

특허괴물(NPE)에 대한 규제 글로벌 동향과 시사점

김형건 · 한지영 · 김경숙 · 김창화



글로벌법제전략 연구 15-20-⑦

특허괴물(NPE)에 대한 규제의 글로벌 동향과 시사점

김형건 · 한지영 · 김경숙 · 김창화

특허괴물(NPE)에 대한 규제의 글로벌 동향과 시사점

Global Trends in Regulating Non-Practicing
Entities and Their Implications

연구자 : 김형건(한국법제연구원 부연구위원)

Kim, Hyung-Gun

한지영(조선대학교 법과대학 교수)

Han, Ji-Young

김경숙(상명대학교 콘텐츠저작권학과 교수)

Kim, Kyung-Suk

김창화(한밭대학교 공공행정학과 교수)

Kim, Chang-Hwa

2015. 10. 30.



한국법제연구원
KOREA LEGISLATION RESEARCH INSTITUTE

요약문

I. 배경 및 목적

□ 연구의 배경

- 지난 5년 동안 특허피물로부터 가장 많은 소송을 당한 기업은 Apple사와 삼성전자인 것으로 조사되었고, 미국기업과 일본기업에 이어 국내기업이 특허피물로부터 세 번째로 많이 피소된 것으로 조사되고 있음
- 이처럼 국내기업들이 특허피물과의 특허전쟁에 휩싸이는 일이 빈번해지면서 분쟁의 과정에서 거액의 손해배상이나 높은 로열티 지불로 이어지는 사례가 늘고 있음
- 국내기업을 상대로 하는 특허피물에 의한 특허침해소송은 최근 까지도 지속적으로 증가하고 있고, 향후 금융시장과 사물인터넷(IoT) 산업 분야로도 확대될 것으로 전망되고 있어 특허피물에 의한 무차별적이고 적대적인 특허소송으로부터 국내기업을 보호할 수 있는 대응책 마련이 시급한 상황임

□ 연구의 목적

- 지적재산권 분야 주요국가인 미국, 유럽, 일본, 중국에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황과 입법 동향을 비교법적 관점에서 검토·분석함

- 우리나라에서의 특허피물 규제 관련 입법 동향과의 비교·분석을 통해 주요국가의 입법 동향이 우리나라에 주는 시사점을 도출하고자 함

II. 주요 내용

□ 주요국가의 특허피물 관련 규제 현황과 동향 분석

- 미국에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향
 - 특허피물 관련 분쟁 동향 및 특허피물 관련 규제에 대한 분석 등
- 유럽에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향
 - 유럽에서의 특허피물에 의한 특허침해소송 및 유럽통합특허법원조약상의 특허피물 규제 관련 사항 분석 등
- 일본에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향
 - 불합리한 특허권 행사에 대한 규제의 필요성에 대한 논의 현황 및 규제방안에 관한 분석 등
- 중국에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향
 - 특허피물에 의한 특허침해소송 현황 및 특허피물 규제 관련 입법 동향 분석 등

□ 우리나라에서의 특허피물 규제에 주는 시사점 도출

- 우리나라에서의 특허피물 규제 관련 입법 동향 분석
 - 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」상의 특허관리전문사업자의 특허권 남용에 대한 판단기준 분석

- 주요국가의 특허피물 관련 규제가 우리나라에 주는 시사점
 - 특허피물에 의한 특허소송에 대한 적극적 대응의 필요성 및 다수의 피고 소송 참여 제한의 필요성

Ⅲ. 기대효과

- 주요국가의 입법례를 조사·분석함으로써 특허피물 규제 관련 정책의 수립·시행에 필요한 기초적 자료 제공
- 주요국가의 입법례가 우리나라에 주는 시사점을 도출하여 제시함으로써 향후 법·제도 개선에 필요한 기초적 자료 제공

▶ 주제어 : 특허피물, 특허관리전문회사, 특허권 남용, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침

Abstract

I . Background and Purpose

Background of This Study

- It turns out that non-practicing Entities (NPEs) have filed patent infringement lawsuits most frequently against Apple and Samsung for the past 5 years. U.S. companies, Japanese companies, and Korean Companies have been the main targets of NPEs' patent infringement lawsuits.
- Since Korean companies are getting frequently involved in patent infringement lawsuits filed by NPEs, there are more and more cases where Korean companies pay NPEs a large sum of money for damages and patent royalties.
- The number of lawsuits filed against Korean companies continues to grow, and it is expected that NPEs's next targets will be Fin-Tech companies and IoT companies. Therefore, it is necessary to step up fight against NPEs in order to protect Korean companies.

Purpose of This Study

- This study comparatively analyzes current discussions on and legislations regulating NPEs in U.S., Europe, Japan, and China (IP 5 countries).

- Through analyzing Korea's legislations on regulating NPEs, this study provides implications derived from the current policy discussions and legislations of the IP 5 countries.

II. Main Contents

- Analysis of Current Status of the IP 5 Countries' Legislations That Regulate NPEs
 - U.S.
 - Analysis of legal disputes instituted by NPEs and of policies and legislations which regulate NPEs, etc.
 - Europe
 - Analysis of legal disputes instituted by NPEs and of provisions of the Agreement on a Unified Patent Court that regulate NPEs, etc.
 - Japan
 - Analysis of discussions on the necessity of regulating unreasonable exercise of patent rights and of legislative strategies to regulate NPEs, etc.
 - China
 - Analysis of legal disputes instituted by NPEs and of current status of legislations which regulate NPEs, etc.

Implications for Regulating NPEs in Korea

○ Legislations Which Regulates NPEs in Korea

- Analysis of the Guidelines for Unfair Exercise of Intellectual Property Rights, etc.


○ Implications Derived from the Current Policy Discussions and Legislations of the IP 5 Countries

- Necessity of affirmative defense by defendants and limitation on multiple defendants's participation in a single lawsuit, etc.

III. Expected Effect

This study may serve as analytical reference for the IP 5 countries' policy discussions on regulating NPEs.

This study may be used as the fundamental reference for the improvements of legal and institutional systems regulating NPEs.

 **Key Words** : Patent Trolls, Non-Practicing Entities, Abuse of Patent Rights, Guidelines for Unfair Exercise of Intellectual Property Rights

목 차

요 약 문	3
Abstract	7
제 1 장 서 론	15
제 1 절 연구의 목적과 필요성	15
제 2 절 연구의 내용과 방법	16
제 2 장 국내기업을 상대로 한 특허괴물에 의한 특허침해소송 현황과 전망	17
제 1 절 특허괴물 일반	17
제 2 절 국내기업을 상대로 한 특허침해소송 현황	18
제 3 절 국내기업을 상대로 한 특허침해소송 주요 사례	21
1. MOSAID Technologies, Inc. v. Samsung Electronics, Co., et al.	21
2. Orion IP, LLC v. Hyundai Motor America, Inc.	21
3. Multimedia Patent Trust v. Apple Inc., et al.	22
4. Wi-Lan, Inc. v. LG Electronics, Inc.	22
5. LG Electronics, Inc., et al. v. Interdigital Communications, LLC, et al.	23
6. Technology Properties Limited, LLC, et al. v. Samsung Electronics, et al.	23
제 4 절 국내기업을 상대로 한 특허침해소송에 관한 향후 전망	24

제 3 장 주요국가의 특허피물 관련 규제 현황과 동향	27
제 1 절 미국에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향	27
1. 특허피물의 개요	27
2. 최근 특허피물 관련 분쟁 동향	37
3. 특허피물 관련 규제	70
제 2 절 유럽에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향	101
1. 서	101
2. 유럽에서 특허침해소송과 특허피물	106
3. 유럽통합특허법원조약(UPCA)에서 특허피물 관련 검토사항	152
제 3 절 일본에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향	167
1. 들어가며	167
2. 불합리한 특허권 행사의 실태	174
3. 불합리한 특허권 행사에 대한 규제의 필요성	186
4. 규제방안	200
5. 결 론	231
제 4 절 중국에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향	232
1. 특허피물의 정의	232
2. 특허피물에 의한 특허침해소송 현황	233
3. 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향	236
4. 소 결	240

제 4 장 우리나라에서의 특허괴물 규제에 주는 시사점	243
제 1 절 우리나라에서의 특허괴물 규제 관련 입법 동향	243
1. 특허관리전문사업자(NPE)의 개념 정립	243
2. 특허관리전문사업자의 특허권 남용에 대한 판단기준	244
3. 특허권 남용행위에 관한 일반 판단기준의 적용	246
제 2 절 주요국가의 특허괴물 관련 규제가 우리나라에 주는 시사점	247
참 고 문 헌	253

제 1 장 서 론 (김형건)

제 1 절 연구의 목적과 필요성

지난 5년 동안 특허피물로부터 가장 많은 소송을 당한 기업은 Apple 사와 삼성전자인 것으로 조사되었고, 미국기업과 일본기업에 이어 국내기업이 특허피물로부터 세 번째로 많이 피소된 것으로 조사된 바 있다.¹⁾ 이처럼 국내기업들이 특허피물과의 특허전쟁에 휩싸이는 일이 빈번해지면서 분쟁 과정에서 거액의 손해배상이나 높은 로열티 지불로 이어지는 사례가 늘고 있다.

국내기업을 상대로 하는 특허피물에 의한 특허침해소송은 최근까지도 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 특허피물이 은행·카드·증권·보험 등 금융업권을 타깃으로 하는 핀테크(Fintech) 금융 특허를 선점함으로써, 부품소재와 디스플레이, 소프트웨어 등 IT 기반 기업과 제조사를 상대로 하던 특허소송이 향후에는 금융시장으로도 확대될 것으로 전망되고 있다.²⁾ 뿐만 아니라, 특허피물이 미래 성장 동력으로 부상한 사물인터넷(IoT) 산업 분야로 이동할 가능성도 커지고 있어 특허피물에 의한 무차별적이고 적대적인 특허소송으로부터 국내기업을 보호할 수 있는 대응책 마련이 시급한 상황이다.

미국의 경우, 특허피물에 의한 특허소송으로 2011년 한 해에 약 29 조원의 경제적 손실을 초래한 것으로 조사되었으며,³⁾ 전 세계적으로

1) 제2장 제4절의 내용 참조.

2) 길재식, [이슈분석] 특허피물 새 먹잇감 은행·카드·증권·보험... 핀테크 금융특허 경쟁력 ‘낙제’, 전자신문(2015.01.20.), at <http://www.ETnews.com/20150120000061>; 실제로 미국의 특허피물인 인텔렉추얼벤처스는 총 11건의 특허를 취득하여뱅크오브아메리카(BoA), JP모건체이스, 캐피털원 등 미국 내 13개 금융기관을 대상으로 총 15건의 특허소송을 제기한 바 있다.

3) 김주미 변호사, 한미 FTA시대 지식재산권 보호<5>: 특허피물 소송 방어전략, 인터넷 미주 한국일보, at <http://sf.koreatimes.com/article/20120914/751514>.

특허피물에 의한 특허소송 남발에 따른 기업의 피해와 경제적 손실이 급격히 증가하고 있다. 때문에 미국을 필두로 하여 지적재산권 분야 주요국가(IP5)들이 특허피물의 특허권 남용을 막기 위한 대응방안을 마련하는데 박차를 가하고 있다.

이에 본 보고서에서는 지적재산권 분야 주요국가에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황과 입법 동향을 비교법적 관점에서 검토·분석하여, 우리나라의 관련 법령과 제도에 주는 시사점을 도출하여 제시하고자 한다.

제 2 절 연구의 내용과 방법

본 보고서는 지적재산권 분야 주요국가에 해당하는 미국, 유럽, 일본, 중국에서의 특허피물의 규제에 관한 논의 현황 및 입법 동향에 대한 조사·연구와 우리나라에서의 논의 현황 및 입법 동향과의 비교·분석, 그리고 지적재산권 분야 주요국가에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황과 입법 동향이 우리나라에 주는 시사점을 연구의 내용으로 한다.

제2장에서는 국내기업을 상대로 한 특허침해소송 현황과 주요 사례, 그리고 국내기업을 상대로 한 특허침해소송에 관한 향후 전망에 관하여 기술한다.

제3장에서는 지적재산권 분야의 주요국가 중 미국, 유럽, 일본, 중국에서의 특허피물에 의한 특허침해소송 현황, 특허피물 관련 규제 논의 현황 및 입법 동향 등에 관하여 검토·분석한다.

제4장에서는 우리나라에서의 특허피물 관련 입법 동향을 분석하고, 제2장과 제3장에서의 연구내용에 기초하여 주요국가의 특허피물 관련 규제가 우리나라에 주는 시사점을 도출한다.

제 2 장 국내기업을 상대로 한 특허피물에 의한 특허침해소송 현황과 전망 (김형건)

제 1 절 특허피물 일반

“특허피물”이란 “특허를 보유하고 있으나, 자신이 특허를 사용하거나 특허제품을 생산하지 않고, 보유하고 있는 특허를 타인에게 라이선싱 또는 판매 등의 특허 거래를 통하여 수입을 창출하는 비즈니스를 업으로 하는 자(또는 업체)”를 말하는 것으로 일반적으로 이해되고 있다.⁴⁾⁵⁾ 이와 같은 특허피물은 1) 타인의 특허를 매입하고 이를 현금화하는 특허 매입 및 라이선싱, 2) 제조를 하지 않고 특허 거래를 목적으로 하는 특허 개발 및 라이선싱, 3) 타겟으로 삼는 기업들을 상대로 하여 특허를 강력하게 주장하고 소송을 제기하는 특허권의 행사 및 소송, 4) 특허 보유자(공급자)와 구매자(수요자) 또는 라이선시 간에 특허 거래를 중개 또는 지원하는 서비스를 제공하는 시장 창출 및 중개 등을 비즈니스 모델로 삼고 있다.⁶⁾ 그러나 현재까지 활발하게 활동하고 있는 대다수의 특허피물들은 양질의 특허를 확보한 후 이를 직접 실시(제품 생산)하지 않는 대신, 우호적·적대적 라이선싱 또는 절대로 우호적일 수 없는 특허침해소송 등을 통하여 수익을 창출하는 것을 목표로 하고 있는 것으로 보인다.⁷⁾

4) 특허청·한국지식재산보호협회, 2011년 NPEs 활동현황 조사분석(이하 “2011년 NPEs 동향보고서”라 한다), 3면.

5) 최근에는 경멸적 의미가 담긴 용어인 “특허피물”이라는 용어를 사용하는 대신에 “비실시기업”(Non-Practising Entity)라는 용어를 사용하는 추세이다. 특허청·한국지식재산보호협회, 2012년 NPEs 동향 연차 보고서(이하 “2012년 NPEs 동향보고서”라 한다), 3면.

6) 2012년 NPEs 동향보고서, 8-10면.

7) 2012년 NPEs 동향보고서, 13면.

특허피물에 의한 무차별적이고 적대적인 특허침해소송의 제기는 기업에게 소송비용, 배상액, 로열티 지불 증가 등에 따른 제품의 생산비용의 증가를 야기할 뿐만 아니라, 기업이 소송에 대응하기 위한 인력과 예산을 투입함으로써 자칫 기술혁신을 통한 신 성장 동력 발굴에 소홀해질 수 있고 이는 다시 매출액 감소 등으로 이어져 기업에 미치는 경제적 피해가 크다고 할 수 있다.⁸⁾ 최근에 들어, 특히 국내기업들이 특허피물과의 특허분쟁에 휩싸이는 일이 빈번해지고 있으며, 분쟁의 과정에서 거액의 손해배상⁹⁾이나 로열티를 지불하게 되는 사례도 증가하고 있다.

제 2 절 국내기업을 상대로 한 특허침해소송 현황

2004년에 국내기업을 상대로 하여 총 6건의 특허침해소송이 특허피물에 의해 제기되면서부터 국내기업들을 상대로 한 특허피물의 특허침해소송이 본격화되었다고 할 수 있으며, 2005년에는 총 13건 그리고 2006년에는 총 10건의 소송이 제기됨으로써 국내기업을 상대로 한 특허피물의 특허침해소송 제기가 꾸준히 증가하였고, 총 40건과 총 39건의 특허침해소송이 제기되었던 2007년과 2008년을 기점으로 하여 국내기업들을 상대로 한 특허피물의 특허침해소송은 급격히 증가하기 시작하였다.¹⁰⁾ 특허청과 한국지식재산보호협회가 공동으로 수행한 한 연구의 조사결과에 따르면, 2009년부터 2013년까지 5년 동안 특허피물이 국내기업들을 상대로 하여 제기했던 특허침해소송의 건수는 총

8) 특허청·한국지식재산보호협회, 2013년 NPEs 동향 연차보고서(이하 “2013년 NPEs 동향보고서”라 한다).

9) 특허피물에 의한 특허침해소송에서의 손해배상액은 2004년부터 2009년까지의 경우에는 평균 12.9백만 달러(미화 기준)에 달하는 것으로 조사된 바 있다. 2011년 NPEs 동향보고서, 15면.

10) 2011년 NPEs 동향보고서, 17면.

655건으로, 같은 기간에 연평균 약 52%의 증가율을 기록했던 것으로 나타났다.¹¹⁾

[그림 1] 국내기업 특허침해소송 피소현황 (2009년~2013년)



<출처: 특허청·한국지식재산보호협회, 2013년 NPEs 동향 연차보고서, 3면>

2014년에는 전기·전자 및 정보통신 업체와 자동차 완성차 업체 등 총 12개의 국내기업이 특허피물에 의해 피소되었고, 특허침해소송건수는 총 244건으로, 이 중 225건은 대기업을, 17건은 중견기업을, 그리고 2건을 중소기업을 상대로 하여 제기되었다.¹²⁾ 2015년의 경우에는, 1분기 동안에만 특허피물에 의해 국내기업이 피소된 건수가 총 45건에 달해 전년 동기 대비 약 18% 증가했으며, 전기·전자, 정보통신, 자동차 완성차 업체, 항공업체 등 총 6개의 국내기업이 특허피물에 의해 피소되었다.¹³⁾

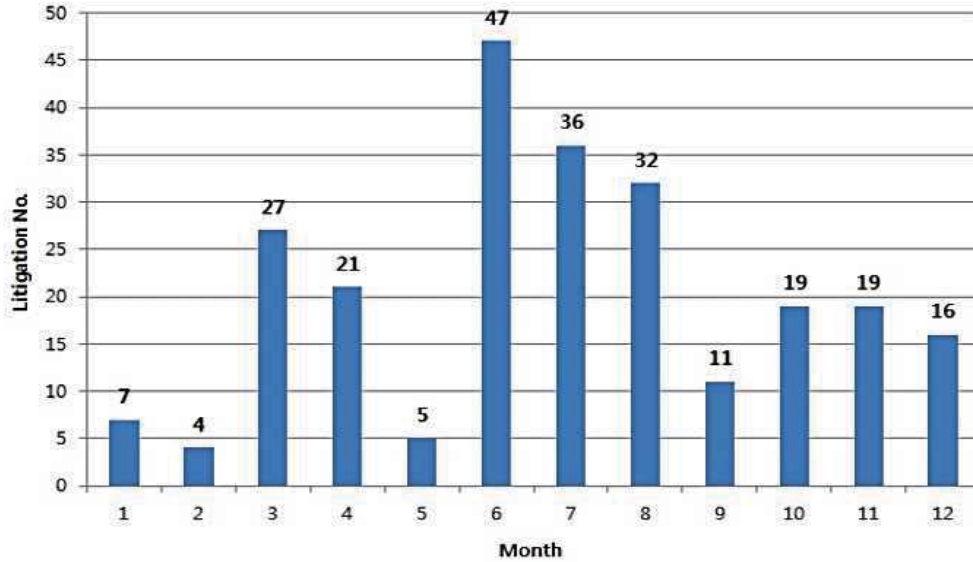
11) 2013년 NPEs 동향보고서, 3면.

12) 특허청·한국지식재산보호협회, 2014년 NPEs 동향 연차보고서(이하 “2014년 NPEs 동향보고서”라 한다), 30면.

13) 특허청·한국지식재산보호협회, 2015년 1/4분기 NPEs 동향 분기 보고서(이하 “2015년 1분기 NPEs 동향보고서”라 한다), 33면.

제 2 장 국내기업을 상대로 한 특허피물에 의한 특허침해소송 현황과 전망

[그림 2] 국내기업 특허침해소송 피소현황 (2014년)



<출처: 특허청·한국지식재산보호협회, 2014년 NPEs 동향 연차보고서, 30면>

[표 1] 국내기업 산업 분야별 특허침해소송 피소현황 (2015년)

(단위: 건)

산업 분야 (소계)	기술 분야	2015			
		1	2	3	합계
기계 소재 (1)	운송기계 기술			1	1
장치 산업 (3)	전자·에너지 장치 기술			1	1
	진단측정 기술		2		2
전기 전자 (8)	반도체 기술			4	4
	컴퓨터 기술	1	3		4
정보 통신 (33)	AV(Audio-Video) 기술	6			6
	기초통신프로세스 기술		5		5
	디지털 통신 기술	8	2	3	13
	매니징을 위한 IT 기술			3	3
	이동통신 기술		6		6
합 계 (45)		15	18	12	45

<출처: 특허청·한국지식재산보호협회, 2015년 1/4분기 NPEs 동향 분기 보고서, 33면>

제 3 절 국내기업을 상대로 한 특허침해소송 주요 사례

1. MOSAID Technologies, Inc. v. Samsung Electronics, Co., et al.¹⁴⁾

MOSAID Technologies 사가 국내기업인 삼성전자와 하이닉스반도체를 포함한 수 개의 반도체 회사들을 상대로 하여 특허침해소송을 제기한 사건으로, 삼성전자와 하이닉스반도체는 MOSAID Technologies 사와 특허 라이선스 계약을 체결하고 소를 취하하는 것에 합의하였다. 한편, Micron Technologies 사는 MOSAID Technologies 사를 상대로 하여 해당 특허에 대한 특허 비침해 확인의 소를 제기하였으며, 2008년 2월 연방항소법원은 MOSAID Technologies 사가 제기한 특허침해소송을 파기·환송하는 판결을 내렸다.¹⁵⁾ 그리고 2011년 5월, 하이닉스반도체는 라이선스 계약기간의 만료에 따른 제2차 라이선스 계약의 협상 과정에서 Micron Technologies 사의 소송전략을 활용하여 특허로열티의 상당 부분을 축소할 바 있다.¹⁶⁾

2. Orion IP, LLC v. Hyundai Motor America, Inc.¹⁷⁾

2005년 8월, Orion IP 사가 현대자동차를 포함하여 18개의 자동차 회사들을 상대로 동부 텍사스 연방지방법원에 특허침해소송을 제기한 사건이다. Benz, BMW, Audi, Volkswagen 등 피소된 세계적인 자동차

14) 348 F.Supp.2d 332 (D.N.J. 2004).

15) Micron Technologies, Inc. v. MOSAID Technologies, Inc., 2008 WL 540182(Fed. Cir. 2008); 특허청·한국지식재산보호협회, NPEs 활동현황 조사분석 II(2011.12)(이하 “2011년 NPEs 활동현황분석”이라 한다), 16-17면 내용 참조.

16) 2011년 NPEs 활동현황분석, 17면.

17) 605 F.3d 967 (Fed. Cir. 2010).

회사들이 Orion IP 사와의 라이선스 계약을 체결하고 소를 취하하는 것에 합의하였으나, 현대자동차만이 합의하지 않고 끝까지 소송을 진행하여 특허권자인 Orion IP 사의 특허 등록 과정에서의 불공정행위에 근거한 연방항소법원의 특허무효 판결을 이끌어낸 사건으로, 특허괴물과의 특허분쟁에 대응함에 있어서 특허괴물의 불공정행위 여부에 대한 검토의 필요성을 알려주는 사건이라 할 수 있다.¹⁸⁾

3. Multimedia Patent Trust v. Apple Inc., et al.¹⁹⁾

Multimedia Patent Trust 사가 자사의 특허를 침해하였다고 주장하며, Apple 사, LG전자 및 Tivo 사를 상대로 하여 특허침해소송을 제기한 사건이다. 산업 전체의 특허풀에 특허 실시료를 선 지급하였고, 이는 Multimedia Patent Trust 사에 대한 특허 실시료를 포함하는 것이라는 LG전자 등의 주장을 인용하며 법원은 LG전자 등이 특허 실시료를 지급한 것으로 판단하였다.²⁰⁾

4. Wi-Lan, Inc. v. LG Electronics, Inc.²¹⁾

특허의 라이선싱을 전문으로 하는 Wi-Lan 사가 TV 내 반도체 관련 기술인 ‘브이칩(V-Chip)’ 특허기술을 LG전자가 침해하였다고 주장하며, 특허침해소송을 제기한 사건이다. 원심 법원은 특허 청구항의 정보제공 방법에 대한 지식의 진보를 허용하는 것으로 이해하는 경우에는 LG전자가 특허를 침해한 것이지만, 그렇지 않은 경우에는 특허침해가 아니라고 판시하였으며, 연방항소법원은 LG전자가 해당 특허를 침해할 수도 있다는 가정에 근거한 Wi-Lan 사의 주장은 특허침해를

18) 2011년 NPEs 활동현황분석, 18-19면 참조.

19) Case No. 10-CV-2618-H (KSC) (D.S.Cal. November 19, 2012).

20) 2013년 NPEs 동향보고서, 123-125면 참조.

21) Case No. 11-1626 (Fed. Cir. July 13, 2012).

입증하기에 불충분하다고 판시하며, Wi-Lan 사의 특허침해 주장을 기각하였다.²²⁾

5. LG Electronics, Inc., et al. v. Interdigital Communications, LLC, et al.²³⁾

3G 무선기술에 관한 다양한 특허들을 보유하고 있는 Interdigital Communications 사가 LG전자 등을 포함한 다수의 기업들이 자사의 특허들을 침해한 무선기기들을 미국 국내로 수입함으로써 「관세법」 제337조를 위반하였다고 주장한 사건으로, LG전자 등은 Interdigital Communications 사의 특허 주장은 양자가 체결한 계약에 따라 중재의 대상임을 주장하였고, 연방항소법원은 국제무역위원회(United States International Trade Commission, 이하 “ITC”라 한다)의 최종 결정에 대하여 항소의 관할권을 가지고 있음에도 불구하고 위반이 있었는지 여부를 결정함이 없이 중재 계약에 근거하여 1심인 ITC의 결정을 파기·환송하였다.²⁴⁾

6. Technology Properties Limited, LLC, et al. v. Samsung Electronics, et al.²⁵⁾

Technology Properties Limited 사 등은 자사의 특허를 침해하는 무선 전자기기와 부품들을 삼성전자 등이 국내로 수입, 판매한 것이 「관세법」 제337조를 위반한 것이라고 주장하며, ITC에 제소한 사건이다. 이에 대해, ITC는 Technology Properties Limited 사 등이 특허침해 여부를 입증하는데 실패하였으며, 삼성전자 등이 제337조를 위반하지 않았다는 결정을 내렸다.²⁶⁾

22) 2013년 NPEs 동향보고서, 120-121면.

23) 134 S.Ct. 1876 (2014).

24) 2014년 NPEs 동향보고서, 156-159면.

25) Case No. 3:12-cv-03877-VC (N.D.Cal. February 19, 2014).

26) 2014년 NPEs 동향보고서, 162-163면.

제 4 절 국내기업을 상대로 한 특허침해소송에 관한 향후 전망

지난 5년 동안 특허피물로부터 가장 많은 특허침해소송을 당한 기업은 Apple사와 삼성전자인 것으로 조사된 바 있다. Apple사는 가장 많은 212건의 특허침해소송을, 그리고 삼성전자와 LG전자도 합계 304건의 특허침해소송을 당한 것으로 나타났다.²⁷⁾ 뿐만 아니라, 미국기업과 일본기업에 이어 국내기업이 특허피물로부터 세 번째로 많이 피소된 것으로 조사되었다.²⁸⁾

그동안 정보통신산업 분야에 집중되어오던 특허피물에 의한 특허침해소송이 최근에는 금융 서비스, Hi-Tech, 소매, 자동차/운송, 소비재 등 다양한 산업 분야의 기업들을 상대로 하여 제기되고 있다.²⁹⁾ 아울러, 미래 성장 동력으로 부상한 사물인터넷(IoT) 산업이 정보통신기술을 기반으로 한다는 점에서 볼 때, 정보통신기술 관련 특허분쟁이 향후 사물인터넷 산업 분야로 이동할 가능성이 커지고 있으며, 정보통신기술 관련 특허를 대량으로 보유하고 있는 특허피물들에 의한 대규모의 특허침해소송이 사물인터넷 산업 분야의 기업들에 집중될 것이라는 예측이 나오고 있다.³⁰⁾

앞서 살펴본 것처럼, 국내기업을 상대로 하는 특허피물에 의한 특허침해소송은 최근까지도 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 그동안 주로

27) 정보통신기술진흥센터, ICT Report: 특허 침해 소송을 둘러싼 최근 주요 동향, 주간기술동향 1684호(2015.02.25), 37면.

28) 2011년부터 2013년까지 특허피물로부터 피소된 기업들의 국가별 비중은, 미국이 52.1%로 압도적 비중을 차지하고 있고, 일본과 우리나라가 각각 12.7%와 9.8%로 그 뒤를 잇고 있으며, 대만과 중국도 각각 8.6%와 7.9%의 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 정보통신산업진흥원, ICT Report: 최근 특허소송 동향과 시사점, 주간기술동향 1635호(2014.03.05), 42면.

29) 정보통신산업진흥원, ICT Report: ICT 산업에 집중되는 NPE 특허소송, 주간기술동향 1644호(2014.05.07), 46-48면 참조.

30) 정보통신기술진흥센터, 앞의 문헌, 35면.

대기업들을 대상으로 하던 특허괴물에 의한 특허침해소송이 중견기업과 중소기업에까지 확대되고 있는 실정이다. 이 같은 사실에 비추어 볼 때, 특허침해소송으로부터 국내기업을 보호하기 위한 다각적인 대응방안 마련에 고심할 필요가 있다.

제 3 장 주요국가의 특허괴물 관련 규제 현황과 동향 (김창화 · 한지영 · 김경숙 · 김형건)

제 1 절 미국에서의 특허괴물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향

1. 특허괴물의 개요

(1) 특허괴물의 의의

“특허괴물(Patent Troll)”이란 용어는 1991년 인텔(Intel)의 법률 자문 위원인 Peter Detkin에 의해 처음으로 사용되어졌다고 전해지며, 그는 특허괴물을 해당 특허를 실시하지 않고, 실시할 의도도 없으며, 해당 특허를 이용하여 돈을 벌려고 시도하는 자로써 정의하였다.³¹⁾³²⁾ 이러한 특허괴물의 특징은 그 후 여러 곳으로 그대로 전해졌으며, “특허 착취자(patent extortionist)”, “특허 기생충(patent parasite)”, “특허 해적(patent pirate)”, 그리고 “특허 투기자(patent speculator)” 등으로 불리기도 하였다.³³⁾ 또한, 미국의 Rader 판사에 의하면, 특허괴물은 실질적

31) Breda Sandburg, *Inventor's Lawyer Makes a Pile from Patents*, The Recorder, July 30, 2001. (“somebody who tires to make a lot of money off a patent that they are not practicing and have no intention of practicing and in most cases they never practiced at all.”) <<http://www.therecorder.com/id=900005370208/Inventors-Lawyer-Makes-a-Pile-from-Patents>, last visited 2015. 9. 2.>

32) Wikipedia에 따르면, 특허괴물의 유래는 1993년 공격적인 특허 소송을 제기하는 국가들을 설명하기 시작하기부터 생겨났다고 하기도 하며, 한 특허 강의 비디오에서 사용된 녹색괴물에서 발전되었다고도 하고, Anne Gundelfinger에 의해 처음 사용되었다고 주장되기도 한다. <https://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll#cite_note-6, last visited 2015. 9. 2.>

33) Joe Brennan, Hui-Wen (Fiona) Hsueh, Miyuki Sahashi and Yasuo Ohkuma, *Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe*, CASRIP Newsletter - Spring/Summer 2006, Vol. 13, Issue 2, p. 5. <<https://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=2006&article=newsv13i2BrennanEtAl>, last visited 2015. 9. 2.>

가치나 선행 기술로서의 기여는 전혀 없이 특허를 집행하려고 시도하는 자를 의미한다고 한다.³⁴⁾ 한편, INVESTOPIA는 특허괴물을 전략적으로 특허를 남용하는 사람이나 기업을 부정적으로 일컬으며, 일반적으로 보유한 특허를 실시하지 않고 소송을 통하여 이득을 보고 있는 자를 특허괴물이라고 정의하였다.³⁵⁾

특허괴물은 특허법 등에서 따로 정의되어져 있지 않고, 그 유형이 다양하기 때문에 그 의미를 명확하게 정의할 수는 없다. 하지만, 여러 곳에서 살펴볼 때, 특허괴물은 악의적인 행위자로서 특허침해에 대한 위협을 통하여 수익을 올리며, 해당 특허를 실시하고 있지 않다는 공통점을 발견할 수 있다. 대체적으로 다음과 같은 것들은 특허괴물의 전형적인 행위에 해당 한다:

- 해당 특허의 특허권자나 실시권자 그 누구도 해당 특허를 실시하지 않고 있으며, 특허권자는 실시할 의도가 없음에도 불구하고, 해당 특허와 관련된 제품의 제조사를 상대로 특허를 주장하는 행위;
- 특허된 기술과 관련성이 적은 제품을 생산하는 자까지도 소송으로 위협함으로써 이득을 얻거나 유리한 라이선스 계약을 하기 위하여 매우 넓은 특허 범위의 비즈니스 모델을 추구하는 행위;
- 획득한 특허에 대하여 원천적으로 라이선스를 허락하거나 실시할 계획이 없으며, 오히려 잠재적 침해자들이 생길수록 숨어서 기다리며, 실시하지 않는 특허에 대하여 높은 실시료를 주로 획득하기 위하여 특허를 사용하는 행위.³⁶⁾

34) Randal R. Rader, Text of CJ Rader's Speech in E.D. Texas Judicial Conference, p.17 ("any party that attempts to enforce a patent far beyond its actual value or contribution to the prior art."). <<http://patentlyo.com/media/docs/2011/09/raderstateofpatentlit.pdf>, last visited 2015. 9. 12.>

35) Definition of 'Patent Troll', <<http://www.investopedia.com/terms/p/patent-troll.asp#ixzz3nOWSx7YG>, last visited 2015. 9. 12.>

36) Eric Rogers & Young Jeon, Inhibiting Patent Trolling: A New Approach for Ap-

하지만, 이러한 부정적인 의미를 갖는 특허괴물과 비록 유사한 특징을 갖고 있지만 구별되어야만 하는 자들도 존재한다. 그들은 해당 특허를 직접 실시하지 않고, 특허침해에 대하여 소송을 제기하는 점에서는 특허괴물과 공통되지만, 해당 특허에 대하여 합리적인 조건 하에서 그들의 특허 기술에 대한 라이선스를 부여하거나 배타적 권리를 포기하여 타인이 실시하는 것을 용인하는 점에서 차이가 있다. 구체적으로는 대학, 스타트업(Start-up), 개인발명가 등이 이에 해당하며, 이들은 주 수입원이 소송에 따른 이익이 아니고 소송에 대한 위협 없이 실시권을 허락한다는 데에서 특허괴물과는 큰 차이를 보이고 있다.

또한, 특허괴물과 혼동해서 사용되고 있는 용어들도 많이 존재하고 있으며, 이에 는 특허관리전문회사(Non-Practicing Entity, NPE), 특허주장단체(Patent Assertion Entity, PAE), 특허보유회사(Patent Holding Company, PHC), 특허마케터(Patent Marketer), 특허딜러(Patent Dealer) 등이 있다. 이러한 용어들은 특허괴물을 포함하는 경우도 있고, 특허괴물과는 다른 성격을 가지고 있는 것들도 있다. 일례로, 특허관리전문회사는 특허괴물과 위에서 언급된 대학들 모두를 포함할 수도 있는 개념으로 사용되고 있기도 하다. 이러한 경우, 해당 주체가 특허괴물에 해당하

plying Rule 11, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol 12, Issue 4, Art. 2 (2014), p. 301-302. (“patent troll” is an entity that:

- (1) asserts a patent against a product-manufacturing company, while the patent is not being legally “practiced by anyone, i.e. neither licensed nor practiced by the owner,” and the owner has no intention of ever practicing;
- (2) pursues a business model that aims to acquire overly broad patents to make profits by threatening lawsuits against anyone that makes products even remotely related to its patented technologies in order to get favorable license arrangements and/or settlements; and/or
- (3) does not plan to initially license or practice the patent it acquires, but rather hides and waits for potential infringers to come along, using the patent primarily to obtain high license fees while never practicing the patent. In the alternative, a patent troll may acquire an overly broad patent after companies have already commercialized the technology and created a mature market rife with potential infringers, which it then uses primarily to obtain high settlements fees and/or damage awards.

는지 여부는 일괄적으로 정해지지 않으며, 그들이 취하고 있는 위치와 공중에 의해 인식에 의해 그 개념이 정해질 수 있다.³⁷⁾

위와 같은 특징을 갖는 특허괴물은 그 크기와 형태가 매우 다양하다.³⁸⁾ 어떤 특허괴물은 해당 특허를 타인에게 행사하기 위하여 해당 특허를 구입하는 회사일 수 있다. 예로써, Acacia Technologies 사는 대부분 자본력이 약한 개인들이나 작은 회사들을 고객으로 하고 있으며, 당 회사는 고객들이 자신들의 특허권을 행사할 수 있게 도와주는 경제적 후원자로 행동한다.³⁹⁾ 또한, 어떤 특허괴물은 원래 제품을 판매하는 회사이지만 전체적으로나 부분적으로 영업을 중지하고 있는 회사일 수 있다. Mosaid Technologies 사는 여전히 제품의 제조를 하고는 있지만, 실시권의 부여가 그들의 총 수입의 대부분을 차지하고 있다.⁴⁰⁾ 특허권자를 대신하여 특허를 주장하는 대리인이 특허괴물인 경우도 있다. IP Value Management 사는 지식재산을 사업화하는데 초점이 맞추어진 회사를 외부에 위탁하는 비즈니스 프로세스이며, Thinkfire Services 사는 하이테크 회사들과 벤처 캐피탈 투자자들에 의해 지지되며, 타인을 위해 특허를 획득하고 특허 라이선스를 운영한다.⁴¹⁾ 마지막으로, 로펌들도 특허괴물일 수 있다. Robin, Kaplan, Miller &

37) Wikipedia, Patent troll <https://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll, last visited 2015. 9. 5.>.

38) Jeremiah Chan & Matthew Fawcett, Footsteps of the Patent Troll, 10 No. 1 Intell. Prop.L.Bull.1, 1-2 (2005).

39) Acacia Technologies의 홈페이지 소개글은 자사를 다음과 같이 설명하고 있다. “Acacia Research Corporation (NASDAQ: ACTG) is the industry leader in patent licensing. By partnering with patent owners, Acacia applies its deep legal and technology expertise to patent assets to unlock financial value. An intermediary in the patent market, Acacia facilitates efficiency and delivers monetary rewards to the patent owner. With this strategy, Acacia has generated over \$1,200,000,000 revenue to date, and has returned more than \$694,000,000 to our patent partners.” <<http://acaciaresearch.com/about-us/>, last visited 2015. 9. 5.>

40) Andrew Wahl, Cash your chips. <http://www.canadianbusiness.com/opinion/article.jsp?content=20050117_64652_64652, last visited 2015. 9. 6.>

41) Brennan et al., *supra* note 33, at 6.

Ciresi와 Makool Smith, PC가 그러한 로펌들에 해당하며, 그들은 성사사례금(contingency fees)을 받으면서 고객들로 하여금 지식재산을 활용할 수 있게 돕는다.⁴²⁾

(2) 특허피물 여부의 판단

위에서 살펴본 바와 같이, 특허피물인지 아닌지의 여부는 그 경계가 명확하지 않기 때문에, 이를 판단하는 것이 다소 어려운 면이 있다. 하지만, 특허피물에 대한 규제가 이루어지고 있는 상황에서, 해당 주체가 특허피물인지 여부를 판단하는 것은 우선적으로 결정되어야 할 중요한 문제이다. 최근, 이를 판단하는 방법들이 제기되고 있으며, 행위자들의 행위를 살펴보는 환경적 요소의 판단 방법과 행위자의 의도(intention)를 판단하는 방법이 대표적으로 존재한다.

먼저, 행위자들의 행위를 살펴보는 환경적 요소의 판단 방법은 일정한 행위의 유형들을 하는 자들을 특허피물로 인정한다. 특허피물의 전형적인 특징은 제품에 대한 제작 능력을 갖고 있지 않으며, 소송 전 실시권 허여에 대한 일련의 행위를 하지 않는다. 하지만, 이러한 행위 자체만으로는 특허피물인지 여부를 명확히 판단할 수 없으며, 다음과 같은 행위들을 하는 경우에는 특허피물로서 인정할 가능성이 높다고 할 수 있다고 한다:

- 한 번에 한 피고에 대해서만 이루어지는 특허 침해 소송의 경우와 달리, 유리한 경제적 규모를 획득하기 위하여, 다수의 주체들을 상대로 동일한 특허를 여러 번 주장하는 행위
- 해당 주체가 반소에 대한 방어, 라이선스 협상에서 상호 실시(cross licensing) 계약에 대한 고려, 증언 녹취록을 위한 증인에 대한 제공, 또는 고소, 전의 피고들을 상대로 이루어진 서류나 논쟁의 재

42) Mark Voorhees, *Ethereal Asset*, *Intell. Prop. L. & Bus.*, June 2004, p. 40.

사용과 관련된 것들 이상의 추가적인 법적 비용이 확대되는 것에 대한 두려움을 전혀 갖고 있지 않으면서, 관련 특허를 실시하거나 제작하지 않는 행위

- 효율성을 향상시키고 장소의 이동을 억제하기 위하여, 동일한 특허 침해 소송에서 다른 특성이나 지역을 갖는 다수의 피고들을 참가시키는 행위
- 어떠한 제품도 만들지 않기 때문에, 고객과 관련한 문제가 발생하지 않고, 소송과 관련하여 공중 관련 문제들이 발생되지 않는 경우
- 성공 보수금 계약 하에서 변호사들을 유지하며, 이로써 특허 주장에 대하여 손해 보지 않고 적은 위험만을 지닐 수 있도록 하는 경우⁴³⁾

여기서, 특허피물의 중요한 특징은 그들 자신이 관련 특허에 대한 실시를 하지 않기 때문에 실시에 대한 부담이 전혀 없고, 그로 인해 소비자 등이 존재하지 않는다는 것이다. 따라서 특허피물은 반소나 상호 실시에 대한 부담이나 자사의 명성에 대한 훼손이 발생하여 제

43) Eric & Young, *supra* note 36, at 302. (“The following types of conduct are indicative of “patent trolling”:

(1) Reasserting the same patent against multiple entities to achieve advantageous economies-of-scale, whereas defending against patent infringement lawsuits is usually conducted one defendant at a time.

(2) Not manufacturing or practicing any patents, which means the entity has no fear of having to (a) defend against a counterclaim, (b) consider cross licensing arrangements during license negotiations, (c) produce witnesses for depositions, or (d) expend additional legal costs beyond those associated with filing complaints and reusing documents and arguments made against previous defendants.

(3) Joining multiple defendants with different attributes and locales in the same patent infringement suit in an effort to promote efficiency and inhibit transfers of venue.

(4) Not making any products and thus having no customer base, which shields the patent troll from public relations problems related to litigation.

(5) Retaining attorneys under contingency-fee agreements, which create nothing to-lose, low-risk scenarios for patent assertion.”).

품 판매에 영향을 끼칠지 여부를 전혀 걱정하지 않는다는 특징을 갖는다.

다음으로, 해당 주체의 상업적 특징이나 상태 보다는 그 주체의 행위에서 나타나는 의도를 기준으로 특허괴물인지 여부를 판단하는 방법이 있다. 이 판단 방법은 특허의 획득 당시에 선의의 의도를 결한 주체가 보다 특허괴물에 가까운 것으로 본다.⁴⁴⁾ 만일 특허를 상업화하거나 다른 방법으로 실행할 의도가 전혀 없다면, 해당 주체가 선의를 갖고 있지 않음을 보여준다고 한다.⁴⁵⁾ 몇몇 특허관리전문회사는 발명을 실질적으로 상업화하는 목표를 갖고 특허를 획득할 수 있지만, 특허괴물은 해당 발명을 시장에 내놓을 의도를 전혀 갖고 있지 않다.⁴⁶⁾ 또한, 정도에 차이가 있지만, 특허괴물은 일반적으로 기술의 상업화를 저해하며 세금을 내지 않아, 공공의 이익에 전혀 도움이 되지 않는다.⁴⁷⁾ 더 나아가, 특허괴물은 파산 회사나 개인 발명가들로부터 상대적으로 비싸지 않은 가격에 특허를 획득한다.⁴⁸⁾

(3) 특허괴물의 특수성

특허괴물은 위에서 살펴본 바와 같이 정의되고 판단되어진다. 그런데 재미있는 것은 미국이 다른 나라에 비해 유독 특허괴물의 문제가 심각하게 발생하고 있다는 것이다. 그렇다면, 왜 미국은 특허괴물이 잘 발생되고 문제가 되는 것일까? 이에 대한 대답은 아마도 미국 특허 시스템에서 찾아야 할 것이다.

44) *Id.* at 305.

45) *Id.*

46) Tina M. Nguyen, *Lowering the Fare: Reducing the Patent Troll's Ability to Tax the Patent System*, 22 Fed. Cir. B.J. 101, 114 (2012).

47) Eric & Young, *supra* note 36, at 305.

48) Tracie L. Bryant, *The America Invents Act: Slaying Trolls, Limiting Joinder*, 25 Harv. J.L. & Tech. 687, 691 (2012).

1) 특허적격과 특허요건의 문제

그 대답은 먼저, 특허적격과 특허요건에서 찾을 수 있다. “태양 아래 인간이 만든 모든 것은 특허의 대상이다.”⁴⁹⁾ 이는 미국이 특허를 어느 범위까지 인정하는지 즉, 특허 대상의 범위를 단정적으로 보여주는 말이다. 사실, 미국은 거의 모든 방법이나 공정 등을 포함하여 특허를 인정하고 있기 때문에, 특허의 대상 즉, 특허적격이 상당히 완화되어 있다. 그리하여, 의료 분야의 특허, 소프트웨어 특허 그리고 비즈니스 모델 특허 등을 가능하게 하였다. 그런데, 이러한 새로운 유형의 특허들은 특허요건이나 권리범위를 판단하는 경우에 전통적인 특허들과는 많은 차이점들을 갖고 있다. 예로써, 비즈니스 모델 특허들은 소프트웨어와 방법으로 구성되어 있으며, 이들의 특허요건을 판단하는 어려움 때문에 특허가 인정되는 경우가 많으며, 차후 특허권이 발생하면 그 권리범위를 어디까지로 인정해야 하는 지가 문제될 수 있다. 특허괴물들은 이러한 특허들을 구입하고 그것을 가지고 위에서 언급한 부정한 행위들을 한다. 실제, 특허괴물들이 가장 많이 문제가 되고 있는 분야도 이러한 비즈니스 모델이나 소프트웨어 특허라고 알려져 있다.

또한, 특허요건에 대한 판단도 특허괴물을 발생시키는 하나의 원인이 되고 있다. 특히, 특허요건 중 가장 중요한 요소 중 하나인 비자명성(nonobviousness)은 미국의 경우 그 인정 기준이 높지 않기 때문에 특허를 받을 수 없는 기술들도 특허를 부여받고 있다. 이와 같은 경향은 보다 진보적이지 않은 특허들이 발생하게 되고, 보다 많은 특허들이 발생하게 된다. 이는 특허괴물들이 보다 많은 특허를 구입할 수 있게 하고, 진보적이지 않은 특허들 즉, 권리범위가 협소한 특허들을 가지고 모호한 영역의 범위로서 특허를 주장할 수 있게 한다. 이것은

49) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) (“anything under the sun that is made by man is patentable”).

위의 특허적격에서 살펴본 바와 같이, 특허괴물이 보다 원활한 활동을 할 수 있도록 하게 한다.

2) 청구항 해석의 문제

미국은 특허청구범위를 해석할 때, 명백한 의미의 원칙(plain meaning rule)에 의하며,⁵⁰⁾ 이러한 원칙은 특허권자들로 하여금 청구항을 더 넓게 해석할 수 있도록 한다. 그리하여, 특허의 권리범위가 원래 의도된 청구항의 의미보다 더 넓게 인정될 수 있다. 물론, 이러한 확장 해석을 막기 위해 특허 명세서와 출원 절차를 참조하도록 하고 있지만,⁵¹⁾ 용어의 해석 자체만으로 넓어지는 것을 막을 수는 없다. 이러한 청구범위 해석도 특허괴물이 권리범위를 넓게 해석할 수 있게 하는 방법으로 사용될 수 있다.

3) 소송 관련 문제

특허괴물이 발생된 가장 중요한 원인은 특허 소송과 관련된 문제라 할 수 있다. 가장 큰 문제는 특허침해 소송에 대한 방어 비용의 문제이다. 특허침해 소송이 제기되는 경우, 그 비용과 시간이 상당히 소요된다. 2004년 한 보고에 의하면, 특허침해에 대한 대응을 하기 위한 비용이 100만 달러에서 250만 달러에 이른다고 하며, 승소한 경우에도 그 비용이 만만치 않다고 한다.⁵²⁾ 더욱이 특허침해 소송에서는 3배 배상이라는 제도가 존재하기 때문에 침해자에게는 상당한 부담이 될 수밖에 없다.⁵³⁾ 또한, 소송에 대한 불확실성과 불예측성도 특허소

50) Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc., 308 F.3d 1193 (Fed Cir. 2002).

51) Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).

52) Craig Tyler, *Patent Pirates Search For Texas Treasure*, Texas Lawyer (Sep. 20, 2004) <https://www.wsgr.com/news/pdfs/09202004_patentpirates.pdf>.

53) 35 U.S.C. § 284 (“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. When the damages are not found by a jury,

송에 대한 대응을 어렵게 하기도 한다. 그리하여, 침해자로 제기된 많은 피고들은 비록 그 소송이 사소한(frivolous) 것에 해당한다고 하더라도 합의를 하는 경우가 많이 존재한다. 이와 같이, 특허소송에 대한 비용과 어려움은 특허피물을 양산할 수밖에 없다고 한다.

이 외에도 포럼쇼핑(forum shopping) 만연의 문제도 특허피물의 원인으로 고려되고 있다. 일반적으로 특허권자들은 영업소 소재지에서 특허소송을 제기할 수 있으며, 이것은 대부분의 큰 회사들이 전국에서 소송을 제기할 수 있다는 것을 의미한다. 특허권자들은 자기가 원하는 지역에서 특허침해 소송을 제기하게 되고, 전략적인 방법을 이용하여 소송을 연장시킬 수 있고, 그리하여 소송의 비용을 증가시킬 수도 있다. 따라서 이러한 포럼쇼핑은 상대방에게 부담을 줄 수밖에 없다. 연방항소법원의 높은 기각률은 특허 시스템의 불확실성을 높이기 때문에 특허피물을 양성하는 하나의 원인으로 꼽히고 있다.

마지막으로, 금지명령(injunction)도 특허피물을 양성하는 주요한 원인 중 하나였다. eBay 판결이 나기 전까지는 특허침해소송에 대한 결정이 내려지면 금지명령은 아주 용이하게 부과되었다. 그리하여, 침해소송에서 지는 피고는 금지명령으로 인해 기존의 사업시설과 설비를 모두 폐기해야 하는 등의 부담을 갖고 있을 수밖에 없었다. 그리고 이러한 금지명령은 특허피물과 같은 자들에게는 가장 강력한 무기 중에 하나였다. 하지만, 이러한 문제는 대법원이 eBay 판결에서 형평법적 관점에서의 금지명령 판단 방법을 선택함으로써 어느 정도 해결되어졌다.⁵⁴⁾

the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154 (d). The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”).

54) eBay Inc. v. mercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

2. 최근 특허괴물 관련 분쟁 동향

(1) 특허괴물의 현황

1) 특허괴물에 의한 소송 현황

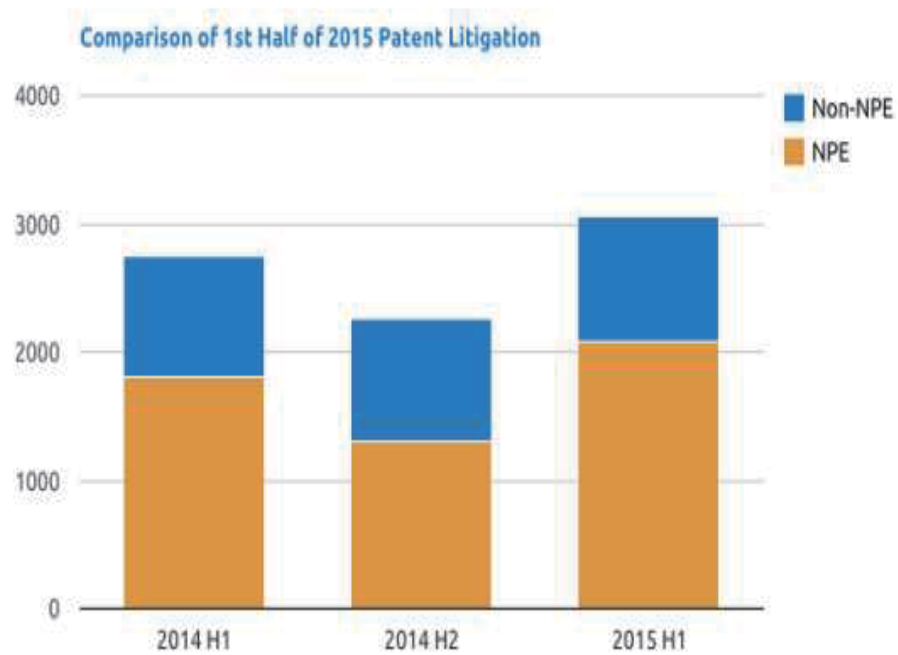
최근 특허 관련 설문들에 따르면, 특허괴물에 의해 제기된 특허소송은 2015년에 사상 최고의 수준에 이른다고 한다.⁵⁵⁾ 특허괴물들과 관련되는 회사들을 돕는 Unified Patents의 발표에 따르면, 올해 상반기에 3,050건의 특허 소송들이 제기 되었다고 한다. 이것들 중 68%에 해당하는 2,075건이 특허괴물에 의해 제기 되었으며, 이러한 수치는 2014년 상반기에 비해 11% 향상된 것이고, 2014년 하반기에 비해서는 35%가 향상된 것이라고 한다. 그리하여, Unified Patents는 2015년엔 사상 최고인 6,100건의 특허소송이 제기될 것으로 예측하고 있으며, 특허심판원(Patent and Trademark Appeal Board)에 의해서도 1,900건의 특허심판이 이루어질 것이라고 예상하였다.⁵⁶⁾ 하지만, 특허괴물에 대한 소송이 전체 소송에서 차지하는 비중은 62%에서 약간 상승한 68%에 머물렀다고 전한다.

55) Joe Mullin, Patent Troll Lawsuits Head toward All-time High (Jul. 11, 2015). <<http://arstechnica.com/tech-policy/2015/07/patent-troll-lawsuits-head-towards-all-time-high/>, last visited 2015. 9. 23>

56) 특허심판은 무효여부에 대한 판단을 요구하는 것으로 inter partes review로 불리운다.

[그림 3] 최근 특허소송의 비교⁵⁷⁾

Figure 1: First half of 2015 had 11.1% more District Court cases initiated than the same period in 2014 and a 35.2% more than the second half of 2014.

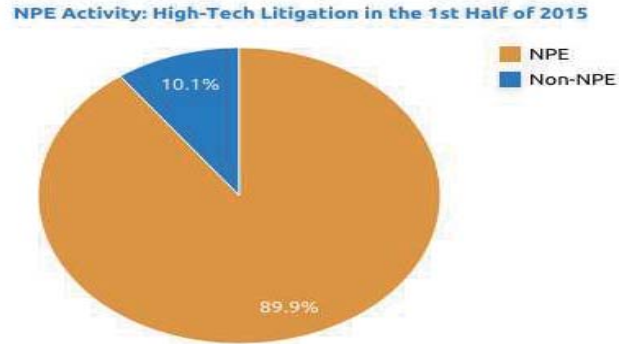


출처: Joe Mullin, Patent Troll Lawsuits Head toward All-time High (Jul. 11, 2015). <<http://arstechnica.com/tech-policy/2015/07/patent-troll-lawsuits-head-towards-all-time-high/>>

특히, 산업별 유형 중 고기술(high-tech) 분야에서 살펴보면, 특허피물의 문제는 훨씬 심각하다. 특허피물에 의하여 제기된 것으로 고기술과 관련된 특허 사건들이 작년 상반기에 85%이고 하반기에 82.5%였지만, 올해 상반기는 거의 90%에 이르고 있다.

57) Mullin, *supra* note 55.

[그림 4] 고기술 분야의 특허괴물 현황⁵⁸⁾

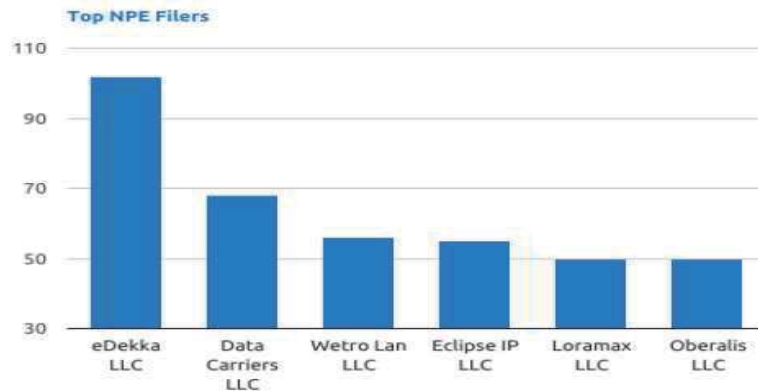


출처: Joe Mullin, Patent Troll Lawsuits Head toward All-time High (Jul. 11, 2015). <<http://arstechnica.com/tech-policy/2015/07/patent-troll-lawsuits-head-towards-all-time-high/>>

2) 특허괴물과 상대방의 현황

최근, 가장 왕성하게 활동을 하고 있는 특허괴물은 다음과 같다.

[그림 5] 특허괴물 리스트⁵⁹⁾



출처: Joe Mullin, Patent Troll Lawsuits Head toward All-time High (Jul. 11, 2015). <<http://arstechnica.com/tech-policy/2015/07/patent-troll-lawsuits-head-towards-all-time-high/>>

58) *Id.*

59) Mullin, *supra* note 55.

2013년 1월을 기준으로 미국에서는 680개 이상의 NPE가 활동하고 있는 것으로 보고되고 있으며, 38개 사가 100건 이상의 특허를 보유하고 있으며, 10개 사는 1000건 이상의 특허를 보유하고 있는 것으로 보고되었다.⁶⁰⁾ 또한, 2014년 1월 기준 미국 내에는 750개 이상의 NPE가 활동중이며, 45개 사가 100건 이상의 특허를 11개 사가 1000건 이상의 특허를 보유한 것으로 나타나 특허피물의 숫자가 해마다 증가한 것으로 보고되고 있다.⁶¹⁾ 흥미로운 것은 특허소송을 제일 많이 제기한 3개의 회사인 eDekka LLC, Data Carriers LLC, 그리고 Wetrot Lan LLC가 Dallas에 근거를 두고 있는 Austin Hansley에 의해 모두 이루어졌으며, Texas 동부지역에서 거의 제기되었다는 것이다.

반면, 특허피물의 가장 큰 타겟이 되고 있는 것은 Apple이라 한다. 애플은 가장 많은 기술을 보유한 기업으로서, 그를 상대로 제기된 특허소송이 상반기에만 25건에 달한다고 한다. 또한, 고기술 분야에서 특허피물의 타겟이 되고 있는 기업들은 Amazon과 Hewlett Packard가 있으며, 5위권 안에 드는 기업들은 두 개의 거대 복제약품 제조회사인 Actavis와 Mylan 제약회사들이 있다. 특허심판과 관련한 청구도 작년 동기과 비교해 볼 때 31%에 달하며, 그 청구의 90%는 해당 특허를 무효시키기 위한 것이었다. 그리고 그러한 청구의 42%는 특허피물을 상대로 제기되었다. 애플, 삼성, 그리고 구글은 특허심판을 가장 많이 청구하는 자들 중 하나이다.

60) 정보통신산업진흥원, 「최근 NPE 동향 및 시사점」, 『IP Report』 - 주간기술동향, 2013. 5. 46면.

61) 정보통신산업진흥원, 「ICT 산업에 집중되는 NPE 특허소송」, 『ICT Report』 - 주간기술동향, 2014. 5. 41면.

[그림 6] 특허피물 상대 리스트⁶²⁾



출처: Joe Mullin, Patent Troll Lawsuits Head toward All-time High (Jul. 11, 2015). <<http://arstechnica.com/tech-policy/2015/07/patent-troll-lawsuits-head-towards-all-time-high/>>

3) 최근 특허피물 관련 특징

위에서 살펴본 바와 같이, 특허피물과 관련된 특허소송의 건수는 해마다 증가하고 있으며, 특허소송과 함께 특허심판도 점차 증가하고 있는 추세이다. 이러한 특허피물의 문제는 그리하여 미국 내에서 심각한 문제로서 여겨지고 있다. MIT의 한 경제학자 연구에 따르면, 연구기간 중 특정 이미지 소프트웨어 판매량 중 3분의 1이 감소하였다고 전하고 있으며, 이에 대한 주요한 원인이 특허소송 때문이라고 밝히고 있다.⁶³⁾

이러한 특허피물의 심각한 문제는 특허피물의 리스트와 그 대상에 대한 리스트까지 만들어지게 하였다. 특히, 특허피물에 대한 상대방은

62) Mullin, *supra* note 55.

63) “특허 피물 해결한다”, 팔 걷어붙인 미국 의회. <<http://www.itworld.co.kr/print/91880>, 2015. 9. 13. 최종방문>

대기업뿐만 아니라 소기업과 최종 사용자에게까지 점점 확대되고 있다. 최근 오픈소스에 기반을 둔 하둡 소프트웨어를 사용하는 기업 등에도 관련된 특허를 보유하고 있다고 패러럴 아이언 사에서 주장하면서 특허소송을 제기한 사례까지도 존재한다.⁶⁴⁾ 특허괴물 자체도 그 유형이 다양화되고 있는 추세이다. 미국 내 Heartland Institute의 연구논문에 의하면, 기존에 주 영업 모델을 따로 갖고 있는 유명 기업이지만 기회가 생겼을 경우에는 특허소송을 통한 수익을 추구하는 기업이 존재하는데 이를 트랜스포머 특허괴물이라고 하며, 대표적으로 핀란드의 노키아가 있다고 한다.⁶⁵⁾ 그리고 정부가 글로벌 시장에서 자국의 기업들이 유리한 지위를 얻기 위하여 소송을 지원하는 경우도 있으며, 이를 정부 후원 특허괴물이라고 하며, 중국 정부의 리추안 IPR 펀드가 대표적이라고 한다.⁶⁶⁾

이러한 특허괴물의 문제는 단순히 산업들 간의 문제가 아니라 보다 더 넓은 사회적 문제로 발전되고 있으며, 이에 미국 지식재산권법 교수들은 2013년 11월에 특허괴물 규제 법안에 대한 지시 서한을 제출하기도 하였다.⁶⁷⁾ 본 서안의 주축이 된 산타클라라 대학의 Bran J. Love 교수 등은 특허권자들이 특허법 제도의 약점을 이용하여 새로운 기술의 발전을 억제하고 있다고 밝히면서, 특허괴물의 제지를 위한 개혁 법안을 제안하였다.⁶⁸⁾

64) 심재석, “하둡 특허 괴물이 국내에서 활동하지 못하는 이유”, 공개SW포털. <http://www.oss.kr/oss_news/83133, 2015. 9. 14 최종방문>

65) “특허 괴물 해결한다”, 팔 건어붙인 미국 의회, 앞의 문헌.

66) *Id.*

67) 김재용 외 4명, 『Issue & Focus on IP』 제2013-50호, 한국지식재산연구원, 2013. 12. 6면.

68) 개혁법안의 주요 내용은

- ① 특허침해를 주장한 자가 특허소송에서 패소한 경우, 특허침해 주장자에게 변호사 비용을 부담하도록 하는 판결 빈도를 증가시킬 것;
- ② 증거개시 범위, 특히 컴퓨터소프트웨어 소스코드, 이메일, 기타 전자통신 등 전자 자료의 증거개시와 관련하여 그 범위를 제한할 것;
- ③ 선의의 소매상인 및 최종소비자인 이용자는 높은 소송비용에 취약하므로, 특허

(2) 주요 판례의 검토

1) 특허적격 관련 판례 - Alice Corporation PTY Ltd., v. CLS Bank International et al.⁶⁹⁾

앞에서 살펴본 바와 같이, 특허피물이 발생된 주요 원인 중 하나는 특허적격이 부족한 특허가 등록되고 있다는 것이다. 소프트웨어 관련 특허가 바로 그러한 대표적인 예이며, 특허피물은 이러한 특허를 중심으로 자신의 특허들을 남용하고 있다. 미국에서 비즈니스 모델 특허를 포함한 소프트웨어 특허들은 그 비중이 적지 않다. 2013년도에는 전체 특허 출원 중 15%를 차지하고 있으며,⁷⁰⁾ 2007년부터 2011년까지 미국에서 특허 관련 소송 중 소프트웨어와 관련된 소송은 46%나 되고, 특히 이 기간 동안 84%가 특허피물에 의한 소프트웨어 관련 특허소송이라고 한다.⁷¹⁾

특허피물은 특허적격이 부족한 특허를 취득함으로써 특허를 남용하고 있기 때문에, 최근 법원들은 특허적격의 문제를 보다 엄격하게 해석하려고 한다. State Street Bank 판결⁷²⁾이 비즈니스 모델 특허를 인정하면서 넓어진 특허적격이 특허피물의 문제와 함께 보다 엄격하게 제

소송의 결과가 확정될 EO까지 이들을 상대로 제기된 특허소송의 절차를 중지할 것;
④ 특허침해소송의 신속한 해결을 위해 특허권자가 특허침해의 근거를 구체적으로 제시하게 할 것;
⑤ 특허기술 이용의 투명성과 확실성을 위하여 특허권 및 권리자에 관한 정보를 공개하고 지속적으로 갱신할 것;
⑥ 특허권자가 법원 밖에서 기망 또는 권리를 남용하여 이용하락을 하는 것을 방지하기 위하여 의회의 추가적인 입법조치를 고려할 것을 포함하고 있다. 위의 글.

