

특허침해금지청구에 대한 새로운 판단기준의 필요성*

심미랑**

차 례

- I. 서론
- II. 현행법상 특허침해금지청구권 제한의 한계
 - 1. 특허침해금지청구권 관련 규정
 - 2. 현행법상 특허침해금지청구권이 제한될 수 있는 경우
- III. 특허침해금지처분의 제한
 - 1. 보전의 필요성에 대한 엄격한 판단
 - 2. 특허침해금지처분에 대한 집행정지의 인정
 - 3. 특별한 사정에 의한 특허침해금지처분 취소의 인정
- IV. 특허침해금지청구에 대한 본안판결에서의 판단기준
 - 1. 특허침해금지청구의 본안소송에서 법원의 재량권 인정의 필요
 - 2. 특허침해금지청구가 제한되는 경우
- V. 결론

* 이 글은 필자의 박사학위논문의 일부분을 기초로 2013. 4. 18. 한국법제위원회의 'IT 융합 활성화를 위한 법제연구' 워크숍에서 발표한 논문을 보완한 것입니다.

** 한국지식재산연구원, 부연구위원, 법학박사.

접수일자 : 2013. 4. 25 / 심사일자 : 2013. 5. 30 / 게재확정일자 : 2013. 6. 4

I. 서론

산업기술발전 초기와는 달리 오늘날 과학기술환경은 급속한 기술발전에 따른 특허출원의 증가와 세계적인 특허중시정책에 따른 특허대상 확대로 인해 기존의 특허발명을 이용하지 않고는 새로운 기술개발이 매우 어렵거나 불가능한 상황이 되었다. 그러나 후속기술개발에 있어서 필요한 기존 특허기술을 이용함에 있어 특허권자의 특허침해금지청구의 위협으로 인해 기술개발을 꺼려하거나 제품생산이 중단되어 기술혁신이 저해되는 현상이 나타나고 있다. 이에 기술의 개발과 이용을 촉진하여 기술혁신과 산업발전이라는 특허법 본래의 목적을 달성하기 위해서는 배타적이고 경직된 특허권에서 개방적이고 유연한 특허권으로의 내용 변화를 검토해 볼 필요가 있다.

강력한 특허보호 옹호론에서는 특허권 보호강화를 통해 기술혁신을 촉진한다고 주장하고 있으나, 특허권 강화가 기술혁신을 촉진하는 유효한 수단인가에 대한 실증연구는 이러한 사실을 명확하게 뒷받침하지 못하고 있다. 새로운 기술의 연구개발투자를 통한 수익창출에 있어서는 특허보다는 오히려 여타의 방법, 예를 들어 기술의 숙련도, 리드타임(Lead Time), 마케팅 능력, 비밀의 유지 등이 더욱 큰 영향을 미친다는 연구결과가 제시된 바 있다.¹⁾ 또한, 연구개발 노력에 대한 인센티브로서 특허권이라는 배타적인 사적 재산권을 부여하는 것이 국가 보조금을 지급하는 것에 비하여 의약품 및 화학분야에서는 5~10%, 기계 및 전자 분야에서는 15~35%에 불과한 가치를 가진다고 보고되기도 하였다.²⁾ 즉, 전체 기술분야에서 평균적으로 배타적인 특허권의 부여는 국가 보조금 지급에 비하여 기술개발에 대한 인센티브로서 15~25%의 효과를 지니는데 불과하다는 것이다.³⁾ 또한, 반도체 산업을 분석한 연구에서 특허권 강화가 기술혁신

1) Wesley M. Cohen *et al.*, "Protecting their intellectual assets: Appropriability conditions and why U.S. Manufacturing firms patent (or Not)", NBER Working Paper, No. 7552 (2000) 참조.

2) Mark A. Schankerman, "How Valuable is Patent Protection? Estimates by Technology Field", 29 RAND J. Econ. 77, 79 (1998).

3) *Id.*

을 촉진한다는 결과를 얻을 수 없었으며, 오히려 특허권 강화는 기업들의 방어목적을 위한 특허운영을 초래하여 경제적 낭비를 초래하였다고 지적되기도 하였다.⁴⁾ 최근에는 소프트웨어, 영업방법(Business Model), 유전자·미생물·동물 등에 관련한 생명공학특허 및 리서치 툴(Research Tool)에 까지 모두 특허의 대상이 되어 후속기술개발 활동에 있어 특허침해가능성을 높임으로써 점진적이고(incremental) 누적적인(cumulative) 특성을 갖는 기술혁신에 오히려 방해물로 작용하고 있다는 분석이 제기되기도 한다.⁵⁾

이에 특허발명 창출에 대한 인센티브와 유용한 기술의 전파 활성화 간의 균형을 도모하기 위하여는 특허권의 적절한 보호수준에 대한 논의가 중요한 시점이다. 이 글에서는 이러한 논의의 하나로 특허권자의 침해금지청구권 행사가 특허제도의 본질적 목적인 기술혁신을 저해하고, 특허의 가치를 상회하는 침해구제가 되는 경우 이를 적절히 제한할 수 있는 새로운 판단기준과 입법론적 대안을 제시해 본다.

II. 현행법상 특허침해금지청구권 제한의 한계

1. 특허침해금지청구권 관련 규정

우리 특허법 제126조 제1항에서는 “특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다”고 규정하고 있으며, 동조 제2항에서는 “특허권자 또는 전용실시권자가 제1항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다”고 규정하고 있다. 침

4) Bronwyn H. Hall & Rosemarie H. Ziedonis, “The Patent Paradox Revisited: An Empirical study of Patenting in the U.S. Semi-conductor Industry”, 1975-1995, 32 RAND J. Econ. 101 (2001) 참조.

5) Nancy T. Gallini, “The Economics of Patents: Lessons from Recent U.S. Patent Reform”, 16 J. Econ. Persp. 131 (2002) 참조.

해금지청구는 광의로는 특허법 제126조 제1항과 제2항의 청구를 모두 포함하지만, 일반적으로는 제1항의 침해금지 및 예방청구만을 포함하는 협의로 이해된다.⁶⁾ 따라서 협의의 특허침해금지청구권의 내용에는 현재의 침해행위를 배제하는 것을 목적으로 하는 침해금지청구와 장래의 침해행위를 배제하는 것을 목적으로 하는 침해예방청구의 2가지가 포함된다. 이와 별도로 제126조 제2항의 청구권은 ‘침해물 폐기·제거 청구권’이라고 부른다. 침해금지청구권의 본질적 내용은 침해행위의 정지 또는 예방을 청구하는 것이므로 부작위청구이고, 침해행위를 조성한 물건이나 그에 제공된 설비를 가지고 있다는 것 자체는 침해행위를 구성하는 것이 아니다. 그러나 그러한 물건이나 설비 등을 침해자가 계속 보유하고 있을 경우 손쉽게 침해행위가 재발될 우려가 있으므로 금지청구의 실효를 거두기 위하여 침해행위와 관련된 물건의 폐기, 설비의 제거라는 작위청구도 할 수 있도록 규정하고 있는 것이다.⁷⁾ 이에 폐기·제거청구권은 금지청구권에 부수적으로 인정되는 권리이며, 금지청구권의 행사없이 폐기·제거청구권만을 독자적으로 행사할 수는 없다.

2. 현행법상 특허침해금지청구권이 제한될 수 있는 경우

현행법상 특허발명의 실시가 특허법 제96조에서 규정하고 있는 ‘특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위’에 해당하거나 법정실시권 발생사유(특허법 제103조, 제104조 등)가 있는 경우에는 특허침해가 성립하지 않으므로 특허침해금지청구를 할 수 없다. 또한, 특허발명의 불실시, 실시허락 거절 등의 불공정행위 등의 강제실시권 재정사유가 있는 경우에는 재정 절차를 통해 강제실시권을 설정받을 수 있다(특허법 제107조 등). 하지만, 실시권 설정 전의 실시행위는 특허침해가 되어 침해금지의 대상이 된다. 특허침해소송에서는 특허권에 특정 무효사유가 있는 경우 무효확정 전이라도 권리범위를 인정하지 않는 ‘무효의 항변’⁸⁾이나 실시기술이 공지의

6) 윤선희, 특허법, 제3판, 법문사, 2007, 792쪽.

7) 남계영 외 3인 공저, 신특허법, 고시계, 1989, 403쪽; 송영식 외 6인 공저, 지적소유권법 (상), 제2판, 육법사, 2013, 657쪽.

8) 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결 (신규성), 대법원 1998. 10. 27. 선고

기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 ‘자유기술의 항변’⁹⁾이 인정되는 경우 특허권자의 권리행사가 제한된다. 또한, 무효사유가 명백한 특허권에 기한 권리행사는 ‘특허권의 남용’이라는 대법원 판례에 태도에 따라 침해금지청구를 제한할 수도 있다.¹⁰⁾ 최근 전원합의체 판결에서는 진보성 흠결이 있는 특허권에 기한 권리행사의 경우에도 권리남용에 해당한다고 판시하였다.¹¹⁾

이와 같이 현행법상 특허권의 사회성·공공성 및 형평의 원리를 고려한 특별규정이나 판례 및 민법상 권리남용의 일반규정 등에 의해 특허침해금지청구를 제한할 수 있으나, 그 범위가 매우 제한적이고 통일성이 없으며 판단기준도 불명확하다. 따라서 특허법상 특허발명의 원활한 이용을 도모하고자 하는 궁극적인 목적 하에서 특허의 본래적 가치를 상회하는 특허침해금지청구권의 행사를 포괄적이고 탄력적으로 규제할 수 있는 방안의 마련이 필요하다.

97후2095 판결 (신규성), 대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판결 (신규성), 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결 (선원주의), 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결 (명세서 기재불비), 대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결 (실시불가능) 등.

9) 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결, 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결, 대법원 2006. 5. 25. 선고 2005도4341 판결 등.

10) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결, 대법원 2008. 5. 15. 선고 2008다11832 판결 (신규성 또는 진보성), 서울고법 2005. 1. 25. 선고 2003나8802 판결 (진보성), 서울중앙지법 2007. 11. 21. 선고 2007가합5620 판결 (진보성), 서울중앙지법 2007. 12. 27. 선고 2004가합104106 판결 (진보성), 대구지법 2008. 1. 22. 선고 2006가합14466 판결 (진보성), 서울중앙지법 2008. 4. 17. 선고 2007가합91423 판결 (진보성), 서울중앙지법 2008. 6. 20. 선고 2007가합56031 판결 (진보성), 서울중앙지법 2008. 7. 11. 선고 2006가합67744 판결 (신규성 또는 진보성), 서울고법 2008. 2. 12.자 2007라997 결정 (선원주의) 등.

11) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.

Ⅲ. 특허침해금지가처분의 제한

1. 보전의 필요성에 대한 엄격한 판단

특허침해금지가처분은 다툼이 있는 권리관계에 대하여 권리자에게 끼칠 현저한 손해를 피하거나 급박한 위험을 막기 위하여 잠정적으로 임시의 조치를 취하는 ‘임시의 지위를 정하기 위한 가처분’(민사집행법 제300조 제2항)에 해당하며, 가처분채무자에게 침해행위의 금지라는 부작위의무를 지우는 ‘부작위 가처분’이다. 또한, 본안소송에서 얻고자 하는 내용과 동일한 내용의 권리를 잠정적으로 실현하는 ‘만족적 가처분’이다. 특허침해금지가처분결정을 위해서는 피보전권리와 ‘현저한 손해 또는 급박한 위험’을 피하기 위한 ‘보전의 필요성’이 존재하여야 한다. 특허침해금지사건의 대부분은 가처분의 본안소송화의 경향에 의해 분쟁이 사실상 가처분 단계에서 종결되는 경우가 많다. 따라서 피보전권리와 보전의 필요성을 엄격하게 판단하여 가처분을 제한하고, 본안소송에서 충분하고 신중한 심리를 통해 침해금지인정여부에 대하여 판단하도록 할 필요가 있다. 가처분채무자는 본안소송에서 다투어 볼 기회조차 없이 기존의 이용상태를 부정당하여 그 영업을 위협받고 회사의 존립 자체가 위태롭게 될 위험이 크기 때문이다.

