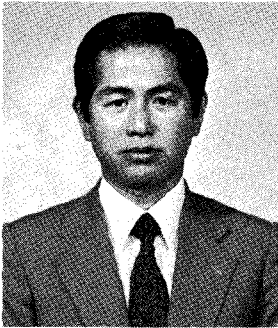


國際競争에서 武器化된 特許權(1)



庾 麟 鳳

〈特許廳 審査四局長〉

目 次

1. 美國의 特許制度 強化背景
2. 美國의 強化된 知的財産權 制度
3. 知的財産權의 國際間考察
4. 우리의 對應

〈고딕은 이번호, 명조는 다음號〉

1. 미국의 특허제도 강화배경

특허제도는 15세기 Venice공화국에서 1443년에 최초로 특허가 허여된 이래, 영국에서는 1449년 최초의 영국특허가 국왕의 명령으로 John씨에 허여되어 20년간 착색유리 제조 기술을 타인이 실시함을 인정치 아니한 것을 시작으로 그 후16세기 Elizabeth영왕시대에 특허제도의 기초가 이루어지고 1623년 전매조례(The Statute of Monopolies)의 제정을 봄으로써 당시 산업 경쟁력이 약했던 영국이 형식적으로 되어 있던 지적재산권 제도를 개선하여 내외의 기술자에게 지적창작활동의 자극을 줌으로써 수많은 발명을 탄생시켰으며, 영국산업의 경이적 성장과 산업 혁명의 계기를 이룩하고 세계 산업발전에 결정적 영향을 주기에 이르렀다.

그동안 영국에 뒤진 Europe대륙은 영국의 산업에 대항하기 위하여 19세기에 들어 프랑스를 중심으로 당시에는 영국은 회원국에서 빠진 지적재산권에 관한 국제조약(1883년의 Paris 조약)을 탄생시켰다. 미국은 1641년에 최초의 미국특허가 부여된 이래 19세기에 들어 특허제도를 실질적으로 정비강화 함으로써 구주대륙에서 세계의 신기술을 흡수하여 경이적 발전을 이룩하였으며, Edison 이나 Bell과 같은 대발명가를 탄생시키기도 하였다. 올바른 특허제도의 운영결과로 1950년대에는 세계 GNP 의 65% 를 점하는 강대국으로 성장하여 세계산업을 Lead 하기에 이르렀다.

지적재산권의 올바른 운영으로 거대한 공업 국가로 부상한 미국은 압도적인 세계지배력을 가진 공업력에 취하여 창의를 키우는 특허권에 우선하여 독점금지법을 보다 강화함으로써 기업 활동이 제약받기 시작하였으며, 특허받은 권리의 60% 정도가 분쟁결과 무효화되는 등 발명 창작 활동이 부진하기에 이르러 1980년대 이후의 미국 산업 발전은 둔화되어 주요 기간 산업에 이르기까지 산업의 공동화 현상을 감지케 하였다.

소위 Anti-Patent 시대(특허 약화시대)의 도래로 미국민의 산업분야에서의 창작활동을 부진케한 결과인 것이다.

그러는 동안 일본은 일찌기 독일의 특허제도를 수정 도입하여 특유의 소발명 특허의 실용신안 제도를 1905년에 만들어 자국처지에 맞게 운영함으로써 개인의 창작의욕을 효과적으로 보호하여 일본기술자의 개발 의욕을 고취시켰으며 패전후의 일본은 선진미국, Europe의 기본기술을 습득하여 이에 덧붙여 주변기술을 개량하여 경쟁력을 축적하고 일본 제품의 품질향상을 도모하였다.

기초과학 연구에서 미국, Europe에 도저히 따라갈 수 없었던 일본이 그렇게 막강한 산업 국가가 된것은 일찌기 진정한 산업력을 확보 함에는 과학문화라는 학문적 의미에서는 연구소 등에 의한 심도있는 기초과학의 탐구에 의한 발명, 발견이 필수적이고 바람직하다 하겠으나 산업력이라는 측면에서 볼때는 발명을 하는 창조력외에 기창조된 신기술을 어떻게 사용할것인지, 이를 어떻게 대량으로 사용하기 쉽게 할수 있겠는지, 즉, Product Planning과 Production을 위한 창조력이 필요하며 또한 그렇게해서 생성된 물(物)을 생활용으로 어떻게 할것인가 하는 Marketing Creativity 가 필요함을 일찌기 깨닫고 기초과학은 노력과 투자비용 부담없이 외국 주로 미국의 것을 습득 사용하여 이를 제품화해서 세계시장을 주도하였기 때문이다.