69) 134 S.Ct. 2347 (2014).

70) 전승우, LGREI 리포트: 특허 전쟁의 중심이 소프트웨어로(IT 기업만의 문제 아니다), LG Business Insight (1310호), LG경제연구원, 2014, 3면.

71) United States Government Accountability Office, “INTELLECTUAL PROPERTY : Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality”, Report to Congressional Committees, August 2013, pp. 21-22.

72) STATE STREET BANK & TRUST CO., Plaintiff - Appellee, v. SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC. Defendant - Appellant. 149 F.3d 1368.

한되고 있는 것이다. 이러한 엄격한 해석의 경향은 In re Bilski 판결⁷³⁾에서 시작되었으며, 그 후 여러 사건들에서 이러한 경향이 두드러지게 나타나고 있다. 정리하면, 특허피물과 관련하여 최근 법원들은 특허적격을 보다 엄격하게 해석하고 있으며, 특히 비즈니스 모델 관련 발명에 대해서는 특허적격을 보다 엄격하게 해석하여 특허의 유효성을 부정하고 있으며, 대표적인 사건이 바로 Alice 판결이다. 이하에서, Alice 판결에 대하여 살펴보기로 한다.

Alice Corporation(이하 앨리스 회사)은 보유한 특허기술을 직접 실시하지도 않고, 특허기술을 실시하기 위한 컴퓨터 시스템을 만들지도 않는 회사이다. 오히려 이러한 보유 특허를 통해 침해소송을 제기하는 사업 방식을 가진 특허피물로 파악된다.⁷⁴⁾ 앨리스 회사는 결제리스크를 완화하기 위한 비즈니스 모델 특허를 양수받았는데, 본 특허는 거래당사자들이 안전하게 현금이나 금융증서를 교환할 수 있게 하는 에스크로(escrow) 시스템에 관한 것으로, 제3자로서의 중재를 컴퓨터 시스템이 행함으로써 거래당사자간의 금융거래 위험성을 줄이는 방향으로 합의에 도달하게 하는 것이다.

이 소송은 2007년 CLS BANK INTERNATIONAL(이하 CLS은행)이, 앨리스 회사의 특허가 특허적격을 만족하지 못하여 무효라는 내용의 소송을 콜롬비아 지방법원(United States District Court for the District

73) In re Bernard L. BILSKI and Rand A. Warsaw. 545 F.3d 943. Oct. 30, 2008. (미국 연방대법원은 원고의 특허출원발명이 특허의 대상이 되지 않는다고 하고, State Street Bank 사건 판결에서 제시된 useful, concrete and tangible test(유용성, 구체적이고 가시적 테스트)가 부정된 것은 옳다고 하였다. 그러나 연방순회항소법원의 machine-or-transformation test(장치·변환 테스트)에 대해서도 이는 방법발명이 특허대상인지 여부를 결정짓는 유용한 도구이기는 하지만 유일한 기준은 아니라고 하였다. 원고의 특허출원발명은 미국 특허법 제101조에 의하여 특허 받을 수 없는 방법(patentable process)이 아니라 추상적인 아이디어이기 때문에 특허의 대상이 되지 않는 것이라고 하였다.)

74) 나동규, “미국 소프트웨어 특허의 인정범위 -Alice Corporation v. CLS Bank International 판결을 중심으로-”, 『홍익법학』 15권 4호, 홍익대학교 법학연구소, 2014, 808면.

of Columbia)에 제기하였고, 이에 대해 앨리스 회사가 특허침해를 주장하는 반소를 제기하여 시작되었다.

콜롬비아지방법원은 연방대법원의 In re Bilski 판결 이후 이 사건 소송특허들에 대하여 Machine-or-transformation Test(장치·변환테스트)에 기초하여 판단하고 또한 추상적 아이디어 해당여부에 대하여 판단한 후 동 특허의 방법 청구항은 미국 특허법 제101조(35 U. S. C. §101)의 특허적격을 만족하지 못하여 무효이고, 시스템 및 미디어 청구항들도 추상적 아이디어를 단지 컴퓨터상 전기적으로 구현한 것에 불과하므로 특허 무효라고 판결하였다.⁷⁵⁾

패소한 앨리스 회사는 항소하였고, 연방순회항소법원(CAFC)에서 “앨리스 회사의 발명처럼 컴퓨터로 구현되는 발명은 추상적 아이디어가 아니라는 사실이 ‘manifestly evident(명백하게 확실)’하지 않다면 미국 특허법 제101조(35 U. S. C. §101)의 특허적격을 만족한다고 볼 수 없다고 판시함으로써 판결이 뒤집히게 되었다.⁷⁶⁾

이에 CLS은행은 이에 불복하여 연방순회항소법원(CAFC) 전원합의체에 재심을 신청하였다. 연방순회항소법원(CAFC)은 이 신청을 받아들여 재심사를 개시하였다. 연방순회항소법원(CAFC) 전원합의체 중 다수의 판사들은 앨리스 회사의 특허에 대하여 추상적인 아이디어에 불과하다면서 특허무효를 인정하였다.⁷⁷⁾ 더불어 연방항소법원은 컴퓨터 구현 발명이 특허 저격 대상 여부를 결정하는 기준에 대해서는 다양한 의견만 제시되고 결론이 나지 않았다.⁷⁸⁾

75) CLS BANK INTERNATIONAL v. ALICE CORPORATION PTY. LTD., 768 F.Supp.2d 221, March 9, 2011.

76) CLS BANK INTERNATIONAL v. ALICE CORPORATION PTY. LTD., 685 F.3d 1341, July 9, 2012.

77) CLS BANK INTERNATIONAL v. ALICE CORPORATION PTY. LTD., 717 F.3d 1269, May 10, 2013.

78) 나동규, 앞의 논문, 813면.

앨리스 회사의 상고로 사건은 대법원으로 이관되었고, 대법관들은 만장일치로 앨리스 회사의 특허에 대하여 무효를 선언하였다. 미국 대법원은 자연법칙(laws of nature), 자연현상(natural phenomena), 추상적 아이디어(abstract ideas)는 미국 특허법 제101조(35 U. S. C. §101)에서의 특허적격을 만족하지 못하는데, 앨리스 회사의 특허는 그 중 추상적 아이디어에 해당하여 무효라고 판시하였고, 인간의 재능이나 창작성에 무언가를 첨가하거나 변화시킨 발명과는 구별하여야 한다고 부연하였다.

컴퓨터로 구현된 발명의 특허 적격을 판단하는 경우, 미국 대법원은 영업방법 발명에 관한 *Mayo v. Prometheus* 판결에서 제시된 2단계 판단 방법을 제시하였다.⁷⁹⁾ 1단계는, 문제되는 청구항이 특허 적격을 만족하지 않는 자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어인지 여부를 판단하고, 이에 해당한다면, 자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어에 특허적격을 가질 수 있는 추가나 변화가 있는지를 고려하여야 한다. 2단계는, 해당 분야에서 잘 알려진 방법을 단순히 컴퓨터로 구현한 발명은 특허적격을 만족할 수 없기 때문에, 방법 발명에 대한 진보적 특징을 고려하여야 한다.⁸⁰⁾

이 사건에서 대법원은, 제3자 개입에 의한 중재 합의라는 것이 추상적 아이디어에 해당하고, 그 방법은 전통적으로 존재하여왔던 방법이고 이를 단순히 컴퓨터 시스템에 이용한 것이라고 판단하였다. 그리하여, 제1단계와 제2단계를 통과하기 어렵고, 따라서 앨리스 회사의 특허는 특허 적격을 만족하지 않아 무효라고 판단하였다. 더불어 대법원은, 추상적 아이디어에 해당하는 방법의 발명을 컴퓨터 시스템으로 구현한 시스템 특허 역시 무효라고 판단하였다.

79) *MAYO COLLABORATIVE SERVICES, dba Mayo Medical Laboratories, et al., Petitioners v. PROMETHEUS LABORATORIES, INC.* 132 S.Ct. 1289, March 20, 2012.

80) 김경환 변호사, “[IP법 바로알기 29] 소프트웨어 특허의 대상(앨리스 v. CLS 은행 판결)”, 경제신문 디지털타임스, 2014. 6. 23. 기사. <http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2014062302019919734015, 2015. 10. 9. 최종 방문>

특허괴물과 관련하여 법원들은 특허적격을 보다 엄격하게 해석하고 있으며, 특히 비즈니스 모델 관련 발명에 대해서는 특허적격을 보다 엄격하게 해석하여 특허의 유효성을 부정하고 있다. 이 사건은 비즈니스 모델에 대한 특허적격을 판단한 사건으로서, 해당 특허가 유효하지 않다고 판단하였다. 이 판결은 업무처리방법이나 영업방법을 단순히 컴퓨터로 구현하게 한 것은 특허적격을 만족하는 것이 어렵다는 것을 보여주었고, 이것은 향후 소프트웨어 특허를 애용하는 특허괴물에 대한 장애요소가 될 것이라는 점도 긍정적으로 평가된다.⁸¹⁾

2) 침해금지 관련 판례 - eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.⁸²⁾

버지니아에 위치한 MercExchange, L.L.C.는 발명가이자 특허 변호사인 Tomas Woolston이 설립한 온라인 영업회사이다.⁸³⁾ 1998년 연방순회 항소법원(CAFC)의 State Street Bank 판결⁸⁴⁾을 시작으로 영업방법특허가 인정되자, MercExchange는 인터넷을 통한 고정가격에 의한 판매 특허를 등록하였다. eBay INC.는 온라인 영업을 시작⁸⁵⁾하였는데, Half.com (이하 하프닷컴)의 판매시스템인 ‘Buy It Now(즉시구매)’를 구매하여 사용하였다. 즉시구매는 경매물품에 대해 일정가격을 제시하면 경매 없이 바로 상품을 구매하는 영업방법특허로 eBay사와 하프닷컴 매출의 30%를 차지하고 있었다. eBay사는 자기들이 사들인 ‘즉시구매(Buy It Now)’ 시스템이 MercExchange사의 특허를 침해하는지를 사전에 감정을 받지 않는다고, eBay사의 즉시구매 기능이 자사 특허를 침해했다며 서비스 중단을 요구하였다.

81) 나동규, 앞의 논문, 824면.

82) 126 S.Ct. 1837 (2006).

83) 이상주, 「대한민국에 특허괴물 몰려온다」, 나남출판, 2010, 138면.

84) STATE STREET BANK & TRUST CO., Plaintiff - Appellee, v. SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC. Defendant - Appellant. 149 F.3d 1368. July 23, 1998.

85) 당시 이베이의 1년 매출액은 약 4천7백만불이었다.

1심법원에서는 eBay 사의 고의적 특허침해를 인정하고 손해배상으로 2,950만 달러를 지급할 것을 명했다. 그러나 영구적 금지명령에 대해서는 MercExchange 사의 특허의 비실시하는 사실과 특허에 관해 실시계약을 체결하려는 의사가 존재하기 때문에 금지명령이 내려지지 않으면 회복 불가능한 손해가 발생한다는 추정을 반복하기에 충분하다고 하여 영구적 금지명령 신청은 거절되었다.⁸⁶⁾ 이에 양 당사자는 항소하였다.

2005년 3월 연방순회항소법원에서는 1심판결을 뒤집고 영구적 금지명령을 발하였다. 일반적인 원칙은 예외적인 상황이 없는 경우 특허침해에 대해 법원은 영구적 금지명령을 내려야 하는 것이며 이 사건은 예외적인 상황이 아니라고 판시하였다.⁸⁷⁾ 이에 eBay 사는 상고하였다.

이에 대법원은 이러한 형평법적 원칙 하에서 금지명령 부과 여부를 판단하는 4요소를 제시하였는데 즉, 원고가 회복 불가능한 손해를 입을 가능성이 있는지의 여부, 법률적 구제방법의 적합성 여부, 원고, 피고가 부담하게 될 어려움의 형평성 여부, 금지명령이 공공의 이익에 부합하지는 여부 등을 검토해야 한다는 것이다. 이러한 검토 없이 무조건적으로 금지명령을 판시한 점에서 오류가 있었다고 파기 환송하였다. 하지만 당해 사건을 어떻게 판결해야 할지에 대해서는 아무런 지침도 없는 점이 한계점으로 지적되고 있다.⁸⁸⁾

특허피물의 가장 강력한 무기로서 취급되고 있는 침해금지청구에 대하여 그동안 미국이 취해왔던 원칙은 특허침해소송에서 특허의 침해, 특허의 유효가 인정되면 특허권을 보호하기 위해 형평을 고려하

86) MERCExchange, L.L.C., Plaintiff, v. eBay, INC. and Half.com, inc., Defendants. 275 F.Supp.2d 695, Aug. 6, 2003.

87) MERCExchange, L.L.C., Plaintiff - Cross Appellant, v. eBay, INC. and Half.Com, Inc., Defendants - Appellants. 401 F.3d 1323, April 26, 2005.

88) 신승남, “eBay 판결 이후 한국 IT 기업들의 미국 시장에서의 특허권 위험관리 전략에 대한 시사점”, 『비교사법』 제14권 제2호, 한국비교사법학회, 2007, 467면.

지 않고 영구적 금지명령을 내리는 것이 일반적이었다.⁸⁹⁾ 하지만 이 판례를 통해 형평법에 따른 원칙을 도입하였다. 따라서 침해금지청구에 대하여 금지명령을 판단하는 원칙을 정언적 원칙(Categorical Rule)에서 형평법적 원칙(Principle of Equity)로 변화시켰다. 이에 따라 특허피물이 기업을 상대로 우위적 지위에 설 수 있는 근거 내지 소송을 유리하게 만드는 주요 수단이 없어졌다고 평가된다.⁹⁰⁾

3) 최근 판례들

① Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.

미국은 소송비용의 부담이 커서 소송을 꺼리게 되는 주요 원인이 되고 있는데, 미국 대법원은 특허 관련 재판의 경우, 변호사 비용의 획득에 관련한 표준을 재확립하는 두 의견을 수렴하였다. 두개의 판결은 특허 관련 소송의 피고인이 근거 없는 주장으로 특허침해 소송을 낸 원고를 상대로 변호사 비용을 받을 수 있는 가능성을 열어주었다. Octane Fitness, LLC V. Icon Health & Fitness, INC.에서, 대법원은 단순히 눈에 띄는 사례들만 변호사 비용의 보상을 명령했던 이전의 판결들에 비추어, 현재의 기준이 유연하지 않다는 것을 인정했다. 승소한 피고가 근거 없이 소송을 남용한 원고로부터 더 쉽게 변호사 비용을 배상 받을 수 있도록 했다. Highmark Inc. v. Allcare Health MGMT. SYS.,Inc 판례의 경우, 대법원은 더 나아가 지방 법원의 변호사 비용의 지급에 관한 판결은 “재량의 남용”이 인정된 경우에만 뒤집을 수가 있다고 판결했다. 이러한 판례가 앞으로의 영향을 평가하기에는 조금은 이른 감이 있지만, 특허피물의 근거 없는 특허 침해소송의 증가 추세에 일침을 가하는 또 다른 도구라 할 수가 있다.⁹¹⁾

89) 정연덕, “eBay Inc. and Half.com v. MercExchange, L.L.C.사건”, 『창작과권리』 통권 45호, 세창출판사, 2006, 27면.

90) 이상주, 앞의 책, 141면.

91) Supreme Court Issues Two “High-Octane” Decisions to Address Abusive Patent Litig

② Commil v. Cisco SCOTUS

특허 무효에 대한 선의의 믿음은 특허침해에 대한 방어가 되지 않는다. 미국 대법원은 특허의 침해 혐의를 받은 피고가 책임에 대한 방어로, 특허권 무효에 대한 선의의 믿음은 방어가 될 수가 없다고 판결했다. 이 판결은 특허 침해 유발에 대한 법을 이용한 주장의 뒷받침하게 된다. Commil USA, LLC의 v. Cisco Systems, Inc. 특허권의 장기 보유권에 관해서, 피고의 특허권 무효에 대한 믿음만으로 침해될 수 없음을 재차 확인했다. 특허권 무효에 대한 선의의 믿음을 이용한 방어는 유도 침해의 거의 모든 특허권 침해 주장을 무효화 할 수가 있기 때문이다. 이러한 주장은 종종 고객이 직접 특허권을 침해하는 제조업체들에 의해 제기되는데, 이제 이러한 제조업체는 단지 특허가 무효인 것으로 알았다는 주장만으로 특허권 침해 유발 책임을 피할 수 없게 되었다.⁹²⁾

특허법 제271 (b)는 “누구든지 적극적으로 특허 침해를 유도하는 것은 특허권 침해자와 같은 책임을 진다.”라고 개시하고 있다. 이에 대해 피고가 특허에 대해 알았고, 피고의 행위가 특허권 침해를 유도할 수 있다는 것을 알고 있는 경우 특허권 침해가 된다고 판결했다.

③ Creative Mobile v. Lodsys Group⁹³⁾

크리에이티브 모바일은 ‘드래그 레이서’라는 모바일 앱을 만들어서 유명해진 회사이다. 하지만 셀 컴퍼니가 이러한 앱 제작자들이 앱에 “in-app purchase(게임 내 구매)”버튼을 포함시키면 그에 대한 사용료를

ation Practices. <<http://www.whitecase.com/publications/article/supreme-court-issues-two-high-octane-decisions-address-abusive-patent>, last visited 2015. 9. 24>

92) Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.: A Good-Faith Belief of Patent Invalidation is Not a Defense to Induced Infringement. <<http://www.natlawreview.com/article/commil-usa-llc-v-cisco-systems-inc-good-faith-belief-patent-invalidation-not-defense-t>, last visited 2015. 10. 2>

93) Another app maker sues to stop Lodsys patent troll. <<https://gigaom.com/2012/07/12/another-app-maker-sues-to-stop-lodsys-patent-troll/>, last visited 2015. 10. 2>

요구하였다. 크리에이티브 모바일은 그러한 특허에 대해 위스콘신 법원에 소장을 제출하여, 문제가 되는 특허가 유효하지 않아 침해가 아니고, 또한 애플과 구글에 인수된 Lodsys 사는 라이선스에 의해 보호되고 있다고 법원에 주장하고 있다. 특허피물이 증가하고 있는 가운데, Lodsys 사는 아디다스나 뉴욕타임즈 같은 대형회사 뿐만 아니라 1인 또는 2인의 앱 메이커들에게도 소송을 제기하거나 위협을 가하고 있어서 특히 더 악명이 높다. Lodsys 사는 크리에이티브 모바일에게 2007년과 2012년 사이의 모든 매출의 0.575%를 라이선스 비용으로 요구하고 있다. 규모가 작은 회사의 경우 소송비용에 버티지 못하고 있고, 최근 오라클, 애플, 구글 등 주요 기업이 특허피물에 맞서 싸우고 있다.

④ Apple

애플의 경우 특허피물에게 제일 많이 소송을 당하는 것으로 밝혀졌다.⁹⁴⁾ 애플은 종전에는 특허를 많이 보유하고 있지 않던 것으로 알려져 있지만, 2006년 크리에이티브 테크놀로지(Creative Technology)와의 소송으로 막대한 손해를 본 후 다양한 특허를 매입하였고, 이를 통하여 자사의 기술 침해를 보호하고 더 나아가 경쟁사를 효과적으로 견제하고 있다.⁹⁵⁾

⑤ Google

2010년 오라클 제소로 시작된 소송에서 배심원들은 구글이 오라클의 37개 자바 API 패키지와 레인지체크(rangeCheck) 코드 9개 라인의 저작권을 침해했다고 결정하였다. 여기서, 배심원들은 “자바 API를 이

94) 2009년 1월부터 2014년 6월까지 특허피물에게 소송당한 기업 중 애플이 212건으로 1위, 삼성이 172건으로 2위, 구글이 146건으로 8위를 기록하였다. 제8차 서울국제경쟁포럼 개최결과 자료, 공정거래위원회, 2014.

95) 전승우, 앞의 논문, 18면.

용한 것은 공정이용에 해당한다.”는 구글 주장에 대해서는 판단을 하지 않았다. 그리하여, 판사는 이를 판단하였고, “쟁점이 된 37개 자바 API 패키지의 저작권을 인정할 수 없다.”고 결정하였다. 하지만, 2심에서 오라클은 자바 API도 저작권으로 보호받아야 한다고 주장하고 그에 따라 공정이용으로 인정할 수도 없다고 주장하였다. 이에 따라 자바API의 저작권을 인정했을 뿐 아니라 구글이 저작권을 침해했다고 판단하였다.⁹⁶⁾

2심 판결 직후 구글은 곧바로 대법원에 상고허가 신청을 했으나, 대법원이 구글의 상고를 받아들이지 않음에 따라 공정 이용을 제외한 다른 쟁점에 대해서는 모두 오라클의 승리로 끝나게 되었다. 남은 것은 “침해 행위가 저작권법에서 보장하는 공정이용에 해당되는 지” 여부를 판단하는 것이고,⁹⁷⁾ 만일 구글의 자바 API 이용이 공정 이용에 해당하지 않게 되면, 그 때 배상액도 함께 정해지게 될 것이다.

⑥ Samsung

미국 발명법은 특허 무효심판 제도와 특허 재심사 제도를 통해 등록된 특허를 무효화시킬 수 있도록 했다. 특허 무효심판을 통하면 특허소송보다 작은 비용으로 특허피물의 공격을 방어할 수 있고 특허 무효심판의 결과가 나올 때까지 법원에 제기된 소송을 지연시킬 수도 있다. 또한, 법원보다 쉬운 입증 책임의무와 광범위한 청구항 해석때문에 회사들이 무효심판에서 승소할 확률이 높다. 또한 엘리스 판결은 특허 적격에 대한 법적 기준을 낮춰 특허피물들을 특허소송에 제약을 주고 있다.

스마트플래시라는 특허피물이 삼성을 상대로 소송을 제기했는데, 삼성은 이에 대응하여 미국 특허청에 특허 재심사 제도를 신청했고, 엘

96) Oracle America, Inc., Plaintiff, v. Google Inc., Defendant. 2015 WL 5522086, 09/18/2015.

97) 김익현 기자, 구글-오라클 최종 승부 “내년 5월9일 시작” ZDNet Korea, (2015. 10. 7).

리스 판결에 의거해 스마트플레이시의 특허가 무효하다는 특허청의 초기 심판이 나왔으며, 재심사가 되는 동안 법원에 제기된 소송은 미뤄지며, 특허청의 특허무효가 최종결론 나면 법원 소송도 기각될 것이다.⁹⁸⁾

4) 특허피물의 유형별 분쟁 사례

① 특허권 행사 전문 기업⁹⁹⁾

회사명	설립일 / 소재지	내 용
Acacia	1992/ Newport Beach, CA Frisco, TX	<ul style="list-style-type: none"> - Acasia(=ACTG)는 특허기술의 획득, 개발, 라이선스 및 특허 부여된 기술의 실시 등에 종사 - 의학용 장비, 영상기법, 데이터 보안, 무선 네트워크 기술 등, 250개 이상의 특허 포트폴리오를 소유 또는 통제 - 2012년 노키아의 주요 무선 특허기술의 인수를 통한 무선기술 확대 및 4G기술의 분야의 선두기업인 Adaptix에 1억 6천만 달러(\$160 million) 획득 - 또한 2012년 말, 모바일 기술 포트폴리오를 기반으로 애플·AT&T·스프린트와 Verizon에 대한 소송 지속
Conversant IP Management	1975/ Ottawa, On Canada Plano, TX	<ul style="list-style-type: none"> - CIPM(TSE: MSD)는 지식재산을 통한 수익창출 및 관리 서비스를 제공하는 캐나다의 특허 라이선스 및 혁신 회사 - 회사의 혁신과 활발한 인수, 협력 프로그램 등을 통해 생성된 12,000개 이상의 특허와 응용 프로그램에 대한 권리 주장

98) 김남훈 변호사, [지식재산권 대응 전략] 특허피물 소송 대응, LA중앙일보 (2015. 10. 7). <http://www.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=3726502, 2015. 10. 1. 최종 방문>

99) The Partial List of Non-practicing Entities Featured in the NPE Tracker, IP CheckUPS. <<http://www.ipcheckups.com/npe-tracker/npe-tracker-list/#conversant>, last visited 2015. 9.25>

제 3 장 주요국가의 특허피물 관련 규제 현황과 동향

회사명	설립일 / 소재지	내 용
		<ul style="list-style-type: none"> - 마이크로 프로세서, 네트워킹, 반도체 제조, 하이브리드 전기 자동차, 무선기술 등의 지식재산으로 자사의 이익 확대 - 1990년대 말부터 DRAM 기술에 대한 라이선싱 프로그램을 시작하여, 수많은 대형 반도체 및 무선통신 회사와 계약 체결 (후찌즈, NEC, 도시바, 노키아, 파나소닉, 삼성, LG 등) - 최근에는 마이크로소프트, 노키아, 마이크론 테크놀로지 등에게 IP 수익창출 서비스 제공
Intellectual Ventures	2000/ Bellevue WA Los Altos, CA Las Vegas, NV Wilmington, DE	<ul style="list-style-type: none"> - 인텔렉추얼 벤처스는 이전 마이크로소프트의 직원이었던 Nathan Myhrvold와 Edward Jung에 의하여 2000년에 설립된 비상장 특허 라이선스 및 시행 회사 - IV는 미국 내에서 가장 커다란 특허 보유자로서, 자사가 대략 40,000건 이상의 특허 포트폴리오를 소유 - 인텔렉추얼 벤처스는 특허 경매, 파산 판매, 중소기업과의 턴키 라이선싱 계약을 통하여 특허 획득 - 적극적인 라이선싱 및 소송 제기 이외에도 마이크로소프트나 버라이즌과 같은 주목할만한 투자자들에게 방어 IP로써 특허를 제공 - 2012년 인텔렉추얼 벤처스는 모바일 기술에 대한 15개의 특허에 관하여 AT&T, 스프린트, T-Mobile 에 대한 특허 소송 제기 - 인텔렉추얼 벤처스는 1,200개 이상의 ‘셀 회사’를 사용하여 특허자산을 수용하고 있다고 전해져 광범위한 언론과 학계의 주목을 받음

제 1 절 미국에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향

회사명	설립일 / 소재지	내 용
Interdigital	1972/ Wilmington, DE San Diego, CA Melville, NY King of Prussia, PA Montreal, QC	<ul style="list-style-type: none"> - 인터디지탈은 음성 및 데이터 통신을 위한 무선 디지털 무선-전화 시스템 라이선스 연구 및 개발 회사 - 인터디지탈의 광범위한 포트폴리오는 2G, 3G, 4G와 IEEE 802 관련기술을 포함하는 필수적인 표준 특허를 포함함 - 인터디지탈은 그 스스로가 하드웨어 제조를 하지 않으나, 대신 모바일 장비 제조업자, 반도체 회사들, 디지털 셀룰러 분야에서의 다른 장비 제조자들에게 라이선스를 제공함 - 2012년 9월 인터디지탈은 대략 1,700여개의 특허를 인텔에게 375만 달러로 판매함 - 2013년 1월 초, 인터디지탈은 3G 및 4G 장비 제조업자들인 화웨이, 노키아, 삼성, ZTE 등의 회사들이 인터디지탈의 특허를 침해한 제품을 수출 및 판매하였다고 주장하면서 미국 국제 무역위원회에 소송을 제기
JPG Healthcare	2008/ St. Peter Port, Geumsey, UK	<ul style="list-style-type: none"> - Coller Investment Management Ltd. (Coller Capital의 자회사)는 IPG 헬스케어 및 IPG 전자에 대한 2가지 스텔스 특허 기금의 일반적인 파트너이자 관리자 - IPG의 많은 특허들은 IBM과 필립스로부터 유래하였음 - Coller는 아직 법정에서 IPG 특허 자산에 대한 주장을 하지않았으나, 이 기금은 추후에 IPG 특허 주장으로 기관에 대하여 특허 라이선싱과 판매로부터의 수익을 생성 (예를 들어, 지난 2011년 말부터 2012년 까지, 페이스북은 IPG 전자로부터 특허를 인수하여, 2012년 Yahoo에 대한 맞고소에 사용하였음

제 3 장 주요국가의 특허괴물 관련 규제 현황과 동향

회사명	설립일 / 소재지	내 용
		<ul style="list-style-type: none"> - 다른 IPG 특허는 HTC 코퍼레이션, 애플, 그리고 시스코 시스템에 대하여 주장하고 있음
Rambus	1990/ Brecksville, OH Chapel Hill, NC San Francisco, CA sunnyvale, CA Bangalore	<ul style="list-style-type: none"> - 램버스는 고속 메모리칩과 더 일반적으로 디지털 전자 제품과 시스템에 초점을 맞춘 기술 개발 및 라이선싱 회사임 - 램버스의 지난 몇 년 동안의 주요 소송 과 라이선스 노력은 DDR-SDRAM 영역의 표준특허에 초점을 맞추고 있음 - 2012년 9월, 램버스는 SK 하이닉스에 대한 특허 소송에 승리하여, RAND 비율에 기반을 둔 로열티를 SK 하이닉스로부터 지불받을 자격을 획득 - 2012년 11월, 램버스는 마이크론 테크놀로지 와 하이텍스 반도체에 대한 반독점 소송에서 4억 달러(\$4 billion)를 손실함 - 2013년 1월 초, 판사는 램버스가 지식재산권 소송에 매달려서 문서-파괴캠페인(Document-destruction Campaign)에 종사하는 것을 발견하여, 마이크론 테크놀로지로부터 로열티를 요구하기 위해 자사의 특허 12개를 사용하는 것을 금지하였음
Rockstar	2011/ Ottawa, On Plano, TX	<ul style="list-style-type: none"> - 공식적으로 ‘록스타 비드코(Bidco)’인 록스타 콘소시엄 사는 2011년 호텔 네트워크의 파산 절차에서 인수한 특허를 라이선스하는 조직임 - 회사는 애플, 마이크로소프트, RIM, 에릭슨과 소니가 공동으로 소유하며, 45억 달러(\$4.5 billion - 애플에서 26억 달러[\$2.6 billion]를 제공함)를 투자하여 대략 4,000 개의 네트워크,

제 1 절 미국에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향

회사명	설립일 / 소재지	내 용
		<p>통신, 인터넷 기술과 관련된 노텔의 특허를 인수하였음</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지금까지, 록스타는 소송에서 자사의 특허를 주장하지는 않았음 - 2012년 11월, 애플은 진행 중인 소송에 직면하여 자사의 이동 통신 특허 포트폴리오를 강화하기 위한 노력의 일환으로 록스타로부터 1024 특허를 구매함
Round Rock	2009/ Mt. Kisco, NY	<ul style="list-style-type: none"> - 커클랜드 & 엘리스의 이전 지식재산 변호사, 현재 데스메리 사의 펀딩 파트너인 존 데스메리(John Desmerais)는 마이크론 테크놀로지와의 접촉 이후 라운드 록 리서치를 시작하였음 - 마이크론 테크놀로지는 동적 임의 메모리 (DRAM) 제품의 제조업체로, 2009년 라운드 록에 4,000개의 특허를 판매하면서 기술의 사용에 관한 라이선스를 유지하였음 - 그 이후, 데스메리는 애플, 삼성, 소니와 같이 주목할 만한 라이선시들에게 이전 마이크론의 포트폴리오를 적극적으로 활용하여 수익 창출 - 인텔렉추얼 벤처스는 마이크론의 포트폴리오와 자신의 지식재산에 대한 라이선싱 협상 및 라이선스에 데스메리 로펌을 고용하면서, 인텔렉추얼 벤처스와 라운드 록 리서치 사이의 관계를 제안하였음
Tessera	1990/ San Jose, CA Charlotte, NC Arcadia, CA Ballybrit	<ul style="list-style-type: none"> - 테세라 테크놀로지는 칩 스케일 및 웨이퍼 레벨 패키징(Chip-scale and wafer-level packaging), 실리콘 레벨 상호접속과 3D 패키징(silicon-level interconnect and 3D packaging), 저소음 공랭식 기술의 발명을 통한 전자 장비에 대한 소

제 3 장 주요국가의 특허괴물 관련 규제 현황과 동향

회사명	설립일 / 소재지	내 용
		<p>형화 기술의 개발자 및 라이선스권자임</p> <ul style="list-style-type: none"> - 그 자회사인 디지털옵틱스(DigitalOptics)를 통해, 테세라는 또한 모바일 장치 및 다른 응용 프로그램을 위한 카메라 및 이미지 향상기술을 개발 중 - 1월 초, 테세라는 남한의 반도체 회사인 SK 하이닉스와 8년의 특허 라이선스 계약을 체결하였으며, 지속하였던 특허 분쟁을 종결하였음
Walker Digital	1994/ Stamford, CT	<ul style="list-style-type: none"> - 워커 디지털은 전자상거래, 게임, 출판, 소매, 교육 및 기타 산업분야의 사업 솔루션 및 응용 프로그램에 초점을 둔 사설 연구, 특허 인수 및 라이선싱을 수행하는 회사임 - 워커 디지털은 ‘priceline’을 포함한 몇몇 사업 회사를 늘리고 있음 - 2011년 4월, 워커 디지털은 마이크로소프트, 이베이, 아마존, 페이스북, 월마트, 그루폰, 애플, 소니, 구글 등 100개 이상의 기업에 대한 소송을 15일 시작하였음 - 다음 달, 워커 디지털은 25만 달러(\$25 million) 이상의 수익을 라이선싱 수입으로 벌어들였음 - 많은 사례는 아직 보류중이지만, 페이스북, 액티비전, 마스터카드를 포함한 몇몇 소송들은 기각되었음 - 가장 최근, 워커디지털의 소니에 대한 소송은 2012년 12월, 소니가 소송에서 빠져나감으로서 확정되었음 (워커 디지털은 소니의 블루 레이 디스크 플레이어가 그들의 미디어 인터페이스 특허를 침해하였다고 주장)
WI-LAN	1992/ Ottawa On Miami,	<ul style="list-style-type: none"> - WI-LAN 사는 통신 및 가전 제품 기술의 개발, 특허 인수 및 라이선싱에 종사

제 1 절 미국에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향

회사명	설립일 / 소재지	내 용
	FL Stamford, CT Marshall, TX	<ul style="list-style-type: none"> - WI-LAN의 특허 포트폴리오는 Wi-Fi, 블루투스, 3G, 4G 셀룰러 기술을 포함하며; DSL 및 DOCSIS 기술; 디지털 TV를 위한 V-Chip 기술을 포함 - 2012년, WI-LAN은 7월 시멘스로부터 40개의 특허와 특허출원을 인수, 8월 알바리온 사로부터 150개 이상의 특허와 특허 출원을 인수함을 통하여 무선 네트워킹 영역에서의 특허 보유를 확대함 - 2015년 5월, Wi-LAN은 자회사인 폴라리스 혁신사가 DRAM, 플래시 메모리, 반도체 공정, 반도체 제조, 회로 패턴(lithography), 포장, 반도체 회로 및 메모리 인터페이스 기술을 포함한 7,000개 이상의 특허와 특허 출원을 인피티언 테크놀로지로부터 인수하였다고 발표하였음

② 방어적 특허 수집자¹⁰⁰⁾

회사명	설립일 / 소재지	내 용
RPX	2008/ San Francisco, CA	<ul style="list-style-type: none"> - RPX 사는 인텔렉추얼 벤처스의 라이선싱 분야 전 부사장인 존 암스터와 제프리 바커에 의하여 인텔렉추얼 벤처스로부터 분리 설립되었음 - RPX는 특허 또는 특허 라이선스를 구입한 다음 방향을 바꾸어 그들의 고객들에게 그 특허를 라이선스, 또는 특허권을 제공하는 방어적인 특허 수집자임 - 결과적으로, RPX 회원들은 해당 특허에 대한 소송으로부터 보호되고, 또한 RPX의 포트폴

100) *Id.*

제 3 장 주요국가의 특허괴물 관련 규제 현황과 동향

회사명	설립일 / 소재지	내 용
		<p>리오에 의지하는 것에 의하여 미래의 소송에 대하여 그들 스스로를 보호할 수 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPX의 연간 회비는 회사의 영업 이익에 따라서 6만 5천 달러에서부터 6천 9백만 달러의 범위까지 존재 - RPX는 해당 특허들을 소송과 관련하여 결코 사용하지 않겠다고 서약하였음 - 2012년 4월, RPX는 NPE인 ACP(Altitude Capital Partners)와의 상당한 거래를 마무리하였으며, 자신 자본 중 대략 4천 6백만 달러(\$46 million)를 투자함으로써 ACP 포트폴리오 회사들로부터 500개의 미국 특허를 인수하였으며 RPX 회원사에 대하여 제기된 22개의 소송을 기각시켰음 - 2012년 12월, 코닥은 자신의 디지털 이미징 특허를 애플의 콘소시엄, 인텔렉추얼 벤처스, RPX에게 판매 - 거래는 코닥의 특허에 대한 접근권을 12개의 라이선시들에게 수여: 애플, 구글, 삼성, HIC, 페이스북, 후지필름, 마이크로소프트, RIM, 어도비, 아마존, 화웨이, 셔터플라이 - 2014년 12월, RPX는 4,000개의 특허를 록스타 컨소시엄으로부터 자회사인 RPX 클리어링 하우스를 통하여 900만 달러(\$ 900 million)로 구매하였음 - RPX 클리어링 하우스는 구글과 시스코 시스템을 포함한 기술 회사의 연합체에 특허 라이선스를 부여할 것임 - RPX는 모든 연합체 회원에 대하여 특허의 비독점적 라이선스를 사용할 수 있도록 하고, 구매자들을 위한 기금을 마련함 - RPX는 또한 공정하고 합리적이며, 비차별적

제 1 절 미국에서의 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향

회사명	설립일 / 소재지	내 용
		<p>조항에 따라 외부 기업들에게도 특허 라이선스를 할 것이며, 록스타 컨소시엄과의 구성원들은 특허에 대한 라이선스를 유지할 것임</p>
<p>Alied Security Trust</p>	<p>2008/ Lambertville, NJ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 보안 신탁 연합(Allied Security Trust)은 NPE의 손에 도달하기 전에 특허를 구입 또는 판매하는 비-영리 회원 협동조합임 - AST의 회원들은 ARM, 어바이어, 구글, HP, IBM, 인텔, 오라클, 필립스, 소니, 리서치 인 모션(블랙베리)을 포함하지만, 그들로 한정되는 것은 아님 - AST는 분산적인 모델에서 작동함 - 회원들은 시장에서의 특허를 조사하는데에 자신의 사내 전문 기술을 사용하며, 회원 중 하나가 바람직한 특허 또는 특허포트폴리오를 발견하면, AST는 회원사로부터의 기여와 특허들에 대한 구매입찰을 조정함 - 회원들은 항상 구매입찰에서 참여 또는 불참할 수 있음 - 만약 AST가 성공적으로 특허들을 입찰 또는 구매하는 경우, 그 다음 “Catch and release” 프로그램을 작동함 - AST는 특허에 대한 2차 시장에 1년이 되지 않은 특허를 팔기 전에, AST 경매에 참여하거나 기여한 모든 회사들에게 특허들에 대한 실시권을 허여함 - 2012년 11월, AST는 MIPS 기술, 홈 엔터테인먼트, 네트워킹, 모바일 및 임베디드 애플리케이션을 위한 프로세서 아키텍처 및 코어의 선두 업체와 계약을 체결 - AST는 MIPS의 관한 498개, 총합 580개의 합계 총 3억 5천만 달러(\$350 million)의 특허 자산을 획득하였음

제 3 장 주요국가의 특허피물 관련 규제 현황과 동향

회사명	설립일 / 소재지	내 용
		- AST는 자신의 이름으로 특허를 보유하지 않지만, 특정 투자자들을 위하여 라이선스 포트폴리오나 특허를 획득할 수 있는 유한책임회사들을 형성함

③ 학술·연구 기관¹⁰¹⁾

회사명	설립일 / 소재지	내 용
CSIRO	1926/ Across Australia	<ul style="list-style-type: none"> - 연방과학산업연구기구(CSIRO)는 호주의 국가 과학기관임 - 해당 조직은 호주 전역과 해외 57개의 다른 지역에 6,500명의 직원을 가지고 있음 - CSIRO는 12개의 부서를 통하여 연구를 수행 중, 조직의 사업 단위: 동물, 식품 및 건강 과학, 천문학 및 우주 과학, 지구과학 및 자원 공학, 생태계 과학, 에너지 기술, 정보통신 센터, 토지와 물 연구, 해양과 대기 연구, 재료 과학 및 공학, 수학, 정보학, 통계학, 플랜트 산업이 과학 및 공학 과정을 처리 중 - CSIRO는 미국에서 기본적인 무선 랜(Wi-Fi) 특허를 둘러싼 관심을 얻어, 장기간의 소송을 2005년에 시작하였음 - 2012년 4월, CSIRO는 2009년 브로드컴, T-모바일, AT&T, 레노버와의 2억 5백만 달러(\$205 million)합의를 포함하여 9개의 무선 장비 회사 및 칩 제조업체들로부터 2억 2천 9백만 달러(\$229 million)의 합의를 달성하였음

101) *Id.*

회사명	설립일 / 소재지	내 용
WARF	1925/ Madison, WI	<ul style="list-style-type: none"> - 위스콘신 동문 연구 재단(WARF)는 위스콘신-매디슨 대학의 사립, 비영리적 기술 이전 기관임 - 위스콘신-매디슨 대학으로부터 발생하는 WARF의 특허 발명은 상용화를 위하여 해당 기술들을 회사들에게 실시권을 부여하며, 연구 및 건물 보조금의 형태로 대학에 라이선스 수입을 반환함 - 창립 이래, WARF는 8억 달러(\$800 million) 이상을 라이선스 매출로 벌어들였으며, 위스콘신-매디슨 대학에 12억 달러 (\$1.2 billion) 이상을 돌려보냈음 - WARF의 주목할만한 특허는 식품 및 의약품 합성 비타민 D에 관한 특허, 배아줄기 세포와 인간이 아닌 영장류 줄기 세포, 혈액 희석제 쿠마딘과 와파린을 포함함 - 2012년 12월, WARF는 건강보조 식품으로 칼슘화합물을 다루는 특허를 통하여 WH 영양성분과 VIRTUS 제약에 대한 특허 소송을 시작하였음

(3) 기타 분쟁 사례의 검토

1) 국제무역위원회

국제무역위원회는 Certain Optical Disc Drives 사건에서 특허와 관련된 행위를 하는 자가 순전히 수익만을 추구하는 경우 그 능력을 제한한 바 있다.¹⁰²⁾ 본 사건에서 특허권자는 연방지방법원에 소송을 청구

102) Certain Optical Disc Drives, Components Thereof, and Products Containing the Same (Investigation No. 337-TA-897).

하는 대신에 유효하고 집행 가능한 미국 특허를 침해하는 제품들의 수입에서 불공정한 경쟁행위를 이유로, 관세법 제337조에 따라 국제 무역위원회에 고소하였다.¹⁰³⁾ 고소인은 고소인의 특허들을 실시한 제품들과 관련된 산업이 존재하거나 그 산업이 설립중이라는 것을 보여야만 한다.¹⁰⁴⁾ 그러기 위하여, 고소인은 특허 물품이 개발이 (a) 설비와 장비에서의 중요한 투자, (b) 노동이나 자본의 중요한 채용, (c) 엔지니어링, 연구 그리고 개발 또는 실시권을 포함하여 그것의 실행에 있어서의 상당한 투자와 관련된 것임을 증명해야만 한다.¹⁰⁵⁾

Certain Optical Disc Drives 사건에서, Optical Devices는 제1337(a)(1)(B)를 이유로 고소하였으며, 여기서 Optical Devices는 자신의 사업을 소비자 전기 산업에서 특허된 기술의 실시권을 허용하는 것으로 정의하였다. 하지만, 실시권 허여 주체로서 고소인은 제1337조 (A)와 (B)목 하에서 국내 산업 요건의 경제적 분류를 성립시키려고 노력하였으며, 여기서 고소인은 라이선스들의 국내 행위들과 투자들에만 의존하였다. Optical Devices는 또한 제1337조 (C)목이 국내 산업을 위한 라이선싱 행위에 의존하는 라이선서들에만 적용되기 때문에 그 조항은 적용되지 않는다고 주장하였다. 반면, 피고소인은 Optical Devices 라이선스들은 순전히 수익을 추구하였고, 그것은 그 자신의 행위나 투자자가 국내 산업을 형성하였다는 것을 증명하지 못하였다고 주장하였다. 이에 국제무역위원회는 순전히 수익 추구를 하는 라이선싱 행위들은 국내 산업을 형성할 수 없다고 판결 내렸다.

2) 연방통상위원회

연방통상위원회는 기만적인 판매 청구와 허위의 법적 위협을 한 회사인 MPHJ Technology Investments를 상대로 하는 첫 번째 소비자 보

103) 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(i).

104) 19 U.S.C. § 1337(a)(2).

105) 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C).

호 소송에 대한 결정을 내렸다. 본 사건에서, 16,000개 이상의 소규모 회사부터 중간 사이즈의 회사들은 컴퓨터 네트워크에 접속하는 서류 스캐너의 사용과 관련되는 특허를 침해하였다. 연방통상위원회는 특허 소송의 위협을 한 MPHJ사가 특허괴물이며, 본 회사의 유일한 사업은 침해 청구를 주장하기위해 특허를 구입하는 것이라고 하였다. 특허침해를 제기한 회사들에게 보낸 서면에서, MPHJ사는 특허 라이선스를 종업원당 1,000달러에서 1,200달러까지로 판매할 것을 제안하였으며, 만일 라이선스가 구매되지 않을 경우 법적 조치가 취해질 것을 위협하였다.

위원회는 MPHJ가 합법적 행위를 할 준비도 의도도 없었다고 말했다. 연방통상위원회의 소비자 보호국장인 Jessica L. Rich는 특허들은 혁신을 향상시킬 수 있지만, 특허는 기만과 연관되는 라이선스는 아니라고 하였다. 그러면서, 그는 작은 사업과 다른 소비자들은 특허권을 마케팅 하는 자들과 진실한 소통을 기대하는 권리를 갖는다고 하였다. 연방통상위원회는 또한 소송으로 위협하는 자료들을 보내고 라이선스와 결정으로부터 30에서 40퍼센트를 받는 텍사스의 조지타운에 있는 법률사무소이며, MPHJ의 유일한 집행자인 Jay Mac Rust와 Farney Daniels를 조사하였다.

MPHJ와 Farney Daniels는 MPHJ의 서면들이 정확하고 소송을 제기할 의도가 있었지만 해당 특허들이 문제가 있기 때문에 그러지 않은 것이라고 연방통상위원회의 주장을 반박하였다. MPHJ와 그의 변호인은 보내진 집행 서면들이 정확하고, 법의 요건을 충족하며, 수정 헌법 제1조에 의해 보호되는 것이라고 그들의 입장을 강하게 주장하였다. 협상에서, MPHJ는 자신의 특허들을 집행할 권리를 지속적으로 가지며, 침해가 의심되는 회사들을 접촉하는 것도 가능하고, 특허를 집행하는 MPHJ의 권리를 떼놓을 수 있는 제한이 존재하지 않는다고 주장하였다. Rust는 당사자들이 긴 행정심판과 그 다음의 항소를 피하기 위해 결정에 동의하였다고 말하였다.

MPHJ는 다른 특허주장단체로부터 2012년에 4개의 미국 특허와 1개의 특허출원에 대한 권리를 구입하였다. 해당 특허들은 일반적으로 네트워크 스캐닝 시스템을 포함하고 있으며, 그것은 사용자로 하여금 서류를 스캔하고 그것을 동일한 네트워크에서의 컴퓨터에 전송하기 위해 디지털 형태로 바꾼다. MPHJ는 수의사업, 빌딩 관리, 그리고 의약연구소와 같이 100명 이하의 종업원을 갖는 사업체들에게 서면을 보내었다. 그 서면들은 많은 회사들이 이미 라이선스를 구매할 것에 동의하였다고 썼다. 연방통상위원회는 단지 두 개의 작은 사업체들이 특허 라이선스에 동의하였고, MPHJ는 그것이 접촉한 회사들의 어느 누구를 상대해서도 법적 조치를 취하지 않았다고 전하였다. 제안된 해결은 MPHJ와 그의 로펌으로 하여금 특허권을 주장함에 있어 거짓된 표시를 하는 것을 금지하도록 요구하였다.

(4) 특허피물에 대한 대응

일반적으로, 회사들이 합법적인 경쟁으로부터 자신들을 보호하기 위해 사용되는 전략들은 특허피물을 상대하기에는 효율적이지 않다. 특허피물들은 경쟁자가 아니기 때문에, 제조 회사들은 제품을 생산하거나 시장에 내놓기 위하여 상당한 투자가 이루어지기 전까지는 일반적으로 특허피물이나 해당 특허에 대하여 알 수 있는 방법이 없다. 또한, 특허피물들은 해당 특허를 실시하지 않기 때문에, 그들을 상대로 반소를 구하거나 상호 라이선스를 하는 것도 용이하지 않은 특징을 갖고 있다. 더욱이, 반독점 위반에 의한 방어방법은 특허권자가 상당한 시장의 파워를 갖고 있을 것을 요하기 때문에, 특허피물을 상대로 남용의 방어방법을 사용하는 것도 용이하지 않다. 따라서 회사들은 특허피물에 자신들을 보호하기 위해 일반적인 특허침해의 문제에 대응하는 방법과는 다른 방안들이 필요하다. 다음과 같은 방법들은 특허피물에 대응하기 위하여 제기되는 방법들이다.

1) 디자인 우회(Design Arouds)

디자인 우회는 특허괴물에 대한 방어방법이 될 수 있다. 특허괴물이 요구할 수 있는 라이선스 비용의 액수는 특허괴물들의 특허를 우회하는 비용으로 제한될 수 있다.¹⁰⁶⁾ 따라서 특허침해를 피하기 위하여 디자인을 우회함으로써, 특허괴물 소송에 대한 방어를 할 수 있다. 하지만, 본 방법은 특허의 권리범위가 모호한 특허괴물의 특수성을 감안할 때, 효율적인 방법이라고 말할 수는 없다.

2) 특허 감시(Patent Watch)

회사들은 보통, 특허침해를 피하기 위하여 경쟁자들의 새로운 특허와 공개된 특허출원을 모니터링하고, 그러한 특허들이 그들의 사업 활동과 관련이 있는지 여부를 결정한다. 관련 특허는 일반적으로 공개되고 해당 분야에서 이루어지는 경우가 많기 때문에, 이를 주기적으로 파악하고 그에 대한 대응 방향을 사전에 마련한다면 특허괴물에 대한 방어가 될 수 있다.

3) 특허 구매(Clearance Search)

특허괴물에 대한 방어 방법으로서 보다 근본적인 해결의 한 방법으로 해당 특허들을 구입하는 방법이 있다. 회사들은 잠재적으로 자사의 상품과 관련이 될 수 있는 특허들을 검색하여, 상품이 개발되거나 상업화되기 전에 보다 저렴한 가격에 구입할 수 있다. 이러한 특허의 구매는 비용을 절감하고 차후 발생할 수 있는 특허괴물의 문제에도 대비할 수 있게 한다. 최근 많은 기업들이 특허 포트폴리오를 구성하는 것도 이러한 방법의 하나라 할 것이다.

106) Golden, John M, “‘Patent Trolls’ and Patent Remedies”, Texas Law Review 85 (7), 2111, 2130 (2007).

4) 이의 절차(Opposition Proceeding, Reexamination)

America Invents Act 하에서, 누구든지 등록된 특허의 유효성을 다룰 수 있다. 본 재심사 제도는 특허권 부여 후 9개월 간 유효성을 포함한 특허적격, 신규성, 진보성, 명세서 기재불비 등을 이유로 무효 여부를 다룰 수 있으며, 그 심사기간을 최대 1년 6개월로 제한하여 신속한 판단을 내리게 하고 있다. 이러한 재심사 청구는 잠재적 특허침해에 영향을 줄 수 있으며, 이것은 소송에 있어 피고에게 전략이 될 수 있다. 특허침해 소송이 제기된 경우 그 상대방인 피고들은 해당 특허가 재심사 사유를 갖고 있는 경우 이를 다룰 수 있고, 특허침해에 대한 주장으로부터 벗어날 수 있다. 이는 특허피물에 대한 침해소송의 위협 등에 대한 대응책의 하나로 기능할 수 있다.

5) 소송(Litigation)

특허피물에 대한 대응으로서 특허피물의 요구를 묵인하는 경우도 있을 수 있지만, 소송을 통하여 공격적인 방어방법을 취할 수도 있다. 해당 발명에 대한 선행 기술들을 찾아 해당 특허의 특허적격을 문제삼을 수도 있고, 특허침해 주장에 대하여 그 당부를 다룰 수도 있으며, 특허남용(patent misuse)으로 해당 문제를 다룰 수도 있다. 이러한 공격적인 소송이 성공을 거둔다면, 해당 소송에서 승소하는 것뿐만 아니라 특허피물이 소송을 제기할 수 있는 가능성을 좁혀 그 입지를 제한할 수도 있다. 또한, 이러한 것은 차후 특허피물로 하여금 그들의 요구를 거두거나 축소시키는데 도움이 될 수 있다. 또한, 최근에는 특허피물로부터 제기된 소송에 대하여 최종 사용자가 보호되어야 한다는 주장도 종종 제기되고 있다. 미국 Public Knowledge는 상용화된 기술제품을 구입한 소기업이나 최종소비자들이 해당 제품의 제조업체에 비해 특허소송 대응능력이 현격하게 떨어지기 때문에, 이들을 보호할 수 있는 방안을 마련해야 한다고 주장하고 있다.¹⁰⁷⁾ 이러한 소비자 보

107) 문명섭 외 4명, 『Issue & Focus on IP』 제2014-16호, 한국지식재산연구원(2014.04), 7면.

호에 대한 주장은 특허피물에 의한 소송에서 유리한 지위를 차지할 수 있는 중요한 소송 전략이 될 수 있다.

6) 초기 협상(Early Settlement)

초기의 협상은 문제가 심화된 후에 이루어지는 협상에 의해 해결되는 비용이나 소송비용 보다는 훨씬 더 적기 때문에 이를 이용하는 것이 비용적인 측면에서 훨씬 효율적이라 할 것이다. 다만, 이러한 초기 협상은 각 회사들의 비용적인 면에서는 유리하나, 특허피물에 대한 대응적인 측면에서는 타당하지 않은 면이 있어, 그 판단에 신중을 기하여야 할 것이다. 특허피물이 특허소송의 전체 절차를 거치는 대신에 특허를 실시하는 자들과의 협상을 통하여 수익을 올리고 있는 현실을 볼 때, 이러한 문제적 해결은 지양해야 할 것이다.

7) 특허침해 보험(Patent Infringement Insurance)

특허침해 보험은 피할 수 없는 특허침해의 위험으로부터 발명자나 제3자를 보호하기 위하여 만들어진 것으로서, 발명자를 위해서는 특허 집행을 위하여 소를 제기하는 경우 소송비용을 제공하고, 제3자의 경우 특허권 침해 소송을 당한 경우 소송비용을 제공한다. 이러한 특허침해 보험은 특허피물에 대한 소송에 대비하여 재원을 마련할 수 있어, 특허피물에 대항할 수 있는 좋은 방법이 될 수 있다. 다만, 특허침해 보험은 특허침해 소송의 비용이 지나치게 크기 때문에 상당한 고가일 수밖에 없다는 문제가 있다. 보통 특허침해 소송이 발생한 경우 각 당사자별로 그 소송비용은 백만 달러에서 3백만 달러에 달하며, 한 의약 관련 특허침해 소송에서는 그 비용이 3천만 달러에 달하기도 한다. 따라서 유럽에서는 의무적 구조만이 특허침해 보험으로서 존재할 가능성이 있다고 한다.¹⁰⁸⁾

108) Patent Litigation Insurance, Final Report (June 2006). <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_report_en.pdf, last visited 2015. 9. 20>

8) 방어적 특허 단체(Defensive Patent Aggregation)

위에서 살펴본 바와 같이, 특허괴물에 대한 대응 중 가장 확실한 방법 중 하나는 해당 특허를 사전에 구입하여 권리를 보유하는 것이다. 하지만, 해당 특허를 구입하는 것이 비용 면에서 효율적이지 않기 때문에 이러한 방법을 사용하는 것은 쉽지 않다. 이에 회사들은 서로 연합하여 특허들을 구매하는 방법을 사용하고 있다. 회사들은 연합단체를 만들고, 특허들을 구매하고, 해당 특허들을 단체원들이 사용할 수 있도록 라이선스를 허락하며, 단체원들은 일정한 액수만을 지급함으로써 해당 특허를 사용할 수 있고, 특허괴물의 위협에서 벗어날 수 있게 한다.¹⁰⁹⁾ 구글 등 IT업체들은 Unified Patent라는 대응 조직을 마련하였으며, RPX, AST, LOT Network 등 반 특허괴물 조직이 현재 활동 중이다. 국내에서도 삼성과 LG 등 대기업을 주축으로 하여 Intellectual Discovery라는 반 특허괴물을 조직하여 특허괴물에 대응하고 있다. 최근에는 특허 개발과 관련 있는 개발자 등도 연대를 하는 모습을 보이고 있으며, 대표적으로 애플 모바일 앱 개발자 공동 단체인 Appsterdam Legal Defense팀이 발족된 바 있다.¹¹⁰⁾

3. 특허괴물 관련 규제

(1) 행정부 규제

지난 2013년 5월 열린 청문회 이후, 미 행정부는 특허괴물과 관련하여 특허 주장과 미국의 혁신(Patent Assertion and U.S. Innovation)이라

109) In Fight Against Patent Trolls, A New Arrow in the Quiver, Wall Street Journal (Nov. 24, 2008). <<http://blogs.wsj.com/law/2008/11/24/in-fight-against-patent-trolls-a-new-arrow-in-the-quiver/>, last visited 2015. 9. 21>

110) 오원석, “게임빌, 미국 ‘특허괴물’에 피소”, 블로터 - 디지털라이프 (2013. 4). <<http://www.bloter.net/archives/149173>, 2015. 9. 18 최종방문>

는 보고서를 발표하고,¹¹¹⁾ 특허피물의 규제를 위한 제안을 담고 있는 서안(Fact Sheet)을 발표한 바 있다.¹¹²⁾ 보고서는 특허소송의 남용과 광범위한 특허의 권리범위 인정에 대한 문제점을 지적하는 등, 특허피물과 관련된 기본적인 행정부의 태도를 보여주고 있으며, 서안은 특허피물의 규제를 위하여 필요한 5개의 행정명령과 7개의 특허법 개혁안을 제시하고 있다. 본 보고서와 서안은 미 행정부가 특허피물에 갖고 있는 기본적인 태도와 앞으로의 방향을 제시하는 것으로서 중요한 의미가 있기 때문에, 이에 대하여 이하에서는 살펴보기로 한다.

1) Patent Assertion and U.S. Innovation

본 보고서의 시작은 미국 행정부의 수장인 Obama의 연설문 중 일부로 시작되며, 여기서 그는 특허피물이 타인의 아이디어를 훔치고, 다른 사람들의 돈을 착취하는 자라는 혹평을 한다. 이것은 미 행정부가 특허피물에 대한 태도를 단적으로 보여주고 있다고 할 수 있다. 본 보고서의 요약 내용은 다음과 같이 이루어져 있다.

특허를 소유하고 있지만 그것을 가지고 제품을 생산하지 않는 몇몇 회사들, 예를 들어, 발명가들과 제작자들을 연결하여 발명자들로 하여금 그들이 최선을 다하여 할 수 있는 것에 초점을 맞출 수 있도록 허용하는 회사들은 미국 혁신 생태계에서 중요한 역할을 한다. 하지만, 특허피물들은 그러한 역할을 하지 않는다. 대신에, 그들은 다음과 같은 전략(한 번에 수천의 회사들에게 명백한 침해의 증거도 없이 소송으로서 위협하기; 피고들이 소송을 제기한 사람들을 알기 어렵게 만들기 위하여 명목뿐인 회사들을 설립하기; 그리고 그들의 특허들이

111) Executive Office of the President, Patent Assertion and U.S. Invention (June 2013) <https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf, last visited, 2015. 9. 11>

112) FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues (June 2013) <<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues>, last visited, 2015. 9.11>

특허 등록 시에는 담고 있지 않았던 발명들을 포함한다고 주장하기) 들을 사용함으로써 공격적인 소송에 초점을 맞춘다. 특허피물들에 의해 제기된 소송들은 지난 2년에 비해 3배로 늘어났으며, 그것은 모든 침해 소송의 29%에서 62%로 증가한 것이다. 특허피물은 지난 해 특허침해만으로 100,000개의 회사들을 위협한 것으로 추정되는 것이다. 공격적인 소송 전략들은 특허피물의 전형적인 특징인 반면, 자신들의 특허들을 제품이나 공정을 디자인하고 제작하는데 사용하는 몇몇 실시 회사들은 그 특허들을 또한 사용하기 시작하고 있다. 특허피물 행위들은 모든 크기의 회사들에 피해를 준다. 비록 많은 중요한 결정들이 대기업들로부터 존재하지만, 대다수의 특허피물 소송들은 작고 발명가에 의한 회사들을 목표로 한다. 또한, 특허피물들은 점점 많은 작은 회사들을 포함하여 제품들의 최종 사용자들을 목표로 하고 있다. 특허피물들은 특허 청구의 유효성이나 범위에 대한 불확실성을 이용하며, 특히 기술의 상대적 신규성과 기능이 획득된 방법으로부터 소프트웨어의 기능을 분리하는 것의 어려움이 존재하는 소프트웨어와 관련된 특허들에서 더욱 그렇다. 다양한 연구들은 혁신과 경제성장에 대한 특허피물 행위의 비용들을 보고한다. 예로써, 한 연구는 특허피물에 의해 제기된 특허침해 소송이 제기된 기간 동안 건강 정보 기술 회사들은 해당 기술에서의 혁신을 중지하였으며, 이는 특허피물이 소유하고 있지 않은 다른 유사한 상품의 동일한 회사의 판매들과 비교할 때 판매가 3분의 1로 떨어졌다. 또 다른 연구는 승리한 특허피물에 의해 획득된 경제적 대가는 피고 회사들에 의해 손실된 가치의 10%에 이른다는 것을 발견하였으며, 이는 그 소송들이 특허된 기술의 예상되는 기술 이전과 상업화에 대하여 사회에 상당한 가치의 손실을 야기하였음을 보여준다. 역사는 이러한 도전들을 다루는 것이 가능해야만 한다고 제안한다. 19세기 후반, 농기구와 철도 장비 특허들에서

유사한 사건들이 발생하였고, 거기서 유효한 특허들이 침해가 되었는지 여부에 대하여 상당한 불확실성이 존재하였었다. 이러한 주요한 조건들이 일단 바뀌면, 이러한 비즈니스 모델은 더 이상 이득을 얻을 수 없고, 이러한 종류의 소송들은 상당히 줄어들 것이다. 다음과 같은 정책들(신규성과 진보성에 대한 높은 기준을 채용함으로써 더 분명한 특허를 촉진시키기; 특허 소유자와 기술 사용자들을 위한 소송의 비용면에서의 차이를 줄이기; 그리고 새로운 기술들과 새로운 비즈니스 모델들에 의해 제기된 문제점들에 혁신 시스템의 적용가능성을 증가시키기)은 오늘날 유사한 효과를 발휘할 것이다.¹¹³⁾

특히, 본 보고서에서는 다음과 같은 비즈니스 모델이 특허피물의 전형적인 예라고 하면서 7가지의 행위 유형들을 제공하기도 하였다.

- 특허피물들은 그들의 특허를 실시하지 않으며, 그것은 즉 그들이 그들의 특허와 관련된 제품이나 기술들을 연구하거나 개발하지 않는다는 것을 의미한다;
- 특허피물들은 기술 이전을 돕지 않는다(특허 언어를 사용가능한 제품이나 공정으로 변환하는 과정);
- 특허피물들은 그들의 청구를 주장하기 전에, 종종 산업 참여자들이 회복할 수 없는 투자를 한 후까지 기다린다;
- 특허피물들은 침해자들로부터 돈을 받아내기 위한 목적만으로 특허들을 획득한다;
- 소송에 대한 특허피물들의 전략들은 그들의 비실시 상태를 이용하여, 그것은 그들로 하여금 특허 침해의 반대 청구에 대하여 안전한 지위를 갖게 한다;
- 특허피물들은 청구의 범위가 불분명한 특허를 획득하고, 몇몇은 비용이 많이 들고 불분명한 소송의 위험을 선택하는 대신에 결

113) Executive Office of the President, *supra* note 111, at 1.

정을 할 것이라는 가정 하에 침해의 자세한 증거 없이 많은 회사들에게 한 번에 중간 정도의 실시료를 요구한다.

- 특허피물들은 여러 명목뿐인 회사들을 설립하고 비공개 협상에 사인을 결정하기로 한 사람들에게 요청하고, 피고들이 개인적으로 결정하는 것보다는 법적 비용을 나누는 일반적인 방어 전략들을 형성하는 것을 어렵게 함으로써 그들의 정체를 숨긴다.¹¹⁴⁾

또한, 본 보고서는 특허피물 행위의 경제적 비용을 언급하기도 하였다. 이러한 비용들에는 특허를 실시하는 회사들에 대한 직접적인 비용, 기술을 상업화하는 기회를 잃어버린 개별적 비용, 감소된 혁신의 사회적 비용이 있다. 그리고 더 나아가 특허피물에 대한 희생자의 유형을 밝히기도 하였다. 특히 소규모의 회사와 발명자 개인 회사, 창업자 그리고 최종 사용자들에게까지 그 범위가 넓어지고 있음을 우려하고 있다.

2) Fact Sheet: White House Task Force on High-tech Patent Issues

미 행정부는 위의 보고서에서 밝힌 특허피물에 대한 태도를 바탕으로, 서안에 의회가 취해야 할 7개의 법적 조치들을 제안하였으며, 그러한 조치들은 혁신가들이 접하고 있는 주요한 문제들에 즉각적인 영향력을 가져올 것이라고 하였다. 그 7가지 법적 조치들은 다음과 같다:

- 특허권자와 출원인들에게 실질적 수익자를 공개할 것을 요청함 - 요구서(demand letter)를 보내거나 침해 소송을 제기하거나 또는 특허청(PTO)에 특허의 검토를 구하는 자에게 갱신된 소유 정보를 제출할 것을 요청하고, 특허청이나 지방 법원들로 하여금 이를 따르지 않을 경우 제재조치의 부과가 가능하게 함

114) *Id.* at 4.