우리 대법원 판례에서도 “민사집행법 제300조 제2항의 임시의 지위를 정하기 위한 가처분이 필요한지 여부는 당해 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것”이라고 하며,¹²⁾ 특히 “가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같은 내용의 특허권침해금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 그에 대한 보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위와 같은 제반 사정을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것”이라고 하였다.¹³⁾

12) 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결, 대법원 2007. 6. 4.자 2006마907 결정 등.

이에 특허무효의 개연성이 있는 경우,¹⁴⁾ 특허권의 존속기간이 얼마남지 않은 경우, 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않은 경우,¹⁵⁾ 권리자가 가처분신청을 해태한 경우¹⁶⁾ 등에는 특허권자에게 현저한 손해 또는 급박한 위험이 발생할 우려가 있다고 볼 수 없으므로 보전의 필요성이 없다고 보아야 한다. 특히, 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않은 경우 가처분채무자의 손해배상능력이 인정되거나 실시료의 공탁 또는 담보가 제공된 경우에는 금전적 보상가능성이 보장되므로 특허권자에게 현저한 손해나 급박한 위험이 있다고 볼 수 없어 보전의 필요성을 부정하여야 할 것이다.¹⁷⁾ 또한, 특허침해금지가처분에 있어서 보전의 필요성을 판단함에 있어서는 대체기술의 존부, 과도한 독점을 발생하게 할 가능성, 경쟁회사들 간의 경쟁질서, 시장의 균형이나 질서훼손의 우려 등 각각의 특허기술과 관련시장의 특성을 고려해야 할 것이며, 전체제품에서 특허기술이 차지하고 있는 비율, 특허기술이 각 당사자의 영업에 차지하는 비율 및 그 영업의 규모, 당사자의 매출 및 시장점유율의 변화 등을 고려하여 당사자 쌍방의 이해득실관계를 포함한 기타 제반사정을 종합적으로 고려하여 합목적적으로 신중하게 결정하여야 할 것이다.

2. 특허침해금지가처분에 대한 집행정지의 인정

특허침해금지가처분 결정에 대하여 이의가 있으면 그 이유를 밝혀 이의신청을 할 수 있으나(민사집행법 제301조, 제281조 제2항), 이의신청은 상소가 아닌 구제절차이므로 상급심으로의 이심이나 집행정지의 효력이 없다(동법 제301조, 제283조 제3항). 따라서 특허침해금지가처분에 대하여 불복하여 이의신청을 한 경우 그 집행을 정지시키기 위해서는 별도의 집행정지 결정을 받아야 한다(동법 제309조 제1항). 이는 가처분의 집행으

13) 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결, 대법원 2007. 6. 4.자 2006마907 결정 등.

14) 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 1994. 11. 10.자 93마2022 결정, 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결, 대법원 2007. 6. 4.자 2006마907 결정.

15) 대법원 1994. 11. 10.자 93마2022 결정.

16) 대법원 2005. 8. 19.자 2003마482 결정.

17) 名古屋地裁 1984(昭和59). 12. 21. 昭59(コ)1473号 참조.

로 인해 사업폐쇄 등 막대한 손해를 입을 우려가 있는 가처분채무자에게는 매우 중요한 구제수단이 된다.

집행보전을 위한 임시조치라는 가처분의 특성상 집행정지를 인정하여야 할지에 대하여는 논란이 있었다. 과거 우리 판례는 고유한 급부의 보전을 위하여 긴급조치를 취하는 것을 내용으로 하는 가처분에 대하여 집행정지를 인정한다면, 이는 가처분 재판 그 자체를 취소하는 것과 동일한 결과를 가져오게 되고 긴급사태에 대하여 행하여진 응급조치의 효과를 저해하게 됨으로써 가처분 제도의 목적을 달성할 수 없게 된다고 하여 기본적으로 부정설의 입장이었다.¹⁸⁾ 그러나 가처분의 내용이 임시조치 차원을 넘어서 본안소송의 소송물인 권리 또는 법률관계의 전부 또는 일부를 실현한 것과 같은 결과를 발생하는 만족적 가처분의 경우에는 당사자들이 입는 피해나 가처분의 효과 면에 비추어 볼 때 본안판결과 거의 다름없다는 점에서 집행정지를 인정해야한다는 견해가 대두되었고,¹⁹⁾ 판례도 건물철거, 건물명도 가처분 등에 대하여는 집행정지를 인정하였다.²⁰⁾

이에 2002년 1월 26일 법률 제6626호로 제정된 민사집행법(2002.7.1. 시행) 제309조 제1항에서는 “소송물인 권리 또는 법률관계가 이행되는 것과 같은 내용의 가처분을 명한 재판에 대하여 이의신청이 있는 경우에, 이의신청으로 주장한 사유가 법률상 정당한 사유가 있다고 인정되고 주장사실에 대한 소명이 있으며, 그 집행에 의하여 회복할 수 없는 손해가 생길 위험이 있다는 사정에 대한 소명이 있는 때에는, 법원은 당사자의 신청에 따라 담보를 제공하게 하거나 제공하게 하지 아니하고 가처분의 집행을 정지하도록 명할 수 있고, 담보를 제공하고 집행한 처분을 취소하도록 명할 수 있다”고 규정하였다. 이러한 민사집행법의 규정은 만족적 가처분 중 이행소송을 본안소송으로 하는 이행적 가처분에 한하여 회복할 수 없는 손해가 인정되는 경우에만 집행정지가 허용된다는 것으로 해석되고

18) 대법원 1995. 3. 6.자 95그2 결정.

19) 가처분의 집행정지 인정여부에 대한 자세한 학설 및 비판에 관하여는 ‘박행업, “가처분의 집행정지”, 『사법행정』 9권 10호, 한국사법행정학회, 1968. 10, 43쪽; 강영수, “가처분의 집행정지”, 『법조』 496호, 법조협회, 1998. 1, 155-157쪽’ 참조.

20) 대법원 1995. 3. 6.자 95그2 결정 (철거단행가처분: 집행정지 긍정); 대법원 1996. 4. 24.자 96그5 결정 (점포명도가처분: 집행정지 긍정).

있다.²¹⁾

특허침해금지가처분에 대한 집행정지인정여부에 대하여는 민사집행법 제정 후 시행일 이전에 선고된 판례가 있다. 이 사건에서 대법원은 “특허침해금지가처분의 내용은 특허권의 침해를 예방하기 위하여 침해물의 처분을 금지하고 집행관에게 보관시키는 것에 불과하고, 소송물인 권리 또는 법률관계의 내용이 이행된 것과 같은 중국적인 만족을 얻게 하는 것이 아니다”라고 하여 특허침해가처분에 대한 집행정지를 허용하지 않았다.²²⁾

우리 학설은 만족적 가처분을 이행소송을 본안으로 하는 ‘이행적 가처분(또는 단행가처분)’과 형성소송을 본안소송으로 하는 ‘형성적 가처분’으로 나누고 있는데, 특허침해금지사건의 경우 위의 대법원 판례를 인용하면서 집행정지의 대상이 되지 않으므로 만족적 가처분 중 ‘형성적 가처분’으로 분류하고 있다.²³⁾ 그러나 특허권의 침해에 의해 발생하는 실제법상 권리인 특허침해금지청구권에 기한 소는 특정행위의 부작위의 이행을 청구하는 ‘이행의 소’에 해당하며, 이러한 이행청구권을 피보전권리로 하는 특허침해금지가처분은 ‘이행적 가처분’에 해당한다고 보아야 한다. 상기 대법원 판례는 피보전권리로서 특허법 제126조 제1항의 침해금지청구권과 동조 제2항의 침해물 등의 폐기·제거청구권을 혼동한 것으로 보인다. ‘침해물의 폐기, 제거 청구권’은 침해금지청구권의 실효성을 보장하고 특허권의 계속적인 침해를 예방하기 위하여 특허법이 침해금지청구에 대한 부대청구로서 별도로 인정한 실제법상 권리로 이러한 폐기, 제거청구권에 근거한 작위청구도 ‘이행의 소’이며, 따라서 이에 대한 가처분도 ‘이행적 가처분’이라고 할 것이다. 특허침해금지가처분에서 침해물품 및 제

21) 서기석, “가처분 재판에 대한 집행정지”, 『대법원판례해설』 제28호, 법원도서관, 1997(上), 191-192, 207-208쪽; 이시윤, 신민사집행법, 제6판, 박영사, 2013, 636-637쪽.

22) 대법원 2002. 5. 8.자 2002그31 결정 (특허권침해금지가처분: 집행정지 부정); 이러한 판례의 태도에 대한 비판으로 특허권침해금지가처분의 집행정지를 허용하여야 한다는 견해로 ‘고일광, “가처분의 집행정지: 특허권등침해금지가처분과 관련하여”, 『재판실무연구』 제3권, 수원지방법원, 2006. 1, 615-621쪽.’

23) 강용현, “만족적가처분”, 『재판자료』 제46집, 법원행정처, 1989. 9, 88쪽; 서기석, 앞의 논문 (주 21), 191-192, 207-208쪽; 이시윤, 앞의 책 (주 21), 37쪽.

조설비를 집행관에게 보관하도록 하는 것은 특허법 제126조 제2항의 ‘침해물 폐기, 제거청구권’의 집행보전을 위한 것으로, 전형적인 단행가처분인 건물철거 또는 물건인도가처분의 성질과 유사하다. 판례는 건물을 집행관의 보관 하에 두도록 하는 건물철거, 건물명도 가처분에 대하여는 집행정지를 인정하면서,²⁴⁾ 특허침해금지가처분의 경우에는 침해물품의 처분을 금지하고 집행관에게 이를 보관시키는 것이 소송물인 권리 또는 법률관계의 내용이 이행된 것과 같은 중국적 만족을 얻게 하는 것이 아니라고 하여 집행정지를 부정한 것이다.²⁵⁾ 이러한 판례의 태도는 특허침해금지가처분을 ‘형성적 가처분’이라고 보았다기 보다는 작위청구권인 침해물품의 ‘폐기, 제거청구권’을 본안소송에 있어서의 별도의 실제법상 권리로 인식하지 못하고, 침해물품을 집행관에게 보관하게 하는 것이 침해금지청구권에 기한 부작위청구를 중국적으로 실현하기 위한 것이라는 것을 간과하였기 때문인 듯하다.

특허침해금지청구는 명백히 이행의 소에 해당하며, 특허침해금지가처분에 대한 집행정지를 인정하지 않는 판례의 태도와 이에 따라 특허침해금지가처분을 형성적 가처분으로 분류하고 있는 학설의 태도는 타당하지 않다. 즉, 특허침해금지가처분은 만족적 가처분 중 이행적 가처분에 해당하므로, 특허침해금지가처분 결정에 대한 이의신청이 있는 경우에도 가처분이 취소·변경되어야 할 법률상 정당한 사유와 가처분이 집행되는 경우 상품의 생산, 판매 중단 등으로 인해 회복할 수 없는 손해가 생길 위험이 있다는 것이 소명되었다면 법원은 가처분의 집행정지 결정을 할 수 있다고 보아야 할 것이다.²⁶⁾

3. 특별한 사정에 의한 특허침해금지가처분 취소의 인정

가처분채무자가 이의신청과는 별도로 가처분명령의 취소를 신청할 수 있는 사유로는 i) 본안의 제소명령위반·제소기간 도과(민사집행법 제301

24) 대법원 1995. 3. 6.자 95그2 결정 (철거단행가처분: 집행정지 긍정); 대법원 1996. 4. 24.자 96그5 결정 (점포명도가처분: 집행정지 긍정).

25) 대법원 2002. 5. 8.자 2002그31 결정 (특허권침해금지가처분: 집행정지 부정).

26) 같은 견해로 ‘고일광, 앞의 논문 (주 22), 619-621쪽’.

조, 제287조 제1항 내지 제3항, 제288조 제1항 제3호), ii) 사정변경(민사집행법 제301조, 제288조 제1항 내지 제3항) 또는 iii) 특별한 사정에 의한 취소신청(민사집행법 제307조)이 있다.

이의신청은 가처분명령 자체의 당부를 판단의 대상으로 하나 취소신청은 가처분명령 이후에 발생하는 사유에 의해 이미 발한 가처분 명령이 계속 유지되어야 하는가의 당부를 판단의 대상으로 한다. 따라서 가처분 취소소송에 있어서는 피보전권리나 보전의 필요성 유무에 관하여 판단할 필요가 없으며, 오로지 가처분명령 이후에 발생된 사유에 대해서만 판단한다.²⁷⁾ 가처분취소신청을 하는 경우에도 가처분 이의신청에 대한 집행정지규정(민사집행법 제309조)을 준용하여 가처분의 집행정지 또는 집행취소를 할 수 있다(동법 제310조).

