

특허권실시계약에서 실시권자의 부쟁(不爭)의무에 대한 법적 고찰 최치호*

----- ■ 목 차 ■ -----

- I. 서언
- II. 부쟁의무의 의의와 논거
 - 1. 법적 의의
 - 2. 논거
 - 3. 판례상 전개
 - 4. 소결
- III. 부쟁조항의 법적 효력
 - 1. 일반론
 - 2. 주요국가의 부쟁의무에 대한 독점금지법상 효력
 - 3. 미국에서 판례의 전개
- IV. 결어

I. 서언

개방형혁신이 시대적 흐름이 된 오늘날, 지적재산권의 라이선스는 새로운 지식을 이용하는 자는 물론 소유권자에게도 매우 유용한 제도이다. 경쟁법 측면에서 경쟁촉진적이라는 평가를 받는 것도 이러한 효과성에 기인하는 바가 크다. 다만, 문제되는 점은 라이선스계약 시 실시권자(Licensee)에게 부과되는 다양한 제한이 특허법 등에 의하여 인정되는 정당한 권리행사의 범위를 넘어 불공정거래행위로 판단되는 경우이다.

이와 관련하여 종래 특허라이선스에 수반하여 경쟁정책상 문제가 있는 제한 또는 의무로서 재판매가가격의 제한, 연구개발활동의 제한, 개량발명 등의 양도(assign-back)·독점적 라이선스의무(grant-back), 경쟁품의 판매처 제한 등과 비교하여 부쟁(不爭)의무¹⁾가 가지는 의미나 문제에 대해서는 실무계도 포함하여 그다지 주목하지 않은 듯하다. 그러나 부쟁의무는 본래 누구라도 자유롭게 이용할 수 있는 지적재산의 이용을 방해하는 반경쟁적 효과가 있으며, 더구나 부쟁의무가 활용되는 경우가 눈에 띄게 증가되고 있는 실정에 비추어 볼 때 검토할 필요성이 점차 커지고 있다.

특히 최근 미국 연방대법원은 특허침해소송의 항소심으로서 전속관할권을 가진 연방 순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)의 판단이 경직화되고 있는데 대하여 비판적인 입장을 취하고 있는 바, 2002년 이후 특허사건 9건 중 CAFC를 지지한 판결은 1건도 없다. 그 중 2007년1월9일에 내려진 Medimmune, Inc. v. Genetech, Inc.,판결은 부쟁의무와 관련된 중요한 사건으로 실시권자는 실시료의 지불을 중지하여 라이선스계약 위반으로 분쟁상태가 발생하지 않는 한 소송을 제기할 수 없다(Gen-Probe판결²⁾)는 종전의 입장을 폐기하고 실시료를 지불하지 않고서도 특허무효확인소송을 제기할 수 있도록 길을 열어 놓았다. 본 판결에 따라 향후 라이선스계약에 특허의 유효성에 대한 부쟁조항이 포함되어도 그 효력은 약화될 것이며, 특허권자는 라이선스계약 체결 후 새로운 인용례가 발견될 때마다 실시

1) 특허라이선스계약의 경우는 「라이선서가 라이선시에게 특허권의 유효성에 대하여 다투지 않을 의무를 부과하는 것」이며, 노하우라이선스계약의 경우는 「라이선서가 라이선시에게 계약대상 노하우에 대하여 공지여부를 다투지 않을 의무를 부과하는 것」을 말한다.

그 범위를 확장하여 라이선시에게 라이선스대상 특허의 효력을 제3자로 하여금 다투게 하거나 제3자가 다투는 것을 원조하지 않을 의무까지 포함하여 규정하는 경우도 있다.

2) Gen-Probe Inc. v. Vysis Inc., 359F3d 1376, 70USPQ2d 1087(Fed.Cir.2004)

료의 감액이나 지불중지에 대한 교섭에 응하지 않을 수 없게 될 것이다.³⁾

본고에서는 위와 같이 그 중요성이나 관심이 점차 높아지고 있는 부쟁의무의 법적 효력에 대하여 주요국의 법제나 판례 등을 살펴보고 우리 특허법상 무효심판의 청구인적격에 대한 논의에 시사점을 제공하고자 한다.

II. 부쟁의무의 의의 및 논거

1. 의의

특허라이센스계약의 경우는 실시권자에게 특허권의 유효성에 대하여 다투지 않을 의무를 부과하는 것이며, 노하우라이센스계약의 경우는 실시권자에게 계약대상 노하우에 대하여 공지여부를 다투지 않을 의무를 부과하는 것을 말한다. 경우에 따라서는 그 범위를 확장하여 라이선시에게 라이선스대상 특허의 효력을 제3자로 하여금 다투게 하거나 제3자가 다투는 것을 원조하지 않을 의무까지 포함하여 규정하기도 한다.

따라서 권리범위확인심판을 청구하는 행위나 선사용권 등 법정실시권을 주장하는 행위는 이에 포함되지 않는다.

이와 관련하여 실시권자가 부쟁의무에 대한 특별한 합의를 한 경우가 아니면 제3자가 제기한 무효심판청구에서 특허권자가 무효심결에 대항하기 위하여 정정심판청구를 하는데 승낙을 하지 않는 것은 허용된다고 판시⁴⁾하고 있다.

2. 부쟁의무의 논거

부쟁의무의 인정여부에 대한 학설의 전개를 살펴봄으로서 실시권자의 무효심판청구와 관련된 법적 논거를 가능해 보고자 한다. 우리나라의 경우, 학설상 논의가 많지 않기 때문에 일본 학설을 중심으로 정리한다.