- 특허 사건에서 승소한 당사자들이 비용을 지급함에 있어 더 많은 재량을 허락함 - 저작권 침해 소송들에 적용되는 법적 표준과 유사하게 남용되는 소송 청구에 대한 제재조치로서 특허법 제285조 하에서의 변호사 비용을 지급하는 경우, 지방법원들에게 더 많은 재량을 제공함
- 특허청의 과도기적 프로그램(transitional program)을 확대함 - 과도기적 프로그램은 영업방법 특허가 컴퓨터에서 이용될 수 있는 특허들의 더 넓은 카테고리를 포함하고, 특허심판원(PTAB)에서 등록된 특허들의 재심사에 대한 청구인의 범위를 더 넓게 인정함
- 소비자들과 영업들에 의한 기존 사용을 보호함 - 기존 용도에 맞게 그리고 유일하게 의도된 사용으로서 사용되는 제품에 대한 책임에 대하여 보다 나은 합법적 보호를 제공함; 또한 침해 소송이 판매자, 상인, 또는 제작자들을 상대로 제기된 경우 그러한 소비자들에 대한 사법적 절차를 중지함
- 금지명령을 획득하기 위한 ITC 표준을 변경함 - ITC와 지방법원들에서 적용되는 기준들의 일관성을 향상시키기 위해 eBay 결정에서의 전통적 4요소 테스트로 정리함
- 남용적 소송들을 막는데 도움을 주기 위하여 요구서를 명료하게 함 - 공중들에게 접근가능하고 검색 가능할 수 있는 방법으로 요구서를 발송하도록 장려함
- ITC가 고용에 있어 적절한 유연성을 갖도록 함 - 행정법 판사가 자격을 만족하도록 함¹¹⁵⁾

115) 미 행정부가 제시하는 7가지의 법적 조치는 다음과 같이 정리될 수 있다. “1. Require patentees and applicants to disclose ‘Real Party-in-interest’; 2. Permit more discretion in awarding fees to prevailing parties in patent cases; 3. Expand the PTO’s transitional program; 4. Protect off-the-shelf use by consumers and businesses; 5. Change the ITC standard for obtaining an injunction; 6. Use demand letter transparency to help curb abusive suits; 7. Ensure the ITC has adequate flexibility in hiring.”

또한, 미 행정부는 특허 시스템에 대한 투명성과 혁신가들의 공평한 경쟁의 장을 만드는데 도움을 주기 위하여 여러 개의 조치(step)들을 공표하였으며, 이는 다음 아래와 같다:

- 수익의 실질적 당사자를 새로운 기본으로 만듦 - 특허 괴물들은 종종 그들의 행위들을 감추고 그들의 남용적 소송과 합의의 추출을 가능하도록 하기 위하여 명의뿐인 회사를 설립한다. 이러한 전략은 협상을 할 때 소송을 접한 자들로 하여금 그들의 상대가 보유하고 있는 특허의 전부를 알지 못하도록 하며, 더 나아가 다수의 특허괴물 사이의 연결들을 알지 못하도록 한다. 특허청은 특허출원인과 소유자들이 특허청에서의 절차와 관련된, 구체적으로는 특허나 출원의 관리에서 궁극적인 특허 주체를 표시할 때 그들에게 정기적으로 소유 정보를 갱신하도록 요구하는 규칙형성의 절차를 시작할 것이다.
- 기능적 청구를 엄격하게 함 - AIA는 심사과정과 전체적인 특허의 질에 대한 중요한 발전을 가져왔으나, 지나치게 넓은 청구항을 갖는 특허, 특히 소프트웨어의 환경에 있어서는 여전히 문제가 있다. 특허청은 기능식 청구항들의 조사와 관련하여 심사관들에게 새로운 집중 교육을 제공할 것이며, 다음 6개월 후에는 청구항 명료성을 향상시키는 전략들 예로써, 소프트웨어 영역에서 심사관들을 돕는 특허 명세서 용어 사전의 사용에 의함과 같은 것들을 개발할 것이다.
- 후속 사용자들에게 권한을 줌 - 특허괴물들은 점점 판매 시점 소프트웨어나 비즈니스 방법과 같은 특허 기술을 포함하고 있는 제품들의 실물경제의 소매상들, 소비자들 그리고 최종 사용자들을 목표로 하고 있다. 최종 사용자들은 제품의 단순한 사용으로 인해 소송의 대상이 되어서는 안 되고, 비용이 많이 드는 소송이나

결정에 들어가기 전에 그들의 권리들을 아는 더 쉬운 방법이 필요하다. 특허청은 가능한 피물로부터 요구를 받는 사람들에게 질문들에 대한 대답을 제공하는 웹사이트를 포함하여, 새로운 교육과 지원 자료를 발표할 것이다.

- 전속적인 지원과 연구를 확대함 - 특허 영역에서 이용 가능한 도구들을 사용한 미국 혁신에 대한 도전은 특히 역동적이고, 집중적인 주의와 의미 있는 데이터를 요구한다. 특허권자들, 연구기관들, 소비자 보호기관들, 공중이익단체들, 그리고 일반 공중을 포함한 이해관계인들의 참여는 또한 앞으로 나아갈 우리의 업무에 있어 중요한 부분이다. 특허청, 법무부(DOJ), 연방통상위원회(FTC)가 2012년에 개최했던 토의와 워크샵들은 이러한 절차에 매우 가치 있는 투입이었다. 우리는 특허 정책들과 법들의 갱신에 대한 새로운 아이디어들과 합의점을 개발하기 위하여 이목을 끄는 이벤트의 6개월을 포함하여 집중된 노력의 확장을 공표하고 있다. 우리는 또한 특허청 Edison Scholars Program의 확장을 공표하고 있으며, 그것은 남용적 소송을 갖는 문제들에 대한 더 많은 데이터와 연구를 개발하기 위하여 특허청에 뛰어난 학문적 전문가들을 데려올 것이다.
- 출입금지명령(Exclusion Order)의 집행 절차를 강화하기 - 미국 국제무역위원회는 제337조의 위반을 발견하는 경우, 침해 물품의 수입을 금지하는 출입금지명령을 발하였고, 관세국경보호청(CBP)과 국제무역위원회는 수입된 제품이 출입금지명령의 범위 내인지 여부를 결정할 책임을 갖고 있었다. 이러한 명령들을 시행하는 것은 나누어진 책임에서 오는 독특한 문제가 발생하기도 하고, 특허 스마트폰과 같이 기술적으로 정교한 제품은 출입금지명령에 해당되지 않게 다시 디자인 된 경우와 같이 그 결정이 복잡한 경우의 문제가 발생한다. 이러한 문제를 다루기 위하여, 미국 지식재산

집행관(Intellectual Property Enforcement Coordinator)은 관세국경보호청과 국제무역위원회가 출입금지명령의 범위를 평가하기 위하여 사용하고, 출입금지명령 집행 활동 동안 이용된 절차와 기준들이 투명하고, 효과적이고 효율적이었는지를 확인하기 위해 일했던 기존 절차들의 부처 간 검토가 시작될 것이다.¹¹⁶⁾

3) 기타 행정부처의 대응

위에서 살펴본 미 행정부 수뇌부인 백악관의 특허피물에 대한 대응과 함께 국제무역위원회와 연방통상위원회도 특허피물과 관련한 문제를 해결하려는 노력을 보이고 있다. 먼저, 국제무역위원회는 특허와 관련된 행위들이 순전히 수익 행위인 자가 관세법 제1337(a)(3) 하에서 조치를 구하는 경우 해당 실시권 주체들에 대한 능력을 제한하였다.¹¹⁷⁾ 국제무역위원회는 순전히 수익 추구를 하는 실시권 행위들은 관세법 제1337(a)(3)의 (A)와 (B)목의 국내 산업으로 인정되지 않는다고 하였다.¹¹⁸⁾ (A)와 (B)목 어느 것도 실시권에 대한 어떤 것도 언급하지 않았다. 단지 (C)목만이 실시권에서의 상당한 투자를 통하여 경제적 분류를 밝히는 능력을 규정하고 있다. 수익을 추구하는 실시권 경비들은 (C)목 하에서만 인식되어진다. 실시권 허락자가 특허의 제품 생산 경비와 연결된 것을 보여줄 때에만 (A)와 (B)목 하에서 절차를 진행할 수 있다. 그렇지 않으면, 그 자는 자신의 특허와 관련된 비용이 (C)목의 요건들을 만족함을 보여야만 한다. 이러한 방법은 특허피

116) FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues, *supra* note 112.

117) 19 U.S.C. § 1337(a)(3) (“For purposes of paragraph (2), an industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned - (A) significant investment in plant and equipment; (B) significant employment of labor or capital; or (C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.”).

118) 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C).

물이 그들이 갖고 있는 특허들에 대한 배상을 확보하기 위하여 소송을 추구할 수 있는 방법들을 감소시킨다.¹¹⁹⁾

또한, 연방통상위원회는 어떻게 특허피물들이 운영하고 있으며, 그들이 경쟁사와 혁신에 대한 영향의 정도를 조사하기 위하여 최근 특허피물들에 대한 연구의 실시를 동의하였다. 특허피물 회사 구조, 소송 노력, 그리고 특허 포트폴리오에 대한 연방통상위원회의 연구는 최근 백악관의 행정 관리 예산국(Office of Management and Budget)에 의해 승인되었다. 2년간의 연구는 구체적인 집행 목표 없이 조사하기 위하여, 특허피물과 연방무역위원회법(Federal Trade Commission Act)의 제6조 (b)항의 연방통상위원회의 지휘 하에서의 제조업자들에게 보내진 정보 요청에 의존할 것이다. 연방통상위원회는 일반적인 특허관리전문회사 행위에 대한 통찰을 제공하기 위하여 일반적인 특허관리전문회사의 집행 노력과 무선 칩셋 산업에서의 다른 특허관리전문회사와 제조자들 사이의 비교를 기대한다. Julie Brill 위원은 해당 연구의 결과들이 다음 단계들을 결정하는데 있어 이해관계인을 도울 것이며, 만일 의회가 그 연구가 완성되기 전에 법을 만들지 않는다면 법제정에 대한 기여를 제공할 것으로 기대하고 있다.¹²⁰⁾

(2) 법안의 작성

1) 연방법 관련

① America Invents Act(AIA)

2011년, 1952년 특허법 이래 특허법에서 가장 현격한 변화를 가져온 America Invents Act(정식 명칭은 “Leahy-Smith America Invents Act”)가

119) Charles H. Chevalier, The ITC and FTC Take Actions to Address the Troll of NPE Litigation, (Aug 26, 2014). <<http://www.iplawalert.com/2014/08/articles/itc/post-needs-a-title/>, last visited 2015. 9. 20>

120) *Id.*

통과되었다. 본 법은 21세기 환경에 기존 특허시스템을 부합시키기 위하여 글로벌화 및 특허품질의 향상과 혁신 장려라는 목적 하에 만들어지게 되었다. 주요 법안의 내용으로는 선발명주의(first to invent)에서 선출원주의(first to file)로 전환하였고, 당사자계 재심사제도, 등록 이전 제3자의 정보제공제도, 선사용권자의 항변 확대, 소송병합 또는 공동소송 요건의 엄격화, 그리고 특허 무효심판 제도(inter partes review)가 있다.¹²¹⁾

본 법에 따라, 공개되지 않은 특허 출원 즉, 출원중인 특허도 18개월 전에 해당 발명이 포함되어 있는 경우에는 선행기술로서 후 특허를 무효 시킬 수도 있다. 또한, 이해관계 있는 제3자는 특허 심사관이 특허출원을 거절할 수 있는 선행 기술을 제출할 수 있으며, 등록 후 심판을 통하여 이해관계 있는 제3자는 특허가 등록 된 후에도 무효시킬 수 있는 선행기술을 제공할 수 있다. 그리고 영업방법 발명에 대해서만 인정되어왔던 선사용에 대한 항변을 모든 기술 분야로 확대하였다. 따라서 특허출원일로부터 1년 전에 침해자 등이 해당 특허를 상업적으로 실시하고 있던 경우, 특허권의 무효 여부와는 관계없이 모든 분야에서 침해가 인정되지 않게 되었다.

② 113번째 의회(2013-2014)

113번째 의회(2013-14)에서는 특허피물의 문제를 다루기 위하여 14개의 법안이 제출된 바 있다. 이러한 법안들은 공통적으로 추구되는 면들이 있는데, 이에는 특허피물들이 종종 주장하는 기존의 악의적 특허피물을 다룰 수 있도록 하며, 특허피물이 이용하는 남용적 소송 전략을 제한하며, 최종 사용자들을 보호하고 특허피물들에게 특허와 편당을 제공하는 자들에게 투명성을 제공한다.¹²²⁾

121) 김남훈, “특허피물 소송에 영향 미칠 특허법 변경”, 『지적재산권 보호시대 ⑧』, 미주한국일보 (2013. 9). <<http://www.koreatimes.com/article/857159>, 2015. 10. 1. 최종 방문>

122) Patent Progress's Guide to Federal Patent Reform Legislation. <<http://www.patentpro>

(i) Innovation Act(H.R. 3309)

Goodlatte 의원이 제안한 본 법안은 당시에 고려되고 있던 개혁의 모든 분야를 언급한다. 본 법안은 특허침해 사건들에 대한 청구 요건들을 제공하며, 피고에게 무엇을 고발하는지에 대해서는 알리지만, 특허침해 고소를 다소 모호하게 할 수 있는 문제가 있다. 본 법안은 고발된 방법이나 행위, 침해한 당사자의 주 사업, 그리고 이익의 실질적 당사자와 관련된 상세한 면과 더불어 주장된 특허 청구의 정체성을 요구한다. 또한, Patent Abuse Reduction Act와 같이, 본 법안은 또한 소송에 이익에 있어서의 실질적 당사자를 추가하는 것을 가능하게 한다.

본 법안은 특허 사건들에서 수백만 달러에 이르는 디스커버리의 비용을 언급한다. 법안은 핵심적 서면 증거를 정의하였으며, 청구항 해석이 완성될 때까지 디스커버리 제도를 연기시킬 수 있게 한다. 본 법안은 비용과 비용 전환 규정을 포함하고 있다. SHIELD Act와 달리, 여기서의 비용 전환은 반반이고, Patent Litigation Integrity Act와 달리 어떠한 관계가 요구되지 않는다. 만일 패자의 위치가 객관적으로 합리적이고 충분히 정당하거나 비용을 지급하는 것이 정당하지 않다면 예외가 존재한다.

본 법안은 최종 사용자에게 대한 보호를 추가한다. 본 법안의 의도는 제조자에게 소송에 참가할 수 있고 인수할 수 있는 것을 허락한다. 최종 사용자의 사건은 제조자에 대한 사건이 해결될 때까지 완전히 중지될 수 있다. 그리고 본 법안은 비즈니스 방법 검토 프로그램의 현재 범위를 보호하는 규정을 갖고 있다. 그 규정은 Manager's Amedment에 의해 제거되었었다. 이러한 Innovation Act는 2013년 12월 5일 하원에 의해 통과되었다.

gress.org/patent-progress-legislation-guides/patent-progresss-guide-patent-reform-legislation/#Innovation, last visited 2015. 9. 28>

(ii) Patent Transparency and Improvements Act(S. 1720)

상원의원 Leahy는 2013년 11월 18일 본 법안을 제출하였다. 본 법안은 최종 사용자 보호, 요청서면, 그리고 특허권 소유의 투명성에 초점을 맞추고 있다. 상원의원 Leahy의 사무소는 Goodlatte의 사무실과 함께 일하기 때문에 그 규정들의 많은 부분들이 Innovation Act와 유사하다.

최종 사용자 보호들은 Innovation Act와 유사하지 않지만, Goodlatte는 Leahy의 규정을 말 그대로 사용하기 위하여 그의 법안을 수정하였다. 투명성 규정들은 비록 용어상 그 차이점을 밝히는데 여전히 애쓰고 있지만, Innovation Act의 그것들과 유사하다. 또한, Leahy의 법안은 악의적으로 보내진 요청 서면을 취급하는 규정을 추가하고 있으며, 여기서 FTC에게 특허피물을 상대로 조치를 취할 힘을 제공한다.

Leahy는 사법위원회 아젠다로부터 특허 개혁을 끄집어내었고, 그리하여 이 법안은 더 이상 고려되지 않는다.

(iii) Patent Quality Improvement Act(S. 866)

상원 의원 Chuck Schumer가 2013년 5월 6일 본 법안을 제안하였다. 본 법안은 영업발명 특허 분야에 대한 미국 특허상표청의 재심사제도를 확대하였다.¹²³⁾ 또한, 미국특허상표청에게 부실 기재된 특허 청구 범위를 심사할 수 있도록 권한을 부여하는 AIA 법안 내에서의 재심사제도의 특칙이라고 할 수 있는 CBM(Covered Business Method) 특허에 관한 한시적 프로그램을 수정하면서 8년을 삭제하여 영구적 규정으로 제도화하였다.¹²⁴⁾ 그리고 적용 범위를 기존 금융 관련 영업발명에서 모든 형태의 사업에 관한 영업발명으로 확대하였다.

123) 임윤혜, 「미국의 특허피물 관련 정책 동향과 시사점 II」, 『Issue & Focus on IP』, 한국지식재산연구원, 2013. 8. 2면.

124) CBM 특허에 무효사유가 존재하면 특허등록 이후 9개월이라는 제한 없이 법원이 아닌 특허청에서 무효에 관한 결과를 얻을 수 있게 한 제도로서 8년간의 시행 기간이 있는 한시적인 법령이다.

본 법안도 Patent Transparency and Improvements Act와 같이 Leahy가 사법위원회 아젠다로부터 특허개혁을 끄집어내었기 때문에, 더 이상 고려되지 않는다.

(iv) Patent Abuse Reduction Act(S. 1013)

본 법안은 2013년 5월 22일 상원 의원 John Cornyn에 의해 발의되었다. 본 법안은 소송과 반소를 제기하는 경우, 침해 주장 내용에 소송과 관련된 특허 청구항, 장치, 방법, 시스템, 기능 등의 구체적 내용, 침해를 구성하는 청구항의 각 요소, 직접적인 문헌 침해 또는 균등론적 침해 등과 같은 기재를 포함하도록 하여 기재 요건을 강화하여 청구의 내용을 명확하게 하였다.¹²⁵⁾

또한, 소송을 제기하는 원고의 주장이 특허청구항에 제한된다는 것을 증명하는 경우, 피고는 관련된 이름뿐인 회사인 Shell Company를 병합시켜서 소송을 진행할 수 있게 한다. 그리고 소송에서 패소한 자는 소송비용 일체를 승소자에게 지급하게 하고, 소송의 피고가 과거 Shell Company와 합의한 사항 등은 고려하지 않도록 한다.¹²⁶⁾

이에 더하여, 본 법안은 원고가 디스커버리 제도에 대한 남용을 방지할 수 있는 제도를 포함하고 있다. 주요 내용으로는 원고의 청구가 명확하게 되기 전까지는 절차 개시를 연기할 수 있도록 하며, 디스커버리 제도의 증명 범위를 청구항 해석에 필요한 정보로만 제한하며, 발명의 선행기술, 출원, 아이디어, 이해관계자 등의 중요한 문헌에 대한 증거 외에 추가적으로 증거를 요청하는 당사자는 그 비용을 부담하도록 하고 있다.

125) 임윤혜, 「미국의 특허피물 관련 정책 동향과 시사점 II」, 『Issue & Focus on IP』, 한국지식재산연구원, 2013. 8. 3면.

126) 김경환, “미국의 특허피물 규제 동향”, 『IT&IP』 Legalinsight (2014. 6). <<http://legalinsight.co.kr/archives/52054>, 2015. 9. 22 최종방문>

본 법안도 위와 같이 Leahy에 의한 특허개혁의 한 의제가 되어 더 이상 고려되지 않는다.

(v) Patent Litigation Integrity Act(S. 1612)

2013년 10월 30일, 상원 의원인 Hatch는 본 법안을 제출하였다. 본 법안은 Patent Abuse Reduction Act에서 나타난 비용 전환 규정의 변화이다. 하지만, Patent Abuse Reduction Act와 달리 본 법안은 특허 소유자에게 비용에 대한 Patent Litigation Integrity Act와 달리 보석금을 내도록 요구한다. 다만, 특허 제품을 개발하거나 제품을 개발하는 회사에 특허를 라이선싱하는 회사들의 경우에는 예외로 한다.

본 법안도 Leahy에 의한 특허개혁의 한 의제가 되어서 이제 더 이상 고려되지 않는다.

(vi) Transparency in Assertion of Patents Act(S. 2049)

2014년 2월 26일, 상원 의원 McCaskill은 본 법안을 제출하였으며, 본 법안은 특허침해의 통지에 대한 최소한의 요건을 규정하고 있으며, FTC에게 이러한 요건들을 집행할 수 있는 권한을 부여한다. 본 법안은 사법위원회가 아니라 상원 상무 위원회(Senate Commerce Committee)에 존재하기 때문에, 다른 특허 개혁 법안들과는 독립하여 고려될 것이다.

(vii) Patent Fee Integrity Act(S. 2146)

2014년 3월 13일, 상원 의원 Feinstein이 본 법안을 제출하였으며, 본 법안은 미 특허상표청으로 하여금 그 자신의 사용을 위하여 받은 비용들을 모두 보유할 수 있도록 한다.

(viii) Trade Protection Not Troll Protection Act(H.R. 4763)

2014년 5월 28일, 하원 의원 Cardenas와 Farenthold가 본 법안을 제출하였다. 본 법안은 국제무역위원회 관련 규정들을 개정하였으며, 특

허괴물들이 국제무역위원회의 이용을 좀 더 어렵게 한다. 만일, 특허를 사용하는 제품의 선택과 개발을 이끌지 않는 경우라면, 라이선싱 만으로는 더 이상 국내 산업을 보여주기 위해 사용될 수 없다. 또한, 만일 고소인이 국내 산업에 대한 라이선싱에 의존한다면, 국제무역위원회는 잠정적인 국내 산업을 검토하기 전까지는 조사를 시작할 수 없다. 국제무역위원회는 또한 특허 소유자나 라이선시들이 소비자 요구를 만족하였는지 여부를 고려하는 것이 요구된다.

본 법안은 현재 하원 세입 위원회(House Ways and Means Committee)에 의하여 고려되고 있다.

(ix) Demand Letter Transparency Act(H.R. 3540)

2013년 11월 19일 하원 의원 Polis가 본 법안을 제출하였으며, 본 법안은 특허피물들이 요청 서면을 보내는 경우 공개되어야 할 내용을 규정하고 있다. 그리하여, 본 법안에는 요청서의 정의, 공개해야 할 내용과 정보에 대해서 규정하고 있다.

(x) Innovation Protection Act(H.R. 3309)

2013년 10월 28일 하원 의원 Conyers가 본 법안을 발의했으며, 본 법안의 기본적인 목적은 미국 특허상표청으로부터 비용 전환을 끝내는 것이다. 미국 특허상표청은 그들의 비용을 커버하기 위하여 충분한 것 이상으로 비용을 받는다. 하지만, 의회는 다른 사용들을 위하여 그러한 비용들의 약간을 취한다. 본 법안은 필수적으로 그러한 실시를 끝낸다.

본 법안은 의회로 가지 않을 것으로 예상되고 있다.

(xi) Patent Litigation and Innovation Act(H.R. 2639)

2013년 7월 10일 하원 의원인 Blake Farenthold와 Hakeem Jeffries가 본 법안을 발의하였다. Patent Abuse Reduction Act와 같이, 특허 소송

이 제기된 경우 그 기재 요건을 명확화하고, 피고에 의한 소송 관계에서 Shell Company의 병합 청구를 허용하며, 디스커버리 제도의 제한 등의 내용을 포함하고 있다. 제품 사용자에게 대한 침해 소송 사건 중에는 제조업자의 재판 중지를 요청할 수 있으며, 소송 관련 문서를 제출하는 경우 소송 절차에 대한 남용을 금지하고 합리적 의무를 위반하는 경우 소송 당사자 및 변호인에 제한을 부여할 수 있다.

본 법안에서의 많은 규정들은 Innovation Act에 통합되어 있으며, 현재 하원 사법 위원회에 의해 고려되지 않고 있다.

(xii) SHIELD(Saving High Tech Innovators from Egregious Legal Abuse) Act(H.R. 845)

본 법안은 2012년 8월과 2013년 2월에 각각 제안되었으며, 특허피물 죽이기 법안으로 불리었다.¹²⁷⁾ 2012년에 제안된 법안은 합리적인 승소의 가능성이 없이 소를 남발하여 제기하는 특허피물에게 피고의 변호사 비용을 부담하도록 하였으며, 본 제도를 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어 특허 관련 분야에 한정하도록 하였다.¹²⁸⁾

2013년 2월에는 하원 의원 Peter DeFazio와 Jason Chaffetz가 본 법안을 발의했다. 본 법안에서는 소송에서 승리할 합리적 가능성이 없음에도 불구하고 소를 남발하는 주체를 특허피물로 한정하였던 것이 원발명자, 특허이용자, 대학 또는 기술이전단체가 아닌 원고로 확대하였다. 또한, 승소한 피고는 원고의 승소가능성과 특허피물의 지위를 가지고 있다는 것을 입증하지 않아도 변호사 비용을 보전할 수 있으며, 피고에 의해 특허피물로 인정된 원고가 120일 이내에 자신이 특허피물이 아님을 입증하지 못하면 담보를 제출하도록 하였다. 이에 더하여, 특정한 분야에만 한정적으로 인정하던 것을 무제한으로 확대하였

127) 김경환, “미국의 특허피물 규제 동향”, 『IT&IP』 Legalinsight, (2014. 6). <<http://legalinsight.co.kr/archives/52054>, 2015. 9. 29 최종방문>

128) H.R. 6245.

으며, 변호사 비용 등의 부담에 관하여 법원이 최종 판단할 수 있는 절차를 마련하였다.

본 법안은 하원 사법 위원회에 의해 현재 고려되지 않고 있으며, 더 이상 고려되지 않을 것으로 예상되고 있다.

(xiii) Stopping the Offensive Use of Patents Act(STOP Act)(H.R. 2766)

2013년 7월 22일, 하원 의원 Darrel Issa와 Judy Chu가 본 법안을 발의하였다. 본 법안은 Patent Quality Improvement Act와 같이, 한시적 규정인 비즈니스 방법 특허의 등록 후 재심사 관련 규정을 영구적인 규정으로 전환하였으며, 금융 분야로 제한되었던 적용 범위를 기업, 제품, 서비스 운영 등으로 확대 적용하기로 하였다. 또한, 특허상표청은 지식재산법 관련 협회 등의 단체와 공동으로 특허침해 소송의 위협 대상이 되는 자들 중에서 재정적 어려움이 있는 자들을 지원하기 위한 Pro Bono 제도를 확대할 것을 제안하였다.

본 법안은 더 이상 고려되지 않을 것이다.

(xiv) End Anonymous Patents Act(H.R. 2024)

본 법안은 2013년 5월 17일 하원 의원 Theodore Deutch에 의해 발의되었다. 본 법은 특허피물이 소송을 남용하기 위하여 명의신탁이나 소송신탁의 편법을 사용하는 문제를 방지하고, 특허 권리자에 대한 투명성을 확보하는데 그 목적이 있다.

본 법안에서는 특허출원, 권리취득, 특허거래 등 특허와 관련된 권리 변동이 발생하는 경우 특허 소유자나 실질적인 이해관계인에 대한 정보를 특허상표청에 제출하도록 의무화하고 있으며, 권리자를 명확하게 함으로써 합법적인 라이선스 계약을 촉진하고, 이를 통하여 분쟁을 감소시킬 수 있게 한다. 이해관계인을 공개하는 요건은 특허 받은 자가 특허의 소유자와 실제 이해관계인 정보를 특허상표청에 제출

하고, 특허 연차료 납부 시 특허의 실제 이해관계인 정보를 공개하며, 특허출원, 실시허락, 이전 등의 경우 거래가 발생한 날로부터 90일 이내에 거래 내용과 출원 등의 실제 이해관계인의 정보를 공개한다.

본 법안은 일부 Innovation Act에 통합되었으며, 현재 하원 사법 위원회에 의해 고려되고 있지 않다.

③ 114번째 의회(2015-2016)

(i) Patent(Protecting American Talent and Entrepreneurship) Act(S. 1137)

본 법안은 Innovation Act의 상원 버전이며, 상원 의원 Grassley가 6명의 공동 발기인과 함께 발의하였다. 본 법안은 기본적으로 Innovation Act와 동일한 영역을 다루지만, 약간의 차이점이 존재한다.

본 법안은 특허침해 소송에 대한 청구와 공개 요건을 추가하기 위하여 연방 특허법을 개정한다. 본 법안은 특허 제조자가 당사자인 경우와 소매상 그리고 최종 이용자들인 경우 법원의 고려 사항을 정하며, 디스커버리 제도와 관련하여 핵심 서면 증거를 넘어 추가적인 증거 개시를 구하는 자는 추가적인 증거 개시에 대한 비용을 지급하게 한다. 승소한 당사자들이 변호사 비용의 지급을 청구할 수 있는 것이 원칙이나, 침해 주장에 대응하여 방어하는 당사자들도 침해 주장 당사자가 일정한 요건을 만족하지 못한 경우에는 상대방에게 변호사 비용을 청구할 수 있다.

연방무역위원회는 수신인이 책임 있다고 거짓으로 표시하거나 특허를 침해한 것에 대한 보상을 해야 한다는 요청 서면에 대하여 집행할 수 있는 권한을 갖는다. 본 법안은 또한 특허상표청에 등록 후 절차를 위하여 절차를 개선하고, 고의적 침해의 증거로서 사용될 수 있기 전에 특정한 기준을 만족하는 소송 전 통지를 요구한다. 그리고 America Invents Act 하에서 자신의 비용을 정하거나 적용할 수 있는 특허청의 권한은 추가적으로 7년 동안 확장된다.

본 법안은 위원회에 보고되었으며, 원내 표결이 올 가을에 이루어질 것으로 예상된다.

(ii) Innovation Act(H.R. 9)

2015년 2월 5일, 하원 의원 Goodlatte는 Innovation Act를 재발의 하였다. 이 번에는 19명의 공동 발기자를 갖고 있으며, 민주당과 공화당 양 당이 거의 반반씩 차지하고 있어 양당의 법안이라고 불린다.

내용의 대부분은 지난 회차에서 제기한 내용과 거의 유사하며, 추가된 규정은 특허피물들이 그들이 원하는 장소에서 소송을 제기하는 것을 좀 더 어렵게 만들었다.

본 법안은 위원회에 보고되었으며, 원내 표결은 올해 가을에 이루어질 것으로 예상된다.

(iii) STRONG(Support Technology and Research for Our Nation's Growth Patents) Act(S. 632)

본 법안은 Innovation Act를 반대하는 상원 의원 Coons, Durbin, 그리고 Hirono에 의하여 발의되었다. 본 법안의 주요 목적은 특허권자에게 유리한 특허상표청의 특허 검토에 대한 규정을 변화시키는 것이다.

우선, 본 법안은 당사자계 무효심판(inter partes review)와 등록 후 재심(post grant review)를 수정한다. 특허를 무효시키는 것은 분명하고 명확한 증거를 채용하며, 청구항 해석의 룰은 지방법원과 동일한 기준을 사용하도록 변화된다. 그 규정들은 더 이상 제3자가 재검토에 대한 청구를 신청할 수 없게 한다.

본 법안은 또한 일방적 재심사(ex parte reexamination)에 대한 규정들을 변화시킨다. 침해자로 제소된 자들은 고소가 제기된 후 재심사 요청을 청구할 수 있는 1년의 기간을 갖는다. 본 법안은 지방법원 소송에 대한 법을 변화시킨다. Segate 결정을 무효로 만들고 고의적 침해에 대한 증거의 부담을 완화시킨다. 그리고 본 법안은 특허 침해에

대한 유인을 증명하는 것이 보다 용이하게 하였던 *Limelight v. Akamai* 대법원의 결정을 무효로 만든다. 대학들에게는 특허상표청에 감액된 비용을 지급할 수 있는 혜택을 제공한다.

본 법안의 마지막 특징은 악의적 요청 소면에 대한 모든 주법을 선취하고 FTC가 집행 권한을 갖게 한다. 악의 규정은 거짓인 경우에만 적용되고, 선의에 대한 주장은 방어가 될 수 있다. 물론 이것은 권한이 빠진 경우라고 할 수 있다.

(iv) TROL(Targeting Rogue and Opaque Letters) Act(H.R. 2045)

본 법안은 2015년 4월 28일에 하원 의원 Burgess에 의해 발의되었으며, 5명의 공동 발기인이 있다.

본 법안은 악의적으로 요청 서면을 보내는 것을 처벌하기 위한 몇몇 주법들과 유사하다. 하지만, 요청 서면이 무엇을 포함하고 있어야 하는지를 명확히 하지 않았다. 또한, 본 법안은 요청 서면에 대한 모든 기존의 주법들을 선취하여, 연방통상위원회에 독점적으로 집행 권한을 넘긴다.

(v) Demand Letter Transparency Act of 2015

2015년 4월 20일 하원 의원 Polis가 본 법안을 발의하였으며, 본 법안은 특허괴물들이 그들의 서면들을 제출해야만 하는 요청 서면의 국가적 데이터베이스를 창설하며, 요청 서면에 대한 최소한의 내용 요건을 제공하였다.

(vi) Innovation Protection Act(H.R. 3349)

2015년 4월 16일 하원 의원 Conyers가 본 법안을 발의하였다. 본 법안의 주요 목적은 미국 특허상표청으로부터 비용 전환을 끝내는 것이다. 특허상표청은 필요한 비용 보다 더 많은 비용을 청구하고, 의회는

다른 사용들을 위하여 그러한 비용을 취득한다. 본 법안은 그러한 관행을 없앤다.

본 법안은 이번 의회에 제출될 것으로 보이지는 않는다.

2) 주법 관련

본래 특허법은 연방법에 해당하나, 최근 각 주들은 특허괴물과 관련하여 악의적인 특허 주장에 대한 처벌 법안들을 만들고 있다. 2013년 5월 Vermont주는 최초로 특허괴물을 막을 수 있는 법안을 통과시켰으며, 그 후로 2014년에는 17개의 주들이 참여하였고, 2015년에는 9개 주들이 반 특허괴물 법안을 만들어, 현재 27개의 주들이 이와 같은 법안을 제정하였다.

특허 괴물 제정법 ¹²⁹⁾		
관할구역	법안 번호	요 약
California	AJR 9 - 7/21/2015 - Adopted	대통령과 의회에 합법적인 특허 집행 권리는 보호될 수 있게 하면서, 남용적이고 사소한 특허 소송은 최소화할 수 있는 균형이고 작동 가능한 방안을 요청함
Colorado	HB 1063; 6/5/2015 - Enacted	특허에 대해 금지되는 communication의 문제
Florida	HB 439; 6/2/2015 - Enacted	악의적 특허침해의 주장을 금지하고, 법원이 소송이 악의적인지 여부를 판단하는 요소들을 제공함

129) 2015 Patent Trolling Legislation <<http://www.ncsl.org/research/financial-services-and-commerce/2015-patent-trolling-legislation.aspx>, last visited 2015. 10. 1>

제 3 장 주요국가의 특허괴물 관련 규제 현황과 동향

특허 괴물 제정법		
관할구역	법안 번호	요 약
Illinois	HB 2691	소비자 사기 및 기만 사업법(Consumer Fraud and Deceptive Business Practices Act) 개정: 행정 부나 사법부의 조치에 반하여 거짓으로 위협하 는 저작권 침해를 하였다고 주장하는 것은 불 법적 실시로 봄
Indiana	HB 1102	악의적 특허침해 주장을 금지함; 만일 그 대상 이 악의를 갖고 특허침해 주장을 하는 합리적인 가능성을 보인다면, 보석금을 내도록 함; 구제 조치, 손해배상 민사적 처벌을 확정함; 국제무 역위원회, 최종 사용자와 요청서와 관련된 규정
Iowa	SSB 1028	특허침해에 대한 악의적 주장에 대한 개인적 권리를 창설; 악의적 특허침해 주장의 금지; 법 원이 악의적인지 여부를 결정할 수 있는 요소 제공; 불법적 실시의 위반과 변호사의 권리와 구제조치들이 제한됨
Kansas	SB 38	특허침해의 악의적 주장과 관련
Massachusetts	SB 178	Massachusetts 사업들을 남용적 특허침해 주장 으로부터 보호함
Michigan	HB 4587	악의적으로 이루어진 특허침해 주장을 금지하 고 이에 대한 구제조치를 제공함
	SB289	악의적으로 이루어진 특허침해 주장을 금지하 고 이에 대한 구제조치를 제공함; 변호사의 권 리와 의무를 규정함; 규정들의 공표를 허락함
Minnesota	HB 1586	상업과 관련: 악의적 특허침해 소송 금지; 법원 들로 하여금 악의적인지 여부를 판단할 수 있 는 요소 제공; 집행 방안 제공; 일부 용어들을 정의함

제 1 절 미국에서의 특허괴물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향

특허 괴물 제정법		
관할구역	법안 번호	요 약
	SB 1321	상업과 관련: 악의적 특허침해 주장을 금지함; 법원들로 하여금 악의적인지 여부를 판단할 수 있는 요소 제공; 집행 방안 제공; 일부 용어들을 정의함
Mississippi	HB 589	특허침해의 악의적 주장을 금지함; 합법적 발견의 제공; 용어의 정의 제공; 법원의 판단 요소 제공; 조치를 위한 절차 제공; 요청서에 대한 내용; 보석금의 요청; 집행의 제공; 구제조치와 손해배상
Montana	SB 39	특허와 저작권 트롤 법 개정; 소비자 보호와 관련; 공격으로서 이용 가능한 구제조치와 손해배상을 포함하여 특허권의 악의적 주장에 대한 민사적 공격 제공
North Dakota	HB 1163	특허침해의 악의적 주장과 관련; 위반에 대한 처벌 제공; 요청서와 법적 조치의 위협; 보석금, 손해배상 비용 관련
New Jersey	AB 2462	특허침해의 악의적 주장 금지; 연방법의 규정에서 허가되는 특허와 관련된 서면의 면제 또는 특허권자 등에 의한 공개의 요청; 보석금의 청구; 민사적 조치 및 손해배상
	SB 1563	특허침해의 악의적 주장 금지
Ohio	HB 194	악의적이고 객관적으로 근거 없는 특허침해의 주장 금지; 법무부에게 악의적 특허침해 주장이 있는 여부를 조사할 수 있는 권한을 부여함
Rhode Island	HB 5455	법무부와 피해자가 사소한 특허침해 주장이 있는 경우, 형평법 하에서 금전적 배상을 청구하는 악의적 특허침해 소송에 대한 소를 제기할 수 있도록 함

제 3 장 주요국가의 특허괴물 관련 규제 현황과 동향

특허 괴물 제정법		
관할구역	법안 번호	요 약
	SB 596	법무부와 피해자가 사소한 특허침해 주장이 있는 경우, 형평법 하에서 금전적 배상을 청구하는 악의적 특허침해 소송에 대한 소를 제기할 수 있도록 함
South Carolina	HB 3682	특허침해 악의적 주장법 제정; 악의적 특허침해 주장 금지; 용어의 정의; 특허침해에 대한 악의적 주장의 상대방에 의해 소 제기할 수 있는 권리 부여; 집행 방법은 법무부에 의해 이루어질 수 있으며, 고의적인 위반은 민사적 처벌 및 벌금에 처함
Texas	HB 3176	특허침해의 주장과 관련; 민사적 처벌 제공; 벌금 부과
	SB 1187	특허침해의 주장과 관련; 민사적 처벌 제공; 벌금 부과
	SB 1457; 6/17/2015 - Enacted	특허침해의 악의적 주장과 관련; 민사적 처벌 제공; 형벌적 공격 창설
Washington	HB 1092	특허괴물 금지법안 작성
	SB 5059	특허괴물 금지법 작성; 악의적으로 특허침해의 주장을 할 수 없도록 함; 그러한 주장의 정의를 제공함

(3) 법원의 판결

특허괴물의 문제를 해결하기 위한 노력은 사법부에서도 진행 중이며, 대법원과 연방법원은 특허괴물의 문제를 해결하기 위한 여러 가

지 판결들을 내리고 있다. 위의 분쟁 동향에서 살펴본 바와 같이, 특허괴물과 관련된 특허들이 부실한 경우가 많았기 때문에, 법원들은 특허적격을 해석함에 있어 보다 제한적으로 변화되고 있다. 또한, 금지명령 제도를 공격방법으로 이용하고 있는 특허괴물의 특성을 감안하여 기존에 용이하게 금지명령이 내려졌던 방식을 거부하고, 형평법적 원칙에 따라 4요소 테스트를 도입하여 금지명령의 부과를 보다 어렵게 만들고 있다. 이 외에도 법원들은 특허괴물과 관련된 문제를 해결하기 위한 여러 방안들을 판결을 통하여 내놓고 있다.

1) *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*¹³⁰⁾

본 판결은 특허법과 관련된 미 대법원의 결정으로서, *Genentech*의 등록 특허와 관련된 라이선스 비용을 주요 이슈로 하여 *MedImmune*에 의해 제기되었다. 기존에는 라이선스에 대한 의문을 갖는 기업이 이의를 제기하기 위해서는 실시료 지불을 중단하고 라이선스 계약을 파기해야만 했다. 하지만, 이러한 계약 파기의 행위는 자동 계약 위반에 해당하게 되고, 이러한 사실은 라이선스를 지불해야 하는 업체 측에서는 상당한 위험요소가 될 수밖에 없었다. 미국 대법원은 그리하여 라이선스 비용을 지급하고 있는 기업이 실시료를 지불하고 있는 동안에도 해당 특허의 유효성에 의문을 제기할 수 있도록 허용하였다.¹³¹⁾ 이와 같은 허용은 특허괴물에 대한 실시료를 지급하고 있는 경우에도 특허침해에 대한 위험을 갖지 않은 채, 특허에 대한 무효 여부를 검토할 수 있게 하였다. 그리하여 특허괴물에 보다 효율적인 대응을 할 수 있게 하였다.

130) 549 U.S. 118 (2007)

131) *Id.* (“license was not required to terminate or breach license agreement prior to seeking declaratory judgment of patent invalidity.”)

2) Sandisk Corp. v. STMicroelectronics¹³²⁾

전통적으로 특허권자들은 특허권 침해 소송을 하는 경우 그 관할을 임의로 선택할 수 있다. 다만, 잠재적 특허 침해 피고와 특허권자 사이의 상호 관계가 실질적 사건이나 분쟁의 단계에 이르면, 잠재적 특허침해 피고는 자신의 행위가 침해를 구성하는지 여부나 해당 특허가 무효이거나 집행할 수 없는 것이라는 것을 결정하기 위하여 특허권자를 상대로 선언적 판결을 구할 수 있다. 여기서, 실질적 사건과 분쟁이 존재함을 밝히기 위해서, 선언적 판결의 원고인 동시에 잠재적 침해의 피고는 다음과 같은 두 가지를 증명해야만 한다. 그 하나는 특허권자에 의한 명백한 위협이나 다른 조치가 있었고, 그것이 잠재적 침해의 피고에게 합리적인 우려를 낳았음이며, 다른 하나는 침해를 구성하거나 그러한 행위를 행한 의도가 취해진 명백한 조치와 관련되는 현실적 행위를 증명해야만 한다.¹³³⁾ 그리고 이러한 실질적 사건이나 분쟁이 존재하게 되면, 잠재적 침해의 피고는 장소를 선택할 수 있게 된다.¹³⁴⁾

하지만, 특허권자가 잠정적 침해 피고들과 연락을 할 때 용어의 사용을 주의함으로써 그러한 상황이 발생하는 것을 피할 수 있었기 때문에, 잠정적 침해 피고가 위의 두 가지 요소를 증명하는 것은 쉽지 않았다. 따라서 잠정적 침해 피고들은 위의 상황이 존재한다고 하더라도 그것을 쉽게 증명할 수는 없었고, 그리하여 특허권자의 소송이 제기되는 것을 기다려야 했고, 이는 막대한 소송비용을 지불하는 것을 감수하도록 하였다. 그리고 이러한 상황을 피하기 위해 잠정적 침해 피고들은 소송을 피하기 위해 실시를 중지하거나, 침해 책임에 대

132) 480 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2007).

133) Sierra Applied Scis., Inc. v. Advanced Energy Indus., Inc., 363 F.3d 1361, 1373 (Fed. Cir. 2004); BP Chems. Ltd. v. Union Carbide Corp., 4 F.3d 975, 978 (Fed. Cir. 1993).

134) 28 U.S.C. § 1391(b) & (c).

한 위험을 줄이기 위한 행동, 또는 라이선스 협약을 하기에 이르렀다. 그리하여, 특허권자들은 침해소송과 관련된 시간, 장소, 범위 등을 마음대로 정할 수 있었다.

이에 미 연방법원은 특허의 소유주가 기업에 특허침해 소송의 위험을 가할 경우, 해당 기업은 해당 지역의 법원에서 판결을 진행할 수 있도록 그 요건을 크게 완화하였다. 그리하여, 특허권자가 타인의 계속되거나 계획된 행위에 대하여 특허권을 주장하는 그 즉시, 그 상대방은 실질적 사건이나 분쟁이 존재한 것으로 보아 해당 주장과 관련된 자신의 권리를 주장할 수 있게 하였다. 이러한 결정은 많은 회사들로 하여금 상당한 비용이 드는 특허소송을 피할 수 있게 하였다. 또한, 이는 특허권자로 하여금 특허침해 소송을 지나치게 휘두를 수 있는 방안을 제한함으로써, 특허피물을 무력화시킬 수 있는 하나의 방법이 될 수 있다.

3) KSR International Co. v. Teleflex Inc.¹³⁵⁾

특허를 받을 수 있는 발명은 반드시 유용성(utility), 신규성(novelty), 그리고 명확성(obviousness)의 3단계 테스트를 거쳐야 한다. 하지만, 최근 10년간 미국 특허상표청에 등록된 특허들의 질과 유용성에 대한 비판의 목소리가 점점 커지고 있다. 특히, 많은 사람들은 명확성 테스트에 대한 것을 문제로 제기하였으며, 미국 대법원은 명백함에 대한 기준을 재검토 할 필요가 있었다.

일반적으로, 특허 청구의 대상이 명백한지 여부를 결정함에 있어, 특허권자의 특정 동기나 공연한 목적 그 어느 것에 의해 결정되지 않는다. 중요한 것은 청구의 객관적인 범위이다. 만일 청구가 명백한 것까지 확장된다면, 그것은 특허법 제103조 하에서 유효하지 않다. 특허의 대상이 명백한지 여부를 밝히는 방법 중 하나는 알려진 문제에 대

135) 550 U.S. 398 (2007).

하여 특허의 청구에 포함된 솔루션이 명백한지 여부를 살피는 것이다. 이러한 명확성의 판단에서, 대법원은 특허, 출원된 특허가 기존 발명의 개선에 해당하는 개량발명에 있어서의 명확성 테스트에 주목하였고, 그 개선의 정도가 기존 발명으로부터 예측 및 응용 가능한 것 이상의 것이 필요하다고 하였다. 그리하여, 명확성 테스트를 판단할 때, 개선에 대한 그 이상의 것이 존재하는지 여부를 판단해야만 한다고 판시하였다.

이러한 판결은 특허요건을 보다 엄격하게 해석함으로써, 부실한 특허를 방지하려고 하였다. 이러한 특허요건의 엄격한 해석은 특허적격의 판단과 더불어, 특허괴물의 특허에 대한 문제를 제기하고, 이를 억제할 수 있도록 하는 하나의 방법으로서 작용하고 있다.

4) *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*¹³⁶⁾

본 사건은 방법 특허 청구에 대한 특허권 소진이 적용되는지 여부와 라이선스에 의하여 특허권 소진이 미치는 범위를 주요 이슈로 하고 있다.¹³⁷⁾ 먼저, 방법 특허 청구의 특허 소진에 대하여, 대법원은 특허된 발명의 본질적인 특징을 구체화하는 제품의 허락된 판매가 있고, 그 제품의 합리적이고 의도된 사용이 오로지 그 특허를 실시하는 것일 때, 특허권 소진은 일어날 수 있다고 판시하였다. 이는 비록 방법이 제품이나 장치와 같이 판매될 수 없지만, 방법들은 제품에서 구

136) 533 U.S. 617 (2008).

137) 본 사건에서 마이크로프로세서와 칩셋에 대한 특허권을 가진 엘지전자는 해당 마이크로프로세서와 칩셋을 인텔이 제조, 사용, 판매할 수 있는 실시권을 허락하였다. 또한, 엘지와 인텔은 제3의 구매자에게 서면으로 특허 메모리 부품의 구입은 인텔 제품과 인텔이 만들지 않은 제품과 조합하여 어떠한 제품을 만드는 것으로 확대되지 않는다는 라이선스에 종속된다는 것을 고지하는 계약(Master Agreement)에 동의하였다. 그런데, 인텔로부터 마이크로프로세서와 칩셋을 구입한 Quanta가 인텔사의 제품이 아닌 메모리와 버스와 인텔 부품을 결합해서 엘지 특허를 침해하는 방식으로 제품을 제작해서 판매하였다. 이에 엘지는 Quanta가 라이선스 범위를 넘어 실시를 하였기 때문에 특허 침해 하였다고 주장하였으며, 이에 대하여 Quanta는 특허소진에 의한 더 이상 특허권을 주장할 수 없다고 반박하였다.

체화될 수 있고, 그리하여 그 판매는 특허권이 소진된다고 하면서, 방법 특허에 대해서도 특허권 소진이 가능함을 최초로 인정하였다.

또한, 라이선스에 의하여 특허권 소진이 미치는 범위에 대해서는 원고가 비록 조합적인 사용의 금지에 대한 고지로 인해 피고에 의한 판매가 허락된 것이 아닌 것은 맞지만, 라이선스 계약에서 원고의 특허를 구체화하여 인텔의 권리를 제한하는 내용은 존재하지 않았으며, 특허권 소진이 계약에 의해 회피될 수 있다고 하였다. 하지만, 본 사건에서의 계약은 특허권 소진을 금지하고 있지 않았기 때문에, 비제한 권리가 되었기 때문에 소진과는 관계가 없다고 판단하였다.

본 판결은 특허피물과 직접적인 관련성을 갖고 있지는 않지만, 방법에까지 특허권 소진의 원리를 확장함으로써, 특허소진의 원리를 강화하는 결정에 해당한다고 할 수 있다. 그리고 이러한 결정은 특허피물이 특정 제품 전체에 대한 라이선스를 요구하는 행위를 제한할 수 있게 한다.

5) Kilopass Kilopass Tech., Inc. v. Sidense, Corp. 판결¹³⁸⁾

최근, 연방법원은 특허침해 소송에서 변호사의 비용을 정당화하는 예외적인 경우(exceptional case)에 대한 기준을 완화하였다. 본 판결은 특허침해 소송에서 변호사 비용의 부여를 정당화하는 악의의 필수적 증명에 대한 법을 재조명하였다.¹³⁹⁾

Kilopass와 Sidense는 임베디드 비휘발성 메모리 시장에서의 경쟁자였다. Kilopass는 Sidense의 국제특허 출원을 검토한 후, Sidense가 자신의 특허를 침해하였다고 의심하였다. 그리하여, Kilopass는 Sidense에게

138) No. 13-1193, 2013 U.S. App. LEXIS 25671 (Fed. Cir., Dec. 26, 2013).

139) Bibbons P.C. Federal Circuit Fires Shot Across Congress' Bow: Redefines Standard for Finding an Exceptional Case and Awarding Attorneys' Fees, IP Law Alert (Jan. 17, 2014). <<http://www.iplawalert.com/2014/01/articles/patent/federal-circuit-fires-shot-across-congresss-bow-redefines-standard-for-finding-an-exceptional-case-and-awarding-attorneys-fees/>, last visited 2015. 10. 2>

라이선스 협약을 제안하였으나, Sidense는 Kilopass의 특허를 침해하지 않았다는 이유로 이를 거부하였다. Kilopass는 문언적 침해(literal infringement)를 주장하는 소송을 제기하기 전 추가적인 침해 조사를 진행하였다.

지방법원은 Sidense의 주장을 받아들여 비침해 결정을 내렸지만, Sidense의 변호사 비용의 지급에 대한 주장은 거부하였다. 지방법원은 특허법 제285조 하에서, Kilopass가 악의적으로 특허침해의 주장을 했다는 것에 대하여 Sidense가 분명하고 확신을 주는 증거를 보이지 못하였다고 판단하였다.¹⁴⁰⁾ Kilopass의 충분한 사전적 조사, 전문가의 두 가지 의견의 획득, 그리고 Kilopass에 의해 행해진 기술적 조사 때문에, 지방법원은 Kilopass의 침해 주장이 근거 없지는 않다고 판단하게 되었다.

이에 대해, Rader 판사를 포함한 연방법원 패널은 지방법원의 결정을 기각하고, 되돌려 보냈다. 여기서, 패널은 지방법원이 객관적인 근거 없음에 대한 실질적 인식을 요구했던 정도에 대해 주목하였고, 그것에 오류가 있었다고 하였다.¹⁴¹⁾ 패널은 주관적인 악의를 밝히고, 지방법원들로 하여금 상황의 전체를 검토하도록 지시하며, 적정한 경우에 사실이나 다른 상황적 증거에 의해 보장되는 악의의 추론을 적용하기 위하여 움직일 수 없는 명백한 증거가 요구된다는 주장을 거부하였다.¹⁴²⁾

의회는 최근 사소한 특허 소송을 막는 조치들을 취하려고 하고 있으며, 이에 대응하여 연방항소법원은 판사들이 악의적 소송을 처벌할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 자들이라는 분명한 메시지를 보냈다.

140) 35 U.S.C. § 285.

141) 2013 U.S. App. LEXIS 25671, at 18-19.

142) 이에 대하여 주심 판사 Rader는 전체적 상황을 바탕으로 총체적 불공정을 막는 것이 필요할 때 더 나은 룰이 지방법원으로 하여금 비용을 이전시킬 수 있으며, 더 나아가 비용 전환 구제를 제공하기 위해 지방법원에 적정한 힘을 주는 기준이 요구된다는 것을 언급하면서 반대의견을 냈다. *id.* at 50.

특히, Rader 판사와 대법원의 최근 활동¹⁴³⁾에 의해 공동으로 작성된 최근의 한 기사와 연결하여 Kilopass 사건을 볼 때, 연방항소법원은 의회가 특허괴물들을 동조하게끔 하기 위하여 가 고려될 때, 연방항소법원은 의회가 특허괴물을 관리하기 위하여 제3의 기관인 사법부를 믿어야만 하는 것을 보여주는 것 같다.

제 2 절 유럽에서의 특허괴물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향

1. 서

특허제도는 최초의 발명자를 보호하고, 그에게 일정한 기간 내에 배타적 권한을 부여함으로써 특허권자는 자신의 특허발명에 대한 보상을 받고, 사회는 연구 및 기술발전을 도모함으로써 산업발전을 이루는 것, 바로 이것이 특허 보호의 기본적인 철학이다.¹⁴⁴⁾ 이러한 특허제도의 취지에 부합하지 못하는, 그러나 합법적인 권리행사자가 최근 특허 IT 분야를 중심으로 나타나고 있으니 이러한 권리자가 바로 ‘특허괴물’이다. Peter Detkin은 특허괴물을 “현재 특허발명을 실시하고 있지 않고, 실시할 계획도 가지고 있지 않으며, 대부분의 경우 결코 실시한 적이 없는 특허로부터 많은 돈을 벌려고 하는 자”라고 정의내리고 있다. 다만, 특허괴물에 대한 정의는 아직도 정확하지 않지만,¹⁴⁵⁾ 이 개념은 ‘경멸적인’ 의미로 이해되고 있다. 2013년 2월 미국 오바마 대통령은 특허괴물에 대하여 다음과 같이 거친 표현을 사용하고 있다:

143) 최근 대법원은 비용 지급과 관련된 두 가지 사건(Highmark Inc. v. Allcare Management Systems, Inc.와 Octane Fitness v. Icon Health & Fitness)을 심리하기로 하였으며, Sovereign Software LLC v. Newegg LLC 사건에서 특허괴물의 특허를 무효화시키는 연방법원의 의견을 검토하지 않기로 결정하였다. *supra* note 138.

144) Nicolas Jansens de Bisthoven, Patent Trolls and Abusive Patent Litigation in Europe, TTLF Working Papers, 2015.7.18.

145) Alexis Dufourcq, Patent Troll, un nouveau métier (Sept. 2006), p. 4.

“특허괴물은 다른 사람의 아이디어를 본질적으로 레버리지(leverage)하여 하이잭(hijack)하려고 함으로써 이들로부터 돈을 갈취할 수 있는지 여부를 판단하는 자이다.” 또한 그는 특허괴물을 ‘착취자, 탈취자’라고 부르고, 특허괴물에 대한 대책이 마련되어야 하고, 그 시작은 혁신에 대한 인센티브를 부여하는 것이라고 주장하였다. 이와 같이 특허괴물을 부르는 다른 표현으로는 ‘특허해적(patent pirate)’, ‘특허 착취자(patent extortionist)’, ‘특허 기생충(patent parasite)’ 또는 ‘특허 투기꾼(patent speculator)’ 등이 있으며, 이들은 모두 부정적 의미를 가지고 있다. 또 다른 표현으로는 ‘특허 라이선싱 회사’ 또는 ‘특허 비실시 개체(Non-practicing entity, NPE)’가 있으며, NPE는 통상 특허제품을 생산하거나 특허발명을 실시하지 않는 특허권자를 의미한다.

유럽에서 특허괴물의 현황을 살펴보려면, 유럽의 특허제도에 대한 선이해가 필요하다. 유럽에서는 유럽통합(EU)이 이루어지기 이전인 1973년 유럽특허조약(European Patent Convention)이 제정되어 시행되어 오고 있다. 대다수의 유럽 국가들은 유럽특허조약(EPC)에 가입하였고, 이 조약에 따라 유럽특허청에서 특허요건에 대한 실체심사를 통해 유럽특허를 부여하고 있다. 유럽특허조약의 회원국은 2015년 8월 현재 38개국이며, 이는 28개국의 회원국으로 구성된 유럽연합(EU)보다 많다.¹⁴⁶⁾ 유럽 각 개별국에서 특허발명을 실시하려면 속지주의 원칙에 따라 개별국에서 특허를 부여받아야 하며, 특허침해소송과 무효여부 역시 각 개별국에서 이루어진다. 그러나 동일한 특허권에 대한 각 개별국들의 판단 결과가 서로 다른 경우가 발생하는 등의 이유로 유럽 단일특허법원 설립에 대한 목소리는 일찍이 제기되어 왔다. 그 결과 2013년 2월 19일 유럽통합특허법원에 관한 조약(Agreement on a Unified Patent Court, UPCA; 이하 ‘통합특허법원조약’이라 함)이 제정되었고,

146) 유럽특허청의 홈페이지에서 회원국들을 검색할 수 있다. 인터넷 홈페이지는 다음과 같다: <http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html>

이 조약에는 25개국의 유럽 국가들이 가입하였다. 따라서 앞으로는 이 조약에 의거하여 설립된 유럽통합특허법원(Unified Patent Court, UPC)에 특허권 침해소송이 제기되어 진행될 것이며, 소위 특허괴물(Patent Trolls)의 경우에도 마찬가지로 특허침해 소송과 관련하여 유럽통합특허법원에 제소할 것이다. UPCA의 소송절차 규정에 따라 특허괴물의 특허침해 소송의 성공여부가 결정될 것인데, 특허괴물과 관련하여 통합특허법원조약(UPCA)의 조항들 중에 일부 검토할 조항들이 있다. 예컨대, 통합특허법원조약 제62조(잠정적 및 보호조치) 제4항에 의하면, “통합특허법원은 신청인이 특허권자이고, 신청인의 권리가 침해되고 있는지, 그 침해가 절박한 상태임을 납득할 수 있을 정도의 합리적 증거를 제공하도록 요구할 수 있다(may).”¹⁴⁷⁾라고 규정하고 있다. 이 규정에서 ‘may’라는 단어를 사용함으로써 특허권자가 자신의 특허침해를 입증하는 경우에 유럽통합특허법원에 재량권을 부여하고 있다. 다만, 이 경우에 통합특허법원의 일부 분과들이 특허괴물의 특허권자에 대하여 매우 낮은 정도의 입증을 부여할 수도 있을 것이라는 우려가 제기되고 있기도 하다.¹⁴⁸⁾ 다른 문제는 통합특허법원조약 제33조(1심 법원의 관할권)의 문제로, 동조 제1항에 의하면, 특허가 실제로 침해되거나 침해될 우려가 있는지에 대한 발생 가능성이 있는 체약국의 지방부(local division) 또는 그 체약국이 참가하고 있는 지역부(regional division)에 특허침해소송이 제소될 수 있도록 규정하고 있다. 만일 침해주장을 받는 자가 특허무효의 반소(counterclaim)를 제기한다면, 침해

147) ARTICLE 62(Provisional and protective measures):

The Court may, in respect of the measures referred to in paragraphs 1 and 3, require the applicant to provide any reasonable evidence in order to satisfy itself with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the applicant's right is being infringed, or that such infringement is imminent.

148) Lisa Mueller/Micaela Modiano, Patent Trolls: A View from Europe, Feb. 24, 2014.

소송을 다루는 통합특허법원의 지방부는 이 반소를 통합특허법원의 다른 지방부, 예를 들면, 무효소송을 주로 관할하는 중앙부(central division)에 보낼 수 있는 재량을 가지고 있기 때문에 무효소송을 관할하는 중앙부에 반소를 보내게 되고, 이는 결국 특허침해와 특허무효에 대한 판단을 두 갈래로 나누게 만드는 결과를 도출할 수 있다. 만일 통합특허법원의 지방부가 자신의 재량으로 침해소송을 계속 진행하고자 한다면, 특허무효의 반소의 결과를 기다릴 필요는 없다. 따라서 이와 같은 침해소송의 결과는 지방부가 침해를 받았다고 주장하고 있는 잠재적 무효 특허를 찾아낼 가능성을 증대시킬 수 있는 반소의 방어적 효과를 무효화하게 된다. 이러한 통합특허법원의 지방부의 재량에 의한 선택이 너무 자주 발생한다면, 특허피물은 잠재적으로 무효사유가 있는 자신의 특허권에 대한 침해소송의 판결을 유리한 쪽으로 얻어낼 수도 있을 것이다. 애플, 삼성, 블랙베리, 구글, 야후, 마이크로소프트 등 특허피물에 의해 특허소송을 당하고 있는 IT 분야의 글로벌 기업들은 특허피물에 대한 대처방법으로서 전 세계적으로 광범위한 특허 포트폴리오를 구성하여 그 문제점을 지적하고 있다.¹⁴⁹⁾ 예를 들면, 유럽특허개혁, 소위 통합특허(Unitary Patent) 및 통합특허법원(Unitary Patent Court)의 운영과 관련하여 새로운 유럽특허제도가 유럽에서 특허피물의 서식지를 제공할지도 모른다는 우려가 있었다. 이러한 우려는 2013년 9월 26일자 아디다스, 도이치 텔레콤, 애플, 구글, 마이크로소프트 등 16개의 미국과 유럽 회사들이 공동 서명한 공개서신(open letter)에 주요 토픽이 되었다. 이 서신은 새로운 유럽특허제도를 비평하고, 향후 통합특허재판부의 소송절차 규칙에 대한 변경을 제안하였다. 주요 관심사는 미래에는 특허의 영향력이 증대되는 것과 관련되어 있다. 통합특허의 회원국들과 통합특허법원으로 구성된 대

149) New York Times, Sep. 26, 2013.

규모 시장, 특히 독일, 프랑스와 영국에서 법적으로 유효한 금지명령을 얻어내는 것이 가능할 것이다. 오늘날 특허침해에서 법원의 금지명령은 원칙적으로 단일 국가의 경우에만 유효하다.

한편 유럽의 많은 국가들은 패소자에게 소송비용을 지불하게 할 뿐만 아니라 미국에 비해 소송비용이 낮아서 특허침해자가 느끼는 압박 정도가 비교적 경미하다. 비교법적 차원에서 볼 때, Pro-Patent 정책의 일환으로 특허권자에게 유리한 규정들, 예를 들면 고의로 특허침해를 한 경우에 징벌적 손해배상액을 인정하는 미국과는 달리 유럽에서는 특허괴물의 활동이 이루어지고 있기는 하지만 현저히 적은 편이라고 분석되고 있다. 유럽에서 특허소송을 통해 특허괴물로서 활동하고 있는 회사들로는 예를 들면, 독일에 본부를 둔 회사인 IPCom GmbH (IPCom)과 Papst Licensing GmbH & Co.(Papst)와 룩셈부르크에 본부를 둔 회사 High Point SARL(High Point) 등이 있다. 본 연구에서는 첫째, 유럽에서 특허괴물로서 활동하고 있는 일부 기업들이 유럽의 각 국가에 특허침해를 제소한 사건들에 대한 법원의 판결을 중심으로 살펴본다. 둘째, 유럽연합의 가맹국들은 2013년 2월 유럽연합의 체약국들 간에 유럽통합특허법원조약(Agreement on a Unified Patent Court, UPCA)을 체결하였다. 향후 유럽에서의 특허침해소송은 통합특허법원(Unified Patent Court, UPC)에서 주로 진행될 것인데, 특허괴물과 관련하여 통합특허법원의 소송절차의 문제점은 무엇인지 등 통합특허법원조약에 대하여 검토해 본다. 셋째, 미국과 비교할 때 유럽에서 특허괴물은 어떠한 의미를 가지고 있는지, 넷째, EU 전체 차원 및 유럽의 주요 개별 국가에서 특허소송을 남발하는 특허괴물을 규제하기 위하여 어떠한 정책이나 법제를 마련하고 있는지 살펴본다.

