

RESEARCH ARTICLE

A Lazy Patentee and a Bad Decision: A Comment on the case of Novartis A. G.'s Patent Term Extension

Jongkhab Na*

Professor, Yonsei University School of Law, Republic of Korea

*Corresponding Author: Jongkhab Na (jkn@yonsei.ac.kr)

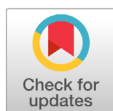
ABSTRACT

This study provides a commentary on the relationship between the extension of the patent term and patent right. According to Article 14 of the Patent Act, if the last day of the patent prosecution procedural period is a holiday, the period of applying a patent term extension will be extended until the next business day. However, the patent duration is not the period to which the said article. Rather, it is specified by two conditions and the period between two fixed specific times. The right for the patent term extension is a procedural right, while an applicant's patent right is a substantial right. Next, the trial operation of the patent extension procedure is the administrative government's basic right under the Constitution. Meanwhile, the patent right is a fundamental right of the nation under the Constitution. These two rights are completely different. Therefore, Article 14 of the Patent Act, which regulates patent proceedings, does not apply to and extend patent rights of patentee.

Since patent rights come from a patent contract between the government and patentee, the patent term should be uniformly determined. This is a reciprocally balanced consideration between them. I do not think the court correctly understands the concepts of condition and patent contract. Finally, the decision and rule discussed here can be evaluated as a bad decision and rule to protect the patent holder, who has neglected to duly apply for the patent term extension after a patent right was exhausted.

KEYWORDS

patent right, patent term extension, duration, natural right, the public domain, invention in the public domain



Open Access

Citation: Na J. 2024. A Lazy Patentee and a Bad Decision: A Comment on the case of Novartis A. G.'s Patent Term Extension . The Journal of Intellectual Property 19(3), 41-72.

DOI: <https://doi.org/10.34122/jip.2024.19.3.41>

Received: July 28, 2024

Revised: August 21, 2024

Accepted: September 3, 2024

Published: September 30, 2024

Copyright: © 2024 Korea Institute of Intellectual Property

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

게으른 특허권자와 나쁜 판결: 노파르티스 AG. 특허권존속기간연장사건 판결 평석

나종갑*

연세대학교 법학전문대학원 교수

*교신저자: 나종갑(jkn@yonsei.ac.kr)

차례

1. 서론
2. 노파르티스 AG. 존속기간연장사건
 - 2.1. 사안요약
 - 2.2. 판결에 대한 쟁점의 정리
 - 2.3. 연장승인처분 무효확인 소
3. 공중의 영역과 쟁점에 대한 법리 모색
 - 3.1. 특허권 존속기간 연장에 관한 행정소송에 관하여
 - 3.2. 특허권의 본질
 - 3.3. 자유실시발명
 - 3.4. 소급 판결에 의한 형사처벌
4. 결론

국문초록

본 연구는 의약품에 대한 존속기간연장기간과 특허권 간의 법리적 관계에 대한 판결을 연구한 논문이다. 법원은 특허법 제14조에 따라 존속기간연장기간의 말일이 휴일인 경우에는 존속기간연장을 출원할 수 있는 기간은 그 다음의 업무일까지 연장된다고 판결했다. 그러나 특허존속기간은 특허법 제14조가 적용되는 기간이 아닌 두 개의 조건에 의해 특정되고, 특정된 그 두개 시점사이의 기간은 고정불변이다. 존속기간연장은 행정절차에 관한 문제이고 연장의 대상인 특허권은 실체적인 권리이다. 행정절차는 헌법상 행정부에 속하는 것이고, 특허권은 국민의 기본권이다. 두 개의 개념은 완전히 달리 존재하는 것이다. 따라서 절차의 기간에 관한 규정인 특허법 제14조는 실체법상의 권리인 특허권을 연장시키는 결과를 가져올 수 없다.

특허권은 국가와 특허권자 사이의 특허계약상의 쌍무적 부담에 해당하므로, 획일적으로 정해지는 것이 특정의 사안마다 달라질 수 없다. 법원은 조건과 특허계약의 개념을 이해하지 못하고 판결한 것으로 보인다. 결국 위 사안은 특허권이 소멸한 이후에 존속기간연장출원을 게을리 한 특허권자를 보호하는 나쁜 판결이라고 평가할 수 있다.

주제어

특허권, 존속기간연장, 기간, 자연권, 공중의 영역, 자유이용발명

1. 서론

The patent laws are not now made to encourage monopolies of what before belonged to others, or to the public, which is the true idea of a monopoly, but the design is to encourage genius in advancing the arts, through science and ingenuity, by protecting its productions of what did not before exist, and of what never belonged to another person, or the public.¹⁾

[번역] 특허법은 이전에 다른 사람이나 공중(the public)에게 속한 것에 대한 독점을 장려하기 위하여 만들어진 것이 아니라는 것이 진실이고, 이전에 존재하지 않았고 다른 사람이나 공중에 속하지 않았던 생산을 보호하여, 과학과 창작성을 통하여 기술을 증진시키는 것을 장려하기 위해 만들어진 것이다.

특허법의 이상은 인간의 노력과 그 노력을 보호하여, 근면한 인간의 노동을 장려하고, 나아가 그 근면한 인간의 노동의 결과를 통하여 사회적 효용을 극대화하는 것이라고 할 수 있다. 특허는 공중에 속한 것에 대하여 부여될 수 없다.

그와 같은 특허법의 이상은 16세기 말과 17세기 초반의 영국의 정치가와 법률가들의 노력에 의하여 구현되기 시작했다. 특허법은 한편으로 인간의 본질적인 권리, 즉 노동을 장려하고 그 노동의 결과에 대하여 사유화를 인정함으로써 결국 인간의 풍요와 안녕을 추구하는 것이었다. 이는 개인주의적 자유주의를 달성하여 개인의 자유를 보호하기 위한 것이다. 또한 그의 지적노력의 결과를 공유케 함으로써 사회 구성원 전체가 그 이익을 공유하게 하여 사회적 이익의 극대화라는 공리주의적 이상도 함께 추구해왔다.

특허권은 기존에 누리던 인간의 자유를 박탈하면서 인정되면 안된다. 이는 발명의 신규성을 요구하던 1474년 베니스의 특허법 이래 특허제도가 확립되면서 요구되는 법원칙이고, 영국의 *Darcy v. Allein* 사건²⁾ 판결 뿐만 아니라 자연법을 기초로 하는 지적재산권법철학이 토대가 된 특허법의 명제라고 할 수 있다. 그리하여 현대 특허법에서는 인간의 창작적인 발명에 대하여만 특허가 인정되었고, 인간의 창작물이 아닌 기존에 자연에 존재하는 것(예컨대, 발견)이거나 인간의 공유인 것(the public domain)에 대하여는 특허를 인정하지 않게 되었다.

이러한 특허법의 원리와 명제는 소급적인 재산권 박탈을 금지한 헌법 제13조 제2항, 발명과 과학기술자의 권리의 법률유보를 규정한 제22조 제2항 및 재산권보장의 법률유보조항인 제23조 제1항, 자연력 등에 대한 특허를 명시한 제120조 제1항 뿐만 아니라 자연법칙을 이용한 인간의 창작이라는 발명의 개념, 신규성, 재심에 의하여 회복한 특허권의 효력제한³⁾, 선발명자의 실시권⁴⁾ 등의 법리와 상표법상의 일반명칭과 기술명칭 그리고 일반명칭화된 상표의 상표성 회복의 법리 등 뿐만 아니라 저작권법상의 아이디어/표현의 이분법과 비밀성을 상실한 영업비밀인 정보의 법리⁵⁾ 등에 반영되어 있다.

1) *Davoll v. Brown*, 7 F. Cas. 197 (C.C.D. Mass. 1845).

2) *Darcy v Allein* (1602) 77 ER 1260.

3) 특허법 제181조.

4) 선발명자의 실시권은 매우 오래된 법리로서, 기록상으로는 영국 엘리자베스 여왕시절, 에드워드 코크(*Edward Coke*)의 보고서에도 나타난다. 나종갑, “영국 특허법의 사상과 철학의 형성 (II): 엘리자베스 여왕시대”, 「산업재산권」, 통권 제77호(2024), 12면.

5) 영업비밀은 공개된 이상, 이를 회수할 방법이 없으므로 영업비밀로서의 지위를 상실한다. *American Red Cross v. Palm Beach Blood Bank Inc.*, 143 F.3d 1407 (11th Cir. 1998) (“Some of Red Cross's lists appear to have been posted on a computer bulletin board freely accessible to Red Cross's competitors, while many of Red Cross's donor groups have publicly revealed their sponsorship of Red Cross's blood drives.” *Id.*, 1440-11). 다만, 인터넷에 공개되었지만 타인이 그 영업비밀인 정보를 실제로 알기 전에 회수하거나 삭제하여 다른 사람이 알았다는 증거가 없는 한, 여전히 영업비밀로서의 지위를 유지한다고 한 판결이 있지만(*Silicon Image Inc. v. Analogix Semiconductor Inc.*, 2008 WL 166950 (N.D. Cal. Jan. 17, 2008)), 인터넷에 공개되었다는 것만으로도 영업비밀로서의 지위를 상실한다고 한 판결도 있다. (*DVD Copy Control Ass'n v. Bunner*, 116 Cal. App. 4th 241, 10 Cal. Rptr. 3d 185 (Ct. A

최근 특허법원의 노파르티스 AG. v. SK 케미칼 사건(이하 'SK 케미칼 사건')⁶⁾은 특허기간종료로 인하여 공중의 영역 내지 '공역'(the public domain)에 위치한 발명에 대하여 특허존속기간이 연장되었다는 이유로 노파르티스 AG의 사적 독점을 인정한 판결이다. 그런데 그 SK 케미칼 사건 판결의 전제에는 존속기간연장이 부적법하다는 특허청장의 결정에 대한 노파르티스 AG.가 제기한 존속기간연장거부처분 취소소송 (이하 '노파르티스 AG. 사건')에서 노파르티스 AG.가 신청한 특허존속기간 연장이 유효하다고 판시한 대법원 판결이 있다. 그러나 그 대법원 판결⁷⁾의 근거 법리는 공유가 된 발명에 대하여 특허권을 인정한 것으로, 결국 위 판결은 특허법의 명제에 어긋나는 나쁜 특허권을 인정한 판결로 평가할 수 있다.

정리하면, 본 특허발명에 관하여 3그룹의 소송이 있었는데, 첫째, 본 연구의 평석대상이 된 노파르티스 AG.가 특허청장을 상대로 제기한 특허권존속기간연장신청불승인처분취소청구, 둘째, SK 케미칼이 특허청장을 상대로 제기한 특허권 존속기간연장신청 승인등 무효확인 청구, 셋째, 노파르티스 AG.가 통상실시권자인 SK 케미칼을 상대로 제기한 특허침해로 인한 금지청구등 소송이다.

다음에서는 노파르티스 AG. 사건의 개요를 정리하고, 지적재산권법상의 공중의 영역(the public domain) 법리에 대하여 고찰한 다음 노파르티스 AG. 사건에 대한 위 특허법원 판결의 법리가 지적재산권법의 근본 철학과 법리에 위반되어 '게으른 특허권자'⁸⁾를 보호하는 나쁜 법리에 근거한 판결임을 논증하고자 한다.⁹⁾

2. 노파르티스 AG. 존속기간연장사건

2.1. 사안요약

원고는 페닐 카르바메이트에 관련된 원출원 특허(1 특허: 페닐카르바메이트와 2 특허: 페닐 카르바 메이트의 약제조성물)를 가지고 있었고, 원출원 특허에 대하여 우선권 주장하여 우리나라에 특허발명(1)¹⁰⁾과 특허발명(2)¹¹⁾으로 하여 두 개의 특허출원을 했고, 이를 각 등록했다.

- pp. 2004)). 인터넷의 공개는 사안에 따라 구별될 사안이지만, 특허의 신규성과는 다르게, 공개의 의미를 확인할 필요가 있다. 쉽게 인식될 수 있으면(readily accessible/acertainable) 비밀성을 상실하지만, 그렇지 않고 비밀성을 유지하는 한 공개된 것이라고는 할 수 없다.
- 6) 특허법원 2024. 1. 24. 선고 2021나1787 판결(1심판결 서울중앙지방법원 2021. 8. 20. 선고 2016가합511134 판결).
- 7) 대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702 판결. 본 판결에 대하여는 손천우, "의약품의 수입품목허가를 특허권 존속기간 연장대상에서 제외하는 처분과 부진정 행정입법 부작위 - 대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702 판결 -", 「법조」, 제68권 제1호 통권 733호(2019), 427-458면에 상세한 평석이 있음.
- 8) "노파르티스 AG. 사건에서 원고는 쟁점이 된 존속기간만료일에 연장신청을 하였는데, 특허청은 존속기간이 지난 신청이라고 반려했다. 그러나 법원은 존속기간연장신청은 그 기간의 만료일이 공휴일이라는 이유로 그 다음의 업무일에 만료하였다고 판시했다.
- 9) 본 연구는 'SK 케미칼 사건'을 판단한 서울중앙지법 2021. 8. 20. 선고 2016가합511134 판결 및 그 항소심 판결인 2024. 1. 18. 선고 특허법원 2021나1787 판결에 대한 평석준비 중 그 전제가 되는 대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702 판결의 문제점이 있어, 비록 그 대법원 판결이 선고된 지 6년 가까이 되었지만 평석에 매우 중요한 전제가 되는 판결이어서 본 연구로 평석을 하게 된 것이다.
- 10) 발명의 명칭: 페닐 카르바메이트
가) 출원일/ 출원공고일/ 우선권주장/원출원일 : 1988. 3. 3./ 1998. 4. 21./ 1987. 3. 4., P3706914.4, 스위스(CH)/1988. 3. 3.
나) 특허번호/ 등록일/ 존속기간 만료일/ 특허권자 : 제0133686호/ 1997. 12. 23./ 2012. 12. 23./ 원고 (최초 특허권자인 산도즈 리미티드와 1996. 12. 20. 합병하여 1998. 2. 26. 이전등록)
- 11) 발명의 명칭: 페닐 카르바메이트의 경피투여용 약학적 조성물
가) 출원일/ 출원공고일/ 우선권주장/원출원일 : 1996. 4. 30./ 1997. 4. 21./ 1987. 3. 4., P3706914.4, 독일(DE)/1988. 3. 3. (873일 연장)
나) 특허번호/ 등록일/ 존속기간 만료일/ 특허권자 : 제0121596호/ 1997. 8. 29./ 2012. 12. 23./ 원고

원고의 자회사이자 위 특허에 대하여 통상사용권을 허락받은 한국노파르티스 주식회사(이하 '한국노파르티스')는 위 특허발명을 실시하여 생산한 의약품(엑셀론패취 5(리바스티그민)에 대하여 2007. 11. 20. 식품의약품안전청장으로부터 '수입품목허가'를 받아 이 사건 의약품을 수입 판매해 왔다.

2012. 4. 23. 원고는 특허청장에게 위 특허발명의 제1항에 대하여 존속기간연장신청을 하였으나, 2013. 4. 28. 특허청장은 5가지 주된 이유를 근거로 연장신청을 불허했는데, 그중에서 아래 두 거절이유가 포함되어 있다.

- ① 특허권이 효력을 상실한 이후의 연장신청이므로 반려대상임(이 사건 고시 제2조 제3항)
- ② 1987년 특허법 시행령의 연장승인신청 기간을 도과하였음

특허청장의 위 특허존속기간연장의 불승인처분에 대하여 원고는 특허청장을 상대로 취소소송을 제기하여 1심에서는 원고가 패소했으나¹²⁾ 서울고등법원은 1심판결을 취소하면서 원고의 존속기간연장신청에 대한 특허청장의 불승인처분을 취소한다는 판결을 하였고,¹³⁾ 대법원은 특허청장의 상고를 기각했다.¹⁴⁾

2.2. 판결에 대한 쟁점의 정리

법원은 존속기간 연장신청을 하기 위해서는 신청당시에 유효한 특허권이 존속함을 전제로 한다는 피고 특허청의 주장을 배척하면서, 서울고등법원은 i) '연장승인신청 당시 존속기간이 남은 유효한 특허권일 것'은 연장승인신청의 요건이 아니라고 판단하였고, ii) 문제된 특허권의 역수상 존속기간 만료일은 2012. 4. 21.(토요일)이지만, 역수계산에 관한 민법 제155조 및 제161조("기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다.") 및 구 특허법 부칙 제6조 단서, 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정된 것) 부칙 제1조 단서에 따라 위 규정은 이 사건 특허발명의 존속기간 연장신청에 관한 기간 계산에도 적용된다고 하면서, 따라서 그 존속기간의 말일의 익일은 2012. 4. 23.(월요일)이므로 같은날 이루어진 존속기간연장신청은 신청서 제출기간을 준수하였다고 하면서 적법한 연장신청이라고 하였다.¹⁵⁾

대법원도 위 쟁점에 대하여 특허법상 기간에 관한 조항이 있음에도 민법을 적용한 고등법원 판결의 부적절한 점을 지적했지만, 특허법을 적용하더라도 결론은 변동이 없으므로 원심이 내

(최초 특허권자인 산도즈 리미티드와 1996. 12. 20. 합병하여 1998. 2. 26. 이전등록)

12) 서울행정법원 2013. 9. 26. 선고 2013구합53356 판결.