예를들어 Sony 는 일본에서 Transistor 특허를 최초로 미국 Bell연구소로부터 1953년에 특허사용 허락을 받았다. Bell연구소에서는 당시의 Transistor는 보청기에나 사용되고 있을 때여서 보청기에나 소용되는 것을 구입한다는 말을 들으면서 사용권을 얻은 것이다. 그러나 일단 합법. 비합법적 경로로 일본에 유입된 미국의 첨단기술은 변신을 거듭하여, 보청기로는 장사가 되지 못한다. 새로운 Transistor를 만들어 Radio를 만들자고 방향을 바꾸어 노력에 노력을 거듭한 끝에 연구원 중의 애사기씨가 드디어 새로운 Transistor

를 만들게되어 이를 제품화하여 소형 라디오를 시장에 냈던 것이다. 당시 일본보다 먼저 Transistor Radio를 만든 미국회사가 있었으나 진공관 증폭기에 의한 커다란 Speaker로 음량이 박력이 있고, 이렇게 좋은 소리를 내는데 어찌 그 조그마한 Radio를 누가 사겠나? 라는 미국의 유명한 Radio Maker의 한마디에 Transistor Radio의 제작을 포기하였던 것이다. 그러나 일본의 세일즈맨은 각고 끝에 색다른 판매접근을 시도하였다. “지금 New-York 에는 방송국이 20여국이나 있어 동시간대에 20여 종류의 다양한 Program이 있어 사람마다 Radio를 가지고 있으면 자기가 즐기는 Program을 들을수가 있지요. 한 가구 한대가 아니라 일인일대 Radio 소유시대가 오는것입니다. 또 앞으로는 Television도 개인별로 한대씩 소유하는 것입니다.”

결국 일인일대의 Catch Phrase가 들어맞아 Sony Transistor Radio는 세계시장에 퍼져 나가기 시작했다. Sony는 Transistor 라디오의 개발에는 세계 2번째였으나 먼저 개발한 미국회사는 Marketing Creativity가 부족하여 이를 세계 주도화에 실패하였던 것이다.

미국이 물을 만들어 내지 못했던 것은 기술이 없었던 것이 아니라 새로운 기술을 사업으로 연결하는 제2, 제3의 창조력을 결여한 관계로해서 신기술의 물(物)이 사업화되지 못했던 것이다. 미국의 문제점은 바로 거기에 있었고 일본의 강점은 바로 이점이었던 것이다.

미국의 사정은 어떠한가. 첨단기술의 선두를 달리고 있음에도 미국산업의 국제경쟁력은 1960년경 부터 서서히 저하되기 시작하였다. 다만 처음에는 섬유산업과 같은 성숙산업이었기 때문에 별로 문제시 하지 않았으나, 1970년 후반에 이르러서는 High Tech 분야를 포함하여 상당 주요 기간산업분야에 까지도 국제경쟁력이 저하되고 국제수지 적자는 일시적인 것이 아니라 구조적인데 있다는 인식을 하게되고, 산업의 국제경쟁력저하 뿐아니라 침

단산업에까지 국제경쟁력의 저하 위협을 받게 되자 국가안전보장의 측면에서도 방치할 수 없기에 이르렀다. 미국은 국내 산업을 외국제품의 유입으로부터 보호하고 미국제품의 수출을 증대시키기 위하여 국내적으로는 독점금지정책의 완화와 연구개발과 설비투자에 인센티브를 주는 세제개선 등에 의한 경쟁력 향상과 대외적으로는 종래의 GATT 규범에 의한 자유무역에서 상호주의에 입각한 공정한 통상관계의 규범설정에 의한 Fair Trade, Free and Fair Trade 로 1차 정책변환을 시도하게 되었다.

한편 미국은 경제의 소프트화, 서비스화, 기초기술 및 첨단기술 분야에서 세계 제일국인바 미국 경제를 성장발전시키기 위해서는 상품 구성 중의 서비스, 소프트 기술의 대가부분을 정당히 평가하는 지적재산권 제도를 중요시하게 되었고, 특히 1980년대의 기술우위를 지속적으로 유지하며 산업의 국제경쟁력 강화를 위해서는 국내적으로 지적재산권 제도의 정비가 극히 중요함을 인식하게되어 그동안의 Anti-patent(지적재산권 약화)시대에서 Pro-Patent(지적재산권 강화)시대로 방향전환하게 되었으며, 국제교역면에서는 여타 대부분의 발전도상국들의 지적재산권제도 정비가 불충분하여 지적재산권의 보호가 부실하고, 이로인해 부정상품이 대량으로 제조되어 유통되도, 그러한 흐름이 점증되고 있어 지적재산권제도에 관한 국제적 Rule작성을 중요시하게 되었다. 그렇게 함으로써 막대한 노력과 투자를 하여 힘들여 얻은 기술을 공짜로 아니면 값싸게 정당한 대가를 받지 못하고 유출되어 기술의 선두를 달리면서도 High Tech 화 하지도 못하고 나아가서 Global Marketing에 실패함으로써 산업의 국제경쟁력저하, 국제수지적자, 안보차원의 위기를 감지케하는 첨단산업의 열세조짐과 경제불황에서 탈출을 모색하고 지적재산권이라는 권리를 무기화하여 장래의 세계무역을 조정해보겠다는 의도인 것이라 하겠다.