무효심판의 청구인적격과 관련하여 우리 특허법은 무효심판을 이해관계인과 심

3) 山口 洋一郎, 米國最高裁判所における 特許制度改革, パテント2007. Vol.60 No.9, 44면

4) 東京地判平成16·4·28, 判時1866호134면. 통상실시권자가 정정심판청구에 대한 승낙을 거부한 것이 실시권설정계약상의 협력조항에 위반하거나 또는 신의칙위반 내지 권리남용에 해당한다고 주장하여 특허권자가 통상실시권설정계약의 해제를 이유로 하여 통상실시권설정등록의 말소등록절차를 청구한 사안에서 특허권자의 계약해제의 주장을 배척하여 청구를 기각한 사안이다.

사관만이 청구할 수 있는데 반하여 일본 특허법은 1959년 개정시 문언상 한정요건을 삭제⁵⁾하였으며, 2003년 개정 시 종래의 이의신청제도의 역할까지 포섭하여 새로운 무효심판제도로 출발한 바, 공동출원 요건 위반의 출원 및 모인출원을 제외하고는 누구라도 무효심판을 청구할 수 있다고 규정(제123조2항)하고 있어 우리 법과 큰 차이가 있다.

2003년 개정 전 청구인적격에 대한 한정요건을 삭제하였음에도 여전히 일본판례는 무효심판의 청구인을 이해관계인에 한정하였으며⁶⁾, 학설은 크게 양분되어 있었다. 이와 같은 상황하에서 전개된 아래 학설의 논거는 아직 본격적인 논의가 없는 우리에게 많은 시사점을 줄 것으로 판단된다.

(1) 부쟁의무 긍정설

부쟁의무를 긍정하여 실시권자가 무효심판을 청구하는 것은 허용되지 않는다고 하는 학설로서 실시권자가 한편으로 실시권에 기초하여 특허권의 이익을 향유하면서 다른 한편으로 그 특허권의 효력을 다투는 것은 그 자체가 신의성실의 요구에 부합하지 않는 것으로 인정된다⁷⁾고 하거나 또는 실시권자는 특허권의 유효성을 원칙적으로 묵인하면서 계약을 체결한 것으로 추정된다⁸⁾고 하여 신의칙 또는 금반언의 원칙을 근거로 한다.⁹⁾¹⁰⁾

- 5) 개정이유에 대하여 공업소유권제도답신설명서는 파생적 문제에 불과한 이해관계의 유무에 대한 심리 때문에 심리가 지연되고 이해관계의 증명을 잘못하여 무효로 되어야 할 특허가 존속하게 되는 것을 방지하기 위하여 이해관계인이라는 문구를 삭제하였고 심사관은 일반 사인의 자격으로 심판을 청구할 수 있으므로 함께 삭제하였다고 밝히고 있다. 아울러 공중이 이해관계를 가지므로 적극적으로 이해관계를 증명하는 것은 불필요하지만 ‘이익없으면 소권없다’는 민사소송의 원칙을 부정할 수 없으므로 피청구인은 심판청구권의 포기, 화해의 성립 등이 있었던 사실을 주장하여 청구를 기각시킬 수 있다고 부연설명하고 있다. 다만, 개정 심의시에 표명된 정부측의 입장은 이해관계인의 표현을 삭제하여도 해석상 아무런 차이가 없다고 하고 있어 다소 혼선이 있는 점은 유의할 필요가 있다. (中山信弘, 特許無効審判における請求人適格, 無體財産法と商事法の諸問題, 198~199면)
- 6) 현행 특허법하에서 특허실시권자의 부쟁의무에 대한 판례는 아직 없다고 한다. (茶園成樹, 通常實施權による 意匠登録の 無効審判の 請求, 山上和則先生還曆記念「判例 ライセンス法」, 1999년, 사단법인 발명협회, 423면)
- 7) 大隅健一郎「技術提携」『經營法學全集11卷・企業提携』(다이아몬드사, 1967년, 1,137면)
- 8) 長井亞歷山・野口良光「技術援助契約の實際」, 일본공업신문사, 1965년, 215면; 野口良光「特許實施契約」原増司判事退官記念「工業所有權の基本的課題(下)」, 有斐閣, 1972년, 1013면, 1043면
- 9) 光石士郎「特許法解説(新版)」(ぎょうせい, 1976년)530면, 尊優美「特許實體法論」(尊工業所有權研究所出版部, 1989년)342면은 전용실시권자에게 부쟁의무를 긍정한다. 다만, 尊氏は「부당하게 높은 실시료를 지불하고 있는 자」는 무효심판을 청구할 수 있다고 한다.
- 10) 부쟁의무의 문제와는 다르지만 특허무효심판청구가 신의칙에 위반하는지가 다투어진 사례로서 피고(심판청구인)와 원고(특허권자)가 종전부터 긴밀한 협력관계에 있었다고 해도 피고에게 원고가 한 가처분신청을 계기로 양자의 협력관계가 이미 해소된 사정하에서는 피고가 심판청구를 한 것은 신의칙에 위반한 것으로 인정하기는 어려우며 신의칙위반을 근거로 피고에게 청구인적격이 없다고 하는 원고의 주장은 이유가 없다고 한東京高判昭和62.6.18.審決取消訴訟判決集 昭

(2) 부쟁의무 부정설

부쟁의무 부정설은 실무의 현상과 무효심판의 공익성을 주된 논거로 한다. 즉 타인이 권리를 가진 발명을 실시하려는 자는 실시계약을 체결하지 않으면 권리자로부터 침해주장을 면할 수 없으며, 해당 권리에 무효사유가 존재한다고 생각하고 있어도 그 입증에 성공할 수 있는지는 불확실하다. 또한 무효심결을 받기까지 시간과 비용이 소요되므로 모든 경우에 무효심판을 청구하는 것을 강요하는 것은 비현실적이다. 따라서 실시계약을 체결한 후에 또는 그와 병행하여 무효심판을 청구하는 것은 합리성이 인정되며 반드시 비난받아야 할 것은 아니다. 또한 실시계약의 체결이 그 자체로서 권리의 유효성을 인정한 것을 의미하는 것은 아니기 때문에 실시권자가 심판청구를 하는 것이 모순된 행동이라고 할 수 없을 것이다. 결론적으로 실시권자는 당연히 부쟁의무를 부담하며 따라서 무효심판을 청구하는 것이 허용되지 않는다고 해석하여야 할 것은 아니라고 한다

한편, 실시권자가 받는 불이익과 발명의 보호장려라는 특허제도의 목적을 위해 무효원인이 존재하는 특허권은 존립시켜야 할 것은 아니라는 것에 기초하여¹¹⁾ 또는 실시권자는 실시료의 지불을 면할 이익이 있음을 근거¹²⁾로 하여 부쟁의무를 부정한다.