본안의 제소명령위반 또는 제소기간 도과를 이유로 한 가처분취소는 특허권자가 특허침해금지가처분으로 궁극적 목적을 달성하고 본안소송은 제기하지 아니하는 가처분의 본안소송화 경향을 제재할 수 있는 수단이 될 수 있다. 가처분의 집행 뒤에 3년간 본안의 소를 제기하지 아니한 때에는 결정으로 반드시 가처분의 취소를 하게 되어 있다(민사집행법 제301조 제1항 제3호, 제288조 제1항).²⁸⁾

사정변경을 이유로 한 가처분취소는 특허침해금지가처분결정 후 양당사자가 실시권 설정에 합의한 경우, 특허심판원에서 특허무효심결 또는 실시기술이 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 있는 경우, 위와 같은 심결 후 특허법원에 심결취소소송을 제기하여 계속 중에 있다고 하더라도 그 심결이 정당하고 취소될 우려가 없다고 인정되는 경우 등에 인정된다.²⁹⁾

가처분취소의 사유와 절차는 가압류에 관한 규정을 준용하고 있고(민사집행법 제301조), 본안의 제소명령위반·제소기간 도과와 사정변경을 이유

27) 대법원 1961. 11. 23. 선고 4293민상134 판결, 대법원 1982. 3. 23. 선고 81다1041 판결.

28) 대법원 2012. 1. 27.자 2010마1987 결정.

29) 대법원 1960. 5. 26. 선고 4291민상63 판결, 名古屋高裁 1959(昭和34). 3. 23. 昭33(ネ) 303号, 名古屋高裁金澤支部 1967(昭和42). 6. 14. 昭41(ネ)137号, 浦和地裁 1970(昭和45). 3. 31. 昭44(モ)1213号.

로 한 가압류취소에 대하여는 민사집행법 제287조와 제288조에서 규정하고 있다. 이에 더하여 민사집행법 제307조에서는 가처분 특유의 취소사유로 ‘특별한 사정’이 있는 때에는 담보를 제공하게 하고 가처분을 취소할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 가처분채권자와 채무자의 이익의 조정을 꾀한 것으로, 가처분의 취소는 채권자에게 중대한 영향을 주기 때문에 특별한 사정과 함께 채무자에게 담보를 제공할 것을 요구하고 있다.³⁰⁾ 여기의 ‘특별한 사정’이라 함은 가처분을 존속시키는 것이 공평의 관념상 부당하다고 생각되는 경우, 즉 가처분에 의하여 보전되는 권리가 금전적 보상으로 그 종국의 목적을 달할 수 있다는 사정이 있거나(금전보상의 가능성) 또는 가처분 집행으로 가처분채무자가 특히 현저한 손해를 받고 있는 사정이 있는 경우를 말한다(이상손해, 異常損害).³¹⁾

우리 대법원은 소유권에 기한 방해배제청구권을 피보전권리로 한 출입금지가처분의 경우 금전적 보상으로 종국적 목적을 달성할 수 있다고 하여 가처분취소를 인정한바 있다.³²⁾ 반면, 의장권침해금지가처분취소 사건에서는 “의장권은 무형의 사상으로서 무한정의 이익이 내포되어 있어 그 침해에 대한 손해액의 산정이 어려울 뿐만 아니라 공업소유권이 침해된 경우에 그 권리자의 명예신용의 훼손으로 인한 정신적 손해는 금전적 보상으로만 만족될 수 없으며 또 가처분채권자가 스스로 공업소유권을 실시하는 경우에는 타인에게 실시케 하는 경우에 비하여 금전적 보상의 가능성이 적다고 보아야 할 것이므로 이러한 경우에는 특별사정이 있다고 할 수 없다”고 판시하였다.³³⁾ 학설도 상기 판례를 예로 들면서 특허권 등의 지식재산권을 피보전권리로 하는 가처분의 경우 금전보상의 가능성이 없는 경우로 보아 특별한 사정으로 인한 가처분취소를 부정하고 있다.³⁴⁾

이러한 우리 대법원의 태도는 특허권을 포함한 지식재산권의 침해에

30) 이시윤, 앞의 책 (주 21), 567쪽.

31) 대법원 1987. 1. 20. 선고 86다카1547 판결, 대법원 1992. 4. 14. 선고 91다31210 판결, 대법원 1997. 3. 14. 선고 96다21188 판결 등.

32) 대법원 1967. 1. 24. 선고 66다2127 판결.

33) 대법원 1981. 1. 13. 선고 80다1334 판결.

34) 김연, “보전명령의 취소”, 『민사소송』 제8권, 한국사법행정학회, 2004. 2, 420쪽; 이시윤, 앞의 책 (주 21), 640쪽.

있어서 독점배타권으로서의 특성, 손해액의 입증곤란, 권리의 대상이 정신적 노력의 산물임을 이유로 금전적 보상가능성을 부정하는 일본 판례의 태도의 영향을 받은 것으로 볼 수 있다.³⁵⁾ 그러나 특허권 등의 산업재산권 침해로 인한 피해는 기업의 활동과 관련된 경우가 많아 정신적 손해보다는 재산적 손해의 특성이 강하며, 더욱이 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 아니하는 경우에는 특허기술과 관련된 명예 또는 신용이 형성되었다고 볼 수 없으므로 금전적 보상의 가능성을 인정하는 것이 타당하다고 본다. 따라서 특허침해금지가처분의 경우에도 특허침해로 인한 손해의 금전적 배상 가능성이 소명된 경우에는 법원이 가처분의 취소로 인해 권리자에게 예상되는 손해액을 제반사정을 참작하여 산정하여 그에 상당하는 담보를 제공하게 하고 가처분취소를 인정할 수 있도록 해야 할 것이다.

‘특별한 사정’에 있어서 가처분취소사유로서 ‘금전적 보상 가능성’과 별도의 판단요소로 ‘이상손해’가 있다. 가처분에 의해 피신청인이 현저한 손해, 즉 이상손해(異常損害)를 입게 될 사정이 있는지 여부는 가처분의 종류, 내용 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 그 손해가 가처분 당시 예상된 것보다 훨씬 클 염려가 있어 가처분을 유지하는 것이 피신청인에게 가혹하고 공평의 이념에 반하는지 여부에 의하여 결정되며, 그 손해가 반드시 공익적 손해임이 요구되는 것은 아니다.³⁶⁾ 이는 당사자의 사회적 지위, 경제적 능력,³⁷⁾ 당사자 쌍방의 이해관계³⁸⁾ 등 형평을 고려하여 판단한다. 특허침해금지가처분에서 이와 관련된 우리 판례는 없으나, 일본 판례는 금전적 보상가능성을 이유로 한 가처분 취소는 인정하고 있지 않으면서, 가처분채무자의 현저한 손해를 이유로 한 가처분 취소는 인정하고 있다.³⁹⁾ 이를 참고하여 특허침해금지가처분 사건에서 ‘금전적 보상가

35) 東京地裁 1955(昭和30). 7. 12. 昭30(モ)2165号, 東京高裁 1963(昭和38). 9. 12. 昭36(ネ)2685号, 福井地裁 1966(昭和41). 10. 21. 昭41(モ)321号, 大阪地裁 1984(昭和59). 8. 30. 昭59(モ)2765号, 東京地裁 1990(平成2). 2. 16. 平元(モ)7011号, 大阪高裁 1992(平成4). 7. 31. 平3(ウ)1205号 등 참조.

36) 대법원 1992. 4. 14. 선고 91다31210 판결.

37) 東京地裁 1955(昭和30). 7. 12. 昭30(モ)2165号.

38) 東京地裁 1963(昭和38). 7. 27. 昭38(モ)3197号.

능성'의 입증은 어려우나 가처분으로 인해 가처분채무자가 '현저한 손해'를 입을 우려가 입증된 경우에는 담보를 제공하게 하고 가처분을 취소하여야 할 것이다.

IV. 특허침해금지청구에 대한 본안판결에서의 판단기준

1. 특허침해금지청구의 본안소송에서 법원의 재량권 인정의 필요

현행 우리 특허법에서는 특허권을 특허발명을 독점배타적으로 이용할 수 있는 물권적 권리로 보호하고 그 권리의 침해에 대하여 물권적 청구권의 일종인 침해금지청구권을 인정하여 '물권법적 보호원리(Property rule)'에 따라 강력하게 보호하고 있다. 즉, 특허침해금지 본안판결에서는 침해자의 고의·과실이나 손해의 발생 또는 기타 제반사정의 고려없이 유효한 특허에 대한 침해가 인정되면 자동적으로 침해행위를 금지하고 있는 것이다. 이로 인해 특허권이 방어적 권리로 인식되어 기술개발 및 기술이용이 저해되고 자유로운 경쟁이 제한되는 비효율적인 결과가 발생하고 있다. 이에 특허기술의 효율적인 이용을 촉진하기 위해서는 특허법에 의해 부여되는 배제성이 금지청구권을 통해 타인의 이용을 절대적으로 금지할 수 있는 배제성이 아니라, 제반사정을 고려하여 필요에 따라 '책임법적 보호원리(Liability rule)'를 도입하여 사후적 손해배상과 장래의 실시료를 지급하는 경우 적법하게 특허기술을 실시할 수 있도록 하는 의미의 배제성으로 변화를 검토해볼 필요가 있다.⁴⁰⁾

2006년 미국 연방대법원의 eBay 판결⁴¹⁾에서는 그동안 특허의 유효성과 침해가 인정되면 자동적으로 영구적 금지명령(Permanent Injunction)을 부

39) 東京高裁 1963(昭和38). 9. 19. 昭36(ネ)1889号, 大阪地裁 1984(昭和59). 9. 20. 昭59(モ)2907号.

40) 특허침해에 대한 구제원리로서 물권법적 보호원리와 책임법적 보호원리에 대한 자세한 내용은 '심미량, "특허침해에 대한 구제원리로서 물권적 보호원칙과 손해배상원칙", 『안암법학』 제29호, 안암법학회, 2009. 5, 399-433쪽' 참조.

41) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

여하던 종전의 판례를 폐기하고 형평법상 4가지 원리인 i) 특허권자에 게 회복할 수 없는 손해가 생길 우려가 있는지 여부(Irreparable Harm), ii) 금지명령이 적절한 구제수단인지 여부(Adequate Remedy), iii) 특허권자와 침해자의 고통의 형평(Balance of Hardships)과 iv) 공공의 이익(Public Interest)을 고려하여야 한다고 판시하였다.⁴²⁾

일본에서도 이러한 새로운 경향에 따라 침해금지와 손해배상과의 관계를 재정립하고자 하는 논의가 이루어지고 있다. 즉, 특허권 침해에 있어서 특허권자의 구제는 i) 당해 특허권의 부가가치(附加價值)와 같은 정도로 이루어져야 하며, ii) 금지청구권과 손해배상청구권과 같은 구제수단을 종합하여 전체로서 파악해 볼 때, 특허권의 부가가치를 초과하여 현저히 과도한 보호를 하게 되는 경우에는 금지청구권의 행사를 인정하지 않고 손해배상만을 인정함으로써, 금지청구권의 경직성으로 인해 침해자 측의 사업의 폐지를 초래하는 등 권리자의 구제와 침해자의 손실 사이에 현저히 불공평한 결과가 발생할 수 있는 문제점을 극복하고, iii) 이를 위하여 금지청구권에 관하여 규정하고 있는 일본 특허법 제100조와 별도로 위와 같은 취지를 규정한 손해배상에 관한 규정을 신설하여야 한다는 주장이 있다.⁴³⁾

42) 2006년 eBay 판결이전의 미국법원은 우리법상 특허침해금지청구권에 해당하는 특허 침해에 대한 임시적 금지명령(Preliminary Injunction) 사건에서는 형평의 원리를 고려하여 왔지만, 우리법상 특허침해금지 본안사건에 해당하는 영구적 금지명령(Permanent Injunction) 사건에서는 형평의 원리에 대한 고려없이 특허의 유효성과 침해행위가 인정되면 자동적으로 금지명령을 인정하여왔다(KSM Fastening Sys., Inc. v. H.A. Jones Co., 776 F.2d 1522, 1524 (Fed. Cir. 1985); W.L. Gore & Assocs., Inc. v. Garlock, Inc., 842 F.2d 1275, 1281 (Fed. Cir. 1988); Richardson v. Suzuki Motor Co., 868 F.2d 1226, 1247 (Fed. Cir. 1989) 등 참조); 이러한 eBay 판결의 기준을 적용하여 특허권자의 특허침해금지청구를 인정하지 않는 미국 법원의 판례가 이어지자, 최근에는 미국 무역위원회(International Trade Commission, ITC)에 특허침해금지청구 사건이 집중되는 현상이 발생하고 있다. ITC의 수입금지명령(exclusion order)은 형평의 원리 4가지 중에 공익적 측면(Public Interest)만을 고려하여 판단하고 있으므로 특허 침해가 인정되면 거의 자동적으로 부여되기 때문이다(Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, "Patent Holdup, The ITC, and the Public Interest", 98 Cornell L. Rev. 1 (2012) 참조).