이러한 일련의 사전준비 단계로서 현재

WIPO에서는 1983. 6 미국의 발의에 의하여 검토되기 시작하여 1990. 11까지 8차에 걸친 발명보호를 위한 특허법 통일화에 관한 전문가회의(Committee of Experts on the Harmonization of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions)를 가졌으며, 1991년 6월에 1차 외교회의가 헤이그에서 개최되어 특허출원 등 절차적인 사항에 대하여 주로 논의되었으며, 특허허여 범위, 강제실시권, 권리기간 등 주요내용은 UR/TRIPs 협상 추이에 따라 1992년 9월에 예정된 2차 외교회의인 파리협약 총회에서 논의될 예정으로 되어 있다.

또한 GATT에서는 미국의 지적재산권 보호에 대한 강력한 요청에 의하여 일본, EC가 주축이 되어 1986년 9월 지적재산권 문제를 GATT/UR의 교섭 항목으로 채택한 이래 87년 부터 지적재산권의 국제적 보호문제가 계속 논의되고 있는데 의약, 농약 등 유전자 물질특허에 대한 특허대상, 특허의 강제실시권, 색채 상표의 보호, 주류에 관한 지리적 표시, 집적회로의 배치설계, 영업 비밀 보호 등 선진국과 개도국간의 첨예한 의견 대립이 되는 부분이 있으나, 지난 91년 12월 20일에 개최된 TNC(무역 협상 위원회) 회의시 각국의 입장을 최대한 고려한 협정안이 제시되어 현재 법적 조문 정비 작업 및 극히 제한적이거나 의견 조정중에 있다.

2. 미국의 강화된 지적재산권 제도

가. 정 책

그동안의 Anti-patent 시대에서 1980년대 Reagan 정권하에서 Pro-patent 시대로 방향전환한 미국은 산업경쟁력 향상을 위하여 국내조치로서는 연방정부연구개발 예산의 증대, 연구개발 촉진을 위한 감세, 기업의 공동개발에 대하여 Anti-Trust법 규제의 적용완화, 정보통신분야의 규제완화, 첨단기술정보의 유실억제 등 여러가지 정책을 펼쳤다. 지적재산권 관련으로는 지적재산권의 대상범위 확대와

보호수준 강화를 기하였다.

○대상범위확대로는

1979년 : Know-How 보호를 위해 통일비밀 Code작성

1980년 : 저작권법을 개정하여 Computer program을 저작권법으로 보호 및 반도체 Chip 보호법의 시행과 그외 식물신품종, 미생물의 특허법에 의한 보호개시. Data Base를 편집저작물로 보호. Trade Secret의 보호를 강화하는 등 대상범위를 확대

○보호수준 강화로서는

1980년 : 부여된 특허를 다시 한번 특허청에서 재심할 수 있도록 하는 재심사제도 도입

1982년 : 제 특허침해소송의 재판관할권을 갖는 연방순회항소법원(CAFC : Court of Appeals for the Federal Circuit)의 설립으로 특허법 적용에 있어서의 통일성 확보

1984 : 의약품과 식품 첨가물 등 안전성의 심사절차가 필요한 기술분야의 특허기간연장(최대 5년간)을 하였으며, 원칙적으로 1988년도의 미국특허제도는 제법 특허에 대해서는 제법 Claim으로, 제조된 제품 수입판매에 대하여 당제법 Claim으로 당제품의 특허침해를 인정하지 않고 있었으나 관세법 개정으로 관세법 337a에서는 방법특허를 외국에서 실시하여 생산된 물에도 수입금지의 대상이 되도록 하여 관세법상으로 제품특허 침해품과 동일 취급한다는 것이다. 또 국제무역위원회(ITC : International Trade Committee)는 관세법 337조 위반의 제소를 받은 경우 즉시 예비심리를 해서 심리개시 공시일로부터 1년 이내 또는 18개월 이내에 심리를 종결하여 가부를 결정한다.

ITC는 미국특허 Claim의 유효성에 대하여 독자적으로 판단할 수 있으며 그 판단은 통상법의 목적에만 적용되는 것이고 기타 침해사건에는 적용되지 않는다. ITC에서의 특허유효성 판단은 Pro-Patent 경향으로 특허 Claim을 유효로 판단하는 경향을 취하고 있다.

통상조치로는 1970년대 후반부터 나타난

상호주의에 입각한 “공정무역”이라는 통상원칙이 1984년 통상 관세법으로 지적재산권 제도에 대해서 그 발동요인을 명확히 하였는바 1974년 통상법 제301조에 대통령은 “부당하거나” “불합리하거나”, 또는 “차별적인” 법령, 정책 혹은 제도에 대해서 대항책을 행사할 수 있도록 한다라고 불명확하게 규정되어 있던 것을 1984년 통상관세법에서는 “부당이라든가” “불합리라든가” “차별적”이라는 내용에 대해서 명확한 정의를 하였던 것이다.