(3) 한정적 긍정설

「실시계약의 유형에 따라 부쟁의무가 좌우될 수 있으므로 한마디로 단정할 수 없다」¹³⁾고 하면서 원칙적으로 부쟁의무를 부정하고 예외적으로 당사자간의 관계가 특수한 경우 등 일정한 상황에서만 신의칙상 부쟁의무가 인정된다고 한다.¹⁴⁾ 예를 들면, 당사자간에 조합유사의 매우 특별한 관계가 있는 경우에는 실시권자의 심판청구가 신의칙위반으로 될 것이고¹⁵⁾, 묵시의 부정계약의 존재가 인정되는 경우나 실시계약에 부쟁의무조항이 규정되어 있는 경우 또는 실시권자가 무효이유를 예지하고 있는 경우에도 동일하게 해석된다고 한다. 무효심판의 심리종결 전에 당사자간에 화해에 의하여 실시계약을 체결하는 동시에 심판청구를 취하하는 합의가 성립하고 있다면 특별한 사정에 해당한다.¹⁶⁾

和62년, 6면.(上告棄却:最判平成24.19,判例工業所有權法(제2기판)2846면)이 있다. 또한 상표법51조1항의 상표등록취소심판에 관한 最判昭和61.4.22.,判時1207호114면도 참조

11) 永田大二郎, 「技術援助契約」, 有斐閣, 1962년, 210~211면

12) 織田季明, 石川義雄新, 増訂 特許法註解, 1972년, 445~446면, 吉藤幸朔, 特許法解説, 제8판, 1988, 495면

13) 豊崎光衛, 「공업소유권법(신판·증보)」, 有斐閣, 1980년, 313면

14) 中山信弘, 「工業所有權法·上(제2판)」, 弘文堂, 1998년, 242~243면, 中山信弘 編, 「註解 特許法·上(제2판 증보)」, 青林書院, 1994년, 740면

15) 中山, 상계서247면 주16, 中山편, 상계서 740면

(4) 사건

부쟁의무금정설의 논거의 하나로 실시권자는 특허의 유효성을 원칙적으로 묵인한 것으로 추정되기 때문에 실시권자가 무효심판을 청구하는 것은 허용되지 않는다고 한다. 그러나 실시계약체결 단계에서 무효사유를 입증할 수 없는 경우에 실시권자는 특허청 처분의 유효성을 존중하지 않을 수 없으며, 실시권설정계약을 체결하지 않고 당초부터 무효심판을 청구하는 것은 시간적으로도 금전적으로도 곤란한 경우가 많고 그 결과도 불확실하므로 실시계약을 체결하는 이외에 특허침해소송을 면할 수 있는 수단은 없다. 따라서 무효사유의 입증을 명확하게 할 수 있는 단계에서 무효심판을 청구하였다고 해도 실시권자의 이해상황은 실시계약 체결단계와는 크게 달라져 있으므로 금반언원칙을 적용하는 전제를 상실하게 된다고 볼 수 있으며, 단지 실시권설정계약을 체결한 사실만으로 특허의 유효성을 묵인하였다고 까지는 말할 수 없다.

다른 논거로서 실시권자가 실시특허권으로부터 이익을 누리는 한편 금지청구를 면하면서 특허권의 효력을 다투는 것은 모순된 행동으로서 신의칙에 반한다고 한다. 그러나 무효사유가 존재하는 경우, 실시권자는 이유 없이 계속해서 실시료를 지불하는 것을 회피하기 위하여 무효심판을 청구하는 것이므로 합리성이 있어 모순된 행동이라고 할 수 없다.

이상에서 살펴 본바와 같이 실시권을 설정받은 자체가 곧 청구의 이익을 상실시키는 것으로 볼 수 없으므로 실시권자가 무효심판을 청구하는 것을 당연하게 부정해야 할 것은 아닌 것으로 판단된다. 아울러 무효심판은 단순히 사인간의 이익을 조정한다는 私益에 관한 것만은 아니고 본래 독점권을 부여해서는 안될 기술에 부여된 독점권을 소멸시키는 절차이며, 이 점은 「산업의 발전」이라는 특허법의 목적에 적합한 것으로서 결국 무효심판은 공익실현을 위한 것이며, 따라서 청구인적격은 가능하면 넓게 인정하는 것이 합목적적인 점에 비추어 볼 때 원칙적으로 부쟁의무를 부정하고 당사자간에 화해에 의하여 실시계약을 체결하는 동시에 심판청구를 취하하는 합의가 성립하는 등 당사자간 특수한 관계가 인정되는데도 불구하고 현저히 신의칙에 반하는 매우 예외적인 상황에서만 부쟁의무가 인정되는 것으로 보는 것이 타당하다고 생각된다.¹⁷⁾

16) 상표의 등록취소심판에 관한 東京高判昭和54.11.21.은 전용사용권자가 심판을 청구할 이익을 상실하게 되는 특별사정으로서 ① 마치 상표권 그 자체를 취득한 것과 실질적으로 동일하다고 보이는 경우, ②상표권자에게 상표등록의 무효취소 심판을 청구하지 않기로 약속한 경우, ③ 상표권자에게 이미 제기한 심판을 취하하는 약속을 한 경우를 예시하고 있다.