2. 유럽에서 특허침해소송과 특허괴물

(1) 특허괴물 관련 유럽 특허법제

특허괴물은 유럽에는 비교적 덜 알려져 있다. 그러나 “특허괴물이 아틀란드를 건너갔다(trolls have already crossed the Atlantic)”라는 주장이 제기되기도 하였다.¹⁵⁰⁾ 특허괴물이란 용어의 어원은 스칸디나비아 동화 ‘트롤(Trolls)’에서 비롯되는데, 그 의미는 “다리 아래에서 매복하고 있다가 여행자가 길을 통과하려면 통행세를 요구하는 무섭고, 못생긴 요정과 같은 생물”라고 한다.¹⁵¹⁾ 특허괴물의 철학을 이해하려면 우선 특허괴물의 이론적 쟁점에 빠져들기 전에 특허괴물의 조상이라고 할 수 있는 ‘잠수함 특허(submarine patents)’를 이해하는 것이 도움이 될 수 있다. ‘잠수함 특허’란 발명을 한 날 이후 오랫동안 기술 영역에서 시장에 출현할 때까지 비밀을 유지하는 특허로서, 특허등록 및 공개가 출원인에 의해 고의적으로 상당 기간 지연되는 특허이다. 잠수함 특허는 무역관련 지식재산권 협정(TRIPs)이 시행된 1995년 미국에서 가능한 특허였는데, 동 협정에서는 특허보호기간의 기산일을 특허공고[등록]일로부터 특허출원일로 변경하도록 하였다. 이와 같은 특허괴물의 조상이라고 할 수 있는 잠수함 특허는 미국 특허제도에서 발생하는 현상이지만, 유럽연합에서는 특허괴물이 자신들의 목표를 달성하기 어려웠다고 평가되고 있는데, 그 이유는 유럽특허조약(EPC) 제 93조, 제123조에서 찾을 수 있다:

150) Annie Kahn, Les mauvais génies des brevets débarquent en Europe, Le Monde, Jun. 17, 2008. 인터넷에서도 검색 가능함: http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/06/17/les-mauvais-genies-des-brevets-debarquent-en-europe_1059223_3234.html (2015년 7월 18일 방문).

151) Carol Robertson, The little book of movie law, Chicago: American Bar Association, 2012, p. 11.

EPC 제93조 제1항

유럽특허청은 다음의 경우에 가능한 한 신속하게 유럽특허출원을 공개한다:

(a) 특허출원한 날, 또는 우선권 주장이 있는 경우에는 우선권주장일로부터 18개월이 경과한 후; 또는 (b) 출원인의 요청이 있는 경우에는 이 기간이 만료 전.

(1) The European Patent Office shall publish the European patent application as soon as possible (a) after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, from the date of priority, or (b) at the request of the applicant, before the expiry of that period).

EPC 제123조 제2항 및 제3항

(2) 유럽특허출원 또는 유럽특허는 출원된 내용을 초과하여 발명의 객체를 확장하는 방법으로의 보정은 허용하지 않는다(The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed).

(3) 유럽특허는 특허가 부여하는 보호를 확장하기 위한 방법으로 정정해서는 안된다(The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers).

이와 같이 ‘우선권’과 ‘계속 출원’에 대한 엄격한 유럽특허기준은 출원인이 최초 출원의 내용을 초과할 정도로 보정하여 보호범위를 확장할 수 있는 기회를 방지한다. 이것이 바로 유럽에서 특허괴물의 제 1세대가 유럽에 해를 끼치지 못하고, 거의 미국에서만 쟁점이 된 이유라고 할 수 있다.¹⁵²⁾

152) N.J. Bisthove, Patent Trolls and Abusive Patent Litigation in Europe: What the Unitary Patent Package Can Learn From the American Experience?, TTLF(Transatlantic Technology Law Forum) Working Papers, 2013, pp. 8-9.

(2) 유럽에서 특허요건 및 특허권

1) 특허요건

유럽연합에서 특허를 받기 위한 조건은 유럽특허조약(European Patent Convention, EPC)에 규정되어 있다. 유럽특허조약 제52조 제1항은 “유럽특허는 모든 기술 분야에서 산업상 이용할 수 있고, 신규하며, 진보성을 가지는 발명들에 대하여 부여된다.”라고 규정되어 있다.

① 발명

발명의 개념은 유럽특허조약(EPC)에는 정의되어 있지 않다. 유럽특허조약 제52조 제2항은 특허받을 수 없는 발명, 즉 a) 발견, 과학이론과 수학적 방법; b) 심미적 창작물; c) 정신적 활동, 놀이 또는 사업활동을 위한 계획, 법칙과 방법, 및 컴퓨터프로그램; d) 정보의 재현을 특허받지 못하는 발명으로 나열하고 있다. 유럽특허조약에 의하면, ‘발명(invention)’과 ‘발견(discovery)’은 명확하게 구분되어 발명은 특허받을 수 있지만, 발견은 그렇지 않다. 한편 미국 특허법 Section 제101조는 ‘발견(discovers)’이란 용어의 사용은 잘못 결과를 유도할 수 있으며, 그렇게 해서는 안된다: “발견’은 일반적인 용법으로 보다는 특허법에서 보다 구체적인 무엇인가를 의미한다. 사람들은 새로운 행성, 새로운 종류의 동물, 또는 특정 분자가 해결방법으로 행동하는 방법을 발견할 수 있다. 그러나 이러한 발견은 미국 특허법 하에서 특허받을 수 없다.”¹⁵³⁾ 기술적 특성이 없는 객체는 유럽연합에서는 특허받을 수 없기 때문에 발명의 기술적 특성이 중요한 역할을 하고 있다. 예를 들면, 유럽특허청의 항소심의 일관된 판례에 따르면, 발명은 기술적

153) Joseph P. Kennedy/Wayne H. Watkins/Elyse N. Ball, How to Invent and Protect Your Invention (2012), p. 27.

특징(technischer Charakter)이 있음을 입증해야 한다.¹⁵⁴⁾ 다만, 이때 기술적 특징의 개념에 대하여는 유럽특허조약, 그 시행령 또는 유럽특허청 항소심에서 명확하게 정의내리고 있지 않다.¹⁵⁵⁾

② 신규성(novelty)

발명이 특허를 받기 위한 특허요건으로서 신규성을 충족시켜야 하는 것은 전 세계 어느 나라나 동일하다. 유럽특허조약(EPC) 제54조¹⁵⁶⁾에는 신규성에 관하여 다음과 같은 취지로 규정하고 있다. 즉 특허출원의 우선일 이전에 공중에게 이용가능하게 된 모든 선행문헌은 발명의 신규성을 심사하는데 중요하다. 전 세계 어디에서 공개가 되었는지, 어느 언어로 공개가 되었는지는 중요하지 않다. 또한 누가 공개를 하였는지도 중요하지 않다. 심지어 출원인도 그가 사전에 자신의 발명을 어떠한 형태로든지, 서면으로든 구두로든 아니면 인터넷으로든 공중에게 공개하였다면 자신의 발명의 신규성을 상실시킬 수 있다. 이러

154) 예를 들면, T 1173/97, ABl. 1999, 609 - Computerprogrammprodukt/IBM, Nr 5.1. 참조.

155) 다만, 독일연방법원(BGH)는 이미 1965년 Rote Taube(적색 비둘기) 사건에서 다음과 같이 발명을 정의 내려 왔다, 즉 “(인간이) 지배할 수 있는 자연력을 인과관계에 따라 예측할 수 있는 성공을 실현할 수 있도록 투입하는 것(Beherrschare Naturkräfte werden zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs eingesetzt).”이라고 한다[BGH vom 27.3.1969 - Rote Taube, GRUR 69, 672]. Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, Kommentar 5. Aufl., Carl Heymanns Verlag, 2010, Art. 52, Rn. 10.

156) 유럽특허조약 제54조는 다음과 같다:

- | |
|---|
| <p>(1) 발명은 선행기술의 일부를 구성하지 않는 경우에는 신규한 것으로 인정된다; (2) 유럽특허출원의 출원일 전에 서면 또는 구두로 사용하거나 기타 모든 방법에 의해 공중에게 이용가능하게 된 모든 것은 선행기술을 구성한다; (3) 유럽특허출원의 출원일이 제2항의 날짜 이전이고, 그 날짜 이후에 제93조에 따라 공개된 유럽특허출원의 출원 당시 내용도 선행기술을 구성하는 것으로 간주한다; (4) 물질 또는 물질의 조성물이 선행기술에 속한다면, 이들의 특허성은 제2항과 제3항에 의해 배제되지 않는다. 다만, 이들은 제53조 c)에 열거된 방법들 중 어느 하나에 사용되도록 결정되고, 이러한 방법에서의 그의 사용이 선행기술에 속하지 않아야 한다; (5) 제2항과 제3항은 EPC 제53조 c)에서 말하는 방법에서 특히 사용할 목적으로 제4항의 물질 또는 조성물의 특허성을 배제하지는 못한다. 다만, 그 사용이 선행기술에 포함되지 않아야 한다.</p> |
|---|

한 유럽특허조약의 신규성 원칙은 우리나라나 미국에서 운영하고 있는 ‘신규성의제(Grace Period)’ 제도를 인정하지 않음을 천명한 것이다.

한편 공중에게 이용가능하게 된 발명은 ‘선행기술(state of art)’로서, 전 세계적으로 출원일 이전에 공중에게 어떠한 방법으로든지 이용할 수 있게 된 발명은 신규하다고 인정되지 않으며, 이 개념은 유럽 스트라스부르크 조약¹⁵⁷⁾ 제4조에서 비롯된 것이다. EPC의 모든 가맹국들은 신규성 개념을 포함하여 특허요건에 관한 개념을 EPC에 부합시켰다.¹⁵⁸⁾

③ 진보성

유럽특허조약(EPC) 제56조에는 발명의 진보성(Inventive step, Erfindersche Tätigkeit)에 대하여 “발명은 당업자의 수준에서 선행기술로부터 용이하게 이용할 수 없는 경우에는 진보성이 있는 것으로 간주한다. 제54조 제3항 취지의 서류들이 선행기술에 속한다면, 이들은 진보성을 판단하는데 고려되지는 않는다.”라고 규정하고 있다. 이 규정은 스트라스부르크 조약 제5조에서 비롯된 것이다. 이때 주요 개념으로서 선행기술로부터 ‘자명한(obvious, nahe liegend, évident)’이라는 개념은 완벽하게 동일하지는 않으며, 이는 유럽특허조약(EPC) 및 그 가맹국들에서 발전된 해석이 중요하다.¹⁵⁹⁾ 유럽특허청의 심사기준 C-IV, 11.4.에 의하면, ‘자명한’이란 개념은 “정상적인 기술적 추가발전을 뛰어넘는 그런 수준이 아니라, 현재까지의 선행기술로부터 단지 별 고민없이(ohne weiteres) 또는 연속적으로 도출할 수 있는 것, 즉 당업자 수준에서 예상할 수 있는 정도를 뛰어넘는 숙련성 또는 역량을 행사하지 못할 정도를 요구하는 모든 것”을 말한다고 규정하고 있다.

157) “발명특허의 실체적 권리의 개념을 통일화하기 위한 조약(Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente),” 소위 1963년 11월 27일자 스트라스부르크 특허조약(Strassburger Patentübereinkommen).

158) Singer/Stauder, 위 주석서, Art. 54, Rn. 2. 상세한 내용은 위 주석서 참조.

159) Singer/Stauder, 위 주석서, Art. 56, Rn. 21. 구체적인 내용은 위 주석서 참조.

④ 산업상 이용가능성

유럽특허조약 제57조에 의하면, “발명의 대상이 농업을 포함하여 모든 산업 분야에서 제조되거나 이용되는 경우에는 산업상 이용가능한 발명으로 간주한다.”라고 규정하면서 특허요건으로서 산업상 이용가능성을 요구하고 있다. 이 규정은 스트라스부르크 조약 제3조의 내용이 거의 문자 그대로 수용된 것으로, 문자상으로는나 또는 취지로 볼 때 유럽특허조약의 개별국의 특허법에 반영되었다.

2) 특허권의 효력

① 특허권과 통합특허조약(UPC)

유럽에서 특허권자의 권리는 미국에서 특허권자의 권리와 많이 다르지 않다. 유럽특허조약 제64조 제1항에 의하면, “유럽특허는 제2절의 규정을 조건으로 하여 유럽특허를 부여한다는 고시가 유럽특허공보에 공고된 날로부터 특허가 부여된 각 회원국에서 부여된 국내 특허에 의해 부여되는 권리와 동일한 권리를 해당 회원국에서 그 특허권자에게 부여한다.” 그러나 회원국에서 부여된 권리는 특허가 부여된 각 회원국에서 서로 다르다는 사실이다. 유럽에서 현재 균일한 보호가 주어지지 않는다는 사실이다. 그러나 2014년 통합특허조약(Unitary Patent Convention)에 의해 통합특허에 대하여 본격적으로 보호가 이루어지기 시작하면 이는 달라질 것이다. 통합특허에는 모든 회원국에서 동일한 정도의 보호가 주어질 것이고, 이때 특허는 다음과 같은 효과를 가지게 된다:

- 단일의 통합 효과를 가지는 유럽특허는 통합적 효과를 가지며, 특허에 대한 제한이 적용될 수 있는 회원국의 영역에서 보호를 받는 특허를 위반하여 제3자가 정당한 권원없이 행위를 하지 못하도록 방지할 권리를 특허권자에게 제공한다.

- 특허권의 범위 및 그의 제한은 특허가 통합 효과를 가지는 모든 회원국에서 균일하다.
- 제1절에서 보호받는 특허를 위반하는 행위, 및 적용할 수 있는 제한은 회원국의 국내법이 제7조에 따라 재산권의 객체로서 통합적 효과를 가지는 유럽특허에 적용될 수 있는 각 회원국에서 통합 효과를 가지는 유럽특허에 적용되는 법률에 의해 정의된다.

환언하면, 각각의 특허의 경우 오로지 하나의 국내법만이 ‘강화된 공조(enhanced cooperation)’의 영역에서 적용되며, 따라서 권리의 균일화가 있을 것이다.

② 특허권자의 의무

특허권자는 자신의 특허발명을 실시할 의무가 있다. 만일 특허발명을 불충분하게 실시하거나 전혀 실시하지 않는 경우에는 ‘산업재산권 보호를 위한 파리조약 제5조에 의하면, “a. 2. 각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 강제실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있다”라고 규정하고 있다. 또한 세계지식재산기구(WIPO)의 ‘무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs)’ 제31조(권리자의 승인 없는 기타 사용)¹⁶⁰⁾도 각 회원국들의 강제실시 규정 마련을 인정하는 규정을 두고 있다. 따라서 특허권자가 특허발명을 불충분하게 실시하고 있는 경우에 이를 실시하려고 하는 제3자는 법적 조건 하에 정부의 승인을 받아 해당 특허발명을 실시할 수 있다. 산업재산권보호를 위한 파리조약이나 TRIPs 협정은 거의 모든 유럽 국가들이 회원국으로 가입하고 있기 때문에 개별국의 상황에 따라 강제실시제도를 마련할 수 있다.

160) TRIPs 제31조는 다음과 같다:

특히 특허발명을 충분하게 실시하지 않는 특허피물(Patent Troll)에 대하여 제3자는 특허권자의 동의 없이도 해당 특허발명을 실시할 수 있는데, 이는 특허피물의 특허발명의 실시를 강제하는 셈이 된다. 이러한 특허권자의 특허발명의 실시 의무에 의해 특허권자는 특허를 부여한 국가에서 특허발명의 대상을 제조하거나 특허받은 방법을 사용하여야 하며, 이러한 의무는 특허물품이 제조된 장소와 관계없이 국내 시장에 충분하게 실시한다고 인정될 수 있을 정도로 공급해야 하며, 이때 수입도 실시의 개념에 포함된다.

회원국의 법률이 정부 또는 정부의 승인을 받은 제3자에 의한 사용을 포함하여 권리자의 승인 없이 특허대상의 다른 사용을 허용하는 경우, 아래의 규정이 준수된다. 이때 ‘다른 사용’이란 제30조에 따라 허용되는 것 이외의 사용을 지칭한다... (b) 이러한 사용은 동 사용에 앞서 사용예정자가 합리적인 기간 내에 성공하지 아니하는 경우에 한하여 허용될 수 있다. 이러한 요건은 국가비상사태, 극도의 긴급 상황 또는 공공의 비상업적 이용의 경우에 회원국에 의하여 면제될 수 있다. 그럼에도 불구하고 국가비상사태 또는 그 밖의 극도의 긴급 상황의 경우 권리자는 합리적으로 가능한 빠른 시간 내에 통보를 받는다. 공공의 비상업적 사용의 경우 정부 또는 계약자가 유효한 특허가 정부에 의해 또는 정부를 위해서 사용되거나 사용될 것이라는 사실을 특허검색 없이 알거나 알만한 입증할 수 있는 근거가 있는 경우 권리자는 신속히 통보받는다(Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government... (b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly).

(3) 유럽에서 특허획득 및 유럽특허소송의 문제점

유럽에서 특허를 획득할 수 있는 방법에는 첫째, 산업재산권 보호를 위한 파리협약의 ‘속지주의 원칙’에 따라 출원인이 각 국가의 특허청에 특허출원하여 해당 국가의 특허심사절차를 거쳐 특허를 획득하는 방법이다. 둘째, 유럽특허조약(EPC)에 따라 유럽특허청(EPO)에 특허를 출원하고 출원서에 자신이 특허를 보호받고 싶은 국가들을 지정한 후 유럽특허청(EPO)의 엄격한 심사절차를 거쳐 특허를 획득한 후 처음에 지정하였던 국가들에 특허등록을 하는 방법이다. 셋째, 특허협력조약(PCT)의 절차에 따라 특허를 신청하는 방법으로 소위 국제특허를 얻는 방법이다.

이중 두 번째 방법인 유럽특허청에 특허출원을 통해 특허를 획득하게 되면 개별 국가마다 특허를 얻기 위하여 별도의 절차를 거칠 필요가 없으며, 유럽특허청(EPO)에서 산업상 이용가능성(industrial applicability), 신규성(novelty), 진보성(inventive step)의 유럽특허요건을 판단한다. 유럽특허청에서의 절차는 출원 및 심사 단계까지 통합된 절차이며, 유럽특허청이 출원발명의 특허성을 인정하면 출원 당시 지정한 유럽특허조약 회원국에 특허등록을 할 수 있다. 다만 유럽특허는 특허권 행사 및 소송은 개별 회원국에서 진행되므로 유럽특허청에서 엄정한 심사를 거쳐 특허가 부여되었다 할지라도 개별 국가에서 특허권을 행사하려면 해당 국가에 특허등록을 해야 하고, 개별 국가에 대해 수수료, 특허료 등 관납료를 납부해야 한다.

이와 같이 특허권 행사가 개별 국가에서 이루어지다보니 특허무효 소송과 특허침해소송은 개별국에서 진행된다. 이때 특허권자가 각 개별국의 법원에 특허침해를 주장하는 경우에 각 개별국은 자국의 법제하에 침해여부를 판단하게 되므로 침해 여부가 국가마다 완전히 다른 결과를 도출할 수 있으며, 침해가 인정된 경우라 할지라도 특허침해

에 따른 손해액 역시 달라질 수 있다. 그 이유는 A국 법원의 판결 결과가 B국 법원의 판결에 영향을 받거나 기속되지 않기 때문이다. 이와 같이 동일한 특허침해소송 대상물에 대하여 서로 다른 법원들에 의해 서로 다른 결과가 초래될 수 있고, 어느 개별 국가의 법원이 국제적으로 지적재산권의 다국적 소송을 해결할 가능성은 없으므로 특허소송의 경우에 서로 다른 국가에서 각각 소송을 진행해야 하며, 이 때문에 특허소송비용이 많이 들어간다.¹⁶¹⁾ 환언하면, 유럽에서 유럽특허조약(EPC)에 의해 한 번의 특허소송을 제기함으로써 EPC 회원국 전체에 대하여 특허침해 또는 특허의 무효를 다룰 수는 없으며, 동일한 특허라 할지라도 특허권자는 자신이 원하는 개별 국가의 법원에 각각 소송을 제기하지 않으면 안되므로, 유럽에서 특허소송을 진행하려면 시간과 비용이 많이 소요되는 문제점이 있다. 한편 유럽에서 특허소송의 90% 이상은 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드의 4개 국가에서 집중적으로 제기되고 있다고 한다.¹⁶²⁾ 이하 각 국가의 소송제도 및 비용을 비교해보면 다음과 같다:

국 가	특허소송제도 특징	소송 기간	평균 소송비용
프랑스	대륙법 특허소송 관할 집중 특허전문법원 없음	1심: 12-24개월 항소심: 18-24개월	8만-15만 유로(1심)
독 일	대륙법 무효와 침해소송 이원체계 특허전문법원 있음	1심: 12개월 항소심: 15-18개월	5만 유로(1심) 7만 유로(항소심)

161) Judith Schallnau, Resolving IP Disputes - costs in court litigation, WIPO mediation and arbitration, EU IPR Helpdesk Bulletin No. 7, October - December 2012, p. 8.

162) 박진석/김희은, 베니스에서 뮌헨까지 유럽지식재산권 여행, EZ PEX, 2015년, 24면 이하.

제 3 장 주요국가의 특허괴물 관련 규제 현황과 동향

국 가	특허소송제도 특징	소송 기간	평균 소송비용
이탈리아	대륙법 특허소송 관할 집중 특허전문법원 있음	1심: 수 개월-24개월 항소심: 18-24개월	5만-15만 유로(1심) 3만-7만 유로(항소심)
스페인	대륙법 특허소송 관할 집중 일반 법원	1심: 12개월 항소심: 12-24개월	10만 유로(1심) 5만 유로 (항소심)
영 국	보통법[판례법] 특허소송 관할 집중 특허전문법원 있음	1심: 12개월 항소심: 12개월 상고: 24개월	55만-150만 유로(1심) 15만-150만 유로(항소심) 15만-150만 유로(상고심)

[출처: 박진석/김희은, 베니스에서 뮌헨까지 유럽지식재산권 여행, EZ PEX, 2015, pp. 24-25]

상술한 바와 같이 유럽연합 내에서도 서로 다른 특허소송제도, 소송 기간, 평균소송비용으로 인하여 소송 당사자들은 큰 부담을 느끼며, 특허소송이 많이 제기되는 국가와 그렇지 못한 국가, 특허소송에 대한 지식과 경험이 풍부한 법관과 그렇지 못한 법관, 특허소송 관련 첨단기술 이해도가 높은 법관과 그렇지 못한 법관, 국가간 소송제도의 차이 등으로 인해 동일한 특허라 할지라도 소송결과는 얼마든지 달라질 수 있다. 그러므로 특허소송의 경우에 당사자는 자신에게 유리한 국가의 법원에 소를 제기하려고 하는 법정지 선택(Forum shopping)을 하려는 경향이 있다. 그러나 이는 재판의 공정성을 저해할 수 있으며, 관할선택권의 남용이라는 비판을 받기도 한다.¹⁶³⁾ 이와 관련하여 유럽이사회는 브뤼셀 규정(Council Regulation (EC) No 44/2001 of

163) 위키피디아, 검색어 “포럼 쇼핑.” 예를 들면 미국의 경우에는 친 소송적 분위기 때문에 외국인이 선호하는 경향을 보이고 있고, 영국에서는 명예훼손 관련 법률이 엄격하게 적용되지만, 이혼 관련 법률은 유연하게 적용되고 있으므로, 이러한 국가 별 소송 특색을 고려하여 소송이 제기되곤 한다.

22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters) 제27조에 의하면 “1. 동일한 소송당사자에 의해 동일한 취지의 소송이 유럽연합 내 서로 다른 국가에서 진행된 경우에 최초로 제소된 국가의 법원(the court first seized) 이외의 국가의 법원들은 최초로 제소된 법원의 관할권이 결정될 때까지 해당 절차를 중지한다; 2. 최초로 제소된 법원의 관할권이 결정되면 이 법원을 위하여 다른 법원은 관할권을 거절한다.”라고 규정하고 있다.¹⁶⁴⁾ 예를 들면 동일한 유럽특허에 대해 동일한 소송당사자에 의해 이미 다른 유럽연합 국가에서 특허소송이 진행되고 있다면 EU 관할권 내에서 동일한 유럽특허에 관한 사건의 심리는 다른 나라에서는 지연될 수 있다. 이와 같이 소송이 최초로 접수된 법원을 제외한 유럽연합 내의 다른 법원들은 동일한 취지로 특허소송이 제기된 절차를 모두 중지해야 한다. 이는 유럽연합 회원국 내 법원들이 동일한 소송에 대하여 서로 상반되는 취지의 판결을 하는 것을 방지할 목적으로 유럽연합 내 법원의 관할권에 관한 규칙(rules of lis pendens)을 정한 것이다. 그러나 이 규칙은 문제점을 여전히 안고 있다. 즉 동일한 유럽특허에 대하여 특허권자가 자신에게 보다 더 유리한 유럽연합 국가의 법원에 소를 제기할 수 없는 상황이 발생할 수 있고, 최초 제소된 법원의 판결이 나올 때까지는 다른 유럽연합 국가의 법원에 특허소송을 제기할 수 없다. 또한 특허침해 주장을 받는 자가 벨기에 또는 이탈리아 등 특허소송 처리기간이 비교적 오래 걸리는 국가의 법원에

164) Brussels Regulation Article 27:

1. Where proceedings involving the same cause of action and between the same parties are brought in the courts of different Member States, any court other than the court first seized shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seized is established; 2. Where the jurisdiction of the court first seized is established, any court other than the court first seized shall decline jurisdiction in favour of that court.

특허침해를 하지 않았다는 선언(declaration of non-infringement)을 함으로써 소송기간을 지연하려는 경향을 보일 수도 있다. 이러한 분위기 속에서 동일한 특허사건을 개별 국가의 법원에 소송을 진행해야 하는 시간적, 물질적 부담감은 물론 서로 다른 취지의 판결 가능성을 감안할 때 유럽특허소송의 비효율성이 지적되었고 이에 대하여 단일의 공동유럽특허법원의 필요성이 계속해서 제기되어 온 것이다.

(4) 유럽에서 특허침해소송의 특징

1) 침해금지처분 규정

유럽특허를 획득한 특허권자가 제3자를 상대로 특허침해소송을 제소할 때 일반적으로 침해금지를 주장하면서 침해행위에 의한 손해배상(damages)을 청구하게 된다. 유럽에서 특허침해로 인한 금지청구가 있는 경우에 침해소송이 제기된 법원이 금지처분(injunction) 명령을 하게 되면 침해주장을 받는 자는 더 이상 특허침해 제품을 제조하여 판매하거나 수출하는 행위를 할 수 없게 되므로 침해소송을 받는 기업(피고)은 상당한 충격을 입을 수 있으며, 따라서 침해주장을 하는 자와 협상을 하는 경우가 많다. 이와 관련하여 유럽연합은 “지적재산권의 집행에 관한 2004년 4월 29일자 유럽의회 및 유럽이사회 지침(Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights),”¹⁶⁵⁾ 소위 ‘지적재산권 집행지침’을 제정하여 지적재산권 침해를 방지하거나 중지시키기 위한 금지처분 제도에 대하여 규정하고 있다. 동 지침 제 9조 제1항에 의하면, “유럽연합 회원국들은 개별국의 사법부가, 특허권자의 요청이 있는 경우에는, 침해주장을 받고 있는 자에 대하여 지

165) Official Journal of the European Union L 157 of 30 April 2004. 인터넷 홈페이지에서도 검색할 수 있다:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:en:PDF>

적재산권의 긴박한 침해를 방지하기 위한 금지처분(interlocutory injunction)을 명령할 수 있다고 규정할 수 있음¹⁶⁶⁾을 인정하고 있다. EU 회원국은 EU 지침을 이행하기 위하여 입법 조치를 취하고, 법원은 지적재산권 보유자의 요청이 있으면 침해자에 대하여 금지명령을 내릴 수 있다. 동 지침 제11조(금지처분)에 의하면, “법원은 지적재산권 침해자에 대하여 침해행위의 계속을 금지하도록 하는 금지처분(injunction) 명령을 내릴 수 있다. 이때 국내법에 의해 규정된 바대로, 금지처분 명령을 준수하지 않으면, 필요에 따라서는, 금지처분 명령을 지키도록 하기 위하여 벌금형을 부과할 수 있다. 회원국은 지침 2001/29/EC(Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society) 제8조 제3항에 관계없이 지적재산권 보유자가 지적재산권을 침해하는 제3자에 대하여 금지처분을 신청할 수 있도록 규정할 수 있다.”라고 하고 있다.

법원이 본안을 심리하기 전에 금지처분 명령을 내리면 임시처분이 되는 것이고, 본안 판결이 내려지면 최종처분이 되는 것이다. 이때 법원의 금지명령을 받은 침해자가 이를 이행하지 않는 경우 유럽에서는

166) Directive Article 9 (Provisional and precautionary measures)

1. Member States shall ensure that the judicial authorities may, at the request of the applicant:
 - (a) issue against the alleged infringer an interlocutory injunction intended to prevent any imminent infringement of an intellectual property right, or to forbid, on a provisional basis and subject, where appropriate, to a recurring penalty payment where provided for by national law, the continuation of the alleged infringements of that right, or to make such continuation subject to the lodging of guarantees intended to ensure the compensation of the rightholder; an interlocutory injunction may also be issued, under the same conditions, against an intermediary whose services are being used by a third party to infringe an intellectual property right; injunctions against intermediaries whose services are used by a third party to infringe a copyright or a related right are covered by Directive 2001/29/EC;

통상 벌금형을 부과하고 있다. 만일 사안이 긴급하여 시간이 지연됨으로써 지적재산권 보유자에게 회복할 수 없는 피해가 예상되거나 증거 인멸의 우려가 있는 경우에 법원은 피고(침해자)의 의견 없이 일반적 결정(ex parte) 절차를 통해 금지처분 결정을 내릴 수 있다. 이때 법원의 금지처분 결정의 적절성 여부를 검토하는 심리를 개최할 수 있다. 법원이 이러한 심리를 통해 피고(침해주장을 받는 자)의 침해행위가 없다고 인정되면 법원은 직권 또는 피고의 신청에 따라 피고가 입은 손해를 보상하도록 지적재산권 보유자에게 명령할 수 있다.

2) 손해배상 규정

유럽의 지적재산권 집행지침 제13조(Damages)는 손해배상에 대하여 규정하고 있다. 동조에 의하면, “1. 회원국은 권한을 가진 사법부가 지적재산권을 침해받은 당사자(권리자)의 요청에 따라 고의 또는 충분히 알 수 있는 상황에서 침해 활동을 한 침해자에 대하여 침해행위의 결과로서 권리자가 입은 실질적인 손해에 상응하는 손해를 배상할 것을 명령할 수 있다. 이때 사법부가 손해액을 정할 때에는 (a) 권리자가 입은 일실이익, 침해자에 의해 이루어진 모든 부당한 이익 등 경제적으로 부정적인 결과, 및 경우에 따라서는 침해에 의해 권리자에게 일어난 도덕적 손해와 같은 비경제적 요인들을 모두 고려하거나, (b) (a)의 대안으로서 사법부는 경우에 따라서는 침해자가 당해 지적재산권을 사용할 권한을 요구하였었다면 최소한 지불했어야 할 로열티 등에 상응하는 액수를 기준으로 일괄지급 방식으로 손해액을 결정한다; 2. 침해자가 고의 또는 합리적으로 알았어야 할 과실 없이 침해행위를 한 경우, 회원국은 사법부가 사전에 정해질 수 있는 이익의 회복 또는 손해액 지급을 명령할 수 있다고 규정할 수 있다”라고 규정하고 있다.

유럽의 지적재산권 집행지침에 따르면 일실이익, 침해자가 자신의 침해행위를 통해 얻은 모든 부당한 이익과 같은 경제적 요인은 물론 침해행위를 통해 지적재산권 보유자가 입은 도덕적 손상과 같은 비경제적 요인도 손해액을 결정하는데 고려할 수 있다고 규정하고 있고, 경우에 따라서 침해자가 당해 지적재산권을 사용할 권한을 정당하게 요구했었다면 지불했어야 할 최소한의 로열티 등에 상응하는 액수를 근거로 일괄지급 방식으로 손해액을 결정할 수 있도록 명확하게 손해액 결정방식을 정하고 있다.

한편 유럽에서 특허침해소송은 대부분 금지처분(injunction)을 유도하는 것으로 법원이 결정한 이후에는 대부분 양 당사자가 합의를 하는 경우가 많다.¹⁶⁷⁾ 이는 특허침해소송에서 손해액을 정확하게 결정하는 것이 매우 쉽지 않기 때문에 특허발명의 무단실시를 금지하도록 처분함으로써 피고(침해자)가 더 이상 특허발명을 사용하지 못하도록 하려는 것이다. 일반적으로 유럽에서는 특허침해판단과 손해배상 결정을 위한 재판이 별도로 진행되지만, 손해배상액 산정만을 목적으로 개최되는 재판은 거의 없다. 손해배상액의 결정은 법원의 판결 보다는 주로 라이선스 계약에 의해 합리적인 로열티 수준을 결정하는 경우가 많다. 따라서 특허권을 침해한 자의 손해배상액은 통상 당사자 간에 합의를 통해 정해지며, 만일 합의가 이루어지지 않으면 별도의 재판을 통해 손해배상액을 결정한다.¹⁶⁸⁾

3) 유럽에서 주요 국가별 특허소송 관련 특징

유럽에는 특허소송이 주로 발생하고 있는 국가로는 대륙법계 국가인 독일, 프랑스 등과 판례법계인 영국을 예로 들 수 있다. 이들 국가들은 특허침해소송에 있어서 증거조사/보전 절차, 금지처분, 손해배상 등에 특징이 있다. 이하 이들을 살펴본다.

167) 박진석/김희은, 위의 책, 31면 참조.

168) 박진석/김희은, 위의 책, 32면 참조.

① 독 일

독일의 특허권자는 독일특허법 제139조에 따라 특허침해자를 상대로 반복의 위험성이 존재하는 경우에는 영구적 금지(Unterlassung)를 요구할 수 있는 실체법상 권리가 있으며, 이때 침해자의 고의 또는 과실 여부는 문제되지 않는다. 또한 침해행위가 침해자의 고의 또는 과실에 의해 이루어진 경우에 특허권자는 침해자를 상대로 손해배상을 청구할 수 있는 권리가 있고, 손해배상액을 평가하는 경우에 침해자가 권리를 침해함으로써 얻은 이익도 고려될 수 있으며, 손해배상 청구는 침해자가 그 발명을 실시하는 것을 허락을 얻었다라면 적절한 보상으로서 지불했었어야 할 금액을 기초로 하여 계산할 수 있다(특허법 제139조 제2항, 민법전 제249조).

독일에서 특허권자가 손해배상을 청구하는 경우에는 통상 다음과 같은 단계로 진행한다. 특허권자는 어떠한 특정한 금액을 정하지 않은 채 먼저 침해자를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다는 선언을 포함하여 특허침해행위에 대한 소를 제기해야 한다. 이러한 손해배상은 보통 금지처분과 연계되고, 또한 특허침해활동의 구체적인 설명을 요구하면서 이루어진다. 통상 특허침해에 대한 집행할 수 있는 판결은 6개월 내지 12개월 정도인데, 이는 독일에서 특허권자가 선택한 법원에 따라 달라진다. 예를 들면 뒤셀도르프 법원, 뮌헨 법원 등의 경우 지적재산권에 관한 소송이 다른 법원들에 비해 많이 제기되고 있는데, 이는 이들 법원에 지적재산권 전문법관들이 많고, 소송의 진행 속도가 신속하게 이루어지기 때문이다. 이와 같이 독일에서 비교적 신속하게 특허소송절차는 진행되는 이유는 침해문제와 특허무효 문제가 엄격하게 분리된 소송절차에서 진행되기 때문이다. 단지 예외적인 경우에만 침해소송이 제기된 법원에서 절차를 중단하기도 하는데, 이는 통상 특허에 대하여 무효소송이나 이의신청절차가 진행되는 경우이

다. 다만 이는 독일에서만 분리되는 것이지, 다른 유럽의 국가들, 예를 들면 프랑스의 경우에는 1심 법원에서 침해와 무효 여부에 대한 관할권을 가지면 통상 18개월 내지 24개월이 걸린다.¹⁶⁹⁾

침해자가 제공한 구체적인 재정적 정보를 가지고 특허침해에 대한 법원 판결을 고려하여 특허권자는 손해배상액을 계산하며, 이러한 계산 방법에는 3가지가 있다. 즉 일실이익, 합리적 로열티 액수와 침해자가 침해행위로 인하여 얻은 부당한 이익을 전체적으로 고려하여 판단하는 방법이다. 특히 일실이익에 의해 손해액을 산정하는 방식은 특허권자가 입은 손해액과 침해자의 침해행위와의 인과관계에 대한 입증이 어렵기 때문에 자주 이용되지 않고 있다. 이하 각각의 방법을 살펴본다.

첫째, 실무적으로 가장 용이한 방법은 합리적 로열티를 요구하는 방법이다. 징벌적 손해배상액은 허용되지 않기 때문에 이 방법의 출발점은 라이선스 계약을 체결하였다면 동의하였었을 로열티 액수이다. 이는 정상적인 라이선스에 비해서는 침해자의 구체적인 상황을 고려하여 다소 증액되기도 한다.

둘째, 특허권자의 일실이익(lost profits)의 방법으로, 특허권자가 자신의 비용 요인은 물론 침해자에 의한 매출액(turnover)과 일실이익 사이에서 인과관계를 설정하는데, 다만 이러한 인과관계 설정은 실무적으로 어렵다. 그 이유는 독일에서 특허권자의 일실이익에 의한 계산은 매우 예외적인 경우에만 선택되기 때문이다.¹⁷⁰⁾

셋째, 독일 법원에서 가장 선호되는 방법은 침해자의 이익을 손해액으로 보는 방법이다. 2001년 독일 연방대법원(BGH)은 특허침해자가

169) Patrik Birde/Jeffrey Butler/Ron Sigworth/Martin Köhler/Klaus Haft, Comparing damages for infringement in the US and Germany, Patent World #177, Nov. 2005, p. 11.

170) Patrik Birde/Jeffrey Butler/Ron Sigworth/Martin Köhler/Klaus Haft, 위 논문, p. 11. 반면 프랑스에서는 특허권자가 자신의 발명을 실시하고 있는 경우에 특허권자의 일실이익에 의한 손해배상액 산정방법을 표준적인 방법으로 보고 있다. 다만 프랑스 법원은 침해자에 의한 모든 매출을 특허권자의 일실이익에 기인한 것으로는 보지 않는다.

침해행위로 인하여 얻은 이익을 기초로 하여 손해액을 산정하는 판결¹⁷¹⁾을 하였다. 동 판례는 특허침해자의 이익은 침해행위에 의한 매출로부터 침해자의 고정비, 관리비 등 간접비용은 감액할 수 없다는 취지의 판결이었다. 이때 손해배상액이 근거를 두고 있는 이익은 전체 마진(고정비용 포함)으로, 당시 독일 법령에 의하면 침해자는 고정비용을 삭제할 수 있었다. 이 판결 이후 독일 법원은 침해자의 이익에 근거하여 손해배상액을 결정하는 방식으로 이동하였다. 허용된 손해배상액수는 침해자의 침해물품에 대한 전체 매출액 중 최대 40%까지였고, 이 액수는 합리적인 로열티에 기인한 손해배상액수보다 훨씬 더 많은 액수였다. 2002년 독일 연방대법원의 판결 이래 독일에서 특허소송의 경우 손해배상액은 로열티를 근거로 하는 산정 방식에서 침해자의 고정비용을 고려하지 않은 채 새롭게 정의된 침해자의 이익을 근거로 하는 손해배상 산정방식으로 이동하여 왔다. 2005년 뒤셀도르프 항소법원에서는 침해물품의 매출액 중 20%만을 특허권자에게 지불하도록 판시하는 판결¹⁷²⁾이 있었는데, 이는 매출액의 일부만이 특허침해와 실질적인 인과관계를 가짐을 인정하였기 때문이었다. 한편 독일에서는 손해배상 이외에도 법원에서 우세한 지위에 있는 특허권자가 모든 법원의 비용과 변호사 비용을 포함한 소송비용의 환부를 요구할 수 있는 권리가 부여되었다.

독일에서는 증거조사 및 증거보전 절차를 채택하고 있지 않다. 증인 심문도 법원이 주도적으로 진행하며, 당사자에 대한 심문은 보충적으로만 진행된다. 다만, 특허침해의 개연성이 높거나 증거조사를 위한 전문가 선임, 전문가의 증거조사 범위의 명확한 제한 등의 범위 내에서 특허침해물품에 대한 조사 절차가 허용되고 있다. 독일에서 특허침해소송에 대한 법원의 금지명령이 인정되는 경우는 일정한 경우로

171) BGH GRUR 2001, 329 - Gemeinkostenanteil.

172) Appeal Court Düsseldorf 2 June 2005 - 2 U 39/03.

제한된다. 예컨대, 특허청에서 해당 특허에 대한 무효결정이 있거나 문언상 침해가 명백하고 특허침해소송 관련 기술 문제가 복잡하지 않은 경우이다. 그러나 긴급하게 금지명령처분이 내려져야 하는 경우에 법원은 특허침해 주장을 받는 자에 대하여 아무런 통보를 하지 않은 채 금지처분을 허용하는 비당사자계 금지명령 처분을 내릴 수 있다. 이에 대하여 특허침해 주장을 받는 자는 침해금지처분의 신청이 예상되는 법원에 대하여 침해가 없었음을 주장하는 서면을 제출할 수 있다. 이때 주의할 점은 특허권자가 특허침해가 있었음을 알면서도 아무런 조치도 취하지 않은 채 2~3개월이 경과하면 긴급성을 인정한다는 것이다.¹⁷³⁾

② 영 국

영국 특허법(Patents Act 1977) 제61조에는 특허침해소송절차에 대하여 규정하고 있다. 동 규정 제1항에 따르면, 특허권자는 특허를 침해하는 주장을 하는 경우에 법원에 민사소송을 제기할 수 있으며, 법원의 다른 재판관할권을 침해하지 않고 이 소송에서 다음을 주장할 수 있다: (a) 침해라고 인정되는 행위를 피고에게 금지할 수 있는 금지명령, (b) 특허침해에 관한 특허제품 또는 해당 특허제품이 분리가능한 상태로 구성이 되는 모든 물품을 인도하거나 폐기하는 취지의 명령, (c) 침해에 대한 손해배상, (d) 침해로 인해 피고가 취득한 이익 계산, (e) 특허가 유효하고, 피고에 의해 침해가 되었다는 선언.

영국에서는 특허침해소송이 진행될 때 법원이 침해에 대한 금지처분명령을 내리는 것이 원칙적으로는 허용되지 않는다. 다만 예외적으로 원고가 침해에 의해 회복할 수 없는 피해를 입거나, 피고가 침해금지처분에 의해 회복할 수 없는 손해를 입지 않을 것으로 판단되는

173) 정광진, 유럽 주요 국가별 소송 제도의 차이와 그에 따른 대응 방법, 한국지식재산보호협회, 2012년. 인터넷에서도 검색 가능:

http://news.ip-navi.or.kr/newsletter/npe/main/2012_10/pdf/1210_01.pdf

경우에만 허용된다.¹⁷⁴⁾ 영국의 경우 손해배상액은 독일과 마찬가지로 특허권자의 일실이익, 합리적 로열티, 침해자가 침해행위를 통해 얻은 부당한 이익을 근거로 하여 계산된다. 특히 일실이익에 의한 손해배상액은 침해행위와 손해와의 인과관계가 입증되어야 하는 어려움이 있다. 또한 침해자의 부당한 이익에 기초한 손해배상액은 침해자의 이익을 계산할 때 침해자의 매출액에서 간접비용이 감액될 수도 있기 때문에 침해자에게 불리한 측면이 있다. 따라서 통상 합리적 로열티 방식에 따라 손해배상액을 계산하는 경우가 많다고 한다.¹⁷⁵⁾

또한 영국은 증거조사 및 보전에 있어서 증인심문 절차를 적극적으로 제도화하고 있다. 예를 들면 긴급 사안이거나 공익을 위해 필요한 경우에 법원은 특허침해소송절차가 개시되기 전이라 할지라도 사전에 증거조사를 위한 절차를 진행할 수 있으며, 피고(침해 주장을 받는 자)의 영역에서 특허침해물품 및 침해 관련 자료를 수색 및 압수할 수 있는 명령을 내릴 수도 있다. 다만, 이때 수색 및 압수할 수 있는 명령을 내려지는 경우는 특허권자(원고)가 특허침해에 대한 명백한 증거를 제시하고, 손해액이 클 뿐만 아니라, 침해주장을 받는 자(피고)의 명백한 특허침해 자료나 물품이 있다는 증거가 명확하고, 이를 인멸할 가능성이 있는 경우에 허용된다. 한편 영국에서 피고(침해로 주장을 받는 자)는 증거조사절차에서 특허권자(원고)가 입수하지 못하였거나 알 수 없었던 자료들을 포함하여 특허침해물품과 이들의 제조공정 관련 자료들을 제출해야 한다. 이는 특허권자가 침해 입증에 대한 곤란성을 고려하여 특허권자를 보호하기 위한 조치이다. 한편 증거조사절차에서 특허침해소송 양 당사자가 얻은 영업비밀 등 상대방에 대한 특정한 정보에 대해서는 비밀을 준수할 것을 명령할 수 있으며, 변론 절차 중 증인의 증언이나 기밀문서가 공개되지 않도록 법원이 명령할 수도 있다.

174) 정광진, 위의 보고서, 2012년.

175) 정광진, 위의 보고서, 2012년.

③ 프랑스

프랑스 지적재산권법전(IPC)에는 특허침해에 대한 손해액 산정에 관한 특별한 규정은 마련되어 있지 않다. 주로 민법전(Civil Code)에 따라 손해배상은 단지 보충적으로만 적용될 수 있으며, 다른 부가 손실 비용과 함께 특허권자의 일실희익에 의한 손해액으로 정해질 수 있다. 프랑스에서는 침해자의 이익을 환수할 가능성은 없다.¹⁷⁶⁾ 프랑스에서 특허침해소송이 진행되는 경우에 법원의 금지처분 명령이 내려지는 것은 법적으로 유효한 특허로서, 특허침해행위가 입증되고, 해당 특허에 대한 이의신청기간이 경과한 경우에만 인정된다. 프랑스의 경우 특허침해소송에서 그동안 손해배상액이 높은 경우는 그리 많지 않으며, 일반적으로 법원은 손해배상액 결정을 위해 전문가에게 감정을 의뢰한다. 손해배상액은 통상적으로 특허권자가 자신의 특허를 실시하고 있는 경우에는 일실희익의 방법으로 계산하고, 반면 실시하고 있지 않은 경우에는 합리적인 로열티 방식에 따라 계산한다. 다만, 특허발명을 실시하고 있는 경우라 할지라도 합리적 로열티 방식으로 손해배상액을 계산하는 경우도 있다고 하는데, 이때에는 통상적인 로열티의 1.5배에서 2배 정도의 로열티를 기준으로 하고 있다.

프랑스에서 손해액 산정방법에 관계없이 프랑스 법관은 소위 ‘전체 침해 판매량’을 살펴보는데, 이때 ‘전체 침해 판매량’이란 침해행위로 인해 제조된 침해품의 양을 의미한다. 만일 침해수단과 보다 일반적인 제품 또는 침해수단과 부가물이 상업적으로 연계되었다면 침해자는 이와 같은 상업적 가치에 기인될 수 있다. 만일 특허권자가 자신의 특허발명을 스스로 실시하고 있고, 모든 침해물품을 제조할 수 있는 위치에 있다면, 그의 일실희익은 그의 일실 마진에 해당할 것이고,

176) Pierre Veron/Stanislas Roux-Vaillard, Patent infringement damages in France, Mitt. Heft 7, 2006, pp. 294 이하.

특허권자가 침해행위 당시에 스스로 발명을 실시하지 않거나 ‘전체 침해 판매량’ 중 일부만 특허권자의 일실 마진에 산정하는 것이 고려되었다면 일실 로열티액수는 ‘전체 침해 판매량’의 전부 또는 나머지에 적용될 수 있을 것이다. 일실 로열티가 적절한 경우에 프랑스 법원들은 일관되게 합리적이었어야 할 계약 금액을 증가시키고 있다.¹⁷⁷⁾ 특허권자의 일실이익이 평가되었다면 특허권자가 특허발명에 대한 실질적 독점권 행사를 했었어야 함으로 인하여 입은 손해를 근거로 일실액수가 명확하게 입증되어야 한다. 이와 같은 명확한 손해는 확실히 가격 훼손, 특허의 평가절하 또는 특허양도 또는 라이선스 기회 상실의 특색이 있다.

프랑스에서도 소송에서 패소 당사자는 승소한 자에게 발생한 법적 비용 전부 또는 일부를 부담하도록 명령받는다. 이 비용에는 변호사 비용 및 법원이 지정한 전문가 비용 중 일부도 포함된다. 통상 프랑스 법원에서는 특허침해에 대한 손해액을 평가하기 위한 전문가를 지정하고, 전문가는 법원에 보고서를 제출하기 전에 양 당사자와 자신의 의견을 교환한다. 그러나 법원은 전문가의 보고서에 기속되지는 않는다.¹⁷⁸⁾

프랑스의 경우 특허권자는 특허침해소송을 제기한 법원에 압수명령을 신청할 수 있고, 법원이 압수 명령을 하면 침해에 대한 증거를 확보하기 위하여 조사절차가 개시된다. 이때 법원 집행관은 침해주장을 받는 자의 특허침해물품을 압수할 수 있으며, 이에 대한 보고서를 작성한다. 법원은 압수명령절차를 통해 얻은 서류들 중 일부 문서들에 대해서만 당사자의 대리인들에게 공개하도록 할 수 있다. 특히 프랑스에서 법원의 심리는 주로 문서로 이루어지며, 증인신문은 거의 없다.

177) Pierre Veron/Stanislas Roux-Vaillard, 위의 논문, p. 295.

178) Pierre Veron/Stanislas Roux-Vaillard, 위의 논문, p. 295.

④ 상호 비교

상술한 바와 같이 유럽에서 국가별로 특허소송을 진행하는 경우에 입법례 및 특허법제에 따라 차이가 있다. 우선 특허침해에 대한 금지 처분에 관하여 주요 4개국은 다음과 같은 차이를 보이고 있다:¹⁷⁹⁾

	영국	독일	프랑스	네덜란드
구두 변론	구두 변론 필요	구두 변론 필요 요건 아님	구두 변론 필요	구두 변론 필요
구제 수단	금지 명령	금지 명령	금지 명령	금지 명령
인정 요건	원고/피고의 형평성 고려, 및 손해에 대한 상호 보증 필요	긴급성, 특허 유효성, 특허 침해 입증 필요	특허 유효성 및 특허 침해 입증 필요	특허 유효성 및 특허 침해 입증 필요
기간	즉시 이루어짐	구두 변론 있는 경우: 1-2주 구두 변론 없는 경우: 1-3일	1-3 개월	변론 후 2-4주 내

[출처: 정광진, 유럽 주요 국가별 소송 제도의 차이와 그에 따른 대응 방법, 한국 지식재산보호협회, 2012년]

또한 손해배상액 산정과 관련하여 영국, 독일, 프랑스는 다음과 같은 차이를 보이고 있다.

[표 2] 손해배상 비교

	영국	독일	프랑스	네덜란드
일실 이익	0	0	0	0
합리적 실시료	0	0	0	0
침해자의 이익	0 (간접비용 감액 가능)	0 (간접비용 감액 불가능)	X	0 (간접비용 감액 가능)
징벌적 배상	X	X	X	X

[출처: 정광진, 유럽 주요 국가별 소송 제도의 차이와 그에 따른 대응 방법, 한국지식재산보호협회, 2012년]

179) 정광진, 유럽 주요 국가별 소송 제도의 차이와 그에 따른 대응 방법, 한국지식 재산보호협회, 2012년. 인터넷에서도 검색 가능:

http://news.ip-navi.or.kr/newsletter/npe/main/2012_10/pdf/1210_01.pdf

위와 같은 특허법제의 차이 속에서 각 국 법원이 특허소송에 친화적 태도를 보이느냐 또는 엄격한 태도를 보이느냐에 따라 특허소송이 쏠림 현상이 일어나기도 한다. 독일의 법원은 특허권 침해소송에서 매우 신속하게 소송절차를 진행하고 있어서 침해소송 당사자들이 선호하는 경향을 보이고 있다. 예컨대, 애플은 삼성과의 특허침해소송에서 독일 뒤셀도르프 법원에 자사의 디자인권 침해를 이유로 소장을 제출하였는데 법원은 제소 후 며칠 만에 삼성전자의 갤럭시탭 10.1 판매금지 결정을 내렸고, 이러한 결정을 유지하는 본안판결이 내려짐으로써 독일에서 삼성전자의 갤럭시탭 10.1 판매 및 마케팅 활동이 전면 중단된 적이 있었다. 이외에도 마이크로소프트, 모토로라 등 글로벌 기업들은 특허권 보유자로서 소송을 진행하는 경우에 유럽에서 특히 독일 법원을 선호하는 성향을 보이고 있다. 물론 독일 뒤셀도르프 법원이 친특허권자 성향을 보이는 것도 이러한 주장을 뒷받침하고 있지만, 이외에도 독일 뒤셀도르프 법원 판사들은 특허에 대한 이해도가 높고, 첨단기술에 대한 전문지식과 특허소송경험이 풍부한 자들이 포진하고 있기 때문이다.¹⁸⁰⁾

다만, 이는 특허침해소송을 증가시키는 중요한 요인이 될 수 있다. 독일의 경우에는 전체적으로 130여개의 지방법원 중에서 12개 지방법원만이 전문성을 가지고 특허침해소송을 담당할 수 있으며, 무효소송은 특히 뮌헨 소재 연방특허법원(Bundespatentgericht)이 담당하고 있다. 통계에 따르면 독일에서 특허침해소송은 연 평균 약 1,500건이 진행되며, 이중 뒤셀도르프 법원에 약 550-600건, 만하임 법원에 300-350건, 뮌헨 법원 약 150-200건이 진행된다고 한다. 즉 뒤셀도르프 지방법원에 특허소송 중 약 40%가 집중되고 있는 상황이다.

180) 박현영/심서현, 애플이 뒤셀도르프 법원 단골 된 건 특허권자에 ‘친절한’ 판결 많기 때문, 중앙일보, 2011.09.06. <<http://news.joins.com/article/6145839>>.



[출처: 박현영/심서현, 애플이 뒤셀도르프 법원 단골 된 건 특허권자에 ‘친절한’ 판결 많기 때문, 중앙일보, 2011.09.06.]

이와 같이 특허친화적 법원의 판결을 내리고 있는 법원으로 인하여 특허권자는 권리자에게 유리한 판결을 내리는 뒤셀도르프 법원과 같은 법원을 다른 법원보다 선호하게 된다. 특히 EU 통합법원의 출범에 따라 뒤셀도르프는 특허전담 재판부를 기존의 2개에서 3개로 확대하고, 판사 증원계획도 발표하였다고 한다. 뒤셀도르프 법원은 EU 통합법원의 출범에 따라 회원국 법원(regional division)으로서의 역할을 할 것으로 기대되고 있으며, 특허소송을 유치하기 위한 전략이 있는 것으로 해석될 수 있다. 통합특허법원 제도 하에서는 특허소송법원을 선택하는 권리자가 유럽연합 내 국가들의 법원들 중에서 특허권자에게 유리한 법원을 내릴 가능성이 높은 법원을 선택할 수 있는 ‘법정지 선택(forum shopping)’이 허용되므로, 뒤셀도르프 지방법원에 계속해서 글로벌 기업들이 특허소송법원으로서 선택할 가능성이 높다. 따라서 특허피물은 이들 친특허권자 성향의 법원에 특허소송을 제기하려는 성향을 보일 것이며, 이들 법원들은 특허피물의 주요 타깃이 될 것이다.

4) 글로벌 기업들의 특허피물에 대한 대응

삼성(Samsung), 애플(Apple), 휴렛팩커드(HP), 인텔(Intel), 마이크로소프트(Microsoft), 야후(Yahoo), 구글(Google), 도이체 텔레콤(Deutsche Telekom AG) 등 IT 분야에서 19개 글로벌 기업들은 2013년 9월 26일 유럽통합법원(UPC)의 절차를 개선해 줄 것을 요구하는 공개서한을 EU 이사회(Commission), 유럽의회(European Parliament), UPC, 29개국 정부에 보냈다.¹⁸¹⁾ 이들 19개 기업들은 공개서한에서 UPC 절차 중 관할분리(bifurcation)와 금지명령(injunction)과 관련하여 권리의 남용을 우려하였다. 특히 유럽통합특허법원의 규정에 의하면, 동일한 사건에 대하여 서로 다른 법원에서 특허무효와 특허침해가 결정될 수 있으며, 이는 원고(특허권자)가 유럽에서 특허의 유효성에 대한 법원의 판결이 있기 이전에, 대부분의 유럽시장에서 제품을 금지하는 금지처분과 함께 특허침해에 대한 신속한 판결을 얻을 수 있도록 할 수 있다. 이와 같은 금지처분은 피고에게 커다란 충격을 줄 수 있는데, 아직 미확정된 권리를 가지는 원고는 질이 낮거나 잠재적으로 무효사유를 가지고 있는 특허를 가지고 유럽 및 기타 회사들로부터 화해 또는 중재를 통해 실질적인 로열티 수입을 올릴 수 있을 것으로 예상된다고 주장하고 있다. 이 때문에 제품을 생산하는 기업들이 특허권자에게 지나치게 유리한 부당한 유럽의 특허소송제도로 인하여 유럽 법원을 회피할 전략을 채택할 수 있고, 소송비용의 엄청난 증가는 기술혁신과 성장에 더 많은 투자가 이루어져야 할 재원들을 소진할 것이고, 유럽에서 제조업 기업들이 유럽 이외의 다른 지역에서 제조를 하는 기업들에 비해 경쟁적으로 불리할 것이라고 주장하고 있다. 따라서 유럽통합특허법원 하에서 이와 같은 특허권자의 권리남용 가능성을 완화시키기 위해서는 유럽통합특허법원의 절차 규정들에 대한 명확한 가이드는

181) 인터넷에서도 검색 가능하다: <http://www.microsoft.com/global/eu/RenderingAssets/pdf/3201.2013%2009%2026%20-%20UPC%20-%20Industry%20Open%20Letter.pdf>

물론 특허의 유효성을 쟁점으로 하는 관할분리 절차들이 어떻게 처리되는지에 대한 예측가능성이 제공되어야 하며, 또한 관할이 분리된 분쟁사건에서 피고들로 하여금 특허 유효성에 대한 판결이 있을 때까지 침해소송의 중지를 손쉽게 진행할 수 있도록 절차의 개선이 필요함을 역설하였다. 또한 “금지처분(injunction)에 관하여 금지처분이 시장으로부터 기술을 포함하여 라이선스 허락을 받지 않은 제품들을 특허권자가 금지할 수 있도록 허락하는 행위로, 매우 강력한 도구이며, 경우에 따라서는 특허권자에게 매우 유효적절한 도구가 될 수 있다. 그러나 금지처분 규정의 엄격한 적용은 예를 들면 터무니없는 특허소송 원고(특허권자)가 복잡한 제품에 대하여 별로 시덥지 않은 특허를 가지고 있음에도 불구하고 제조업자에게 부당한 로열티 요구를 함으로써 이들이 제조할 수 없도록 할 수 있게 만들 수 있는 불합리한 상황이 일어날 수 있다는 것이다. 금지처분을 승인하는 것이 어느 시기에 권리남용에 대하여 강력한 인센티브를 부여할 것인지, 그리고 특허제도가 개선되도록 하는 혁신(innovation)을 해칠 것인지에 대하여 가이드라인은 충분하게 제시되지 않고 있다. 이는 유럽통합특허법원(UPC) 하에서 금지처분을 행사하는 경우에 특히 사실이다. 왜냐하면 유럽통합특허법원의 금지처분은 단일 국가에서 유럽의 대부분의 국가들로 확장되며, 지역을 넘어 제품을 판매하는 행위를 저해할 수 있는 효과를 가지고 이용될 수 있기 때문이다. 회사들로부터 지나친 해결을 강요할 수 있는 이러한 실질적인 구매력은 아마도 유럽통합특허법원에 권리남용의 소송 발발 가능성이 매우 높을 것이다.”라고 주장하고 있다.¹⁸²⁾

유럽에서는 이와 같은 유형의 권리남용의 가능성이 이론이 아니라 실제로 벌어질 수 있고, 그 예가 바로 미국이라고 지적하고 있다. 미국에서는 흔히 품질이 낮은 특허권 주장을 통해 오로지 중재를 유도

182) 위 인터넷 사이트.

하는 데에만 비즈니스 모델을 가지고 있는 특허기구(Patent Assertion Entities, PAEs)가 제기하는 소송이 문제라고 지적한다. 이들의 특허침해 주장은 겉으로만 그럴듯하거나 심지어 무효 특허에 기인하기도 하는데, 이는 특허침해소송에서 이들의 주장이 인용되는 사례들이 9% 이하라는 사실에서 그 근거를 찾을 수 있다.¹⁸³⁾ 이와 같이 법적으로 클레임이 매우 약함에도 불구하고, PAEs는 화해를 유도하는데 성공적이기 때문에 수익성이 매우 높으며, PAEs의 높은 수익성 때문에 미국에서 특허소송이 급격하게 증가되어 왔고, 오늘날 PAE 소송이 미국의 모든 특허소송 중 대부분을 차지하고 있으며, 결국 급격하게 증대된 소송비용과 과도한 로열티를 지불하기 위하여 연구개발(R&D) 및 특허 관련 활동 예산이 분산되고, 기술혁신을 위해 얻는 결과물은 어느 것도 없다고 주장한다.¹⁸⁴⁾

이와 같은 금지처분의 남용 가능성을 완화시키기 위해서는 법원이 금지처분을 승인하기 전에 과잉조치금지 여부를 가늠할 수 있는 절차에 따라 확정된 원칙에 따라 움직여야 한다. 그리고 PAEs가 사업 중단을 두려하는 회사들로부터 과도한 로열티를 받아낼 목적으로만 금지처분을 이용하는 것을 허용해서는 안된다. 미국의 선례를 볼 때, 유럽의 회사들은 이러한 우려에 관심이 집중되어 유럽통합특허법원의 절차에 대해 일정한 변화가 필요하다고 지적한다. 특히 일부 서명 기구들은 유럽통합특허법원 설립 및 시행을 담당하는 기구인 Preparatory Committee에게 제안된 규정의 특정한 변화를 요구하고 있다. 이러한 변화는 특허유효 문제가 제기될 때, 침해행위의 유예가 쟁점이 될 때, 금지처분이 쟁점이 될 때에 관할분리 소송을 어떻게 처리할 것인지에

183) John R. Allison, Mark A. Lemley, Joshua Walker, “Patent Quality and Settlement Among Repeat Patent Litigants”, 99 GEO. L.J. 677, 694 (2011) 참조.

184) 2012년 미국에서는 특허소송의 58.7%가 특허 수익창출 기구(patent monetization entities)에 의해 제소되었다, Robin Feldman, Tom Ewing, and Sara Jeruss, “The AIA 500 Expanded: The Effects of Patent Monetization Entities” 참조. 인터넷에서도 찾을 수 있음: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2247195.

대하여 사법부에 대한 가이드를 포함할 것이다. 이러한 변화를 선택하는 경우에 기업들은 소송 대신에 기술혁신에 집중할 것이고, 따라서 유럽에서 경제성장과 번영을 조장할 수 있을 것이라고 주장한다.

(5) 유럽특허절차와 특허피물

유럽은 현재 특허 부여 및 항소에 관하여 자율적인 법적 체제를 구축하고 있다. 1973년 유럽특허조약(European Patent Convention)에 따라 1977년 설립된 유럽특허청(European Patent Office, EPO)은 독일 뮌헨에 소재하고 있으며, 유럽특허청은 발명 보호의 측면에서 유럽 국가들 간의 협력 체제를 강화하고, 이는 특허부여에 관한 통합된 절차에 의해 이들 국가에서 보호받을 수 있으며, 이렇게 부여된 특허를 관리하는 규정들을 제정한다는 유럽특허조약의 목표를 구현하고 있다. 따라서 유럽특허청은 1개의 특허출원절차를 제출하여 일련의 가이드라인 하에 심사받고 특허여부에 대한 평가를 받는다. 부여된 특허는 유럽특허조약 회원국들 내에서 권리들의 다발(bundle of rights)이 부여된다. 만일 제3자가 특허의 유효성에 대하여 이의를 제기하고자 한다면 유럽특허청의 이의신청절차(opposition proceedings)를 밟을 수 있다. 미국과 유럽에서 특허피물의 활발한 활동에서 차이점이 무엇인지에 대하여 살펴본다.

1) 특허 유효성과 특허피물

아마도 특허피물의 가장 강력한 무기는 폭넓은 특허이거나 특허요건의 모서리에 불안하게 있는 특허일 것이다. 미국특허청이나 유럽특허청에서 특허를 받으려면 법정 특허요건을 충족시켜야 하는데, 미국특허법이나 유럽특허조약에는 발명(invention)에 대한 정의 규정은 없고, 특허를 받을 수 없는 사항들을 법규로 마련하고 있다. 유럽특허조약에서의 특허요건의 범위는 미국의 경우보다는 상당히 좁으며, 이는

왜 미국에서는 특허괴물이 성공적으로 소송을 제기하고 있는데, 반면 특허성이 의문시되는 특허를 유럽에서는 얻을 수 없는지를 설명하고 있다.¹⁸⁵⁾ 유럽특허조약 제52조 제2항은 발견, 과학적 이론과 수학적 방법; 미적 창작물; 정신적 행위, 게임 또는 영업을 수행하기 위한 계획, 법칙 또는 방법, 및 컴퓨터프로그램; 정보의 제공을 특허받지 못하는 것으로 배제하고 있다. 예를 들면, 유럽에서 영업방법(business methods)의 명백한 특허 배제는 미국과 유럽과의 매우 중요한 차이점 중 하나이다. 이는 사업방법이 기술적 관점(technical consideration)에서 관찰, 즉 선행기술에 대한 기술 장치 또는 기술적 해결수단이 없기 때문인 것으로 이해된다.¹⁸⁶⁾ 유럽에서 영업방법에 관한 법과 실무는 최근 다양해졌지만, 여전히 영업방법 특허 이슈에 대하여 유럽에서는 부정적이다.¹⁸⁷⁾ 유럽특허조약에 의하면 영업방법을 실시함으로써 얻어지는 효과가 단순히 경제적이거나 행정적인 경우라면 어떠한 기술적 특징이 없어서 특허를 받을 수 없기 때문에 영업방법 특허는 무효이다. 특허를 받기 위한 기술적 요건을 충족시키는 일부 영업 관련 특허출원도 있기는 하나 일반적으로 진보성(inventive step) 결여로 거절된다. 최근 유럽특허청이나 법원 판결에 의하면 영업방법 특허를 허용하는 쪽으로 되고 있고, 법령으로는 명백하게 인정하고 있지 않다 할지라도 ‘혁신적인’ 컴퓨터 관련 발명에 대하여 특허가 일부 부여되고 있다. 영업방법 특허의 명확한 허용 없이는 유럽에서 영업방법 특허의 유효성은 여전히 불확실하며, 따라서 특허괴물이 자신들이 선호하는 특허 유형을 가지고 소송을 제기하는 것을 제지하는 요인이 될 수도 있을 것이다. 반면, 미국에서 영업방법 특허는 연방순회법원이

185) Anna Mayergoyz, Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls, Cornell International Law Journal, Volume 42, Issue 2 Spring 2009, p. 258.