즉, “불합리”란 미국의 국제법적 권리를 필히 침해하거나 그 권리와 꼭 모순은 되지 않는다해도 부당하고, 불공평하다고 간주되는 법령, 정책 혹은 제도를 뜻하며, 여기에는 정당하고도 공정한 시장기회, 기업을 설립할 기회 또는 공정한 지적재산권의 충분하고도 효과적인 보호제공을 거부하는 법령·정책 또는 제도 등이 포함된다할 것이며 “부당”이란 미국의 국제적 법적 권리를 침해하거나 그 권리와 모순되는 제법령·정책 또는 제도를 뜻하며 여기에는 상기 불합리에서 말한 법령·정책 또는 제도가 내국민 대우 또는 최혜국 대우, 기업을 설립할 기회 또는 지적재산권 보호를 포함하여, “차별적”이란 용어에는 미국의 화물, 서비스 또는 투자에 대하여 내국민 대우 또는 최혜국 대우를 거부하는 제법령 정책 또는 제도를 포함한다. 라고 정의하였고, 제305조에서는 High Tech 제품을 중심으로 한 미국제품의 해외시장 참여기회를 확대하고 당해국의 지적재산권 제도의 미정비를 비판세장벽(불공정한 무역)으로 간주한다는 것이다. 또한 레이건 대통령은 1985년 9월 통상정책 “Action Program”을 발표하면서 지적소유권의 보호 중요성을 강조하였으며 다시 1986년 4월에 USTR가 미국정부의 지적재산권 정책을 발표해서, 다국간 협상시, 쌍무협상시 및 미국 국내에서 지적재산권에 대하여 미국정부가 취해야할 구체적인 정책을 명확히 하였고, 1986년 5월 하원본회의를 통과한 1986년 무역·국제경제정책 개혁법(포괄 무역법)에는 불공정한 수입거래로 인해서 미국

산업이 피해를 입었을 경우 ITC에의 제소요건에 그것이 특허침해 등 지적재산권 관계인 경우에는 피해입증책임을 면제케 함으로써 제소를 용이하게 하였으며 더욱이 상기 포괄무역법안이 상원에 제출될 즈음에 레이건 대통령은 1987년도 일반교서에서 특허권을 주축으로 한 지적재산권 보호강화를 강조한 국제경쟁력 강화를 제안하였다.

Action Program 요지는 자유무역과 공정한 무역을 위하여 상호간에 수락 가능한 Rule에 의하여 공정한 경쟁이 이루어 지도록 하고 불공정한 무역에 대하여 제제조치를 가하는 것을 골자로 하고 있으며, 미국제품의 위조 또는 남용에 대하여 대통령이 USTR에 쌍무간 또는 다자간 협상을 개시 또는 조기에 하도록 조치하며, 정부는 지적재산권(특허, 저작권, 상표)을 보호하기 위하여 가능한한 입법조치 또는 정부의 조치를 강화한 것이다.

나. 기업의 전략

1980년 Reagan 대통령 정책하에서 시작된 Pro-Patent 경향으로 CAFC를 중심으로 더욱 권리보호를 강화함에 따라 특허를 중심으로한 미국기업과의 대립은 날로 격화되고 있다.

기업간의 특허소송이나 그 전초전인 License 교섭이 양적으로 증가하고 있음은 물론 내용적으로도 대형화되고 더욱이 이에 대처함에 있어서도 전략적으로 고도의 지식을 요하는 분야가 되었다. 다수의 미국기업이 자사의 지적재산권을 보다 유용하게 활용하고 또한 타사의 권리를 회피하는 데 전문적 연구를 집중하고 있다. 그 중에서도 특히 두드러진 현상으로는

첫째로, TICO, IBM, P&G, 3-M, 아무젠 등 대기업들이 추구하는 고이의 상품을 표적으로 하여 지적재산권의 시장 점유율 확대 전략,

둘째로, 레메르슨(Video-Sensor), 하이아트(반도체), 콘스탄트(P/C용 Interface) 가니(자동차용 와이퍼) 등 개인발명가가 비교

적 소형 특허법률 사무소와 협력해서 펼치는 대규모 License 강요작전이다.

첫번째의 대기업의 경우는 지적재산권에 의한 시장 독점을 노린 것이며, 두번째의 개인 발명자의 경우는 제조능력이 없기 때문에 다수 Maker에 대하여 License를 하여, 수익을 노린다는 점에서 기본적 차이점을 볼 수 있다. 그러나 이들 양자 모두 권리 행사를 위해서 법적으로 가능한 한 모든 전략을 구사한다는 점에 있어서는 동일하다.