13) 서울고등법원 2014. 5. 16. 선고 2013누48417 판결.

14) 대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702 판결.

15) 해당 쟁점에 관하여 대법원 판결의 언급부분을 인용하면 다음과 같다:

1987년 특허법 제53조 제1항과 1987년 특허법 시행령 제9조의3 제1항에 의하면 특허권 존속기간 연장승인신청서 제출기간은 존속기간 만료일 이전 3년이 되는 날부터 존속기간 만료일까지인데, 이 사건 특허발명의 존속기간 만료일인 2012. 4. 21.은 토요일이다. 그런데 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 것) 제14조 제4호는 "특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일('근로자의 날 제정에 관한 법률'에 의한 근로자의 날 및 토요일을 포함한다)에 해당하는 때에는 기간은 그 다음날로 만료한다."라고 규정하고 있고, 위 구 특허법 부칙 제6조 단서, 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정된 것) 부칙 제1조 단서에 따라 위 규정은 이 사건 특허발명의 존속기간 연장신청에 관한 기간 계산에도 적용되므로, 이 사건 연장신청의 신청서 제출기간은 2012. 4. 23. 월요일로 만료된다. 따라서 같은 날 이루어진 원고의 이 사건 연장신청은 적법한 신청으로 보아야 한다.

린 결론은 정당한 것으로 수긍할 수 있다고 하면서 피고주장을 배척했다.

그런데 위와 같은 판단을 하게 된 데에는 특허권의 존속기간 및 특허권의 본질에 대한 법원의 오해가 기인한 것으로 판단된다. 특허존속기간연장의 유효성을 판단하기 위해서는 연장될 특허권이 존재하여야 하는 것은 당연하다. 따라서 특허권의 본질에 대한 검토가 필요하다. 왜냐하면 특허권은 단순히 행정처분에 의하여 부여되는 우월적 지위의 행정작용이 아니라, 헌법에 의거하여 국가와 발명자사이에 이뤄지는 추상적인 계약이기 때문에 헌법 이전에 형성되어 온 특허법리를 이해하고 헌법상의 근거 등의 관계 등에서 고찰하여야 하는 것이기 때문이다.¹⁶⁾

2.3. 연장승인처분 무효확인 소

SK 케미칼은 특허청장을 상대로 서울행정법원에 2019구합78098호로 특허권 존속기간연장 신청 승인등 무효확인 청구소송을 제기했다. SK 케미칼은 연장승인처분 무효의 청구원인으로 수입품목허가를 받아야 하는 의약품 발명에 대하여 특허권 존속기간 연장대상으로 하기로 하는 법적 근거 없이 이루어졌고, 1987년 특허법 시행령에는 수입품목허가를 받아야 하는 의약품 발명과 관련하여 '특허발명의 대상·요건 기타 필요한 사항'에 관하여 규정하지 아니한 입법의 미비가 있는바, 그 입법 부작위를 대상으로 헌법소원을 제기하는 것은 별론으로, 법적 근거 없이 자의적으로 특허권 존속기간 연장을 승인할 수 없다고 주장했으나, 위 법원과 항소법원인 서울고등법원이 이를 기각했다. 원고와 피고가 모두 상고하지 않았다.

3. 공중의 영역과 쟁점에 대한 법리 모색

3.1. 특허권 존속기간 연장에 관한 행정소송에 관하여

우리나라는 특허권의 존속기간연장제도 물질특허제도와 같이 미국과의 통상마찰 해소 등을 이유로 1986년 12월 31일 개정된 특허법(법률 제3891호)에 도입하였고, 동 특허법은 1987년 7월 1일부터 시행되었다.¹⁷⁾

특허권의 존속기간이라는 표현은 특허법상의 표현에 의한 것이기는 하지만 특허법에서 특허권의 존속기간이라는 용어를 사용했다라도 이를 민법이나 특허법상 기간에 관한 규정이 온전히 적용되는 '기간'의 개념이 아니다.¹⁸⁾ 그럼에도 불구하고 법원은 특허권이 존속기간을 민법상의 기간 개념으로 판시하고 연장절차와 동일시 했다.

노파르티스 AG. 사건 당시의 특허법 제14조 뿐만 아니라 2024. 7. 현재 적용되는 특허법은 기간에 관한 규정을 독자적으로 규정하고 있는데 동 조항에 의하면, “특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「근로자의날제정예관한법률」에 따른 근로자의 날 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다.”라고 규정하고 있다.¹⁹⁾ 예컨대, 자발적 공지

16) 민법상의 기간규정이 행정법에 적용되어야 하는지에 관한 논의는, 김성수, “민법상의 기간계산규정의 공법예의 적용에 대한 연구 -개정 『집회및시위에관한법률』은 3월 1일 효력을 발생하는가?”, 『경찰법연구』, 제2권 제1호(2004), 75-80면 참조.

17) 엄태민, “의약품특허의 존속기간연장제도 개선방안”, 『지식재산연구』, 제18권 제1호(2023), 11면.

18) 기간계산에 관하여는 서지민, “행정법 관계에서의 기간 계산 방식.- 효력기간이 있는 제재적 처분과 집행정지를 중심으로”, 『법제』, 통권 제702호(2023), 47-82면 및 윤장근, “기간계산규정에 관한 연구”, 『법제』, 통권 제367호(1992), 21-23면에 자세히 설명되어 있다.

19) 이와 같은 규정은 미국 특허법에도 존재한다. 35 U.S.C. §21 (b); 37 C.F.R. §1.7 (a) 참조. 그러나 37 C.F.R. §1.7 (a)에서 미국특허상표청에서의 행위나 절차, 비용의 납부(“taking any action or paying any fee in the United States Patent and Trademark Office”)에 관하여 적용되는 것이지 특허권의 존속기간에

된 발명은 자발적 공지된 날부터 ‘12개월’ 이내에 특허출원하면 신규성이 의제된다.²⁰⁾ 이는 특허에 관한 절차이므로 특허법 제14조의 기간에 관한 규정이 적용된다. 이는 미국에서도 같다.²¹⁾

그러나 특허권의 존속기간은 절차에 관한 규정 뿐만 아니라 특허법 제14조가 적용되는 ‘기간’의 개념도 아니다. 특허법 제88조 제1항은 TRIPs 협정 제33조에 따라 출원일로부터 20년이 되는 날까지 보장하도록 하고 있다. 우리 특허법은 ‘출원일 후 20년’이라고 되어 있으므로 20년이 되는 날을 계산함에 있어서 출원일로부터 20년이 되는 날을 특정하는 것이지, 특정 시점(출원일)부터 특정 시점(20년이 되는 날)까지의 사이(기간)가 아니다.²²⁾ 특정한 시점을 정하는데 초일(출원일)을 불산입하거나 공휴일 예외를 적용할 어떤 근거나 목적이 없다고 판단된다.

미국의 한 변호사는 “When Does A Patent Expire? TFW Your Client Has An “Interesting Problem””(‘언제 특허가 만료되는가? 당신의 고객이 흥미로운 질문이 있을 때의 느낌’)라는 제목의 웹에 게시된 칼럼에서 초일불산입 원칙이나 공휴일 제외 등의 미국의 민사 소송에서의 기간계산 원칙은 특허권의 존속기간을 결정함에 있어서는 적용되지 않는 이유를 다음과 같이 설명하고 있다.

Most would say 20 years from its effective filing date, unless the USPTO calculated a patent term adjustment. Calculating this date often proves easy: the face of the patent typically shows its earliest effective filing date and the expiration date falls on the 20th anniversary of that filing date.²³⁾

[번역] USPTO가 특허존속기간을 다시 계산하지 않는 한, 대부분의 [특허]는 유효한 출원일로부터 20년이라고 한다. 이 날짜를 계산하는 것은 거의 쉽다: 일반적으로 특허[장]에는 가장 빠른 유효한 출원 날짜가 표시되고 만료 날짜는 해당 출원 날짜로부터 20주년이 되는 날이다.

특허존속기간을 계산함에 있어 출원일 산입하여 20년을 계산하도록 하여야 하는 이유 중의 하나는, 만일 출원일을 산입하지 않으면, 출원일에 그 특허의 우선권을 취득할 수 없고, 따라서 출원일에 동일한 발명이 있으면 그 발명이 선행발명으로 간주되어 결국 특허를 취득할 수 없게 되기 때문에, 특허출원자가 불이익을 받기 때문이다. 계속하여 동 글은 아래와 같이 언급하고

적용되는 것은 아님을 명시하고 있다. (“Whenever periods of time are specified in this part in days, calendar days are intended. When the day, or the last day fixed by statute or by or under this part for taking any action or paying any fee in the United States Patent and Trademark Office falls on Saturday, Sunday, or on a Federal holiday within the District of Columbia, the action may be taken, or the fee paid, on the next succeeding business day which is not a Saturday, Sunday, or a Federal holiday. See § 90.3 of this chapter for time for appeal or for commencing civil action.” 번역: 본 절에서, 기간이 일 단위로 지정될 때마다 역일을 의미한다. 미국특허상표청에서 조치를 취하거나 수수료를 지불하기 위해 법령 또는 본 절에 따라 정한 날 또는 마지막 날이 토요일, 일요일 또는 컬럼비아 특별구 내 연방 공휴일인 경우, 토요일, 일요일 또는 연방 공휴일이 아닌 다음 업무일에 조치가 취해지거나 수수료가 지불될 수 있다. 항소 또는 민사소송 개시에 대한 시간은 본 장의 § 90.3을 참조하시오.) 그 외 특허존속기간의 종기에 대하여는 35 U.S.C. §154 (2)에 명시되어 있다.(아래 주 32참조) 특허청이 요구한 절차의 종료일이 공휴일인 경우에는 기일이 연장된다. (ArQule, Inc. v. Kappos, 793 F. Sup p. 2d 214 (D.D.C. 2011)).

20) 특허법 제30조 제1항.

21) Ex parte Olah, 131 USPQ 41 (Bd. App. 1960) (US PTO, *Manual of Patent Examining Procedure*, Ninth edition, US PTO. 2022, §2153.01(a)에서 재인용).

22) Woodbridge v. U.S., 263 U.S. 50 (1923). (“Under the Act of March 2, 1861 (12 Stat. 246, 249, § 16), the term was made 17 years without extension and this has been the term ever since. It was the legislative intention that the term should run from the date of the issue of the patent, and that at the end of that time,....” Id., 47); U.S. v. American Bell Tel. Co., U.S.Mass, 17 S.Ct. 809, 167 U.S. 224, 42 L.Ed. 144 (1897).

23) 본 칼럼의 결론에는 동의하지만, 그 논거는 충분하지 않다. 또한 우리법과는 다른 면이 있다. Patrick Fitch, “When Does A Patent Expire? TFW Your Client Has An “Interesting Problem””, Casetext, <https://casetext.com/analysis/when-does-a-patent-expire-tfw-your-client-has-an-interesting-problem?sort=relevance&resultsNav=false&q=>, 검색일: 2024. 8. 24.

있다.

At first, most everyone would likely agree that patent terms do not include both the full effective filing date and the full expiration date. We do not calculate time in this way in really any context. For example, a year runs from the beginning of January 1 through the stroke of midnight at the end of December 31, not January 1 through the next January 1. If we included the full day on both ends, a patent would have 20 years plus one day of life.

With that in mind, do we exclude the effective filing date or the 20-year anniversary date from the term?

Most litigators habitually count the way the Federal Rules of Civil Procedure tell us to count. We “exclude the day of the event that triggers the period” and “include the last day of the period, but if the last day is a Saturday, Sunday, or legal holiday, the period continues to run until the end of the next day that is not a Saturday, Sunday, or legal holiday.”^[2] This seems straightforward, but a few aspects of this approach raise eyebrows. For instance, patent terms can expire on holidays or weekends without spilling over to the next weekday. And if a patent term does not begin until the day after the effective filing date, printed publications on the effective filing date could qualify as prior art.

Fortunately, the Federal Rules also tell us that they only “apply in computing any time period specified in these rules, in any local rule or court order, or in any statute that does not specify a method of computing time.”^[3] The Federal Rules themselves do not set the term of a patent: U.S. patent law does. Under 35 U.S.C. § 154, patents take effect “on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States” or whatever qualifies as the earliest effective filing date.^[4]^[24]

[번역] 처음에는 대부분의 사람들이 특허 조건에 효력이 발생한 출원일 하루 종일과 만료일 하루 종일이 모두 포함되지 않는다는 점에 동의할 것이다. 우리는 실제로 어떤 상황에서도 이런 방식으로 시간을 계산하지 않는다. 예컨대, 1년은 1월 1일부터 다음 1월 1일까지가 아니라 1월 1일부터 12월 31일 자정까지이다. 양쪽 끝에 하루 전체를 포함한다면 특허 존속기간에는 20년에 하루가 더 해진다 그런 점을 염두에 두고 유효한 출원일이나 20주년이 되는 날을 보호기간에서 제외하는가?

대부분의 소송당사자는 습관적으로 연방민사소송규칙에서 계산하도록 지시하는 방식을 따른다. 우리는 “기간이 시작된 사건(event)이 발생한 날은 제외”, “기간의 마지막 날은 포함되되, 만일 그 마지막 날이 토요일, 일요일, 법정 공휴일인 경우에는 토요일, 일요일 또는 법정 공휴일이 아닌 다음 날까지 기간이 계속 진행됨.”[주: Fed. R. Civ. P. 6(a)(1)] 이것은 간단해 보이지만 이러한 접근 방식은 몇 가지 면에서 눈살을 찌푸리게 한다. 예를 들어, 특허 존속기간은 다음 평일로 넘어가지 않고 공휴일이나 주말에 만료될 수 있다. 그리고 특허 존속기간이 효력이 발생한 출원일 다음날이 시작되는 시점까지 존속기간이 시작되지 않는 경우, 효력이 발생한 출원일에 인쇄된 간행물은 선행 기술로 간주될 수 있다.

다행스럽게도 연방[민사소송]규칙에는 “이 규칙, 지역 규칙, 법원 명령, 시간 계산 방법을 [명시적으로] 지정하지 않은 법령에 지정된 기간을 계산하는 데에만 적용된다”고 명시되어 있다.[주: Fed. R. Civ. P. 6(a)] 연방[민사소송]규칙 자체는 특허 존속기간을 규정하지 않고 있다. 특허 존속기간은 미국 특허법이 규정하고 있다. 35 U.S.C. § 154에 따르면, 특허는 “특허가 설정된(issued) 날에 효력이 발생되고 미국에서 특허가 출원된 날로부터 20년이 되는 날” 또는 가장 빠른 유효한 출원일에 해당하는 날로부터 20년이 되는 날에 종료된다. [주: 35 U.S.C. § 354(a)(2)]

노파르티스 AG. 사건에서 가사 존속기간의 말일은 특허법 제14조가 적용되는 기간으로서 출원일로부터 20년이 되는 날을 정하는 것이더라도, 이 사건에서 그와 같이 정해진 그 존속기간의 말일은 2012. 4. 21.(토요일)임은 다툼이 없다.

기본적으로 특허권의 존속기간은 두 개의 시점(event)의 조합이지 기간(from ~ to ~)이 아니다. 따라서 조건법리의 유추적용에 의해 특허의 효력이 발생하는 날과 만료되는 날이 결정되고, 민법상 기간의 개념에 의해 특정되는 것이 아니므로 기간에 관한 규정을 준거규정으로 적용할 수 없다.

²⁴⁾ Id.

본 쟁점에 대하여 가장 중요한 것은 특허법리이다. 특허권의 존속기간은 특허계약에 대한 고정된 대가(consideration)이므로 모든 특허는 그 만료일이 확일적으로 고정된 것이다. 특허권자에게 제공하는 독점은 특허발명의 공개에 대한 대가로 제공하는 사회적 비용으로 인식되어 왔고, 이는 특허계약의 대가(consideration)라고 할 수 있다.²⁵⁾ 따라서 특허계약의 대가는 확일적으로 결정되는 것이지, 어떤 특허는 그 존속기간 만료일이 공휴일이라고 하여 그 존속기간이 그 다음 최초의 업무일까지 연장될 수 없다.