186) Kluwer Law International, Concise European Patent Law 30(Richard Hacon & Jochen Pagenberg eds., 2d ed. 2008) at 31.

187) Gerald Paterson, The European Patent System: The Law and Practice of the European Patent Convention 88 (2d ed. 2001) at 406.

1998년 명백하게 특허요건을 확대한 것이 계기가 되어 인정되게 되었다. 그 후 영업방법 특허출원은 650% 증가하였다고 한다.¹⁸⁸⁾ 그 결과 최소한의 연구개발비용만 요구되는 “Method of Swinging on a Swing (그네 위에서 그네타는 방법)”과 같은 아주 간단한 방법에 대한 특허도 부여되었다.¹⁸⁹⁾ 이와 같은 특허는 유럽에서는 결코 특허가 부여되지 않을 것이라고 한다.¹⁹⁰⁾ 이러한 폭넓은 특허의 확장은 ‘그네 위에서 그네타는 방법’과 같이 폭넓은 특허로 무장한 특허권자나 특허피물에 의해 특허침해주장을 받기 쉬운 많은 사업들을 만들어냈다.

특허피물이 가지고 있는 중요한 양면적 특성은 바로 엄청나게 비싼 소송비용과 특허무효입증에 대한 높은 기준이다. 만일 특허피물의 특허권의 유효성에 이의를 제기할 수 있는 방법이 편리하면서 저렴하다고 한다면 이 문제는 개선될 것이다. 유럽특허청과 미국특허청 모두 특허의 유효성에 대하여 각각 이의신청(opposition proceedings)과 재심사(reexamination) 절차라고 하는 이의제기 행정수단을 마련하고 있는데, 유럽에서 이의신청절차는 폭넓게 유효성에 대한 이의를 인정하고 있고, 당사자들이 더욱 논쟁을 하거나 변론주의를 통해 참여할 수 있는 길을 마련하고 있다. 이러한 차이는 특허피물의 희생자(victims)들에게는 특허피물의 특허에 대하여 이의를 제기할 수 있는 선제적 기회 또는 소송에 대한 대안을 제공함에 있어서 중요하며, 바꾸어 말하면 이는 덜 위협적이기 때문에 과도한 라이선스 계약을 유도하려는 특허피물의 힘을 약화시킬 수 있다.

특허가 부여된 후 9개월 동안 누구든지 유럽의 이의신청 절차를 통해 부여된 특허가 특허 유효성, 구체적으로는 특허요건, 명세서 기재

188) Robert E. Thomas/Larry A. DiMteo, Harmonizing the International Law of Business Method and Software Patents: Following Europe's Lead, 16 Tex. Intell. Prop. L.J. at 8 (2007).

통계 수치는 미국 특허상표청 참조: www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/applicationfiling.htm

189) U.S. Patent No 6,368,227. (2000년 11월 17일 출원 및 2002년 4월 9일 특허부여).

190) Philip Leith, Software and Patents in Europe, Cambridge University Press, 2007, p. 19.

요건 불비, 최초 부여된 특허권으로서 출원에 포함된 것보다 초과된 보호범위의 확장 등을 이유로 이의신청을 제기할 수 있다. 이의신청을 담당하는 이의신청부(Opposition Division)는 3명의 기술 심사관으로 구성되어 있다. 이들 심사관은 당사자계(inter parties) 절차를 주재하며, 이에 대하여 유럽특허청은 유럽특허조약 하에서 원칙적으로 서로 반대의 이해관계를 가지며 양 당사자 모두 똑같이 공정한 취급을 받으려는 당사자들 사이에 논쟁 절차로서 인식되고 있다. 이의신청인과 특허권자 모두 이의신청 내용을 입증하거나 특허권을 보호하기 위해서 증거를 제출해야 하며, 유럽특허청은 허용할 수 있는 서류들에 대하여 폭넓은 재량권을 가지지만, 일반적으로 제출된 서류 또는 이들의 주장 내용에 제한되지 않는다. 이의신청부는 이의신청 기간 중에는 당사자의 요청이 있으면 구두변론을 허용할 수 있고, 증인 및 전문가를 소환할 수 있다. 이 과정은 융통성 있게 운영되며, 서류 제출이나 구두변론 절차에 고정된 계획은 없고, 당사자들은 필요한 만큼 자주 조사 및 공보 등 자료들을 제출할 수 있다.¹⁹¹⁾ 이의신청 결과 이의신청부는 특허를 취소하여 모든 회원국에 대하여 해당 특허의 무효를 선언할 수 있으며, 반대로 이의신청을 거절할 수 있다. 이의신청 비용은 일반적으로 각 당사자가 20,000 USD 이하이며, 통계적으로 이의신청이 제기된 특허 중 약 1/3이 결국에는 취소된다.¹⁹²⁾ 이와 같이 특허소송에 대하여 저렴한 비용의 대안으로서 이의신청의 효과성은 수많은 특허를 감소시킬 뿐만 아니라 궁극적으로 유효하지 않은 특허가 특허소송이 되지 못하도록 방지한다. 이는 특허괴물이 유럽에서 덜 성공적이고 덜 유혹을 받는 중요한 하나의 요인이 될 수 있다.

191) Haitao Sun, Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United States, Europe and Japan: A Comparative Study, 15 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 273, 306 (2004).

192) Browyn H. Hall/Dietmar Harhoff, Post-Grant Reviews in the U.S. Patent System- Design Choices and Expected Impact, 19 Berkeley Tech. L.J. 989, 1005 (2004).

한편, 유럽과는 달리 미국 특허법에는 재심사(reexamination) 절차가 있는데, 이 절차는 제3자가 특허권에 대하여 이의를 제기할 수 있도록 폭넓은 특허부여 후 절차(post-grant procedure)를 제공하지 않는다. 미국에서 재심사 절차의 도입 취지는 특허 유효성에 관한 분쟁을 보다 신속하고, 소송보다도 저렴한 비용으로 해결하자는 행정적 대안을 만드는 것이었고, 유럽의 이의신청절차 만큼 그 효과성 측면에서 효과적이지 못한 것으로 분석되고 있다.¹⁹³⁾

2) 유럽특허청의 행정비용과 특허피물

유럽특허청과 미국특허청과의 실질적인 차이 이외에 유럽에서 특허피물을 억제하기 위한 중요한 다른 요인은 바로 특허 획득 및 유지 관련 비용일 수 있다. 유럽특허청의 수수료는 미국 특허청의 경우보다 약 3배 비싸다. 유럽특허청에 의해 부여된 특허가 유럽특허조약의 회원국에서 권리가 인정되는 한 다발의 특허권(bundle of patent rights)으로 구성되어 있기는 하지만, 특허권자는 자신들의 배타권을 행사하기 전에는 특허에 대한 특허료를 지불해야 한다. 이들은 특허명세서를 각 지정국의 공식어로 완벽하게 번역한 번역문을 위한 비용과 이들 각 국가의 특허청에게 공식적인 특허료를 지불해야 한다. 유럽 특허권자들은 평균 8개 회원국가에서 특허권을 행사하기 위한 특허료를 지불하며, 그 결과 미국의 경우보다 특허료가 최대 12배 이상 높다. 각 회원국을 지정할 때마다 지불하는 갱신 비용과 같은 추가 비용을 고려하면, 유럽특허권자는 약 20년의 특허권 보호기간 동안 특허유지 비용으로 대략 36,000 USD를 지불하며, 미국의 경우 특허권자는 상응하는 기간 동안 약 13,000 USD를 지불한다.¹⁹⁴⁾ 이와 같은 높은 수수료 및 특허료는 그 주요 목표가 자신들의 특허 관련 투자에 대하여 최

193) Irah H. Donner, Patent Prosecution: Law, Practice and Procedure 2180 (4th ed. 2005).

194) 다만 이 수치는 2009년 논문에서 인용한 수치로, 2015년 현재 이러한 비용이 상승하였다고 추정된다.

대 회수를 하고 있는 특허괴물을 잠재적으로 억제할 수 있다. 특허가 부여된 이후에 특허괴물이 전형적인 수취작업이 발생하므로 유럽특허청의 초기 수수료가 대부분 사소하다고 하더라도,¹⁹⁵⁾ 이들이 특허를 양수할 때에는 특허괴물에게 비용이 발생한다. 이들은 특허료를 납부해야 할 뿐만 아니라 훨씬 더 비싼 추가 비용을 지불해야 할 것이다.

3) 유럽특허침해소송과 특허괴물

유럽특허조약이 규정하는 바와 같이 유럽특허제도는 주로 특허권 부여 및 유효성 유지에 집중되어 있지, 특허권 집행에 대해서는 아니다. 이러한 구도 속에서는 특허가 부여되어 이의신청절차가 진행될 때까지 유럽특허는 유럽특허청에 존재하지만, 특허가 부여되면 단일 특허가 ‘한 다발의 특허권’으로 실시될 수 있으며, 각 특허권은 각 회원국에서 개별 국가 차원에서 소송이 진행된다. 개별 국가에서의 판결은 ‘다발’로 된 다른 특허권에 전혀 영향을 미치지 않는데, 왜냐하면 이들은 서로 다른 국가의 법률과 관례에 의해 조정되기 때문이다. 이와 관련하여 미국과 비교하여 유럽의 주요 국가에서, 예를 들면 영국, 독일, 프랑스에서의 특허소송절차에 대한 연구 필요성이 제기된다. 그러나 유럽통합특허법원(UPC)가 발족하면서 유럽에서 특허소송에 관한 이러한 논쟁은 끝나게 되었다. 특허 분쟁에 관한 한 개별 국가의 법령이나 관례에서 서로 다른 결론을 내리는 점 때문에 문제로 인식되어 왔던 내용들이 통합특허법원의 운영으로 인하여 해결될 수 있는 상황이 되었다.

(6) 유럽에서 특허괴물의 소송 현황

유럽에서 특허괴물의 활동이 있기는 하지만, 미국이나 러시아 만큼 활발하지는 않다. 유럽에서 특허침해소송을 제기하는 특허괴물로서 대

195) Ferrill, 48번 각주, 376면 참조.

표적인 기업으로는 독일에 기반을 둔 IPCom GmbH (IPCom)과 Papst Licensing GmbH & Co. (Papst)이 있고, 룩셈부르크에 기반을 둔 High Point SARL (a subsidiary of Inpro Licensing) (High Point)이 있다.¹⁹⁶⁾

1) 독 일

독일은 대륙법계 국가로서 관례법 국가인 미국이나 영국과는 특허 침해 관련 절차가 다르다. 특허침해와 무효소송은 서로 분리해서 진행된다. 침해소송은 일반 민사법 절차에 따라 독일의 12개 지방법원에서 진행되며, 다만 모든 특허침해소송의 80% 이상이 뒤셀도르프, 뮌헨, 만하임에서 진행되고 있다. 반면 무효소송은 독일연방특허법원 (Bundespatentgericht)에서 진행된다. 독일 특허법 제139조 제1항은 “특허법 제9조부터 제13조까지 규정을 위반하여 특허발명을 실시하는 자에 대하여 침해를 입은 자는 침해에 대한 반복의 위험성이 있는 경우에 금지에 의한 청구를 할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 이와 같이 특허가 침해되었음이 발견되었고, 장래에도 침해행위의 위험성이 존재하는 경우에 법원은 금지명령을 내리게 된다. 지방법원의 금지명령이 내려질 수 있는 경우는 원고(특허권자)가 금지명령이 항소법원에서 유지되지 않을 때 피고(침해자)의 손해를 보상할 수 있도록 안전장치를 제공하는 경우에 가능하지만, 항소법원 판결을 집행할 때에는 어떠한 안전장치를 제공할 필요가 없다.¹⁹⁷⁾ 따라서 법원의 판결이 바뀌지 않는 한 원고는 피고가 입은 모든 손해를 배상해야 하는 법적 책임을 져야 하며, 따라서 1심 판결이 집행되는 경우는 매우 드물다고 한다.¹⁹⁸⁾ 설령 원고가 1심에서 승소하였다 할지라도 항소 기일이 종료

196) Lisa Mueller/Micaela Modiano, Patent Trolls: A View from Europe, Bric Wall, 2014. 2. 24. 인터넷에서도 검색가능함: <https://bricwallblog.wordpress.com/2014/02/24/patent-trolls-a-view-from-europe/>(2015. 10. 2. 방문).

197) Barth, Remedies in German patent litigation, in *Ropski (ed.) Butterworths patent litigation : enforcing a global patent portfolio*. Butterworths, London, 1995, pp. 351-364.

198) Ibid.

될 때까지 기다려야 하고, 피고가 항소하면 최종 판결이 나올 때까지 기다려야 할 것이다. 이때 원고가 통상적으로는 피고의 과거 침해행위에 대한 배상을 받는 것은 당연할 것이다.

한편 독일에서 특허발명을 불법적으로 이용하는 것은 이용자의 과실(fault)을 의미한다고 하는데, 이와 같이 제3자가 특허를 침해하는 행위가 과실임을 인정하는 이유는 독일에서 사업을 하는 자라면 누구든지 자신이 이용하는 발명에 관련된 선행 특허의 존재 여부를 검색해야 하고, 일단 등록된 특허는 유효한 것으로 간주된다는 원칙이 작용하고 있기 때문이다. 독일 법원들은 금지처분에 의한 구제 측면에서 재량권을 행사하지 못하도록 되어 있기 때문에, 승소한 당사자는 패소한 침해자에 대하여 자동으로 금지처분을 하는 것이 보장되어 있다. 따라서 침해가 발견되고 또한 침해 행위가 개연성이 있는 경우 금지처분이 부인되었던 사례는 지금까지 없었다. 현행 독일 법제에서 피고가 법원의 금지 명령을 피할 수 있는 유일한 방법은 피고가 더 이상의 침해행위를 하지 않는다는 전제 하에 법원이 집행할 수 있도록 동의하는 것이다.¹⁹⁹⁾

지금까지 독일에서 NPE 관련 분쟁 사례들은 매우 드물며, 다만 최근 중요한 일부 사례가 있다. 하나는 특허침해사례(IPCom cases)이고, 다른 하나는 특허침해 관련 경쟁법 사례(Orange Book Standard case)이다. 이하 살펴본다.

① IPCom 관련 사건

IPCom GmbH & Co KG(이하 ‘IPCom’이라 함)은 2007년에 설립된 회사로 약 10명의 종업원이 근무하며, 특허에 의해 제품을 제조하는 사업과는 무관한 NPE 회사이다. IPCom의 비즈니스 모델은 다른 특허권자로부터 특허를 구입한 후 제조업자들과 라이선스 계약을 체결하

199) VON MUHLEND AHL, Enforcement of intellectual property rights - is injunction relief mandatory?, IIC vo.l. 38(4), 2007, pp. 377-380.

여 로열티를 받는 것이다. 2007년 ICom는 보시(Bosch GmbH)의 휴대폰 통신기술 특허 포트폴리오를 구입하였는데, 이 특허 포트폴리오는 휴대폰 전기통신 기술 분야에서 1,000개 이상의 특허로 구성되어 있었다. 이들 특허 중 약 1/4은 오늘날 전 세계적으로 널리 사용되고 있는 기술 표준(예: GSM, UMTS)에 필수적인 특허로, 휴대폰 분야에서 이들 표준을 사용하는 제조업자들은 누구든지 이들을 침해하지 않고는 그 특허 그물망을 피해갈 수 없다는 것이 잘 알려져 있었다.

한편 보시(Bosch) 회사는 1980년 중반부터 휴대폰 커뮤니케이션 부문에서 많은 선구자적 휴대폰 기술을 개발한 회사로, 유럽 전기통신 표준 연구소(European Telecommunications Standards Institute, ETSI)의 회원으로서 휴대폰과 UTMS (WCDMA) 표준 개발에 관련되어 있었다. 2000년에 휴대폰 산업을 정리하기로 결정하면서 Bosch 회사는 휴대폰 사업부를 지멘스(Siemens) 회사에게 매도하였다. 다만 그 특허 포트폴리오는 그대로 보유하였다. Bosch는 자신의 특허를 다른 제조업자와 라이선스 계약을 체결하는 점에서 처음에 노키아(Nokia)와 협상을 하였지만 실패로 끝났다. 결국 Bosch사의 특허 포트폴리오는 ICom에게 매매되었는데, 당시 ICom은 휴대폰 제조업자와 운영업자들에 대하여 특허를 집행하기 시작하였다. 독일에서는 2개의 사례가 보고되어 있는데, 이때 ICom은 독일의 만하임 지방법원에 특허침해를 이유로 노키아(Nokia), HTC Corp., T-Mobile GmbH 및 애플을 상대로 약 20억 USD 손해배상을 청구하였는데 이 금액은 독일 역사상 가장 많은 손해배상액 중 하나이다. 독일에서 특허침해소송을 제기하는 경우에 가장 선호하는 법원은 만하임, 뒤셀도르프, 뮌헨 법원인데, 이들 법원들은 특허침해사건을 아주 신속하게 결정하는 법원으로 유명하다. 이는 독일에서 특허침해와 특허무효소송이 서로 다른 법원에서 결정되는 분리주의를 취하고 있기 때문이다. 이러한 분리체제는 독일 법원들이 매우 신속하게 특허침해사건을 진행하게 한다. 예를 들면, 독일에서는

원고가 특허침해소송에서 승소하는 경우에 영구적 금지명령(permanent injunction)을 획득하는데 걸리는 시간이 약 8개월 밖에 안된다. 반면 특허무효에 대한 판결을 얻는 데에는 18개월 내지 2년의 기간이 소요될 수 있다. 또한 독일에서 원고는 특허제품이 인터넷을 통해 해당 지역에서 마케팅 되면 법원이 재판권을 가지고 있기 때문에 폭넓은 forum shopping을 누리게 된다. 그러나 독일에서 특허괴물은 특허침해소송을 제기할 때에는 유의해야 하는 점이 있는데, 독일법제 하에서 특허소송의 패소자는 그 사안에서 평가된 액수에 따라 승소자의 법적 비용을 부담해야 한다. 이때 특허침해소송의 평가를 하는 경우 패소자가 부담해야 할 법적 비용은 상당히 클 수 있다.

한편 ICom의 특허침해 주장에 대하여 휴대폰을 제조하는 두 업체를 포함하여 모든 침해주장을 받은 자들은 ICom의 특허 무효를 주장하였다.²⁰⁰⁾

(i) ICom v. HTC²⁰¹⁾

특허침해소송에서 만하임 지방법원은 ICom이 특허권자라는 사실만으로 금지처분 기준을 변경하지는 않았으며, ICom이 다른 자와 마찬가지로 특허보호를 주장할 수 있다는 주장에 의해 금지명령을 인정하였다. 법원은 독일 입법자가 특허권자의 배타권을 실제로 특허를 이용할 의무와 연계하지는 않았다고 인정하였고, 또한 독일 특허법 제139조는 특허침해법원의 어떠한 재량적 권한도 인정하지 않는다고 판시하였다.

한편 2009년 5월 11일 독일 칼스루헤 항소법원(Karlsruhe Court of Appeal)은 지방법원이 인정한 금지처분의 집행을 중단시켰다.²⁰²⁾ 원고 ICom과 피고 HTC의 이해관계를 조정하면서 법원은 ICom이 특허물품을 제조하지 않는 특허권자라는 사실에 근거하여 판결하였다. 법원은 이 사건에서 분쟁이 되고

200) 텔레콤 업체들인 T-mobile과 보다폰(Vodafone)은 이 특허전쟁에 연루되었다. ICom의 수많은 특허에 관하여 특허취소소송이 독일과 영국에서 진행되고 있었다.

201) LG Mannheim, 2009년 2월 27일 판결 - 7 O 94/08; OLG Karlsruhe, 2009년 5월 11일 판결 - 6U 38/09.

있는 이익을 특허 집행의 임시 중지가 정당하였다는 특성으로 분류하였다. 이 점에서 법원의 주요 관심사는 IPCom가 특허권자로서 휴대폰 커뮤니케이션 장치를 전혀 제조하지 않았고, 또한 휴대폰 커뮤니케이션 시장에 어떠한 방법으로도 참여하지 않았다고 하는 점에 주의를 기울였다. IPCom의 비즈니스 모델은 HTC를 포함하여 휴대폰 서비스 제공자들과 라이선스 계약을 체결하는 것이다. 법원이 판단할 때 특허법은 특허권자가 일반적으로 이와 같은 접근방식으로 접근하는 것을 인정하고 있다. 그러나 이 사건에서 이해당사자들의 이해관계를 조정할 때, 법원은 IPCom의 이익이 특허제품을 제조하거나 판매하는 특허권자와는 매우 다르다는 사실을 발견하였다. 이러한 특허권자는 시장에서 자신의 지위를 보호할 필요가 없으며, 따라서 현실적으로 HTC의 생산을 못하게 막고, 대신 자신의 제품을 공급하는데 있어서 상업적 이윤 창출을 하지는 못하고 있었다. IPCom은 시장에 직접 개입하고 있지 않았기 때문에 HTC의 판매가 IPCom의 시장에서의 지분에 치명적이지 못하다고 판단하였다. 또한 IPCom의 침해 주장이 항소 절차에서도 인용된다면, IPCom은 누적되는 손해배상을 주장할 것이기 때문에 계속된 판매행위로부터 이익을 얻을 수 있을 것이라고 법원은 판단하였다. 또한 법원은 항소 절차가 종결되기 전에 HTC가 라이선스 계약에 동의하도록 조장하려는 IPCom의 이익은 보호할 가치가 없다고 판단하였을 뿐만 아니라, 아직도 라이선스 계약을 체결하지 않은 다른 회사들을 위한 ‘롤 모델 효과’를 회피하려는 IPCom의 열망에 대해서도 법원은 동일하게 판단하였다.

이 사례는 독일 법원이 특허 보유 회사의 금지처분 주장을 거절한 최초의 사례이다. 그러나 항소법원이 금지처분 집행을 중지함으로써 피고에게 약간의 동정심을 보였다 할지라도 여전히 NPE 특허 보유자들이 금지청구를 할 수 있는 권한을 가지고 있다는 1심 법원의 판결을 거부하지는 않았다는 점을 주목해야 할 것이다.

202) 이때 HTC는 보증금으로서 7백5십만 유로를 기탁하여야 했다. 반면 이 법원은 이 사건에 대한 항소심(OLG Karlsruhe 6U 38/09)을 진행하였지만, HTC는 2011년 11월 25일 항소를 취하하였는데, 이는 IPCom이 금지명령을 집행할 수 있었음을 의미한다. Jae-il Park, Non-practising entities(NPEs) and patent remedies for future infringement, PhD thesis, University of Nottingham (2013), p. 168.

(ii) ICom v. Nokia²⁰³⁾

ICom v. HTC 사례 이외에도 ICom와 노키아(Nokia) 사이에는 이와 유사한 소송이 진행되었다. 잘 알려진 사실은 ICom은 처음에 사전(ex-ante) 협상 과정에서 노키아에게 120억 유로를 청구하였는데, 협상이 결렬된 후 특허침해 소송이 이탈리아, 영국, 독일에서 제소되었다. ICom은 만하임 지방법원에 특허침해소송을 제소하면서 노키아의 UMTS 휴대폰이 ICom의 주요 휴대폰 커뮤니케이션 특허를 침해하였다고 주장하였다. 이에 대하여 법원은 2011년 2월 18일 노키아가 휴대폰 사용자들에게 우선번호를 할당하는 것에 관한 ICom의 기술을 침해하였는데, 이 기술은 산업 표준으로서 채택된 기술이라고 판시하면서 금지처분을 인정하였다. 이러한 판결의 취지는 ICom과 HTC 사례의 경우와 동일하다. 이 판결에 의해 NPE 특허 보유자인 ICom이 노키아에 대하여 더욱 강력한 협상력을 가질 수 있음은 말할 나위도 없다.

② Papst v. Toll Collect GmbH

Papst는 독일회사로 도로혼잡통행료 징수 시스템에 관한 유럽특허권자이다. Toll Collect GmbH (Toll Collect) 역시 독일 회사로, 독일 도로에서 트럭용 전기 도로혼잡 통행료 시스템을 개발할 수 있는 권한을 독일 정부로부터 위임받았다. 이 시스템은 네덜란드 등 그 주변국에서 터미널을 위치시키는 시스템과도 연계되었다.

Papst와 Toll Collect는 스위스와 독일에서 특허침해, 특허무효와 손해배상에 관한 침해소송에 연루되었다. 즉 Toll Collect에 의한 특허침해소송, Papst 특허의 무효, 및 Papst가 Toll Collect에게 라이선스를 제공할 의사가 있다는 성명서, 즉 독일특허법 제23조에 따라 Papst가 Toll Collect에게 제출한 성명서를 받기 전에 발생한 손해배상에 관한 소송이 제기되었다.²⁰⁴⁾ Toll Collect는 네덜란드 법원에 특허무효소송을 제기하였고, 네덜란드 법원은 특허의 유효성을 부분적으로 인정하였고, Toll Collect의 침해를 인정하는 판결을 하였다. Papst의 특허는 36개의 특허청구항으로 구성되어 있는데, 소송절차 중 “일부 포기”되

203) LG Mannheim(만하임 지방법원) 2011. 2. 18. 선고 7 O 100/10 판결. 이외에도 이 법원은 긴급 통신 서비스에 관한 다른 특허에 대한 노키아의 침해를 발견한 후 2012년 4월 20일 또 다른 금지처분을 내렸다.

었고, 보정을 통해 43개의 특허청구항으로 구성되었다. 그러나 법원은 Papst의 포기행위를, 비록 네덜란드의 특허제도에 따라 공적으로 너무 늦게 제출되기는 하였지만 법원이 인정하기로 한 보조적 요구로서 인정될 수 있다고 판단하였고, Papst의 특허는 법원에 의해 부분적으로 인정되었다. 또한 Toll Collect는 특허의 잔여 클레임을 침해한 것으로 판결하였다.

이 사례에서 Papst가 독일에서의 특허에 관하여 Toll Collect에게 라이선스 부여 성명서를 제출하였다는 사실은 네덜란드에서의 특허에 속하는 침해주장이 부인되어야 한다는 것을 의미하지는 않는다. 이는 유럽특허가 현재 단일 특허가 아니라 독립된 특허들의 그룹이기 때문에 현행 유럽특허제도로부터 이러한 결과가 도출될 수 있다는 점으로 평가될 수 있다.²⁰⁵⁾

③ ‘Orange Book Standard(오렌지북 스탠더드)’ 사례²⁰⁶⁾

‘오렌지북 스탠더드(Orange Book Standard)’ 사례(2009년 5월 6일 선고)에서 독일 연방대법원은 특허의 배타성과 기술표준에 대한 접근성 사이의 분쟁 관련 이슈에 중요한 판결을 하였다. 이 사건은 라이선스를 얻지 않고 폭넓게 인식된 기술표준에 혼입된 특허발명에 따라 제품을 생산하는 피고가 특허 보유자의 금지처분 주장에 대한 반소의 방법으로 ‘부정경쟁방지법에 의한 방어’를 할 수 있는지, 한다면 어떻게 하는지에 관한 문제를 명확하게 해결하고 있다.²⁰⁷⁾ 표준특허에서 중요한 쟁점 중 하나는 특허 보유자가 특허권을 침해하지 않고는 이들을 사용할 수 없는 제조회사를 상대로 기술표준에 필수적인 자신의 특허를 실시하는 경우에 발생한다. 이 문제는 특허 보유자가 시장에

204) NL - Toll Collect v. Papst Licensing, 2011. 8. 7. 인터넷에서도 검색가능함: <http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/2011/07/nl-toll-collect-v-papst-licensing.html> (2015. 10. 2. 방문).

205) 위의 기사 참조.

206) 독일 연방대법원의 ‘오렌지북 스탠더드’ 판결(KZR 39/06)은 2009년 5월 6일자 선고되었다. 이때 ‘오렌지북’이란 필립스(Philips)와 소니(Sony)가 발행한 ‘기록용 CD 스탠더드’의 비공식 명칭이다.

서 경쟁자들을 배제하고, 동시에 과도한 로열티(소위 ‘특허 강탈(patent hold-up)’)를 요구함으로써 표준 이용자들을 가두는 상황(lock-in situation)에서 이용할 수 있도록 하는 네트워크 효과에 의해 발생한다. 이 사건에서 원고 Koninklijke Philips Electronics NV(Philips)는 CD-R과 CD-RW(오렌지북 스탠더드) 실시를 위해 필요한 특허의 보유자이다. 필립스의 주된 관심은 제품을 생산하는 것이 아니라, 라이선스 계약을 체결하는 것인데, 환언하면 소위 NPE이다. 특허권자의 표준라이선스를 받아들일 수 없다고 판단한 피고는 보다 호의적인 계약조건을 요구하면서 계속 특허발명을 이용하고 있었다. 이에 대하여 필립스는 영구적 금지명령(permanent injunction)을 청구하였고, 피고는 특허권자가 과도하고 차별적인 로열티를 요구함으로써 시장 우위의 지위를 남용한다고 주장하면서 강제실시권 반대와 함께 반소를 제기하였다. 만하임 지방법원과 항소법원은 모두 피고의 반소를 기각하였고, 금지명령을 내렸다.²⁰⁸⁾ 독일 연방대법원은 피고가 특허권자의 특허침해소송에서 금지명령에 대한 부정경쟁방지법에 의한 방어²⁰⁹⁾를 제기할 수 있다고 판시하였다.

독일법령에 따라 특허 보유자가 자신의 시장에서의 우월적 지위를 남용하는 것으로 간주되는 경우에는 다음의 2가지 요건, 첫째, 특허권자가 차별금지를 침해하지 않거나 또는 방해하지 않고는 거부할 수 없는 라이선스 계약을 체결하기 위하여 피고가 무조건적으로 제공해야 한다는 요건, 둘째, 피고가 이미 특허를 사용하고 있었다면, 마치 특허권자가 라이선스 제공을 이미 수용한 것처럼, 행동해야 한다는 요건을 모두 충족해야 한다. 이러한 가이드라인이 의미하는 바는 부정경쟁방지법에 의한 방어에 의존하는 라이선스 요구자가 객관적으로

207) 특허침해소송에서 ‘부정경쟁방지법에 의한 방어’의 접근성은 이미 *Standard Tight-Head Drum* 사건(2004년 7월 13일 선고 KZR 40/02 판결)에서 논의되었었다. 그러나 *Standard Tight-Head Drum* 사건의 경우, 시장 경쟁자들과 원고 사이에서 금지처분이 쟁점이 아니라 손해배상이 쟁점이었다는 점에서 이들 두 사건은 다르다.

208) 만하임 지방법원(2002년 9월 12일 선고 7 O 35/02 판결); 칼스루헤 항소법원(OLG Karlsruhe) 2006년 12월 13일 선고 6 U 174/02 판결.

209) 독일 부정경쟁방지법(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) 제19조 및 제20조.

합리적인 로열티를 결정할 필요가 있고, 정기적으로 결산 보고를 하고, 가상의 로열티를 지불하거나 최소한 이들을 담보로 제공해야 함을 의미하는 것이다. 이러한 접근방식은 로열티가 특허침해소송 절차 중에서 합리적인지 여부를 판단해야 하는 법원의 입증부담을 경감시켜 줄 수 있다. 특허권을 담보로 제공하거나 ‘합리적’ 로열티 액수에 관한 분쟁은 별도의 소송에서 해결될 수도 있다. 다만 이 사건에서 법원은 피고가 합리적 로열티를 제공하지도 않았고, 또한 담보로 제공하지도 않았다는 점을 고려하여 특허 보유자가 피고에 대하여 차별하였는지, 그리고 다른 라이선시(실시자)들에 대하여 호혜적이었는지 여부를 결정할 필요는 없었다고 판결하면서 피고의 항소를 기각하였다. 이 판결은 특허침해소송에서 기술표준 이용자들이 ‘부정경쟁방지법에 의한 방어’ 전략을 구사함으로써 금지명령을 피할 수 있는 방안을 제시하였다는 점에서 유의미하다.²¹⁰⁾

2) 네덜란드

High Point는 네덜란드 최대의 통신과 IT 서비스 제공회사 KPN을 상대로 휴대폰 커뮤니케이션 네트워크에 관한 유럽특허 EP 0 522 772B1의 네덜란드 대응특허임을 주장하였다. 네덜란드 대응특허는 헤이그 지방법원에서 무효로 판단되었다. 그러나 High Point는 독일에서 E-Plus, 에릭손(Ericsson)과 노키아 지멘스 네트워크(Nokia Siemens Networks)를 상대로, 미국에서는 Sprint Nextel 등을 상대로, 일본에서는 휴대폰 서비스를 제공하는 일본 통신회사인 KDDI를 상대로 소송을 제기하였다. 흥미롭게도 독일연방법원은 유럽특허 EP 0 522 772B1의 독일 대응특허의 유효성을 인정하였다.²¹¹⁾

210) Jae-il Park, 앞의 논문, pp. 171~172.

211) High Point Sarl v. KPN B.V., Docket decision, 네덜란드 헤이그 지방법원, 2009. 12. 9., Docket No. 352544/HA ZA 09-3931; Lisa Mueller/Micaela Modiano, 위 기사, 2014. 2. 24.

3) 영 국

2000년부터 2010년까지 약 10년동안 영국에서 제소된 특허소송 중 에서 약 11%는 NPE 관련 소송이라고 보고되어 있다.²¹²⁾ 영국에서 특허침해에 대해 주요 구제조치는 금지명령으로, 이는 침해자가 더 이상 침해행위를 하지 못하도록 규제하는 것이지만, 금지명령은 법원의 재량에 의해 결정된다. 영국에서 특허침해소송의 경우에 NPE 특허 보유자가 직접 연루된 사례들은 드물다. 그럼에도 불구하고 일부 유의 미한 사례들이 있는데, 이를 통해 영국의 법원들이 NPE 특허보유자들 에 대한 태도를 엿볼 수 있다.

(i) Seager v Copydex 사례²¹³⁾

개인 발명가 Seager는 카펫 그립(carpet grip)을 발명하여 특허를 획득하였다. 그는 특허발명을 이용하여 마케팅하기 위하여 Copydex와 협상을 시작하였다. 협상 진행 중 Seager는 특허받은 발명의 구체적인 특징에 대하여 Copydex에게 설명하였고, 또한 대안으로서의 그립에 대해서도 제안하였다. 협상이 결렬된 후 Copydex는 Seager의 특허를 침해하지는 않았지만 그의 대안으로서의 발명 을 침해한 카펫 그립을 제조하여 판매하였다. 이에 대하여 Seager는 Copydex를 상대로 침해소송을 제기하였다. 법원은 원고 Seager의 권리를 피고 Copydex가 침해하였음을 인정하면서 다음과 같이, 즉 “이 사건은 금지명령이 주가 아니 라 중요한 가치를 가지는 정보를 상대방에게 시간과 노력을 줄일 수 있도록 제 공하였다는 점에서 손해배상 관련 사건일 수 있다.”라고 판시하였다.

212) Brian Love, Christian Helmers, Luke McDonagh, Is There a Patent Troll Problem in the U.K.? (2014), Santa Clara Law Digital Commons, 2014, p. 509. 인터넷에서도 검색 가능:

<http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1866&context=facpubs> (2015년 9월 30일 방문).

213) Seager v Copydex Ltd [1967] 1 WLR 923.

이 판결에서 금지명령 대신 손해배상을 인정하기 위한 구체적인 이유는 명시되어 있지 않지만, 이 사건은 법원이 다음의 원칙, 즉 “발명자가 자기의 아이디어를 돈을 받고 판매한 경우에 돈이란 그가 얻은 모든 것이다.”을 인정한 최초의 지식재산 사례로 명명되고 있다.²¹⁴⁾

(ii) Aerotel v Wavecrest 사례²¹⁵⁾

원고 Aerotel은 제품이나 서비스를 제공하지 않는 이스라엘 회사로, 미국을 포함하여 여러 국가에서 라이선스 계약 또는 특허소송을 제기함으로써 로열티 수입을 올리는 것을 추구하는 회사이다. 특허발명의 상업적 성공이 특허의 진보성을 인정하는 것인지 여부에 대하여 논쟁을 하면서 Jacob LJ는 NPE 비즈니스 전략에 대하여 부정적인 견해를 표명하였다. 그는 NPE의 사업 전략에 대하여 다음과 같이 밝히고 있다:

“Aerotel은 도대체 어떻게 자신의 특허로부터 돈을 벌고 있는가? 바로 사용자들에 대한 소송과 소송 위협을 통해서이다(By litigation and the threat of litigation against users). 이 회사는 주로 미국에서 이와 같이 행동하였다. 미국의 경우에는 1990년대 중반부터 미국 특허소송이 폭넓게는 원고-승소(pro-plaintiff)로 되는 경향을 보이고 있었다는 것은 잘 알려진 사실이기 때문에 미국에서 그렇다는 것이 그리 놀랄만한 일은 아니다. 소송 가능성에 직면한 피고는 다음과 같은 사항들을, 즉 (1) 법관의 원고-승소의 경향을 염두에 둔 특허권자의 주장, (2) 미국에서 법원에 의해 부여된 손해배상의 일반적 규모, (3) 악의에 의한 특허침해로 인한 징벌적 손해배상의 실제 가능성, (4) 피고가 승소하더라도 피고가 지불해야 할 상당한 법률 비용이 있다는 사실, 및 (5) 미국 연방대법원의 eBay²¹⁶⁾ 판결이 있을 때까지는 특허발명을 실시하지 않는 특허권자라도 승소한 경우 금지처분에 대한 권리를 얻을 수 있다는 점을 모두 고려해야 했다. Aerotel이 라이선스 계약을 하려고 한 사실은 잘 알려져 있지만, 그 이상은 잘 알려져 있지 않다. 사람들이 왜 라이선스를 원하는지에 대해

214) JACOB (2008) ‘Patent Trolls in Europe-Does Patent Law Require New Barriers?’, 인터넷 홈페이지에서도 얻을 수 있다: http://www.grur.org/fileadmin/daten_bilder/veranstaltungen/jahrestagungen/2008/GRUR_JT2008_Rede_Jacob_2008-05-23.pdf (2015년 10월 1일 방문). 이 원칙이 적용된 저작권 침해사례도 있다, Banks v EMI Songs [1996] E.M.L.R. 452.

215) Aerotel Ltd v. Wavecrest Group Enterprises Ltd [2009] EWCA Civ 408.

여는 명백한 증거가 없다. 나는 그들이 회피하려고 하는 상당한 가격하락 리스크 이외의 어떠한 다른 이유 때문에 그와 같이 행동하였다고 생각할 이유를 발견하지 못했다.”²¹⁷⁾

상술한 Lord Justice Jacob 의 견해처럼 NPE가 전략적으로 소송의 위협과 금지처분을 이용하려고 한다는 사실은 흥미롭다. 영국의 법원들은 NPE 특허보유자들이 특히 제조업자로부터 고액의 로열티를 벌기 위한 도구로서 자신의 특허를 특허소송 또는 금지처분의 위협으로 활용하고 있다는 점에서 문제가 있다는 점을 인식하고 있다. 이 사건은 특허가 무효로 인정되었기 때문에 더 이상의 금지처분 절차는 진행되지 않았지만, 이 사건에서 원고에 대한 부정적인 정서가 있는 한, 금지명령이 내려지는 가능성은 희박한 것처럼 보인다.²¹⁸⁾

3. 유럽통합특허법원조약(UPCA)에서 특허피물 관련 검토사항

(1) 서

미국에서는 특허피물의 특허소송의 효과를 피하거나 최소화하기 위한 방법들을 계속 강구하고 있지만, 유럽연합 기관들은 통합특허법원(Unified Patent Court (UPC))으로 알려진 장래의 단일화된 특허소송 시스템에 대하여 작업하고 있다. 유럽통합특허법원이라는 장래 단일화 특허소송 시스템의 기본 원칙들과 구조를 설정하려는 협약이 2013년에 여러 국가들의 참여와 함께 날인되었다. 다만 소송절차에 관한 규칙들을 마무리하는 작업은 아직도 진행 중이다. 그렇다면 특허소송절차의 규칙의 마무리가 특허피물과 어떠한 관계를 가질지 의문인데, 특허피물이 제기하는 소송이 유럽통합특허법원에서의 소송을 촉진시

216) eBay Inc. v MercExchange LLC (2006) 547 US 388.

217) Neutral Citation Number: [2009] EWCA Civ 408, Case No: A3/2008/1546. 인터넷에서도 검색 가능함: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/408.html> (2015년 10월 2일 방문).

218) Jae-il Park, 앞의 논문, p. 154~155.

킬지 아니면 저해할지의 여부는 소송절차의 규칙의 표현에 크게 의존할 것이다. 유럽통합특허법원 조약(UPCA)은 특히 논쟁이 아직 끝나지 않았고, 그의 시행이 유럽통합특허법원에서 특허피물의 움직임에 상당한 영향을 미칠 수 있는 두 개의 규정을 가지고 있다.

첫째, 잠정적 보호조치에 관한 규정인 UPCA 제62조이다. 이 규정에 의하면, 예비적 금지명령(*preliminary injunctions*), 몰수 명령을 요구하는 경우 UPC는 “출원인이 특허권자이고, 출원인의 권리가 침해되었거나 침해가 임박해 있다는 사실을 상당 정도 확실하게 보여주기 위하여 합리적 증거를 출원인이 제공할 것을 요구할 수 있다(*may*).”고 규정하고 있다. 이때 ‘*may*’라는 용어가 삽입되었기 때문에 이 규정은 특허권자가 자신의 사건을 증명하는 것에 관하여, 특히 특허침해에 대한 입증에 관하여 거의 무한한 정도의 재량을 부여받고 있는 셈이다. 특히 UPC 중 일부 규정들은 매우 낮은 정도의 입증책임을 요구할 것이고, 따라서 특허피물을 포함하여 어떠한 특허권자라도 예비적 금지명령을 아주 간단하게 얻어낼 수 있을 것으로 전망된다.

둘째, UPC 의 1심 법원의 역량에 관한 UPCA 제33조 규정이다. 특히 이 규정은 일반적으로 특허 침해자의 소재지 또는 침해행위가 발생한 지역의 UPC 분과, 소위 ‘지역분과(*local division*)’ 법원에 특허침해소송이 제기되는 것을 규정하고 있다. 만일 소위 침해주장을 받는 자가 특허무효를 이유로 반소를 제기한다면, 침해사건을 다루는 UPC의 지역분과 법원은 재량에 따라 UPC의 다른 분과 법원, 예를 들면 무효소송에 역량이 있는 중앙 분과(*central division*) 법원에 소를 제기할 수 있는 선택권을 가지게 된다. 따라서 UPCA 하에서는 특허침해소송과 특허무효소송의 관할분리를 초래할 수 있고, 이는 독일특허소송의 경우와 유사하다. 만일 UPC의 지방분과 법원이 재량에 따라 침해소송을 진행할 것이라고 판단하면, 특허무효를 위한 반소의 소송결과를 기다릴 필요가 없으며, 그 결과 반소의 방어적 효과를 무효화

시킬 수 있고, 지방분과 법원은 잠재적으로 무효인 특허가 침해되었다는 사실을 알게 될 것이다. 이러한 선택권한이 너무 자유롭게 또는 너무 빈번하게 행사된다면, 특허피물은 무효특허에 대하여 보다 유리한 침해 판결을 얻어낼 수 있는 상황이 전개될 수도 있다.

상술한 두 개 규정의 문제점을 지적한 서신은 애플(Apple), 삼성전자(Samsung Electronics), 블랙베리(BlackBerry), 시스코 시스템(Cisco Systems), 구글(Google), 야후(Yahoo), 마이크로소프트(Microsoft) 등이 날인하여 유럽의회에 송부되었다. 재미있는 것은 이들 회사들 중 일부는 일부 특허소송에서 원고와 피고로 맞서고 있다는 점이다. 그러나 이러한 현실에도 불구하고 이들 회사는 유럽통합특허법원에 공동의 성명서를 제출할 필요를 느꼈던 것 같다. 서명을 한 회사들은 “특허소송 대신에 기술혁신에 회사들이 집중하여 운영하도록 함으로써 유럽에서 경제성장과 번영을 촉진할 수 있는” 소송절차 규칙들이 만들어질 것을 강하게 주문하고 있다. 이 서신이 공개되었을 때, UPC 예비위원회(Preparatory Committee)는 소송절차의 규칙들의 15번째 안을 논의하고 있었다. 특히 유럽연합 기구들이 약 40여년의 오랜 논쟁 끝에 UPCA를 통과시키면서 특허소송의 남용을 조장하는 시스템을 결코 생각하지 않았을 것이다. 특히 특허피물에 의한 새로운 시스템 남용을 방지할지 여부를 살펴보는 것은 흥미로운 일이다.²¹⁹⁾ 한편 2015년 10월 1일자 UPCA 프로토콜(Protocol to the UPC Agreement)을 회원국에 의해 통과되었고²²⁰⁾, UPC 예비위원회는 2016년 6월까지 UPC 운영에 관한 절차를 마무리할 것이라고 한다.²²¹⁾

219) Lisa Mueller/Micaela Modiano, 위 기사, 2014. 2. 24.

220) Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application, 인터넷에서 검색가능함: http://www.unified-patent-court.org/images/documents/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf (2015년 10월 10일 방문).

221) Alexander Ramsay's interview with EUROFORUM on the Unitary Patent and the

(2) 유럽통합특허법원(UPC)의 구조

유럽통합특허법원(Unified Patent Court, UPC)의 구조 및 소송절차는 UPC 조약(Agreement on a Unified Patent Court)²²²⁾에 규정되어 있다. 2013년 2월 19일 24개의 유럽연합 회원국들이 UPC 조약에 서명하였고, 이중 프랑스, 독일, 영국을 포함한 13개국이 비준하였다. 유럽연합 단일특허에 관한 법규를 제정한 UPC 조약은 2014년 1월 초에 시행되었다. UPC는 유럽특허권에 대한 사법권으로서의 역할과 함께 유럽연합의 특허권 보호에 관한 재판부로서 위상을 가지고 있다. 초기 7년간의 경과조치 기간동안 특허권자는 UPC의 재판권으로부터 독립될 수 있다. UPC는 제1심 법원 및 항소심법원으로서의 역할을 한다. 이러한 2심급 구조는 지방법원과 연방항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)의 미국의 연방법원체제와 유사하다. 항소법원은 룩셈부르크에 소재하며, 1심 법원은 지역 부(local divisions)는 유럽연합 회원국 내에 국가 당 최대 4개를 설치할 수 있고, 지방 부(regional divisions)는 이들 회원국 내에 지역 부가 설치되지 않은 경우 2개 이상의 유럽연합 회원국에 의해 설치될 수 있으며, 마지막으로 중앙 부(central divisions)는 의장석은 프랑스 파리에, 분과는 뮌헨과 런던에 설치된다. 중앙 부 법원에서의 사례들은 국제특허분류(IPC) 체계에 따라 그 대상에 따라 배분된다. 런던에는 생명과학 발명, 제약, 생명공학 및 의약 장치에 관한 발명을 담당하고, 뮌헨은 자동차 및 기계 발명을, 파리에는 컴퓨터 관련 발명, 정보 및 통신 공학 발명을 포함한 기타 영역을 담당한다.

Unified Patent Court, <http://www.unified-patent-court.org/news> (2015년 10월 10일 방문).
222) 동 조약은 2013년 1월 19일 유럽연합 자문위원회(Council of the European Union)에 의해 채택되었고, 조약의 본문 내용은 <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016351%202012%20INIT> 참조 (2015년 7월 15일 방문).

(3) 유럽통합특허조약(UPCA)에서 소송상 안전장치

특허피물(Patent troll)은 특허받은 발명을 제조하거나 사용하지 않는 Non-practising entity(NPE)로서, 주로 특허소송업무에 집중한다. 이들은 자주 폭넓거나 애매모호한 범위를 가지며, 그 유효성에 의문이 제기 될 수 있는 클레임을 가지는 특허권을 획득한 후, 표적이 되는 회사를 상대로 특허침해 경고장을 보내는 전략을 통해 특허 라이선스를 이끌어내려고 한다. 이 경우에 회사들은 잠재적 특허침해 가능성이 있는 자신의 발명실시를 가지고 침해소송에 대응할 수 있는 비용 대 라이선스 비용을 비교형량할 것이다. 미국에서의 특허침해소송의 비용이 매우 비싸다고 하는 현실을 감안할 때, 많은 회사들이 문제가 있을 수 있는 특허를 무효하거나 비침해 판결을 얻어내기 위하여 값 비싼 침해소송을 선택하기 보다는 라이선스를 채택한다.

한편 유럽에서 UPCA를 체결하면서 특허피물에 관한 문제에 대한 나름대로의 해법을 제시하고 있다. UPCA는 NPEs가 UPC 내에서 실무를 하지 못하도록 다음과 같은 소송상 안전장치(procedural safeguards)를 포함하고 있다. 첫째, 소송 패소자가 변호사비용을 지불해야 하는 법원 명령(mandate), 둘째, 다수의 피고가 참여하는 것에 대한 제한, 셋째, 재량적 금지명령(discretionary injunctions), 넷째, 제한된 디스커버리, 및 다섯째, 형평성 및 공정성 원칙이다. 이하 상세하게 살펴본다.

1) 패소자 비용 부담 원칙

① UPC 조약 규정

UPC 조약 제69조에 의하면, 법정 비용은 패소한 당사자가 지불하도록 규정하고 있다. 소송비용부담에 대한 리스크는 소송당사자에게, 특히 의문시되는 클레임에 기반하여 소송을 제기하는 경우에는 상당한 제지 효과를 제공한다. 미국 특허제도에서 각 당사자는 일반적으로

자신의 법정 비용을 부담하며, 따라서 의문시되는 특허 클레임에 기반하여 특허소송을 제기할 목적으로 만일의 경우를 대비하여 특허소송회사를 운영하는 NPEs에 대하여 최소한 의욕을 꺾거나 재정적 리스크를 줄 수 있다. 2012년 8월 미국의 Shield Act는 미국 의회에 의해 도입되었는데, 이 법은 만일 특허 소송에서 합리적 성공가능성이 없었다는 법원 판결이 내려진다면, NPE가 피고의 법정 비용을 지불하도록 요구할 것이라고 하였다. Shield Act가 미국에서 검토 중에 있지만, 유럽에서 UPC 조약 제69조는 UPC 하에 소송을 검토하고 있는 그 어떠한 특허권자에게도 실질적인 제지 효과 및 재정적 리스크를 부여하고 있다.

② 패소자 소송비용 부담 원칙

모든 소송에서 외형적으로 드러나지는 않지만 상당한 비중을 차지하는 비용이 바로 변호사 비용이다. 이 비용은 소송 건당 고비용을 지불해야 하는 경우가 많아서 특허피물이 특허침해소송을 제기한 경우에 상대방 당사자가 이에 대한 법적 대응을 할지에 대한 고민을 하게 만든다. 유럽과 미국은 이 비용에 대한 취급이 서로 다르다.

대부분의 유럽 국가들은 패소자 부담 원칙(loser pays rule)²²³⁾, 즉 소송에서 패소한 당사자가 승소자의 법적 비용 및 변호사 비용을 부담하는 정책을 따르고 있다. 이 정책은 일반적으로 약탈적이지 않은 소송을 유도하는데, 이는 피고가 법원에서 특허유효성에 의문이 제기될 수 있는 특허를 보유한 원고에 대해 보다 적극적으로 대응할 수 있도록 만든다. 만일 피고가 화해 또는 조정을 선택한 경우라면 조정 절차에 지불해야 하는 비용 역시 미국보다 저렴하다. 다만 패소자 부담 원칙의 가장 큰 문제로 지적될 수 있는 사항은 부유한 소송 당사자에

223) Solveig Singleton, Patents and Loser Pays: Why not?, Progress on Point, Feb. 2006, at 3. 이 원칙은 'English Rules'이라고도 한다. 인터넷에서 검색 가능함: www.pff.org/issues-pubs/pops/pop13.3patents_losers.pdf

게 불공정한 이점을 줄 수 있다는 점이다. 그러나 유럽에서 연구 결과 이러한 두려움은 논거가 없다고 한다.²²⁴⁾ 연구 결과는 그 대신 이 원칙이 잠재적인 재정적 책임을 부과함으로써 특허피물에 의해 주로 제기되는 사행적 소송(speculative lawsuits)을 상당히 억제하고 있음을 보여주고 있다.²²⁵⁾

반면 미국에서의 특허소송 원칙은 승소하던 패소하던 상관없이 지금까지 계속해서 각 당사자가 자기 자신의 소송비용을 부담한다는 것이다. 다만, Section 285 U.S. Code에 따르면, 법원은 예외적인 경우에 합리적인 변호사 비용을 우세 당사자에게 지불할 수 있다:

Section 285 U.S. Code: “The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”

이때 ‘예외적인 경우’에 대한 입증책임은 매우 높으며, 피고는 비용-이동을 하려면 미국 특허청에 사기(fraud)에 준하는 악의(bad faith)를 입증해야 한다.²²⁶⁾ 이러한 예외의 이행은 오로지 법관의 재량에 달려 있으며, 실제로 사전심리 또는 재판으로 끝나는 소송의 약 1%만이 여기에 해당한다. 그 결과 미국에서 소송비용은 특허피물의 재판을 수용할지 여부를 결정함에 있어서는 당사자의 판단이 가장 중요하다.

③ 변호사 비용 부담

미국과 유럽에서 소송상 중요한 다른 차이점은 소송에서 성공보수(Contingency Fee)이다. 성공보수에 대한 약정은 특허피물로 하여금 소송의 재정적 리스크를 상당히 감소시키고, 변호사들이 특허피물의 사례들을 떠맡는 것에 대한 동기를 부여하는 주요한 도구이다. 유럽에

224) Singleton, *supra* at 4.

225) Jay P. Kesan, Carrots and Sticks to Create a Better Patent System, 17 Berkley Tech. L.J. 763, 787 (2002); Singleton, *supra* at 3.

226) Cambridge Prods., Ltd. v. Penn Nutrients, Inc., 962 F.2d. 1048, 1050-51 (Fed. Cir. 1992).

서 대부분의 소송은 성공보수 소송에 대한 커다란 제약 때문에 고정 비용 또는 시간당 변호사비용으로 진행된다. 사실 성공보수 약정은 유럽 국가에서는 엄격하게 금지되어 있다.²²⁷⁾ 다만 영국에서는 이와 유사한 약정인 조건부 비용(Conditional Fees)이 있는데, 이는 변호사가 시간당 비용을 받고, 승소한 경우에 ‘성공비용(success fee)’를 추가로 받을 수 있도록 약정하는 제도이다. 그러나 성공보수와는 달리, 영국의 성공비용은 소송 당사자의 손해배상규모와 관계없이 고정된 비용이라는 점이다.

성공보수 소송은 미국에서는 매우 일반적이다. 성공보수 약정에 의하면 고객은 변호사가 소송에서 승소하지 않는 한 이 비용을 변호사에게 지불하지는 않으며, 성공보수액은 자주 손해배상의 역할을 한다. 성공보수 약정이 손실과 비용에 대한 실질적인 위험을 변호사에게 이전한다 할지라도, 재판에서 승소한 경우에 비용은 시간당 보수 또는 고정비용 약정보다 훨씬 많은 경우가 자주 있다. 이 때문에 미국 제도에서 성공보수 소송제도는 몇 가지 부정적인 측면을 가지고 있다. 첫째, 더욱 많은 소송이 제기되고, 손해배상액수가 더 높아지며, 특허괴물의 급격한 출현 시 잠재적으로 이를 추진하는 요인이 될 수 있다는 점이다. 이러한 문제에도 불구하고, 성공보수는 미국의 주요 제도로, 이 제도가 없어지지 않는다면 커다란 저항에 부딪힐 것이다.

④ 미국과의 비교분석

미국에는 유럽보다 특허괴물이 훨씬 더 많은데, 이는 유럽과 미국 사이에 중요한 구조적 차이점들이 일부 존재하기 때문이다. 따라서 특허권자는 상당한 손해배상을 할 수 있는 잠재적 침해자에 대하여 특허 소송을 제기하려는 경향이 있다. 특히 미국의 일부 변호사들은 ‘no cure no pay’ 약정을 체결하는데, 이때 성공보수는 승소한 경우에

227) Winand Emons/Nuno Garoupa, The Economics of US-Style Contingent Fees and UK-Style Conditional Fee (CEPR Discussion Papers, No. 4473, 2004) at 2.

만 지불하도록 하지만, 패소하면 변호사 비용을 지불하지 않는다. 변호사 비용은 손해배상 규모의 일정한 비율로 책정되며, 성공보수 약정 하에서 특허소송을 착수하는 초기 비용은 매우 낮다. 따라서 특허권자는 제3자가 확실하게 특허침해자가 아니거나 특허의 유효성이 불확실하다 할 지라도 제3자에 대하여 특허를 집행하도록 유혹받을 수 있다. 이 경우에 공격을 받은 자는 자신의 방어를 위한 소송비용을 부담해야 하고, 많은 중소기업들의 경우에 이와 같은 비용은 자신들의 존재 자체를 위협할 수도 있어서 로열티를 지불함으로써 이 사건을 조정하도록 강요받을 수 있다.

반면 유럽에서 변호사의 성공보수는 일부 유럽 국가에서 허용되기는 하지만 대체적으로 불법 또는 강요할 수 없다. 성공보수 이용을 제한하는 일반적인 이유는 성공보수가 과도하게 소송을 조장하고, 특히 중재 판결에 관하여 고객과 변호사 사이에 이해관계의 충돌을 일으키기 때문이다. 특허괴물에 영향을 미치는 것으로 보이는 중요한 요인은 바로 승소자가 패소자로부터 변호사 비용의 상환을 요구할 수 있는지 여부이다. 미국에서 변호사 비용은 일반적으로 승소자에게 상환되지 않는다. 따라서 제3자에 대하여 특허소송을 진행하는 특허권자는 자신이 패소한다 할지라도 당사자의 변호사 비용을 지불할 위험을 부담하지는 않는다. 이는 미국과 유럽에서 특허괴물 활동에 있어서 가장 중요한 차이일 것이다. 대부분의 유럽 국가에서 승소자의 변호사 비용 중 전부는 아닐지라도 적어도 일부는 패소자에 의해 상환된다.

손해액의 규모를 살펴볼 때, 유럽과 비교하여 미국에서 배상받을 수 있는 손해액은 훨씬 더 크며, 소송 착수 비용이 상당히 낮을 수 있고, 사건에서 패소한 경우에 상대방의 변호사에게 비용을 지불할 위험도 매우 적다는 점 때문에 때 미국에서는 특허괴물이 활동하기에 상대적으로 유럽보다 좋은 조건이라고 할 수 있다. 환언하면 유럽에서는 낮은 손해배상규모, 높은 소송비용 및 특히 패소 시 변호사 비용의 상

환 가능성을 고려할 때, 유럽특허제도 하에서 특허괴물이 활동할 것으로 전망하기는 어려울 것으로 분석되고 있다.

한편 미국에서 특허괴물 문제는 최근 오바마 대통령이 미국 특허상표청(USPTO)에게 이를 문의할 정도로 가장 많은 정치적 관심을 받았다. 오바마 대통령은 미국 특허상표청에게 지시를 내려 회사들로 하여금 자신들의 특허가 보호받고자 하는 사항을 보다 구체적으로 하고, 미국 특허상표청은 지나치게 넓게 보이는 특허청구항들에 대하여 심사를 강화하도록 하였다. 또한 그는 ‘권리남용(abusive)’ 소송을 더욱 공격적으로 억제하도록 입법할 것을 미 의회에 요구하였다. 그 결과 수 많은 입법안들이 현재 의회에 진행 중이다. 배상받을 손해액의 범위와 성공보수 약정은 특허괴물과 관련하여 별로 관심을 받지 못한 반면, 우세한 당사자에게 변호사 비용의 상환을 수여할 가능성에 대하여는 많은 관심이 쏠렸다. 사실 미국 특허법은 이미 우세한 당사자에게 변호사 비용을 보상하는 것을 허용하고 있다. 그러나 이 규정은 예외적인 경우(exceptional cases)에만 적용되며, 미국 법관들은 이를 이용하는 것을 매우 싫어한다. 그러나 미국 연방대법원의 최근 2개의 케이스에 따르면, ‘예외적인 경우’란 의미는 느슨해졌고, 변호사 비용의 보상을 일반적으로 지지하고 있다. 이 2개의 판결로 특히 특허괴물로 활동하는 특허권자와 관련된 사례들에서 주로 피소된 침해자가 변호사 비용의 상환을 추구하는 것이 확실히 용이해질 것이다. 앞으로 미국의 법관은 명백하게 무효라고 알려진 특허를 실시하려고 하는 당사자 또는 고소를 당한 제품이나 서비스에서 특허받은 발명의 역할에 어울리지 않는 비용을 요구하는 당사자를 처벌할 가능성이 있다. 이러한 미국 연방대법원의 판결로 특허권자(특허괴물)가 약한 특허권을 실시하는 것을 꺼려할 것이라고 기대되고 있다.²²⁸⁾

228) Jens Raabjerg Olesen, Are the Patent Trolls here to get us?, 2015.7.16. 인터넷에서도 검색 가능함: <http://www.hoiberg.com/en/about-us/nyhedsarkiv/are-the-patent-trolls-here-to-get-us/> (2015년 11월 13일 방문).

2) 소송의 복잡성

미국에 비해 유럽에서 특허피물이 활발하게 활동하기 어려운 다른 이유는 전체적으로 유럽특허 집행제도라고 할 수 있다. 즉 복잡하고 다양한 유럽연합의 각 국가의 법령들은 그 자체 특허피물들에게 겁을 줄 수도 있다. 유럽특허로 무장된 특허피물이 유럽특허조약 회원국 중 어느 한 국가에서 침해가능성이 있는 자에게 소송을 제기할 수도 있지만, 만일 침해가 여러 국가에서 실시되고 있다면, 침해소송에서 승소하기 위해 특허피물은 각 국가의 법률에 따라 각각 소송 전략을 준비해야 할 것이다.²²⁹⁾ 각 국가에서의 소송비용은 미국과 비교할 때 보다는 비용이 덜 들지만, 특히 성공보수 약정의 가능성이 없이도 총체적으로 합하면 비용은 증가할 수 있다.

한편 통합특허법원이 없었을 때에는 각 국가의 법원에 의해 유럽특허법에 대한 서로 상이한 해석이 가능하였고, 국가마다 서로 불일치한 판결 가능성이 제기되었다.²³⁰⁾ 다만 이는 유럽통합특허법원이 설립되어 운영되면서 이러한 문제는 없어졌고, 특허분쟁에 대한 유럽통합특허법원의 역할이 특허피물들에게는 그만큼 중요하게 된 셈이다.

3) 피고의 다수 참여에 대한 제한

UPC 조약 제33조는 피고들이 상업적 관계를 가지고 있고, 소송이 동일한 침해에 관련되어 있는 경우에만 다수의 피고들을 상대로 소송을 제기할 수 있다고 규정하고 있다. 이와 같은 규제는 소송당사자들이 충분히 상업적 관계 및 침해에 의해 관련되어 있지 않는 한, 지형학적으로 유럽연합의 다양한 소재지로부터 1심의 특정 법원에서 하나

229) Terence Prime, *European Intellectual Property Law*, European Business Law Library, 2000, at 176.

230) Anna Mayergoyz, *Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls*, Cornell International Law Journal, Volume 42, Issue 2 Spring 2009.

의 소송에 참가하는 다수의 소송 참가자들에 NPEs가 참여하지 못하도록 방지할 수 있다. 반면, 미국에서 NPEs는 어느 하나의 관할권에서 다수 피고들을 제소하는 것을 선호하여 왔는데, 이는 이와 같은 방식이 소송비용을 낮출 뿐만 아니라 피고들이 서로 다른 관할권에서 사업지를 가지고 있을 수 있기 때문에 피고들이 더욱 편리한 관할권으로 이전하는 것을 보다 어렵게 할 수 있기 때문이다. 어느 한 관할권이 다른 관할권에 비해 편리하다고 할 수는 없기 때문에 미국 법원들은 분쟁 사례들이 다른 재판 관할부로 이전하려고 하지 않는 경향을 보여 왔다. 그러나 최근에 제정된 미국발명법(America Invents Act)은 특허소송을 남용하는 NPEs들에 대한 제재 방안으로서 아무 관련 없는 피고들의 공동소송을 막고 있다. 반면, UPC 조약 제33조가 향후 이러한 역할을 할지 기대된다.

4) 재량적 금지명령(discretionary injunctions)

UPC 조약 제63조에 의하면 법원은 침해자에게 금지명령을 내릴 수 있다. 2006년 미국 연방대법원이 특허 사건에서 금지명령은 형평법상 재량의 문제이지, 자동적으로 내려지는 것은 아니라고 판시하였다.²³¹⁾ 이 판결은 특허소송을 남용하는 NPEs의 주요 무기를 제거하였다. UPC 제63조에서 UPC는 금지명령을 본질적으로 자동적으로 부여하고 있는 미국의 구 특허법이나 독일 현행 특허법보다 피고-선호적 입장을 보이고 있다.

5) 제한된 디스커버리 및 입증

UPC 조약 제53조 및 시행령(Rules) 제170조 내지 제191조는 서류 및 입증 제작 방법에 관한 규정이다. 그러나 이들 규정들은 미국 특허소송에 관련된 서류 및 입증 제작 보다는 덜 복잡하다. 미국 특허

231) eBay Inc. v. MercExchange LLC, 547 U.S. 388(2006).

소송에서 피고는 자신의 변론에 자신감을 가지는 반면, 예상되는 판결(verdict)을 얻기 위한 비용은 엄청나게 높으며, 이는 조정을 통해 소송을 해결하려는 NPE에게는 영향력을 미친다. 그러나 UPC 소송에서 피고는 디스커버리(discovery)²³²⁾ 및 입증 제작에 관하여 보다 낮은 비용과 책임을 예상하고 있으며, 이는 소송비용에 기인하는 해결을 강제하려고 하는 NPE의 영향력을 상당히 감소시킨다.

6) 형평성 및 공정성 원칙

UPC 조약 제42조에 따르면 법원은 “.. 법적 구제조치는 공정하고 공평한(fair and equitable) 방법으로 사용되고, 경쟁을 저해해서는 안된다”라고 규정하고 있다. 동조는 UPC 하에 법관들에게 권한을 부여하여 NPE에 의해 제기될 수 있는 권리남용 소송에 관하여 공정성 및 공평성의 원칙을 고려하도록 하고 있다. 특히 유럽에서는 공정하고 합리적 경쟁이 매우 중요한 의제로 취급되는 만큼 특허피물이 활동할 수 있는 공간도 크지 않으리라 전망된다.