그들이 즐겨 사용하는 법무전략으로 실제적인 전략의 전형적인 예로서는 균등론에 의한 권리 범위 확대, Positive Rule에 의한 유효성 확보, But For Rule, Entire Market Value Rule에 의한 3배 배상의 고액배상액의 청구 등을 들 수 있고, 절차적 전략의 예로서는, 특허 관리 회사를 창시한 “리팍스”사가 실시하여 실무계에 혼란을 야기시킨 무차별 제소(Maker 판매업자 User를 가릴 것 없이 다수기업을 상대로 제소하는 전략). 배심심리에 있어서의 맹점을 활용한다든가, 모의 재판을 실시하여 고도의 작전을 수립하는 것 등을 들 수 있다.

다. 특허소송에 있어서의 주요 권리 해석

최근의 대형화 고도화된 소송에서는 특허침해를 에워싼 논쟁도, 종래의 침해 유효성을 중심으로한 한정된 범위의 논쟁에 그치지 않고 타법영역, 경제학, 심리학 등을 포함한 광범위한 논쟁을 수반한다. 그러므로해서 특히 미국특허 법무와 관련된 실무가로서는 보다 광범위한 특허법 연구가 요구된다.

특허의 권리해석을 함에 있어서는 법률문제와 사실문제와 함께 검토해야 한다.

예를 들어 균등의 원칙은 법률문제이나, 소송대상물이 특허발명의 균등물인지, 아닌지의 기술상의 판단은 사실문제인 것이다. 특허발명은 각기가 기술적으로 상이한 것이어서 사실문제의 판단은 기술적인 전문지식이 없이는 처음부터 불가능한 것이고 어떤 한 특허의 사실문제의 판단을 어떤 타 특허에 적용한다는

것은 통상있을 수 없다 하겠다.

행여 타특허에 적용될 수 있는 것이 있다면 그것은 바로 법률문제일 것이다. 사실 문제에 대하여 말하려면 그 기초가 되는 선행기술과 더불어, 그 기술의 실체에 대한 전문적 이해를 토대로 해서 행할 필요가 있다. 한편 법률 문제에 대한 원칙적용은, 권리 해석의 기본이 되는 것으로 판례에서 그 내용을 집약할 수 있다.

우리가 이원칙 적용을 이해하게 되면 여기에 사실문제 판단을 위한 기술적 이해를 가하여 특허의 권리해석을 정확히 판단할 수 있을 것이다. 이하 미국특허소송에 있어서 권리해석을 중심으로 알아 두어야 할 사항을 정리해 본다.

1) 균등론

균등론이란, 문언상으로는 Claim(특허청구 범위)에 속하지는 않으나, 청구된 발명과 균등(등가)한 발명에도 권리가 미치는 Claim의 확장적 해석을 말한다.

특허침해 사건에서는 Claim의 기재와 피고가 실시하고 있는 “가”호와를 비교해서 “가”호가 특허발명의 기술적 범위에 속하는지 속하지 않는지를 판단하는 Claim 해석을 하게 된다. 이러한 Claim 해석을 함에 있어서는 특허권자의 권익과 제3자의 권익의 형평을 고려하면서 동시에(산업정책적 입장을) 고려하여 특허권의 범위를 정할 필요가 있다.

다시 말해서 Claim을 엄격한 문언해석으로 치우치면 각종 모방 형태에 대처할 수 있는 완전한 Claim 작성을 특허권자에게 요구하게 되는 것으로, 그 곤란성과 모방의 용이성과를 비교해 볼때 특허권자가 희생하게 되고 발명의 적절한 보호를 결하게 된다.

한편, Claim은 특허권이 미치는 객관적 범위를 제3자에 공시하는 역할을 가지고 있어 이 점이 경시되면 제3자에 불측의 사태가 발생하여 산업활동의 안전성이 현저히 피해될 우려가 있다. 그러므로해서 당업자에게 자명의 범위에 속하는 한 특허발명의 하나의 실시 예로서 실질적으로 명세서에 개시되어 있는

것으로 하여, 발명의 실질적 가치와 결맞는 보호를 하고자 균등이 논의되고 있는 것이다.

균등론은 영국에서 비롯하여 미국과 서독에서 발전된 이론으로 주요각국이 널리 적용하고 있다. 미국에서의 균등요건은 작용(Function), 방법(Way), 결과(Result)의 실질적 동일성으로 균등한가, 아닌가를 판단하는 균등판단의 3기준이 확립되어 있음을 Graver Tank 사건판결에서 엿볼 수 있다.

즉, Claim된 발명을 전체적으로 파악하여 볼 때 구비한 기능 및 효과를 실질적으로 동일형태로 실현하고 있으면 균등론에 의한 침해가 성립될 가능성이 있다 하겠다.