특허법상 '기간'은 특허 출원, 심사와 심판 등 '특허절차'에 관한 독자적이고 독립적인 기간이 규정된 경우에 위 규정이 적용된다는 것을 의미한다. 특허권의 존속기간연장신청은 특허권이라는 실체적인 권리의 존재를 전제로 하는 종속적인 절차이다. 실체법상의 권리인 특허권이 종료하면 그 특허권은 공공의 영역(the public domain)에 존재하게 되는 것이므로 연장의 대상이 없게 된다. 연장절차에 관한 규정이 적용될 수 있는 전제된 권리가 소멸되어 존재하지 않는다. 따라서 이 사건과 같이 특허권의 존속기간이 2012. 4. 21. 토요일로 만료되는 경우에는 연장출원시에 그 특허권이 유효하게 존재하여야 하므로, 명시적인 다른 규정이 없는 한,²⁶⁾ 그 연장출원을 하기 위해서는 특허권이 존재함이 역수상 명백한 2012. 4. 21.까지 출원해야 한다.²⁷⁾

대법원과 서울고등법원 판결의 취지는 마치, 취득시효나 소멸시효의 기간계산을 함에 있어서 그 기간말일이 공휴일이면 그 다음날 만료한다는 것과 다름이 없다. 시효기간은 절차규정이 아니다. 절차법상의 문제인 연장신청절차기간 때문에 실체법상의 문제인 특허의 존속기간이 연장되어야 한다는 것은 꼬리가 머리와 몸통을 결정한다는 의미와 같다.

입법정책적으로는 i) 연장심사기간을 고려하여 미리 출원토록 하거나²⁸⁾ ii) 미국과 같이 잠정적 연장제도(interim extension)를 두는 것이 필요하다. 특허기간이 종료일까지 연장출원을 하도록 한다면, 특허권이 존재하지 않는 동안 연장심사가 이뤄지고, 추후에 소급해야 하거나 소급하지 않으면 원래의 특허권의 종료와 연장된 특허권의 연장기간 시작의 공백기간이 발생한다.

예컨대, 호주의 경우 명시적 규정을 두어 기간연장의 소급적 효력을 인정하고 있지만, 소급적 효력을 인정하는 것은 여러 가지 문제를 발생시킨다.²⁹⁾ 일단 공공의 영역에 있게 된 자유사용

25) 대가관계가 분명하게 나타난 미국 법원 판결들이 많은데, 그 중에서 하나의 예를 제시하면 다음과 같다.

"[The inventor] may keep his invention secret and reap its fruits indefinitely. In consideration of its disclosure and the consequent benefit to the community, the patent is granted. An exclusive enjoyment is guaranteed him for seventeen years, but, upon expiration of that period, the knowledge of the invention inures to the people, who are thus enabled without restriction to practice it and profit by its use." (번역: [발명자는] 자신의 발명을 비밀로 유지하고 그 결과를 무기한으로 수확할 수 있다. 발명의 공개와 그에 따른 지역 사회가 얻는 이익을 고려하여 특허가 부여된다. 17년 동안 배타적 사용권이 보장되지만, 그 기간이 만료되면 그 기간 동안, 발명에 대한 지식은 대중에게 귀속되며, 따라서 대중은 아무런 제한 없이 그 발명을 이용하여 이익을 얻을 수 있다.)

United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U. S. 178, 186-187 (1933).

26) 명시적인 규정이 있다면 이는 특허계약의 내용이 되기 때문에 유효하다고 할 수 있다. (아래 주 29-31참조)

27) 예컨대, 운전면허연장과 같은 단순히 행정법상 허가제도와는 구별해야 한다. 특허권의 경우에는 행정법상의 특허나 면허등과 달리, 실체법상의 재산권을 설정하는 특허계약(patent contract)을 전제로 하는 것이, 국가 권력의 행정작용에 의한 특허나 허가 등과 다르다는 점을 고려해야 한다. 다만, 현재는 인터넷 접수를 하므로 이러한 문제도 없다.

28) 현재 우리 특허법은 특허권존속기간이 만료전 6개월이상이 남은 때에 할 수 있도록 하여 특허권과 존속기간연장신청의 본질에 부합하도록 법을 규정하고 있다. 특허법 제90조 제2항 참조.

29) 실제로 호주 특허법 제79조는 최초의 특허권 존속기간이 종료한 이후에도 특허권 연장을 허용하고 있고, 이에 따라 연장된 특허권의 소급적 효력을 부여하고 있다. 동 조는 "Rights of patentee if extension granted after patent expires If:.... (d) commencing on the expiration of the term of the patent; and d...."(특허존속기간만료 후 존속기간연장이 허가된 경우의 특허권자의 권리 만일:.... 경우에, (d) 그 [연장된 특허에 대한] 권리는 [최초] 특허 기간 만료일부터 [소급적으로] 시작되며,....) 라고 규정하고 있다. 또한 실

발명을 특정인에게 특허권을 소급적으로 부여하는 것은 우리 헌법상의 재산권의 소급적 박탈을 금지한 것과 불일치 한다.³⁰⁾ 자유사용발명은 공중의 적극적 재산이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 호주 특허법 제72조 제2항은 반드시 특허권의 존속기간내에 연장신청이 이뤄져야 함을 명시하고 있다.³¹⁾ 나아가 동 조항은 (a) 특허가 부여된 날짜, (b) 제70조 5A항에 따라 제70조 제3항에 언급된 의약 물질을 함유하거나 이로 구성된 상품이 호주 치료 제품 등록부에 처음으로 포함되기 시작한 날짜 (해당되는 경우) (c) 본 조항의 효력이 발생한 날로부터 6개월 이후부터 존속기간만료일 사이의 존속기간이 유효한 때에 이뤄져야 함을 명시하고 있다.

반드시 존속기간내에 연장신청을 하여야 하는 것은 일단 특허권의 존속기간이 종료하면, 그 발명은 자유이용발명이 되고, 더 이상 연장할 독점권이 없기 때문이라고 할 것이다. 그러한 이유로 노파르티스 AG. 사건에서 특허청이 연장할 대상인 특허권이 존재하지 않는다고 한 결정은 타당한 것이다.

3.2. 특허권의 본질

3.2.1. 특허권의 존속기간은 기간의 개념에 의해 특정될까?

3.2.1.1. 특허권과 그 존속기간의 본질

법원은 특허권연장신청을 하기 위해 유효한 특허권의 존재는 연장신청의 요건이 아니라고 판시했는데, 이는 특허권의 본질과 전혀 부합하지 않는다.

특허권은 공중(물론 법상으로는 '국가'이다.)과 발명자간의 해당 발명에 대한 제한된 기간 독점 실시권을 설정하는 계약이다.³²⁾ 그 독점 실시권은 재산상의 이익을 취득하도록 하는 것이므로 특허권은 재산권이라고 한다. 사회계약(social contract)에 의하여 국가를 형성했다고 보는 현대 법사상에서는 국가가 국민으로부터 위임받아 발명자와 특허계약을 체결하는 것이다. 따라서 특허권의 존속기간은 사적계약과 같이 대가(cosideration) 관계에 있는 실체적 권리이다. 이러한 법리는 발명을 제정법으로 보호하기 이전 뿐만 아니라 제정법인 현재의 특허법원리의 형성에 결정적인 영향을 미쳤다.

실체권의 문제인 '계약기간'은 계약의 본질상 절차에 관한 민법 제161조가 적용될 수 없는

제 판결(H. Lundbeck A/S v Sandoz Pty Ltd [2022] HCA 4)에서도 소급적 효력을 인정했다. 위 사건에서 최초의 특허권은 1989. 6. 13. 등록되고, 2009. 6. 13. 만료되었는데, 2014. 6. 25. 연장이 소급적으로 허락되어, 그 연장의 종료는 2012. 12. 9. 이었다. 위 사건은 연장허락 이전에 발생한 에스시탈프라마의 카피의약품(generic)에 생산판매에 대하여 연장이 된 후 호주 특허법 제79조에 기하여 소급적으로 특허침해소송을 제기한 것이었다. 호주고등법원은 침해를 인정했다.

30) 헌법 제13조 제2항.

31) 호주 특허법 제72조 제2항 (An application for an extension of the term of a standard patent must be made during the term of the patent and within 6 months after the latest of the following dates: (a) the date the patent was granted; (b) the date of commencement of the first inclusion in the Australian Register of Therapeutic Goods of goods that contain, or consist of, any of the pharmaceutical substances referred to in subsection 70(3), as worked out under subsection 70(5A) (if applicable); (c) the date of commencement of this section.) (본 조항은 특허존속기간에 연장신청이 이뤄져야 함을 명시하고 있다. 나머지 내용은 구체적으로 다르지만 그 출원가능 시기를 규정한 것으로 우리 특허법 제90조 제2항과 같은 취지의 규정이다.)

32) 1997. 4. 10. 개정, 1997. 7. 1., 시행된 법률 제5329호 특허법 제88조 제1항: 2001. 2. 3. 개정, 2001. 7. 1. 시행, 법률 제6411호 특허법 제88조 제1항은 "특허권의 존속기간은 제87조제1항의 규정에 의한 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다." 라고 개정하고, 현재에는 특허권의 존속기간은 제87조 제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다. 그리고 2014. 6. 11. 개정 2015. 1. 1. 시행된 법률 제12753호 특허법 제88조 제1항에는 "특허권의 존속기간은 제87조제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다." 라고 되어 있어, 차이가 없다.

것이다. 계약의 존속기간은 쌍무적 부담의 내용이고, 계약당시에 이미 고정된 것이 때문이다. 예컨대, 임대차 기간이 토요일로 종료되면, 제161조가 적용되어 공휴일이 아닌 최초의 월요일에 종료한다고 보아야 할까? 제155조에 규정된, 당사자의 법률행위로 기간을 달리 정한 경우이다. 물론 절차에 관한 특허법 제14조도 실체권에 영향을 미치도록 해석할 수는 없다.

존속기간연장출원을 할 수 있는 말일이 휴일인 경우에는 다음의 업무일에 만료된다고 하는 대법원과 서울고등법원이 채택한 법리는 부당하게 특허권자의 특허계약(patent contract)상의 부담을 일방의 이익을 위해 더 부가하는 것이다. 그러한 연장은 특허권자에게 공중의 동의없이 이익을 주는 것이고, 그 상대방 당사자인 공중에게 연장으로 인한 불이익을 주는 것이다. 이는 매우 부당한 결과이다. 특허권의 존속기간은 확일적으로 고정된 것이고 또한 고정되어야 한다.

특허권의 존속기간을 정한 특허법 제88조 제1항은 명백히

특허권의 존속기간은 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일후 20년이 되는 날까지로 한다.³³⁾

라고 하여, 설정등록이 있는 날부터 출원일 후 20년이 되는 날까지로 규정하고 있다. 동 조항은 몇차례 개정되었으나, 조문의 문구가 “설정등록이 있는 날”을 “설정등록을 한 날”로 변경한 것에 불과하여 기본적으로 같다. 존속기간이 i) 시작하는 날은 설정등록한 날이고, ii) 종료되는 날은 출원일 후 20년이 되는 날이다. 본 조항의 구조와 취지로 보면 기간의 종기가 시기로부터 특정되는 것(from~ to~)이 아니므로 기간의 개념이라고 볼 수 없다. 존속기간은 시기와 종기가 상호영향을 주고 받는 것이 아닌, 별개로 특정되어 있다. i) 특허권이 발생하는 날은 설정등록한 날이고(정지조건과 유사), ii) 특허권이 만료되는 날은 특허출원일 후 20년이 되는 날(해제조건과 유사)이다. 특정된 두 개의 시점은 각각 독립적으로 특정된다. 두 개의 별개로 산정된 날의 사이가 특허권의 존속기간이므로, 존속기간은 결국 기간의 개념에 의하여 특정되는 것이 아니다. 이미 고정된 두 개의 시점(events) 사이의 고정된 불변 기간이 특허권이 존속하는 기간이다.³⁴⁾

대법원과 서울고등법원의 각 판결은, 특허권이 행정법상의 처분에 의하여 형성되는 것이라고 생각한 것으로, 결국 특허법리를 간과하여 발생한 결과라고 밖에 설명할 수 없다. 특허출원된 발명에 대하여 특허를 부여할지에 대한 특허청의 결정은 행정법상의 ‘처분’이지만, 그 처분에 의한 특허권의 설정은 국민을 대신한 국가와 특허출원자 사이의 추상적인 특허계약(patent contract)이라고 하는 것이 특허법상의 명제이다. 따라서 특허권의 종료시점을 정하는, 출원일 후 20년은 고정된 시점이므로 모든 특허권에 적용되므로 일괄하여 통일되게 적용하여야 한다. 그 20년에서 1초라도 연장할 수 없다.

미국의 경우, 우리 특허법 제88조에 대응하는, 다음과 같은 특허권의 존속기간에 관한 규정이 있다.

(a) (2) Term.—

Subject to the payment of fees under this title, such grant shall be for a term beginning on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under section 120, 121, 365(c), or 386(c), from the date on which the earliest such application was filed.³⁵⁾

[번역] (2) 기간.—

33) Id.

34) 물론 법률행위에 조건을 부가한 것이 아니므로, 민법의 조건규정의 적용이 된다는 것은 아니다. 다만, 조건과 같이 특정한 사건(event)에 의해 일정한 시점(時點)이 특정이 된다는 의미이다.

35) 35 U.S.C. §154.

본 조(條)에 따라 등록료(fee)를 지불하는 조건으로 그러한 [특허] 부여는 특허가 허가된 날부터 시작하여 특허 출원이 미국에 제출된 날로부터 20년이 되는 날에 종료되거나 또는, 만일 출원서에 120, 121, 365(c) 또는 386(c)항에 의한 가장 먼저 출원된 출원서 또는 출원서들에 대한 언급이 있다면, 가장 먼저 출원된 날짜로부터 [20년이 되는 날에 종료된다].

이와 같은 규정은 우리법과 근본적으로 같다. 특허의 존속기간은 20년이고 마지막 날이 공휴일이라고 하여 업무일로 연장되지 않는다. 미국의 경우에도 특허권이 종료되는 특정시점은 법에 출원일부터 20년이 되는 날(“ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States”)로 명시되어 있다. 이는 TRIPs 협정에 따른 결과로서 우리법과 같이 시기와 종기를 특정함에 있어 상호영향을 주는 것이 아닌, 설정등록일과 특허권이 종료하는 날은 별개로 정해진 날이다.

TRIPs 협정 제33조도 특허의 보호기간은 ‘출원일’로부터(“from the filing date”) 20년이 경과하기 전에는 종료되지 않는다고 명시하면서, 주 8에, 홍콩과 같이 독자적인 특허권을 부여하는 제도를 갖지 않고, 영국특허법 또는 유럽특허법에 기하여 영국을 지정국으로 정하는 회원국은 그 기간일을 원특허를 출원한 날로부터 기산한다고 규정하고 있다. (“...shall be computed from the filing date in the system of original grant.”) 여기에 초일불산입 등이 적용된다는 규정은 없다.³⁶⁾

또한 특허권이 실제 발생하는 시점은 고정된 설정등록일이다. 따라서 고정된 날짜이고 기간의 개념이 아니므로 초일불산입의 원칙은 적용을 할 필요도 없고, 적용되지 않는다고 보아야 한다. 또한 20년을 계산함에 있어 출원일을 포함한다.³⁷⁾ 이는 기간이 아닌 특정시점이고, 법조문상 명백하기 때문이다.

예컨대, 성년이 되는 19세가 되는 날은 기간의 개념일까? 그날이 공휴일이면 그 다음의 업무일(working day, weekday)로 연장되는가? 성년이 되는 날은 출생일부터 계산하여야 하지만, 성년이 되는 날을 시간적 흐름인 기간이라고 하지 않는다. 특정 시점이기 때문이다. 출원일 후 20년이 되는 날은 특정된 시점일 뿐이지 기간이 아니다. 성년이 되는 시점을 정하는 것과 다르지 않다.

앞서 언급한 바와 같이 미국 특허법에서도 기간에 관한 규정에서는 절차와 특허료의 지불에 관해서만 적용됨을 명시하고 있다.³⁸⁾ 이는 우리법과 같다. 우리나라에서만 특허권의 종료가 토요일, 일요일, 공휴일이라고 하여 다음의 업무일로 연장되는 것은 아니다. 앞서 강조한 것처럼 기간의 개념에서 종기가 아닌, 독립적 객관적으로 특정되는 고정 시점(event)이기 때문이다. 기간의 시기를 정한 시점(설정등록일)이 정해졌는데, 다시 초일불산입원칙에 의해 설정등록일을 제외한다는 것은 논리적으로 맞지 않다.