43) 松本重敏, "eBay事件判決と日本特許法の比較考察-差止請求權と損害賠償請求權相互の位置づけ", 『知財管理』 57卷 2号, 日本知的財産協會, 2007. 2, 191頁.

최근 2012.12.11. 유럽연합의회에서 통과된 유럽연합 통합특허법원에 관한 협정(Agreement on a Unified Patent Court, Council doc. 16351/12)에서는 제63조에서 특허침해에 대한 영구적 금지명령에 대하여, 제64조에서 특허침해에 대한 시정조치(Corrective Measures)로 침해물의 폐기, 제거 등의 조치에 대하여 규정하고 있다. 제64조 제4항에서는 침해물의 폐기, 제거 등의 청구가 있는 경우 침해의 심각성과 침해에 대한 구제수단 간의 비례의 원칙(Proportionality), 비침해 물품으로 전환하고자 하는 침해자의 의도와 제3자의 이해까지도 고려하여야 한다고 규정하고 있다.

특허기술의 본래적 보호가치를 넘어선 과도한 보호는 부당한 피해자를 발생하게 하고 기술발전을 저해한다. 따라서 우리 특허법에도 이와 같은 경제·사회적 현상과 국제적 경향을 반영하여 영미법상 ‘형평의 원리’ 또는 가처분의 요건으로 ‘보전의 필요성’에 대한 판단과 같이 특허침해금지 청구의 본안소송에서 법원의 재량권을 인정할 필요가 있다. 즉, ‘특허법 제126조 제1항 내지 제2항의 특허침해금지 및 침해물 등의 폐기, 제거청구에 대하여 법원은 형평의 원리, 금전적 보상가능성 및 산업발전이라는 특허법의 목적 등을 고려하여 침해금지의 필요성 및 침해물 등의 폐기, 제거의 필요성을 판단하여야 한다’는 취지의 규정의 도입이 필요하다.

2. 특허침해금지청구가 제한되는 경우

(1) 침해금지의 필요성 판단시 고려사항

1) 특허권자의 실시여부

특허권자가 발명을 실시하지도 않고 실시할 의사가 없는 경우에도 침해금지청구를 인정하는 것은 특허기술의 활용과 기술의 진보에 있어 이익이 되지 않는다. 그러나 eBay 사건에서 미국 연방대법원은 특허권자가 해당 특허에 대하여 실시계약을 하고자 하는 의사가 있었고, 특허권자의 해당 특허발명에 대한 상업적 실시가 부족하였다는 사실은 특허권자에게 회복할 수 없는 손해가 있다고 볼 수 없다고 판단한 근거로서는 충분하지 못하다고 하였다. “대학의 연구자나 개인발명가는 그들의 특허를 직접

시장에서 실시하는 것보다는 특허발명에 대한 라이선스를 선호하는 것이 합리적이므로, 이들에게 그러한 기회를 박탈할 수는 없다”는 것이다.⁴⁴⁾ 이는 라이선스 수입에 의존하는 개인발명가나 대학 및 공공연구기관에게 침해금지청구권을 통해 협상에 있어서 우월적 지위를 보장해 주려는 취지라고 볼 수 있다.

그러나 개인발명가나 대학 또는 국가의 연구기관의 특허는 본질적으로 기술독점이나 배타적 소유를 목적으로 하는 것이 아니며, 기술이전이나 라이선스를 통한 금전적 수익을 목적으로 하고 있으므로 이러한 경우 시장지배력을 중요시하는 일반기업보다 오히려 금전적 손해배상이 더 적절한 경우라고 할 수 있다. 특히 정부지원금을 받는 공공연구기관의 경우에는 기술개발을 하여 이를 사회에 널리 보급할 의무를 가지고 있고, 이러한 취지로 우리나라 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’ 시행령 제26조 제4항에서도 공공연구개발 특허를 일반인에게 이용하게 하는 경우에는 공공연구기관으로 하여금 통상실시권을 허락하도록 하는 것을 원칙으로 하고 있다. 이에 본질적으로 기술보급을 위한 특허기술이전이나 실시권 설정을 목적으로 하는 개인발명가나 대학, 연구기관의 특허권을 특별취급하여 그 배타적 성질을 강화하는 것은 바람직하지 못하다고 본다.

일본 판례는 특허침해금지가처분 사건에서 “특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않은 경우 본안판결 확정시까지 현저한 손해나 급박한 위험의 우려가 없다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 보전의 필요성이 부정되어야 할 것”이라고 판시한 바 있다.⁴⁵⁾ 우리 판례도 실용신안침해금지가처분 사건에서 “신청인은 현재 등록고안을 이용한 자동차 제품을 생산하지 않고 있으나, 피신청인이 제조, 판매하는 파워윈도우가 부착된 자동차는 현재 국내뿐만 아니라 해외로도 수출되고 있는 점 등 여러 사정을 참작하면, 신청인에게 피신청인이 위 제품을 제조하는 것 등을 금지하지 아니하면 아니될 현존하는 급박한 위험 내지 현저한 손해가 발생할 개연성이 있다고 보기 어렵다”고 판시한 바 있다.⁴⁶⁾ 이와 같이 가처분

44) *eBay*, 547 U.S. at 393.

45) 名古屋地裁 1984(昭和59). 12. 21. 昭59(㉮)1473号.

46) 대법원 1994. 11. 10.자 93마2022 결정.

사건에서 특허권자가 특허발명을 실시하지 않는 경우 ‘보전의 필요성’을 인정하지 않는 근거는 본안소송에서 ‘침해금지의 필요성’을 판단하는 데 있어서도 중요한 참고가 될 것이다.

2) 금전적 보상가능성 및 침해자의 손해배상능력

침해금지의 필요성 판단에 있어서 특허침해로 인한 권리자의 손해가 ‘금전적 보상가능성’이 있는지 여부와 침해자에게 충분한 ‘손해배상능력’이 있는지 여부도 고려하여야 한다.

이에 관련하여 일본 판례는 가처분사건에서 “특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않은 경우에 침해행위로 인한 손해는 특허권의 실시료 상당액이고, 침해자의 기업규모로 보아 충분한 손해배상능력이 있다고 인정되는 경우에 보전의 필요성이 없다”고 판시한 바 있다.⁴⁷⁾

우리나라와 일본에서 특허침해에 대한 ‘금전적 보상의 가능성’은 특별사정으로 인한 가처분취소(민사집행법 제307조)에서 주로 고려되어 왔다. 전술한 바와 같이 우리 대법원은 의장권침해금지가처분취소 사건에서 “공업소유권이 침해된 경우에 그 권리자의 명예신용의 훼손으로 인한 정신적 손해는 금전적 보상만으로 만족될 수 없다”고 판시한 바 있다.⁴⁸⁾

일본 판례는 “의장권자는 그 정신적 소산인 의장의 공업적 고안에 대한 보호를 받는 이익의 침해에 대하여 금전적 배상으로 종국적인 만족을 얻을 수 없고, 침해 그 자체의 배제를 요구하는 이익을 가지는 것”이라고 하여 금전보상의 가능성을 부정한 바 있다.⁴⁹⁾ 특허권·실용신안권 침해금지가처분 취소사건에서는 “침해행위에 의하여 특허권자·실용신안권자가 입는 손해는 재산상손해이고 피보전권리는 금전적 보상에 의해 종국적 목적을 달성할 수 있음”을 인정하면서도, “권리자의 손해의 범위를 확정하는 것이 용이하지 않고 손해액의 입증에 현저히 곤란하다”고 하여 금전적 보상가능성을 부정하기도 하였다.⁵⁰⁾ 또한, 지식재산권의 독점배타적

47) 名古屋地裁 1984(昭和59). 12. 21. 昭59(ヨ)1473号.

48) 대법원 1981. 1. 13. 선고 80다1334 판결.

49) 東京地裁 1955(昭和30). 7. 12. 昭30(モ)2165号.

50) 東京高裁 1963(昭和38). 9. 12. 昭36(ネ)2685号, 大阪地裁 1984(昭和59). 8. 30. 昭59(モ)

특성을 강조하여 “실용신안권자가 해당 실용신안을 스스로 실시하지 않고 통상실시권을 허락하여 실시료 수입을 얻고 있는 경우에도 실용신안권 침해의 금지청구권을 피보전 권리로 하는 가처분 명령에 의해 보전되는 이익이 실시료 수입에 상당하는 금전적 이익에 한한다고는 볼 수 없으므로, 사후적인 금전적 보상에 의해 가처분의 종국적 목적을 달성할 수 있다고 볼 수 없다”고 하여 가처분취소를 인정하지 않았으며,⁵¹⁾ 특허침해금지청구권을 인정한 특허법 제100조(우리 특허법 제126조)의 취지로 보아, “일반적으로 특허침해금지청구권을 피보전권리로 하는 가처분명령에 있어서는, 특별한 사정이 없는 한 피보전권리의 실현을 금전적 보상으로 대체하지 못하고, 사후적인 금전 보상에 의하여 가처분 명령의 목적을 달성할 수 없다”고 판시하기도 하였다.⁵²⁾ 이와 같이 우리나라와 일본에서는 특허침해금지를 대체하는 금전적 보상을 부정하고 있다.

미국에서는 1982년에 지식재산권 사건을 전담하는 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 ‘CAFC’)이 설립되기 전에는 임시적 금지명령 사건에서 일반적으로 침해자에게 손해배상액의 지급능력이 있는 경우에는 특허권자의 ‘회복할 수 없는 손해’를 인정하지 않았다.⁵³⁾ 이는 본안판결에 의하여 최종적으로 영구적 금지명령이 인정되더라도, 그 이전에 임시적 금지명령을 인정하지 않아 발생한 손해는 본안판결 이후에 금전적으로 보상할 수 있다고 보았기 때문이다.⁵⁴⁾ 하지만, CAFC 설립이후에는 임시적 금지명령 사건에서 ‘본안에서의 승소의 가능성이 인정되는 경우 회복할 수 없는 손해가 추정된다’는 새로운 원칙이 채택

2765号.

51) 東京地裁 1990(平成2). 2. 16. 平元(毛)7011号.

52) 大阪高裁 1992(平成4). 7. 31. 平3(ウ)1205号.

53) Foundry Services, Inc. v. Beneflux Corp., 206 F.2d 214, 216 (2d Cir. 1953); Virginia Petroleum Jobbers Ass'n v. Federal Power Comm., 104 U.S.App.D.C. 106, 259 F.2d 921, 925 (D.C. Cir. 1958); Tele-Controls, Inc. v. Ford Industries, Inc., 388 F.2d 48, 50 (7th Cir. 1967); Nuclear-Chicago Corp. v. Nuclear Data, Inc., 465 F.2d 428, 430 (7th Cir. 1972); Rohm & Haas Co. v. Mobil Oil Corp., 525 F.Supp. 1298, 1307 (D. Del. 1981); Jenn-Air Corp. v. Modem Maid Co., 499 F.Supp. 320, 333 (D. Del.), aff'd. 659 F.2d 1068 (3d Cir. 1981).

54) Herbert F. Schwartz, “Injunctive Relief in Patent Cases”, 50 ALB. L. Rev. 565, 567-68 (1986).