또한 동일성 인정은 특허발명의 가치에 따라 판단할 수가 있는 것으로, Poineer 발명과 같이 기술의 진보에 공헌도가 큰 발명의 경우에는 개량 발명이라 하더라도 균등으로 판단되는 경우가 있다. 여기에서 균등인가 아닌가 하는 판단시점은 발명시, 등록시 등의 변천을 거쳐 최근에는 침해시로하는 판례가 정착되고 있어, 따라서 후일에 개발된 물과의 요소치환에 의한 것도 균등으로 판단될 수 있다.

더욱이 최근에는 “가” 호와 Claim 문언과의 차이를 Claim 상에서 한정적으로 내포하고 있는 가상적 Claim을 상정해서, 이 가상적 Claim이 특허청에서 심사되었을 경우에는 선행기술이 존재하는 것으로 특허청이 인정했는지 아니했는지를 판단한 다음에 균등론적용 여부를 검토해야 한다는 제의가 있어 앞으로 균등론 판단에 주목해야할 점이다.

2) 의무태만(Laches)

Laches란 원고 피고간의 공평을 실현키 위한 형평법적 사상을 원류로한 소멸시효인 것이다. 결국, 특허권자가 정당한 이유없이 제소 지체를 초래한 경우, 침해자측에 부당한 불이익을 피할 수 있도록 제소전의 손해배상은 일체 배제된다. 지체되었음이 기본 요건인 점에서 후술의 Estoppel과 유사하나 적용요건이 비교적 용이하며, 침해자로서는 Estoppel보다 활용하기가 쉽다. 또한 Estoppel은 제소전후를 불문하고 권리행사를 전면적으로

불능케하는 점에서 침해자로서는 보다 강력한 방어 수단이 된다.

침해자가 “Laches”를 주장할 수 있는 요건은 두 종류가 있는데

첫째로, 권리자측의 부당하게 장기에 걸린 지체,

둘째로, 그 지체로 해서 침해자측이 부당한 불이익을 입었을 경우이다.

첫째 요건인 지체에 대해서, 지체의 기산은 권리자가 침해행위로 존재를 인식하거나, 또는 마땅히 인식할 수 있었던 시점에서 지체의 기간이 기산된다.

환언하면 권리자가 침해행위를 인식치 못하였거나, 또는 통상적인 사정으로 보아 인식하기 불가능한 경우에는 침해행위가 아무리 장기에 걸쳐 계속되었다해도 Laches는 성립되지 않는다. 다음으로 그러면 구체적으로 어느 정도의 기간에 걸쳐 지연이 계속될 때 Laches가 성립되는지? 이 점에 대해서 판단 표본으로 미국특허법 제286조의 시효규정을 들 수 있다. 연방법에서 시효를 6년으로 정하여 손해배상 청구권에 제한을 두었다. 제286조에서는 시효규정을 두어 6년 이상전의 침해행위에 관한 손해배상을 제한하고 있는 반면, “Laches”는 제소전의 침해행위에 관한 모든 손해배상을 불문해 부치는 점에서 명백히 상이한 효과를 내포한 개념이다. 그럼에도 판례에서는 시효에 관한 6년이라는 권리불행사 기간의 의의를 인정하여 “Laches”의 인정에서도 이 기간을 기준으로 도입하고 있다. 결과적으로 권리자에 의한 지체가 6년이 된 때 침해자는 지체가 부당하다는 것 및 부당한 불이익을 받은 것에 관하여 추정의 이익을 받게 된다. 따라서 권리자는 지체에 정당한 이유가 있다는 것 및 침해자에 부당한 불이익을 주지 않았다는 입증책임을 지게된다. 한편 지체가 6년이 되지 않은 경우라 해서 Laches에 의한 항변의 기회가 없는 것이 아니라 예를들어 4~5년 경과된 경우에도 상황에 따라, 가능하다, 단, 침해자는 지체가 부당하다는 점 및 부당한 불이익을 받았다는 점에 관해서 입증

책임을 진다.

그러면 권리자로서는 어떠한 경우에 지체에 대한 정당성 주장을 할 수 있나?

최근 판례에 의하면 지금까지 정당성의 근거가 되는 전형적 상황을 다음과 같이 정리할 수 있다 하겠다.

그 하나는 타소송이 존재하고 있는 경우이다.

가장 많이 주장되는 것은 동일 특허에 관해서 타침해자와 소송이 존속되고 있는 경우이다. 특히 Claim범위 또는 유효성 인정에 관한 다툼이 있을 때, 그 인정이 확정될 때까지의 기간, 지체는 통상 정당한 것으로 인정된다.

또 그 하나는 화해교섭의 경우이다.

당해 특허와 관련해서 침해자와의 사이에 화해 또는 License 교섭이 있을 때, 그 교섭기간의 지체는 정당한 것으로 인정된다.