정리하면, 특허권의 시작시점과 종료시점 사이는 기간의 개념이다. 기간은 시간의 흐름이기 때문이다. 그러나 특허권의 시작 시점과 종료 시점은 각각 독립적으로 정해지는 불변, 고정된 특정의 시점(event)이다. 시작시점부터 얼마의 기간 후에 종료시점이 결정되는 것은 아니다. 즉 보통의 기간과는 달리, 시작시점과 종료시점이 각 개별적, 독립적으로 정해진 다음, 그 고정 불변의 시작과 종료 사이가 기간이 되는 것이다.

36) 특허청, “우루과이라운드(Uruguay Round)와 TRIPs 협정의 성립”, 특허청, 2007, 204면

37) 예컨대 초일불산입원칙이 적용되지 않고, 특허가 발급된 날로부터 진행된다고 한 판결은 다음을 참조: *Woodbridge v. U.S.*, 263 U.S. 50 (1923) (“It was the legislative intention that the term should run from the date of the issue of the patent, and that at the end of that time....” *Id.*, 55).

38) 절차에 관련된 기간에 관한 규정은 35 U.S.C. §21 (b); 37 C.F.R. §1.7 (a)) (위 주 19 참조).

3.2.1.2. 쌍무적 계약과 대가의 개념

특허권의 존속기간은 쌍무적 부담 중에서 일방의 부담을 특정하는 것이므로 초일불산입이나 공휴일 예외 등이 적용되는 기간의 개념으로 특정할 수 없는 것이다. 그리하여 민법 제155조도 ‘법률행위에 다른 정한 바’가 없을 때 기간에 관한 규정을 적용하도록 한 것이다.

특허권의 존속기간이란 국민(the public)을 대위하여 국가가 특허권자에게 부담하는 독점권에 시적 범위에 관한 채무의 내용일 뿐이다. 민법 제155조 규정으로는 ‘특허법으로 달리 존속기간을 정한 것’이다. 특허권자는 쌍무적 부담(consideration)으로 국가로부터 받은 특허권이 소멸한 후에는 그 특허받은 발명이 공중(국민과 같은 의미이다)의 재산으로 공중에게 귀속하는 것이다. 따라서 공휴일이라고 연장되는 것은 아니다.³⁹⁾ 결국 특허법상 존속기간은 특허권자와 공중을 대리한 국가가 체결한 법률행위인 계약이고, 이것이 근대 산업사회를 지나면서 법으로 수용된 것이다. 가사 그것이 기간이라고 하더라도, 민법의 기간의 개념이 곧바로 적용될 수 없다.

어떤 계약이 그 계약이라는 법률행위에서 정한 시점에 종료되면 더 이상 계약관계를 주장할 수 없는 것과 같이 발명에 대한 특허권의 존속기간이 종료하면 그 특허계약에 따라 특허로 보호됐던 발명은 같은 특허계약에 따라 공중의 영역(the public domain)에 존재하게 되고, 이는 소위 자유실시발명이라고 하는 공중의 공유재산인 발명이 된다.⁴⁰⁾

공유인 발명에 대하여 특정인이 특허권을 취득한다는 것은 1474년 베니스 특허법 제정 이래 윌리엄 블랙스톤(William Blackstone, 1723-1780)등을 통하여 형성되어 온 특허법리상 존재할 수 없는 언어이다. 윌리엄 블랙스톤의 영국법 주석서, *The Commentaries on the Laws of England*에는 아래와 같은

The grant of a patent, as already stated, is in the nature of a purchase for the public, to whom the patentee is bound to communicate a free participation in the benefit of his invention at the expiration of the time limited. *Williams vs. Williams*, 3 Meriv. 160. If, therefore, the specification of a patent be not so clear as to enable all the world to use the invention, and all persons of reasonable skill in such matters to copy it, as soon as the term for which it has been granted is at an end, this is a fraud upon the public, and the patent cannot be sustained.⁴¹⁾

[번역] 앞서 언급한 바와 같이, 공중을 위한 [발명] 매수(purchase)라는 성질상, 특허는 제한된 특허독점기간이 만료되는 시점에 자신의 발명의 이익에 [공중이] 자유롭게 참여할 수 있도록 한 약속에 구속되는(bound to communicate) 특허권자에게 부여(grant)되는 것이다. *Williams vs. Williams*, 3 Meriv. 160. 그러므로 특허명세서가 전 세계 [사람]들이 발명을 이용하고, 부여된 특허 기간이 종료된 후 해당 기술에 대해 상당한 기능을 가진 모든 사람이 그 발명을 실시할 수 있을 만큼 명확하지 않은 경우, 이는 대중에 대한 사기 행위이며 특허를 유지할 수 없다.

주석이 달려 있다. 이에 의하면, 특허는 공중을 대신하여 국가가 특허권자와 체결한 계약이고, 특허독점기간은 계약상 국가가 특허권자에게 부여한 계약상의 채무이고, 그 특허기간이 종료된 이후에 공중이 자유롭게 사용할 수 있도록 하는 것은 특허권자가 국가와 공중에게 부담하는 쌍무계약상의 채무라고 형성된 관념을 알 수 있다.

이러한 블랙스톤의 생각은 19세기에, 사회계약설을 바탕으로 한 영업비밀은 자연법상의 권

39) 만일 연장이 된다면, 연장된 기간에 특허침해가 발생할 수 있을지도 의문이 된다. *Helene Curtis Indus. v. Sales Affiliates*, 105 F. Supp. 886, 891 (S.D.N.Y. 1952) (noting plaintiff sued “fifty-nine minute s after the patent issued at noon of December 4, 1915”).

40) *Aronson v. Quick Point Pencil Co.*, 440 U. S. 257, 262 (1979) (“[T]he stringent requirements for patent protection seek to ensure that ideas in the public domain remain there for the use of the public”).

41) William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, Vol 1, Book II, Edit. by George Sharswood, J.B. Lippincott Co., 1893, Ch. 26, p. 407, fn. 15. 본 발췌문 중, 인용된 사건은 *Williams v Williams* (1817) 3 Mer 157, 160; 36 ER 61 인바, 본 사건은 1817년 사건이다.

리, 특허는 실정법상의 권리라는 ‘영업비밀포기설’의 근거가 되었고, 특허를 사회계약으로 보는⁴²⁾ 현재의 영업비밀과 특허법 철학과 법리의 기초가 되었다. 블랙스톤도 사회계약설의 입장에서 시민사회의 개인은 자신의 재산을 구체적으로 행사하기 위해서는 실정법의 도움이 필요했다. 그리하여 블랙스톤에 의하면, 특허권자는 실정법상의 권리인 특허권을 얻기 위해 자신의 자연법상의 권리인 영업비밀을 포기했다(in exchange for which every individual has resigned a part of his natural liberty)고 한다.⁴³⁾

이러한 국가가 없는 자연상태와 국가속에서 존재하는 시민사회, 자연법과 실정법, 영업비밀 보호법과 특허법의 이분법은 특허권을 제정법에 의하여 창조된 재산권으로 보게 된다. 즉 ‘특허권을 취득하기 위한 절차’와 ‘그 절차에 의해 취득된 특허권’은 매우 다른 법적 성격을 가진 것이다. 나아가 이러한 발명(영업비밀)과 특허의 이분법은 미국에 수용되었는데 토마스 제퍼슨(Thomas Jefferson)⁴⁴⁾이나 다니엘 웹스터(Daniel Webster)는 발명자의 권리는 헌법 이전에 존재하는 자연법상의 권리이고, 미국 연방헌법은 연방의회에 그 발명자의 권리를 보호하도록 하여, 이에 의회가 제정한 법이 특허법이라고 하였다.⁴⁵⁾

특허에 가지는 재산권은 국가의 심사절차에 의하여 부여되는 사적 재산권이 된다. 이러한 사적재산권의 실정법상 근거는 뒤에서 보는 바와 같은 헌법에 근거한 실정법상의 재산권이 된다. 즉 자연법상 권리는 이를 강제할 국가가 없으므로 강제할 수 없지만, 사회계약에 의해 국가를 형성한 이후에는 국가가 제정한 제정법의 도움이 필요한 것이다.⁴⁶⁾

42) 예컨대, *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989).

The federal patent system thus embodies a carefully crafted bargain for encouraging the creation and disclosure of new, useful, and nonobvious advances in technology and design in return for the exclusive right to practice the invention for a period of years.

Id., 150-151.

43) William Blackstone, *supra* note 41, Book I. Ch. 1. p. 138.

The third absolute right, inherent in every Englishman, is that of property: which consists in the free use, enjoyment, and disposal of all his acquisitions, without any control or diminution, save only by the laws of the land. The original of private property is probably founded in nature, as will be more fully explained in the second book of the ensuing commentaries: but certainly the modifications under which we at present find it, the method of conserving it in the present owner, and of translating it from man to man, are entirely derived from society; and are some of those civil advantages, in exchange for which every individual has resigned a part of his natural liberty.

[번역] 모든 영국인에게 내재된 세 번째 절대적 권리는 재산에 대한 권리이다. 이 권리는 토지 법에 의거하는 경우를 제외하고는 어떠한 통제나 축소도 없이 자신이 취득한 모든 재산을 자유롭게 사용하고 향유하고 처분할 수 있는 권리이다. 이어지는 주석의 두 번째 책에서 더 자세히 설명하겠지만, 사유 재산의 기원은 아마도 자연상태에 기초를 두고 있지만 우리가 현재 알고 있는 재산권법리의 변경, 현재 소유자를 유지하면서 보존하는 방법, 그리고 인간에서 인간에게 이전하는 것은 전적으로 사회로부터 발생한다. 그리고 국가의 힘을 빌려 법적 강제를 할 수 있는 것은 모든 개인이 자신의 자연상태에서의 자유의 일부를 포기하는 대가로 취득하는 그러한 [국가를 만들고] 그 시민이 되었을때의 이점 중 일부이다.

44) 1813년 토마스 제퍼슨(Thomas Jefferson)은 아이작 맥퍼슨(Isaac McPherson)에게 편지를 보냈는데 그 편지에 의하면, 발명은 자연상태에서 존재하지만 타인에게 배타적인 권리를 주장할 수 없고, 타인에게 배타성을 주장할 수 있는 특허는 국가가 형성된 이후에나 가능한 것이라고 하고 있다. 제퍼슨은, 발명은 자연상태에서는 재산이 될 수 없고(Inventions then cannot, in nature, be a subject of property), [국가] 사회는 유용함을 제공할 수 있는 아이디어의 창작을 위한 장려로서 그로부터 발생하는 이익에 대하여 [특허권이라고 하는] 독점권을 제공하지만, 사회의 의지와 편안함에 따라 어느 누구로 부터의 주장이나 불만이 없이 그와 같은 배타적인 권리가 부여되거나 부여되지 않을 수 있다.(Society may give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody.) 라고 강조하고 있다. Thomas Jefferson, “The Writings of Thomas Jefferson, 13 Aug. 1813 Writings”, Edit. by Andrew A. Lipscomb and Albert Ellery Bergh, Vol. 13, University of Chicago Press, 1905, pp. 333-35.

45) *Goodyear v. Day*, 10 F. Cas. 677 (1852).

현대 특허법은 이와 같은 사회계약사상이 주된 토대가 되어 성립되었다. 예컨대, 균등론의 경우에도, 특허청구범위 기재방법으로 중심한정주의를 취하는 경우에는 보상을 바탕으로 한 계약으로 본다.⁴⁷⁾ 따라서 계약상의 쌍무적 대가가 균형을 이뤄야 하므로 균등론은 당연히 필요한 것이 된다. 주변한정주의에서는 계약상의 대가를 공평하게 유지하기 위하여, 기재가 불명확 등에 의하여 특허권자가 불이익을 받는 것을 방지하기 위한 형평원리의 개입이라고 본다. 결국 두 가지 기재방법에 있어서도 특허제도는 사회계약이 바탕이 된다. 특허계약상의 특허권자가 자신의 채무이행을 위한 구체적인 방법이 주변한정주의와 중심한정주의가 된다.

결론적으로 특허권이라는 재산권과 특허권을 부여하기 위한 심사절차는 구분되는 것이다. 부동산 등기절차와 등기에 의해 공시되는 재산권은 상호 다른 것과 같이 특허심사절차와 심사절차에 의해 부여되는 특허권은 다른 것이다. 발명이 존재하여야 특허출원을 할 수 있듯이 특허가 유효하게 존재하여야 존속기간연장을 출원할 수 있다.

3.2.2. 헌법상 특허권의 본질

우리 헌법상 특허심사절차는 행정권이고⁴⁸⁾, 특허권은 개인의 기본권이다.⁴⁹⁾ 따라서 행정권의 행사인 특허심사절차 및 존속기간연장절차와 기본권 조항에 의하여 부여되는 특허권은 구별되어야 한다.

헌법 제22조 제2항과 제23조 제1항은 발명가의 권리는 법률로써 보호하도록 하고 있고, 재산권의 내용과 한계도 법률로써 정하도록 명령하고 있기 때문이다. 헌법 제13조 제2항은 “모든 국민은 소급입법에 의하여 참정권의 제한을 받거나 재산권을 박탈당하지 아니한다.” 라고 하고 있다. 특허의 존속기간이 만료되면, 그 즉시 해당 발명은 공중의 공유(the public domain)가 된다.⁵⁰⁾ 또한 공유가 된 발명은 국민의 재산이므로 더 이상 특정인의 전유나 독점의 대상이 될 수 없다.⁵¹⁾ 예컨대 특허법 제181조에 규정된 재심에 의해 회복된 특허권은 재심에 의해 회복되기 이전에는 공유인 발명에 해당하고, 앞서 언급한 호주 특허법상 존속기간이 만료된 특허권에 대한 소급적 연장의 효력을 부여하는 것은 가능할 수 있다. 원래 그 특허권자의 발명이었기 때문이다. 이와 같은 법리는, 그 특수성으로 인하여, 일반명칭화된 상표의 회복(recapture)에서도 인정되고 있다.⁵²⁾ 그러나 호주법상 연장을 위한 출원은 특허권이 만료되기 전에 하여야 한다고 명시하고 있다.

국회가 제정한 법의 명시적 규정에 따라 예외적으로 공역(the public domain)에 존재하게 된 원인이나 절차상의 문제 및 형평성 등을 고려하여 공역에 존재하는 특정한 발명에 대하여 공중이 가지는 재산권의 한계를 정하고, 그 결과 특정인에게 사유화를 인정할 수 있기 때문이다.

46) 나종갑, 「특허, 특허권, 특허법의 연구: 자연권 및 공리주의적 도구주의의 발전과 서구 자본주의 경제윤리의 형성」, 홍진기법률연구재단/경인문화사, 2023, 236, 246, 249-261면 등.

47) 나종갑, 위 책(주 46), 235면.

48) 헌법 제66조 제4항 “행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다.”

49) 헌법 제13조 제2항, 제22조 제2항, 제23조 제1항 참조.

50) United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U. S. 178, 186-187 (1933). (위 주 25에 인용된 인용문 참조.) (“... but, upon expiration of that period, the knowledge of the invention inures to the people, who are thus enabled without restriction to practice it and profit by its use.”)

51) Coats v. Merrick Thread Co., 149 U. S. 562, 149 U. S. 572 (1893) (“[P]laintiffs' right to the use of the embossed periphery expired with their patent, and the public had the same right to make use of it as if it had never been patented”).

52) 예컨대, 미국의 경우에 일반명칭화된 상표중에서 3개의 상표가 상표성이 회복되었다고 한다. 나종갑, 「미국 상표법연구」, 글누리, 2006, 152면 참조. 다만, 일반명칭화된 상표성의 회복은 조금 다른 측면이 있다. 왜냐하면, 일반명칭화가 된 상표라도 그 식별력은 조금은 남아 있기 때문에, 광고 등을 통하여 그 식별력을 회복할 수 있기 때문이다. 즉 모든 사람에게 일반명칭화가 되어야 일반명칭이 되는 것은 아니다. 이점이 상표의 식별력이 가지는 특수한 성격이다.

이는 헌법상 법률유보조항⁵³⁾이 있기 때문이다.⁵⁴⁾ 따라서 법률이 아닌 판결에 의한 것은 포함하지 않는다.

헌법 제120조 제1항은 “광물 기타 중요한 지하자원·수산자원·수력과 경제상 이용할 수 있는 자연력은 법률이 정하는 바에 의하여 일정한 기간 그 채취·개발 또는 이용을 특허할 수 있다.” 라고 하고 있는 바, 이는 광물 등 국민의 공유에 속하는 물건⁵⁵⁾에 대하여 명시적인 헌법유보조항에 의거하여 특허⁵⁶⁾부여를 할 수 있도록 하는 것이다. 이는 행정절차에 의하여 부여되는 것이지만 권한에 불과하고 배타적인 속성을 가진 재산권은 아니다. 그러나 특허법상의 특허는 헌법의 위임에 의해⁵⁷⁾ 국회에서 제정된 특허법에 의해 설정되는 재산권⁵⁸⁾이다.