되어 금전적 보상가능성을 부정하고 있다. 즉, 1983년 *Smith v. Hughes Tool* 사건⁵⁵⁾ 이후 특허권의 배타적 성질을 이유로 본안에서의 승소가능성이 인정되는 경우에는 회복할 수 없는 손해가 추정된다는 판례가 확립된 것이다.⁵⁶⁾ 영구적 금지명령에 있어서도 연방대법원의 *eBay* 판결⁵⁷⁾ 이전에 CAFC가 특허침해에 대하여 특허의 유효성과 침해행위가 인정되면 영구적 금지명령을 자동적으로 부여하여 왔던 가장 중요한 근거도 특허권의 배타성이었다. 즉, 배타적 권리인 특허권의 완전한 실현을 위해서는 침해금지라는 부작위청구가 인정되어야 하고 이를 금전적 손해배상으로 대체할 수는 없다는 것이다. 그러나 특허권의 절대적 배타성으로 인해 특허권이 소송을 위한 권리, 방어적 권리로 전락하여 여러 부작용이 발생하고 있는 오늘날에 있어서는 이러한 절대적 배타성에 대한 제한이 요구되었다. 이에 2006년 연방대법원의 *eBay* 판결이후 *Smith & Nephew v. Synthes (U.S.A.)* 사건에서는 타인의 이용을 배제할 수 있는 권리의 침해에 있어 금전적 손해배상과 같은 법률상 구제가 적절한 구제가 될 수 없다는 결과가 강요되는 것은 아니라고 판시하였다.⁵⁸⁾ 이는 특허권의 배타적 개념을 부정하는 것은 아니지만, 배타적 권리 대한 보호에 있어서도 금전적 손해배상이 보다 적절한 구제수단이 될 수 있음을 인정한 것이다.

특허침해로 인한 손해는 대부분 기업활동과 관련되어 있으므로 재산상 손해의 성질이 강하여 침해금지보다는 금전적 보상이 보다 적절한 구제수단이 되는 경우가 있다. 특히 특허권자가 특허발명을 실시하지 않고 실시료를 통해 수익을 얻고 있는 경우 등에 있어서 침해자의 손해배상능력이 인정되는 경우에는 침해금지보다는 실시료 상당의 금전적 손해배상이 적절한 구제수단이라고 볼 수 있을 것이다.

55) *Smith Inc. v. Hughes Tool Co.*, 718 F.2d 1573, 1581 (Fed. Cir. 1983).

56) *Roper Corp. v. Litton Systems, Inc.*, 757 F.2d 1266, 1272 (Fed. Cir. 1985); *H.H. Robertson, Co. v. United Steel Deck, Inc.*, 820 F.2d 384, 390 (Fed. Cir. 1987); *Canon Computer Sys., Inc. V. Nu-Kote Intern., Inc.*, 134 F.3d 1085, 1090 (Fed. Cir. 1998).

57) *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

58) *Smith & Nephew, Inc. v. Synthes (U.S.A.)*, 466 F.Supp.2d 978, 983-84 (W.D. Tenn. 2006).

3) 특허권자의 라이선스 의도 및 협상의 무기로 사용하는지 여부

침해금지의 필요성을 판단하는데 있어서 특허권자의 특허기술에 대한 라이선스 의도 및 금지청구권을 라이선스 협상에 있어서 과도한 실시료를 받기 위한 협상의 도구로 사용하는지 여부 또한 고려하여야 한다.

eBay 사건의 환송심은 특허권자가 자신의 특허를 이용하고 있거나 이용하고자 하는 시장참여자에게 라이선스를 부여하는 지속적인 활동을 통하여 이익을 얻고 있으며 별도의 상업적인 실시나 후속기술개발을 하고 있지 않은 경우, 금지명령은 특허권자의 브랜드 네임, 시장점유율, 명성, 신용 또는 장래의 연구 및 개발기회를 보호하기 위해 필수적인 것이 아니라고 하였다.⁵⁹⁾

특허침해금지 본안소송 전에 특허권자가 침해금지가처분을 신청하였는지 여부와 본안소송 제기의 지연여부 또한 중요한 판단요소가 된다. ‘침해금지가처분을 신청하지 않은 것’은 침해행위로 인한 특허권자의 손해가 회복할 수 없는 것이 아니며, 침해자에게 높은 금전적 손해배상을 받기 위한 협상의 도구로 침해금지청구권을 이용하고 있다는 것을 나타내는 것이므로 손해배상만으로 적절한 구제가 될 수 있다.⁶⁰⁾ 또한, 침해금지가처분의 신청도 없이 ‘본안소송의 제기를 지연한 것’은 특허권자가 관련 시장 참여자를 모니터링하고, 침해가 일어나길 기다려 협박의 수단으로 소를 제기하여 라이선싱 수입을 얻는 것을 목적으로 한다는 것을 보여준다.⁶¹⁾

이와 같이 특허권자가 라이선스의 의도를 가지고 있으면서 협상에 있어서 과도한 실시료를 받아내기 위한 무기로 사용할 경우에는 침해금지보다 금전적 손해배상이 적절한 보상이 된다고 할 것이다.⁶²⁾

4) 전체제품에서 특허기술이 차지하는 비율

특허침해금지청구는 특허침해부분에 대하여만 인정됨이 원칙이다. 그러

59) MercExchange, L.L.C. v. eBay Inc., 500 F.Supp.2d 556, 569-70 (E.D. Va. 2007).

60) *Id.* at 573.

61) *Id.* at 573 n.13.

62) *Id.* at 571-72.

나 특허기술이 전체제품 중 작은 부분에 해당하지만 침해부분을 비침해 기술로 대체하는 제품의 재설계가 불가능하거나 시간이 오래걸려 막대한 비용이 소요되는 경우 등에는 침해금지청구로 인해 전체제품의 생산이 중단될 위험에 처하게 된다(Hold-up 발생). 이러한 경우에는 침해금지를 인정하는 경우 특허발명의 기여를 넘어서는 과도한 독점을 발생하게 하는 것이므로 전체제품에서 특허침해기술이 차지하는 비율과 물품의 수요에 이바지한 비율에 따라 손해배상액을 산정하여 금전적 손해배상으로 대체함이 타당하다.⁶³⁾ 최근 애플 v. 삼성 사건에서도 미국 CAFC는 특허권자가 특허의 가치와 발명적 기여를 상회하는 경쟁적 이득을 위하여 특허침해금지청구권을 이용하는 것은 부적절하다고 판시하였다.⁶⁴⁾

특허침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서 일반적으로 침해자가 제조·판매한 제품의 일부분이 침해품인 경우, 특허발명이 시장에서 소비자의 수요 창출에 기본적인 요소가 된다면 전체 물품 또는 전체 공정을 기초로 하여 손해배상액을 산정하여야 할 것이지만, 만약 특허발명 외에 다른 요소들이 침해 물품 등의 판매에 이바지 하였다면 특허발명이 그 수요에 이바지한 비율 등을 참작하여 손해배상액을 산정하여야 한다고 보는 것이 일반적이다.⁶⁵⁾

우리 대법원은 저작재산권 침해사건에서 “물건의 일부가 저작재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻

63) *eBay*, 547 U.S. at 396; *z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.*, 434 F.Supp.2d 437, 441-42 (E.D. Tex. 2006) 참조.

64) *Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co.*, 695 F.3d 1370, 1375 (Fed. Cir. 2012).

65) 안원모, 특허권의 침해와 손해배상, 세창출판사, 2005, 226-228, 266-268쪽; 박성수, “특허권침해와 손해배상액의 산정방법”, 『LAW&TECHNOLOGY』 제1권 제2호, 서울대학교 기술과법센터, 2005. 9, 33-34쪽; 김철환, “특허권침해로 인한 손해배상액의 산정방법”, 『창작과 권리』 제40호, 세창출판사, 2005. 9, 19쪽; 윤선희, “특허권침해에 있어 손해배상의 산정- 특허법 제128조 제1항의 이해-”, 『저스티스』 통권 제80호, 한국법학원, 2004. 8, 131-132쪽.

은 전체 이익에 대한 저작재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가하여야 한다”고 판시한 바 있다.⁶⁶⁾ 이러한 손해배상액 산정기준은 특허침해사건의 경우에도 적용될 수 있을 것이다.

이와 같이 손해배상에 있어서도 전체물품에서 특허기술의 기여 부분만을 고려하여 손해배상액을 산정하고 있음을 참조하여 볼 때, 전체물품에서 특허기술이 작은 부분만을 차지하고 있으나 특허부분에 대한 침해금지가 전체물품의 생산중단을 초래하여 침해자에게 막대한 손해를 야기할 우려가 있는 경우에는 침해금지 대신에 전체 침해물품에서 그 특허발명이 특별히 기여한 부분만을 판단하여 산정한 금전적 손해배상만을 인정하는 것이 타당할 것이다.

5) 특허기술의 특성 및 무효의 가능성

현대사회에서는 급속한 기술발전으로 인해 다양한 분야에 대하여 수많은 특허가 부여되어 특허덤불(Patent Thicket)을 형성하고 있다. 이러한 수많은 특허기술은 그 유효성을 의심받는 것도 다수 존재하며, 각 기술의 특성에 따라 강력한 보호가 필요한 경우도 있고 약한 보호가 적절한 경우도 있다. 따라서 침해금지청구에 대한 판단을 함에 있어서는 그 특허기술의 특성을 고려하여야 한다.

소프트웨어 관련 특허, 영업방법 특허 등은 특허의 유효성에 의문이 제기될 가능성이 크고, 관련 분야의 제품은 다수의 기술의 결합으로 이루어져 적법한 실시를 위하여는 수많은 특허권자들에게 실시허락을 받아야 하며, 이를 위한 거래비용이 매우 높아 자신도 모르게 관련된 특허를 침해하면서 제품을 생산하게 되는 경우가 빈번하다. 또한, IT분야의 소프트웨어 관련 발명 등은 BT분야의 제약발명 등에 비하여 연구개발을 위한 투자비용이 낮고 상품화시간이 적게 걸리고 새로운 상품의 수명이 짧으며, 모방이 용이한 특성을 가지고 있다. 이러한 소프트웨어 관련 발명 등은 기존의 것을 바탕으로 점진적, 누적적, 연속적으로 발전하는 특성을

66) 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결.

가지고 있어 다수의 특허로 인해 후속발명이 저지될 가능성이 있으며, 이러한 점진적인 개발로 인해 진보성이 낮은 발명에 대하여 특허가 부여될 가능성이 있다. 또한, 컴퓨터나 인터넷을 이용하여 사업을 하는 영업방법에 대하여 특허를 취득하면 ‘영업을 하는 방법’ 자체를 독점하는 결과가 될 수 있어 과도한 독점을 초래한다. 이러한 특성으로 인해 소프트웨어 관련 발명 및 영업방법 발명은 다른 발명보다 강력한 특허로 보호받을 필요성이 적다.

eBay 판결의 환송심에서는 “영업방법 특허에 해당하는지 여부 등 그 특허의 특성도 회복할 수 없는 손해가 있는지 여부를 판단하는데 있어서는 고려하여야 하고,⁶⁷⁾ 특허가 무효로 될 가능성이 높은 경우에는 특허침해로 인해 특허권자에게 회복할 수 없는 손해가 있다고 볼 수 없다”고 하였다.⁶⁸⁾

영업방법특허에 관한 특허침해금지가처분 사건⁶⁹⁾에서 우리 하급심은 “영업방법에 관한 특허의 대부분은 그 이전에 발명되거나 사용되던 영업방법을 참조하여 그 결함을 제거하거나 보완함으로써 개발된다는 특징이 있고, 그 발명이 속한 서비스업 분야에 있어서 과도한 독점을 발생케 할 가능성이 높아 통상의 특허발명보다 신중하고 엄격한 기준에 의하여 심사할 필요가 있다”고 판시한 바 있다. 이에 따라 이 사건 특허의 구성요소의 상당부분이 이미 공지공용의 기술에 속하는 것으로 인정될 여지가 있다는 것 등을 이유로 보전의 필요성을 부정하였다. 이를 참고하여 특허의 유효성, 대체기술의 존부, 과도한 독점을 발생하게 할 가능성, 경쟁회사들 간의 경쟁질서, 시장의 균형이나 질서의 훼손의 우려 등 각각의 특허기술의 특성을 고려하여 ‘침해금지의 필요성’을 판단할 필요가 있다.