또 그 하나는 침해에 의한 손해의 정도이다. 침해가 판명된 후에는 권리자는 지체없이, License, 제소 등의 처리를 함이 요망된다. 그러나, 제소를 함에는 경제적 부담이 막중한 경우가 대부분이다. 이 때문에 침해로 인한 손해가 경미한 경우, 침해로 인한 손해가 제소할 만한 가치가 될 때까지, 기간을 두는 것은 통상, 지연의 정당한 이유로 인정된다.

또 그 하나는 경제적 및 건강적 부담이다. 권리자가 빈곤 및 병환이 있다해서 그 자체만으로는 Laches의 성립을 면할 수 있는 이유가 되지 못한다. 반면, 이들 사정이 다른 사정과 겹쳐서 존재한 경우 지체의 정당성은 비교적 인정되기 쉽다.

둘째 요건인 지체로 인해서 생긴 침해자의 불이익의 구체적 내용으로 가장 일반적으로 통용되는 사정으로는 피고로서 응소함에 있어서 침해자측의 능력이 저해된 경우이다. 전형적인 예로서 지체기간 중에 증거자료 분실, 결정적 증인의 죽음, 기억감쇄 등, 개인적 사정에 의한 불리한 상황 발생을 들 수 있다.

이에 더하여 종종 논의되는 것으로는, 지체

기간 중의 침해자 측의 설비투자, 확장이다. 이점에 대해서는 설비 확장의 정도, 지체의 배후사정 등이 참작되어 최종적으로 “Laches”의 인정 불인정 여부가 결정된다. 다만, 전술한 바와 같이 지체가 6년을 초과했을 때, 불이익 추정되어 권리자는 불이익의 부존재에 관한 입증책임을 갖게 된다.

다음으로 침해자의 “Laches”의 주장이 인정되면 특허권의 행사는 심히 제약을 받게 된다. 구체적으로 권리자는 제소전의 손해배상 청구권리를 일체 상실한다.

그러나 제소후의 손해배상 및 금지에 관한 권리는 유지할 수 있다. 이 점에 있어서 후술의 Estoppel이 보다 강력한 방어수단이라 말할 수 있다.

3) 금반언(Estoppel)

금반언(Estoppel)이란, 본래 영국국왕에 의한 재판 기록, 증서로 표시된 사실에 반하는 주장을 금하는 관습법상의 원리이다. 그 후 Estoppel은 형평법의 영향을 받아 그 개념을 확장하였다. 현행 미국법 실무에서는 어떤 사실 의사를 표시한자에 대하여 이를 믿고 자기의 이해 관계를 변경한 행위를 한 자를 보호하기 위하여 표시한 사실 의사와 모순되는 주장을 금함을 소송법상의 원칙으로 하고 있다.

특허실무에서는 Estoppel은 통상 File Wrapper Estoppel, 요사이는 File History Estoppel로 적용되는 고유의 개념을 가진다. 즉, 출원 과정에서 특허청에 대하여 권리자가, 주장한 사실에 반하는 주장을 그후의 침해소송에서 주장함을 금하는 것으로 알려져 있는 규칙(금반언의 원칙)인 것이다.

이는 특허를 취득하기 위하여 감축한 권리 범위를 침해소송에서는 넓게 해석코자 하는 기회주의를 배제함에 있어서 아주 유익한 Rule이다.

그러나 여기에서 말하는 Estoppel은 File Wrapper Estoppel과는 명확히 다른 것이며, 전통적인 소송법상의 원칙의 연장의 것을 뜻한다. 즉, 권리자가 특허권 행사를 알았다고 하였거나 이에 상응한 행위를 한 경우, 이를

믿고 침해행위를 한자에 대해서는 Estoppel에 따라 그 권리효력을 상실하게 되는 것이다.

통상 Estoppel은 권리자의 제소 지체와 겹쳐 발생한다. 이런고로 해서 전술의 “Laches”와 병행해서 주장됨이 통례이다.

Estoppel은 방위수단으로서는 보다 강력한 것이나, 이의 구비 요건이 “Laches”에 비하여 까다롭다. 구체적인 요건을 최근 판례를 참고하여 정리해 보면 다음 4개 요건이 충족된 때 침해자는 Estoppel에 관한 권리침해의 책임을 완전히 면할 수 있다.

- ① 제소와 관련하여 부당한 지체
- ② 침해자에 부당한 불이익을 입혔을 경우
- ③ 권리 포기로 간주되는 행위
- ④ 침해자의 결정적 신뢰

①, ②에 대해서는 “Laches”에서 말한 바와 같으며, ③의 권리포기로 간주되는 행위에 대해서는 문체여지가 없다하겠고 실무상의 의문이 생기는 것은 오히려 그러한 언행이 없는 경우이다.