3.3. 자유실시발명

3.3.1. 특허취득 전의 선실시자의 권리의 성격

발명에 관한 권리는 자연법상의 권리로서 발명을 한 사람은 자신의 발명에 대한 자연법상의 권리가 존재하므로 명시적인 규정이 반대 없는 우리 특허법상으로는 출원전에 그 발명을 먼저 실시하더라도 특허침해가 되지 않는다.⁵⁹⁾ 이러한 선사용자의 권리는 미국, 영국, 독일, 프랑스 등 유럽의 각국,⁶⁰⁾ 이웃 일본⁶¹⁾이나 중국⁶²⁾ 등 거의 모든 국가에서 선실시자의 권리를 인정하고 있다.

미국의 경우, 선실시자의 권리는 판례법으로 발전되어 왔는데, 발명에 대한 발명자의 권리는

53) 헌법 제22조 제2항 및 제23조 제2항. 나아가 헌법 제37조 제2항은 “국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다.”고 규정하고 있는 바, 공공의 영역(the public domain)에 있는 자유실시기술은 모든 국민의 공유재산임으로 특정인에게 특허를 부여하는 것은 국민의 대표인 국회가 제정하는 법률에 의해서도 불가한 소급입법(헌법 제13조 제2항)을 법원판결에 의하여 특정인에게 소급적으로 재산권을 부여하는 것이므로 헌법에 위반된다고 할 수 있다. 다만 소급입법이 아닌 법률유보에 의한 재산권의 한계로 규정할 수는 있을 것이다.

54) 예컨대, 미국에서 저작권의 존속기간을 70년으로 연장하는 법률의 위헌성이 문제되었는데, 연방대법원은 저작권과 특허권의 보호는 헌법에 의한 법률유보이므로 저작권보호기간을 연장하는 명시적인 법률인 ‘Copyright Extension Act’(Pub. L. 105-298, §102(b) and (d), 112 Stat. 2827-2828 (amending 17 U.S.C. § 302, § 304))은 연방 헌법상 제한된 기간동안 (“limited Times”) 보호한다는 조항과 표현과 언론의 자유(Free Speech)에 관한 헌법조항에 위반되지 않는다고 판시했다. Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186 (2003).

55) 민법 제98조는 자연력을 물건으로 규정하고 있다.

56) 헌법 제120조 제1항에 규정된 특허는 특허법상의 특허와는 다르다.

57) 헌법 제22조 제2항 및 제23조 제1항.

58) 이는 윌리엄 블랙스톤 이후의 자연법/제도법 이분설의 입장이라고 볼 수 있고, 그러한 법리적 바탕에서 특허는 영업비밀을 포기한 것으로 보고 있다.

59) 헌법 제22조 제2항 및 제23조 제2항은 법률유보로 하고 있다. 나아가 특허발명에 대한 선발명자 및 선실시자의 권리를 인정하지 않는 것은 법리상으로 바람직하지 않지만, 법에 의해 그러한 선발명자 및 선실시자의 권리를 제한할 수는 있다고 판단된다.

60) 미국은 35 U.S.C. §273; UK Patent Act 1977 § 64, Germany Patent Act §12; France Intellectual property Act §L613-7.

61) 일본 특허법 제79조 (선사용에 의한 통상실시권) “特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する”(“특허출원에 관한 발명의 내용을 알지 않고 스스로 그 발명을 하거나 특허출원에 관한 발명의 내용을 알지 않고 그 발명을 한 자라면, 특허출원시 현재 일본에서 본 발명을 실시하는 사업을 하고 있는 사람 또는 그 사업을 준비하고 있는 사람 또는 준비하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 내에서 그 특허출원에 관한 특허권에 대하여 통상 실시권을 가진다.”)

62) 중국 전리법(특허법) 제75조 제2항 “在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”(“특허신청일 이전에 동일한 물품을 제조했거나, 동일한 방법을 사용했거나, 제조 및 사용에 필요한 준비가 완료되었으며, 제조 및 사용은 원래 범위 내에서만 계속되는 경우”)

자연법상의 권리로 보기 때문이다.⁶³⁾ 1967년 *Coakwell v. United States* 사건⁶⁴⁾에서 법원은 미국 헌법 및 커먼로상 특허권은 재산권(a form of property right)임은 명백하다고 하면서 ‘발명을 구현한 특정 물품들이 특허가 발행되기 전에 제조되었고 피고가 이를 특허 발행 전에 획득하였다는 사실은 이후에 그 물품을 사용할 권한을 부여하지 않는다’(“the fact that certain articles embodying an invention were manufactured before and obtained by the defendant before the patent issued does not authorize their use thereafter.”⁶⁵⁾)라고 판시하여, 특허취득전의 사용은 정당한 것으로 인정하고 있다. 그러나 법원은 ‘피고가 특허 출원 중이라는 사실을 알지 못했을 경우, [특허권자인] 특허가 등록되기 전에 [피고가] 취득한 [물품]에 대해 원고가 보상을 받을 수 있는지 여부를 지금 결정할 필요는 없다.’(“not necessary now to decide whether or not plaintiff could recover compensation with respect to [articles] procured prior to the grant of his patent if the defendant had not had knowledge of the pending patent application.”⁶⁶⁾)고 판시하고 있다.⁶⁷⁾ 현재 미국 특허법은 선실시자의 항변권을 인정하고 있다.⁶⁸⁾

3.3.2. 존속기간의 만료된 특허와 자유실시발명

공개 또는 공유인 발명은 공중의 적극적 재산이므로 어느 누구도 사유화를 할 수 없다. 특허 존속기간이 종료된 발명은 원칙적으로 공중의 재산이 된다. 특허존속기간이 만료된 발명은, 특허계약(patent contract)상 공중의 영역에 존재하게 되므로, 동일한 발명은 특허를 받지 못하게 된다.

Davoll v. Brown 사건⁶⁹⁾에서 미국 법원이

The patent laws are not now made to encourage monopolies of what before belonged to others, or to the public,....

[번역] 특허법은 다른 사람이나 공중에게 속하는 것에 대하여 [특허라는] 독점을 장려하기 위해 제정된 것이 아니다.

라고 한 판시와 같이, 공역에 존재하는 발명을 특정인에게 사유화하는 것은, 법에 명시된 경우외에, 허용되지 않는다.

발명에 대한 특허권의 존속기간이 만료되면 그 발명은 더 이상 특허권에 의한 독점의 대상이 되지 않는다. 그와 같은 발명은 공중의 영역에 존재하고, 모두의 자유사용의 대상이 된다.⁷⁰⁾ 연장이 되지 않은 특허의 존속기간이 종료하면 그 즉시 공중에게 속하게 된다.⁷¹⁾

예컨대 *Kimble v. Marvel Entertainment, LLC* 사건⁷²⁾에서 미국 연방대법원은 다수의 선

63) 최근 판결로는 *Stanford University v. Roche Molecular*, 563 U.S. 776 (2011)를 들 수 있다.

64) *Coakwell v. United States*, 372 F.2d 508 (Ct. Cl. 1967).

65) *Id.*, 510, 511.

66) *Id.*, 512.

67) *Rein v. Clayton*, 37 F. 354 (E.D. Mi 1889).

68) 35 USC §273. 미국에서 선실시자의 항변권에 관해서는 장은익, “미국에서의 선발명자 항변에 관한 연구”, 「한국산학기술학회논문지」, 제7권 제6호(2006), 1319-1336면 참조.

69) *Davoll v. Brown*, 7 F. Cas. 197 (C.C.D. Mass. 1845).

70) *Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co.*, 326 U.S. 249 (1945); *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29 (1964); *Kimble v. Marvel Entertainment, LLC*, 576 U.S. 446 (2015); *Acadia Pharmaceuticals Inc. v. Aurobindo Pharma Limited*, __ F.Supp.3d __ (DCDD 2023).

71) *Plax Corp. v. Precision Extruders, Inc.*, 239 F.2d 792 (1957) (“The law permits an inventor to have a monopoly on his invention for the number of years fixed by the statutes. The monopoly is so limited in the public interest” *Id.*, 796).

72) *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 230 (1964).

례를 인용하면서

This Court has carefully guarded that cut-off date, just as it has the patent laws' subject-matter limits: In case after case, the Court has construed those laws to preclude measures that restrict free access to formerly patented, as well as unpatentable, inventions. In one line of cases, we have struck down state statutes with that consequence.⁷³⁾

[번역] 본 법원은 마치 특허법상의 쟁점의 한계를 엄격히 한 것처럼, 그 존속기간의 만료일에 대하여도 신중히 접근해 왔다. 다수의 사건에서 법원은 특허를 받은 발명이나 특허를 받을 수 없는 발명에 대해 공중이 자유사용이나 접근을 제한하는 수단을 제외하도록 그 특허법을 해석해 왔다. 일련의 사건들에서 연방대법원은 그러한 자유로운 접근을 제한하는 결과를 초래하는 주(state) 법률들을 무효화 해왔다.

라고 하여, 특허존속기간이 만료된 특허는 특허권자의 재산이 아닌 공중이 자유로이 이용할 수 있는 자유실시발명이 된다는 점을 전제로 판시했다.⁷⁴⁾

미국의 경우, 우리 특허법 제89조의 모법이라고 할 수 있는 1984년 해치 왁스만 법(Hatch-Waxman Act)이라고 불리는 the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 (the Drug Price-Patent Term Act)이 제정되어 특허존속기간이 연장될 수 있도록 했다.⁷⁵⁾ 그런데 미국에서는 특허 존속기간이 만료되면 특허연장 출원을 할 수 없다는 점을 명확히 하고 있다.⁷⁶⁾ 특허기간이 종료되면 그 발명은 공개된 공중의 영역에 존재하는 공유발명이 되기 때문이다. 따라서 특허기간이 종료되기 전에 충분한 시간을 두고 연장 등록출원을 해야 하고, 또한 공역(the public domain)에 놓이는 것을 방지하기 위해서 잠정적 연장등록을 받아야 한다. 연장등록을 하기 위해서는 다음의 5가지 요건을 충족해야 한다.⁷⁷⁾

1) 특허가 만료되기 전에 연장등록이 출원될 것.(The patent had not expired before an application was filed.)

2) 35 USC 156(e)(1)에 의하여 연장된 사실이 없을 것.(The patent has never been extended under 35 USC 156(e)(1).)

3) 연장등록출원은 FDA에 의해 승인을 받은 날로부터 60일 이내에 출원될 것. (The application for extension is submitted within 60 days of FDA approval of the product.)

4) 해당 상품이 상업적 마케팅이나 사용 이전에 주기적인 심사의 대상이 될 것.(The product has been subject to a regulatory review before its commercial marketing or use.)⁷⁸⁾

5) 승인은 일부 예외와 함께 제품의 최초의 상업적 마케팅이나 사용이 될 것.(The approval is the first permitted commercial marketing or use of the product (with some exceptions).)

특허연장이 신청되기 전에 특허가 만료되지 않아야 한다는 것은 연장의 첫째 조건이다.⁷⁹⁾ 위

73) Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 135 S. Ct. 2401, 2407, 576 U.S. 446 (2015).

74) 그 외에도 In re Zickendraht, 319 F.2d 225 (C.C. Pa, 1963).

The public should also be able to act on the assumption that upon expiration of the patent it will be free to use not only the invention claimed in the patent but also any modifications or variants thereof which would have been obvious to those of ordinary skill in the art at the time the invention was made, taking into account the skill of the art and prior art other than the invention claimed in the issued patent.

Id. 232. 위 판결을 인용하면서, 특허존속기간이 만료된 특허는 자유이용발명이 되는 것은 근본적인 법리라고 한 판결은 In Re Paolo Longi, et al, 759 F.2d 887, 892-3 (CAFC, 1085).

75) 동법은 의약품에 대한 발명자의 의약품 특허권의 존속기간을 연장하여 의약품 발명을 장려하고 반대로 특허권자가 가지고 있는 약제정보를 복제약 제조업자가 이용토록 하여 복제약의 조기 출시를 통해 의약품 가격 경쟁을 유도하여 특허권자와 후발 복제약 제조사 간의 이익 균형을 도모하려고 제정한 것이다. 엄태민, 위 논문(주 17) 11면, 주 17 참조.

76) 37 C.F.R. §1.741.

77) 35 U.S.C. §156.

78) Merck & Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 347 F.3d 1367, 68 USPQ2d 185 (Fed. Cir. 2003) 참조.

조건에서도 보다시피 존속기간과 연장등록 출원은 별개의 것으로 취급하고 있다.

EU는 SPC(Supplementary Protection Certificates)라고 하는 추가보호증명제도에 의하여 유럽연합회원국들의 특허존속기간연장제도를 운영하고 있다.⁸⁰⁾ SPC를 취득하기 위해서는 본 특허가 유효해야 한다. 또한 존속기간이 남아있어야 한다.⁸¹⁾ SPC가 연장된 권리의 범위를 정한다.⁸²⁾ 미국이나 우리나라에서도 기존 특허와 동일한 효력을 부여하는 것이 아니므로 이러한 점에서는 SPC와 같은 의미를 가진다.⁸³⁾ 다만 SPC에서 허가되는 범위내에서 사용이 가능하다.⁸⁴⁾ 즉 특허가 시판승인(Marketing Authorisation)보다 먼저인 경우에는 시판승인이 있은 후 6월 이내에 SPC를 출원하여야 하고, 시판승인이 특허등록보다 먼저인 경우에는 특허를 등록한 후 6월 이내에 SPC를 출원해야 한다. 두 경우 모두 연장될 특허의 존속기간이 만료되지 않아야 한다.

3.3.3. 특허존속기간 만료 후의 보호

3.3.3.1. 1809년 Evans v. Weiss 사건

과거 미국에서 존속기간이 만료되어 공중의 영역에 있는 발명에 대하여 처분적 법률의 입법에 의하여 다시 보호한 경우가 있었다. 또한 예외적으로 형평적 고려 등을 하여야 할 필요가 있는 경우에는 특허권의 회복을 할 수 있는 경우가 있다. 법에 규정된 재심에 의해서 구제된 특허의 경우에도 그와 같은 예가 된다. 다만, 이러한 경우라도 특허권의 회복전에 그 발명은 공중의 자유이용의 대상이 되었으므로 자유이용을 하게 된 공중에게 다시 회복한 독점권을 주장하지 못한다.⁸⁵⁾ 현대 특허법은 회복전에 실시했던 공중은 자유사용을 할 수 있도록 하여 형평상의 균형을 맞추고 있다.

1809년 Evans v. Weiss 사건은 문제된 발명에 대한 특허권이 만료된 이후 개별입법에 의하여 다시 특허권을 다시 부여한 경우이다. 1800년 개정된 미국 특허법(the Act of Patent 1800)⁸⁶⁾ 제1조에는 다음과 같이 발명의 신규성에 관한 규정이 있었다.

79) 임태민, 위 논문(주 17), 14면.

80) SPC의 근거는 다음의 두 규제에 의한다. 다만, 1992년 규제는 2009년 규제에 의해 대체되었다. Council Regulation (EEC) No 1768/92, amended by regulation No 469/2009; Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996.

81) Chris Goddard, "Supplementary Protection Certificates - European Patent Term Extensions", Lexology, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5088728a-5b7d-44f9-860d-3dd40c0c2b82>>, 검색일: 2024. 7. 19. ("To be eligible for an SPC, a product must be "protected" by a "basic patent in force". The simplest requirement of this is that the relevant patent (European or National) must have granted and not have expired before you apply for your SPC.")

82) 강춘원, "존속기간이 연장된 특허권의 효력범위 -특허법 제95조의 새로운 해석론-", 「지식재산연구」, 제14권 제4호(2019), 13면은 미국식 제도와 EU의 제도가 다르다고 설명한다.

83) 미국은 예컨대, 연장된 특허의 권리범위에 원 의약품의 활성성분(active ingredient)에 염(salt)과 에스테르기(ester)가 포함되어 FDA가 허가한 용도에 미친다. 35 U.S.C. § 156(f)(2) "Drug Product".