(4) 유럽통합특허법원에서 구조적 안전장치(Structural Safeguards)

UPC 조약은 UPC 내에서 NPEs가 실무를 하지 못하도록 하는 다양한 구조적 안전장치도 마련하고 있다. 이와 같은 구조적 안전장치에는 (1) 사실관계에 대한 비배심원(nonjury) 재판, (2) 6년으로 제한된 법관 임명, (3) 유럽위원회(European Commission)에 의해 감독되는 행

232) 디스커버리(discovery, 증거개시)는 영미법에서 소송 절차상 제도이다. 이 제도는 재판을 개시하기 이전에 당사자가 자신이 가지고 있는 증거 및 서류를 서로 공개함으로써 쟁점을 정리할 수 있도록 하는 제도이다. 사실조사절차를 통해 당사자는 사실관련 정보를 충분히 보유 및 검토하게 되고, 이를 통해 쟁점을 명료화하며, 또한 소송절차를 간소화시킬 수 있어서 소송비용도 절감할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 위키백과 검색어 ‘디스커버리.’ 인터넷에서 검색 가능함: [https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%94%94%EC%8A%A4%EC%BB%A4%EB%B2%84%EB%A6%AC_\(%EB%B2%95\)](https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%94%94%EC%8A%A4%EC%BB%A4%EB%B2%84%EB%A6%AC_(%EB%B2%95)) (2015년 11월 15일 방문).

정 위원회에 의해 규제를 받는 법관 임명, (4) 중앙 부(central division)에서 법관 연수, 및 (5) 각 지역 부(local divisions)에서 자국민과 비자국민으로 구성된 법관 합의부를 포함하고 있다.

1) 비배심원(No Juries)

UPC는 배심원 재판제도를 도입하고 있지 않다. 판결은 법관들에 의해 이루어지며, 이는 해당 사안의 기술 문제에 트레이닝이 된 법관들이 포함될 수 있다. 미국에서 NPEs는 전형적으로 법관이 특허 원고에게 유리한 판결을 내리는 성향을 가지는 법원에 소송을 제기한다. 반면, UPC에서 법관들의 배제는 포럼 쇼핑(forum shopping)의 장점을 감소시키고, 가능한 한 특정 법관을 편중하는 성향을 없앤다.

2) 6년 법관 임명제도

UPC 조약 제4조에 의하면 법관은 6년간 임명되며, 이 기간은 갱신될 수 있다. 따라서 이 기간 동안 권리남용 소송을 허용하는 법관은 다음 기간에는 임명되지 않을 수 있다.

3) 유럽위원회에 의해 감독받는 행정위원회(Administrative Committee)에 의한 재판부 임명

UPC 조약 제6조에 의하면, 행정 위원회는 UPC의 법관들을 임명한다고 규정하고 있다. 임명은 유럽위원회에 의해 감독을 받는 행정위원회에 의해 이루어지며, 합리적인 사람이라면 이 기간동안 권리남용을 허용하는 법관이 다음 기간 동안에는 행정위원회에 의해 임명되지 못하도록 할 것이다.

4) 중앙부(Central Division)에서 법관 연수

UPC 조약 제19조에 의하면, UPC는 법관연수체제를 구축하도록 함으로써 서로 다른 지역의 법관들에게 특정한 지식과 경험을 공유하도록

록 하고 있고, 특허소송에 대한 법원의 사례들이 일관성을 가지도록 한다. 중앙집중화 및 지속적인 연수를 통해 UPC에 있는 법관들로 하여금 특허법의 기술적 관점과 언어적 기량에 집중하여 연수를 받도록 하고 있다. 또한 정기적으로 회의하여 특허법 발전에 대한 토론을 도모하고, UPC의 사례들의 일관성을 가질 수 있도록 한다. UPC 법관들에 대한 이와 같은 일관성 있는 연수는 UPC의 특정 법원 또는 재판부에서 특허피물에게 유리할 수 있는 법원의 판결들의 다양성을 경감시키고 있다.

5) 지역부(Local Division)의 자국민과 비자국민으로 구성된 재판 합의부

UPC 조약 제8조에 의하면, 1심법원과 항소법원에서 법관들의 다양성을 인정하고 있다. 1심 법원은 일반적으로 3명의 법관으로 구성된 다국적 합의부를 포함한다. 지역부에서 평균 매년 50 사건 이하의 청문회가 열린다. 이보다 역동적인 지역부 재판부의 경우, 합의부는 호스팅(hosting) EU 회원국 이외의 국가출신의 재판관 1명과 호스팅 EU 회원국 출신의 재판관 2명을 포함할 수 있다. 지방부(Regional Division)의 경우 3명의 법관 중 2명은 참여 EU 회원국 국민으로, 다른 1명의 법관은 다른 EU 회원국 출신의 법관일 수 있다. 중앙 재판부에서는 변호사 자격을 가지는 법관 중 2명이 서로 다른 참여(participating) EU 회원국 출신이어야 한다. 항소심에서 사례들은 5명으로 구성된 다국적 합의부로 구성되며, 이 중 3명은 변호사 자격을 가진 자로, 서로 다른 참여 EU 회원국 출신 중에서 선택되어야 한다. 재판 합의부에서 국적의 다양성은 특정 UPC 법원이 권리남용 소송을 허용할 수 있는 가능성을 경감시킨다.

(5) 소 결

UPC 조약은 특허괴물과 관련된 다양한 이슈들을 검토하여 제정하였음을 알 수 있다. 즉 특허괴물의 활동에 대한 UPC의 소송 및 구조적 안전장치는 특허권자가 권리남용 및 무가치한 특허소송에 참여하지 못하도록 제도적으로 막고 있음을 알 수 있다. UPC가 본격적으로 운영이 될 때 특허괴물들이 유럽에서 어떠한 활동을 벌일지 귀추가 주목되지만, UPC의 다양한 안전장치 하에서 특허괴물이 유럽에서 활동하기란 결코 쉽지 않다는 것을 예상할 수 있다.

**제 3 절 일본에서의 특허괴물 규제 관련
논의 현황 및 입법 동향**

1. 들어가며

(1) 일본특허법상의 특허제도의 의의 및 목적

일본 특허제도의 목적은 “발명의 보호 및 이용을 도모함으로써 발명을 장려하고 산업 발전에 기여”하는 것이다(일본특허법 제1조). 즉, 새로운 기술을 공개한 자에게 일정 기간 동안 일정한 조건하에 특허권이라는 독점적 권리를 부여함으로써 새로운 기술의 공개를 촉진하고 산업의 발달에 기여하기 위해 특허 제도가 존재한다고 보는 것은 우리나라와 같다. 그러나, 특허발명은 무체재산으로서 물리적인 지배가 이루어지지 않기 때문에 타인에 의한 이용이 쉽게 이루어져 그 침해가 쉽게 일어날 수 있다. 이 때문에 타인이 무단으로 이용하는 행위를 금지할 수 있는 권리를 특허권자가 가지는 것은 중요하다.²³³⁾ 특허권의 독점배타성을 가능하게 해주는 금지청구권은 일본 특허법 제 100조에 규정되어 있으며, 이 금지청구권은 특허권을 보호하기 위한

233) 牧野利秋他編 『知的財産法の理論と実務』(新日本法規出版, 2007年) 65면.

특허제도의 근간을 뒤흔치는 권리라 할 수 있다. 이와 같이 특허권자들에게 독점배타권을 부여하여 금지청구권을 행사할 수 있도록 하는 것은 결국 특허제도의 기본 목적인 특허발명을 가진 권리자가 사업상의 우위를 확보할 수 있도록 하여, 사업을 성공적으로 이끌고 그로인해 발생하는 수익을 다시 연구 개발에 선순환적으로 투자하도록 하는 특허제도의 목적을 바탕으로 하는 것이다.

그러나 지적재산권의 유통 활성화에 의한 특허권자의 다양화와 전기·정보 통신 분야에서의 기술 표준화 활동의 활성화, 오픈 이노베이션 진전 등으로 특허권의 권리 행사 형태가 다양해지고 있다. 그럼에도 불구하고, 모든 형태의 특허권 침해에 대하여 금지청구권의 행사를 허용하게 되면 그 특허를 실시하고 있는 업체에 과도한 영향을 미쳐서 오히려 특허법의 목적(특허법 제1조)인 「산업 발달」을 저해할 수 있는 경우가 있다. 이러한 상황에서 권리 행사의 목적이나 형태, 권리 주체의 사업 형태 등에 따라서는 이노베이션의 촉진을 저해하게 않도록 필요에 응하고 금지청구권 행사를 제한해야 한다는 목소리가 일본내에서 있어 왔고, 또한 그 해결방안의 제시를 위한 논의와 검토가 있어왔다.

특허권자의 불합리한 금지청구권 행사와 관련하여 문제되고 있는 유형들은 ‘특허 괴물’에 의한 권리 행사가 이루어지는 경우와 기술 표준의 홀드업을 일으키는 권리 행사가 이루어지는 경우이다.²³⁴⁾ 즉 전자는 실시되지 않고 있는 특허권에 근거하여 권리를 행사할 때의 문제이고, 후자는 표준 규격으로 정해진 기술을 이용하여 제품을 제조 판매하는 경우에 표준기술에 관하여 특허권을 가지는 사람이 라이선스 협상을 거부하거나 고액의 라이선스료를 요구하면서 금지청구 소송을 제기하는 경우이다.

234) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 『特許制度に関する法制的な課題について』(2011.2.) 53-55면. http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/toushintou/pdf/tokkyo_housei_kadai/houkoku.pdf(최종방문 2015년8월20일)

현행 일본특허법상으로는 이러한 특허권자들의 불합리한 금지청구권을 직접 제한하는 규정은 없는 실정이고, 이 때문에 권리침해 행위만 있으면 획일적으로 금지청구권의 행사할 수 있다고 해석된다. 특허권을 침해하게 되면 금지청구권 및 손해배상청구 등을 할 수 있으나, 손해배상청구권의 경우 불법행위의 고의 또는 과실이 충족되어야 하나, 이러한 금지청구로 인하여 사업을 하고 있는 자들의 사업을 방해하게 되어 결국 산업발전을 저해할 수 있으므로 특허권자들의 불합리한 금지청구권 행사를 제한하고자 하는 논의가 2004년도부터 정부를 중심으로 하여 되어왔다. 이하에서는 일본에서 논의되어 온 특허권자들의 불합리한 금지청구권 행사에 대한 논의되어 온 다양한 연구조사를 바탕으로 일본에서의 현상과 해결방안들을 정리한다.

(2) 특허제도의 목적을 저해하는 특허권 행사

1) 표준특허권자들의 특허권 행사에 의한 홀드업(Hold up)²³⁵⁾

홀드업의 문제란 표준특허 실시자에 대해 “표준특허”(표준을 실시하면 반드시 침해하게 되는 특허)의 권리자가 고액의 실시료를 청구함으로써 표준특허의 실시자가 큰 손실을 입고, 경우에 따라서는 표준특허 자체를 사용하지 못하게 하는 것을 말한다.

과거의 표준기술들은 특허권이 이미 존재하지 않거나, 유효한 특허권이 존재하더라도 무상으로 라이선스 되도록 약속된 기술에 한정되는 경우가 많았지만, 최근에는 표준에 관한 필수 특허를 무상이 아니라 RAND(합리적으로 비차별적인 조건 ‘Reasonable And Non-Discriminatory’)로 라이선스할 것을 조건으로 하여 표준으로 채택되는 경우가 많아지고 있다.²³⁶⁾ 표준에 관한 특허가 많은 경우는 표준 기술에 관한 특허

235) 鶴見隆 『ホールドアップ問題, パテントトロール問題と 特許情報調査』 情報管理 (2010), vol.53 no2, 113면.

236) 長岡貞男 「コンソーシアム型技術標準における今後の政策課題」 知財研フォーラム Vol.69

권자가 공동으로 특허풀을 형성하여 당해 특허풀을 통해 표준을 채용한 제품의 개발·생산에 필요한 특허를 일괄하여 라이선스하는 시스템으로 이용되는 경우가 많다.

그러나 표준화 기술의 이용과 원활한 특허 라이선스 촉진을 도모하는 특허풀 제도에서도 “표준특허”를 가지고 있으면서 특허풀에는 참여하지 않은 특허권자가 독자적으로 높은 로열티를 요구하여 문제를 낳고 있다.²³⁷⁾ 그리고, 표준화 기술의 특허풀에 참여하였던 자가 자기의 표준 특허의 존재를 분명히 하지 않고 규격을 확립한 후 권리를 행사하는 경우도 있어 이로 인한 홀드업 문제가 종래부터 있어왔다.²³⁸⁾ 또한 표준 특허의 특허권자에게 표준 규격을 준수한 제품은 특허권 침해의 주장·입증이 용이한 한편, 사업 회사는 설비 투자 등을 한 결과 해당 표준 규격이외의 기술을 채택하기가 어렵기 때문에, 표준 특허의 침해를 이유로 하여 금지청구권이 행사되는 경우에는 표준 특허를 실시하는 회사는 협상에 크게 불리한 입장이 된다.

최근에는 산업계의 재편에 따라 사업 철수 및 특허권의 처분이 진행되고 있는데, 처분된 표준 특허의 이용가능성을 확보하기 위해 표준화 단체에 대하여 표준화의 참여자가 한 FRAND(Fair, Reasonable, and Non-discriminatory terms) 선언이 무의미하게 되는 경우나 사업을 하지 않기 때문에 크로스 라이선스 등의 라이선스 협상에 대한 유인이 약한 NPE (Non Practicing Entity)에 표준 특허가 양도되는 경우들로 인해 문제가 더욱 심각해지는 경향이 있다.

표준특허의 홀드업에 관한 사건으로서 일본기업에 영향을 미친 사건으로서는 미국 포젠티사가 자신들이 특허권을 보유하고 있는 JPEG (Joint Photographic Experts Group, 정지 화상 데이터 압축 방식에 관한

(2007), 3면.

237) 加藤恒『パテントプールの現状と将来像』知財管理Vol.59、No3(2009. 3), 273-284면.

238) 一般財団法人知的財産研究所『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書』(2012.3.), 1면.

표준)에 대해 이를 전세계적으로 보급한 후에, 이 표준기술에 대해 특허를 가지고 있다고 공표한 후, 세계의 수십개 기업(그 중 11개사는 일본 기업)에 경고장을 발송한 사건이다.²³⁹⁾ 경고장을 받은 일본 기업 중 2개는 이내 라이선스료를 지급했고 그 금액은 각각 1,620만달러, 1,500만달러로 추정되고 있다. 그 외 31개 회사(이 중 9개가 일본 기업)는 포젠트사 보유 특허의 특허성 및 침해성에 문제가 있다고 하여 태도를 유보하고 있었는데, 포젠트사로부터 특허 침해 소송을 당했다. 이들 소송은 모두 금전적 화해로 끝났지만, 앞의 2개사의 라이선스료를 포함해 포젠트사가 따낸 라이선스료는 100억엔을 웃도는 것으로 추정된다.²⁴⁰⁾

[표 3] 표준기술의 예

	관련상품	특허건수	라이선서	라인선시
MPEG2 Video 디지털비디오기술	지상파디지털방송, DVD, Blu-ray	약 790	25사	약1500사
MPEG4 Video AVC 디지털비디오기술	DMB, 비디오카메라, PC등	약 290	14사	약620사
ISDB-T 일본디지털TV	지상파디지털방송, DMB, CATV	약 270	15사	약120사
MPEG2 AAC 디지털오디오기술	지상파디지털방송	약 280	5사	약130사

출처: 財団法人知的財産研究所 「イノベーションの創出に資する知的財産権制度の在り方に関する調査研究報告書」(2010.3.) 60면

239) 榊原憲 『死蔵 特許－技術経営における新たな脅威：Patent Hoarding訴訟』 一灯舎 (2009), 90-109면.

240) 榊原憲 『死蔵 特許－技術経営における新たな脅威：Patent Hoarding訴訟』 一灯舎 (2009), 9-21면.

2) 특허피물(NPE)의 특허권 행사

이 표준특허의 홀드업 문제와 불가분의 관계에 있는 것이 특허 피물의 문제이다. 특허 피물에 대한 명확한 정의는 없으나, 일반적으로 자신은 사업을 직접 하지 않고 자신이 보유하고 있는 특허권에 근거하여 거액의 손해 배상을 획득할 목적으로 상대방에게 침해를 주장하는 특허권자를 지칭한다. 일본에서도 특허청을 비롯하여 여러 연구회, 심포지엄 등에서 논의되어 왔지만 그 특성 때문에 아직 명확한 정의가 이루어지고 있지 않다. 일반적으로 특허 피물은 특허를 출원 또는 구입함으로써 취득하지만 아무런 실시행위를 하지 않고, 또한 협력적인 크로스 라이선스 등도 하지 않는다. 특허권의 취득 당초에는 이것을 침해하는 기술시장이 성숙하는 것을 지켜보다가 자신의 특허권의 가치가 최대가 되었다고 생각될 수 있는 시간에 권리행사를 하는 것이고, 이것에 의해 거액의 라이선스료나 화해금등을 요구한다. 예컨대 다른 회사가 특허를 사용하여 제품을 만들기를 기다렸다가 금지청구 소송을 제기하고 거액의 합의금을 챙기기도 한다.

청구를 받는 상대방으로서는 동업자끼리의 경우라면 합리적인 크로스라이선스로 해결할 수도 있지만, 라이선스에 관심이 없는 특허 피물에 대해서는 그러한 해결책을 취할 수도 없다. 이런 특허 침해 소송 남용이 엄청난 비용을 부담시키고, 경쟁을 저해하는 결과를 낳고 있다.

그러나 특허 피물은 외형적으로는 특허권자이고 특허제도에 따라 적법하게 특허권을 취득하고 적법하게 권리 행사를 한다. 근래에는, 특허를 보유하고 있지만 실시하지 않은 자 전체를 일반적으로 특허 피물로 칭하는 경우가 있으나, 이와 같이 특허 피물의 개념을 극단적으로 넓게 해석하게 되면 특허를 라이선스하는 대기업이나 대학의 기술이전기관(TLO)등도 여기에 해당되어 이들의 정당한 특허권자의 권리행사까지 부정적으로 취급될 수 있는 위험도 있다. 따라서 특허

괴물을 정확히 정의하기는 매우 어려운 문제이다. 이들 특허권자들의 특허행사 양태에 따라 구분해 보면 이하의 표와 같이 나타낼 수 있다.

[표 4] 특허괴물을 식별하기위한 요건

		특허괴물		대학의 TLO 개인발명가 특허관리회사
		특허괴물	특허괴물행위를 하는 자	
업무태양	자신의 특허발명을 과거 현재 미래에 걸쳐 실시하지 않음	○	○	○
	스스로 권리행사에 사용하는 특허권을 만들어내는 실태적인 연구개발을 하지 않음	○	×	×
권리행사의 목적·태양	(거액의) 라이선스료가 목적의 하나	○	○	○
	라이선스료의 최대화를 위해 금지청구를 함	○	△	×
	라이선스료의 최대화를 위해 권리행사를 의도적으로 지연시킴	○	△	×

출처: 情報通信産業の發展を阻害する権利行使に対する権利制限に関する一考察—パテントトロール支援の経験から—情報処理学会研究報告 Vol.2011-EIP-52 No.10(2011.5.19.) 平塚三好 57면.

2. 불합리한 특허권 행사의 실태²⁴¹⁾

(1) 표준특허의 특허취득 및 불합리한 행사

1) 문제의 소재

정보통신기술 분야에서는 기기간의 상호 접속이나 비용 삭감을 목적으로 기술의 표준화가 진행되고 있고, 기술 발달과 네트워크화로 하나의 표준 규격에 수백건~수천건의 표준 특허가 존재하는 경우도 등장하며, 그 결과 표준 특허를 조사하는 데 어려움이 있거나 협상 비용이 상승시킨다. 이 때문에 근래에는 산업계의 개편에 따른 사업 철수와 특허권의 처분이 진행되었고, 또한 표준 특허의 이용 가능성을 확보하기 위해서 표준화 단체에 대한 표준화의 참가자의 간 FRAND (Fair, Reasonable, and Non-discriminatory)를 선언을 함으로써 표준기술을 활용하도록 하고 있다.

그러나, 이러한 FRAND선언이 무의미할 정도로 표준규격의 책정에 참여하였던 특허권자가 자신의 기술이 표준특허로 된 후에 권리를 행사하여 타인의 표준특허실시를 방해하는 이른바홀드업 문제를 일으키고 있다. 표준 특허(표준 규격에 준거한 기기를 생산, 사용 또는 양도하거나 방법을 사용함에 있어서 피할 수 없는 특허)의 침해를 이유로 하여 특허권자가 금지청구권을 행사할 경우, 널리 공개된 표준 특허에 근거하여 사업을 하는 자는 금지에 의해 설비 투자 등을 실시한 사업을 계속하기가 어렵다. 더욱이 사업을 하지 않으면서 라이선스 협상에서 협상력이 강한 자에게 표준 특허가 양도되는 경우는 표준 특허를 실시하는 자의 협상지위는 더욱 불리한 입장에 있고 그런 표준 특허의 권리 행사는 그 후의 기업 경영뿐 아니라 해당 표준 규격의 보급 그 자체에도 악영향을 미칠 우려가 있다.

241) 山崎亮平; 加藤浩, 「パテントトロールの定義、問題の所在とその対策の検討」, 年次学術大会講演要旨集(2009. 10. 24.), 24: 413-417.

또한, 표준특허 실시에 대하여 침해를 이유로 하여 금지청구권을 행사할 경우에는 행사를 받은 기업의 경영뿐 아니라 표준 특허의 보급, 심지어 소비자의 이익에도 악영향을 미칠 우려가 있다.

표준 기술을 이용하는 전형적인 예로서는 그 기술 사양이 정해져 있고 불특정 다수의 제품이나 부품 등이 표준기술을 이용하여 공통의 인터페이스를 통해 연동되는 경우에는 그것이 아무리 뛰어난 기술이라 하더라도 표준 기술을 회피하고자 제품을 만드는 경우에는 그 밖의 불특정 다수의 제품과의 호환성을 살리지 못하기 때문에 제품의 상업적 가치가 현저히 저하되게 된다.²⁴²⁾ 다시 말하면 기술적으로는 뛰어나지 않더라도 표준화된 기술은 기술적으로는 회피 가능하지만 상업적으로 회피하기 어려워 많은 업체들이 표준기술을 회피하고 제품을 만들기는 어렵게 되는 것이다.

그리고 하나의 표준 기술을 실시하고 나면 표준으로 되는 특허의 수가 기술 분야에 따라서는 수천 건 또는 그것을 넘는 경우도 있다.²⁴³⁾ 전 세계적으로 표준 특허가 몇건밖에 존재하지 않는다면, 문제는 쉽게 해결될 수 있을 것이나, ICT분야의 표준 규격에서는 표준특허 건수가 방대하기 때문에 원래의 특허 제도의 취지를 넘어 특허 조사의 어려움, 권리자와의 협상 비용의 상승을 가져와서, 결국에는 국가마다 법제도나 실무의 차이 때문에 문제의 복잡함을 증대시킬 수 있다. 많은 표준특허가 생기는 원인중의 하나는 아무리 사소한 기술이라 하더라도 표준 규격의 사양의 범위 안에 있으면 표준 기술이 되고, 그 기술을 만족시키는 특허는 표준 특허가 되기 때문에 결국 표준 특허의 수가 결과적으로 증대된다. 특히 표준 규격의 범위 안에

242) 寺崎明「国際標準と政官民の連携の重要性」知的資産創造(2011. 6), 40면.

243) 예컨대, 제4세대이동통신서비스인 LTE(Long Term Evolution)에 대해서, ETSI(European Telecommunications Standards Institute : 欧州電気通信標準化協會)에 의해 공개된 표준특허 목록에 의하면 2012년 당시 표준특허가 된 특허권 건수는 5,013건이었다(サイバー創研「LTE に関する ETSI 必須特許調査報告書第 2.0 版」(2012) 7면).

있으면 표준 기술이 되는 데는 특허의 대상이 되는 기술의 질과 가치와는 아무런 관계가 없고, 그 규격의 사양을 만족하기만 하면 기술에 관한 특허는 표준 특허로 된다는데 문제가 있다.

이렇게 하여 표준특허가 된 기술에 관하여 특허권 침해로 판단되면 그 기술적·경제적 가치에도 불구하고 표준 규격에 대응하는 제품 전체의 금지청구가 인정될 수 있다는 점이 표준특허의 권리행사와 관련된 산업계가 안고 있는 큰 문제이다.²⁴⁴⁾ 특허의 일차적인 기능이 특허발명의 실시의 독점에 있는 이상, 사소한 기술에 대한 특허라 하더라도 이를 침해하는 제품의 제조 등의 금지가 원칙적으로 부정되지 않는다. 그러나 표준 특허는 기기 간의 상호 접속이나 제품의 보급 등의 이유로 상업적으로는 그것을 이용할 수밖에 없음에도 불구하고, 하나의 표준 규격에 수백건~수천건의 표준 특허가 존재하는 경우가 있는 경우 모든 특허를 조사하기란 어렵다는 점이다. 그럼에도 불구하고, 표준 특허기술의 수백건~수천건 중의 한건에 지나지 않는 특허라 하더라도 그 기술 전체의 이용을 방해할 수 있다는 것이 표준특허의 특징이다.

따라서 표준 특허 침해를 이유로 금지청구권이 행사되면 그 특허가 불가피하게 사전 대응이 곤란하기 때문에 현행 사업의 지속이 위협받고 사업자가 그러한 기술의 채용을 주저하게 되어 제품이 만들어지지 않고 결국 소비자들이 그러한 제품을 접해볼 수 없게 함으로 인해 그 금지청구권 행사를 받은 기업의 경영뿐 아니라 표준 규격의 보급, 심지어 소비자의 이익에도 악영향을 미칠 우려가 있다.

2010년도 산업재산권제도 문제 조사 연구 「권리행사형태의 다양화에 입각한 특허권 효력의 현상에 관한 조사 연구(「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究」)」²⁴⁵⁾에 의하면

244) 長岡貞男 「標準規格にかかる必須特許の権利行使の在り方についての考察」 知財研フォーラム 90号(2012), 56면.

245) 財団法人知的財産研究所 「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方

일본에서 표준 특허의 권리자로부터 경고를 받은 적이 있다고 응답한 사람은 응답자 93명 중 4명(4.2%)이었다. 한편, 표준 특허에 의한 권리 행사를 하는 행위에 대해서 현재 문제라고 생각하고 있는 사람이 응답자 100명 중 35명(35.0%)이었다. 또한 “장래적으로 문제가 될 것으로 보고 있다”는 자가 응답자 100명 중 32명(32%)이었고, 크게 문제가 아니라고 보는 사람이 3명(3.0%)이었다.

2) 일본의 소송 사례

① 東京地裁平成20年(ワ)第38602号

본건에서는 표준특허²⁴⁶⁾가 특허권을 취득한 자로부터 원고에게 이전되었고, 그 권리를 양수한 원고가 사업 실시자인 피고에 대한 손해 배상금으로 10억엔을 청구한 사건이다.

원고는 룩셈부르크의 특허관리회사이고 라이선스사업 이외에는 사업이 없다. 본건에서 문제가 된 특허권은 원권리자(본건 특허에 대한 FRAND선언 여부는 확인하지 못하였다)로부터 원고에 이전됐다. 한편 원고는 유럽에서도 피고와는 다른 사람에 대해서 같은 특허 침해 소송을 제기했다.

본건에서 원고는 주로 피고가 표준 규격의 사양에 기초하여 사업을 하고 있으므로, 본건 특허권의 구성 요건을 충족하는 취지를 주장하고, 권리 침해에 관한 입증책임 전환을 꾀하였다. 또한 본건에서 대상이 된 표준 규격 방식에서는 수백건 이상의 표준 특허가 존재하였다.

피고는 일본의 휴대 전화 통신 사업자(KDDI)이다. 피고는 2010년에 무효 심판(무효 2010-800219)을 제기하였고 심결은 특허법 제29조1항3호에 의해 “청구항 6 및 청구항 11에 관련된 발명에 대한 특허를 무효”로 하였다. 피고 보조 참가인은 원특허권자와의 권리의 행사 특약

に関する調査研究」(2011.2.)

246) 원고가 표준특허라고 주장하고 있는데 불과하고, 특허평가기관으로부터 표준인정을 받은 것은 아니다.

에 근거하여 납품한 제품을 피고가 사용하고 있으며, 원고 청구에서 이 제품 사용 범위를 제외할 것을 요구하였다. 이에 대해서 동경지방법 재판소는 원고의 청구를 기각하였다.

② 東京地裁 A: 平成 21年(ワ) 第08390号、B: 平成 21年(ワ) 第17937号、C: 平成 23年(ワ) 第27102号

이 사례는 동일한 당사자 사이의 3개의 소송(A, B, C)이다. 모든 사건에 공통하는 사실 관계로서 표준 특허²⁴⁷⁾가 특허권을 취득한 자로부터 사업을 하지 않는 원고에게 이전되면서 사업 실시자에게 해당 특허 발명의 금지(사용, 수입, 판매 등) 및 손해 배상(A, B: 1.5억엔, C: 3125만엔)을 청구한 것이다

원고는 독일의 특허관리회사이고, 라이선스사업 이외의 사업은 하지 않았다. 본건 특허권은 전 권리자의 대리인인 변호사가 헤지 펀드의 지원을 받아서 원고를 설립함과 동시에 이전 권리자(또한, 본건 특허에 관한 FRAND선언은 없었다)로부터 원고에게 이전된 것이다. 원고는 그 외에도 많은 특허권을 보유하고 있지만 2009년 12월 10일에 FRAND를 선언하였다. 또한, 원고는 유럽에서도 수많은 특허 침해 소송을 제기하였고, 휴대 전화 제조업체에게 승소한 국가도 있다.

원고는 주로 독일 판례 이론을 내세우며 “대상 특허가 표준기술에 준거하고 있으며, 그 표준기술에 근거하여 당해 기술을 피고가 실시하고 있음을 입증한 경우에는 원고는 침해에 대한 입증 책임을 면한다”고 주장하였다. 피고는 일본의 휴대 전화 통신 사업자이고 W-CDMA 방식으로 서비스를 제공하였다. 피고 통신 서비스의 2010년도 말에 가입자 수는 약 310만 계약이며, 이 서비스 제공을 위해 연간 수백억 엔의 설비 투자를 하였다. 본건의 대상 표준 규격인 W-CDMA 방식에는 천 건 이상의 표준 규격 관련 특허가 존재하고 있다. 피고는 주로

247) 원고가 표준특허라고 주장하고 있는데 불과하고, 특허평가기관으로부터 표준인정을 받은 것은 아니다.

A 사건에서는 본건 특허의 무효를 B 사건에서는 다른 나라(독일 등)의 권리 취득 경위, 소송 경위 및 사전 교섭이 없고 금지 청구가 고액 라이선스료를 목적으로 하여 권리 남용이라는 취지를, C 사건에서는 피고에게는 금지를 요구하는 이익은 아니고 고액 라이선스료를 목적으로 하는 것이며, 권리 남용이라는 취지를 주장하고 있다.

또한 A 사건은 특허법 104조의3(특허법 제29조1항3호)에 의해 원고의 청구는 모두 기각되었고(東京地判平成23年8月30日), B 사건은 구성요건을 충족하지 않은 것으로서 원고의 청구는 모두 기각되었다(東京地判平成24年5月31日). 그리고 C 사건 판결에서는 표준 규격이나 사양서에 특허에 대응하는 기술의 실시 방법에 대해서 규정되어 있다 하더라도 그것만으로 이 기술이 이 표준규격에 준거하는 경우에 반드시 실시해야 하는 성질의 것임이 인정되는 것은 아니라고 하고 있다.

③ 東京地裁平成22年(ワ) 第47835号

본건은 사업 철수자인 원고가 FRAND를 선언한 표준 특허를 이용하여 사업 실시자인 피고에 대해 금지(양도, 수입 등 금지) 및 손해배상금으로 약 4억엔을 청구한 사례이다. 원고는 일본의 종합 전기 메이커이고 휴대전화단말기 사업에서 2008년에 사실상 철수하였다. 본건 특허권은 원고가 애초의 특허권자이고 이전을 받은 것은 아니다. 또한 이 대상 특허는 IPEC(국제 특허평가기구)로부터 W-CDMA방식의 표준특허가 인정되었다. 또한 원고는 본건 소송 제기시에는 W-CDMA 방식의 특허풀에 참여하였으나, 본안 소송 계속 중에 이 특허 풀에서 탈퇴하였다. 본건에서는 원고들은 주로 표준 규격의 사양·실험 데이터에 기초하여 구성 요건의 충족을 주장하고 있다.

피고는 전기 메이커이고, W-CDMA방식의 휴대 전화를 유통업자에게 납품하였다. 피고의 휴대전화는 일본에서 연간 수백만대 판매되고 있다. 본건의 대상 표준 규격인 W-CDMA방식에는 수백건 이상의 표

준특허가 존재하였고, 아직 인정되지 않은 표준 규격 관련 특허는 천 건 이상 존재하지만 피고는 W-CDMA방식의 특허폴에는 참여하지 않았다. 본건에서 피고는 구성 요건을 충족하지 않고 무효라는 주장뿐 아니라 FRAND 선언 위반에 의한 권리의 남용이나 원고의 허락을 받은 자로부터 부품을 구입했기 때문에 소진되었음을 주장하였다. 특히 FRAND선언 위반에 의한 권리 남용에 대해서는 소송 전의 협상에서 원고 특허권에 대한 기술적(침해의 유무, 유효성)인 논의가 없이 FRAND조건에 의한 라이선스를 받을 기회가 주어지지 않았다고 주장하고 있다.

또한 원고가 소송전 협상에서 제시한 라이선스액(최초의 제시액인 제품당 0.5달러, 특별한 제안으로서 일시불 5000만달러/1억 6000만대(대당 0.31달러))은 특허폴 요율(한대당 원고의 몫 0.29달러)에 비하여 부당하고, FRAND가 아니라고 주장하고 있다. 원고는 권리남용에 대해서는 FRAND조건에서의 라이선스 신청을 한 것, 또 소진의 항변에 대해서는 허락의 대상이 다른 점이나, 구입한 부품만은 구성 요건을 충족하지 않은 취지의 재반론을 하였다.

④ A: 東京地裁平成23年(ワ) 第30843号、B: 東京地裁平成23年(ワ) 第38969号

본건은 3GPP에 관한 표준특허를 침해했다며 피고에 의해 가처분 청구를 받은 원고가 피고가 “본 특허권 침해의 불법 행위에 의거하여 손해 배상 청구권을 가지지 않음을 확인”하는 채무부존재확인 청구 사건이다. 또한 A 사건에서는 특허 제4299270호(청구항 1 및 8)가 B사건에서는 특허 제4642898호(청구항1)가 문제되었다. 원고는 PC등의 판매 등을 목적으로 하는 합동 회사이다. 피고는 전자·전기·기계·기구 및 통신·기계·기구 등의 제작, 판매 등을 목적으로 하는 한국 법인이다. 피고는 3GPP의 표준화에 참여하여, 본건 특허권에 대해서 표준화 단체(ETSI)에 FRAND조건으로 허락할 용의가 있음을 선언했다.

원고는 피고에 의한 침해의 입증이 불충분한 것이나 특허권의 소진, 특허무효를 주장하였다. 또한 피고의 FRAND선언과 원고의 표준 기술의 실시에 의해 본건 특허권의 라이선스 계약이 성립되었다고 주장하였다. 이어 피고는 표준화 과정에서 본건 특허를 제때 개시하지 않고 피고가 제시한 로열티의 산정 근거나 피고와 제삼자 사이의 본건 특허의 라이선스 요율 등의 FRAND요율 산정을 위한 정보를 공개하지 않고, 원고의 신청에 대한 대안도 보여주지 않으면서 피고가 금지가처분 명령으로 압박하고 있다고 주장하였다.

그 때문에 원고는 피고가 성실하게 협상할 의무를 위반했고, 본건 특허권에 근거한 손해 배상 청구권을 행사하는 것은 계약 위반·신의칙 위반·권리 남용·독점금지법 위반에 해당한다고 주장하였다. 피고는 성실 교섭 의무가 생기는 것은 라이선스 대상 특허의 유효성을 다투지 않고 진정으로 라이선스를 받기를 원하는 것이 필요하지만 원고는 그렇게 하지 않았기 때문에 성실 교섭 의무를 지지 않고, 또 원고도 성실한 협상을 하지 않았다고 주장한다.

또한 A 사건에 대해서는, 2013년 2월 28일에 피고가 FRAND 선언을 한 표준 특허에 대해서 성실 교섭의 신의칙상의 의무를 다하지 않고 그 “특허권에 근거하여 손해배상청구권을 행사하는 것은 권리의 남용에 해당하는 것으로 허용되지 않는다”고 하여, 원고의 채무(손해배상 청구권)의 부존재 확인 청구를 인용하고, 동시에 피고인 특허권자의 금지가처분 신청(東京地裁平成23年(ㄱ)第22027号)을 각하하였다.

법원은 손해배상청구권을 행사하는 것이 권리남용에 해당하는 지에 대해서 특허권자가 가처분 신청을 유지한 점, 표준 특허의 공개가 표준 규격에 채용되고 약 2년을 경과하였음을 특히 고려하여(또한 라이선스 협상 과정에서 나타난 여러 사정도 종합하여 판단하였다), 본건의 경우 권리남용으로 판단하였다.

(2) 특허피물의 특허권 취득 및 행사의 문제

1) 특허권 취득 및 불합리한 행사

특허 피물은 스스로 특허를 출원하는 경우도 있지만, 양도로 특허권을 취득하는 경우도 많다. 이들 특허피물들에게 특허권을 양도하는 자들 중에는 실시와 라이선스를 하는데 충분한 경험과 자력이 없는 개인 발명가나 중소기업들이 도산을 함으로써 특허권을 이전하는 경우, 그리고 대학과 같이 실시의 필요성을 느끼지 못하고 처음부터 특허권을 넘겨줄 생각으로 연구비를 받고 발명을 하여 특허권을 가지게 되는 경우도 있다.

특허 피물이 대상으로 하는 특허는 많은 회사가 이용하고 있는 상품 또는 서비스에 관한 기술을 대상으로 하는 경우가 많기 때문에, 한번에 수많은 회사를 상대로 라이선스료를 청구할 수도 있다. 또한 제품의 일부에 자신이 보유하고 있는 특허가 사용되는 경우에 제품 전체의 가치에 대해서 손해 배상이 인정되는 경우도 있다.

특허피물이 많은 분야로 본다면, 특허대상이 확대된 비즈니스 방법을 포함하여 전기, 통신, 정보 분야를 대상으로 특허피물이 많고, 바이오 및 의료 분야에서는 특허 피물이 크게 문제되지 않는다. 특허 피물은 사내변호사와 변리사 등 법률 전문가 및 기술에 정통한 전문가들을 앞세워 특허침해를 이유로 권리를 행사하는 경우가 많다.

특허권을 행사하는 경우에는 먼저 특허권 침해가 있음을 지적한 경고장을 송부하는 것이 일반적이다. 경고장을 송부한 후는 라이선스료를 지급하지 않으면 특허 소송을 제기할 것임을 시사하면서 강한 라이선스 협상을 벌인다. 특허권을 행사하는 상대방은 특허권을 침해하고 있을 가능성이 있는 모든 회사이지만, 그 모든 상대방에 대해서 일제히 권리행사를 하는 것은 아니고, 우선 자금력이 없는 약한 회사나 판매점에 목표를 두고 그 회사가 화해 협상에 굴복하면, 라이선스

를 기정사실화하여 이후 큰 회사를 노리는 경우가 흔하다. 기술이 보급된 뒤 권리 행사를 하는 경우가 많은데, 이는 될 수 있는 한 많은 사람들이 권리를 침해한 상태가 되기를 기다렸다가 소송을 함으로써 고액의 라이선스료를 손에 넣겠다는 의도에서 비롯된다.

또한 특허가 제품 일부에 사용되고 있는 경우에 제품 전체의 가치를 기준으로 라이선스료를 얻으려는 목적으로 마지막 제품의 제조업체를 타깃으로 하는 경우도 많이 볼 수 있다. 라이선스료의 취득이 목표이기 때문에, 회사 규모에 따라, 가급적 고액인 라이선스료를 얻으려고 시도한다. 조기에 라이선스 합의에 이른 경우에는 그 사실을 홈페이지 등에 게재하고, 자사 특허의 가치와 유효성을 과시함으로써 또 다른 회사와의 라이선스 협상을 유리하게 하려는 수법도 취한다. 특허 피물의 권리 행사를 막는 것은 쉽지 않아 결국 거액의 소송비용에 겁먹어 라이선스료를 지불하는 사례도 적지 않다.

즉, 특허침해에서의 금지청구 소송은 상대방의 사업을 중단시킬 수 있다는 우려를 낳게 하여 라이선스료를 받기 위한 압력으로 이용되는데 실제 미국에서는 특허 소송에서 변호사 등에 드는 비용만 200만 달러를 넘어서는 것으로 알려졌다. 이러한 고액소송비용 때문에, 미국에서는 대부분은 화해로 종결하고 판결까지 이르는 비율은 실제 5% 정도라고 한다. 특허 피물은 이런 소송에 따른 부담감을 상대방에게 주면서 조기에 라이선스 합의를 하려고 한다.

2) 일본에서의 특허피물에 의한 특허권 행사가능성

일본에서도 미국처럼 특허 피물 문제가 자주 생기지 않을지 걱정되는 바이지만 미국에서 특허피물에 의한 소송이 많은 것은 미국의 특허 제도나 소송 제도의 특수성에 귀착하는 바가 크고 일본의 제도상의 차이점을 생각하면 그 문제가 생길 가능성은 낮다고 보아 왔다.²⁴⁸⁾

248) 山崎亮平; 加藤浩, 「パテントトロールの定義、問題の所在とその対策の検討」, 年

예를 들면 미국에서는 자신에게 유리한 법정에서 재판을 받기위한 포럼 쇼핑이 가능하지만 일본에서는 지적재산고등법원이 두 곳밖에 없어서 안정적인 판결을 기대할 수 있다. 따라서, 고액의 배상액이 나올 가능성이 낮아서 특허 피물 같은 행위가 횡행하기 어려워 보인다는 것이 그 이유다.

현재 일본에서도 해외 NPE에 의해 이 같은 소송을 당하는 경우가 있고, 반대로 해외에 진출한 일본기업이 많으므로, 해외 관할법원에서 일본 기업에 대한 소송이 벌어지는 것도 충분히 생각할 수 있다. 이에 일본내에서는 일본 기업의 특허 피물에 대한 대응방안으로서 외국 의 특허 피물로 불리는 기업이 일본에 지사를 마련하는 등, 일본 시장에 진출할 가능성을 부정할 수 없다는 점을 검토해왔다.

일본기업이 특허피물로부터 소송을 당한 사례로서 東京地裁平成21年(ワ) 第08390号、東京地裁平成21年(ワ) 第17937号、東京地裁平成23年(ワ) 第27102号 등이 있다. 이 모든 사건들은 원고가 독일에 본사를 둔 NPE로서, 일본의 실시기업인 이·액세스(イー・アクセス)를 여러 번 제소한 것이다. 또 다른 소송 사례로서는 특허가 이전 권리자(미국 기업)로부터 룩셈부르크에 거점을 가진 NPE로 양도되었고, 해당 NPE가 일본 기업의 KDDI에 소송을 한 사례이다.

2010년도 산업 재산권 제도 문제 조사 연구 「권리행사형태의 다양화에 입각한 특허권의 효력의 현상에 관한 조사 연구(「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究」)」²⁴⁹⁾에 의하면 특허피물에 대해 일본 내에서 현재 문제라고 생각하는 사람은 응답자 384명 중 60명(16%)이고, 장래적으로 문제될 거라고 생각하는 사람은 210명(55%)이었다. 그 이유는 최근 사업을 철수 한 기업에서 특허 불실시 주체 (NPE)로 특허가 이전되는 것 등의 의견이 꼽혔다.

次学術大会講演要旨集(2009. 10. 24.), 24: 413-417.

249) 財団法人知的財産研究所 「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究」(2011.2.)

그리고, 특허피물에 의한 소송 현황을 알아보기 위해 아래의 검색식에서 추출된 판례에 대해 침해 소송 건수와 특허권자의 승소율, 손해배상청구 금액의 평균, 인정 손해 배상액의 평균에 대해서 조사를 실시한 결과는 다음과 같다.

[표 5] 특허피물에 의한 소송현황

		침해 소송 건수	특허권자 승소건수	특허권자 승소율	손해배상청구액의 평균 ²⁵⁰⁾	인정손해배상액의 평균 ²⁵¹⁾
전체	1심	52	13	25.0%	約¥588,000,000	約¥115,000,000
	2심	24	6	25.0%	約¥735,000,000	約¥106,000,000
	1심+2심	76	19	25.0%	約¥286,000,000	約¥133,000,000

		침해소 송건수	특허권자 승소건수	특허권자 승소율	손해배상청구액의 평균	인정손해배상액의 평균
NPE ²⁵²⁾	1심	2	1	50.0%	約¥5,017,000,000	約¥337,000,000
	2심	1	0	0.0%	約¥88,000,000	¥ 0
	1심+2심	3	1	33.3%	約¥3,374,000,000	約¥112,000,000

출처: 裁判所のウェブサイト²⁵³⁾39)의知的財産裁判例集(裁判年月日 - 平成25年1月1日~平成26年1月1日)

계약시 문구를 마련하여 대응할 수 있지만 법적 관점에서도 논의해야 하는 매우 우려되는 문제이다. 따라서 일본 기업이 대비해야 할 대책을 마련해야 한다.

250) (損害賠償請求額の平均)=(各裁判例の損害賠償請求額の合計)/(損害賠償が請求された裁判例数)

251) (認定損害賠償額の平均)=(各裁判例の認定損害賠償額の合計)/(損害賠償が認められた裁判例数)

252) 해당표에서의 NPE의 분류는 당사자인 기업의 웹사이트를 확인하여 제조 판매 등의 사업을 하지 않는다고 생각되는 기업을 NPE로 분류했다.

253) http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=07 (최종방문일 2015년9월30일)

3. 불합리한 특허권 행사에 대한 규제 의 필요성

(1) 특허권자의 규제수단

1) 금지청구권(특허법 제100조)

특허권은 특허권자가 업으로서 특허발명의 실시를 할 권리를 독점하는 효력(일본 특허법 제68조)²⁵⁴⁾을 가지고 있고, 권원없는 제3자가 당해 특허발명을 실시한 경우에는 당해 특허권의 침해가 된다. 특허권의 효력을 담보하기 위하여 이러한 침해에 대해서는 특허권자에게 당해 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있는 금지청구권을 인정하거나 당해 침해로 인하여 특허권자가 입은 손해를 침해자에게 배상하는 손해 배상 청구권을 인정하는 등의 방안이 있다. 구일본특허법(大正10년법)에서는 특허권 침해가 있는 경우에 민사상의 구제에 관해서는 특허법 제35조제2항(현행 특허법제102조에 해당)은 일반법으로서의 민법의 규정에 의해서만 구제 조치가 강구되었다(구특허법 제35조제2항[현행 특허법제102조에 해당]).²⁵⁵⁾

금지청구권에 대해서는 구법에는 규정이 존재하지 않았지만, 특허권이 물건적인 권리이기 때문에 판례·학설상 인정되었다.²⁵⁶⁾ 금지청구권이 물건적 청구권으로 해석되면 고의·과실이란 주관적 요건을 필

254) 일본특허법 제68조(특허권의 효력) 특허권자는 업으로서 특허발명의 실시를 할 권리를 전유한다. 다만 그 특허권에 대해서 전용실시권을 설정한 때는 전용실시권자가 그 특허발명의 실시를 할 권리를 전유하는 범위에 대해서는 그러하지 아니하다.

255) 特許庁 『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 [第19版]』(一般社団法人発明推進協会、2012.12.), 291면.

256) 中山信弘 『特許法 [第2版]』(弘文堂、2012), 348면. 다만, 시험·연구를 위해 하는 실시등의 특허권의 효력이 미치지 않는 경우(일본특허법 제69조) 나, 선사용(일본특허법제79조) 등에 의한 법정 통상실시권이 인정될 수 있는 경우에 의해, 특허권의 효력이 제한되는 경우를 제외한다. 또한, 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 일본에서 특허제품을 양도한 경우에는 당해특허제품에 대해 특허권은 소진하고, 특허권자는 당해특허제품에 대해서 특허권을 행사할 수 없다(最判平成9年7月1日民集51卷6号2299면, 最判平成19年11月8日民集61卷8号2989면 참조).

요로 하지 않고, 객관적으로 특허권의 침해행위가 있으면, 바로 청구가 가능하다.²⁵⁷⁾ 현행 일본특허법에서는 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 정지 또는 예방의 청구를 할 수 있다는 취지가 규정되어있다(특허법 제100조 1항).²⁵⁸⁾ 또한 침해 행위를 조성한 물건의 폐기, 침해 행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다(특허법 제100조2항).

특허법 제100조는 ‘금지청구를 허락 할 수 있다’고 규정되어있는 것이 아니라, ‘침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다’고 규정하고 있기 때문에 금지청구권의 행사는 특허권자 또는 전용실시권자(이하, 특별히 구별할 필요가 없는 경우에는 단순히 ‘특허권자’라고 적는다)에 위임할 수 있으며, 법원에 재량권을 인정하는 문구는 규정되어 있지 않다. 따라서 특허권자 또는 전용실시권자가 상대방의 실시가 특허발명의 구성요소를 포함하고 있음을 증명하면, 법원은 기본적으로 금지청구를 인용하게 되어 있고 법원이 금지청구의 인정할 지 여부에 관한 재량은 없는 것이다.

침해소송에서 금지청구가 인정되었다 하더라도 그 판결대로 시정이 이루어지는 것은 아니며 상대방이 임의로 이행하지 않으면 강제 집행절차가 필요하다. 2004년 민사집행법 개정에 따라 지적재산권 침해에서의 부작위 의무의 강제 집행에도 간접 강제절차가 가능해졌다(민사집행법 제172조). 또한 강제금액에 대해서는 구 민사소송법이 손해

257) 中山信弘 『特許法 [第2版]』(弘文堂, 2012), 348면.

258) 일본특허법 제100조(금지청구권) 1. 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

2. 특허권자 또는 전용실시권자는 전항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 특허발명에서는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다. 제102조제1항에서 같다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

배상을 명하는 것으로 되어 있던 것과는 달리, “집행 법원이 ... 채무의 이행을 확보하기 위해 상당하다고 인정하는 일정액의 금전”(민사집행법 제172조제1항)으로 규정되어 있고, 위약금로서의 성질을 가지고 있다.²⁵⁹⁾ 또한 특허권자는 자기의 특허권이 침해되는 경우 금지를 요구하는 침해 소송의 제기에 앞서, 또는 당해 침해 소송과 병행하는 형태로 침해 행위의 금지를 요구하는 가처분 신청을 할 수 있다(민사보전법 제23조2항).

2) 손해배상청구(특허법 제102조)

특허법은 과실의 추정규정(특허법 제103조)과 손해액에 대한 추정규정(특허법 제102조)를 둬으로써, 권리자의 입증활동을 용이한 것으로 하고 있다.

특허권자 또는 전용 실시권자는 고의 또는 과실에 의한 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대한 침해에 따른 자기가 받은 손해 배상을 청구할 때는 그 자가 그 침해 행위를 조성한 물건을 양도한 때에는 그 양도한 물건의 수량에 특허권자 또는 전용 실시권자가 그 침해가 아니면 판매되었을 단위 수량당 이익 액수를 곱하여 얻은 금액을 특허권자 또는 전용 실시권자의 능력에 따른 액수를 넘지 않는 한도에서 특허권자 또는 전용 실시권자가 받은 손해 금액으로 할 수 있다. 다만 양도 수량의 전부 또는 일부에 해당하는 수량을 특허권자 또는 전용 실시권자가 판매할 수 없는 사정이 있을 때는, 해당 사정에 상당하는 수량에 따른 액수를 공제한다(특허법 제102조제1항). 또한 특허권자 또는 전용 실시권자가 고의 또는 과실에 의한 자기의 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자에 대한 침해에 따른 자기가 받은 손해 배상을 청구할 경우에는 그 자가 그 침해 행위에 따른 이익을 받고 있을 때는 그 이익의 금액은 특허권자 또는 전용 실시권

259) 三山峻二 「知財事件の強制執行についての実務ノート」 パテントVol.59 No.2 (2006), 61면.

자가 받은 손해 금액으로 추정한다(특허법 제102조제2항). 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의한 자기의 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자에게 그 특허 발명의 실시로 받아야 할 금액에 상당하는 액수의 금전을, 자기가 받은 손해의 금액으로서 그 배상을 청구할 수 있다(특허법 제102조제3항).

그리고, 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대 과실 없을 때에는 법원은 손해 배상액을 정함에 대해서 이를 참작할 수 있다(특허법 제102조제4항).

3) 과실의 추정(특허법 제103조)

타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해 행위에 대해서 과실이 있는 것으로 추정된다. 타인의 특허권 등이 침해된 것으로 추정되는 과실의 구체적인 내용에 대해서는 일반적으로 ‘특허권 존재의 인식’에 대해 대다수의 판결이 특허권의 조사의무의 존재를 인정하고 있다. 그리고 ‘기술적범위의 속하는지 여부’에 대해서는 일반적으로 고도의 주의의무가 부과된다.

(2) 불합리한 특허권 행사에 대한 규제 필요성 논의

특허권과 같은 무체재산은 그 자체를 유체물과 같이 타인의 지배를 물리적으로 허용할 수 있는 것이 아니기 때문에 직접 보호하는 것은 곤란하고 그 보호는 타인의 일정한 행위를 금지하는 수단에 의해 달성되어야 한다.²⁶⁰⁾ 이 점에서 금지청구권(특허법 제100조)은 특허권의 보호를 위해 중요한 권리이다. 그리고 현행법에는 이 금지청구권을 제한하는 경우를 규정하는 조문이 없기 때문에 개별 사정을 고려하지 않고 권리침해 행위만 있으면 획일적으로 금지청구권의 행사가 인정될 수 있다.

260) 牧野利秋他編 『知的財産法の理論と実務』(新日本法規出版, 2007年), 65면.

그러나 특허권 침해행위에 대해서 항상 금지청구가 허용된다면 실시 업체에 과도한 영향을 미치고 그것이 반대로 특허법의 목적(특허법 제 1조)인 ‘산업 발달’을 저해할 수 있으므로 권리 행사의 목적이나 태양, 권리 주체의 사업형태 등에 따라서는 금지청구권을 제한해야 할 필요성에 대해 논해지고 있다. 즉 오픈이노베이션의 진전, 특허권자의 다양화, 경제의 글로벌화 등 특허를 둘러싼 환경이 크게 변화하고 있는 오늘날 지적재산권 침해 행위에 대해 항상 금지청구의 대상이 되면 실시자인 업체에 과도한 영향을 주고 그것이 반대로 특허법의 목적(특허법 제1조)인 ‘산업의 발달’을 저해 할 수 있으므로 혁신의 촉진을 저해하는 일이 없도록 권리 행사의 목적이나 형태, 권리 주체의 사업 형태 등에 따라서는 필요한 경우, 특허피물이나 표준기술의 권리자들에 의한 금지청구권의 행사를 제한해야 한다는 것이다.²⁶¹⁾

특허권은 준물권적인 권리이며, 무효가 되지 않는 한 공공의 이익이라는 한계가 있다하더라도 제한을 받지 아니한다는 견해도 뿌리 깊게 존재하고 있다는 지적이 있으나,²⁶²⁾ 물권의 효력은 원칙적으로 단독으로 독점 가능한 유체물에 대해서 인정되는 것이다.²⁶³⁾ 그 때문에 그 효력은 현실의 독점을 침해하는 것에 대해서 밖에 미치지 않고, 물권의 효력을 관철했다 하더라도 제삼자와의 관계에서 생기는 문제는 적다. 그러나 특허권의 경우는 제3자는 권리자로부터 점유를 빼앗지 않고 약탈적 행위없이도 언제든지 어디서든지, 양적으로 무한하게 실시할 수 있다.²⁶⁴⁾ 이런 성질을 가진 특허권에 대해, 보통의 물권적인 효력과 같은 정도로 보는 것은 제3자와의 사이에서 문제를 발생시킬

261) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 『特許制度に関する法制的な課題について』(2011. 2) 53-55면. http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/tokkyo_housei_kadai/houkoku.pdf(최종방문 2013. 6. 17)

262) 一般財団法人知的財産研究所 『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究(Ⅱ) 報告書』(2013. 3.) 11면.

263) 我妻榮著・有泉亨補訂 『新訂 物權法(民法講義 Ⅱ)』(岩波書店, 1983年) 11면.

264) 中山信弘 『特許法 [第2版]』(弘文堂, 2012), 297-298면.

수 있다. 또한 특허권은 재산권과 달리 산업 정책적 요소가 강한 권리이며, 특허권의 물권적 구성은 필연적인 것이 아니라, 물권적 개념을 차용한 것은 편의에 불과하다는²⁶⁵⁾ 점이다. 이러한 점들을 감안하면 민법상의 물권과 특허권법상의 물권에는 그 성격의 차이가 있음이 분명하다.

처음부터 특허법은 “발명의 보호 및 이용을 도모함으로써 발명을 장려하고, 산업의 발달에 기여하는 것을 목적”(특허법 제1조)으로 하는 것이다. 그 때문에 특허권의 ‘금지청구권’도, 발명을 장려함으로써 산업의 발달에 기여하기 때문에 특허권자에게 주어진 것이고,²⁶⁶⁾ 따라서 산업의 발달에 기여하는 범위 내에서만 인정되어야 하는 특허법의 법 목적에서의 내재적인 제약이 있고 무제한으로 인정되는 것은 아니라는 견해가 있다.²⁶⁷⁾ 즉, 특허청에 의한 특허권 부여까지의 심사와 등록 프로세스에서는 항상 금지 청구가 가능하다는 관점에서 평가가 이뤄지지 않고, 권리부여 후의 권리 행사에 의한 산업에의 악영향이라는 특허법의 ‘산업의 발달’이라는 목적에 반하는 행위까지는 상정하지 않는다고 보는 것이다.²⁶⁸⁾

이상과 같이 금지청구권 행사는 특허법의 목적에 어긋나지 않고 공공의 이익과 특허법의 목적이란 제약하에서 무제한으로 인정되는 것이 아니라, 발명의 장려를 위하여 ‘산업의 발달에 기여하는’ 범위 내에서만 인정되어야 한다. 이에, 특히 특허피물과 표준기술의 특허권자들에 의한 불합리한 권리행사에 대한 규제들은 아래와 같이 논의되어 왔다.

265) 中山信弘 『特許法 [第2版]』(弘文堂、2012), 301면.

266) 中山信弘 『特許法 [第2版]』(弘文堂、2012), 300, 319면.

267) 平嶋竜太 「特許權に基づく差止請求權の合理的根拠と限界」 高林龍他編 『知的財産法の理論的探究・現代知的財産法 講座1』(日本評論社、2012年) 158면.

268) 平嶋竜太 「標準技術に必須な特許權の行使における差止請求權の制限可能性— 理論的帰結と実務的課題への対応可能性 —」 知財研フォーラム 90号(2012), 29-30면.

1) 표준기술에서의 홀드업 규제에서의 논의

표준특허의 침해를 이유로 하여, 특허권자가 불합리한 금지청구권을 행사하는 경우에 대한 권리 행사를 제한하는 방안들의 논의로서,²⁶⁹⁾ 먼저 2010년 5월에 개최된 산업 구조심의회 지적재산정책 부회 제27회 특허제도소위원회에서 이루어진 것이 있다. 이 위원회에서는 금지청구권의 행사가 실시자인 기업 등에 미치는 영향은 적지 않고, 나아가 혁신의 촉진을 저해할 수 있다며, 권리행사의 목적이나 태양, 권리주체의 사업형태 등에 따라 금지 청구권을 제한해야하는 경우가 있다는 지적을 하였다.

또한 같은 해 이루어진 산업 재산권 제도 문제조사연구 「권리행사 형태의 다양화에 입각한 특허권의 효력의 현상에 관한 조사 연구(『權利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究』)」에서는 표준 특허들의 권리 행사에 대해 문제라고 생각하는 자는 응답자 100명 중 35명(35%)이었다. 그리고 표준 특허에 의한 금지 청구권을 제한하는 것에 대한 설문도 있었는데, 금지청구권 제한의 장점으로 “표준 특허에 의한 금전적 청구가 부당하게 고액이 되는 것을 막을 수 있다”고 응답한 자가 약 70%였고, 단점으로는 응답자의 약 50%정도가 규제가 되었을 경우 특허권자로부터 금지청구권 행사를 받을 우려가 낮아져 실시권자가 라이선스 교섭에조차 응하지 않거나 협상이 장기화될 수 있다고 답하였다. 그러나 제한할 경우에는 단점보다 장점이 더 많을 것이라는 응답이 약60%정도로서 장점이 더 많을 것으로 대답하였다. FRAND 선언의 효력을 어떻게 바라보느냐는 질문에 대해서는 “특허권자의 성실 교섭 의무”라고 생각하는 사람이 89명 중 49명(55.1%)이고, “제3자를 위한 계약”이라고 생각하는 사람이 14명(15.7%), “모르겠다”가 27명(30.3%)이었다.

269) 一般財団法人知的財産研究所 『イノベーションの創出に資する知的財産権制度の在り方に関する調査研究報告書』(2000. 3.) 37-60면.

또한 표준특허의 권리행사에 관한 조사연구인 「표준규격필수특허의 권리행사에 관한 조사연구보고서」(『標準規格必須特許の權利行使に関する調査研究報告書』)²⁷⁰⁾에서는 일본 국내 사례보고와 국내 설문 및 국내 공청회 결과를 소개하고 이어서 정보통신분야에서의 “표준 필수 특허를 이용한 권리행사”의 현상에 숨어있는 문제점을 분명히 한 뒤, 이 실태를 바탕으로 한 “표준 필수특허의 권리행사에 관한 여러 문제”를 조사하였다.²⁷¹⁾

그 조사 연구 내용으로서는 기술 표준의 이용에 전체적으로 어느 정도의 특허사용료를 지급하고 있거나, 특허사용료 누적으로 인해 그 금액이 과대하지는 않은 지, 소송이 되고 있는 사례에 대해 해당 필수 특허가 어느 시점에서 소송사실을 인식하게 되었는지, 특히 표준화 과정에서 이를 인식하여 RAND 조건을 제대로 이해하고 있는지 여부, 손해배상제도에 대한 이해, 표준특허권자의 금지청구권을 제한하는 것이 타당한 지 등을 조사하였다. 그 결과 특허 제도의 목적이 되새겨 표준필수특허를 기반으로 금지청구권의 행사가 그것에 반하는 경우에는 금지청구권의 행사가 제한 될 수 있어도 마땅하다는 공통된 인식을 도출하였다.²⁷²⁾

특히 표준 특허권의 권리행사를 포함한 금지청구권의 행사 문제에 대해서 폭넓게 산학관(産學官) 각계에서 검토가 이루어져, 입법가능성을 포함하여 효과적인 정책으로 반영될 수 있는 논의가 있었다. 그 결과 일정한 경우에 금지청구권의 행사가 제한되어야한다는 견해도 있었으나, 금지청구권의 행사제한에 대해서 신중한 견해를 보이는 입장도 있다.²⁷³⁾

270) 一般財団法人 知的財産研究所 『標準規格必須(特許の權利行使に関する調査研究報告書』(2012.3.), 『標準規格必須特許の權利行使に関する調査研究報告書(Ⅱ)』(2013.3.)
http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail11j/23_iip_main.pdf (최종방문일 2015. 9. 28.)

271) 一般財団法人 知的財産研究所 『標準規格必須特許の權利行使に関する調査研究報告書』(2012.3.)

272) 一般財団法人 知的財産研究所 『標準規格必須特許の權利行使に関する調査研究報告書(Ⅱ)』(2013.3.)

273) 一般財団法人 知的財産研究所 『標準規格必須特許の權利行使に関する調査研究報

① 특허권 행사의 제한에 적극적인 의견

- (i) 표준 기술의 형성·활용이 방해되어, 기술 표준화의 참여자뿐 아니라 사회도 손실을 보기때문에 권리 행사를 인정하지 말아야 한다.
- (ii) 표준화에 참가하지 않은 자(아웃사이더)에 의한 홀드업은 영향이 크기 때문에 어떤 식으로든 대처를 할 필요가 있다.²⁷⁴⁾

② 특허권 행사의 제한에 신중한 의견²⁷⁵⁾

- (i) 일본에서 금지 청구권을 제한하더라도 다른 나라에서 금지청구권이 행사하게 되면, 일본만의 노력으로는 기능하지 않기 때문에 국제적으로 의견을 피력해 나가야할 필요가 있다.²⁷⁶⁾
- (ii) 기술 표준이 국제적인 경우, 일본에서만 금지청구권을 제한하는 대책을 채용하면 국제적인 방향성과 일치하지 않고 국제적으로 비판의 대상이 될 수 있다.²⁷⁷⁾
- (iii) 금지 청구권을 제한함으로써, 특허 발명의 실시자(표준기술의 이용자)는 금지청구를 받을 우려가 없어지기 때문에, 실시자가 라이선스 협상 테이블에 오지 않거나 협상이 장기화되어 불이익을 입을 우려가 있다.²⁷⁸⁾

告書』(2012. 3.), 136면. http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail11j/23_iip_main.pdf (최종방문 2015.6.17.)

274) 株式会社三菱総合研究所 「イノベーションの創出に資する知的財産権制度の在り方に関する調査研究報告書」(2010.3.) 221면 참조.

275) 第27回特許制度小委員会 議事要旨 『差止請求権の在り方について』 4, 5면 http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryout027/1.pdf (최종방문 2015. 6. 17)

276) 財団法人知的財産研究所 「イノベーションの創出に資する知的財産権制度の在り方に関する調査研究報告書」(2010.3.) 211면 참조.