17) 같은 취지에서 中山信弘은 「적어도 공공이익에 관계하고 있는 무효이유에 대해서는 모든 자에게 청구인 적격이 있다고 생각하여야 할 것이다」고 서술하고 있다.(「工業所有權法・上(제2판)」,弘文堂,1998년,244면). 더 나아가서 2003년 법 개정에 의하여 무효심판은 재심사적 의미가 강해져 공익적 성격이 짙어졌기 때문에 신청인 적격의 제한이 없었던 종래의 이의신청(평성15년 개정전의

위와 같은 취지에서 우리 특허법상 이해관계인의 규정은 삭제되어야 하고 현행법의 해석상으로도 행정상쟁송절차에서 권리보호의 이익 또는 민사소송상의 “이익없으면 訴權없다”는 취지의 규정으로 보아 이해관계의 여부를 폭넓게 해석하여야 할 것이다. 또한 민사소송에서 처럼 특별한 사정이 없는 한 이해관계의 유무는 심리하지 않도록 함이 소송경제상 타당하다고 판단된다.

3. 판례상 전개

부쟁의무와 관련하여 특허법상 전개는 실시권자가 무효심판을 청구할 이해관계를 가지고 있는가 하는 청구인적격 관점에서 논의된다. 여기서 이해관계인이라 함은 권리자로부터 권리의 대항을 받을 염려가 있음으로 인하여 현재 손해를 입고 있거나 장차 손해를 입게 될 염려가 있는 자를 의미한다는 점에 우리 학설과 판례(대판 76.6.8, 76후25참조)가 일치하고 있다. 그러나 실제 사건에서 이해관계의 유무를 판정하는 데는 난점이 있다는 것이 문제이며, 특히 특허의 실시권자가 당해 특허의 무효를 청구할 수 있느냐의 여부에 관하여 판례는 통일된 인상을 주지 못하고 있다. 이하에서는 우리나라와 일본의 대표적 판례를 간단히 살펴보면서 양국가간에 상당한 차이가 있음을 확인하고 향후 나아가야 할 방향에 시사점을 주고자 한다.

(1) 우리 판례의 입장

우리 판례의 주류적 입장은 특별한 사정이 없는 한 실시권자는 특허를 무효로 할 구체적 이익이 없다(大判79.4.10. 77후49¹⁸⁾)거나, 실시권자는 그 허여기간내에 권리의 대항을 받을 염려가 없으므로 이해관계인이 아니라고(大判81.7.28.80후77¹⁹⁾) 보고 있다. 이와 달리 통상실시권의 허여를 받은 사실만으로 이해관계가 상실되었다고 볼 수 없다거나(大判80.7.22.79후75, 大判80.3.25.79후78²⁰⁾) 통상실시권에 제

113조)을 포섭한 현행의 무효심판에는 부쟁의무 부정설의 논거가 보다 타당하게 되었다고 말할 수 있을 것이다.

18) 특허권자로부터 그 발명의 실시를 허락받은 자는 법률상 아무런 장애없이 이를 실시할 수 있으므로 특별한 사정이 없는 한, 특허를 무효로 할 구체적 이익이 있다고 할 수 없고 따라서 특허법 제 97조 제2항 소정의 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 보기 어렵다.

19) 특허권자로부터 그 특허권의 실시권을 허여받은 자는 그 허여기간 내에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 그 기간 중에는 그 특허에 관하여 무효확인을 구할 이해관계가 없다고 해석되는데, 이 건이 항고심에 계속중 이 건 특허의 전용실시권을 허락받은 심판청구인은 위 특허의 무효확인을 구할 이해관계인이 아니고, 이와 같은 이해관계의 유무는 직권조사사항이다.

20) 의장등록권에 대한 실시권의 허여를 받아서 실시권 설정등록을 마쳤다 할지라도 그 사실만으로서 심판청구인이 이 사건 등록의장이 무효임을 심판하라고 청구할 수 있는 이해관계가 상실된다고 할 수는 없다 할 것이고, 기록상 당사자간에 화해가 성립되었다고 인정할 증거도 없으므로 이 화해를

품순판매액의 3퍼센트에 해당하는 대가의 지급조건이 붙어 있어 그 의무이행을 하여야 하므로 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다(大判84.5.29.82후30)고 판시한 것도 있다.

위와 같이 판례의 통일된 입장을 파악하기 어려우나 대체로 특별한 사정이 없는 한 실시권자는 특허를 무효로 할 구체적인 이해관계가 없는 것을 원칙으로 하고 특별한 사정이 인정되는 경우에만 권리의 효력을 다룰 수 있는 것으로 해석된다.

(2) 일본 판례의 입장

일본의 주류적 입장은 우리와는 달리 특별한 사정이 없는 한 실시권자는 특허를 무효로 할 이해관계가 있다고 보고 있다. 대표적인 사례로 의장권의 전용실시권자로부터 허락을 받은 통상실시권자가 의장등록의 등록무효심판을 청구하여 무효심결이 내려진데 대하여 의장권자가 무효심판청구는 신의칙에 반하여 허용되지 않으므로 심판청구는 각하하여야 한다고 주장한 심결취소소송을 들 수 있다. 이에 대하여 법원은 「전용실시권자로부터 통상실시권의 설정을 받은 자가 당연히 실시허락을 받은 등록의장의 등록무효심판을 청구할 수 없는 것으로 되면 무효사유를 포함한다고 판단되는 등록의장을 실시한 경우에도 실시료의 지불을 계속하여야 하는 불이익을 받게 되고 이를 감수해야 할 합리적 이유는 없기 때문에 통상실시권자라 해도 무효심판을 청구하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙에 반하는 것은 아니다」고 판시(東京高判昭和60·7·30無體裁集17권2호344면)하여 실시권자의 이해관계를 인정하였다.

