

구멍 뚫린 특허소송 해결방안은 없는가? 특허권 보호 위한 입법화 시급하다



오랜 연구개발의 결과로 발명을 한 발명가는 그 발명을 공개하는 대가로 특허권을 확보하게 된다. 그런 측면에서 특허권은 연구개발의 동인(인센티브)이 되기도 하고 발명을 조기에 공중에게 공개하는 수단이 되기도 한다. 그렇다면, 유효한 특허권은 강력하게 또는 최소한 적절히 보호돼야 한다. 만약, 특허권이 적절히 보호받지 못하면, 기업의 연구개발비 투자는 감소하게 되고 나아가 창조적인 연구개발은 억제되고 남의 발명을 베끼는 활동이 만연하게 된다. 그런 견지에서 창조경제를 구현하는데 있어 특허권의 적절한 보호가 매우 중요한 역할을 한다고 생각된다. 따라서 우리나라에서 특허권이 적절히 보호되고 있는지 여부를 살펴보고, 관련 문제를 해결하는 방안을 제안하고자 한다.

특허권 침해소송의 3가지 단계

특허권자가 본인의 특허권이 침해를 당한다고 판단하는 경우, 특허권 침해소송을 제기할 수 있고, 그 소송은 통상 3개의 단계를 거친다. 첫째 단계에서

글_정차호

성균관대학교
법학전문대학원 교수
chaho@skku.edu



글쓴이는 법학 박사학위를 받았으며 특허청 심사관 및 심사과장, 충남대학교 법과대학 교수를 지냈다. 현재 대한민국 변리사, 미국 뉴욕주 및 매사추세츠주 변호사 자격을 가지고 있다.



해당 특허가 무효사유가 있는지를 판단하고, 만약 무효사유를 발견하지 못하는 경우 둘째 단계에서 피고의 행위가 특허권 침해로 구성하는지를 판단하고, 침해가 인정되는 경우 마지막 단계에서 침해행위로 인한 손해배상액을 산정한다. 즉, 특허권자가 특허권 침해에 대해 구제를 받기 위해서는 최소한 앞의 두 단계에서 법원의 긍정적 판단을 받아야 하고, 그 경우 특허권자가 승소를 했다고 볼 수 있다. 승소를 해도 손해배상액이 기대 이하인 경우 특허권자에게는 상처뿐인 영광이 남는다. 따라서 각 단계별로 현행 특허소송의 문제점에 대해 알아본다.

특허무효 여부 판단

특허권 침해소송에서 법원은 해당 특허가 무효사유를 가지고 있는지 여부를 판단한다. 한편, 동 소송에서의 피고는 많은 경우 특허심판원에 해당 특허의 무효판단을 구하는 무효심판을 청구한다. 동 무효심판에서 심판원은 허다하게 특허무효를 결정한다. 즉, 약 60% 이상의 사건에서 특허가 무효가 되는 것이다. 해당 특허는 심사관의 심사를 거쳐 등록된 것이라는 점을 감안하면 60%의 특허무효율은 매우 높은 것이다. 외국에서의 특허무효율은 통상 50% 이하이다. 특허무효율이 이렇게 높은 경우 특허를 무시하는 분위기가 높아지게 된다.

특허청은 가치가 없는 특허출원에 대하여는 등록을 허여하지 말아야 하고, 심사관의 긍정적인 결정에 따라 등록된 특허는 쉽게 무효가 되지 않아야 한다. 그런 견지에서는 심사관의 심사 품질을 높여서 특허등록률도 낮춰야 하고 또 심판원이 쉽게 특허무효를 결정하지 못하게 해야 한다.

특허권 침해 여부 판단

특허권 침해소송에서 법원은 피고의 제품이 특허권을 침해하는지 여부를 판단한다. 피고의 제품이 특허발명의 모든 구성요소를 실시하는 경우 침해가 인정된다. 그런데, 문제는 피고의 제품이 특허발명의 하나의 구성요소를 약간 변형하여 실시한 경우 쉽게 침해를 회피할 수 있다는 점이다.

이러한 약간의 변형이 만연하게 허용되면 특허권이 무력화되므로 외국에서는 소위 균등론이라는 이론에 따라 그 약간의 변형이 실질적인 변형이 아니면 여전히 침해를 구성하는 것으로 판단한다. 그런데, 우리 법원은 그 약간의 변형만으로도 침해를 구성하지 않는다고 판단하는 강한 경향을 보인다. 그런 견지에서는 소위 균등론의 적용범위를 넓혀서 약간의 변형만으로는 침해를 벗어나지 못하게 할 필요가 있다.

손해배상액 산정

특허법은 특허권을 적절히 보호하기 위한 목적으로 특별한 규정(제128조)을 두어 손해배상액 산정이 용이하게 하고 있다. 그러나, 그러한 특별한 규정의 존재에도 불구하고, 법원이 산정

하는 손해배상액은 평균 5천만 원 정도여서 변호사비 정도에 불과하고 법원이 인용하는 액은 원고가 청구하는 액의 10% 정도에 그친다.