또한, 특허기술이 표준화단체에 의하여 표준기술로 채택된 경우나 사실상의 표준기술로 널리 이용되고 있는 경우에는 금지청구권의 행사를 제한할 필요가 있다. 기술 표준화의 기본적인 목표는 기술간 호환성을 높여 경제적 효율성을 창출하고 기술의 이용과 개발을 촉진시키는 것이다. 그

67) *eBay*, 500 F.Supp.2d at 574.

68) *Id.* at 574-75.

69) 서울지법 2003. 3. 24. 선고 2002카합3054 판결.

러나 표준기술은 관련 시장에서 막대한 영향력을 가지게 되고, 일단 표준으로 선정된 기술을 다른 기술로 대체하는 데는 상당한 전환비용이 소요되어 이러한 영향력은 장기간 지속될 수 있다. 특히 기술표준이 배타적·독점적 특성을 갖는 특허권으로 보호 받는 경우에는 관련 시장에 심각한 경쟁제한효과를 초래할 수도 있다. 이에 현재 대부분의 표준화단체는 표준제정과정에서 특허권자에 기술의 특허출원 및 특허등록 사실을 고지할 의무를 부여하고 있으며, 이러한 고지의무를 이행하지 아니하고 표준으로 채택된 후에 특허권을 행사하는 것을 금지하고 있다. 또한, 특허발명이 표준기술로 채택된 경우 특허권자는 공정하고, 합리적이며, 비차별적인(FRAND : Fair Reasonable And Non-Discriminatory) 조건으로 실시허락을 하여야할 의무를 부과하고 있다.⁷⁰⁾

이와 관련하여 미국 CAFC는 미국의 왕(Wang)사가 SIMM(Single In-Line Memory Module) 기술을 표준으로 제안하면서도 관련기술의 특허출원 사실을 숨겼다가 SIMM 기술이 표준으로 채택되자 표준채택이전부터 특허기술을 실시하여 오던 미쓰비시(Mitsubishi)사에게 특허침해소송을 제기한 사건에서 금반언의 원칙(Doctrine of Estoppel)을 적용하여 왕사의 특허침해주장을 배척하고 오히려 미쓰비시에게 영구적인 무상의 특허실시권이 발생한다고 판시한 바 있다.⁷¹⁾

이와 같이 표준기술채택의 목적, 표준채택과정에서 표준화단체가 특허권자에게 부과하는 의무와 이를 반영한 미국판례의 태도 등을 참고하여 볼 때, 특허발명이 표준기술인 경우 관련 기술의 이용을 촉진하고, 효율성 창출을 통해 소비자의 후생증대에 기여하기 위하여 특허침해금지청구를 제한할 필요가 있다. 최근 미국에서는 스마트폰 특허분쟁에 있어서 표준특허에 관한 침해금지청구권 행사가 가능한지 여부에 대하여 반독점법 위반과 관련하여 이슈가 되고 있는데, 미국 법무부와 연방거래위원회의

70) 김형철, “기술표준과 특허권의 문제”, 『지식재산21』 통권 제59호, 특허청, 2000. 3, 142쪽; 원정욱·전학성, “국제표준기술관련 특허의 라이선싱을 위한 법률 및 제도적 방안”, 『산업재산권』 제16호, 한국산업재산권법학회, 2004. 11, 401쪽.

71) Wang Laboratories, Inc. v. Mitsubishi Electronics America, Inc., 103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997), cert. denied, 118 S.Ct. 69 (1997).

태도는 표준특허에 기한 침해금지청구는 경쟁제한성이 있어 반독점법 위반이 된다고 보고 있다.⁷²⁾

6) 시장점유율의 경쟁관계

2006년 연방대법원의 eBay 판결 이후 미국 지방법원은 “침해자와 특허권자가 시장에서 직접적인 경쟁관계에 있지 않은 경우 특허권자에게 회복할 수 없는 손해가 발생하지 아니한다”고 하여 침해금지명령을 인정하지 않고,⁷³⁾ 반대로 시장에서 직접적인 경쟁관계에 있는 경우에는 침해금지명령을 인정하는 경향이 있다.⁷⁴⁾ 양당사자가 시장에서 직접적으로 경쟁하고 있지 않은 경우에는 특허침해행위로 인해 특허권자의 브랜드 네임, 시장점유율 등에 회복할 수 없는 손해가 있다고 볼 수 없다는 것이다.⁷⁵⁾

이는 특허권자의 특허발명의 실시여부와 특허기술이 전체제품에서 차지하는 비율과도 밀접한 관련이 있다. 특허권자가 특허발명을 직접 실시하지는 아니하고 라이선스를 통한 수익을 목적으로 하는 경우에는 침해자가 침해물을 판매하더라도 직접적인 경쟁관계에 있지 않다고 보며, 전체제품에서 특허발명이 작은 부분을 차지하는 경우에는 침해자가 해당 특허제품만을 개별적으로 판매, 유통하지 않으므로 직접적인 경쟁관계에 있지 않다고 보는 것이다.⁷⁶⁾ 이와 같이 직접적인 경쟁관계에 있지 않은

72) James Ratliff & Daniel L. Rubinfeld, “The Use and Threat of Injunctions in the RAND Context”, 9 J. Competition L. & Econ. 1, 20-21 (2013); Brief of AMICUS CURIAE Federal Trade Commission Supporting Neither Party, Apple v. Motorola (Fed. Cir. Dec. 14, 2012) 참조.

73) Visto Corp. v. Seven Networks, Inc., 2006 WL 3741891, *4 (E.D. Tex. 2006); Voda v. Cordis Corp., 2006 WL 2570614, *5 (W.D. Okla. 2006); Paice L.L.C. v. Toyota Motor Corporation, 2006 WL 2385139, *4 (E.D. Tex. 2006), *aff'd* in part, *vacated* in part, 504 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007).

74) TiVo Inc. v. EchoStar Communications Corp., 446 F.Supp.2d 664, 669 (E.D. Tex. 2006); Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Globalsantafe Corp., 2006 WL 3813778, *3 (S.D. Tex. 2006); Black & Decker Inc. v. Robert Bosch Tool Corp., 2006 WL 3446144, *4 (N.D. Ill. 2006); Wald v. Mudhopper Oilfield Servs., 2006 WL 2128851, *5 (W.D. Okla. 2006).

75) Rebecca A. Hand, “Ebay v. MercExchange: Looking at the Cause and Effect of a Shift in the Standard for Issuing Patent Injunctions”, 25 Cardozo Arts & Ent. L. J. 461, 481-84 (2007).

경우에는 침해물품의 판매로 인하여 특허권자가 특허기술을 다른 제품에 활용하도록 판매하거나 라이선스 하는데 영향을 미치지 않는다고 본다. 따라서 특허권자의 시장점유율, 명성 등에 손해가 발생하였다고 볼 수 없을 것이다.

다만, 미국 법원은 특허권자가 공공연구기관인 경우 특허발명을 직접 제조, 판매하지 않으므로 침해자와 직접적인 경쟁관계에 있지는 아니하나 특허기술과 관련한 법적 분쟁은 공공연구기관의 연구능력, 장래의 연구 개발기회의 상실을 유발하고 이는 단순한 경제적 손해보고 볼 수 없어 금전적 손해배상만으로 회복할 수 없다고 하여 영구적 금지명령을 선고하기도 하였다.⁷⁷⁾ 그러나 전술한 바와 같이 개인발명가나 대학 또는 공공연구기관의 특허는 본질적으로 기술이전이나 라이선스를 통한 실시료수입을 목적으로 하고 이러한 금전적 수익을 통해 후발연구에 대한 투자를 계속하는 것이므로 시장점유율을 중요시하는 일반기업보다 오히려 금전적 손해배상이 더 적절한 경우라고 보아야 할 것이다.

7) 공공의 이익

특허침해금지청구가 인정되면 관련제품의 시장유통이 차단되므로 침해금지청구의 필요성을 판단함에 있어서는 시장수요 및 소비자의 선택의 폭 등 소비자의 이익 및 공중의 필요, 공중보건 등 공공의 이익도 중요한 고려사항이 된다.

미국에서 CAFC 설립 이전 1934년 Activated Sludge 사건에서는 “영구적 금지명령이 인정되면 밀워키 시의 하수처리공장이 폐쇄되어 미시간 호가 심각하게 오염되어 밀워키와 인근에 거주하는 주민들의 건강을 해할 우려가 있어 공공의 이익에 반한다”고 하여 금지명령을 인용하지 않고 금전적 손해배상만을 인정한 바 있다.⁷⁸⁾ 또한, 1995년 Rite-Hite v. Kelley 사건에서 Activated Sludge 사건을 인용하면서 “특허권자가 공중의 요구에

76) *z4 Techs*, 434 F.Supp.2d at 440-41.

77) *Commonwealth Scientific and Indus. Research Org. v. Buffalo Tech., Inc.*, 492 F.Supp.2d 600, 604 (E.D. Tex. 2007).

78) *City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc.*, 69 F.2d 577, 593 (7th Cir. 1934).

부응하여 발명을 실시하지 못한 경우에는 법원은 특허침해행위를 금지할 필요가 없다”고 판시하였다.⁷⁹⁾ 최근 *Cordis v. Boston Scientific* 사례에서도 *Activated Sludge* 사건을 인용하면서 “공중보건을 해할 우려가 있는 경우에는 영구적 금지명령이 인정되지 않는다”고 하였다.⁸⁰⁾ 즉, 2006년 연방대법원의 eBay 판결 이전에는 특허침해가 인정되는 경우 거의 자동적으로 영구적 금지명령을 부여하는 것이 CAFC의 일반적 원칙이었음에도 불구하고, 예외적으로 공중보건(public health) 등과 같이 중대한 공공의 이익을 해할 우려가 있는 경우에는 각 사례의 구체적 상황을 고려하여 금지명령을 부정하기도 하였던 것이다.

eBay 판결 이후 *z4* 사건에서는 “침해금지명령을 내릴 경우, Microsoft의 제품을 사용하고 있는 수많은 소비자가 큰 피해를 입을 수 있으므로 공공의 이익에 반한다”고 하여 영구적 금지명령을 인정하지 않았다.⁸¹⁾ eBay 판결의 환송심에서는 “무효가 될 가능성이 높은 특허에 기초하여 영구적 금지명령의 부여하는 것은 공공의 이익을 해한다”고 판시하였다.⁸²⁾ 즉, 2006년 연방대법원의 eBay 판결 이전에는 ‘공중보건’을 해할 우려가 있는 경우 등과 같이 특수하게 예외적인 상황에서만 영구적 금지명령이 제한되었으나,⁸³⁾ eBay 판결 이후에는 ‘공중보건’이외에도 금지명령을 인정할 경우 일반소비자에게 미치는 영향, 국가 경제에 미치는 영향, 시장에서의 당사자의 상대적 지위, 특허권자의 특성 등의 다양한 제반사정을 고려하여 공공의 이익을 해할 우려가 있는 지에 대하여 판단하고 있다.⁸⁴⁾

이러한 미국판례의 변화 등을 참고하여 볼 때 i) 특허권자가 공중의 필요 또는 시장수요에 부응하여 발명품을 제공하지 못한 경우,⁸⁵⁾ ii) 침해물품이 일반공중에 큰 가치가 있는 경우⁸⁶⁾ 및 iii) 의학적 목적, 국민

79) *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1547-48 (Fed. Cir. 1995).

80) *Cordis Corp. v. Boston Scientific Corp.*, 99 F. App'x 928, 935 (Fed. Cir. 2004).

81) *z4 Techs*, 434 F.Supp.2d at 443-44.

82) *eBay*, 500 F.Supp.2d at 587.

83) *Cordis*, 99 F. App'x at 935.

84) *eBay*, 500 F.Supp.2d at 587-88.

85) *Rite-Hite*, 56 F.3d at 1547.

86) *Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. v. Schering-Plough Corp.*, 106 F.Supp.2d 696, 697, 705 (D.N.J. 2000).

건강 등의 공중보건에 관련된 경우⁸⁷⁾ 등의 경우에는 침해금지청구의 필요성이 없다고 보아야 할 것이다.

8) 당사자 쌍방의 이해득실관계

가처분사건의 경우 가처분에 의하여 특허권자가 받는 이익에 비하여 침해자가 받는 불이익이 현저하게 큰 경우 보전의 이유가 없다고 하여 ‘비례의 원칙’을 보전의 필요성 판단시 고려하여야 한다고 보는 것이 통설이다.⁸⁸⁾ 우리 판례도 “가처분에 있어서 보전의 필요성은 가처분을 발하는 경우와 발하지 않는 경우에 있어서 당사자 쌍방의 이해득실관계를 고려하여 판단하여야 한다”고 하여 ‘비례의 원칙’을 고려하고 있다.⁸⁹⁾ 이는 미국법상 특허침해금지명령에 대한 ‘형평의 원리’ 판단에서 고려하는 ‘고통의 평형(Balance of Hardships)’에 관한 기준과 유사하다.