또한 이해관계인의 요건을 규정하고 있던 구특허법하에서 실시권자가 무효심판을 청구하는데 법률상 정당한 이익을 가지고 있다고 판시한 사안에서도 「실시권자는 실시허락에 의하여 특허권자로부터 특허권 침해의 주장을 받지 않게 되고, 사실상 독점에 의한 이익을 향유할 수 있지만 실시권설정에 이르는 경과 및 실시료 지불 기타 계약에 수반하는 여러 종류의 제약을 언급할 것까지도 없이 실시권자의 입장이 특허에 의한 독점이 해소되어 누구도 자유롭게 그 내용을 향유할 수 있는 경우와 비교하여 매우 불이익하다」(東京高判昭和38.1.31.行裁集14권1호95면)는 점을 들어 이해관계를 긍정하였다.

이에 대하여 무효심판 청구 후 심리종결 전에 무상의 통상실시권 허락계약이 체결되고 아울러 무효심판청구를 취하하는 화해도 성립하였지만 특허청이 이를 간과하고 무효심결을 한 바 심결취소소송이 제기된 사안에서 실시권자는 무효심판을 청구할 이익을 상실하였고 따라서 청구인적격도 상실하였다고 하여 무효심결을 취소한 판례²¹⁾도 있다. 양 판결이 간단하게 청구인적격을 부정한 이유는 무상의 실시허락

전제로 한 논지는 이유없다.

이 있었기 때문이 아니라 취하를 위한 화해계약이 체결되어 이해관계를 상실하는 특별한 사정이 있다고 평가했기 때문인 점에 유의하여야 할 것이다.

특허청의 심결예에서도 실시허락을 받아도 무효심판을 청구할 이해관계는 상실하지 않는다고 한 사안이 있다.²²⁾

이상의 일본 판결을 정리하면 실시권자는 실시특허의 무효심판을 청구할 이해관계가 있으므로 당연히 부정의무가 인정되는 것은 아니며, 분쟁이 발생하여 무효심판을 취하한다는 화해가 성립된 경우에만 청구인적격이 부정되는데 불과하다고 볼 수 있다.²³⁾

4. 소결

일본이나 미국의 경우 학설, 판례에 의하면 실시권자는 별다른 특약이 없는 한 해당 특허의 무효심판을 청구할 수 있고 실시권자의 무효심판청구가 신의칙에 반하는 것으로 평가되는 특별한 경우에만 무효심판을 청구할 수 없다고 한다. 이와 반대로 우리 대법원 판례는 실시권자는 원칙적으로 해당 특허의 무효심판을 청구할 수 없다고 하고 그 이유도 무효심판을 청구할 이해관계가 없기 때문이라고 한다. 우리 판례와 같이 실시권자의 부정의무를 당사자간의 이해관계 유무로 국한하여 보려는 태도는 지양되어야 할 것으로 본다.

각국의 경향도 무효특허의 존재는 공익에 반하므로 특허무효를 청구할 적격자를 폭넓게 해석하고 있으며 독일과 같이 민중소송으로 하는 경우도 있다. 이러한 점에 비추어 보면 현행법의 해석상으로도 행정상쟁송절차에서 권리보호의 이익 또는 민사소송상의 “이익없으면 訴權없다”는 취지의 규정으로 보아 이해관계의 여부를 폭넓게 해석하여야 할 것이다. 더욱이 부실특허에 의한 공중의 피해를 방지하고 행정처분의 적정성과 공정성을 확보하기 위한 무효심판제도의 취지를 고려할 때 이해관계인의 범위를 가급적 넓히는 것이 타당할 것이다.

더 나아가서 파생적 문제에 불과한 이해관계의 유무에 대한 심리 때문에 심리가 지연되고 이해관계의 증명을 잘못하여 무효로 되어야 할 특허가 존속하게 되는 불합리를 제거하기 위하여 일본과 같이 특허법상 이해관계인의 요건은 삭제되는 것이 타당하다고 생각한다. 과거 이의신청제도를 폐지하고 무효심판과 통합하는 과정에

21) 東京高判昭和55.12.23.東京高判昭和58.3.30

22) 昭和57년11월5일 심결참고심판결집(8)263면, 昭和54년11월7일 심결참고심판결집(5)123면, 昭和53년6월23일 심결참고심판결집(4)151면

23) 中山信弘 編, 지적재산권연구, 동경포정출판, 1990.1. 53면

서, 등록공고일로부터 3월 이내에는 누구든지 무효심판을 제기할 수 있도록 하였는데, 무효심판이라는 단일 제도로써 운영되는 이상 기간에 따라 심판청구인 적격을 분리하는 것은 동일한 절차 내에서 기간에 따라 심판청구의 자격이 변동되어 형평성을 저해할 소지도 있다는 점도 이러한 사건을 뒷받침하는 하나의 고려요소가 아닌가 생각한다.

또한 민사소송에서 처럼 특별한 사정이 없는 한 이해관계의 유무는 심리하지 않도록 함이 소송경제상 타당하다고 판단된다.²⁴⁾

III. 부정조항의 법적 효력

1. 일반론

실시권자에게 실시허락된 권리의 유효성을 다투지 않을 부정의무를 부과하는 경우에 그 법적 유효성에 대해서는 국가마다 독점금지법위반의 문제를 포함하여 논의가 있다.