특히 침해자에 대한 경고 제소예고를 한 후 권리자가 연락을 끊고, 침묵을 계속하였을 때 포기의 의사가 있다고 될 수 있다. 판례에서는 침묵의 배경 기간을 평가하여 Estoppel 성부를 판단한다. 일례로 경고장에 대응하여 침해자가 한 비침에 주장에 대하여 “검토한다”는 회답을 보낸 권리자가 그후 장기간에 걸쳐 침묵을 계속한 경우 그 침묵은 포기에 상당하다는 판시가 된바 있다.

④의 결정적 신뢰란 권리자의 권리포기로 간주되는 행위(또는 침묵)를 믿고 침해자가 들이킬 수 없는 행위를 한 경우이다. 예를 들면 공장설치, 대형기계의 구입 등을 들 수 있다.

상기 4개의 요건이 충족되었을 때 권리자는 그 침해자에 대한 권리행사가 금지된다. 침해자는 제소전후를 불문하고 또는 손해배상 금지조치 등 일체의 침해 책임의 면책을 받게 된다. Pro-Patent시대 이후 권리행사가 급증하고 있는 현금에 휴면중의 권리가 들연 행사되고 있는 것도 적지 않다. 비 권리자측 입장

에 있는 실무가로서는 특히 “Laches”나 “Estoppel”은 뜻밖의 효과적 방어방법으로 활용될 수 있는 가능성을 안고 있는 수단이다. 역으로 권리자에게는 유효 침해인 경우에도 지체로 인해서 예기치도 않은 패소를 당할 수도 있는 위험한 이론이다.

이상 말한것(자료-미국 변리사: 헨리 고다 및 일본 변리사: 오-가와 아끼라) 이외에도 특허의 권리 해석상 고려해야할 기본적인 사항으로,

- ① 구성, 작용, 효과를 바탕으로한 판단이
어야 하며,
- ② 순수 용어만에 의한 판단은 부적확한 것
이며,
- ③ Claim이 불명료한 경우, 명세서, 도면을

바탕으로 판단하여야 할 것이고,

- ④ Claim 구성 요건을 명확히 결한 경우의
판단
- ⑤ 배치, 형상, 크기 변경시의 판단
- ⑥ 발명의 불완전 실시
- ⑦ Pioneer 발명과 선행기술이 많은 분야
발명의 보호범위
- ⑧ 용도 발명의 권리
- ⑨ Markush Claim의 한정
- ⑩ 기능적 표현의 구성 요건의 한정
- ⑪ 개량발명의 권리 해석, 이용관계 여부
등을 들 수 있다.

국제특허 분쟁에 있어서 대부분의 경우 비권리자의 입장에 처해있는 우리의 실무가로서는 많은 연구를 거듭해야 하겠다.<계속>

<50P에서 계속>

구 등의 인민정부에 설치되어 있다. 특허관리 행정기관은 침해자에 대하여 침해행위를 중지할 것을 명령하는 권한과 손해배상을 청구할 수 있는 권한을 갖고 있다.

상기 행정관청이 내린 결정에 대하여 불복하는 당사자는 그 결정에 대한 통지를 접수한 날로부터 3개월 이내에 인민법원에 제소할 수 있다.

만일 상기 기간내에 제소가 없고 명령이행도 되지 않는 경우에는 특허관리 행정기관이 인민법원에 강제집행을 청구할 수 있다.

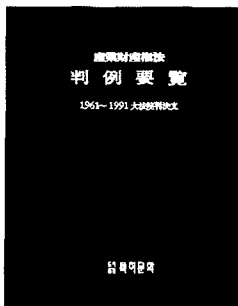
제법특허에 관련한 특허분쟁이 야기된 경우 동일한 제품을 생산하는 기관이나 개인은 자기제품 생산에 사용된 제조방법을 입증하여야 한다.

특허침해사건의 소송시효는 특허권자나 이해관계인이 침해사실을 인지하였거나 인지했어야 할 날로부터 2년간이다.

1991년 통계에 의하면 특허관리 행정기관이 총 1,233건의 특허분쟁 사건을 접수하였으며 그중 약 70%에 해당하는 862건이 중재로 만족스럽게 해결되었다.<♣>

신간안내

「産業財産權法 判例要覽」



도서출판 특허문화는 1961년부터 1991년까지 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등 산업재산권에 관한 대법원 판례모음집인 「産業財産權法 判例要覽」을 발간했다. 이 책은 산업재산권에 관한 特許上告事件은 물론이고 民·刑事 등의 판례 전문·핵심이 되는 부분을 발췌하여 法律條文別, 內容의 性格別, 判決宣告日字 순으로 편집되어 있어 이용하기 쉽고, 나날이 늘어나는 知的財産權 紛爭에 도움이 되는 실무서이며, 이 분야를 공부하는 사람에게는 법령의 이해를 높일 수 있게 엮여져 있다. (도서출판 특허문화(565-0205)(4×6배판, 470면, 20,000원)