277) 財団法人知的財産研究所 「イノベーションの創出に資する知的財産権制度の在り方に関する調査研究報告書」(2010년3월), 60면 참조. 또한 WIPO의 조사에 의하면 단순히 표준기술에 관한 특허라는 이유로 특허권의 효력을 제한하는 규정을 두고 있는 국가는 없다(특허법상설위원회(SCP)제13회합작업문서 SCP13/2 및 13/3 참조 (http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_13/scp_13_2.pdf, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_13/scp_13_3.pdf))

278) 財団法人知的財産研究所 「イノベーションの創出に資する知的財産権制度の在り方

③ 법개정 필요 여부에 대한 결론

국내외 기술 표준을 둘러싼 권리 행사의 실태를 앞으로 계속 파악함과 동시에, 외국에서의 논의 외에도 국제협상과 일본에서의 판례 등의 동향을 감안하여 금지청구권의 본연의 자세에 대해서는 계속하여 다각적인 검토를 하는 것이 적당하다.

④ 향후 고려해야 관점 · 유의점

표준 기술의 홀드업 문제는 권리 남용 법리의 적용을 생각하기보다도 다른 법적 해결 방법을 먼저 생각해야 한다. 대표적으로 특허법 제93조의 공공의 이익을 위한 재정실시권을 활용하는 것이 더 바람직하다는 의견들이 있다. 다만, 재정 제도의 운용 요령으로는 재정이 인정되는 장애물이 매우 높기 때문에 이용하기 쉽도록 재정비할 필요가 있다. 또한 독점금지법에 대해서는 어디까지 실효성이 있는 해결 방법인지 판단하기 어려운 문제는 있지만, 이른바 배제조치명령에 의해 라이선스 계약에 응하는 명령이 내려진 사례는 있다. 이 같은 대응을 하고도 여전히 금지 청구권을 행사하는 경우에는 민법의 권리 남용의 법리가 적용되어 문제가 해결될 수 있음도 고려해야 한다.

표준 기술의 홀드업 문제에 대해 향후 국제적으로 일원적으로 해결하는 방법이 모색될 가능성이 높은 가운데, 권리 남용의 관점뿐만 아니라 독점금지법의 운용의 방향과 표준기관의 특허 정책의 본연의 자세 등 특히 표준 기술에서의 홀드업 문제에 대한 다각적인 검토가 필요하다.

に関する調査研究報告書」(2010.3), 60면 참조.

2) 특허괴물의 규제에서의 논의²⁷⁹⁾

스스로 특허 발명을 실시하지 않고 금지 청구권을 방패로 고액의 배상금과 실시료를 요구하는 등의 행위는 부당하고, 혁신을 저해하는 것이므로 이러한 경우에는 특허권자의 금지청구권 행사를 인정해서는 안된다. 일본에서도 일본의 특허권에 따라 경고장을 송부하는 등의 사례를 볼 수 있다. 최근에는 미국을 중심으로 특허 관리 회사가 투자자로부터 모은 자금으로 타인의 특허를 사들여 권리를 행사하는 경우가 있으며, 외국 특허도 보유하여 일본을 포함한 글로벌한 라이선스를 요구하는 사례도 늘고 있기 때문에 일본내에서도 문제가 커질 우려가 있다. 특히 일본의 소송비용과 손해 배상액은 미국과 비교하면 저렴하기 때문에 이른바 ‘특허 괴물’이 일본에서 활동하고자하는 경우 그들이 도구로 얻을 수 있는 것은 금지청구 뿐일 것이다.

2008년도 조사 연구 「산업의 발달을 저해할 수 있는 권리 행사에 대한 대응책에 관한 조사 연구(『産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究』)」에서는 이른바 특허 괴물에 대해 일본내에서는 크게 문제가 되지 않는다는 결론을 내렸지만, 2010년도 특허청 산업재산권제도 문제조사연구 「권리 행사 태양의 다양화에 입각한 특허권의 효력의 본연의 자세에 관한 조사 연구(特許庁産業財産権制度問題調査研究 『権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究』)」에서는 아시아 국가와 지역에서 특허권 보호가 충분히 이루어지고 있지 않은 상황을 감안하여 향후 국제 협상에 입각한 보다 넓은 시야에서 특허권의 권리 행사 문제가 조사되었다. 이에 대한 2010년도 산업재산권제도 문제조사연구 「권리행사형태의 다양화에 입각한 특허권의 효력의 현상에 관한 조사 연구(『権利行使態様の

279) 第27回特許制度小委員会 議事要旨 『差止請求権の在り方について』 1-3면
http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryoutou027/1.pdf

多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究」²⁸⁰⁾에 의하면 특허 피물의 금지청구권을 제한하는 장점으로 “사업을 안정적으로 지속 할 수 있다”는 응답이 약 70%였다. 단점으로는 “특허 피물이 아닌 자의 금지 청구권을 제한할 수 있다”는 응답이 약 4분의 1이었다. 이에 따라, 장점이 단점보다 크다는 의견이 약 70%이었으나, 다만 제한할 특허 피물의 주체와 행위를 적절하게 정의 할 필요성을 지적하는 의견이 있었다.

① 특허권 행사의 제한에 찬성하는 의견

「권리 행사 태양의 다양화에 입각한 특허권의 효력의 본연의 자세에 관한 조사 연구」 보고서²⁸¹⁾에 따르면 불실시한 자에 의한 금지청구를 인정하는 것은 지나치고, 소송에서 개별적으로 판단되는 것도 당사자에게는 부담이 크기 때문에 공공의 이익 관점에서 금지청구권의 행사가 제한되어야 하는 경우 등 어떤 규제를 마련하는 것이 바람직하다는 의견이다.

일본에서는 특허피물의 위협적인 활동은 아직 표면화되지 않은 상황에서, 특허 출원 수는 감소되고 있기 때문에, 이러한 상황에서는 친특허정책을 추진하는 것이 급선무일 수 있다. 그러나, 그러한 정책으로 인해 이른바 특허피물의 활동을 뒤에서 밀어주는 것은 피해야한다. 기술을 통해 사회 이익에 기여하고 산업 발달에 기여하는 자의 활력이 특허권의 지나친 권리행사에 따라 감소하게 되면, ‘특허제도의 본래 목적인 산업의 발달’을 저해함으로써, 특허제도 그 자체를 붕괴시킬 수도 있기 때문이다. 따라서, 특허제도가 산업의 발달에 진정으로 기여하기 위해 지나친 권리 행사에 대해서 일정한 제한을 두는 제도·운용의 검토가 요망되는 바이다.

280) 財団法人知的財産研究所 「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究」(2011.2.)

281) *Id.*

② 특허권 행사의 제한에 신중하자는 의견

일본의 특허 제도 및 침해 소송 제도에서는 미국과 달리 이른바 ‘특허 괴물’을 유발·조장하기 어려운 상황이며, 실제로 일본에서는 이른바 ‘특허 괴물’의 문제가 표면화하고 있다고는 하기 어렵다. 또한 일본의 특허 제도에는 징벌적 배상 등 침해를 억제하는 수단이 적고, 특허권 침해 소송에서 특허권자의 승소율도 낮다. 이러한 상황에서 금지 청구권을 제한하면 일본의 특허권이 더욱 약화 될 수 있다. 미국에서도 eBay 판결 이후에 이른바 ‘특허 괴물’의 문제를 수렴하는 상황이라고 하기 어려우므로 금지청구권의 행사를 제한하는 것이 그 유효한 해결책이 될 수 있는지 의문이다. 이른바 무엇이 ‘특허 괴물’인지를 정의하기 곤란하고, 어떠한 경우에 금지 청구권의 행사를 제한할지도 명확하지 않다.²⁸²⁾

또한 침해가 인정되는 경우에 무조건 금지를 인정하는 것에 의문이 있다. 미국과 일본에서는 법체계가 다르고, 미국의 형평법상의 원칙에서 도출된 eBay 사건의 대법원 판결에서 나타난 판단 기준을 그대로 일본에 적용하기는 어렵다. 일본에서의 금지 청구권은 권리자에게 당연히 인정되는 권리이며, 침해가 인정되는 이상, 금지청구권을 갖지 않는다고 법원이 판단 할 수는 없다. 금지를 제한하는 것은 특허권을 약하게 하는 것이므로 신중한 논의가 필요하다. 금지를 제한할 수 있는 가능성으로서 권리 남용의 법리가 적용 가능한지 여부를 검토해야 한다. 손해 배상액의 결정에서 실시료 상당액의 산정으로 특허권자의 특허발명의 실시 유무를 고려해야하는지, 고려해야한다면 어떻게 고려해야 할지 등을 포함하여, 그 산정 기준의 검토 및 명확화가 요구 된다.²⁸³⁾

282) 第27回特許制度小委員会 「差止請求権の在り方について」 1-3면.

283) 財団法人知的財産研究所 「日米韓における特許権の行使に関する諸問題についての

금지청구권이 제한된 경우에는 특허권의 가치가 매우 낮아지게 되므로 당해 특허를 불실시한 자에 의한 권리행사였다 하더라도, 금지청구권을 제한해서는 안된다. 금지 청구권의 행사가 제한되었다 하더라도 특허피물같은 자의 활동에 큰 영향을 미칠 것으로 보이지 않는다. (미국에서는 eBay 판결 후에도 특허 피물의 수는 오히려 증가하고 있다.) 부품 또는 기여도가 낮은 특허에 의한 완제품의 금지를 제한한다는 생각도 있지만, 그러한 아주 작은 특허를 금지함으로써 최종 제품을 제공 할 수 없게 된다면, 그만큼의 가치가있는 특허라고 생각해야 한다. 의약산업계에서는 지적재산권에 의해 일정 기간의 독점권을 확보 할 수 없는 한, 그 지역에서 사업 수행이 곤란하기 때문에 신흥국에 적절한 지적재산권 보호를 요구하는 것은 필요한 정부 활동이라고 생각한다. 그 때 특허권의 금지 청구권에 제한을 부가하는 것은 전혀 바람직하지 않다. 또한 FTA, TPP에 대표되는 양자간 또는 다자간 경제 협상에서 일본의 특허법의 금지청구권에 제한을 가하는 것은 상대국에 효력이 약한 특허권의 제정을 허락하는 근거가 될 우려가 있으므로 이도 고려해야한다. 그리고 일본 특허법을 개정하여 특허권의 효력이 제한되는 것도 다른 아시아 국가에 대해 일본이 취해야 할 방향과 다른 메시지를 주게 될 수도 있기 때문에 바람직하지 않다. 특허 피물의 문제를 감안한 금지청구권의 제한의 검토는 일본의 상황을 신중히 고려하여 수행해야 한다. 조사 결과로는 절박한 특허피물 문제가 일본에 존재하고 있는 상황이라고는 할 수 없다. 따라서 특허피물을 배제하기 위한 제도 개정에 의해 얻을 수 있는 이익과 그 개정으로 인해 가져온 폐해를 비교형량하면, 현시점에서는 일본의 법률 개정이나 금지 청구권의 제한의 법이론을 구축하는 것에는 합리적인 이유가 없다고 생각된다. 적어도 적극적인 이유는 없다고 생각된다.²⁸⁴⁾

調査研究報告書」(2008.3.)

284) 財団法人知的財産研究所 「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方

③ 향후 고려해야 관점 · 유의점²⁸⁵⁾

중소기업들이 특허피물에 의한 금지청구행사를 받는 것은 문제가 크기 때문에, 문제에 대비하여 지금부터 시스템을 만들어 두는 것이 좋을 것이다. 그러나, 무엇이 특허 피물인지 정의하기는 매우 어렵기 때문에, 무엇이 권리 남용인지를 정하는 것도 쉬운 일이 아니다. 따라서 이에 대한 고민도 필요하다. 특허 피물 문제는 기술 분야에 따라 제한의 필요성이 상당히 다를 수 있다. 이러한 점에서 기술 분야에 따라 적절한 해결 방법을 다르게 바라봐야 할 것이다.

그러나, 소송 실무 관점에서 보면 실제 금지청구에 대해 법원은 꽤 신중하게 대응하고 있다. 특허피물과 같은 사안의 경우, 원고의 목적이 금지되지 않기 때문에 법원은 침해라는 심증을 얻은 때에는 될 수 있는 한 화해를 강력히 권하는 실정이다 .

4. 규제방안

(1) 현행법상의 규제방안

표준특허의 권리자 또는 특허피물에 의한 부당한 권리행사를 제한하기 위한 방법으로서 첫 번째 특허법을 개정하지 않고, 현행법의 범위에서 금지청구권의 행사를 제한하는 방안을 생각할 수 있다. 그러한 방법으로서 일본에서는 사적 독점의 금지 및 공정 거래의 확보에 관한 법률(이하 ‘독점 금지법’이라 한다)에 의한 제한, 재정 실시권의 설정, 권리남용의 항변, 권리 무효의 항변 등이 이하와 같이 논의되고 있다.

に関する調査研究」(2011.2.)

285) 第27回特許制度小委員会「差止請求権の在り方について」1-3면.

1) 사적독점의 금지 및 공정거래의 확보에 관한 법률(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)에 의한 제한

① 독점금지법과 특허권행사

일본 「사적독점의 금지 및 공정거래의 확보에 관한 법률(이하 「독점금지법」이라 한다)」 제21조는 “이 법률의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 의장법 또는 상표법에 의한 권리의 행사로 인정되는 행위에는 적용하지 않는다.”라고 규정하고 있다. 따라서 기술 이용과 관련하여 본래 권리 행사로 볼 수 없는 행위에 독점금지법이 적용될 수 있다. 또한 기술의 특허권자가 다른 자에게 그 기술을 이용하지 못하게 하는 행위 및 이용할 수 있는 범위를 한정하는 행위는 외형상 권리 행사로 보이지만 이들의 행위에 대해서도 실질적으로 권리 행사로 평가할 수 없는 경우는 역시 독점금지법의 규정이 적용될 수 있다. 이들 행위들은 해당 기술의 시장 또는 해당 기술을 이용한 제품 및 서비스 시장에서의 경쟁에 영향을 미치게 되므로 비록 권리 행사로 보이는 행위라 할지라도 행위의 목적, 태양, 경쟁에 미치는 영향의 크기도 감안하여 지식재산제도가 가지는 취지를 크게 일탈하거나 이 제도의 목적에 위배되는 경우에는 독점금지법 제21조에서 규정하고 있는 “권리의 행사로 인정되는 행위”에 해당하지 못한다고 보아 독점금지법이 적용될 수 있는 것이다.²⁸⁶⁾

② 독점금지법에 의한 규제유형

일본 「독점금지법」 제1조는 사적 독점, 부당한 거래 제한 및 불공정 거래 방법을 금지하고, 사업지배력의 과도한 집중을 방지하고, 결합, 협정 등의 방법에 의한 생산, 판매, 가격, 기술 등의 부당한 제한, 기

286) 지적재산기본법(知的財産基本法)제10조에는 “지적재산의 보호 및 활용에 관한 정책을 추진하는데 있어서는 그 공정한 이용 및 공공의 이익 확보에 유의하고 공정하고 자유로운 경쟁의 촉진이 도모되도록 배려한다.”고 규정되어 있다.

타 모든 사업 활동의 부당한 구속을 배제하는 것을 목적으로 규정되어 있다. 또한 동 법은 이러한 사업 활동의 부당한 구속을 배제함으로써 공정한 경쟁을 촉진하고 사업자의 창의력을 발휘시켜 사업활동을 왕성하게 만들어 고용 및 국민 실소득 수준을 높이고 일반 소비자의 이익을 확보하는 동시에 국민 경제의 민주적이고 건전한 발전을 촉진한다는 정책 목적에 근거하고 있다(동조). 이러한 목적을 달성하기 위하여 독점금지법에 의해 규제되는 유형은 이하와 같다.

(i) 사적 독점(「독점금지법」 제3조)

기술의 이용에 관한 제한 행위가 “다른 사업자의 사업 활동을 배제하거나 지배하는 것”인 경우에는 사적 독점의 규정이 적용될 것인지 문제된다. “사적 독점”이란 사업자가 단독으로 또는 다른 사업자와 결합하거나 혹은 공모하여, 기타 어떤 방법으로든 묻지 않고 다른 사업자의 사업 활동을 배제하거나 지배함으로써 공공의 이익에 반하는 일정한 거래 분야에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 것을 말한다(제2조5항).

기술의 이용에 관한 제한 행위가 “배제” 또는 “지배”에 해당하는지 여부는 행위의 모양에 따라서 일의적으로 결정되는 것이 아니라 각각의 행위의 목적이나 효과를 개별적으로 검토하여 판단하게 된다. “배제”란 다른 사업자의 사업 활동의 지속을 어렵게 하거나 신규 참가를 어렵게 행위를 말한다. 불공정한 거래 방법에 해당하는 수단이 많지만 그것에 한정되는 것은 아니다. ‘지배’란 다른 사업자의 의사 결정을 ‘구속’하고 자신의 의사에 따르게 하는 것을 말한다. 그렇지만 여기서 말하는 ‘구속’이란 반드시 상대방의 의사에 반할 필요는 없고, 또 주식 보유나 임원 파견에 의해 사실상 의사 결정을 지배할 수 있게 된 상태도 ‘지배’에 포함된다.

‘사적 독점’에 해당하는 행위를 규제하기 위한 조치로서는 배제조치 명령(법제7조)²⁸⁷⁾과 과징금납부명령(법7조의2제2항, 6항) 그리고 형사벌(법89조1항1호)이 있다.

특허권 행사와 관련하여 사적독점으로 볼 수 있는 행위로는 i) 기술을 이용하지 못하게 하는 행위, ii) 기술의 가용 범위를 제한하는 행위, 그리고 iii) 기술의 이용에 조건을 첨부하는 행위등이 해당될 수 있다.²⁸⁸⁾ 그 내용은 이하와 같다.

i) 기술을 이용하지 못하도록 하는 행위

어떤 기술에 권리를 가지는 자가 다른 실시업자에 대해 해당 기술의 이용에 대해서 라이선스를 하지 않는 (라이선스 거절과 동일시할 수 있는 정도로 고액의 라이선스료를 요구하는 경우도 포함한다) 행위나 라이선스를 받지 않고 해당 기술을 이용하는 사업자에 대해서 금지 청구소송을 제기하는 행위는 해당 권리의 행사로 보이는 행위로서 보통 그 자체로는 문제되지 않는다. 그러나 이들 행위가 다음과 같이 지적재산제도의 취지를 일탈하거나 이 제도의 목적에 반하여 한다고 일정한 거래 분야에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 경우에는 권리 행사로 인정되지 못하고 사적 독점에 해당된다.

실무상 라이선스 거절이 ‘거래 거절’에 해당하는지 여부에 대하여 판단이 요구되는 사례가 생길 것에 대비하여, 사례들을 통하여 독점 금지법의 기준을 보다 명확할 필요가 있다. 먼저 라이선스의 거절이 단독·직접 거래 거절에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 어떤 시장의 경쟁이 저해되는지를 확정할 필요가 있다. 기술표준이 제품으로 직결되는 경우 ‘제품 시장’을 대상으로 하게 되고, 직접 관계없는 경

287) 공정거래위원회는 사업자에 대해, 해당행위의 금지, 사업일부의 양도, 그 외 위 반행위를 배제하기 위해 필요한 조치를 명령할 수 있다.

288) 公正取引委員会 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2005. 6. 29., 개정 2007. 9. 28.)

<http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/patent.html> (최종방문일 2015.9.20.)

우는 ‘기술 시장’을 대상으로 하는데, 이때 표준특허에 대한 특허권 행사를 살펴볼 필요가 있다.²⁸⁹⁾ 라이선스 거절에 대한 대상이 되는 시장은 후속의 연구 개발을 저해하는지 여부의 관점에서 확정될 필요가 있다. 표준화의 달성을 막는 특허권의 특정 등의 판단에는 고도의 기술적 지식을 요하기 때문에 공정거래위원회가 그 판단을 하기 위해서는 미리 객관적이고 중립적인 감정을 얻기 위한 체계를 마련하는 것이 유용하다.²⁹⁰⁾

이하와 같은 행위들은 사적독점에 해당할 수 있다.

- 어떤 기술이 일정한 제품시장에서의 유력한 기술로 인정되어 다수의 사업자가 현재 사업 활동에서 이를 이용하고 있는 경우에 이들 사업자의 일부 사람이 해당 기술에 관한 권리를 권리자로부터 취득한 뒤 다른 사업자에 대해서는 라이선스를 거절하여 해당 기술을 사용하지 못하게 하는 행위는 다른 사업자의 사업 활동을 배제하는 행위에 해당할 수 있다.
- 다수의 사업자들이 특허풀에 참가하여, 특허풀의 관리자로부터 일정한 제품 시장에서 사업 활동을 실시하기 위해 필요한 기술의 라이선스를 받아서 사업활동을 하고 있는 경우에, 특허풀에 참여하는 사업자의 일부가 다른 참가자에게 알리지 않고 특허풀 관리자로부터 특허풀이 되고 있는 기술을 매입하여 다른 참가 사업자에게 사용하지 못하게 하는 행위는 이에 해당하는 경우가 있다.
- 일정한 기술시장이나 제품 시장에서 사업활동을 실시하는 사업자가 경쟁자(잠재 경쟁자를 포함한다)가 이용할 가능성이 있는 기술에 관한 권리를 망라적으로 집적하고, 스스로는 이용하지 않고 이들 경쟁자에 대해서 라이선스를 거절함으로써 해당 기술을 사

289) 財団法人 知的財産研究所 『特許發明の円滑な利用のための方策に関する調査研究』 143-162、190、191면.(2006. 3.) <http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/chousa/pdf/zaisanken/17enkaturiyou.pdf> (최종방문일 2015. 9. 30.)

290) *Id.*

용하지 못하게 하는 행위는 다른 사업자의 사업 활동을 ‘배제’하는 행위에 해당할 수 있다.

ii) 기술의 이용범위를 제한하는 행위

어떤 기술의 권리자가 해당기술을 다른 사업자가 이용하려는 경우에 그 범위를 한정하여 라이선스를 하는 행위 자체는 권리의 행사로서, 통상은 그 것만으로는 문제가 되지 않는다. 그러나 기술을 이용할 수 있는 범위를 지시하고 지킬 수 있는 행위는 라이선스의 사업 활동을 ‘지배’하는 행위에 해당할 수 있으므로 지적재산제도의 취지를 일탈하는 행위로 인정되는 경우에는 권리 행사로는 인정되지 않고 일정한 거래 분야에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 때는 사적 독점에 해당하게 된다.

경쟁사업자 간에 특허제품의 판매지역 등을 할당하거나 특허제품 등의 제조 수량 등을 조정하도록 하는 크로스라이선스, 특허권을 이용하여 다른 사업자의 사업 활동을 ‘지배’하거나 ‘배제’하도록 하는 특허풀, 라이선스 사용자에게 특허제품의 판매 가격을 제한하는 행위 등은 일본·미국·유럽의 독점금지법상의 규제가 될 가능성이 있다. 그러나 이를 판단할 때는 특허권의 행사 자체가 산업의 발달을 정말로 저해하는 것인지, 정말 권리남용인지, 제한되면 다른 법체계의 모순을 일으키지는 않는 지, 다른 실정에 맞는 해결책은 없는지 등을 충분히 고려한 뒤에 판단하여야 한다.²⁹¹⁾

iii) 기술의 이용에 조건을 붙이는 행위

어떤 기술에 권리를 가지는 자가 해당 기술을 다른 사업자에게 라이선스를 할 때 조건을 붙이는 행위는 그 내용에 따라서는 라이선스 사업 활동을 지배하는 행위 또는 다른 사업자의 사업 활동을 배제하

291) 財団法人 知的財産研究所 『特許發明の円滑な利用のための方策に関する調査研究』 (2006. 3.)

는 행위에 해당하기 때문에 일정한 거래 분야에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 경우에는 사적 독점에 해당된다.

(ii) 부당한 거래 제한(독점금지법 제3조)

부당한 거래 제한이란 독점금지법 제3조에 의해 금지되는 행위로서, “사업자가 계약, 협정 기타 어떤 명의를 가지는지를 불문하고, 다른 사업자와 공동으로 대가를 결정하고 유지하거나 인상, 또는 수량, 기술, 제품, 설비 혹은 거래 상대방을 제한하는 등 서로 사업 활동을 구속하거나 수행함으로써 공공의 이익에 반해서, 일정한 거래 분야에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 것을 말한다(법제2조6항).” 일반적으로 카르텔이 이 개념에 해당한다. 또한 독점금지법 제6조에는 부당한 거래제한을 내용으로 하는 국제적 협정이 금지되고 있는데, 담합이 전형적으로 여기에 해당된다.

이를 규제하기 위한 조치로서는 배제조치명령(동법제7조), 과징금납부명령(동법제7조의2), 형사벌(동법제89조), 무과실손해배상책임(동법제25조) 등이 있다.

특히 기술의 이용에 관하여 부당한 거래제한에 해당될 수 있는 경우로서는 경쟁자 간에 이뤄지는 특허풀 및 크로스 라이선싱, 다수의 경쟁자가 동일한 기술 라이선스가 된 멀티풀 라이선스 등의 제한 행위 등이 있다.

i) 특허풀

특허풀이란 어떤 기술에 권리를 가진 복수의 사람 각각이 가지는 권리 또는 해당 권리에 대해서 라이선스를 할 권리를 일정한 기업체나 조직체(그 조직의 형태에는 다양한 것이 있고 그 조직을 새로 설립하거나 기존의 조직이 이용되는 경우가 있다)에 집중하고 해당 기업체나 조직체를 통해서 특허풀의 구성원이 필요한 라이선스를 받는

것을 말한다. 특허풀은 사업 활동에 필요한 기술의 효율적 이용에 기여하는 것이고, 그것 자체가 즉시 부당한 거래 제한에 해당하는 것은 아니다.

그러나 이하와 같은 행위들은 부당한 거래제한에 해당할 수 있다.²⁹²⁾

- 일정한 기술시장에서 대체 관계에 있는 기술에 권리를 가진 자들이 각각 지닌 권리에 대한 특허풀을 통해서 라이선스를 하기로 한 때의 라이선스 조건(기술의 이용의 범위를 포함한다)에 대해서 공동으로 결정하는 행위는 해당 기술 거래 분야에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 경우에는 부당한 거래 제한에 해당한다.
- 이들 사업자가 확보하고 있는 기술의 개량을 서로 제한하는 행위나 라이선스를 하는 상대방을 서로 제한하는 행위는 해당 기술 거래 분야에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 경우에는 부당한 거래 제한에 해당한다.
- 일정한 제품 시장에서 경쟁 관계에 있는 사업자가 제품을 공급하기 위하여 필요한 기술을 서로 이용하기 위해서 특허풀을 형성하고, 이를 통해서 필요한 기술의 라이선스를 받고 해당 기술을 이용하여 공급하는 제품의 대가, 수량, 거래처 등에 대해서도 공동으로 결정하는 행위는 해당 제품의 거래 분야에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 경우에는 부당한 거래 제한에 해당한다.
- 일정한 제품 시장에서 경쟁 관계에 있는 사업자가 제품을 공급하기 위하여 필요한 기술에 대한 특허풀을 형성하고, 다른 사업자에 대한 라이선스는 해당 풀을 통해서만 실시하기로 하는 경우에서, 신규 참가자와 특정의 기존 사업자에 대한 라이선스를 합리적 이유 없이 거부하는 행위는 공동으로 신규 참가를 저해하거나 공동으로 기존 사업자의 사업 활동을 어렵게 하는 것이고, 해당

292) 公正取引委員会 「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」 <http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/patent.html> (최종방문일 2015. 9. 28.)

제품의 거래 분야에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 경우에는 부당한 거래 제한에 해당한다.

ii) 크로스라이선스(Cross License)

크로스 라이선스란 기술에 권리를 가진 복수의 사람이 각각의 권리를 상호간에 라이선스를 하는 것을 말한다. 크로스 라이선스는, 특허풀과 멀티풀 라이선스에 비해서 관여하는 사업자가 소수인 경우가 많다.

- 관여하는 사업자가 소수라 하더라도 이들 사업자가 일정한 제품 시장에서 차지하는 합산 점유율이 높은 경우 해당 제품의 대가, 수량, 거래처 등에 대해서 공동으로 결정하는 행위나 다른 사업자에의 라이선스를 하지 않기를 공동으로 결정하는 행위는, 전술한 특허풀과 같은 효과를 가지게 되기 때문에 해당 제품의 거래 분야에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 경우에는 부당한 거래 제한에 해당한다.
- 기술의 이용 범위로서 각각 해당 기술을 이용한 사업 활동 범위를 공동으로 결정하는 행위는 기술 또는 제품의 거래 분야에서의 경쟁을 실질적으로 제한하는 경우에는 부당한 거래 제한에 해당한다.

(iii) 불공정한 거래방법(독점금지법 제19조)

i) 의 의

독점금지법 제19조는 “사업자는 불공정한 거래방법을 이용해서는 안 된다.”고 규정하고 있고, 제20조는 “전조의 규정에 위반하는 행위가 있을 때에는 공정거래위원회는 ... 사업자에 대하여 당해 행위의 금지, 계약조항의 삭제 기타 해당 행위를 제거하기 위해 필요한 조치를 명할 수 있다”라고 규정되어 있다.

‘불공정한 거래방법’의 내용에 대해서는 독점금지법 제2조제9항 및 일반 지정²⁹³⁾으로 정해져 있으며, 표준 특허에 근거한 금지청구권의 행사가 독점금지법에 의해 규제가 되는 행위인가를 판단할 때는 주로 ‘우월적 지위의 남용’(독점금지법 제2조제9항5호 및 일반 지정 13항)이 문제 되는가를 판단한다. 즉, 표준 필수 특허의 권리 행사와 관련하여서는 “기술 시장 또는 제품 시장에서 사실상의 표준으로서의 지위를 가지게 된 기술이 유력한 기술로 인정되는 경우로서 경쟁에 미치는 영향이 큰 경우”로 되는 경우에는 불공정한 거래방법에 해당 될 수 있다(일반 지정 제2항, 제14항).

특허권자에 의한 권리행사가 만일 우월적 지위의 남용이라고 판단되는 경우에도 원칙적으로는 공정거래위원회의 배제 조치 명령을 기다려서 처음으로 그런 행위가 제한되기 때문에 독점금지법 위반행위가 있음으로서 직접 침해 소송에서 권리 행사가 제한되는 것은 아니지만, 독점금지법의 집행에 의해 금지청구가 제한될 가능성은 있다.²⁹⁴⁾

ii) 법률에 의한 불공정한 거래방법 유형(「독점금지법」 제2조9항).

1. 정당한 이유 없이 경쟁자와 공동으로 다음 중 하나에 해당하는 행위를 하는 것.

가. 어떤 사업자에게 공급을 거절하거나 공급에 관련된 상품 또는 서비스의 수량 혹은 내용을 제한하는 것.

나. 다른 사업자에게 어느 사업자에 대한 공급을 거절하게 하고 또는 공급에 관련된 상품 또는 서비스의 수량 혹은 내용을 제한하게 하는 것.

293) 不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号、改正 平成21年10月28日公正取引委員会告示第18号).

294) 一般財団法人 知的財産研究所 『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究(Ⅱ) 報告書』(2013. 3.), 37면.

2. 부당하게 지역 또는 상대방에 의해 차별적인 대가를 가지고, 상품 또는 서비스를 계속해서 공급함으로써 다른 사업자의 사업 활동을 어렵게 만들 우려가 있는 것.
3. 정당한 이유 없이 상품 또는 서비스를 공급에 필요한 비용을 현저히 밀도는 대가로 계속 공급함으로써 다른 사업자의 사업 활동을 어렵게 만들 우려가 있는 것.
4. 자신이 공급하는 상품을 구입하는 상대방에게 정당한 이유 없이 다음 중 하나에 해당하는 구속의 조건부로 해당 상품을 공급하는 것.
 - 가. 상대방에 대해 그 판매하는 해당 상품의 판매 가격을 정하여 이를 유지하는 것, 기타 상대방의 해당 상품의 판매 가격을 결정할 자유를 구속하는 것.
 - 나. 상대방이 판매하는 해당 상품을 구입하는 사업자의 해당 상품의 판매 가격을 정하여 상대방으로 하여금 해당 사업자에게 이를 유지시키는 것, 기타 상대방으로 하여금 해당 사업자의 해당 상품의 판매 가격의 자유로운 결정을 구속시키는 것.
5. 자기의 거래상 지위가 상대방보다 우월한 점을 이용하고 정상적인 상관례에 비추어 부당하게 다음 중 하나에 해당하는 행위를 하는 것.
 - 가. 지속적으로 거래하는 상대방(새로 계속해서 거래하려는 상대방을 포함한다. 나에서 동일)에 대해서 해당 거래에 관련된 상품 또는 서비스 이외의 상품 또는 서비스를 구입하게 하는 것.
 - 나. 계속해서 거래하는 상대방에 대해서 자기 때문에 금전, 서비스, 기타 경제상의 이익을 제공하게 하는 것.
 - 다. 거래의 상대방으로부터의 거래에 관련된 상품의 수령을 거부하고 거래 상대방으로부터 거래에 관련된 상품을 수령한 후 해당 상품을 해당 거래의 상대방에게 떠넘기고 거래 상대방에 대해서 거래의 대가의 지급을 늦추거나 그 금액을 감액하는 기타 거래

의 상대방에게 불이익이 되는 거래 조건을 설정하거나 변경하거나 거래를 실시하는 것.

6. 전 각호의 사항 외에 다음 중 하나에 해당하는 행위로써, 공정 경쟁을 저해할 우려가 있는 것 중 공정 거래 위원회가 지정하는 것.
 - 가. 부당하게 다른 사업자를 차별적으로 취급하는 것.
 - 나. 부당한 대가를 가지고 거래하는 것.
 - 다. 부당하게 경쟁자의 고객을 자신과 거래하도록 유인하거나 강요하는 것.
 - 라. 상대방의 사업 활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 것.
 - 마. 자신의 거래상 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 것.
 - 바. 자신 또는 자신이 주주 혹은 임원인 회사와 국내에서 경쟁 관계에 있는 다른 사업자와 그 거래의 상대방과 거래를 부당하게 방해하거나 해당 사업자가 회사인 경우에, 그 회사의 주주 또는 임원을 그 회사의 불이익이 되는 행위를 하도록 부당하게 유인하고 교사, 혹은 강제하는 것.

사업자는 불공정한 거래 방법을 사용해서는 안되며(법19조), 이에 위반했을 때는 공정거래 위원회는 해당 행위의 금지, 계약 조항의 삭제 기타 해당 행위를 배제하기 위한 명할 수 있다(법제20조, 배제조치 명령). 사업자 단체도 사업자에 불공정 거래 방법에 해당하도록 하는 것이 금지된다(법제8조1항5호). 또한 사업자 및 사업자 단체는 불공정한 거래 방법에 해당하는 사항을 내용으로 하는 국제 협정이나 국제 계약을 하는 것은 금지된다(동법 제6조, 제8조1항2호).

(iii) 일반지정

공정 거래 위원회는 “불공정 거래 방법”이란 제목의 고시(1982년 6월 18일 공정거래위원회 고시 제15호)에서 다음에 해당하는 행위가 불공정 거래 방법에 해당한다고 규정하였다. 이들은 모든 업종에 적용되는 지정 내용이어서 일반 지정으로 불린다.

1. 공동의 거래 거절
2. 기타의 거래 거절
3. 차별 대가
4. 거래 조건 등의 차별 취급
5. 사업자 단체에서의 차별 취급 등
6. 부당 염매
7. 부당 고가 매입
8. 기만적 고객 거래
9. 부당 이득에 의한 고객 유인
10. 끼워팔기 등
11. 배타 조건부 거래
12. 구속 조건부 거래
13. 우월적 지위의 남용
14. 경쟁자에 대한 거래 방해
15. 경쟁 업체에 대한 내부 간섭

2) 재정통상실시권의 허락

사업을 하지 않는 특허피물에 대해서는 특허법 제83조의 재정실시권을 적용할 가능성이 있다. 다만, 라이선스를 하고 있으면 그 또한 특허실시에 해당하기 때문에 재정실시권을 설정하는 것은 적당하지 않을 수 있다. 또한 일본에서 재정실시권이 내려진 예가 아직까지 한 번도 없기 때문에 이 제도의 현실성도 고려할 필요가 있다.

재정실시권은 3년 이상 불실시의 경우(특허법 제83조), 이용관계에 있는 특허발명을 실시하는 경우(특허법 제92조)²⁹⁵⁾, 공공의 이익을 위

295) 미일포괄 제2차합의(1994.8.16.)에 의해 1995년 7월 이후 일본 특허청 및 미국 특허상표청은 ① 사법 또는 행정절차를 거쳐 반경쟁적으로 된 관행의 시정, 또는 ② 공적인 비상업적인 이용의 허가에 해당하는 경우를 제외하고 재정하지 않는 것으로 하였다.

해 특히 필요한 경우(특허법 제93조)의 3가지 경우에 특허청 장관 또는 경제 산업 대신의 재정으로 타인의 특허발명에 대하여 통상실시권을 설정할 수 있다. 이와 같이 재정에 의하여 통상실시권이 설정된 경우에는 권리자는 금지 청구권을 행사할 수 없다. 이러한 재정 제도를 이용하여 금지청구권의 행사를 제한하는 것에 관해 다음과 같은 논의가 이루어지고 있다.

특허 발명의 실시가 공공의 이익 때문에 특히 필요하고, 특허권자와의 협의가 성립하지 않거나 협의를 할 수 없을 때는 실시를 하고자 하는 자는 경제산업대신의 재정을 청구할 수 있다(특허법 제93조). 이 “공공의 이익”에 해당하는 ‘주요한 사례’로서 특허청의 가이드라인에 따르면 “1) 국민의 생명, 재산보전 공공시설 건설 등 국민 생활에 직접 관계하는 분야에서 특히 필요한 경우”나 “2) 해당 특허 발명의 통상실시권의 허락을 하지 않음으로써 해당 산업 전반의 건전한 발전을 저해하고 그 결과 국민 생활에 실질적 피해가 인정되는 경우”²⁹⁶⁾가 꼽힌다.

위의 1)과 2)의 경우에 재정이 인정되는 경우, 특히 2)는 “산업 전반의 건전한 발전”을 고려하기 때문에 표준특허의 권리 행사에 적용될 가능성이 있다. 1)과 2)와 같은 사정이 인정되는 경우에는 침해 소송에서 금지청구권을 제한하는 것에 지장은 없어 보이지만 정책을 이유로 재정허락제도와 법원의 역할 분담이라는 관점에서 그 같은 제한을 인정하는 것에 부정적 시각도 존재한다.

① 표준특허의 홀드업 규제를 위한 재정실시권

표준특허에 대해 특허법상 재정 실시권의 활용이 가능할 지에 대해서 논의되어 다음과 같은 지적을 하고 있다. 무엇보다 일본이 재정실시권 제도를 실시된 적이 한 번도 없었기 때문에, 해외의 사정을 조

296) 工業所有權審議會「裁定制度の運用要領」(1997년 개정), 2-3면.

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/strategy_wg07/paper12.pdf

사하여 일본 사정에 비추어 검토하려는 노력으로서 일본사단법인 지적재산연구소에서는 12개국의 강제실시권 제도를 조사한 「특허권의 효력의 예외 및 제한에 관한 조사연구(『特許権の効力の例外及び制限に関する調査研究』)」를 보고한 바 있다.

이 보고서에 의하면 다른 국가들에서의 특허권의 재정실시권에 대하여 다음과 같은 분석 및 제언을 하고 있다.²⁹⁷⁾

- 특허권의 보호 및 집행이 글로벌 규모로 진행되고 있고 그에 따른 기업 활동도 활발하여 친특허 동향에서 생겨난 새로운 도전에 대한 대응책으로서 강제실시권등의 메커니즘을 사용하거나, 그들 메커니즘에서의 교훈을 바탕으로 새로운 틀을 모색하는 움직임도 동시에 볼 수 있다.
- 기술 표준에 관한 아웃사이드 문제는 특허권을 부여한 후 행사에 관한 경쟁정책상의 문제로서 반경쟁적 관행의 시정의 맥락에서 논의되고 있다.
- 외국에서는 표준 기술에 관하여 특허의 보호 대상으로서의 적격성에 관한 문제로 보지 않고, 어디까지나 특허권을 부여한 후의 행사에 관한 경쟁정책상의 문제로서 반경쟁적 관행의 시정의 맥락에서 논의되고 있다.
- 이 문제를 일본에서 향후 고려할 때 일본특허법에서의 제93조의 공공 이익의 경우를 비롯한 재정실시권의 근거 규정에 해당하는 지에 관한 검토와 동시에 경쟁법에 의한 대응의 가능성, 두 법에 따른 당국간의 연계강화, 또한 기술표준 관련단체에서의 대응 가능성에 대해서 보다 구체적으로 논의해 나갈 필요가 있다.

297) 財団法人知的財産研究所 『特許権の効力の例外及び制限に関する調査研究』 174、175、200면(2005. 3.) <http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/165kouryoku.pdf> (최종방문일 2015년 9월 28일)

- 공공의 이익을 위한 재정실시권이 인정되었다 하더라도 실시료를 지불해야하며 그것이 소송 전 협상시와 같은 정도라면, 재정실시권의 인정이 사업자에게는 큰 의미가 없다.
- 불실시의 경우의 재정실시권에 대해서는 특허권자가 사업을 철수한 분야에 관한 특허로서 재정실시권이 인정되지 않을 가능성이 있다. 또한 다른 라이선스 사용자가 사업 실시하는 경우는 불실시의 경우의 재정실시권 설정은 이루어지기 어렵다.
- 현재 일본에서는 재정의 주체는 경제산업대신이지만, 관행적으로 재정신청을 하여도 취하가 요구될 수 있다는 점을 고려하면, 사법기관에 재정 청구를 할 수 있도록 하는 것도 적극 검토해야 한다.²⁹⁸⁾
- 대체성이 낮은 고급 기술에 관한 특허 및 기술 표준에 필수적인 특허와 재정제도와 관계에 대해서는 본보고서에서 밝혀진 구체적인 사안 등을 감안하여 제외국에서의 동향이나 논의 및 국내외 정세의 변화 등에도 유의하면서 신중히 검토할 필요가 있다.²⁹⁹⁾

② 특허괴물 규제를 위한 재정실시권

「특허발명의 원활한 이용을 위한 방책에 관한 조사연구(『特許發明の円滑な利用のための方策に関する調査研究』)」³⁰⁰⁾에서는 관계자에 대한 공청회 결과를 토대로 재정실시권 제도의 기술 표준과 생명과학분야의 고급 기술 이외의 분야에 미치는 영향의 우려와 재정이 청구된 경우의 절차의 신속성과 판단의 타당성에 대한 논의들이 이하와 같이 정리하였다.

298) 一般財団法人 知的財産研究所, 『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書』 103-108면.(2012. 3.) http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail11j/23_iip_main.pdf (최종방문일 2015년 9월10일).

299) *Id.* 187면.

300) *Id.*

- 「특허 발명의 불실시」에 의해 재정을 청구할 수 있는 것은 표준 기술에 관한 특허는 표준 기술의 책정에 관여하지 않고 스스로 표준기술을 이용한 제품을 생산하고 판매하지 않은 자가 특허를 보유하고 있는 경우 등으로 극히 제한적인 경우뿐이다.
- 일본에서는 지금까지 재정청구는 이루어지고 있지만, 모두 취하되어 결정이 이루어진 적이 없어, 재정이 청구된 경우의 판단 기준 등의 축적이 전혀 이루어지고 있지 않다. 이 때문에, 재정의 시비에 대한 판단이 어떻게 이루어져 실시료가 어떻게 결정되는지에 대해서는 전혀 예측할 수 없는 상태이다.
- 특허침해소송에서는 침해 피의자는 특허 발명의 기술적 범위에 속하지 않음을 주장하는 경우가 많지만 재정 청구는 상대방의 특허 발명의 실시의 필요성을 설명하므로, 실시자가 재정 청구를 한 경우에는 침해 행위를 인정한 것으로 이해될 우려가 있다.
- 행정청이 재량에 따라 재정을 하게 되므로, 재정을 받을 수 있는지 여부는 명확하지 않다. 또한 재정 제도는 재정까지의 사이에 그 이유가 없게 되면 재정 청구는 인정되지 않는다.
- 일단 재정이 되었다 하더라도 재정이유 소멸 등에 따라서 재정이 취소되는 경우가 있다(특허법 제90조제1항, 제92조제7항, 제93조제3항).³⁰¹⁾
- 불실시의 경우 재정 제도는 재정에 의하여 통상실시권을 설정함으로써 특허 발명의 실시를 촉진하는 제도이기 때문에, 이미 통상실시권자 등이 적당히 특허 발명을 실시 또는 실시 허락하는 경우에는 재정실시권을 설정할 이유가 없다. 따라서 특허권자가 여러 사람을 상대로 라이선스 협상을 하고 있는 경우에 그 중 일

301) 財団法人知的財産研究所 『産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究』 84-87、137면.(2009. 3.) <http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/200200all.pdf> (최종방문일 2015년 9월10일)

부 사람이 재정청구를 하였다 하더라도 다른 사람에 대해 실시허락을 하면 재정실시권을 설정할 이유가 없어진다.³⁰²⁾

- 이용 관계의 재정(특허법 제92조)을 받기 위해서는 사법 또는 행정상, 특허권자의 행위가 반경쟁적이라는 인정을 받아야 한다.
- 공익을 위한 재정청구(특허법 제93조)가 인정될지 여부에 대해서는 특허발명의 공익상의 필요성 문제이므로 특허 괴물과는 다른 사정을 감안하여 판단되게 된다.
- 최근의 눈부신 정보 인프라의 발달 및 보급을 통해 국민 생활이나 산업 활동에서의 상황의 변화가 크게 영향을 미치기 때문에 사회적 상황의 변화에 따라 「공공의 이익을 위해 특히 필요할 때」를 생각해야하며, 통신기술에 대한 일부 발명은 국민 생활과 산업 활동에 필요 불가결한 것이고, 이러한 기술에 관한 특허권을 특허 괴물이 가지고 있는 경우는 공공의 이익을 위해 재정실시권을 설정할 수 있다고 봐야 할 것이다.³⁰³⁾

③ 향후 방향

표준기술문제에 대해서는 시장이 글로벌화되고 있는 상황에서 일본만이 재정실시권을 인정하더라도 실질적인 문제가 해결될 것인가라는 지적이 있다. 특히 일본의 시장 규모가 반드시 크다고는 할 수 없는 상황에서 국제 경쟁력을 높이기 위해 해외 시장 진출을 전제로 한 국제 표준화가 매우 중요하다.³⁰⁴⁾ 그런 의미에서 일본내의 재정실시권 제도의 방향성이라는 관점만으로 시급하게 결론을 내는 것은 적합하지 않고, 국제적인 동향을 감안할 필요가 있다. 또한 기술 표준 문제

302) *Id.*

303) *Id.*

304) 産業構造審議會知的財産政策部会 特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 『特許発明の円滑な使用に係る諸問題について』 1면、(2004. 11.)
http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/strategy_wg_prob/00.pdf (최종방문일 2015년 9월10일)

에 대해서는 아웃사이더의 문제라는 한 관점에서 파악해야하는 것이 아니라, 기술 표준을 책정하는 표준화 단체의 입장, 필수특허를 받은 아웃사이더의 입장, 기술 표준을 이용하는 입장이라는 각각의 입장을 배려하면서 종합적으로 검토하지 않으면 본질적인 해결은 되지 않는다.³⁰⁵⁾ 따라서 이러한 기술 표준을 둘러싼 문제에 대해 재정실시권 제도뿐만 아니라 다각적인 시점에서 조기에 문제점을 정리·분석한 후 적절한 대응책을 검토할 필요가 있다.³⁰⁶⁾

3) 권리남용법리의 적용 가능성

① 민법상의 권리남용법리와 특허법

민법은 민사의 일반법이고 특허법은 민법의 특별법이므로 특허법에 규정이 없는 사항에 대해서는 민법의 규정에 따라 해결된다. 민법은 그 기본 원칙(민법 1조)으로서 사권의 “공공복지”³⁰⁷⁾에 대한 적합성, “신의칙”³⁰⁸⁾ 및 “권리의 남용” 금지를 규정하고 있다. “공공복지”의 원칙은 “신의칙” 및 “권리의 남용”에 의해 반영되고, “신의칙” 위반은 권리 남용을 구성하기 때문에 이하에서는 주로 권리 남용에 대해서 말한다.³⁰⁹⁾ “권리의 남용”이란 “외형상 권리 행사처럼 보이지만 구체

305) *Id.*

306) *Id.*

307) 我妻榮 『新訂 民法總則(民法講義1)』(岩波書店, 1965年) 34면. ‘공공의 복지’란 ‘사회공동체 전체로서의 향상발전이다’로 되어, ‘여기에 위반하는 범위에서는 사권으로서의 효력을 인정하지 않는다.’ 다만, 공공의 복지가 사권이 가지는 사명을 희생할 수 없도록 ‘개인의 자주 자유의 존중과의 이상과 충분히 조화시켜 해석해야 한다’고 되어있다.

308) 我妻榮 『新訂 民法總則(民法講義1)』(岩波書店, 1965年) 34면. ‘신의에 따라 성실히 행한다’는 의미는 ‘사회공동생활의 일원으로서 상호간에 상대방의 신뢰를 저버리지 않도록 성의를 가지고 행동한다’는 것이고 이에 반하는 경우에는 그 권리의 행사는 남용이 된다.

309) 我妻榮 『新訂 民法總則(民法講義1)』(岩波書店, 1965年) 34면. ‘사권은 공공의 복지에 적합하여야 한다’(1항) ‘권리의 행사는 신의에 좇아 성실히 행하여야 한다.’(2항), ‘권리의 남용은 허용되지 않는다’(3항)고 규정되어 있다. 이는 ‘사권의 사회성을 선언한 것이고’ 또한 ‘제1항은 원리를 천명하고, 제2항과 제3항은 그 적용을 나

적인 경우에 입각해서 볼 때는 권리의 사회성에 반하여 권리의 행사로서 인정할 수 없는 행위”를 말하고, “객관적인 입장에서 권리자가 그로 인해 얻으려는 이익과 그로 인해 타인에게 주는 손해를 비교형량 하여 그 권리의 존재 의의에 비추어 판단된다.”³¹⁰⁾

이를 특허권에 근거한 금지청구권의 행사에 적용할 경우에는 특허권자의 이익과 상대방의 불이익을 비교 형량하여, 특허권자에 의한 금지청구권 행사가 구체적 사안에 비추어 사회성에 반하는 것으로서 민법 제1조제3항에 따라 권리 남용에 해당되어 권리 행사가 제한된다는 논의가 있다.³¹¹⁾ 즉, “실질적으로 볼 때 특허권자에게 부당한 이익을 주고 당해 발명을 실시하는 자에게 부당한 불이익을 주는 것”으로서, “특허의 대세적인 무효까지도 요구할 의사가 없는 당사자에게 무효심판의 절차를 강요하게 되고 또한 소송 경제에도 어긋난다”는 이유로 그 권리 행사(손해 배상 청구)가 권리 남용에 해당되어 권리를 제한할 수 있다(キルビー特許事件・上告審).³¹²⁾

그러나, 민법상의 판단 기준에 비추어 구체적으로 어떠한 경우가 금지청구권의 행사가 권리 남용이라고 판단될 수 있는가에 대해서는 법원이 원용하기 쉽도록 판단 기준을 명확히 해야 한다는 지적들이 있어왔다.³¹³⁾

2010년 5월에 개최된 산업구조 심의회 지적재산 정책 지부회 제27회 특허제도 소위원회(第27回特許制度小委員会)에서는 금지청구권의 행

타낸다’고 해석되고 있다.

310) 我妻榮『新訂 民法総則(民法講義1)』岩波書店, 1965年) 35면.

311) 中山信弘編著『注解特許法 上卷』(青林書院、第3版、2000年) 943면; [松本]重敏=美勢克彦]、吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』(有斐閣、第13版、1998年) 466, 481면.

312) 小三判平成 12年 4月 11日民集民 54 卷 4 号 1368면. 또한 본건 판결의 판단은 본래의 권리남용론을 넘는 것이고, 입법에 의한 해결이 되었다는 견해가 있다.

313) 一般財団法人知的財産研究所『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究(Ⅱ) 報告書』(2013. 3.) 13면. 다만, 무효이유가 존재하는 것이 분명한 특허권에 근거한 손해 배상 금지청구등은 남용이라고 한 판례가 존재한다(最小三判平成12年4月11日民集 54卷4号1368頁、「キルビー特許事件」).

사가 실시자인 기업 등에 미치는 영향은 적지 않기 때문에, 혁신의 촉진을 저해하는 것으로서 권리행사의 목적이나 형태, 권리주체의 사업형태 등에 따라서는 금지청구권을 제한할 수 있다는 지적이 있었고, 그 금지청구권을 제한하는 방안으로서 권리남용 법리를 이용할 수 있음을 언급하였다. 그러나 권리남용 법리를 적용할 경우 이하의 주의점도 고려하여야 함도 언급하고 있다.

첫째, 어떠한 경우가 특허권에 기초한 금지청구권의 남용에 해당한다고 할 수 있느냐가 명확하지 않기 때문에 판사가 원용하기 쉽도록 판단 기준을 명확히 해야 하고, 권리 남용의 판단 기준은 시대와 함께 변할 가능성이 있기 때문에 변한 경우에도 신속하게 대응할 수 있도록 판단 기준을 한정적인 표현으로 규정해서는 안되며, 구체적으로 어떤 경우에 권리 남용에 해당하는지에 대해 예측가능성을 높여 나갈 필요가 있다.³¹⁴⁾

둘째, 이미 제정법상 존재하는 특허권 행사에 대한 제약과의 관계에서 권리 남용 법리가 적용 되는 범위를 평가해야 한다. 특허권의 행사가 권리의 남용으로 제한되는 것은 특허권자 측에 가해의 의사나 부당한 이익을 올리는 목적이 있는 경우에 한정되지 않고, 제약되어야 할 사회적 필요가 생겼을 때 제약하는 판례가 누적되어 그것에 의해 새로운 한계를 설정하는 규범이 창조되어가는 것을 생각할 수 있다. 따라서 안이하게 이러한 일반 조항을 적용하면 법률의 구속력이 무시되어 버리기 때문에 특허권의 권리행사에 적용하는 것은 신중해야 한다.³¹⁵⁾

314) 第27回特許制度小委員会 『差止請求権の在り方について』 8,9면.

315) 財団法人知的財産研究所 『特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究』 (2007. 3.), 135-154, 205면.

(i) 東京地方裁判所平成22年3月31日平成18(ワ)5689号³¹⁶⁾

원고(콘셉트 테크놀로지 コンセプト・テクノロジー)는 CAD 소프트웨어인 Vellum3.0 프로그램에 관한 저작권자이고, 피고(콤넷, 아슈라コム ネット、アシュラ)는 소외 화모티쿠(ファモテイク)와 Vellum3.0 코드에 관한 라이선스 계약을 체결하고, 이 코드를 기반으로 한 소프트웨어로 하여금, 피고 개발에 따른 포장 설계용의 프로그램을 조합하여 소프트웨어 BOX-Vellum을 판매하고 있다. 원고는 본소프트웨어 저작권을 바탕으로 피고가 판매하는 제품의 판매 등의 금지 및 폐기 등을 요구했다.

이에 대해 피고는 자신들의 소프트웨어가 원고 컨셉의 프로그램 저작권을 침해하더라도 그 침해 부분은 Additions라는 프로그램의 극히 일부에 지나지 않으며, 또한 Additions의 소스 코드가 존재한다 하더라도 일부에 불과하고 실제로는 Additions 기능을 사용할 수 없기 때문에, Additions의 침해를 이유로 하여, 본건소프트웨어 전체의 금지를 인정하는 것은 피고에게 과도한 불이익을 주고, 정의·공평에 반하는 결과가 된다고 주장하였다.

이에 대해 법원은 저작권 침해 부분이 사소하더라도 원고가 Additions에 대해 가지는 프로그램 저작권을 침해하는 것이므로, 이를 이용하는 소프트웨어 전체 사용을 금지할 수밖에 없다며 피고에 대하여 그 침해 행위의 금지청구를 인정했다.

만일 피고 콤넷(コムネット)이 침해하는 Additions 부분이 일부분이고, 실제로 Additions의 기능을 이용할 수 없다 하더라도 소스코드의 구체적 설명을 동일시하는 부분이 실제로 존재하는 이상, 복제권·변안권을 침해하는 것임을 방해하지 않으며 또한 본건에서 Vellum3.0 코드에서 Additions 부분이 분리 가능한 것임이 제대로 입증되지 않았

316) 判決文 <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100409101949.pdf>

기 때문에, Additions의 침해 부분이 경미하더라도 이를 이용하는 소프트웨어 전체의 사용을 금지해야 한다고 판시하였다.

(ii) 東京地方裁判所平成24年05月31日平成21(ワ)17937号³¹⁷⁾

원고는 독일의 아이피콤으로서 제3자로부터 양수받은 특허에 관하여 원고 소유의 특허(본건특허권)을 피고의 방법특허가 침해하고 있는 것으로서 금지 및 손해배상청구를 하였다. 피고 이엑세스는 일본 전국에서 제3세대 휴대 전화의 음성 서비스를 개시하여 3GPP규격에 준거한 방법(피고 방법)을 실시하고 있는 회사로서, 원고의 청구에 대해 원고는 스스로 보유하는 특허발명을 실시하지 않고 오로지 금전을 얻을 목적으로만 소송을 제기하고 있다. 원고에게 피고의 행위를 금지하는 이익이 아니라 원고에 의한 금지 청구는 권리 남용으로 인정되어서는 안된다고 주장하였다. 이에 대해 원고는 특허법 제100조는 금지청구를 행사하는 주체에 특별한 제한을 두지 않고 있고, 또한 어떠한 목적으로 금지 청구를 할지는 그 행사의 요건은 아니므로, 원고의 금지청구는 권리 남용으로 해당되지 않는다고 주장하였다.

법원은 이들 주장에 대해 피고의 이용방법이 본건 발명의 기술적 범위에 속하지 않으므로 권리 침해가 인정되지 않는다고 원고의 청구를 기각하고, 금지청구 관련 다툼에 대해서는 판단하지 않았다.

(iii) 東京地裁判決平成25年2月28日決定

특허권 침해 및 당해 특허권의 유효성을 인정하면서, 권리 남용으로 해당하기 때문에 금지 청구를 인정할 수 없다고 한 판례로서 FRAND 선언이 이루어진 특허에 관하여 성실하게 협상을 해야 할 신의칙상의 의무를 다할 수 없고 당해 특허권에 따라 금지 청구권을 행사하는 것은 권리 남용으로 해당하는 것으로서 허용되지 않는 것으로 알려져 임시금지를 인정하지 않은 애플 - 삼성 사건 도쿄지방법재판소의 결정(2013

317) <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613102810.pdf>

년 2월 28일)³¹⁸⁾이 있다. 이 사건에서는 FRAND 선언이 이루어진 특허에 관하여 성실하게 협상을 해야 할 신의칙상의 의무를 다할 수 없고, 당해 특허권에 근거하여 금지청구권을 행사하는 것은 권리 남용에 해당하여 허용되지 않기 때문에, 임시 금지청구를 인정하지 않았다.

애플은 삼성이 제시하는 라이선스 조건이 FRAND조건에 따른 것인지 판단할 수 있도록, 삼성이 제시한 사용료를 타사가 삼성에 내고 있는지 확인을 포함한 삼성과 타사와의 라이선스 계약에 관한 정보 공개를 요청했음에도 불구하고 해당 사용료를 산정 근거를 보이지 않고 있다. 애플에서 사용료를 산정할 때의 기본적인 생각이나, 산정 기준 등을 표시한 다음 크로스 라이선싱을 비롯한 구체적인 라이선스 방안을 제시하고 있음에도 불구하고, 애플이 삼성의 제시하는 조건을 본의는 아니지만, (삼성은) 애플에서 구체적 제안을 하도록 요청하는 것만으로도 애플이 제시한 라이선스 조건에 대한 구체적인 대안을 보이지 않고 있다.

즉, 이 사건에서 법원은 우선 특허권자가 라이선스 제안이 FRAND 조건에 따른 것인지 판단하는 데 필요한 정보(타사와의 라이선스 계약에 관한 정보 등)를 제공하지 않고 라이선스를 요구하는 자가 제시한 조건에 대해서 구체적인 대안을 제시하지 않은 것은 중요한 정보를 제공하고 성실하게 협상을 해야 할 신의칙상의 의무를 위반한 것이라고 판단한 것이다. 그리고 손해 배상 청구권을 행사할 권리 남용에 해당하는지를, 특허권자가 성실히 협상을 해야 할 신의칙상의 의무를 위반하고 있는 상황에서 특허권자가 가처분 신청을 유지하는 것, 표준 규격 필수 특허의 공개가 표준 규격에 채용된 지 약 2년을 경과한 점 및 기타 라이선스 협상 경과에서 나타난 여러 사정을 종합하여 판단하였다.

318) 東京地決平成 25年 2月 28日[Apple-三星事件 I · 仮処分]東京地裁平成 23年(㉮)第22027号。

② ‘소프트웨어 준칙’의 활용

(i) 의 의

일본에서는 소프트웨어 기술에 관하여, 특허권의 행사(금지청구 및 손해배상청구)에 대해 민법 제1조3항(권리남용)이 적용될 것인가를 판단하기 위한 자료로서 2006년 10월 경제산업성에 의해 소프트웨어에 관한 지적재산권에 관한 준칙(ソフトウェアにかかる知的財産權に関する準則)(이하 ‘소프트웨어 준칙’으로 약칭한다)이 공표되었다. 소프트웨어 준칙은 소프트웨어기술에 특정한 공익성이나 사회성등을 고려하여, 특허권에 관한 권리행사에 대해 민법에서 규정된 권리남용(일본 민법제1조3항)을 주장하기위한 판단기준을 제안할 목적으로 책정되었다. 구체적으로는 권리남용의 판단기준으로서 특허권자에 의한 주관적 태양, 객관적 행위태양, 그리고 권리행사를 인정하는 경우·인정하지 않는 경우 등 이익형량이 종합적으로 검토되어, 이 권리행사가 권리남용인지 여부가 판단된다. 예컨대 공익성·사회성이 높은 소프트웨어 기술을 필수로 하는 정보통신이나 전자기술등의 기술분야에서는 소프트웨어준칙이 제안하는 항변의 수법은 ‘특허피물’에의 대응책으로서 유효하다고 생각된다.

(ii) 소프트웨어 준칙상의 권리남용법리의 적용검토과정에서의 판단방법·판단요소

소프트웨어에 관한 특허권의 행사에 대해서 이하와 같은 권리행사(a부터 g 중 어느 하나이상에 해당하는 것)는 권리남용으로 인정될 가능성이 있다. 권리남용이라는 취지의 주장은 권리주장에 대한 항변으로서 또는 금지청구권등의 청구권에 대해서 부존재확인소송의 청구원인이 될 수 있다.

- α 권리행사자의 가해의사 등 악의성이 인정되는 경우
- β 권리행사의 태양으로서 권리행사의 상대방에 대해 부당하게 불이익을 입히기 위한 악의성이 인정되는 경우
- γ 권리행사에 의해 권리행사자가 얻을 이익과 비교하여 현저하게 큰 불이익을 권리행사의 상대방 및 사회에 끼치는 경우

소프트웨어에 관한 특허권의 금지청구권 등의 권리행사에 대한 권리남용규정의 적용에 대해 구체적인 판단을 분명히 하기 위해 일반적인 권리남용법리의 적용에서의 판단방법 및 판단요소에 대한 것과 함께 그것을 소프트웨어에 관한 특허권의 행사에 적용할 경우 어떠한 요소들을 고려해야할 지를 규정하고 있다.

권리남용법리에서는 개별구체적인 사안마다에서의 원고측의 사정, 피고측의 사정, 사회적 사정 등에 대해서 이하 두 가지를 고려한다.

첫째, 권리행사의 상대방의 침해행위에 대하여 그 주관적 태양 및 객관적 행위 태양의 권리남용법리의 적용 가능성 여부를 종합적으로 판단하여 권리주장에 관한 권리행사자의 주관적 태양 및 객관적 행위 태양이 악의성이 인정되는 경우를 고려한다(상기 α β).

i) 주관적 태양

- 특허권자가 오로지 가해의 목적으로 금지청구등의 권리행사를 하는 경우는 원칙적으로 그 권리행사는 정당성을 결여한다.
- 특허권자가 오로지 부당한 이익을 획득하는 것을 목적으로 권리행사를 하는 경우는 그 권리행사는 정당성을 결여하는 것으로 판단될 가능성이 크다.

ii) 객관적 태양

- 특허권자가 특허권에 근거하여 권리행사를 함에 이른 과정에서 이하에 예시하는 것과 같은 행위를 하는 경우는 그 권리주장의 정당

성이 없다고 판단되는 요소의 하나로서 고려될 가능성이 있다.

- 특허권자가 합리적인 이유없이 앞에서 한 말을 뒤집는 등 신의칙에 위반하는 행위를 한 경우
 - 특허권자가 권리행사의 상대방에 대해서 통상의 사업자가 받아들일 수 없는 라이선스 계약을 강요하고, 권리행사의 상대방이 허용할 수 없는 경우에 그 권리행사의 상대방에 대해서 금지청구를 하는 등, 특허법의 목적인 ‘발명의 장려, 산업의 발달’을 일탈하여, 상대방에 일방적으로 불이익을 강요하는 경우
 - 권리행사의 상대방이 손해를 배상하거나 적절한 라이선스료를 지급하려는 등, 침해행위에 의한 특허권자의 손실을 회복하기 위한 노력을 하고 있음에도 불구하고, 특허권자가 합리적인 이유없이 교섭에 응하지 않고 금지청구등의 권리행사를 하는 경우
 - 불성실한 수단·경위에 의해 특허권을 자기가 취득·귀속하게 한 후에 금지청구등의 권리행사를 하는 경우
- 권리주장을 하는 방법 그 자체가 이하에 예시하는 것 같은 태양인 경우는 권리주장에는 정당성이 없다고 판단되는 요소의 하나로서 고려될 가능성이 있다.
- 소프트웨어에 관한 특허권이 부여된 취지 목적을 일탈하여, 부당한 이익을 획득하거나 또는 당해특허기술을 이용한 제품의 이용자의 편익을 크게 해하는 권리주장
 - 소프트웨어에 관한 특허권자 자신에게는 객관적인 이익이 없고, 상대방을 해하는 것에만 연결되는 권리주장

둘째, 권리행사를 인정하는 경우와 인정하지 않는 경우의 권리자 및 권리행사의 상대방 및 사회전체의 이익 및 불이익을 비교형량한다(상기γ). 권리행사를 인정하게 되면 권리행사의 상대방 및 사회전체의 불이익이 권리자 및 사회전체의 이익과 비교하여 권리행사를 인정하는 경우보다 권리행사를 인정하지 않는 경우의 사회적 경제적 편익이 현

저하게 큰 경우는 권리남용이 적용될 가능성이 있다. 즉, 권리행사의 방법(금지청구·손해배상청구·부당이득반환청구·신뢰회복조치청구 등), 권리행사의 대상물(권리행사의 대상이 되는 특허기술이 이용되고 있는 소프트웨어의 용도·이용현황·성질), 특허의 이용 상황 및 이용 가능성(특허권자의 이익의 유무·多寡) 등의 요소들을 고려함으로써 특허권자가 얻는 이익 및 사회전체에 주는 이익과 권리행사의 상대방 및 사회전체에 미치는 불이익의 정도를 감안하여 권리를 인정하는 경우 인정하지 않는 경우의 각각의 이익·불이익을 비교하여 고려하게 된다.