손해배상액이 적은 이유로는 원고가 관련 사실을 적절히 증명하지 못한 점도 있고, 우리 법원이 손해배상액 산정에 너무 엄격한 증거기준을 적용하고 있다는 점도 있다. 그런 견지에서 피고가 침해와 관련된 자료를 원고에게 제출하도록 강제할 필요가 있으며, 또, 완전한 증거가 아니더라도 손해배상액의 개략치를 산정할 수 있는 정도의 것을 법원이 증거로 인정하게 할 필요가 있다.

특허무효율 낮추는 특허유효추정원칙 도입

특허가 만연하게 무효가 되는 것은 특허결정이라는 행정처분을 신뢰한 특허권자의 기대이익을 짓밟는 것이 되고, 나아가 특허를 매입한 자, 특허라이선스 계약을 체결한 자 등에게도 불측의 피해를 주게 된다. 그런 견지에서는 특허가 쉽게 무효되는 것을 방지할 필요가 있다.

이와 같은 맥락에서 미국의 경우 특허를 무효시키기 위해서는 무효를 주장하는 자가 무효사유를 명백한 증거로 증명하도록 요구한다. 이를 소위 특허유효추정원칙이라고 한다. 우리의 경우, 특허무효심판에서 일반적인 증거에 의해서도 만연하게 특허무효를 판단하는 경향이 있는데, 특허유효추정원칙이 그러한 만연한 특허무효의 율을 낮출 것으로 기대된다.

균등론의 적용범위 확대

특허발명을 약간 변형한 제품이 특허권의 침해를 쉽게 벗어나는 현상을 방지할 필요가 있다. 약간 변형한 제품이 소위 균등론 이론에 따라서 침해를 구성하게 할 필요가 있는 것이다.

우리나라의 균등론 이론은 너무 엄격하여 실제 사례에서 70% 이상의 비율로 침해가 인정되



지 않고 있다. 그러므로, 균등론의 적용범위를 넓혀서 특허발명을 약간 변형한 제품이 특허권을 침해한 것으로 판단될 가능성을 높일 필요가 있다.

손해배상액 산정은 '상당한' 손해액의 인정

특허권 침해소송에서의 손해배상액 산정은 정산(精算)의 작업이 아니라 개산(概算)의 작업이 되어야 한다. 법원은 정확한 계산을 위해 노력해야 하지만 자칫 법원이 정확한 계산만을 요구하는 경우 침해자를 지나치게 이롭게 하는 결과를 초래한다. 그러므로, 정확하지는 않더라도 침해로 인한 손해배상액을 개략적으로 산정할 수 있는 정도는 증거로 인정되어야 한다.

이러한 목적을 위해 특허법은 특별한 규정(제128조 제5항)을 마련했는데, 법원이 그 규정의 취지를 잘 이해하지 못하고 잘 활용하지도 못하고 있다. 동 규정에 따라 법원은 정확한 손해배상액이 아니라 '상당한' 손해배상액을 인정하는 태도를 보여야 한다.

징벌적 손해배상 제도 도입

현행 법리에 의하면, 손해배상액 산정에 있어 경과실의 침해자와 악의의 침해자를 구분하지 않는다. 악의의 침해는 특허제도를 무력화하게 만드는 치명적인 행위라는 이해 아래, 미국, 대만, 캐나다, 호주, 이스라엘 등은 악의의 특허권 침해에 대하여는 법원이 재량으로 손해배상액을 3배까지 증액할 수 있도록 허용한다. 손해배상액이 저액이고 특허권이 존중되지 않는 우리의 현상을 타개하기 위해서는 징벌적 손해배상 제도를 도입할 필요가 있다.

법원의 전문성 제고

법이 아무리 좋아도 그 법을 적용하는 법원이 특허사건에 대해 전문성을 갖추지 못한 경우 그 법의 취지는 제대로 적용되지 않는다. 따라서 법원의 특허사건에 대한 전문성을 제고할 필요가 있다.

그러한 전문성 제고를 위해 첫째로는 특허소송을 몇 개의 전문화된 법원에서 집중적으로 다루게 할 필요가 있고, 둘째로는 그 법원에 특허 관련 경력을 가진 판사를 임명하고 그 판사가 장기간 근무할 수 있도록 해야 한다. 최근 대법원이 특허소송 관할집중에 긍정적인 태도를 보인 바 있는데, 그 태도를 가급적 빨리 입법으로 연결시킬 필요가 있다. 나아가 전문판사의 임명 및 장기 근무에 대하여도 긍정적인 검토가 요망된다.

특허는 존중되고 보호받아야

과학기술인의 피와 땀의 결정체인 특허는 존중되어야 한다. 우리나라가 창조경제를 구축하고 선진국으로 우뚝 서기 위해서는 발명의 창출 및 강력한 보호가 전제되어야 한다. 지금까지 우리나라에서 특허권은 제대로 보호받지 못했음을 보여주는 많은 통계가 있다. 그렇다면 그러한 현상을 타개하기 위하여 여러 방안을 적극적으로 강구해야 한다. 이 글은 그러한 여러 방안들을 제시하였다. 이러한 방안들 중 일부라도 법으로 실현되는 경우 특허권이 조금이라도 더 존중될 것으로 기대된다. 대법원, 특허청 등 관련 정부기관은 먼저 특허권이 제대로 보호받지 못하고 있는 현실을 제대로 인식하고 나아가 그러한 현실을 타개하기 위한 방안에 관한 입법화에 적극 나서야 한다. 