일본에서의 전개를 보면 다수설은 부정조항이 원칙적으로 유효하다고 보고있다²⁵⁾. 반면에 부정의무조항은 특허제도의 목적에 반하기 때문에 사법상 무효라는 견해도 있다²⁶⁾. 이 견해는 후술할 미국의 Lear사건 최고재판결²⁷⁾과 동일한 사고방식에 입각하여 무효로 되어야 할 특허권이 존속하면 공중이 본래 자유로이 향유할 수 있는 기술의 실시를 제한하는 결과로 되기 때문에 널리 유효성을 다투도록 하여야 하며, 실시권자의 무효주장을 봉쇄하는 것은 부당하다고 한다. 그러나 다수설은 이에 대하여 실시권자 이외에 이해관계가 있는 자가 존재할 수 있으며 실시권자가 무효심판을 청구하는 것이 저지되어도 해당 권리가 제3자로부터 공격을 받을 수 있기 때문에 부정의무조항이 바로 공중의 이익을 해치는 것은 아니며,²⁸⁾ 또한 부정의무조

24) 송영식, 실시권자의 특허무효심판청구, 민사판례연구IV, 박영사, 1993

25) 中山,전게서439면; 中山編,전게서740면; 仙元隆一郎,「특허법강의(제2판)」,悠悠社,1998년,295면; 雨宮正彦,「權利不爭義務について」,特許管理36권8호 1986년, 997면 등

26) 村上政博,「特許・ライセンスの日米比較(제2판)」,홍문당,1998년,136면

27) Lear, Inc. v. Adkins,395U.S.653(1969), 土井輝生「對米特許ライセンス契約とライセンスイエストッペルの法理」原増司判事退官記念「工業所有權の基本的課題・下」(有斐閣,1972년) 참조.미국의 그 후 동향에 대해서는 和久井理子「ライセンスによる特許無効の主張」公正取引567호83면(1998년) 참조

28) 雨宮,전게서, 994-995면; 小林十四雄,「ライセンス契約における ライセンシーの不爭義務」, 特許ニュース9976호,1998년, 1,3면 참조

항에 의하여 실시계약이 원활하게 체결되어 권리의 이용이 촉진되는 효과도 가져온다고 생각되기 때문에 당연히 무효로 되어야 할 것은 아니라고 반박한다.

생각건대, 계약자유 원칙의 관점에서 부쟁합의는 기본적으로 유효하지만 공서양속 위반 또는 후술하는 바와 같이 독점금지법에 위반하는 경우에는 그 정도에 따라서 계약의 효력이 부정된다고 본다. 부언하면 후술할 미국의 Lear판결요지에도 나타나 있듯이 계약 법리상으로는 실시권자가 금반언(禁反言)의 원칙에 따라 특허권의 무효를 주장할 수 없다고 해석하는 것이 타당하고 따라서 부쟁조항은 유효하지만 반독점 및 특허정책의 관점에서 행해지는 공법적 규제의 결과로서 부쟁조항이 무효가 될 수 있다는 것이다. 일본의 경우에도 명백한 무효특허에 대하여 부당한 독점을 창설하려는 경우와 같이 매우 예외적인 경우에는 불공정한 거래방법으로 독점금지법에 위반되어 무효이지만 일반적으로는 유효하다는 통설의 입장이 이를 뒷받침해 준다.

이 점은 지적재산권의 종류별, 실시권자가 통상실시권자인지 전용실시권자인지, 무효심판청구가 실시계약체결 전 또는 이후에 따라서 달라지는 것은 아니다. 더욱이 무효심판이 공익실현의 성격이 강한 측면을 고려하면 부쟁의무가 발생할 가능성이 나 그 범위는 보다 엄격하게 해석하여야 할 것이다.

이하에서 미국, 일본, 한국 유럽의 부쟁의무에 대한 독점금지법상 효력을 개관하고 여타 국가의 독점금지법 개정에 큰 영향을 미친 미국 판례의 전개를 살펴보고자 한다.

2. 주요국가의 부쟁의무에 대한 독점금지법상 효력

부쟁조항을 위법으로 보는 최초의 선례는 1969년의 미국 연방대법원(U.S. Supreme Court)의 Lear v. Adkins사건에 대한 판결로 소급한다. 최고재판소는 부쟁합의가 무효인 특허의 행사를 허용하지 않는다는 특허법과 그 근저에 있는 공공질서(public policy)에 위반하므로 무효라고 판시하였다.

이 미국판결은 EC의 경쟁법에 계수되어 EC위원회 심결(1975년 및 1983년) 및 경쟁법상의 제 규칙(1984년, 1996년 및 2004년)은 부쟁조항이 실시권자로부터 특허무효소송의 자유를 박탈하는 경쟁제한이며 실시권자가 기술혁신하는 의욕을 저해하기 때문에 EC조약 제81조1항에 위반한다고 판단하였다.

일본의 공정거래위원회는 상기한 EC의 제규칙을 참조하여 1989년2월15일 공표한 「특허·노하우라이센스계약에서 불공정거래방법의 규제에 관한 운용기준」에서

부쟁조항을 독점금지법제19조에 위반할 우려가 있다고 처음 규정하였다. 다만, 위법성의 강도에 대해서는 EC 규칙과 달리 불공정거래방법에 해당하는 黑色제한이 아니라 불공정한 거래방법에 해당할 우려가 있는 灰色제한으로 분류하였다. 그 이유는 당시 실시권자의 무효심판청구의 가부에 대한 상반된 견해를 종합적으로 감안한 결과였다.²⁹⁾

(1) 미국

지적재산의 라이선스에 관한 반 트러스트 가이드라인에는 부쟁조항에 관한 규정은 없으며, *Lear v. Adkins* 사건(395 US 653(1969)) 이후 판례는 부쟁조항을 무효로 보고 있다. 이 판결 이후 실시권자가 특허무효소송을 제기할 경우 실시권자는 전문기관에 로열티 상당액을 조건부로 예약하고, 그 반환청구권을 특허가 유효일 경우는 특허권자가, 특허가 무효로 확정될 경우는 실시권자가 각각 취득하는 실무관행이 성립되었다. 이에 대한 상세는 후술하기로 한다

(2) EU

EU에서는 2004년 5월1일 유럽조약(ECT, European Community Treaty, 로마조약이라고도 함)에 근거를 둔 기술이전 일괄적용 면제규칙(규칙772/2004호:TTBER)이 발효되었다. 동 규칙에서 부쟁조항은 독점금지법상 안전지대(safe harbour)의 적용이 제외되는 제한조항(excluded restriction)으로 취급되어 법적 효력여부는 합리성의 원칙(rule of reason)에 따라 경쟁촉진효과와 경쟁제한 효과를 개별적으로 비교·검토하여 결정한다(TTBER제5조(1)(c)).