또한 과거 판례에서는 상기 두 가지 중 어느 하나에 해당하면 권리의 남용을 인정한 판례도 존재한다. 그러나 근년에는 두 번째 경우만으로는 권리남용을 인정한 원심의 판단을 부정한 최고재판례³¹⁹⁾가 존재하고, 학설³²⁰⁾에서도 상기 두 가지를 모두 종합적으로 검토하여 판단해야 한다는 설이 유력하다.

4) 기타의 항변

① 무효의 항변

특허법 제104조의3에서는 “특허권 또는 전용실시권 침해에 관한 소송에서 해당 특허가 특허 무효 심판에 의해 ... 무효가 될 것으로 인정되는 때에는 ... 상대방에 대해 그 권리를 행사할 수 없다”고 규정하고 있으며, 침해 소송 중에 피의 침해자는 항변으로 특허의 무효를

319) 最高裁判所判決昭和57年10月19日(判例時報1086号92頁、判例タイムズ504号94頁)

320) “객관적 이익형량을 너무 중시하면 다수(공공)의 이익내지 강자의 이익이 항상 이기게 되고 바람직하지 않다는 반성을 하게 된다. [중략] 주관적 요소를 고려하여 권리행사자가 가해목적에 갖지 않는 것은 권리남용의 판단에서 고려해야 한다.” 四宮和夫, 能見善久 『民法総則第7版』 17면; “객관적 요건만으로 중점을 두면, 권리자의 주장의 타당성 여부를 묻지 않고, 기존의 사실을 만든 대기업이나 국가등의 강자의 이익을 일방적으로 우선하게 됨으로써 불공정한 비난을 면할 수 없다. 최근에는 객관적 요건만이 아니라 주관적 요건을 포함하여 그들을 종합적으로 고려하여 권리남용을 판단해야한다는 설이 유력하다...”(菅野耕毅 『權利濫用の理論—民法の研究V』, 88면).

주장 할 수 있으며, 해당 특허가 ‘특허 무효 심판에 의해 무효로 되어야 하는 것’으로 인정되면 권리 행사가 제한된다.

② 소멸시효·제척기간의 항변

일본에서는 불법행위에 대한 손해배상청구권이 소정기간이 넘게 불행사된 경우에는 권리행사를 불가능하게 하는 제정법상의 규정이 있다. 즉, 민법 제724조에는 불법행사에 대한 손해배상청구권에 관해, 손해 및 가해자를 안 때를 기산점으로 하는 3년의 소멸시효가 규정되어있음과 동시에 불법행위시를 기산점으로 하는 20년의 제척기간이 정해져 있다. 또한 손해배상청구권의 소멸시효 후에도 불법행위를 이유로 하는 부당이득반환청구권은 행사할 수 있는 것으로 해석되고, 그 소멸시효는 권리행사가 가능하게 된 때를 기산점으로 하여 10년으로 되어있다.

그러나, 이와 같은 제정법상의 고정적인 기간제한은 ‘특허피물’이 관여하는 정보통신이나 전자기술등의 기술에서는 현실의 비즈니스실태를 고려하여 반드시 유효하게 기능하지 않는 상황이 생길 수 있음을 생각할 수 있다.

예컨대, 손해배상청구권에 대한 소멸시효의 ‘3년’이 이노베이션의 빠른 기술 분야에서의 비즈니스 실태를 반영하지 않은 경우, 정보통신이나 전자기술등의 분야 중에서도 소프트웨어와 관련한 분야에 대해서는 3년은 아주 오래전의 일이 될 수 있으므로 침해를 하는 기업자 입장에서는 옛날에 이미 끝났다고 생각한 일을 다시 꺼집어내어 공격당한다는 느낌이 들 수 있는 것이다.

(2) 법 개정에 의한 제한

법적 관점에서는 현행법에 대응하는 조문이 없으므로, 새롭게 조문을 추가하는 것도 검토할 수 있다. 특허법 제77조6항으로서 “전용 실

시권자가 적당한 실시를 하지 않은 경우에 특허권자는 설정을 해제할 수 있다.”라는 내용의 조문을 추가해야 한다는 의견이 있다. 만일 계약 내용에 명문화되어 있더라도, 전용 실시권자가 특허괴물에 의한 권리행사를 인정하지 않고 소송이 된 경우에, 대응하는 조문이 있는 것과 없는 것은 전혀 다르다.

2008년도 특허청 산업 재산권 제도 문제 조사 연구 「산업의 발달을 저해 할 수 있는 권리 행사의 대응책에 관한 조사 연구」³²¹⁾에서는 주로 이른바 특허 괴물에 의한 권리 행사 문제에 대한 조사 연구가 이뤄졌다. 그리고 이 연구에서는 법개정의 시비에 대해서도 논의가 이루어졌다.³²²⁾

1) 법 개정에 의한 제한에 찬성하는 의견

권리 행사를 받은 자의 기업 활동이 크게 억제되는 반면, 특허권자의 제조 판매 등의 사업이 야기되는 것은 아니기 때문에 권리 행사가 산업의 발달을 저해하고 특허법의 취지에 반하게 할 수 있다는 의견으로서,³²³⁾ 일본에서도 특허 괴물에 의한 침해 경고 사례가 증가하고 있어 기업의 대응 부담이 증가하고 있다. 불황에 의해 도산한 회사가 보유한 특허권이 판매되는 등 기존과는 다른 비즈니스 모델이 탄생하기 쉬운 토양이 만들어졌고, 향후 일본에서도 특허 괴물에 의한 문제가 발생할 위험이 있다. 일본이 특허 괴물을 허용하지 않는 특허 제도를 목표로 하고 있는 자세를 보여줄 수 있다면 국제적으로 인정될 수 있을 것이다. 이 점에서 특허법에 특허 괴물에 대해 금지청구권을 제한하는 것을 명료하게 규정해야한다는 의견들이 있다.³²⁴⁾

321) 財団法人知的財産研究所 『産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書』(2009.3.), 138-140면. <http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/200200all.pdf> (최종방문일 2015년 9월10일)

322) *Id.*

323) *Id.*

324) *Id.*

2) 법 개정에 의한 제한에 신중한 의견

금지 청구는 침해가 인정되더라도 자동적으로 인정된다고 생각되며, 법 개정을 하지 않더라도 법원의 운용에 대응 가능하다고 보여진다. 법 개정만이 규제의 최선책은 아니며, 자칫 법개정에 의해 특허권이 약해지면 특허권자로서는 권리 행사를 적절히 할 수 없게 될 수 있다.³²⁵⁾ 또한 법개정은 특허괴물을 허용하지 않는다는 메시지를 해외에 알리는 것과 같으므로 굳이 그렇게까지 할 필요는 없다는 의견들이 있다.³²⁶⁾

3) 법 개정 필요 여부에 대한 결론

일본에서는 특허 괴물 문제는 중요한 문제가 아니라 ‘특허 괴물’의 정의에 대해서도 합의점을 도출하지 못하고 입법 기술상의 문제도 있고, 본 조사 연구에서는 구체적인 개정안을 제시하지 않고 있는 실정이다.³²⁷⁾

금지청구권을 제한하는 어떠한 규정을 특허법에 규정하는 것에 대해서는 찬반양론이 있다. 따라서 금지청구권의 제한의 방향에 대해서는 계속해서 검토해 나가야 한다는 것이 다수의견이다.³²⁸⁾ 이른바 ‘특허괴물’과 국내외의 ‘표준기술’을 둘러싼 권리 행사의 실태를 앞으로 도 꾸준히 파악함과 동시에 외국에서의 논의 외에도 국제 협상과 일본에서의 판례 등의 동향을 감안하여 금지 청구권의 방향에 대해 계속하여 다각적인 검토가 필요하다.³²⁹⁾

일본내에서의 공청회 및 위원회의 지적에서는 국내에서는 이른바 특허 괴물에 대해서는 일부 업계에서의 의견은 있었지만, 지금까지의

325) *Id.*

326) *Id.*

327) *Id.*

328) *Id.*

329) 第27回特許制度小委員会 『差止請求権の在り方について』 1-3면.

상황과는 큰 차이는 없고, 특허권에 의한 금지청구권의 의의의 중요성, 특히 아시아 국가에서의 특허권의 보호의 중요성을 지적하는 의견도 있고, 현재 금지청구권을 제한해야 할 일본내에서의 필요성이 있다고 할 수는 없으며 국제 협상에서 아시아 각국 지역의 특허권 보호를 주장하는 일본 정책과의 정합성을 취해야 할 필요가 있으므로, 굳이 금지청구권을 규제할 필요성을 발견하기 어렵다.³³⁰⁾

전기 산업, 자동차 산업 등과 같은 업계의 이익뿐만 아니라, 의약품 업계를 포함한 대기업, 중소기업, 개인 발명가 및 특허 중개업자의 이익을 현저하게 감소시키는 일이 없도록 여러 가지 사정을 고려하면서, 특허 제도에서의 특허보호와 활용의 균형을 충분히 신중하게 검토해야 할 점에 유의해야 한다는 것이 일본에서의 종합적인 입장이다.

5. 결 론

일본에서는 특허괴물 또는 표준특허권자들의 불합리한 금지청구권 행사를 제한하기 위한 법리가 전개되고 있다. 모든 형태의 특허권 침해에 대하여 금지청구권의 행사를 허용하게 되면 그 특허를 실시하고 있는 업체에 과도한 영향을 미쳐서 오히려 특허법의 목적(제1조)인 “산업발달”을 저해할 수 있으므로 권리행사의 목적이나 태양, 권리주체의 사업형태 등에 따라서는 금지청구권을 제한해야 한다는 것이 그 논거이다.

특히 특허법상의 금지청구권은 준물권적인 권리로서, 무효가 되지 않는 한 공공의 이익이라는 한계가 있다하더라도 제한을 받지 아니한다는 견해도 존재하고 있으나, 민법상의 물권의 효력은 원칙적으로 단독으로 독점 가능한 유체물에 대해서 인정되는 것이나, 특허권의 경우에는 제3자가 권리자로부터 점유를 빼앗는 등의 행위를 하지 않

330) 財団法人知的財産研究所 『権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究』(2011. 2.)

고도 언제든지 어디서나 양적으로 한없이 실시가 가능하다. 이러한 성질을 가진 특허권에 대해, 보통의 물권적인 효력과 같이 보는 것은 제3자와의 사이에서 문제될 수 있다. 또한 특허권은 재산권과 달리 산업 정책적 요소가 강한 권리이며, 특허권의 물권적 구성은 필연적인 것이 아니라, 물권적 개념을 차용한 것은 편의에 불과하다는 점이다. 이러한 점들을 감안하면 민법상의 물권과 특허권법상의 물권에는 그 성격의 차이가 있다.

이러한 점에 입각하여 일본에서 금지청구권을 제한하기 위한 법리에 대한 논의 전개상황을 살펴보았다. 먼저 현행법상의 규제법리로서 공정거래법에 의한 규제, 재정통상실시권의 이용허락에 의한 규제, 권리남용법리에 의한 규제의 법리를 살펴보고 이어서 입법론에 의한 규제의 필요성에 대한 논의 전개를 살펴보았다.

이와 같이 일본에서는 특허권자의 금지청구권을 제한하고자 하는 법리가 활발히 전개되고 있으나 한편으로는 어느 법리에 대해서든 특허권자의 금지청구권의 규제에 대하여는 특허법상의 목적에 비추어 신중하여야 한다는 반론도 유력하게 전개되고 있다는 점에도 주의할 필요가 있을 것이다.

제 4 절 중국에서의 특허괴물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향

1. 특허괴물의 정의

중국에서 특허괴물(patent troll)은 ‘특허강패(专利流氓)’ 또는 ‘특허바퀴벌레’, ‘특허상어’ 등으로 불리고 있으며, 실체적인 업무가 없고 주로 적극적인 특허의 불법침해소송을 제기하여 생존해나가는 회사로, 회사가 직접 특허를 받은 상품이나 서비스를 제공하는 것이 아니라, 다른 회사, 연구기관 또는 발명가(개인)로부터 특허의 소유권이나 실

시권을 사들인 다음, 이에 기초한 특허소송을 통해 거액의 이윤을 얻으려고 하는 회사나 단체'를 의미하는 용어로 사용되고 있다.³³¹⁾ '특허깡패'와 유사한 용어로 '비업무집행실체회사'(非执业实体公司)라는 용어도 함께 사용되고 있으나, 특허법 전문가들은 이들 두 용어를 구분하여 사용하고 있다.³³²⁾

2. 특허피물에 의한 특허침해소송 현황

미국의 한 발표 자료에 따르면, 2009년부터 2013년까지 특허피물 관련 소송이 가장 많았던 실체기업 순위에 중국의 화웨이(华为), 리엔상(联想), 쑹썩통신(中兴通讯)이 25위 안에 들었으며, 이들은 각각 68회, 66회, 61회씩 특허피물로부터 피소됨으로써 특허피물의 주요 타깃이 되고 있고, 또한 특허피물이 중국기업을 상대로 하여 특허소송을 제기하는 빈도가 점차적으로 증가하는 추세에 있다.³³³⁾

(1) 특허피물에 의한 특허침해소송 주요 사례

1) 화웨이(华为)사를 상대로 한 미국 InterDigital사의 특허소송

휴대폰 기반 기술의 특허를 보유하고 있는 미국의 InterDigital사는 2011년에 중국 화웨이(华为)사를 상대로 하여 휴대폰을 제조함에 있어서 3G 이동통신 관련 특허 7개를 침해하였다고 주장하며, ITC에 제소하여 수입금지조치를 청구하였다. 그러자 화웨이(华为)사사는 「중화인민공화국 반독점법」(이하 “반독점법”) 위반을 이유로 중국에서 InterDigital사를 상대로 하는 소송을 제기하였다.

331) 百度百科, “专利流氓”(Patent Troll), at http://baike.baidu.com/link?url=IEPocGrQUMahmPRmPWHH_YzoKEzoPg02fZjymuFAPW1qafQjwftMLAJXytEZ23_wIICXEO0VGjQDPvbW5VyrC_.

332) 21世纪经济报道, 如何应对“专利流氓”? 三位知识产权专家联合“支招”(2015.01.24.), at <http://view.inews.qq.com/a/20150124A000UM00>.

333) *Id.*

중국 광둥성 고급인민법원은 InterDigital사가 화웨이(华为)사에 대해 다른 기업들의 경우와 비교했을 때 과도하게 높은 특허 실시료를 요구한 사실과 표준필수특허에 비필수특허를 끼워서 실시허락을 한 사실 등에 근거하여 InterDigital사가 「반독점법」상의 시장지배적 지위를 남용한 것으로 판단하여 화웨이(华为)사에 2,000위안을 배상하라는 최종 판결을 내렸다.³³⁴⁾

2) 미국 Unwired Planet사가 보유한 특허에 대한 리엔상(联想)사의 라이선스 취득

미국의 Unwired Planet사는 운영 초기에는 260여건의 특허만을 보유하고 있었으나, 에릭슨사의 특허를 인수하면서 2,400여건이 넘는 특허를 보유하게 되었으며, 특허 제품을 생산하지는 않고 다른 기업을 상대로 하여 보유하고 있는 특허에 대한 라이선스만을 하는 전형적인 특허전문관리회사에 해당한다. 지난해 3월에 중국 리엔상(联想)사는 Unwired Planet사로부터 3G 및 LTE 이동통신기술과 관계된 21개의 특허에 대한 라이선스를 1억 달러를 지불하여 취득한 바 있다.³³⁵⁾

3) 쑹썩통신(中兴通讯)사를 상대로 한 미국 TPL사의 특허소송

2012년 7월, 미국 TPL사는 쑹썩통신(中兴通讯)사가 미국에서 판매한 무선전자설비제품에 사용된 마이크로칩이 자사의 특허권을 침해하였다는 것을 이유로 소송을 제기하여 ITC에 「관세법」 제337조에 따른 조사절차의 개시를 요청하였다. 이와 관련하여, 2013년 3월 3일에 ITC는 쑹썩통신(中兴通讯)사가 특허권을 침해하지 않은 것으로 보아 TPL사의 주장을 기각한 후, 제337조 위반과 관련한 TPL사의 주장에 대한 조사를 종료하였다.³³⁶⁾

334) 粤高院终审判决美国InterDigital公司垄断华为获赔2000万元(2013.10.30), at http://www.cnii.com.cn/wlkb/rmydb/content/2013-10/30/content_1243733.htm.

335) 联想斥资1亿美元, 从知名“专利流氓”公司购买4G专利授权(2014.03.21.), at <http://www.lieyunwang.com/archives/36852>.

(2) 특허피물에 의한 특허분쟁에 대한 향후 전망

현재까지 중국에서 특허피물에 의한 특허소송 현황은 미국 등의 국가에서와 같이 심각한 상황은 아니다. 그 이유로, 중국 북경항공항천대학의 쑤궈루이(孙国瑞) 교수는 중국기업들의 지식재산권 운영이 미국의 그것과 상당히 차이가 있다는 점과 특허소송이 쉽지 않다는 점을 들고 있으며,³³⁷⁾ 중국 사회과학원 지식재산권센터의 탕광량(唐广良) 연구원은 중국에서는 지식재산권 침해사건에 대한 배상액이 상대적으로 많지 않기 때문에 특허피물이 소송위협이나 소송의 제기를 통해 고액의 배상금을 받아낼 가능성이 낮고, 특히 특허권자가 제품을 생산하지 않는 경우에는 권리의 침해정지 판결만을 구할 수 있다는 점을 들고 있다.³³⁸⁾ 이와 같은 이유에서, 현재 다수의 외국계 ‘비업무집행실체회사’(특허전문관리회사)가 이미 중국에 들어와 있으나, 중국 기업에 큰 영향을 미치지 않고 있는 상황이다.

그러나 일부 전문가들은 중국기업의 경쟁력이 높아지고 있고, 중국이 지식재산권 강국으로 가는 발걸음에 속도를 붙이고 있는 만큼, 가까운 미래에 중국에서도 특허피물들이 본격적으로 활동할 것이라고 예측하고 있다.³³⁹⁾ 또한, 일각에서는 특허피물에 의한 특허소송에 따른 피해에 대비하기 위하여 적합한 전략을 세워 적극적으로 대응하고, 단일 기업이 대응하는 데 어려움이 있다면 기업협회 등에 도움을 청하거나 기업들이 연합하여 단체로 대응할 수 있도록 준비하여야 한다는 의견도 제기되고 있다.³⁴⁰⁾

336) 中兴通讯为何两胜“337调查”案(2014.03.11) at

<http://ip.people.com.cn/n/2014/0311/c136655-24598935.html>.

337) 中华人民共和国国家知识产权局, “专利流氓“在中国暂难成”气候”(2014.10.22.), at

http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201410/t20141022_1023684.html.

338) 法制日报, 专利流氓布局中国 专家称反击亟待出台国家战略(2013.04.26.), at

<http://www.chinanews.com/gn/2013/04-26/4766994.shtml>.

339) 粤高院终审判决美国InterDigital公司垄断华为获赔2000万元, *supra* note 334.

340) *Id.*

3. 특허피물 규제 관련 논의 현황 및 입법 동향

(1) 특허피물 규제 관련 논의 현황

중국의 경우, 특허피물의 규제와 관련하여 특정한 정책 또는 정책의 방향이 결정되어진 것은 아니나, 관련 전문가들은 다양한 관점에서 특허피물 규제의 필요성을 주장하고 있다.

예를 들어, 지식재산권의 보호에 있어서 부당하거나 도를 넘어서는 반독점법의 집행은 창의성을 저하시킬 우려가 있을 뿐만 아니라 연구 개발 활동을 저해할 수 있기 때문에 선의의 특허소송은 반드시 보호되어야 하나, 시장지배적 지위를 남용하고 특허소송을 불법 독점의 수단으로 사용하는 특허피물에 의한 악의적인 소송행위는 기술의 진보와 산업의 발전에 장애가 되는 것으로 강력히 제재되어야 하며, 이를 위해서는 국가발전개혁위원회가 국가지식재산권국, 지식재산권법원 등과 연합하여 공동으로 대응할 필요가 있다는 주장이 제기되고 있다.³⁴¹⁾ 또한, 1) 특허피물에 의한 소송행위를 제한하기 위한 제도 마련 및 강화, 2) 특허피물의 부정당경쟁행위에 대해 그에 상응하는 대가를 치르게 하기 위한 소송비용의 증대(특허권 침해소송이 부정당한 악의적 소송으로 인정되는 경우 변호사 고용에 대한 합리적인 비용을 포함한 피고의 소송비용까지 부담 요구 등), 3) 특허피물의 소유한 특허권의 유효성 및 보호범위를 보다 명확하게 하기 위한 특허심사의 질 제고 등이 필요하다고 주장되고 있다.³⁴²⁾

341) 法制日报, 别让诉讼成“专利流氓”的工具(2015.06.15), at

http://www.legaldaily.com.cn/zfzz/content/2015-06/05/content_6114041.htm?node=53441

342) 21世纪经济报道, *supra* note 332.

(2) 특허피물 규제 관련 입법 동향

1) 「지식재산권을 남용한 경쟁 배제·제한 행위 금지에 관한 규정」

2015년 4월 7일 중국 국가공상행정관리총국(이하 “공상총국”)은 지식재산권 행사와 관련한 수평적 독점협약, 수직적 독점협약, 시장지배적 지위 남용행위 등을 규제하기 위한 「지식재산권을 남용한 경쟁 배제·제한 행위 금지에 관한 규정」(이하 “지식재산권 남용행위 금지규정”)을 제정하여 2015년 8월 1일부터 시행해오고 있다.³⁴³⁾ 「지식재산권 남용행위 금지규정」은 총 19개의 조문으로 구성되어 있으며, 주요 내용은 아래와 같다.³⁴⁴⁾

① 적용 범위(제2조)

지식재산권 관련 법률, 행정법규의 규정에 따른 사업자의 지식재산권 행사 행위는 「반독점법」의 규제를 받지 아니하며, 지식재산권을 남용한 사업자의 경쟁 배제·제한 행위는 반독점법의 적용을 받게 된다.

② 수평적 독점협약 및 수직적 독점협약의 금지(제4조, 제5조)

사업자 간에 지식재산권 행사의 방식으로 반독점법상 수평적 독점협약, 수직적 독점협약을 하여서는 아니 된다(다만, 다음의 각 경우에는 금지된 독점협약으로 인정하지 않을 수 있음).

- (i) 해당 행위로 인하여 영향을 받는 경쟁 사업자의 시장점유율의 합계가 20%를 초과하지 아니하거나, 관련시장에서 합리적인 대가로 취득 가능한 대체기술이 최소 4개 이상 존재하는 경우

343) 법무법인 태평양, 중국의 지식재산권 남용행위에 대한 집행동향에 관하여 알려드립니다, Legal Update Vol. 59 (May 4, 2015), at

<http://www.bkl.co.kr/upload/data/20150504/BKL-LEGALUPDATE-20150504.html#>.

344) 이하에서는 위의 문헌에서 번역·정리한 「지식재산권 남용행위 금지규정」의 주요 조문을 소개하기로 한다.

- (ii) 사업자와 거래상대방 모두 관련시장에서 차지하는 시장점유율이 30%를 초과하지 아니하거나, 관련시장에서 합리적인 대가로 취득 가능한 대체기술이 최소 2개 이상 존재하는 경우

③ 시장지배적 지위 남용행위의 금지(제6조 내지 제11조, 제13조)

시장지배적 지위를 가진 사업자는 지식재산권을 행사하는 과정에서 다음의 행위를 하여 경쟁을 배제·제한하여서는 아니 된다.

- (i) 해당 지식재산권이 영업, 생산활동에서 필수적인 요소인 상황에서 정당한 사유 없이 다른 사업자에 대하여 해당 지식재산권의 실시를 거절하는 행위
- (ii) 정당한 사유 없이 i) 거래상대방이 자신과만 거래하도록 하거나, ii) 자신이 지정한 사업자와만 거래하도록 하는 행위
- (iii) 정당한 사유 없이 직접 필요하지 않은 상품 또는 기술을 함께 구입하도록 하는 행위
- (iv) 정당한 사유 없이 다음과 같은 불합리한 조건을 부가하는 행위
 - i) 거래상대방이 개량한 기술에 대한 독점실시권 허여 요구
 - ii) 지식재산권의 효력을 다투는 것을 금지
 - iii) 실시계약 기간이 만료된 후 거래상대방의 경쟁 상품 또는 기술의 사용 제한
 - iv) 보호기간이 만료되었거나 무효화된 지식재산권에 대한 지속적인 권리 행사
 - v) 거래상대방의 제3자와의 거래 금지
 - vi) 거래상대방에게 기타 불합리한 조건 부가
- (v) 정당한 사유 없이 거래상대방을 차별하는 행위
- (vi) 정당한 사유 없이 표준의 제정 및 실시 과정에서 다음의 행위를 하는 행위
 - i) 표준기술 선정에 참여하는 과정에서 의도적으로 자신의 특허

에 관한 정보를 공개하지 않았거나 권리 포기 의사를 명백히 밝혔음에도, 어떠한 표준이 자신의 특허와 연관될 때 그 표준의 실시권자에게 특허권을 주장하는 행위

- ii) 자신의 특허가 표준필수특허가 되었을 경우 공평성, 합리성 및 무차별성의 원칙을 어기고 특허권 실시를 거부하거나 다른 특허를 끼워 팔거나 기타 불합리한 거래조건을 부가하는 행위

④ 특허풀(Patent Pool)을 이용한 경쟁제한 행위의 금지(제12조)

- (i) 특허풀 구성원은 특허풀을 이용하여 생산량 등 경쟁과 관련된 민감한 정보를 교환하고, 반독점법상 수평적 독점협의 또는 수직적 독점협의를 하여서는 아니 된다.

- (ii) 시장지배적 지위에 있는 특허풀 관리조직은 정당한 사유 없이 특허풀을 이용하여 다음의 행위를 하여서는 아니 된다.

- i) 특허풀 구성원이 특허풀을 통하지 않고 독립적인 특허권자로서 특허를 실시하지 못하도록 제한
- ii) 특허풀 구성원 또는 실시권자가 독자적으로 또는 제3자와 공동으로 특허풀에 포함된 특허의 경쟁기술을 개발하지 못하도록 제한
- iii) 실시권자가 개량 또는 개발한 기술의 독점실시권을 특허풀 관리조직 또는 특허풀 구성원에게 하여하도록 강요
- iv) 특허풀에 포함된 특허의 효력을 다투는 것을 금지
- v) 특허풀 구성원 또는 관련시장의 실시권자에 대하여 차별적인 조건으로 실시계약 체결
- vi) 기타 공상총국이 인정하는 시장지배적 지위 남용행위

⑤ 위반시 제재(제17조)

공상총국은 지식재산권 남용행위 금지 규정을 위반한 사업자에 대하여 불법행위의 중지, 불법소득의 몰수, 직전연도 매출액의 1%~10% 이하의 과징금 부과 등의 제재처분을 할 수 있다.

2) 「지식재산권남용반독점규제지침」의 제정

중국은 2015년 6월부터 국가발전개혁위원회의 주도하에 「지식재산권남용반독점규제지침」의 제정을 준비해오고 있다. 국가발전개혁위원회가 마련한 동 지침의 초안은 지식재산권과 관련된 가격 및 비가격 경쟁 협의, 시장지배적 지위의 남용행위, 기업결합 등의 독점행위를 구체적으로 규정하고 있으며, 특히 동 지침의 제정을 통해 「반독점법」 제15조에 따른 면책의 주장과 제17조에 따라 정당한 이유가 있는 것으로 인정되는 경우 등에 대해 보다 구체적인 가이드라인을 제공할 예정이다.³⁴⁵⁾

4. 소 결

앞서 살펴본 것처럼, 중국의 경우에는 특허피물에 의한 피해가 아직까지는 그다지 심각하지 않은 상황이라고 할 수 있으며, 관련 전문가들은 그 이유를 중국에서의 특허소송이 쉽지 않고, 또 특허침해사건에 대한 배상액이 다른 국가들에 비해 상대적으로 크지 않다는 점 등에서 찾고 있다. 그러나 최근 중국기업들의 경쟁력이 점점 더 높아져감에 따라 특허피물이 중국기업을 상대로 하여 특허소송을 제기하는 빈도가 증가하고 있는 만큼, 특허피물 규제의 필요성을 주장하는 목소리가 점차 높아지고 있으며, 특허피물 규제와 관련한 다양한 의견들이 전문가들 사이에서 제기되고 있다.

이를 반영하여, 중국 정부는 지식재산권 행사와 관련한 수평적 독점 협의, 수직적 독점협의, 시장지배적 남용행위 등을 규제하기 위하여 올해 8월부터 「지식재산권 남용행위 금지 규정」을 시행해오고 있고, 또한 보다 구체적인 가이드라인을 제시하기 위하여 「지식재산권남용

345) 中国正式起草《滥用知识产权反垄断规制指南》(2015.06.04.), at <http://tech.sina.com.cn/it/2015-06-04/doc-icrvvrak2684841.shtml>.

반독점규제지침」의 제정을 준비하고 있는 등 지식재산권 남용행위에 대한 규제를 강화하고 있다. 중국 국가발전개혁위원회는 지난 2월 10일에 1) 부당하게 높은 특허사용료의 부과, 2) 정당한 이유 없는 끼워팔기, 3) 특허라이선스 계약 체결 시 불합리한 조건 부과 등을 문제 삼아 Qualcomm사의 지식재산권 남용을 통한 시장지배적 지위 남용행위에 대한 승낙절차를 거쳐 시정명령 및 약 1조 650억 원(60.88억 위안)의 과징금을 부과한 바 있다.³⁴⁶⁾ 이와 같은 중국 정부의 지식재산권 남용행위에 대한 감시 및 규제는 「지식재산권 남용행위 금지 규정」과 향후 제정될 「지식재산권남용반독점규제지침」 등을 통해 한층 더 강화될 것으로 예상된다.

346) 법무법인 태평양, 앞의 문헌.

제 4 장 우리나라에서의 특허피물 규제에 주는 시사점 (김형건)

제 1 절 우리나라에서의 특허피물 규제 관련 입법 동향

우리나라의 경우에도 특허피물의 특허권 남용행위를 효과적으로 규율할 수 있는 기반을 마련하기 위하여 2014년 12월 공정거래위원회가 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」(이하 “심사지침”이라 한다)³⁴⁷⁾을 개정하여 시행해오고 있다. 2014년 개정을 통해, 공정거래위원회는 최근 지식재산권 분야에서 부각되고 있는 특허관리전문회사와 표준필수특허권자의 특허권 남용행위 등에 대한 심사기준을 수립하였다.³⁴⁸⁾

1. 특허관리전문사업자(NPE)의 개념 정립

「심사지침」은 “특허관리전문사업자”를 “특허기술을 이용하여 상품의 제조·판매나 서비스 공급은 하지 아니하면서 특허를 실시하는 자 등에 대한 특허권의 행사를 통하여 수익을 창출하는 것을 사업활동으로 하는 사업자”를 말하는 것으로 규정하고 있다.³⁴⁹⁾

이와 같은 특허관리전문사업자는 개인, 중소기업, 연구기관과 같이 특허권을 행사할 역량이 부족하거나 스스로 특허를 상업화할 의사가 없는 자의 특허를 매입 또는 관리하는 등의 방법으로 이들이 정당한 보상을 받을 수 있도록 함으로써 발명의 유인을 제공하고, 특허를 필요로 하는 자에게 특허권이 이전될 수 있도록 중개인의 역할을 함으

347) 개정 2014. 12. 17. 공정거래위원회 예규 제205호.

348) 특허청·한국지식재산보호협회, 2015년 1/4분기 NPEs 동향 분기 보고서, 5면.

349) 「심사지침」 I. 3. 가. (7) 특허관리전문사업자.

로써 특허기술의 거래를 활성화하고 특허권의 자본화, 유동화에 기여할 수 있다.³⁵⁰⁾

2. 특허관리전문사업자의 특허권 남용에 대한 판단기준

앞서 기술한 친경쟁적 효과에도 불구하고 특허관리전문사업자는 제조활동을 하지 않는 관계로, 상대방과 특허권의 상호실시허락을 할 필요성이 없고 상대방으로부터 반대소송을 당할 위험도 낮기 때문에 일반적인 특허권자보다 특허권을 남용할 유인이 크다고 할 수 있다.³⁵¹⁾ 이를 예방하기 위해, 「심사지침」은 특별히 특허관리전문사업자의 특허권 행사와 관련하여 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단되는 행위를 다섯 가지 유형으로 구분하여 구체적으로 제시하고 있다.

(1) 과도한 실시료 부과

통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 현저히 불합리한 수준의 실시료를 부과하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로 본다.³⁵²⁾

- 제조활동을 하지 않는 특허관리전문사업자는 일반 특허권자에 비해 과도한 실시료를 부과할 유인이나 능력이 있는 만큼, 특허관리전문사업자의 행위는 일반 특허권자의 행위보다 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다. 이 때 실시료 수준이 합리적인지 여부를 판단함에 있어서는 특허의 객관적인 기술적 가치, 특허권자가 다른 실시권자로부터 받는 실시료, 유사한 특허에 대해 실시권자가 지불하는 실시료, 실시허락계약의 성질과 범위, 실시허락 기간, 해당 특허를 이용하여 생산한 제품의 수익성 등 여러 가지 요소를 고려할 수 있다.

350) 「심사지침」 III. 7. 특허관리전문사업자의 특허권 행사.

351) 위의 문헌.

352) 위의 문헌, III. 7. 가.

- 특히 「심사지침」 III. 5. 가. ‘FRAND 조건’으로의 실시허락을 확약한 표준 필수특허(사실상 표준 포함)의 실시료인 경우에는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다.

(2) FRAND 조건의 적용 부인

제3자로부터 취득한 특허권에 대해 통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 불합리한 수준의 실시료를 부과하면서 종전 특허권자에게 적용되던 FRAND 조건의 적용을 부인하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로 본다.³⁵³⁾

(3) 부당한 합의

권소시움을 통해 특허관리전문사업자를 설립한 복수의 사업자들과 함께 권소시움에 참여하지 않은 사업자들에게 특허의 실시허락을 부당하게 거절하거나 차별적인 조건으로 실시계약을 체결하기로 합의하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로 본다.³⁵⁴⁾

(4) 부당한 특허소송 제기 및 소송제기 위협

상대방이 특허관리전문사업자의 특허권 행사에 대응하는 데 필요한 중요한 정보를 은폐 또는 누락하거나 오인을 유발하는 등의 기만적인 방법을 사용하여 특허소송을 제기하거나 특허침해 경고장을 발송하는 등의 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로 본다.³⁵⁵⁾

353) 위의 문헌, III. 7. 나.

354) 위의 문헌, III. 7. 다.

355) 위의 문헌, III. 7. 라.

- 특허 보유자가 누구인지 알 수 없는 명의뿐인 회사를 통해 다수의 상대방을 대상으로 일괄적으로 실시료 지불을 요구하면서 침해되었다고 주장하는 특허와 관련된 구체적인 정보를 밝히지 않는 경우가 이에 해당할 수 있다. 특히 특허권을 보유하고 있지 않거나 특허권을 행사할 지위에 있지 않으면서 또는 만료된 특허권에 근거하여 실시료 지불을 독촉하거나 소송제기 위협을 하는 행위는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다.

(5) 사나포선 행위

특허권자가 특허관리전문사업자에게 특허권을 이전하고 특허관리전문사업자로 하여금 다른 사업자에 대하여 「심사지침」 7. 가. 및 나. 등의 행위를 하도록 하는 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로 본다.³⁵⁶⁾

- 이 경우 원칙적으로 특허권자를 범위반의 주체로 본다. 다만 특허권자와 특허관리전문사업자의 관계, 부당한 행위의 구체적인 내용, 특허관리전문사업자의 부당한 행위에의 관여 정도 및 양태 등을 종합적으로 고려하여 특허관리전문사업자도 함께 범위반의 주체로 판단할 수 있다.

3. 특허권 남용행위에 관한 일반 판단기준의 적용

특허관리전문사업자의 특허권 행사에도 일반적인 특허권자의 특허권 행사와 마찬가지로 「심사지침」 III. 1.에서 6.까지에서 규정된 행위를 하는 경우에도 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 가능성이 크다.³⁵⁷⁾

356) 위의 문헌, III. 7. 마.

357) 위의 문헌, III. 7.

제 2 절 주요국가의 특허피물 관련 규제가 우리나라에 주는 시사점

특허권자에게 유리한 법·제도적 환경이 조성되어 있는 미국은 그동안 특허피물의 주요한 활동무대가 되어 왔다. 본 보고서에서 살펴 보았듯이, 폭넓은 특허적격의 인정과 상대적으로 관대한 특허요건, 원래 특허청구범위보다 넓게 해석될 여지가 있는 특허청구범위의 해석에 관한 원칙, 특허 침해자에게 부담이 되는 특허침해소송에 있어서의 3배 배상 제도, 특허권자가 원하는 지역에서 특허침해소송을 제기할 수 있다는 사실에 기초한 특허권자의 포럼쇼핑(forum shopping) 등은 특허피물이 미국에서 특허 거래 비즈니스를 영위하기 좋은 환경을 제공하고 있다. 그 밖에도, 특허피물이 기업들에게 라이선스를 압박할 수 있는 독특한 소송제도가 할 수 있는 증거개시(discovery) 절차, 각종 중간판결(summary judgment) 제도와 배심제는 피소된 기업에게 엄청난 소송의 리스크와 부담을 줄 뿐만 아니라 거액의 소송비용과 소송비용의 각자 부담의 원칙은 피소된 기업이 비록 승소한다 하더라도 결과적으로는 피해를 입게 될 수 있기 때문에, 특허피물이 특허침해소송을 제기하면서 우월적인 지위에서 피소된 기업들과 라이선스 체결을 협상할 수 있는 배경이 되어 왔다.³⁵⁸⁾

최근에 들어, 미국 행정부와 입법부는 특허피물에 대한 규제를 적극적으로 시도하고 있다. 본 보고서에서 살펴보았듯이, Obama 행정부가 특허피물의 규제를 위해 5가지의 행정명령을 제안하였고, 의회에 7가지의 법적 조치를 제안하였으며, 특허소송의 남용을 방지할 수 있는 법안들이(America Invents Act, Innovation Act 등) 연이어 발의되었다. 또한, 대법원과 연방법원 역시 특허적격의 제한적 해석, 금지명령의 부

358) 2011년 NPEs 동향보고서, 28면.

과 요건 강화 등 특허피물을 둘러싼 문제들을 해결하기 위한 여러 방안을 판결을 통하여 제시하고 있다.

특히, 공동소송을 제기할 수 있는 피고들의 범위를 엄격하게 제한하여 특허피물이 동일한 특허를 동일한 양태로 침해하지 않는 한 이들 기업들을 단일 소송에서 공동피고로 제소할 수 없게 한 미국 특허법의 개정(America Invents Act)과³⁵⁹⁾ 특허에 의한 보호를 받을 수 있는 소프트웨어의 유형을 제한한 연방대법원의 *Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness LLC* 판결과 *Highmark, Inc. v. Allcare Health Management Systems, Inc.* 판결, 그리고 근거 없는 특허권의 남용으로 제기된 소송에서 승소한 피고가 원고로부터 변호사 비용을 변상 받는 것을 조금 더 용이하게 한 *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l* 판결 등은 특허피물의 활동을 상당히 위축시킨 평가되고 있다.³⁶⁰⁾ 그 결과, 미국 내에서 특허피물에 의해 제기되는 특허침해소송이 감소세에 있는 것으로 나타났다.³⁶¹⁾

특허피물이 활동하는데 있어서 유럽은 미국보다는 덜 매력적인 것으로 평가되고 있다. 영국의 지식재산권 전문 로펌의 Peter Arrowsmith 특허 전문 변호사는 그 이유로 다음의 내용을 들고 있다.³⁶²⁾

- 낮은 소송비용 리스크: 미국에서는 일반적으로 패소자가 승소자의 법률비용을 지불하지 않기 때문에 특허피물의 소송비용 부담이 적어 소송제기 가능성이 크나, 유럽에서는 패소자가 적어도 승소자의 법률비용 일부를 지불해야 하므로 특허피물의 소송비용 리스크가 큼

359) 정보통신산업진흥원, ICT Report: 최근 특허소송 동향과 시사점, 주간기술동향 2014.03.05., 42면.

360) 2014년 NPEs 동향보고서, 3면.

361) 2014년의 특허피물 관련 소송은 2013년 대비 약 35% 감소한 2,856건으로 집계되었다. 2014년 NPEs 동향보고서, 3면.

362) 한국지식재산연구원, 영국 Peter Arrowsmith, 미국과 유럽의 NPE 활동 환경 비교, 지식재산동향뉴스(2015.01.23.), at https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU&po_no=14319.

- 높은 소송비용 리스크: 미국에서는 소송의 상대방이 항변을 하는데 높은 비용을 부담해야 하므로 사건이 합의(settle)로 해결되도록 유도되는 반면, 유럽에서는 소송비용이 미국에 비해 높지 않음
- 소송 결과의 불확실성: 소송 결과가 불확실하고 이것이 높은 소송비용으로 연결된다면 특허피물이 특허소송을 제기할 개연성이 커지는데, 유럽에서는 배심원이 아닌 경험이 풍부한 특허판사에 의해 판결이 이루어지므로 미국보다 예측가능성이 큼
- 시장 규모: 특허피물의 특허가 넓은 지리적 범위의 효력을 갖는다면 한 지역의 판결이 다른 지역까지 영향을 미칠 수 있으므로 특허피물의 소송제기 개연성이 커지는데, 미국에서는 어떤 판결이 국가 전체에 효력이 있는 반면에, 유럽에서는 각 국가별로 특허등록을 해야 하므로 특허피물의 소송제기 개연성이 미국에 비해 낮음
- 침해와 유효성 판단의 구분: 특허침해와 특허의 유효성 문제를 별도로 고려하는 시스템은 특허피물에게 유리한데(해당 특허의 유효성이 의심되는 경우이더라도 일단 침해 결정이 이루어지면 소송 상대방에 대한 합의의 압력은 증가하게 됨), 유럽의 일부 국가(특히, 독일)의 경우 침해와 유효성 문제를 별도로 고려하므로 특허피물의 소송제기 개연성이 큼
- 소송 처리기간: 특허피물은 처리기간이 빠른 소송시스템을 선호할 가능성이 높으나 미국과 유럽에서는 관한 법원의 선택에 따라 소송 처리기간이 달라지므로 비교의 실익이 없음

그 밖에도, 다수의 피고의 소송 참여 제한, 특허 침해자에 대한 재량적 금지명령, 제한된 증거개시 절차 및 입증 제도, 형평성 및 공정성의 원칙 고려 등 본 보고서에서 살펴봤던 유럽통합특허조약(UPCA)에 규정되어 있는 소송상의 안전장치 등에 의해 특허피물에 의한 권

리의 남용과 무가치한 특허소송이 사전에 차단되어 유럽에서의 특허피물의 활동이 어려운 상황이다.

일본의 경우에도, 1) 미국의 경우에서보다 엄격한 특허요건의 적용, 2) 특허침해소송 제1심에 대한 전속 관할법원(도쿄지방법원 및 오사카지방법원)에 의한 심리, 3) 특허청구범위의 한정적 해석, 4) 특허침해소송에 있어서 실시료 상당액에 해당하는 적은 손해배상액, 5) 증거개시 절차 및 배심제 배제 등과 같은 제도적 장치에 의해 특허피물의 활동에 많은 제약이 따르는 것으로 평가되고 있다.³⁶³⁾ 본 보고서에서 살펴본 것처럼, 특허피물의 규제와 관련하여 일본에서는 특히 특허피물 또는 표준특허권자들의 불합리한 금지청구권의 행사를 제한하기 위한 법리를 중심으로 활발한 논의가 이루어지고 있으나, 특허권자의 금지청구권의 제한은 특허법상의 목적에 비추어 신중하게 이루어져야 한다는 반론도 만만치 않은 상황이다.

중국의 경우에는 특허소송이 쉽지 않고, 특허침해에 대한 손해배상액이 크지 않다는 점 등에서 특허피물에 의한 피해가 그다지 심각하지 않은 상황이나, 전문가들 사이에서 특허피물에 대한 규제의 필요성이 주장되고 있다. 또한, 중국은 지난 8월부터 시행해오고 있는 「지식재산권 남용행위 금지 규정」과 현재 제정을 준비하고 있는 「지식재산권남용반독점규제지침」을 통해 지식재산권 남용행위에 대한 규제를 강화하고 있는데, 이들을 통해 특허피물에 대한 규제도 간접적으로 이루어질 수 있을 것으로 판단된다.

이상에서 살펴본 것처럼, 특허피물의 왕성한 활동은 특허권자에게 유리한 법·제도적 환경이 조성되어 있는 미국에 주로 집중되고 있으며, 이는 미국의 특허 및 소송제도에 기인하는 것이라 할 수 있다. 그 밖의 주요국가에서는 보다 엄격한 특허요건의 적용, 다수의 피고의 소송 참여 제한, 제한된 증거개시 절차, 특허판사 또는 전속 관할법원

363) 2011년 NPEs 동향보고서, 29-32면 내용 참조.

에 의한 특허침해소송 심리, 상대적으로 적은 손해배상액 등과 같은 제도적인 안전장치로 인해 특허피물에 의한 무차별적이고 적대적인 특허침해소송의 제기가 그다지 심각하지 않은 상황이다.

우리나라의 경우에도, 증거개시 절차나 배심제가 없고, 특허침해금지 가처분 결정이 쉽지 않으며, 특허침해소송이 종결될 때까지 장시간이 소요된다는 점 등에서 볼 때 기본적으로는 특허피물이 활동하기 어려운 환경이라고 할 수 있다. 특히, 최근에 특허피물의 지식재산권 남용을 보다 효율적으로 방지하기 위해 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」을 개정하여, 특허피물과 표준필수특허권자의 특허권 남용행위 등에 대한 심사기준을 마련함으로써 특허피물의 입지가 보다 줄어들 것으로 판단된다.

본 보고서에서 살펴봤던 특허피물에 의한 특허침해소송 주요 사례들은 특허피물에 의해 제기된 특허침해소송에 대한 기업들의 적극적인 대응을 통해서도 특허피물에 의한 피해를 예방할 수 있음을 시사하고 있다(특히, 미국과 같이 폭넓은 특허적격을 인정하고 상대적으로 관대한 특허요건을 적용하는 경우에는 더욱 더 실효성이 있음). 또한, 특허피물을 규제하기 위한 여러 제도적 안전장치들 중에서도, 공동소송을 제기할 수 있는 피고들의 범위를 엄격하게 제한하여 동일한 특허를 동일한 양태로 침해하는 경우에만 단일 소송에서 공동피고로 제소할 수 있도록 하는 ‘다수의 피고 소송 참여 제한’이 특허피물에 의한 무차별적이고 적대적인 특허침해소송을 예방하는데 매우 실효성이 있다는 점은 우리나라의 법과 제도에도 시사하는 바가 크다고 하겠다.

참고문헌

- 김경환, “미국의 특허피물 규제 동향”, IT & IP Legalinsight(2014)
- 김재용 외 4명, 『Issue & Focus on IP』 제2013-50호, 한국지식재산연구원(2013.12)
- 나동규, “미국 소프트웨어 특허의 인정범위 - Alice Corporation v. CLS Bank International 판결을 중심으로”, 홍익법학 제15권 제4호, 홍익대학교 법학연구소(2014)
- 문명섭 외 4명, 『Issue & Focus on IP』 제2014-16호, 한국지식재산연구원(2014.04)
- 박진석/김희은, 베니스에서 뮌헨까지 유럽지식재산권 여행, EZ PEX, 2015년
- 신승남, “eBay 판결 이후 한국 IT 기업들의 미국 시장에서의 특허권 위험관리 전략에 대한 시사점”, 『비교사법』 제14권 제2호, 한국비교사법학회(2007)
- 이상주, 대한민국에 특허피물 물려온다, 나남출판(2010)
- 임윤희, “미국의 특허피물 관련 정책 동향과 시사점 II”, Issue & Focus on IP, 한국지식재산연구원(2013)
- 전승우, LGREI 리포트: 특허 전쟁의 중심이 소프트웨어로(IT 기업만의 문제 아니다), LG Business Insight(1310호), LG경제연구원(2014)
- 정광진, 유럽 주요 국가별 소송 제도의 차이와 그에 따른 대응 방법, 한국지식재산보호협회, 2012년
- 정보통신기술진흥센터, ICT Report: 특허 침해 소송을 둘러싼 최근 주요 동향, 주간기술동향 1684호(2015.02.25.)

참 고 문 헌

- 정보통신산업진흥원, ICT Report: 최근 특허소송 동향과 시사점, 주간기술동향 1635호(2014.03.05)
- 정보통신산업진흥원, “최근 NPE 동향 및 시사점, IP Report - 주간기술동향(2010)
- 정보통신산업진흥원, ICT Report: ICT 산업에 집중되는 NPE 특허소송, 주간기술동향 1644호(2014.05.07)
- 정연덕, “eBay Inc. and Half.com v. MercExchange, L.L.C. 사건”, 「창작과 권리」 통권 제45호, 세창출판사(2006)
- 특허청·한국지식재산보호협회, 2011년 NPEs 활동현황 조사분석(2011.12)
- 특허청·한국지식재산보호협회, 2012년 NPEs 동향 연차 보고서(2012.12)
- 특허청·한국지식재산보호협회, 2013년 NPEs 동향 연차보고서(2014.02)
- 특허청·한국지식재산보호협회, 2014년 NPEs 동향 연차보고서(2015.02)
- 특허청·한국지식재산보호협회, 2015년 1/4분기 NPEs 동향 분기 보고서(2015.04)
- 특허청·한국지식재산보호협회, NPEs 활동현황 조사분석 II(2011.12)
- 김남훈, 『지적재산권 보호시대 ⑧』 “특허피물 소송에 영향 미칠 특허법 변경”, 미주한국일보(2013.09), at <http://www.koreatimes.com/article/857159>
- 김남훈 변호사, [지식재산권 대응 전략] 특허피물 소송 대응, LA중앙일보(2015. 10. 7), at http://www.koreadaily.com/news/read.asp?article_id=3726502
- 김익현 기자, 구글-오라클 최종 승부 “내년 5월9일 시작” ZDNet Korea, (2015. 10. 7)

- 김주미 변호사, 한미 FTA시대 지식재산권 보호<5>: 특허피물 소송 방어전략, 인터넷 미주 한국일보(2012.09.14), at <http://sf.koreatimes.com/article/20120914/751514>
- 길재식, [이슈분석] 특허피물 새 먹잇감 은행·카드·증권·보험... 핀테크 금융특허 경쟁력 ‘낙제’, 전자신문(2015.01.20), at <http://www.etnews.com/2015012000061>
- 박현영/심서현, 애플이 뒤셀도르프 법원 단골 된 건 특허권자에 ‘친절한’ 판결 많기 때문, 중앙일보(2011.09.06.), at <http://news.joins.com/article/6145839>
- 법무법인 태평양, 중국의 지식재산권 남용행위에 대한 집행동향에 관하여 알려드립니다, Legal Update Vol. 59 (May 4, 2015), at <http://www.bkl.co.kr/upload/data/20150504/BKL-LEGALUPDATE-20150504.html#>
- 심재석, “하둑 특허 피물이 국내에서 활동하지 못하는 이유”, 공개 SW포털, http://www.oss.kr/oss_news/83133
- 오원석, “게임빌, 미국 ‘특허피물’에 피소”, 블로터 - 디지털라이프 (2013. 4), at <http://www.bloter.net/archives/149173>
- “특허 피물 해결한다”, 팔 걷어붙인 미국 의회, at <http://www.itworld.co.kr/print/91880>
- 한국지식재산연구원, 영국 Peter Arrowsmith, 미국과 유럽의 NPE 활동 환경 비교, 지식재산동향뉴스(2015.01.23.), at https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=EU&po_no=14319
- Allison, John R./Lemley, Mark A./Walker, Joshua, “Patent Quality and Settlement Among Repeat Patent Litigants”, 99 GEO. L.J. 2011

참 고 문 헌

- Barth, Remedies in German patent litigation, in Ropski (ed.) Butterworths patent litigation : enforcing a global patent portfolio. Butterworths, London, 1995
- Bibbons P.C. Federal Circuit Fires Shot Across Congress' Bow: Redefines Standard for Finding an Exceptional Case and Awarding Attorneys' Fees, IP Law Alert(2014)
- Birde, Patrik/Butler, Jeffrey/Sigworth, Ron/Köhler, Martin/Haft, Klaus, Comparing damages for infringement in the US and Germany, Patent World #177, Nov. 2005
- Bisthove, N. J., Patent Trolls and Abusive Patent Litigation in Europe: What the Unitary Patent Package Can Learn From the American Experience?, TTLF(Transatlantic Technology Law Forum) Working Papers, 2013
- De Bisthoven, Nicolas Jansens, Patent Trolls and Abusive Patent Litigation in Europe, TTLF Working Papers, 2015.7.18
- Donner, Irah H., Patent Prosecution: Law, Practice and Procedure, 4th ed. 2005
- Dufourcq, Alexis, Patent Troll, un nouveau métier, Sep. 2006
- Emons, Winand/Garoupa, Nuno, The Economics of US-Style Contingent Fees and UK-Style Conditional Fee (CEPR Discussion Papers, No. 4473, 2004
- Eric Rogers & Young Jeon, Inhibiting Patent Trolling: A New Approach for Applying Rule 11, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol 12, Issue 4, Art. 2(2014)

- Feldman, Robin/Ewing, Tom/Jeruss, Sara, The AIA 500 Expanded: The Effects of Patent Monetization Entities, UC Hastings Research Paper No. 45, April 9, 2013
- Golden, John M. “‘Patent Trolls’ and Patent Remedies”, Texas Law Review 85(7), 2011(2007)
- Hacon, Richard/Pagenberg, Jochen eds., Concise European Patent Law, Kluwer Law International, 2d ed. 2008
- Hall, Browyn H./Harhoff, Dietmar, Post-Grant Reviews in the U.S. Patent System-Design Choices and Expected Impact, 19 Berkeley Tech. L.J. 989, 2004
- Jae-il Park, Non-practising entities(NPEs) and patent remedies for future infringement, PhD thesis, University of Nottingham(2013)
- Jeremiah Chan & Matthew Fawcett, Footsteps of the Patent Troll, 10 No. 1 Intell. Prop.L.Bull.1(2005)
- Joe Brennan, Hui-Wen (Fiona) Hsueh, Miyuki Sahashi and Yasuo Ohkuma, Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe, CASRIP Newsletter - Spring/Summer 2006, Vol. 13, Issue 2
- Judith Schallnau, Resolving IP Disputes - costs in court litigation, WIPO mediation and arbitration, EU IPR Helpdesk Bulletin No. 7, October - December 2012
- Kahn, Annie, Les mauvais génies des brevets débarquent en Europe, Le Monde, Jun. 17, 2008
- Kennedy, Joseph P./Watkins, Wayne H./Ball, Elyse N., How to Invent and Protect Your Invention, Wiley, 2012

참 고 문 헌

- Kesan, Jay P., Carrots and Sticks to Create a Better Patent System, 17 Berkley Tech. L.J., 2002
- Leith, Philip, Software and Patents in Europe, Cambridge University Press, 2007
- Love, Brian/Helmers, Christian/McDonagh, Luke, Is There a Patent Troll Problem in the U.K.?, Santa Clara Law Digital Commons, 2014
- Mark Voorhees, Ethereal Asset, Intell. Prop. L. & Bus., (2004)
- Mayergoyz, Anna, Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls, Cornell International Law Journal, Volume 42, Issue 2 Spring 2009
- Mueller, Lisa/Modiano, Micaela, Patent Trolls: A View from Europe, Brick Wall, Feb. 24, 2014(인터넷 홈페이지: <https://bricwallblog.wordpress.com/2014/02/24/patent-trolls-a-view-from-europe/>)
- Olesen, Jens Raabjerg, Are the Patent Trolls here to get us?, 2015.7.16.
- Paterson, Gerald, The European Patent System: The Law and Practice of the European Patent Convention, 2d ed. 2001
- Prime, Terence, European Intellectual Property Law, European Business Law Library, 2000
- Randal R. Rader, Text of CJ Rader's Speech in E.D. Texas Judicial Conference(2011)
- Robertson, Carol, The little book of movie law, Chicago: American Bar Association, 2012
- Rt. Hon Sir Robin Jacob, 'Patent Trolls in Europe-Does Patent Law Require New Barriers?', GRUR Meeting, Stuttgart, May 2008

- Singleton, Solveig, Patents and Loser Pays: Why not?, Progress on Point, Feb. 2006
- Sun, Haitao, Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United States, Europe and Japan: A Comparative Study, 15 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 273, 2004
- Thomas, Robert E./DiMtteo, Larry A., Harmonizing the International Law of Business Method and Software Patents: Following Europe's Lead, 16 Tex. Intell. Prop. L.J. at 8, 2007
- Tina M. Nguyen, Lowering the Fare' Reducing the Patent Troll's Ability to Tax the Patent System, 22 Fed. Cir. B.J. 101(2012)
- Tracie L. Bryant, The America Invents Act: Slaying Trolls, Limiting Joinder, 25 Harv. J.L. & Tech. 687(2012)
- Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, Kommentar 5. Aufl., Carl Heymanns Verlag, 2010
- United States Government Accountability Office, "INTELLECTUAL PROPERTY: Assessing Factors that Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality", Report to Congressional Committees(2013)
- Veron, Pierre/Roux-Vaillard, Stanislas, Patent infringement damages in France, Mitt. Heft 7, 2006
- VON MUHLEND AHL, Enforcement of intellectual property rights - is injunction relief mandatory?, IIC vol. 38(4), 2007
- 2015 Patent Trolling Legislation, at <http://www.ncsl.org/research/financial-services-and-commerce/2015-patent-trolling-legislation.aspx>

참 고 문 헌

Alexander Ramsay's interview with EUROFORUM on the Unitary Patent and the Unified Patent Court, at <http://www.unified-patent-court.org/news>

Andrew Wahl, Cash your chips, at http://www.canadianbusiness.com/opinion/article.jsp?content=20050117_64652_64652

Another app maker sues to stop Lodsys patent troll, at <https://gigaom.com/2012/07/12/another-app-maker-sues-to-stop-lodsys-patent-troll/>

Charles H. Chevalier, The ITC and FTC Take Actions to Address the Troll of NPE Litigation, (Aug 26, 2014), at <http://www.iplawalert.com/2014/08/articles/itc/post-needs-a-title/>

Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.: A Good-Faith Belief of Patent Invalidity is Not a Defense to Induced Infringement, at <http://www.natlawreview.com/article/commil-usa-llc-v-cisco-systems-inc-good-faith-belief-patent-invalidity-not-defense-t>

Craig Tyler, Patent Pirates Search For Texas Treasure, Texas Lawyer (Sep. 20, 2004), at https://www.wsgr.com/news/pdfs/09202004_patent_pirates.pdf

Definition of 'Patent Troll', at <http://www.investopedia.com/terms/p/patent-troll.asp#ixzz3nOWSx7YG>

Executive Office of the President, Patent Assertion and U.S. Invention (June 2013), at https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf

FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues (June 2013), at <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues>

JACOB (2008) ‘Patent Trolls in Europe-Does Patent Law Require New Barriers?’, at http://www.grur.org/fileadmin/daten_bilder/veranstaltungen/jahrestagungen/2008/GRUR_JT2008_Rede_Jacob_2008-05-23.pdf

Joe Mullin, Patent Troll Lawsuits Head toward All-time High (Jul. 11, 2015), at <http://arstechnica.com/tech-policy/2015/07/patent-troll-lawsuits-head-towards-all-time-high/>

In Fight Against Patent Trolls, A New Arrow in the Quiver, Wall Street Journal(Nov. 24, 2008), at <http://blogs.wsj.com/law/2008/11/24/in-fight-against-patent-trolls-a-new-arrow-in-the-quiver/>

Patent Litigation Insurance, Final Report (June 2006), at http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_report_en.pdf, last visited 2015. 9. 20

Patent Progress’s Guide to Federal Patent Reform Legislation, at <http://www.patentprogress.org/patent-progress-legislation-guides/patent-progress-guide-patent-reform-legislation/#Innovation>

Supreme Court Issues Two “High-Octane” Decisions to Address Abusive Patent Litigation Practices, at <http://www.whitecase.com/publications/article/supreme-court-issues-two-high-octane-decisions-address-abusive-patent>

The Partial List of Non-practicing Entities Featured in the NPE Tracker, IP CheckUPS, at <http://www.ipcheckups.com/npe-tracker/npe-tracker-list/#conversant>

Wikipedia, Patent troll, at https://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll

公正取引委員会 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2005. 6. 29., 개정 2007. 9. 28.)

참 고 문 헌

- 榊原憲 『死蔵特許—技術経営における新たな脅威：Patent Hoarding訴訟』
(一灯舎, 2009年)
- 我妻榮 『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店, 1965年)
- 寺崎明 「国際標準と政官民の連携の重要性」 知的資産創造(2011. 6)
- 財団法人 知的財産研究所 『特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究』(2006. 3.)
- 第27回特許制度小委員会 『差止請求権の在り方について』
- 平嶋竜太 「標準技術に必須な特許権の行使における差止請求権の制限可能性—理論的帰結と実務的課題への対応可能性—」 知財研フォーラム 90号(2012)
- 加藤恒 「パテントプールの現状と将来像」 知財管理Vol.59、No3(2009. 3.)
- 工業所有権審議会「裁定制度の運用要領」(1997년 개정)
- 公正取引委員会 「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」, at <http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/patent.html>
- 菅野耕毅 「権利濫用の理論—民法の研究V」(信山社, 2002年)
- 牧野利秋他編 『知的財産法の理論と実務』(新日本法規出版, 2007年)
- 四宮和夫, 能見善久 『民法総則第7版』(弘文堂, 2010年)
- 山崎亮平; 加藤浩, 「パテントトロールの定義、問題の所在とその対策の検討」, 年次学術大会講演要旨集(2009. 10. 24.)
- 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」, (2004. 11.)

- 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会「特許制度に関する法制的な課題について」(2011.2.)
- 三山峻二「知財事件の強制執行についての実務ノート」パテントVol.59 No.2(2006年)
- 我妻榮著・有泉亨補訂『新訂 物権法(民法講義 II)』(岩波書店, 1983年)
- 一般財団法人知的財産研究所「特許権の効力の例外及び制限に関する調査研究」(2005. 3.)
- 一般財団法人知的財産研究所「特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究」(2007 3.)
- 一般財団法人知的財産研究所「日米韓における特許権の行使に関する諸問題についての調査研究報告書」(2008.3.)
- 一般財団法人知的財産研究所「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究」(2009. 3.)
- 一般財団法人知的財産研究所「イノベーションの創出に資する知的財産権制度の在り方に関する調査研究報告書」(2000. 3.)
- 一般財団法人知的財産研究所「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究」(2011.2.)
- 一般財団法人知的財産研究所「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書」(2012.3.)
- 一般財団法人知的財産研究所「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書(II)」(2013.3.)
- 長岡貞男「コンソーシアム型技術標準における今後の政策課題」知財研フォーラムVol.69(2007)

참고 문헌

- 長岡貞男 「標準規格にかかる必須特許の権利行使の在り方についての考察」 知財研フォーラム 90号(2012)
- 情報通信産業の発展を阻害する権利行使に対する権利制限に関する一考察—パテントトロール支援の経験から—情報処理学会研究報告Vol.2011-EIP-52 No.10(2011.5.19.)
- 株式会社三菱総合研究所 「イノベーションの創出に資する知的財産権制度の在り方に関する調査研究報告書」(2010.3.)
- サイバー創研 「LTE に関する ETSI 必須特許調査報告書第 2.0版」(2012)
- 中山信弘 『特許法 [第2版] 』(弘文堂、2012)
- 中山信弘編著 『注解特許法 上巻』(青林書院、第3版、2000年)
- 高林龍他編 『知的財産法の理論的探究・現代知的財産法 講座』(日本評論社、2012年)
- 特許庁 『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 [第19版] 』(一般社団法人発明推進協会、2012.12.)
- 平嶋竜太 「特許権に基づく差止請求権の合理的根拠と限界」 パテント 66巻5号(別冊10号)(2013. 4.)
- 鶴見隆 『ホールドアップ問題, パテントトロール問題と特許情報調査』情報管理(2010年)
- 21世纪经济报道, 如何应对“专利流氓”? 三位知识产权专家联合“支招” (2015. 01.24.), at <http://view.inews.qq.com/a/20150124A000UM00>
- 法制日报, 专利流氓布局中国 专家称反击亟待出台国家战略(2013.04.26.), at <http://www.chinanews.com/gn/2013/04-26/4766994.shtml>
- 法制日报, 别让诉讼成“专利流氓”的工具(2015.06.15.), at http://www.legaldaily.com.cn/zfzz/content/2015-06/05/content_6114041.htm?node=53441

百度百科, “专利流氓”(Patent Troll), at http://baike.baidu.com/link?url=IEPocGrQUMahmPRmPWHH_YzoKEzoPg02fZjymuFAPW1qaf-QjwftMLAJXytEZ23_wIICXEO0VGjQDPvbW5VyrC_

联想斥资1亿美元, 从知名“专利流氓”公司购买4G专利授权(2014.03.21.), at <http://www.lieyunwang.com/archives/36852>

中国正式起草《滥用知识产权反垄断规制指南》(2015.06.04.), at <http://tech.sina.com.cn/it/2015-06-04/doc-icrvvrak2684841.shtml>

中兴通讯为何两胜“337调查”案(2014.03.11.) at <http://ip.people.com.cn/n/2014/0311/c136655-24598935.html>

中华人民共和国国家知识产权局, “专利流氓“在中国暂难成”气候”(2014.10.22.), at http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201410/t20141022_1023684.html

粤高院终审判决美国InterDigital公司垄断华为获赔2000万元(2013.10.30.), at http://www.cnii.com.cn/wlkb/rmydb/content/2013-10/30/content_1243733.htm