84) regulation No 469/2009 (2009. 5. 6.) §4. ("Within the limits of the protection conferred by the basic patent, the protection conferred by a certificate shall extend only to the product covered by the authorisation")

85) 이러한 법원리는 재심에 의해 회복된 특허권의 효력제한 법리로 나타나 있다. 우리 특허법 제181조 참조. 미국의 경우, 35 U.S.C. §252은 재등록 특허(reissued patent)는 재등록이 허가되기 전에 미국 내에서 제조, 구매, 판매, 청약 또는 사용했거나, 미국으로 수입한 사람이나 그 사람의 사업 승계자가 재등록된 특허에 의해 특허받은 물건을 계속 사용하거나, 판매를 제의하거나, 타인에게 사용되거나, 판매 제의되거나, 판매되도록 판매할 권리를 약화하거나 영향을 미치지 아니한다. 기본적으로 재등록제도는 원출원등록된 특허의 존속기간내에서 인정되는 것으로 원출원등록된 특허가 그대로 유지된다고 할 수 있다. 미국에서 재등록은 우리나라의 정정출원, 변경출원 또는 분할출원과 유사한 제도이지만, 다른 제도로서 특허등록이 완료된 후에도 출원인이 등록특허의 권리범위를 변경하거나 확장하여 출원 형식으로 제출하면, 심사관이 이를 심사하여 재등록할 수 있는 제도이다.

86) Act of April 17, 1800, Ch. 25, 2 Stat. 37 (1800).

Provided always, that every person petitioning for a patent for any invention, art, or discovery, pursuant to this act, shall make oath or affirmation before some person duly authorized to administer oaths, before such patent shall be granted, that such invention, art, or discovery, hath not, to the best of his or her knowledge or belief, been known or used either in this or any foreign country: and that every patent which shall be obtained, pursuant to this act, for any invention, art, or discovery, which it shall afterwards appear had been known or used previous to such application for a patent, shall be utterly void.

[번역] 다만, 이 법에 따라 어떠한 발명, 기술, 발견에 대한 특허를 청원하는 모든 사람은, 특허가 부여되기 전에, 그 발명, 기술, 발견이 이 나라나 다른 어떤 국가에서도 그의 최선의 지식 또는 믿음에 따르면 이미 알려지지 않았거나 사용되지 않았음을, 행정적 선서를 수용할 권한이 있는 사람 앞에서 증언 또는 맹세를 하여야 하며, 이에 따라 취득한 모든 발명, 기술, 발견에 대한 특허는, 나중에 그 특허 청원 전에 이미 알려졌거나 사용된 것으로 판명될 경우 궁극적으로 무효가 된다.

즉, 특허를 취득할 수 있는 발명에 대한 신규성의 정의를 하고 있었다. 어찌되었든 특허출원 시점에서 공개된 발명(신규성 상실 발명)은 특허를 취득하지 못했다.

그러나 1809년 *Evans v. Weiss* 사건⁸⁷⁾은 1차 특허가 무효된 후에 다시 특허를 취득할 수 있는지가 문제가 되었다. 이 사건 원고 *Evans*는 1790년 연방특허법이 제정되기 이전에 혁신적인 자동 밀가루 제조기의 발명을 완성하여 비밀로 하다가 주의 특허법에 의하여 메릴랜드와 뉴햄프셔 주에서 특허를 취득하였고, 연방특허법이 시행되자 14년간의 연방특허권을 취득했다.⁸⁸⁾ 특허존속기간이 만료하여 그 발명은 공유(the public domain)가 되었고, 또한 1807년 *Evans v. Chambers* 사건⁸⁹⁾에서 발명의 공개가 불충분하다는 이유로 그 특허가 무효가 되었다.

특허가 종료되자 *Evans*는 자신은 획기적인 자동제분장치를 발명하여 미국 사회에 기여했지만 미국의 경제규모와 영업적 어려움으로 인하여 해당 특허로부터 보상을 받지 못했으므로 특허기간을 연장 부여하여 달라는 반복된 청원을 시도한 끝에 1808년 1월 21일 미국 의회는 *Evans*의 특허를 구제해 주는 처분적 법률⁹⁰⁾을 제정하여 14년간 특허를 부여했다.

그런데 원래의 특허가 무효 또는 존속기간이 만료되기 되기 이전인 1802년 5월 7일, 피고 *Weiss*는 원고로부터 원고의 특허발명에 대한 라이선스를 받아, 1808년 *Evans*의 구제 입법이 통과되기 전에 펜실바니아의 한 카운티인 *Wissahicon Creek*라는 곳에서 자신이 방앗간 기계에 그 발명을 개량하여 사용하고 있었다.

원고는 1808년 1월 구제입법이 통과되고 곧바로 2월 피고에 대하여 자신이 특허침해통지를 하였으므로 1808년 1월 22일 이후에 개량된 밀(mill), 두번째 축(wheel)과 맷돌 1쌍의 이용에 대한 특허침해가 있다고 주장하면서 침해소송을 제기했다. 피고는 특허가 무효가 되어 공개된 발명에 해당하므로 그 이후에 의회 입법에 의해 특허를 취득하더라도 그 특허권은 자신에게 효력이 없다고 주장했다.

Washington 판사는 법원은 특허가 종료됨으로서 그 특허로 독점을 했던 발명은 공공의 영역(the public domain)에 있게 되었고, 의회의 구제법령에 의해 원고의 특허가 다시 특허로 보호됨으로써 피고는 불가피하게 원고의 특허 침해한 것이지만, 피고의 특허침해를 법원 판결에 의해 비침해화하는 것은 판결에 의해 의회 입법을 무효화 하는 것이므로 법원의 권한을 넘는 것이라고 판시했다. 연방대법원도 원심을 지지했다. 즉 사법권은 입법권을 행사할 수 없으므로 의

87) *Evans v. Weiss*, 8 F. Cas. 888, 889 (C.C.D. Pa. 1809). *Evans v. Jordan*, 13 U.S. (9 Cranch) 199 (1815).

88) P. J. Federico, "Patent Trials of Oliver Evans", *Journal of the Patent Office Society*. Vol.27(1945), p. 590.

89) *Evans v. Chambers*, 8 F. Cas. 837 (CC Pa. 1807).

90) 법의 명칭은 "An Act for the Relief of Oliver Evans"(6 Stat. 70)이다.

회가 법으로 명시한 사항을 무효화할 수 없다는 사법자제론의 입장이었다.⁹¹⁾

본 판결에 대하여 1790년 미국 연방 최초의 특허법 제정을 주도한 토머스 제퍼슨은 법의 소급적 적용은 형사법에서 금지되지만 민사법에서도 정당화 될 수 없다고 강조했다:

they are equally unjust in civil as in criminal cases, and the omission of a caution which would have been right, does not justify the doing of what is wrong.⁹²⁾

[번역] [법의 소급적용은] 형사 뿐만 아니라 민사 사건에서도 동등하게 정의롭지 않고, 법에 명시적으로 그와 같은 소급효를 금지하지 않은 것은 잘못된 것을 하는 것을 정당화 하지 않는다.

이러한 제퍼슨의 자유이용발명에 관한 사상은 제퍼슨이 아이작 맥퍼슨(Isaac McPherson)에게 보낸 편지도 나타나 있다. 본 편지는 위 Evans v. Weiss 사건의 원고였던 올리버 에반스(Oliver Evans)⁹³⁾로부터 특허침해경고를 받았던 맥퍼슨의 질문에 제퍼슨이 답하는 내용이다.

Your letter, however, points to a much broader question, whether what have received from Mr. Evans the new and the proper name of Elevators are of his invention, because, if they are not, his patent gives him no right to obstruct others in the use of what they possessed before.⁹⁴⁾

[번역] 그러나 귀하의 편지는 Evans로부터 받은 엘리베이터의 새로운 명칭과 고유 명칭이 그의 발명품인지 여부에 대한 훨씬 더 광범위한 질문을 하게 한다. 그의 발명이 아니라면, 그의 특허는 다른 사람들이 이전에 소유했던 것을 그들이 사용하는 것을 방해할 수 있는 권리를 그에게 부여하지 않기 때문이다.

위 발췌 부분은 제퍼슨은 Evans가 가진 특허가 이미 공중에 귀속된 발명에 대하여 특허가 부여된 것인지를 언급하는 내용이다.

그러나 토마스 제퍼슨의 견해는 모두 지지받은 것은 아니었다. 당시 메사추세츠 주 연방법원의 조셉 스토리(Joseph Story) 판사는

The power is general, to grant to inventors; and it rests in the sound discretion of congress to say, when and for what length of time and under what circumstances the patent for an invention shall be granted. There is no restriction, which limits the power of congress to enact, [only to] where the invention has not been known or used by the public.⁹⁵⁾

[번역] [의회가] 발명가에게 [특허를] 부여하는 권한은 일반적이고; [그러한 의회의 권한 행사는] 어떤 상황에서 발명에 대한 특허를 부여할지에 대하여 충분한 심사에 의존한다. 다만 발명이 알려지지 않거나 공중에게 이용되었더라도 의회의 입법 권한은 제한이 없다.

라고 판시하여, 의회 입법을 지지하는 판결을 하였다.⁹⁶⁾ 이러한 처분적 법률(private bill)에 의한 특허권의 연장은 1862년에도 존재했었다.⁹⁷⁾

91) Evans v. Jordan, 13 U.S. (9 Cranch) 199, 203-204 (1815). 본 사건은 동일한 원고에 의하여 동일한 특허와 입법에 근거하여 제기한 사건으로 법원은 Evans v. Weiss, 8 F. Cas. 888 (C.C.D. Pa. 1809) 사건과 같이 입법에 의한 보호이므로 법원이 간섭할 수 없다고 판시했다.

92) Edward C. Walterscheid, "Defining the Patent and Copyright Term: Term Limits and the Intellectual Property Clause", *Journal of Intellectual Property Law*, Vol.7 No.2(2000), p. 372.

93) 올리버 에반스(Oliver Evans)는 미국 건국 초기에 유명했던 발명가이다. 그는 미국에서 초기 증기기관의 발명자이기도 했다.

94) Thomas Jefferson, "Jefferson's letter to Isaac McPherson, Monticello, August 13, 1813", *The Complete Works of Thomas Jefferson: Autobiography, Correspondence, Reports, Messages, Speeches and Other Official and Private Writings*, Madison & Adams Press, 2018.

95) Blanchard v. Sprague, 3 F. Cas. 648, 650 (C.C.D. Mass. 1839) (No. 1,518).

96) 그 당시 미국에서는 개별 입법에 의해 특허권을 부여해주는 경우가 많았다. Christine P. Benagh, *The History of Private Patent Legislation in the House of Representatives*, US Govt. Print. Off., 1979, p. 6.

97) 1836년 특허법 제18조에는 특허권 존속기간 연장에 관한 조항이 있었다. 1862. 5. 30.에 미국의회를 통과한 법률은 John Goulding에게 부여한 특허에 대하여 1862. 8. 30.부터 7년의 존속기간연장을 하였고, 그 이후 타인에게 이전되어, 1864. 6. 28. 재등록(reissue)에 성공했다. Jordan v. Dobson, 2 Abb.U.S. 398 (E.D.Pa. 1870) 참조.

Evans 사건의 경우, 신규성의 해석론에 의해서도 피고의 특허에 대하여는 선실시자의 권리⁹⁸⁾와 같은 법리를 도입할 수 있었다. 그런데 특허권을 다시 인정하는 명시적인 입법이 존재하기 때문에 그 실정법을 우선하여 Evans의 손을 들어준 것은 19세기 공리주의가 강했던 영국의 영향이라고 생각된다. 왜냐하면 공리주의자들은 자연법은 추상적이고 그 실체를 알 수 없기 때문에 자연법의 존재를 인정하는 것은 넌센스("nonsense on stilts")⁹⁹⁾라고 하고 있었기 때문이다. 나아가 공리주의의 이러한 실정법 우선의 해석은 대헌장(Magna Carta)의 법치주의와 그 뒤를 이어 1647년 퍼트니 논쟁(Putney Debates)에서 제정법인 의회법 우선의 원칙을 강조하고, 청교도 혁명 이후 영국의 의회주의 원칙 확립에 기여한 헨리 아이어턴(Henry Ireton),¹⁰⁰⁾ 제레미 벤담과 그 이후의 존 오스틴(John Austin, 1790-1859)¹⁰¹⁾ 등의 의회법 지상주의 사상이 발전되어 온 것으로서, Story 판사의 해석은 19세기 영국의 주류철학인 공리주의에 의한 것으로 보인다.

그러나 자연법에 의거한 법리해석은 소멸한 것이 아니다. 의회법우선원칙을 지킨 것은 19세기 미국이 공리주의와 실용주의 정신이 강했기 때문이지, 결코 자연법 사상이 소멸했기 때문이 아니다. 다만 이러한 정치철학적 배경은 19세기 미국의 법해석에 영향을 미쳐, 의회법을 중심으로 상대적으로 형식주의적에 치우친 해석을 하였지만, 여전히 자연법 사상이 남아 있던 미국의 법리 해석은 20세기 말부터 자연법을 적극적으로 인식하는 변화를 하였다.¹⁰²⁾ 즉 발명자는 자신의 발명에 대한 자연법상의 권리를 갖는다고 해석한다. 그렇지만 특허를 취득하기 위해서는 실정법상의 규정을 준수해야 한다. 그러한 영국 공리주의의 입법관과 형식주의 법해석이 미국의 입법과 법해석에 영향을 미친 점도 있다고 보인다.

3.3.3.2. 자연법 원리의 재등장

Evans의 특허권 연장 청원이 성공을 하고, 그 이후에도 저작권연장청원도 의회에서 승인되었다.¹⁰³⁾ 19세기 초반 개별 입법에 의한 개별 특허권의 연장에 대하여는 연방헌법이 부여한 연방 의회의 권한을 넘는 것이라는 비판이 계속되었다.¹⁰⁴⁾ 특히 Evans에게 의회입법에 의해 특

98) 특허법 제103조 참조.

99) 'nonsense on stilts'는 자연법을 인정하지 않은 제레미 벤담이 한 자연법을 주장하는 것에 대한 냉소적인 언어이다. 공리주의자들은 특허권은 국가가 만들어 낸 실정법상 권리로서 일반적인 기준에 의하여 법에 의하여 부여하여야 하는 권리라고 하였고, 이러한 견해가 절충되어 나온 학설이 19세기 영업비밀포기설이다. 즉 영업비밀은 실정법에 의하여 인정된 것이 아니라 자연법상 점유의 원칙에 의하여 인정되는 자연법상의 권리이고, 특허권은 실정법에 의하여 인정되는 권리로 본 것이다. Jeremy Bentham, "Anarchical Fallacies", Edit. by John Bowring, *The Works of Jeremy Bentham*, Vol. 2, Simpkin, Marshall, & Co., 1843, p. 523 참조.

100) 나종갑, 위 책 (주 46) 90면.

101) 나종갑, 위 책 (주 46) 495면, 각주 798. 영국의 법철학자 Hart는 제레미 벤담과 존 오스틴은 법의 도덕성을 분리하여 실증주의 철학을 주장했다고 한다. H. L. A. Hart, "Positivism and The Separation of Law and Morals", *Harvard Law Review*, Vol.71 No.4(1958), pp. 594-625.

102) 미국은 영국과 달리 자연법을 인정하고, 영업비밀보호법리는 자연법 원칙에 기한 것이고, 특허법은 실정법에 의한 보호라는 영업비밀포기설의 입장에 있다. 따라서 특허법원리도 발명에 관하여는 자연법 원리에 기한 해석을 하고 있다.

103) Christine P. Benagh, *supra* note 96, p. 6.

104) *Id.*, 9. 특허권의 연장은 그 발명에 대하여 충분한 보상을 받지 못하였다는 점을 인정하였는데, 점차로 의회는 그와 같은 특허권 연장 법안을 통과시키지 않았다. 앞서 언급한 바와 같이 1862년에도 특정인의 특허권을 연장하는 법률이 제정되었고, 1870년 이후에는 특허권을 실시하여 충분한 보상을 받지 못했다는 논리를 의회에서 거의 수용하지 않았다. *Id.*; Tyler T. Ochoa, "Patent and Copyright Term Extension and the Constitution: a Historical Perspective", *Journal Copyright Society of the U.S.A.*, Vol.49(2001-2002), p. 49. 그 후에 간헐적으로 특허권에 대하여는 1916, 1962년에도 연장을 한 경우가 있고, 저작권은 1971이 마지막으로 특정인에 대한 저작권 연장을 한 경우로 처분적 법률이 제정된 경우들이 있었다. *Id.* & *Id.*, 51-52 다만, 아직 유효한 특허를 연장하는 것과 특허권이 만료된 경우에 다시 특허를 부여하는 것은 구별해야 한다. 연방대법원은 저작권과 특허권은 구별된다는 입장이다. *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186,

허권을 설정한 사례와 같이 이미 특허권이 유효하게 존속하는 동안에 특허권을 연장하는 법안¹⁰⁵⁾과 달리 특허권이 종료한 경우에 특허권을 다시 부여할 수 있는지에 대하여 논쟁이 발생했고, 이는 특허법 원리에 어긋나는 것으로 결론지었다.