(3) 독일

부쟁의무조항은 일반적으로 독일의 독점금지법에 의하여 인정되어왔으며, 이러한 입장이 여전히 유효한지에 대하여 유럽연합의 대법원(ECJ, European Court of Justice)은 독일연방대법원의 신청에 의한 선결문제 심판에서 유효한 것으로 판시하였다. 이러한 입장은 독일 의회가 독점금지법(GWP, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) 제17조(2) 3에서 부쟁조항의 허용규정을 재도입함으로써 확인되었다.³⁰⁾ 실시권자는 해당 발명의 이용을 통해서 기술적·특허법적 문제점을 잘 알 수 있게 되고 무효소송에서 입증자료를 획득할 수 있으므로 특허권자로서는 실시권자가 무효소송을 제기하지 않도록 계약계약상 의무를 부과할 정당한 이익이 있으며 따라서 부쟁조항은 원칙적으로 유효하다는데 그 근거를 두고 있다.

29) 山上和則외, 知財ライセンス契約の法律相談, 青林書院, 2007.4, 558~559면

30) 파겐베르크외 3인공저, 표준 라이선스계약, 법영사, 2005.185면

(4) 일본

부쟁의무를 부과하는 것은 본래 특허를 받을 수 없는 기술에 대해서 특허권이 계속해서 존속하게 함으로써 시장에서 경쟁질서에 악영향을 줄 우려가 있는 경우에는 불공정한 거래 방법에 해당하여 위법으로 본다(1999년에 공표된 「특허·노하우라이센스계약에 관한 독점금지법상의 지침」 상의 구속조건부거래에 해당). 다만, 특허라이센스 계약에서 실시권자가 특허권의 유효성에 대해서 다투는 경우 해당 계약을 해지할 수 있다고 규정하는 경우 실시권자가 해당 특허권의 유효성에 대해서 다툴 수 있으면 원칙적으로 불공정한 거래방법에 해당하지 않는 것으로 보고 있다.

한편, 동 지침은 실시권자가 실시특허의 효력을 다투는 경우에 특허권자가 계약을 해지할 수 있는 조항을 두는 것은 원칙적으로 불공정거래방법에 해당하지 않는 白色 조항으로 분류한다. 부쟁의무는 라이선스계약 종료후에도 실시권자를 계속하여 구속할 수 있는데 반하여 계약해지규정은 해지 후에 실시권자를 구속할 수 없으므로 경쟁정책상 별 문제가 없다는데 근거하고 있다.³¹⁾

(5) TRIPS 협정

제40조 2항은 부쟁의무를 반경쟁적 행위로 특정하고 있지만 경쟁촉진적 효과와 경쟁저해적 효과를 모두 가지고 있어 법적 효과는 개별적·구체적 검토가 필요하다고 보고 있다.

(6) 한국

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제32조에 따라 마련된 국제계약상의 불공정거래행위등의 유형 및 기준에 의하면 제3자 또는 실시권자가 계약기술 등의 유효성을 다투는 것을 이유로 특허권자가 일방적으로 계약을 해지하는 경우에는 부당하다고 보고 있다. 다만, 실시권자에게 특허권의 침해사실을 통지하게 하거나 특허권침해소송의 대항 또는 특허권자가 소송을 수행하는데 협력할 의무를 부과하는 것은 예외로 규정한다.

3. 미국에서 판례의 전개

부쟁조항의 무효성을 최초로 선언한 *Lear v. Adkins* 판결(이하 ‘*Lear*판결’이라한다) 이후 5년간 약 2,000여건의 무효소송이 제기되었으며, 이는 같은 시기에 부여된 특허의 0.5%에 해당한다. 이 소송의 55%가 성공적이었다는 사실은 실시권자가 소송을 제기할 일반적인 권리를 가지고 있음을 확인해 주는 일로 평가된다³²⁾고 보고되

31) 산품강요편저, Q&A 特許ライセンスと獨占禁止法, 商事法研究會, 2000년, 188면

고 있다. 이하에서는 Lear판결이 갖는 의의와 이후의 전개에 대하여 개관한다.

(1) Lear사건 개요

1952년 기계 엔지니어인 John Adkins는 항공기의 자이로스코프 개발을 위해 Lear사에 고용되었고, 고용계약상 자이로에 관한 모든 발견·발명은 Adkins의 재산에 속한다고 되어 있었다. Adkins는 자이로스코프의 정확도를 높이는 저비용의 제작방법을 개발했고, Lear사는 그 개량 기술을 즉시 제조공정에 도입했다. Adkins는 이 발명에 대해 1954년에 특허를 출원하였고 1955년에 Lear사와 라이선스계약을 체결했다. 라이선스계약 내용에는 출원중인 발명이 거절결정이 되거나 특허권이 무효가 될 경우에 Lear사는 그 영향을 받는 특정 라이선스를 해지하거나 또는 모든 계약을 해지할 권리를 가지는 것으로 규정하고 있었다.

계약발명에 대한 보정이 4번에 걸쳐 행해져서 Adkins가 실제 특허를 취득한 것은 1960년이었다. 그 사이에 Lear사는 Adkins의 발명이 신규성이 결여되어 특허를 받을 수 없다고 확신하여 로열티 지불을 중지했다.