이에 관련하여 일본 판례는 가처분사건에서 “특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않은 경우에 침해행위로 인한 손해는 특허권의 실시료 상당액이고, 가처분명령에 의해 침해자의 제조·판매행위가 금지되어 기업활동에 중대한 지장이 생겨 회복하기 어려운 타격을 받을 것을 예측할 수 있으며, 침해자의 기업규모로 보아 충분한 손해배상능력이 있다고 인정되는 경우에 보전의 필요성이 없다”고 판시한 바 있다.⁹⁰⁾ 또한, 가처분취소 사건에서 “실용신안권이 무효심판 계속 중으로 그 무효의 개연성이 높은 점, 권리 존속기간이 일년 남짓에 지나지 않는다는 점, 실용신안권자의 실시품의 매상고가 총매상고의 1%에 지나지 않는데 반해, 가처분취소 신청인은 관련 물건의 제조·판매만을 업으로 하는 소기업인 점 등을 고려하여 가처분취소 신청인에게 이상손해를 생기게 할 우려가 있다”고 하여

87) *Activated Sludge*, 69 F.2d at 593; *Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co.*, 733 F.2d 858, 865-66 (Fed. Cir. 1984); *Datascope Corp. v. Kontron, Inc.*, 786 F.2d 398, 401 (Fed. Cir. 1986).

88) 김주상, “채권자의 만족을 목적으로 하는 가처분”, 법률학의 제문제, 劉基天博士 古稀紀念論文集, 박영사, 1988, 618쪽; 강용현, 앞의 논문(주 23), 100쪽; 이시운, 앞의 책(주 21), 537쪽.

89) 대법원 1994. 11. 10.자 93마2022 결정, 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결.

90) 名古屋地裁 1984(昭和59). 12. 21. 昭59(コ)1473号.

실용신안권 침해금지처분을 담보제공을 조건으로 취소한 바 있다.⁹¹⁾

미국의 z4 사건에서는 “영구적 금지명령을 인정하게 되면 Microsoft는 윈도우 XP와 윈도우 오피스 제품 전체를 재설계하여야 하는데, 전문가에 따르면 그러한 재설계가 지나치게 어렵거나 거의 불가능한 정도이므로 침해금지명령으로 인한 Microsoft의 고통이 지나치게 크므로 고통의 형평에 반한다”고 판시하였다.⁹²⁾ 즉, 전체 제품에서 특허기술이 차지하는 비율이 적고, 제품의 재설계가 매우 어려운 경우에는 침해금지로 인해 침해자에게 현저한 손해가 발생하게 되어 ‘고통의 형평’에 반한다고 본 것이다.

이러한 당사자쌍방의 이해득실관계는 본안소송에서 침해금지의 필요성의 판단 시에도 고려하여야 할 것이며, 이 때 법원의 판단요소로는 침해행위가 계속되는 경우 당사자의 시장점유율, 명성 및 신용 등에 미치는 영향, 당사자 기업에 특허발명이 차지하는 비중 및 그에 관련된 영업의 규모, 침해금지가 당사자의 전체판매량과 종업원고용에 미치는 영향, 당사자 회사의 규모, 시장점유율, 제품의 재설계의 난이도 및 잔여존속기간 등이 고려되어야 할 것이다.

(2) 대체적 금전보상 조치

이와 같은 여러사정을 고려하여 침해금지의 필요성이 인정되지 아니하는 경우에는 ‘책임법적 보호원리’에 따라 사후 금전적 손해배상으로 특허권자를 보호하여야 한다. 이에 ‘특허법 제126조 제1항 내지 제2항의 청구에 대하여 법원이 침해금지의 필요성 또는 침해물 등의 폐기, 제거의 필요성을 인정하지 아니하는 경우에는 특허법 제128조의 규정에 따른 손해액 산정시 침해금지 또는 폐기, 제거를 인정하지 아니한 사정을 고려할 수 있다’는 취지의 규정의 도입이 필요하다. 즉, 당사자 간의 형평을 위하여 손해배상액 산정시 실질적 손해배상액과는 별도로 침해금지를 인정하지 아니한 사정을 고려하여 침해금지를 대체하는 추가적인 금전적 보상액을 인정할 수 있어야 할 것이다.

91) 大阪地裁 1984(昭和59). 9. 20. 昭59(モ)2907号.

92) *z4 Techs*, 434 F.Supp.2d at 442-43.

참고로 EU 집행지침⁹³⁾ 제12조에서는 침해물 폐기 등의 시정조치와 금지명령으로 인한 영업활동의 중단 등으로 인해 침해자에게 치명적인 손해가 발생한다고 인정되는 경우, 그 침해자가 선의·무과실인 경우에 한하여 시정조치와 금지명령을 대체하여 합리적으로 충분한 금전적 보상금을 지급할 것을 명령할 수 있다고 하여 대체조치(Alternative Measures)에 대하여 규정하고 있다. 이러한, 시정조치와 금지명령에 대한 대체조치로서 금전적 보상은 손해배상과는 별개의 조치로 손해배상청구에 영향을 미치지 아니한다.

(3) 실시권의 설정

1) 사적계약 우선의 원칙

침해금지청구를 제한하는 경우에는 결과적으로 침해자의 지속적인 실시를 허용하는 것이므로 침해자의 장래의 적법한 실시를 보장해 주기 위한 방안이 필요하다. 특허침해금지청구를 기각하는 판결이 확정된 경우에 우선은 당사자가 자발적으로 특허실시계약을 체결하도록 하는 것이 바람직하다. 금지청구권의 행사가 제한되는 경우에는 특허권자는 적절한 조건하에 실시를 허락할 의무를 지게 된다고 볼 수 있다. 따라서 사적협상에 있어서 특허권자가 금지청구권을 무기로 우월적 지위를 가질 수 없고, 양당사자가 동등한 지위에서 교섭을 진행할 수 있게 될 것이다. 이에 실시자가 사업중단에 처할 위협으로 인해 부당하게 높은 실시료에 합의하게 되는 결과를 피할 수 있으며, 양당사자가 보다 평등한 지위에서 실시료를 산정할 수 있게 된다.

93) Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights [OJ L 15, 02.06.2004].

2) 사적계약 불성립의 경우 강제실시권의 설정

위와 같이 특허권자의 금지청구권 행사가 제한되는 경우 우선적으로는 양당사자의 사적협상에 의해 적절한 실시료를 산정하고 장래의 적법한 실시를 유도하는 것이 바람직하지만, 당사자 간에 합의가 이루어지지 않는 경우에 대한 구제방안이 필요하다.

이에 ‘특허법 제126조 제1항 내지 제2항의 청구에 대하여 법원이 침해 금지의 필요성 또는 침해물 등의 폐기, 제거의 필요성을 인정하지 아니하는 경우에는 특허권자 또는 전용실시권자는 허락없이 특허발명을 업으로서 실시하는 자에 대하여 장래의 실시료 지급을 청구할 수 있다’는 취지의 규정의 도입이 필요하다. 이러한 청구에 대한 판결은 강제실시권을 설정하는 결과를 가져오며 그 판결은 장래이행판결의 일종이 된다. 이와 같은 장래의 실시료 지급청구는 침해금지청구 또는 과거의 실시에 대한 손해배상청구와 병합하여 제기할 수 있을 것이다.

eBay 판결 이후에 미국에서 영구적 금지명령을 제한하는 판결들은 장래의 적절한 실시료 지급을 조건으로 침해자의 적법한 실시를 보장하여 강제실시권(Compulsory License)을 설정하는 판결을 하고 있다. 이와 같은 강제실시권의 설정에 있어서는 장래의 실시료를 산정하는 방법이 문제되는데, 일반적으로 과거의 침해행위에 대한 실시료와 동일한 기준을 적용하고 있으나, 과거의 실시료와는 별도로 장래의 실시료를 산정하기 위한 시도도 보인다.

z4 사건에서는 Microsoft에게 분기별로 침해물을 포함한 상품의 판매 수량을 기재한 보고서를 제출하도록 하고, 과거에 판매한 상품에 대하여 지불해야 하는 로열티에 상응하는 액수를 z4에게 지불하는 것을 조건으로 지속적인 실시행위를 허락하였다.⁹⁴⁾

Voda v. Cordis 사건에서는 과거의 침해에 대하여 산정한 로열티와 동일한 기준으로 판매액의 7.5%에 해당하는 금액의 지급을 판결 후 장래의 실시행위에 대한 구제수단으로 결정하였다.⁹⁵⁾

94) *z4 Techs.*, 434 F.Supp.2d at 444-45.

95) *Voda v. Cordis Corp.*, 2006 WL 2570614, *6, *1 (W.D. Okla. 2006).

반면, *Finisar v. DirecTV* 사건⁹⁶⁾에서는 과거의 침해에 대한 실시료를 적용하는 대신에 관련기술의 특허 포트폴리오의 라이선스 실시료 액수를 참고하여 장래의 실시에 대한 실시료를 별도로 산정하고, 특허의 존속 기간동안 특허물품의 판매개수 당 \$1.60의 실시료를 지급할 것을 명하였다.⁹⁷⁾

특허권자가 Toyota의 하이브리드(hybrid) 차가 자신의 특허를 침해하였다고 주장하며 영구적 금지명령을 신청한 *Paice v. Toyota* 사건에서 1심법원은 영구적 금지명령을 인정하지 않고, 대신 Toyota 측에 차 한 대당 \$25에 해당하는 로열티를 특허권자에게 지급할 것을 명하였다.⁹⁸⁾ 그러나 어떠한 방법으로 로열티를 산정하였는지에 대하여는 기술하지 않았다.⁹⁹⁾ 이에 대한 항소심에서 CAFC는 로열티를 지급하고 특허된 발명의 사용을 허락하는 명령은 특허에 의해 보장된 권리의 침해를 방지하기 위해 적합하여야 한다고 하면서, 장래의 실시료 지급을 강제하는 것은 어떠한 사례에 있어서는 적절한 구제수단이 된다고 판시하였다.¹⁰⁰⁾ 그러나 영구적 금지명령이 인정되지 않는 모든 경우에 있어 장래의 실시료 지급명령이 정당화되는 것은 아니라고 하면서, \$25의 로열티의 산정방법에 대하여 설명하지 않은 지방법원의 판결을 환송하였다.¹⁰¹⁾

V. 결 론

현재 우리 특허법에서는 물권적 청구권으로서 절대적인 금지청구권을 인정하여 특허권자에게 타인의 이용을 배제하고 특허기술을 독점할 수

96) *Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.*, 2006 WL 2037617 (E.D. Tex. 2006), *aff'd* in part, *rev'd* in part, 523 F.3d 1323, 1326 (Fed. Cir. 2008).

97) 그러나 항소심에서 고의적 침해에 대한 지방법원의 판결을 취소하고, 금지명령에 대한 고려없이 강제실시권 설정을 무효로 하였다(*DirectTV*, 523 F.3d at 1339).

98) *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, 2006 WL 2385139, *6 (E.D. Tex. 2006), *aff'd* in part, *vacated* in part, 504 F.3d 1293, 1313-14 (Fed. Cir. 2007).

99) *Toyota*, 504 F.3d at 1315.

100) *Id.*

101) *Id.* at 1314-15.