결국 특허의 존속기간이 만료된 경우에는 특허가 존재하지 않는다. 이러한 법리는 우리 특허법상 존속기간 연장이 성공하지 않은 경우도 마찬가지라고 할 것이다. 1869년 *Bourne v. Goodyear* 사건¹⁰⁶⁾에서 미국 연방대법원은 연장된 특허권이 그 존속기간이 종료된 경우나 중지된 경우에, 그 연장의 효력을 다투는 소송은 연장하는 대상이 없기 때문에 소송물이 없다는 취지로 판시했다. 또한 1871년 *Mowry v. Whitney* 사건¹⁰⁷⁾에서 연방대법원은 특허존속기간과 그 연장기간이 종료된 이후에는 특허의 유효성에 대한 판단을 할 수 없다고 판시했다. 왜냐하면 효력이 존재하는 유효한 특허라는 소송물이 존재하지 않기 때문이다. 이 사건에서 1862. 4. 25. 냉각 주물 차량축에 특허권이 종료되자 피상고인(Asa Whitney)은 1848년 특허법¹⁰⁸⁾에 기하여 7년간의 특허권연장신청을 했다. 특허권자의 특허권이 종료되기 전인 1862. 3. 21. 상고인(Albert Mowry)은 자신이 발명한 냉각 주물 차량축에 대하여 특허권을 취득했다. 위 특허에 적용되는 1836년 법과 1848년 수정특허법은 특허에 의해 충분한 보상을 얻지 못한 경우에 특허권자는 존속기간연장신청을 할 수 있도록 규정했다. 1862. 3. 피상고인은 자신의 특허권에 7년의 존속기간연장신청을 하여, 그 존속기간연장이 허가되었다. 피상고인은 상고인에게 특허침해소송을 제기했으나, 상고인은 피상고인이 특허연장신청을 할 때 1836년 특허법 제18조의 존속기간연장요건인 특허로 인한 수익을 얻지 못했다는 것을 허위로 제시했으므로 특허존속기간연장은 무효라고 주장했다. 그러나 법원은 피상고인의 특허의 존속기간 및 그 연장기간이 종료된 이후에 제소된 사건에 대하여는 그 소송물이 존재하지 않으므로 법원이 판단할 수 없다고 판시하였다.

‘노파르티스 AG 존속기간연장 사건’에서 문제된 특허권의 존속기간이 만료되었으므로 존속연장대상이 존재하지 않는다. 따라서 연장신청을 할 수 없다. 나아가 존속기간이 만료되기 전에 연장신청 중이라고 하더라도, 미국제도와 같이 잠정연장(Interim Extension)¹⁰⁹⁾에 의하여 그 특허가 임시적으로 존속하고 있다고 판단되거나, 그 특허의 효력을 유지시키는 기타 명시적인 국회 입법이 존재하지 않는 한, 그 연장신청중인 특허는 만료된다는 결과가 된다.¹¹⁰⁾ 그와 같은 결과의 타당성에 대하여는 다양한 의견이 있을 수 있다. 현재 특허법은 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 그 존속기간은 연장된 것으로 의제하여¹¹¹⁾ 그와 같은 결과를 입법적으

217 (2003).

105) 대표적으로 아래 *Merck Co., Inc. v. Kessler*, 80 F.3d 1543 (Fed. Cir. 1996) 사건에서 문제된 바와 같이 여전히 유효한 특허권에 대하여 그 보호기간을 연장하는 것은 그 헌법상이 문제가 되지 않았다. 저작권의 경우에도 아래 *Eldred v. Ashcroft* 사건(537 U.S. 186 (2003)에서 그 헌법성이 인정되었다.

106) *Bourne v. Goodyear*, 76 U.S. 811 (1869).

107) *Mowry v. Whitney*, 81 U.S. 434 (1871).

108) Act of May 27th, 1848, 6 Stat. at Large, 231, amending the act of July 4th, 1836. 1848년 특허법은 연장에 관한 권한을 1836년 특허법상 특허위원회에서 특허청장으로 이관했다. 연장 자체는 1836년 특허법 18조에 의해 7년의 연장을 할 수 있었다.

109) 미국에서는 잠정연장은 승인단계(approval phase)에서 인정되는데, 그 요건은 첫째는 35 U.S.C. § 156(d)(5)에 근거하여 특허존속기간종료전 6개월과 15일 사이에 승인을 받지 못한 경우에 잠정연장신청을 할 수 있고, 두 번째는 35 U.S.C. § 156(e)(2)에 근거하며, 특허존속기간이 연장증명의 승인 또는 거절 전에 만료되는 경우에, 특허상표청장이 연장에 적합하다고 판단하는 경우에 1년내에서 연장을 할 수 있다. 연장거절 사례로는 *Somerset Pharmaceuticals v. Dudas*, No. 2007-1447 (Fed. Cir. 2007) 참조.

110) 현재 우리 특허법 제90조 제2항에 그와 같은 취지가 규정되어 있다. 동조 제2항은 “제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 제89조 제1항에 따른 허가등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에 따른 특허권의 존속기간의 만료 전 6개월 이후에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 할 수 없다.” 라고 규정하고 있는데, 이는 최대 6개월의 연장심사를 위한 기간으로 볼 수 있다.

111) 특허법 제90조 제4항.

로 방지하고 있다.

법원판결에 의하여 존속기간연장 및 그 소급적 연장을 하는 것은 법에 근거가 없는 위헌 판결 일 수 있다. 왜냐하면, 우리 헌법 제22조 2항 및 제23조 제1항에 의하여 법률유보에 의하여 의해 특허법이 재산법으로 제정되었고, 제13조 제2항에 의하여 재산권의 소급적 박탈을 하지 못하도록 하고 있다. 즉 특허존속기간만으로 의하여 공역에 있는 자유실시발명에 대하여 종전 특허권자에게 특허권을 회복시키는 것은 특별한 사정이 없는 한 자연법 원리에 위반된다. 또한 우리 헌법은 과학기술자와 발명가의 보호를 명시적으로 입법사항으로 하고 있고, 국민의 재산권을 소급적으로 박탈하지 못하도록 하고 있는데, 노파르티스 AG.는 존속기간연장 사건과 같이 국회의 명시적 입법 없이 법원판결에 의해 자유실시발명을 이전의 특허권자에게 다시 특허를 부여하는 것은 위헌적인 판결이 될 수 밖에 없다.

Evans v. Weiss 사건 법리는 이후에 사실상 무효가 되었는데, 1966년 Graham v. John Deere Co. 사건에서 연방대법원은

Congress may not authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available.¹¹²⁾

[번역] 의회는 이미 공공의 영역에 있는 지식을 제거하거나 이미 존재하는 자료에 대한 자유로운 접근을 제한하는 특허의 부여를 승인할 수 없다.

라고 판시하여, 일단 발명이 공중의 영역에 존재하게 되면, 그 발명은 자유이용발명이 되는 법리를 확인했다. 나아가 의회는 공중이 자유롭게 사용할 수 있는 재산권을 소급적으로 박탈하는 입법(*ex post facto* law)을 할 수 없다고 판시했다.¹¹³⁾ 이는 입법권에 의한 경우에는 법원이 입법권의 적정성을 판단할 수 없다고 한 Evans v. Weiss 판결 법리를 사실상 무효화 한 것이다.

저작권이 문제된 2003년 Eldred v. Ashcroft 사건에서 반대의견을 제시한 연방대법관 Stevens은

Congress passed private bills either directly extending patents or allowing otherwise untimely applicants to apply for patent extensions for approximately 75 patents between 1790 and 1875. Of these 75 patents, at least 56 had already fallen into the public domain. The fact that this repeated practice was patently unconstitutional completely undermines the majority's reliance on this history as "significant."

112) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 6 (1966).

113) Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 147-48 (1989) 연방대법원은 제퍼슨의 편지를 인용하면서 다음과 같이 판시했다.

He viewed a grant of patent rights in an idea already disclosed to the public as akin to an *ex post facto* law, "obstruct[ing] others in the use of what they possessed before." Id. at 326-327. Jefferson also played a large role in the drafting of our Nation's second Patent Act, which became law in 1793. The Patent Act of 1793 carried over the requirement that the subject of a patent application be "not known or used before the application." Ch. 11, 1 Stat. 318, 319. A defense to an infringement action was created where "the thing, thus secured by patent, was not originally discovered by the patentee, but had been in use, or had been described in some public work anterior to the supposed discovery of the patentee."

[번역] 제퍼슨은 이미 대중에게 공개된 아이디어에 대한 특허권 부여를 "다른 사람이 이전에 소유했던 것을 [스스로] 사용하는 것을 방해하는" 소급 입법과 유사한 것으로 간주했다. 제퍼슨은 또한 특허 출원의 대상이 "출원 전에 알려지지 않거나 사용되어서는 안 된다"는 요건이 명시된, 1793년에 입법된 미국의 두 번째 특허법 초안 작성에 큰 역할을 했다. "특허로 보호되는 사물이 원래 특허권자에 의해 발견된 것이 아니라 특허권자로 추정된 발견보다 선행하여 공개적으로 사용되거나 기록된 것이라는 침해소송에 대한 항변이 존재한다."

Copyright legislation has a similar history. The federal Copyright Act was first amended in 1831. That amendment, like later amendments, not only authorized a longer term for new works, but also extended the terms of unexpired copyrights. Respondent argues that that historical practice effectively establishes the constitutionality of retroactive extensions of unexpired copyrights.

Of course, the practice buttresses the presumption of validity that attaches to every Act of Congress. But, as our decision in *INS v. Chadha*, 462 U. S. 919 (1983), demonstrates, the fact that Congress has repeatedly acted on a mistaken interpretation of the Constitution does not qualify our duty to invalidate an unconstitutional practice when it is finally challenged in an appropriate case. As Justice White pointed out in his dissent in *Chadha*, that case sounded the "death knell for nearly 200 other statutory provisions" in which Congress had exercised a "'legislative veto.'" *Id.*, at 967. Regardless of the effect of unconstitutional enactments of Congress, the scope of "'the constitutional power of Congress ... is ultimately a judicial rather than a legislative question, and can be settled finally only by this Court.'"

....

In 1861, Congress amended the term of patents, from a 14-year term plus opportunity for 7-year extension to a flat 17 years with no extension permitted. Act of Mar. 2, 1861, ch. 88, § 16, 12 Stat. 249. This change was not retroactive, but rather only applied to "all patents hereafter granted." *Ibid.* To be sure, Congress, at many times in its history, has retroactively extended the terms of existing copyrights and patents. This history, however, reveals a much more heterogeneous practice than respondent contends. It is replete with actions that were unquestionably unconstitutional.¹¹⁴⁾

[번역] 1790년부터 1875년 사이에 [미국] 의회는 약 75개의 특허에 대해 직접적으로 특허존속기간을 연장하거나 특허출원자들이 궁극적으로 특허존속기간 연장신청을 허용하는 개별 법률을 입법했다. 그 75개의 특허 중 최소한 56개는 이미 공공의 영역에 존재하는 발명이 포함되었다. 이 반복적인 관행이 명백히 헌법에 어긋나는 사실은 이러한 반복적인 역사를 [연장된 특허의 유효함에 대한] "중요한" 근거로 보는 다수 의견을 완전히 퇴색시킨다.

저작권 입법도 유사한 역사를 가지고 있다. 연방 저작권법은 1831년 처음 개정되었다. 그 개정법은 후에 있었던 개정법률들과 마찬가지로 새로운 저작물에 대한 긴 보호 기간을 인정한 것뿐만 아니라 보호기간이 만료되지 않은 저작권의 기간도 연장했다. 피고는 이러한 역사적인 관행이 만료되지 않은 저작권의 추가적 연장의 헌법적 타당성을 효과적으로 입증한다고 주장한다.

물론, 이러한 [반복적] 관행은 의회의 각 법안에 대한 그 헌법성 추정을 강화한다. 그러나 *INS v. Chadha* 사건 (1983) 판결이 보여 주듯이, 의회가 헌법의 잘못된 해석을 반복했다는 사실은 결국 적절한 사례에서 그 헌법성이 쟁점이 되었을 때 헌법에 어긋나는 [의회] 관행(practice) [‘관행’으로 번역한 이유는 헌법성을 보장받지 못한 반복된 행위이기 때문이다.]을 무효화하는 것은 법원의 의무라고 할 수 없다. *Chadha* 사건에서 반대 의견을 제기한 White 대법관은, 그 사건이 의회가 "'입법 부인(legislative veto)'"을 행사한 거의 200개 다른 법적 규정에 대해 "'종말의 경고'"를 했다고 지적했다. 불법적인 의회 입법의 영향에 관계없이 "'의회의 헌법적 권한의 범위는 궁극적으로 입법적인 문제보다는 사법적 문제이며, 이 법원에 의해 최종적으로 해결될 수 있다.'"

1861년, 의회는 특허 기간을 14년 및 7년 연장으로 부터 존속기간의 연장없는 17년으로 변경했다. (1861. 3. 2. 법률, ch. 88, § 16, 12 Stat. 249.) 그 변경은 소급효 없이, 오직 "향후 부여될 모든 특허"에만 적용됐다. 물론, 의회는 과거 수차례 기존 저작권과 특허의 존속기간을 소급적으로 연장하였다. 그러나 피고가 주장하는 것보다 그 소급적 효력의 부여 역사는 훨씬 많은 반복적 관행을 보여준다. 이러한 관행은 의문의 여지없이 헌법에 어긋나는 것임이 분명하다.

라고 지적했다. 본 사건은 1998년 제정된 'Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998' 즉, 1998년 제정된 저작권보호기간 연장법(Copyright Term Extension Act of 1998, CTEA)이 1976년 저작권법상으로 보호받고 있던 저작물이나 미래의 저작물이나 모두 20년의 저작권 연장을 하였고, 이것이 1978. 1. 1. 출판된 저작물에 대하여는 최장 95년의 보호 기간을 제공하고, 직무상 저작물(works for hire), 익명의 저작물 등에 대하여는 120년의 보호 기간을 제공하게 된 결과가 되어 연방의회의 입법권한을 넘은 것인지가 문제된 사건이다. 그러

114) *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186, 235-7 (2003) (일부 인용표시 생략).

나 연방대법원의 다수의견은 저작권이 만료되기 전에 저작권 보호기간을 연장하는 것은 저작권이 만료된 저작권을 다시 보호하는 소급입법이 아니므로 연방의회의 입법권한 내에서 행한 입법에 의한 것이라고 판시했다. 그러나 특허권은 저작권과 다른 측면이 있고, Stevens 대법관은 그러한 다른 측면에서 특허권에 대한 견해를 피력한 것이다.

CTEA는 저작권이 만료되어 공중의 영역에 존재하는 저작물에 대하여 새로이 보호를 하는 것은 아니었다. 만일 저작권이 종료되어 공중의 영역에 존재하는 저작물에 대하여 특정인에게 다시 저작권을 인정하는 법률을 제정한다면, 이는 위헌적인 법률이라고 판시될 가능성이 높다. 특히 특허권의 경우에는 위헌적인 법률이라고 할 가능성이 더 높아진다.

저작권연장을 다룬 위 사건에서 연방대법관 Stevens는 반대의견을 뒷받침하는 논리로 특허법리에 대하여 다음과 같이 강조했다.

It would be manifestly unfair if, after issuing a patent, the Government as a representative of the public sought to modify the bargain by shortening the term of the patent in order to accelerate public access to the invention. The fairness considerations that underlie the constitutional protections against ex post facto laws and laws impairing the obligation of contracts would presumably disable Congress from making such a retroactive change in the public's bargain with an inventor without providing compensation for the taking.

Those same considerations should protect members of the public who make plans to exploit an invention as soon as it enters the public domain from a retroactive modification of the bargain that extends the term of the patent monopoly. As I discuss below, the few historical exceptions to this rule do not undermine the constitutional analysis.

Neither the purpose of encouraging new inventions nor the overriding interest in advancing progress by adding knowledge to the public domain is served by retroactively increasing the inventor's compensation for a completed invention and frustrating the legitimate expectations of members of the public who want to make use of it in a free market. Because those twin purposes provide the only avenue for congressional action under the Copyright/Patent Clause of the Constitution, any other action is manifestly unconstitutional.¹¹⁵⁾

[번역] 특허를 결정한 후, 발명품에 대한 공공 접근을 가속화하기 위해 정부가 공공을 대표하여 특허 존속기간을 단축하여 [특허]계약(the bargain)을 수정하려 한다면 이는 분명히 불공정하다. [특허권자나 공공의 이익을 제한하거나 박탈하는] 소급효가 있는 법과 [특허]계약상 의무(the obligation of contracts)를 침해하는 법으로부터 헌법적으로 보호하는 것의 근본 법리인 공정성은 아마도 의회로 하여금 [특허권이나 공공이 가지는] 권리의 수용에 대하여 보상을 함이 없이는 발명가와 공중 사이의 [특허] 계약에 대하여 소급적 변경(a retroactive change in the public's bargain)을 하지 못하도록 하는 것이다.

