crackdown", http://www.usatoday.com/tech/news/techpolicy/2005-06-09-patent-troll_x.htm?첸=15에서 검색 가능 (2008. 3. 16. 최후 접속).

European Parliament News, "Software patents: the 'historic vote' in the European Parliament brings the battle to an end", <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EN&type=IM-PRESS&reference=20050819FCS01001&secondRef=0> (2008. 3. 19. 최후 접속).

Brenda Sandburg, "A Modest Proposal", THE RECORDER, May 09, 2005, <http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1115370308794>에서 검색 가능 (2008. 3. 22. 최후 접속).

Sam Mamudi, "Patent Trolling Merits Debated", Managing Intellectual Property, Mar. 2005, <http://www.legalmediagroup.com/news/print.asp?SID=15195&CH=> 에서 검색 가능 (2008. 3. 22. 최후 접속).

"Defending Patent Trolls", Patent Chronicles Blog Archive, anonymous comment entered on March 28, 2005, available at <http://www.patentchronicles.com/archives/20050328/patent-trolls> (2008. 3. 22. 최후 접속).

OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee,

"Intellectual Property Rights", DAF/COMP(2004), <http://www.oecd.org/dataoecd/61/48/34306055.pdf>에서 검색 가능 (2008. 4. 19. 최후 접속).

日本公正取引委員會, 知的財産の利用に關する獨占禁止法上の指針, http://hrsk.jftc.go.jp/dk/View_HTML.asp (2008. 4. 2. 최후 접속).

일본 首相官邸 홈페이지(www.kantei.go.jp) 중 “侵害訴訟における無効의의判斷と無効審判の關係等に關する現狀と課題”, <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai4/4siryou1.pdf>, (2008. 4. 20. 최후 접속)

참조.

Abstract

A Study about the Legal and Institutional Counter-measures against Patent Trolls

Kiyoung Kim

College of Law

The Graduate School

Seoul National University

The purpose of the patent system is to encourage, protect and facilitate the use of inventions, thereby improving and developing technology, and to contribute to the development of "industry". To achieve that purpose, a patentee is given monopolistic and exclusive rights to make, use, offer to sell or sell, or import a patented invention during the term of the patent, in exchange for revealing the invention to the public.

But as with other exclusive rights, patent rights can also be misused contrary to the purpose of the patent system. One good example of the misuse of patent rights is the phenomenon of the "patent troll". Emerging with the collapse of "dot.com" bubble in the United States, patent trolls indicate those entities which acquire patents and enforce them without further developing or improving patented technologies, or producing goods by using them. They use patents for the sole purpose of extorting money by accusing other companies of patent infringement.

Patent trolls can also play a positive role providing poor individual inventors, small or medium sized companies with ammunition to fight against large corporation infringers through the time consuming and costly infringement suit

procedures. But, producers who have to risk paying large sums of royalties or damages whenever they are alleged to have infringed upon patent rights, would lose incentives to improve technologies or produce goods, which would in turn reduce the number of goods supplied to consumers and lower the level of social welfare generally. This is why counter-measures against patent trolls should be considered.

One conceivable measure is to apply the doctrine of prohibition of misuse of rights (DPMR). This is plausible because patent rights have the attributes of property rights and property rights can not be misused contrary to their purposes. In the U.S., a separate and peculiar patent misuse doctrine has been developed, which is based on the equity law doctrine of unclean hands and restrains the improper use of patent rights extending the scope of patent rights. In Korea, where pre-existed patent misuse provisions in the Patent Act were substituted with the provisions for 'Adjudication for Grant of Non-exclusive License' (§ 107), separate patent misuse doctrine cannot be recognized. But the DPMR, as the general principle of the Civil Act, could be applied to improper use of patent rights by patent trolls that run counter to the purpose of the patent system. In deciding whether a particular use of patent rights is against the doctrine, a court could weigh the benefits of patent rights holders and the prejudices of the alleged infringers and could also consider whether the patent is valid or the patent rights holders are using the patented inventions.

The most powerful and frequently used way of patent rights enforcement is to petition for preliminary or permanent injunctions. According to the Civil Execution Act § 300 ①, a court can consider whether there is a valid right to protect or a necessity to protect that right when deciding whether to issue a preliminary injunction. But with no provisions to consider those facts, a court facing the petition to issue permanent injunction against patent infringements can use the DPMR, considering whether the related patent is valid or the patent holder has implemented the patented invention.

In regard to the damages calculation following the confirmation of patent

infringement, the fact that the patent holder is not implementing the patented invention and the patent is related to only a small part of the infringing product should be considered. Only when the patented invention is closely related to the demand for the whole product, then the damages should be calculated based on the sales volume or margin of the whole product.

Besides the above mentioned measures, to prevent the issue of weak or bad (low quality) patents that can be used by patent trolls, the proper and more detailed standard of inventive step should be established giving more predictability to be patented. In addition, when applying the doctrine of equivalents, the fact that some inventions, especially software related inventions are cumulative and incremental should be considered, and the scope of equivalence for those inventions should be narrowly established.

Finally, under the dual-track patent litigation system, in which patent infringement suits are handled by regular courts while suits to determine the validity of patents are handled by the Patent Tribunal and the Patent Court, patent trolls can sue the alleged patent infringers at different courts forcing them to settle for fear of long and costly law suits. First of all, it is inefficient for two courts to handle almost the same issues related to the same patents. So, the jurisdiction for all the patent disputes should be consolidated to one court, at least at the appellate court level.

Keywords: Patent Troll, Patent Misuse, Software, Injunction, Damages

Student Number: 2004-30431