있는 권리를 인정하고 있다. 하지만, 특허권자에게 반드시 이러한 배타적인 기술독점을 허용하여야 하는 필연적 이유는 없으며, 과도한 독점으로 인해 자유로운 경쟁을 제한하고 특허권자가 시장에서 우월적 지위를 남용하는 결과를 낳게 하였다. 이로 인해 특허기술의 이용이 차단되는 경우 연구개발활동과 유용한 기술의 상업화가 억제되어 특허제도의 궁극적인 목적을 달성할 수 없다. 배타적 특허권이 특허권자를 강력하게 보호하여 기술개발의욕을 고취시키기 위한 것이라고 하지만, 다양한 기술분야에 걸쳐 무수히 많은 특허권이 존재하는 오늘날의 과학기술환경에서는 기술개발의욕을 촉진하는 긍정적 효과보다는 특허덤불을 형성하여 ‘비공유지의 비극’과 같이 서로가 상대방의 이용을 방해하여 누구도 자유로이 기술을 이용할 수 없는 부정적 효과를 발생하게 할 수 있는 것이다.¹⁰²⁾ 이러한 현상은 기술의 라이프 사이클이 매우 짧고, 하나의 제품에 다수의 기술이 포함되며, 기술발전이 점진적이고 누적적인 양상으로 진행되는 IT분야에서 더욱 두드러진다. 이러한 현재의 기술환경 하에서 특허제도가 기술혁신을 저해하게 되는 문제를 극복하기 위한 방안 중 특허침해금지청구와 관련한 입법론적 검토가 필요하다.

즉, 영미법상 ‘형평의 원리’ 또는 가처분의 요건으로 ‘보전의 필요성’에 대한 판단과 같이 특허침해금지청구의 본안소송에서도 법원의 재량권을 인정할 필요가 있다. 본안소송에서 ‘침해금지의 필요성’의 판단 시에는 ‘특허권자의 실시여부, 금전적 보상가능성 및 침해자의 손해배상능력, 특허권자의 라이선스 의도 및 금지청구권을 협상의 무기로 사용하는지 여부, 전체제품에서 특허침해기술이 차지하는 비율, 특허기술의 특성 및 무효의 가능성, 시장점유율의 경쟁관계, 공공의 이익 및 당사자 쌍방의 이해득실관계 등’ 기타 제반사정을 종합적으로 고려하여 특허법의 궁극적인 목적인 산업발전 및 기술혁신에 부합하도록 판단하여야 할 것이다.

이러한 상황을 종합적으로 고려한 판단 결과 침해금지의 필요성이 인

102) ‘비공유지의 비극’은 자원의 과잉사용(overuse)의 문제를 비유한 ‘공유지의 비극(tragedy of commons)과 대비되는 것으로, 특허의 급증으로 인해 수많은 특허권자가 서로를 방해하여 희소한 자원의 과소사용(underuse)을 유발하는 것을 비유한 것이다 (Michael A. Heller, “The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets”, 111 Harv. L. Rev. 621, 623 (1998) 참조).

정되지 아니하는 경우에는 ‘책임법적 보호원리’에 따라 사후 금전적 손해 배상으로 특허권자를 보호하여야 한다. 즉, 당사자 간의 형평을 위하여 손해배상액 산정시 실질적 손해배상액과는 별도로 침해금지 또는 침해물 등의 폐기, 제거를 인정하지 아니함으로 인해 특허권자의 보호가 약화된 사정을 고려하여 침해금지를 대체하는 추가적인 금전적 보상액을 부과할 수 있어야 한다.

특허권자의 금지청구권 행사가 제한되는 경우 우선적으로는 양당사자의 사적협상에 의해 적절한 실시료를 산정하고 장래의 적법한 실시를 유도하는 것이 바람직하지만, 당사자 간에 합의가 이루어지지 않는 경우 특허권자가 장래의 실시료 지급을 청구할 수 있도록 하여야 한다. 이러한 장래의 실시료 지급청구에 대한 판결은 강제실시권을 설정하는 결과를 가져오며 장래이행판결의 일종이 된다. 이와 같은 청구는 침해금지청구 또는 과거의 실시에 대한 손해배상청구와 병합하여 제기할 수 있도록 하여야 할 것이다.

특허법은 특허권자의 보호와 기술의 활발한 이용을 모두 그 목적으로 하므로 결국 양자 간의 균형을 도모하고 특허제도의 궁극적인 목적인 산업발전과 기술혁신을 촉진할 수 있는 방향으로 제도의 진화를 모색해 나가야 한다. 특허권이 유형물에 대한 소유권에 유사한 물권적 권리로 보호되어야 한다는 경직된 사고에서 벗어나는 경우, 보다 유연하고 개방적인 특허권의 개념을 모색할 수 있고, 그에 따른 적절한 침해구제수단을 재구성하여 오늘날 급변하는 과학기술환경 하에서 진정한 기술혁신을 위한 바람직한 제도를 설계할 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 강영수, “가처분의 집행정지”, 『법조』 496호, 법조협회, 1998. 1.
- 강용현, “만족적가처분”, 『재판자료』 제46집, 법원행정처, 1989. 9.
- 고일광, “가처분의 집행정지: 특허권등침해금지가처분과 관련하여”, 『재판 실무연구』 제3권, 수원지방법원, 2006. 1.
- 김연, “보전명령의 취소”, 『민사소송』 제8권, 한국사법행정학회, 2004. 2.
- 김주상, “채권자의 만족을 목적으로 하는 가처분”, 법률학의 제문제, 劉基天博士 古稀紀念論文集, 박영사, 1988.
- 김철환, “특허권침해로 인한 손해배상액의 산정방법”, 『창작과 권리』 제40호, 세창출판사, 2005. 9.
- 김형철, “기술표준과 특허권의 문제”, 『지식재산21』 통권 제59호, 특허청, 2000. 3.
- 남계영 외 3인 공저, 신�특허법, 고시계, 1989.
- 박성수, “특허권침해와 손해배상액의 산정방법”, 『LAW&TECHNOLOGY』 제1권 제2호, 서울대학교 기술과법센터, 2005. 9.
- 박행엽, “가처분의 집행정지”, 『사법행정』 9권 10호, 한국사법행정학회, 1968. 10.
- 서기석, “가처분 재판에 대한 집행정지”, 『대법원판례해설』 제28호, 법원도서관, 1997 (上).
- 송영식 외 6인 공저, 지적소유권법 (상), 제2판, 육법사, 2013.
- 심미랑, “특허침해에 대한 구제원리로서 물권적 보호원칙과 손해배상원칙”, 『안암법학』 제29호, 안암법학회, 2009. 5.
- 안원모, 특허권의 침해와 손해배상, 세창출판사, 2005.
- 원정욱·전학성, “국제표준기술관련 특허의 라이선싱을 위한 법률 및 제도적 방안”, 『산업재산권』 제16호, 한국산업재산권법학회, 2004. 11.
- 윤선희, “특허권침해에 있어 손해배상의 산정- 특허법 제128조 제1항의 이해-”, 『저스티스』 통권 제80호, 한국법학원, 2004. 8.
- 윤선희, 특허법, 제3판, 법문사, 2007.
- 이시윤, 신민사집행법, 제6판, 박영사, 2013.

2. 외국문헌

- 松本重敏, “eBay事件判決と日本特許法の比較考察-差止請求權と損害賠償請求權相互の位置づけ”, 『知財管理』 57卷 2号, 日本知的財産協會, 2007. 2.
- Chien, Colleen V. & Mark A. Lemley, “Patent Holdup, The ITC, and the Public Interest”, 98 Cornell L. Rev. 1 (2012).
- Cohen, Wesley M. et al., “Protecting their intellectual assets: Appropriability conditions and why U.S. Manufacturing firms patent (or Not)”, NBER Working Paper, No. 7552 (2000).
- Gallini, Nancy T., “The Economics of Patents: Lessons from Recent U.S. Patent Reform”, 16 J. Econ. Persp. 131 (2002).
- Hall, Bronwyn H. & Rosemarie H. Ziedonis, “The Patent Paradox Revisited: An Empirical study of Patenting in the U.S. Semi-conductor Industry”, 1975-1995, 32 RAND J. Econ. 101 (2001).
- Hand, Rebecca A., “Ebay v. MercExchange: Looking at the Cause and Effect of a Shift in the Standard for Issuing Patent Injunctions”, 25 Cardozo Arts & Ent. L. J. 461 (2007).
- Heller, Michael A., “The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets”, 111 Harv. L. Rev. 621 (1998).
- Schankerman, Mark A., “How Valuable is Patent Protection? Estimates by Technology Field”, 29 RAND J. Econ. 77 (1998).
- Schwartz, Herbert F., “Injunctive Relief in Patent Cases”, 50 ALB. L. Rev. 565 (1986).

<국문초록>

특허침해금지청구권은 물권적 청구권의 일종으로 특허의 유효성과 침해사실만 인정되면 자동적으로 인정되고 있다. 이에 관련기술을 실시하는 자 입장에서는 금지청구의 위협으로 인해 기술이용 및 후속기술개발을 회피하여 기술혁신이 저해되는 경우가 발생하고 있다. 따라서 절대적 금지청구권 인정보다는 특허권자에게 정당한 보상을 한다는 전제하에 사안에 따라 탄력적으로 침해금지를 제한할 수 있는 방안이 필요하다.

이를 위해 먼저 특허침해금지가처분에 대한 판단을 엄격하게 하여 되도록 본안소송에서 신중한 판단에 의해 특허침해금지에 대해서 판단할 수 있도록 해야 할 것이다. 또한, 본안소송에서는 영미법상의 ‘형평의 원리’나 가처분에 있어서 ‘보전의 필요성’과 같이 ‘침해금지의 필요성’에 대하여 판단할 수 있도록 법원에 재량권을 인정해야 한다. ‘침해금지의 필요성’ 판단시에 고려할 사항으로는 ‘특허권자의 실시여부, 금전적 보상가능성 및 침해자의 손해배상능력, 특허권자의 라이선스 의도 및 금지청구권을 협상의 무기로 사용하는지 여부, 전체제품에서 특허기술이 차지하는 비율, 특허기술의 특성 및 무효의 가능성, 시장점유율의 경쟁관계, 공공의 이익 및 당사자 쌍방의 이해득실관계 등’이 있다. 이러한 판단결과 침해금지청구가 제한되는 경우 사후 금전적 손해배상으로 특허권자를 보호해야 한다. 장래의 적법한 실시를 보장하기 위한 방안으로는 우선적으로는 당사자의 사적협상에 의해서 적절한 실시료를 산정하도록 하는 것이 바람직하다. 당사자 간에 합의가 이루어지지 않는 경우에는 특허권자가 장래의 실시료를 청구할 수 있도록 하여야 할 것이다.

이와 같이 유연하고 개방적인 특허권의 개념 모색을 통해 빠른 기술변화 시대에 맞추어 특허법의 궁극적인 목적을 달성할 수 있을 것이다.

주제어 : 특허, 특허침해, 특허침해금지, 특허침해금지가처분, 가처분, 손해배상, 강제실시권

Need for New Criteria of an Injunction in a Patent Infringement

Shim, Mi-Rang*

The current patent system is more often used for defensive purposes to exclude others' use or as a means to hold unfair strong positions in negotiations rather than for the original purpose as the dissemination and active use of useful technology.

An injunction together with a damage is an important remedy for patent infringements. However, unlike a claim for damages, injunctions do not require the subjective requirement of intent and negligence or the occurrence of loss. If the validity of the patent and the fact of infringement are confirmed, automatically injunctions are issued without consideration of other circumstances. So a patent holder would exclude others' use and have a powerful position in negotiations because of injunctions for patent infringements.

Therefore, those injunctions for patent infringements should be flexibly restricted according to cases under the premise to ensure fair compensation for the patent owner, rather than absolutely admitting injunctions for patent infringements like now. If then, it would serve the use of a useful technology and industrial development as the purpose of the patent system.

First of all, judgments for preliminary injunctions should be strict and by deliberate decision on the merits permanent injunctions should be determined. In addition, it is needed that court's discretion possible to considerate 'the need for an injunction'. When the courts judge 'the need for an injunction', 'whether a patent holder has implemented a patent invention, the possibility of monetary compensation and the ability of the infringer for damages, a patent holder's intent to license and whether an injunction has been used as a weapon of negotiation, the proportion of patent technology in the entire products, the characteristics of patent technology and the possibility of patent invalidity, the competitive relationship for market share, the public interests and gains and losses between

* Associate Research Fellow of Korea Institute of Intellectual Property, Ph.D in Law

the parties and so on' should be considered. After these judgements, if 'the need for an injunction' is not approved, a patent owner would be protected by post-monetary compensation. However, because damages are related to illegal conducts in the past, in the case that an injunction is restrained, measures to ensure the legal implementation in the future are needed. It is primarily desirable that reasonable royalty is estimated throughout private negotiations between parties, but if agreement between the parties does not occur, patent owner should be able to claim the royalty for future.

Key Words : patent, patent infringement, injunction, preliminary injunction, damage, compulsory license