특허 독점을 연장하는 소급적인 [특허] 계약을 수정하는 것(a retroactive modification of the bargain)으로부터 발명이 공공의 영역에 들어간 즉시 해당 발명을 활용하기 위한 계획을 세운 공중을 보호해야 하는 것은 동일한 고려사항이다. 아래에서 논의하는 바와 같이 이러한 법리의 몇몇 역사적 예외인 판결은 위와 같은 헌법적인 분석을 약화시키지 않는다.

새로운 발명을 장려하려는 목적이나 공공 영역에 지식을 추가하여 [과학 기술적] 진보를 촉진하려는 최우선적인 [국가] 이익은 완성된 발명에 대한 발명가의 보상을 소급적으로 증가시키고 공중의 영역에 있는 자유이용발명을 활용하려는 대중의 정당한 기대를 좌절시키는 방식으로서는 달성할 수 없다. 이 두 가지 목적이 헌법의 저작권/특허 조항 아래 의회의 조치를 위한 유일한 방법을 제공하는 것이고, 그 이외의 어떤 것도 헌법에 어긋남은 명백하다.

앞서 언급한 바와 같이, 미국 연방대법원은 저작권은 아이디어와 지식에 대하여 독점을 부여하는 것은 아니지만 특허는 지식에 대하여 독점을 부여하는 것으로서 두가지 권리는 구별되므로 저작권법리는 특허권의 법리와 같지 않다는 것이다.¹¹⁶⁾ 즉 저작권을 부여하더라도 표현과

115) Id., 226-27.

116) Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186, 217 (2003)

아이디어 이분법에 의해 아이디어에 대한 독점을 인정하지 않으므로 아이디어가 공중의 재산으로 남아 있게 된다. 그러한 점에서 특허와 차이가 있다. 따라서 공중의 영역에 있는 아이디어를 특허로 보호하는 것은 더욱 더 정당성이 없는 것이다.

3.4. 소급 판결에 의한 형사처벌

가사 국회가 제정한 법에 의해서 명시적으로 소급효를 인정하더라도 특허침해에 대한 형사처벌을 할 수 없다.¹¹⁷⁾ 이러한 원칙에 따르면, 명확하지 않은 법률 또는 절차법에 의한 실체법에 대한 확장적용은 죄형법정주의의 구성원리인 명확성의 원칙 및 소급입법에 의한 형사처벌 금지원칙에 의해서도 허용되지 않는다. 절차규정의 기간계산에 관한 법조문에 근거하여 실체법상의 실체권리인 특허권을 소급적으로 인정하여 특허침해라고 하여 형사처벌을 할 수 있도록 하는 것은 소급법령에 의하여 형사처벌을 금지한 헌법에 위반된다.¹¹⁸⁾

4. 결론

본 글의 쟁점과 주장을 한 문장으로 요약하면, 특허권 존속기간연장출원시에 유효한 특허권이 존재하여야 하는 바, 연장출원일에 기재하는 원특허권은 유효하게 존재해야 한다. 특허권 존속기간은 특정시점부터 특정시점까지라는 두 시점이 연계된 기간 개념이 아니다. 연장출원일이 토요일이면, 그 공휴일이 지난 최초의 업무일에 연장출원서 제출은 가능하지만, 그 출원서에 기재된 연장할 특허권이 유효하게 존속하여야 한다. ‘노파르티스 AG 존속기간연장 사건’에서 노파르티스 AG가 가지고 있던 특허의 존속기간의 만료일은 2012. 4. 21.(토요일)이고 존속기간연장등록출원은 2012. 4. 23.(월요일) 이었다. 존속기간연장등록출원일에는 특허가 존재하지 않았다.

법원은 두 개의 고정된 불변의 시점을 특정하는 것이 선행되고, 그 후 특허권의 존속기간을 계산할 수 있다는 것을 간과한 것이다. 또한 두 개의 고정된 불변시점은 법에 의해 정해진 조건이다. 특허법 제14조는 법에 정한 기간의 계산에 적용된다고 규정하는데, 특허권의 존속기간이 시작하는 설정등록일은 객관적 조건이므로 결국 0시부터 시작하는 경우로 해석된다. 존속기간이 만료하는 ‘출원일 후 20년’은 특허에 관한 절차가 아니므로 제14조 제4항은 적용이 없다.

비교법적으로 미국 법원은 지속적으로 특허기간이 만료한 특허를 유효화하는 의회 입법은 공중의 재산(the public domain)을 박탈하는 행위로서 연방헌법이 부여한 의회의 권한을 벗어난 것으로, 그 의회 입법은 분명히 무효라는 점을 지적하고 있다. 이는 앞서 언급한 *Evans v. Weiss* 사건¹¹⁹⁾ 판결의 법리와 다르다. 연방대법원은 저작권과 특허권의 법리를 구별하여, 저작권이 유효한 기간내에 입법적으로 저작권의 보호기간 연장을 하는 것은 연방헌법상 연방의회의 권한으로 본 것이다. 과거 미국에서 예컨대, 1832년 특허법은 나쁜 의도없이 사고, 부주의 등으로 특허권이 무효화 등이 된 경우에는 다시 실체적 권리인 특허를 부여내지 회복할 수 있도록 했다.¹²⁰⁾ 즉 명시적으로 실체적 권리를 대상으로 하였다. 그러나 연장절차에 의하여 권리의

117) 헌법 제13조 제1항.

118) 노파르티스 AG가 특허청장을 상대로 제기한 특허권 존속기간 연장신청 불승인처분 취소청구 사건의 서울행정법원 2013. 9. 26. 선고 2013구합53356 판결 사건의 행정법원 판결도 특허권의 존속기간 연장으로 인하여 특허침해행위가 됨으로 인하여 형사처벌까지 이뤄질 수 있음을 지적하고 있다.

119) *Evans v. Weiss*, 8 F. Cas. 888, 889 (C.C.D. Pa. 1809).

120) An act concerning patents for useful inventions, passed July 3, 1832; *McClurg v. Kingsland*, 4 U.S. 202, 207 (1843); Kendall J. Dood, “Pursuing the Essence of Inventions: Reissuing Patents i

존속기간을 연장하는 것은 실제적 권리의 존재를 전제로 하는 것이다.

나아가 의회 입법에 의한 것과 법원의 판결로 이뤄진 것을 구별해야 한다. 이러한 점에서 보면, 특허권의 경우에 의회에 의한 명시적인 특허권의 회복입법과 법원에 의한 존속기간연장출원기간의 조정판결은 상호간에 매우 다른 것이다.¹²¹⁾ 그리고 최근에는 미국도 개별적 특허권의 연장은 1870년대 이후에 입법에 의해서도 거의 허용되지 않았다고 할 수 있다.¹²²⁾ 그러나 1966년 *Graham v. John Deere Co.* 사건에서 연방대법원은 공중의 영역에 있는 발명에 대하여는 의회 입법으로도 특정인에게 특허권을 부여할 수 없음을 분명히 했다.

이와 같은 미국 법원의 입장은 특허법의 근본원리를 반영한 것이다. 일단 공중의 영역(the public domain)에 존재하게 된 발명은 자연법칙이나 자연현상 및 추상적 아이디어와 같이 공중의 재산(the public property)이기 때문이다. 따라서 특정인이 사유화 하지 못한다. 이러한 특허법원리에서 노파르티스 AG. 사건을 본다면, 우리 특허법원 판결의 법리는 분명 특허법원리 뿐만 아니라 헌법의 명시적 규정에 위반되는 위헌적인 판결임이 분명하다. 존속기간이 만료된 특허발명은, 법원리상, 이미 공중의 영역에 존재했던 발명으로서 그 연장을 허락하는 처분은 무효일 수 밖에 없다.

공중(the public)을 희생하여 '게으른 특허권자'를 보호하는 법 원칙은 어느 곳에도 없고 정당하지도 않다. 사려있는 특허권자라면 존속기간연장은 특허권의 존속기간내에 출원했어야 한다. 수년 동안 연장출원할 수 있었음에도 불구하고 2012. 4. 21. 토요일에 만료하는 특허권에 대하여 그 전날인 2012. 4. 20. 금요일까지 그 존속기간 연장출원을 하도록 하는 것이 부당하다고 하여야 할까? 인터넷 출원에서는 업무일 개념도 없다. 언제든지 24시간 출원이 가능하다. 특허권의 존속기간이 만료된 특허에 대하여 존속기간연장을 허용하는 판결은 특정인을 위하여 소급적으로 재산권을 인정하는 결과가 되고, 이는 특허법 원리와 다수의 헌법조항을 위반하는 것임이 명백하다고 할 수 있다.

n the 19th Century", *Patents and Invention*, Vol.32 No.4(1991), pp. 999-1017.

121) Christine P. Benagh, *supra* note 96, 9.

122) *Id.*

참고문헌

단행본(국내 및 동양)

나종갑, 「미국상표법연구」, 글누리, 2006.

나종갑, 「특허, 특허권, 특허법의 연구: 자연권 및 공리주의적 도구주의의 발전과 서구 자본주의 경제윤리의 형성」, 흥진기법률연구재단/경인문화사, 2023.

단행본(서양)

Christine P. Benagh, *The History of Private Patent Legislation in the House of Representatives*, US Govt. Print. Off., 1979.

Jeremy Bentham, "Anarchical Fallacies", Edit. by John Bowring, *The Works of Jeremy Bentham*, Vol. 2, Simpkin, Marshall, & Co., 1843.

Thomas Jefferson, "The Writings of Thomas Jefferson, 13 Aug. 1813 Writings", Edit. by Andrew A. Lipscomb and Albert Ellery Bergh, *The Writings of Thomas Jefferson Vol. 13*, University of Chicago Press, 1905.

Thomas Jefferson, "Jefferson's letter to Isaac McPherson, Monticello, August 13, 1813", *The Complete Works of Thomas Jefferson: Autobiography, Correspondence, Reports, Messages, Speeches and Other Official and Private Writings*, Madison & Adams Press, 2018.

US PTO, *Manual of Patent Examining Procedure*, Ninth edition, US PTO. 2022

William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England, Vol 1, Book II*, Edit. by George Sharswood, J.B. Lippincott Co., 1893.

학술지(국내 및 동양)

강춘원, "존속기간이 연장된 특허권의 효력범위 -특허법 제95조의 새로운 해석론-", 「지식재산연구」, 제14권 제4호(2019).

김성수, "민법상의 기간계산규정의 공법예외의 적용에 대한 연구 -개정『집회및시위에관한법률』은 3월 1일 효력을 발생하는가?", 「경찰법연구」, 제2권 제1호(2004).

나종갑, "영국 특허법의 사상과 철학의 형성 (II): 엘리자베스 여왕시대", 「산업재산권」, 통권 77권(2024).

서지민, "행정법 관계에서의 기간 계산 방식 - 효력기간이 있는 제재적 처분과 집행정지를 중심으로", 「법제」, 통권 제702호(2023).

손천우, "의약품의 수입품목허가를 특허권 존속기간 연장대상에서 제외하는 처분과 부진정 행정입법 부작위 - 대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702 판결 -", 「법조」, 제68권 제1호 통권 733호(2019).

엄태민, "의약품특허의 존속기간연장제도 개선방안", 「지식재산연구」, 제18권 제1호(2023).

윤장근, "기간계산규정에 관한 연구", 「법제」, 통권 제367호(1992).

장은익, "미국에서의 선발명자 항변에 관한 연구", 「한국산학기술학회논문지」, 제7권 제6호(2006).

학술지(서양)

Edward C. Walterscheid, "Defining the Patent and Copyright Term: Term Limits and the Intellectual Property Clause", *Journal of Intellectual Property Law*, Vol.7 No.2(2000).

H. L. A. Hart, "Positivism and The Separation of Law and Morals", *Harvard Law Review*, Vol.71 No.4(1958).

Kendall J. Dood, "Pursuing the Essence of Inventions: Reissuing Patents in the 19th Century", *Patents and Invention*, Vol.32 No.4(1991).

P. J. Federico, "Patent Trials of Oliver Evans", *Journal of the Patent Office Society*, Vol.27(1945).

Tyler T. Ochoa, "Patent and Copyright Term Extension and the Constitution: a Historical Perspective", *Journal Copyright Society of the U.S.A.*, Vol.49(2001-2002).

판례

- 대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702 판결.
 서울고등법원 2014. 5. 16. 선고 2013누48417 판결.
 서울중앙지방법원 2021. 8. 20. 선고 2016가합511134 판결.
 서울행정법원 2013. 9. 26. 선고 2013구합53356 판결.
 특허법원 2024. 1. 24. 선고 2021나1787 판결.
 Acadia Pharamceuticals Inc. v. Aurobindo Pharma Limited, __ F.Supp.3d __ (DCDD 2023).
 American Red Cross v. Palm Beach Blood Bank Inc., 143 F.3d 1407 (11th Cir. 1998).
 Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U. S. 257, 262 (1979).
 ArQule, Inc. v. Kappos, 793 F. Supp. 2d 214 (D.D.C. 2011).
 Blanchard v. Sprague, 3 F. Cas. 648, 650 (C.C.D. Mass. 1839) (No. 1,518).
 Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989).
 Bourne v. Goodyear, 76 U.S. 811 (1869).
 Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964).
 Coakwell v. United States, 372 F.2d 508 (Ct. Cl. 1967).
 Coats v. Merrick Thread Co., 149 U. S. 562, 149 U. S. 572 (1893).
 Darcy v Allein (1602) 77 ER 1260.
 Davoll v. Brown, 7 F. Cas. 197 (C.C.D. Mass. 1845).
 DVD Copy Control Ass'n v. Bunner, 116 Cal. App. 4th 241, 10 Cal. Rptr. 3d 185 (Ct. App. 2004).
 Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186 (2003).
 Evans v. Chambers, 8 F. Cas. 837 (CC Pa. 1807).
 Evans v. Jordan, 13 U.S. (9 Cranch) 199 (1815).
 Evans v. Weiss, 8 F. Cas. 888, 889 (C.C.D. Pa. 1809).
 Goodyear v. Day, 10 F. Cas. 677 (1852).
 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 6 (1966).
 H. Lundbeck A/S v Sandoz Pty Ltd [2022] HCA 4.
 Helene Curtis Indus. v. Sales Affiliates, 105 F. Supp. 886, 891 (S.D.N.Y. 1952).
 In Re Paolo Longi, et al, 759 F.2d 887, 892-3 (CAFC, 1085).
 In re Zickendraht, 319 F.2d 225 (C.C. Pa, 1963).
 Jordan v. Dobson, 2 Abb.U.S. 398 (E.D.Pa. 1870).
 Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 135 S. Ct. 2401, 2407, 576 U.S. 446 (2015).
 Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 576 U.S. 446 (2015).
 McClurg v. Kingsland, 42 U.S. 202, 207 (1843).
 Merck Co., Inc. v. Kessler, 80 F.3d 1543 (Fed. Cir. 1996).
 Merck & Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 347 F.3d 1367, 68 USPQ2d 185 (Fed. Cir. 2003).
 Mowry v. Whitney, 81 U.S. 434 (1871).
 Plax Corp. v. Precision Extruders, Inc., 239 F.2d 792 (1957).
 Rein v. Clayton, 37 F. 354 (E.D. Mi 1889).
 Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 230 (1964).
 Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., 326 U.S. 249 (1945).
 Silicon Image Inc. v. Analogix Semiconductor Inc., 2008 WL 166950 (N.D. Cal. Jan. 17, 2008).
 Somerset Pharmaceuticals v. Dudas, No. 2007-1447 (Fed. Cir. 2007).
 Stanford University v. Roche Molecular, 563 U.S. 776 (2011).
 U.S. v. American Bell Tel. Co., U.S.Mass, 17 S.Ct. 809, 167 U.S. 224, 42 L.Ed. 144 (1897).

United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U. S. 178, 186-187 (1933).

Woodbridge v. U.S., 263 U.S. 50 (1923).

인터넷 자료

Chris Goddard, "Supplementary Protection Certificates - European Patent Term Extensions", Lexology, <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5088728a-5b7d-44f9-860d-3dd40c0c2b82>>, 검색일: 2024. 7. 19.

Patrick Fitch, "When Does A Patent Expire? TFW Your Client Has An "Interesting Problem"", Casetext, <<https://casetext.com/analysis/when-does-a-patent-expire-tfw-your-client-has-an-interesting-problem?sort=relevance&resultsNav=false&q=>>>, 검색일: 2024. 8. 24.

기타 자료

특허청, "우루과이라운드(Uruguay Round)와 TRIPS 협정의 성립", 특허청, 2007.