Adkins는 1960년 특허취득 후 즉시 Lear사의 미시간 공장 및 캘리포니아 공장에서 제조한 자이로스코프가 자신의 특허를 사용하고 있으므로 1955년 계약에 위반하고 있다고 주장하며 캘리포니아주 재판소에 제소했고, 이에 대해 Lear사는 특허무효의 항변을 주장하였다.

이 소송은 캘리포니아주 제 1심을 거쳐 캘리포니아주 최고 재판소에 항소되었고, 주최고재판소는 1955년의 라이선스계약이 아직 유효하므로 license-estoppel("금반언의 원칙")의 법리³²⁾에 따라 Lear사는 특허무효를 다툴 수 없다고 하여 Adkins가 승소하였다. 이러한 주최고재판소의 판결을 파기 환송을 한 것이 본건 판결이다.

(2) 판결 요지

기술·발명은 연방에서 정한 요건에 합치하는 유효한 특허가 부여되는 것을 제외하고는 모두 공중이 자유로이 사용할 수 있다는 것이 연방정책이며, 실시권자가 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 Licensee estoppel법리는 이러한 연방정책에 배치된다.

32) 파젠베르크의 3인공저, 전게서, 193면

33) 부쟁조항이 없어도 실시권자가 계약기간 중 라이선스 대상 특허의 효력을 다투는 것은 금반언(禁反言)의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다는 판례법상의 원칙으로 Automatic Radio Manufacturing Co. v. Hazeltion Research Inc., 339 U.S. 287 (1950) 사건에서 확립되었다. 이 법리의 논거는 라이선스계약의 토대가 되는 특허가 무효라는 것을 주장하면서 동시에 해당 계약에서 발생하는 이익을 향유하는 것은 인정되지 않는다는 것이다. 본판결을 소재로 Licensee-estoppel의 문제를 분석·검토한 것으로는 土井輝生, 「대미 특허라이선스계약과 Licensee-estoppel의 법리」 原増司判事退官記念論集, 「공업소유권법의 기본적 과제(하)」, 有斐閣, 1972년, 1087면, 和久井理子, 「라이선스에 의한 특허무효의 주장」, 공정거래567호83면, 1998년도 이 있음

실시권자는 라이선스를 통하여 특허침해소송을 피할 수 있으며, 타인이 실시권자와 경쟁하는 것을 방지할 수 있는 2가지 이익이 발생한다. 그러나 실시권자의 위와 같은 이익도 상거래에서 신의성실의 원칙에 비추어보면 계약의 이행을 강제하기에 충분하지 않다. 특허권자가 특허청에 대하여 사기(Fraud)로 특허를 취득했을 때, 실시권자가 그 특허가 무효라는 점을 입증하려 함에도 불구하고 로열티를 지불하도록 하는 점은 의문스러운 것은 물론 특허권자에게 악의·고의가 없을 때에서도 그 점은 동일하다. 특허심사는 제3자의 개입없이 특허청과 출원인의 절차에 따라 결론을 내릴 수 밖에 없어 실질적으로 유효하지 않은 특허도 발생한다. 따라서, 실시권자에게 특허 유효성을 다툴 수 있는 기회가 주어져야 하며, 그러한 경우에도 특허권자는 특허의 유효성에 대하여 방어할 수 있으므로 불공평하다고는 말할 수 없다.

더욱이 실시권자는 특허의 효력을 다투는데 가장 경제적 이해관계가 있으므로 기회를 주는 것이 정당한 이유 없이 독점을 획득하려는 자로부터 공중을 보호하는 공공정책에도 부합한다. 매수자가 매수 후에 목적물이 만족스럽지 않다는 이유로 약속을 취소할 수 없다고 하는 계약법상의 법리보다 발명은 유효한 특허에 의해 보호되지 않는 한 만인이 자유로이 사용할 수 있도록 공공의 이익이 우선되어야 한다. 당 재판소는 그 자체가 혼란한 역사의 산물인 Automatic Radio Manufacturing 판결³⁴⁾에서 표명된 estoppel의 판시부분을 파기한다³⁵⁾

(3) Lear판결의 의의

본 판결(1969년) 전에는 판례법상 계약상 부정조항이 없더라도 실시권자는 적어도 계약기간 중에 라이선스대상 특허의 효력을 다투는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 않았다.¹⁾ 그러나 본 판결이 내려진 당시에는 특허에 의한 독점에 대하여 엄격한 해석이 이루어져 일련의 최고재판소 판결에 의해 라이선스계약에 독점금지법 위반조항이 있을 경우 해당 조항에 계약법상의 estoppel은 적용되지 않는다는 원칙이 확립되었다. 그 연장선상에서 본 판결도 public domain에 있는 아이디어는 충분하고 자유로운 경쟁에 노출되는 것이 공공의 이익에 기여한다는 연방특허정책의 관점 및 실시권자가 얻고 있는 이익이 그다지 크지 않은 점, 대상 특허의 유효성은 완벽한 것이 아닌 점, 실시권자만이 특허의 유효성을 다툴 인센티브를 갖고 있을 가능성이 높은 점 등을 이유로 Licensee estoppel의 법리를 부정하여 부정조항이 무효임을 처음으로 표명한 데 가장 큰 의의가 있다. 이에 따라 실시권자는 특허부여 후에 라이선스를 받은 경우는 물론이고 특허부여 전에도 특허무효를

34) Automatic Radio Manufacturing Co., Hazelton Research Inc., 339 U.S. 287 (1950)

35) Lear, 395 U.S. 670-671

주장하는 것은 가능하게 되었다.³⁶⁾

본건 판결 이후 하급심 판결도 포함하여 라이선시는 부쟁 의무를 지지 않는다는 판결이 정착되었고 이에 따라 로열티지불 의무의 소멸시기³⁷⁾ 등 부수적인 문제도 차례차례 해결되었다.

(4) Lear판결 이후의 동향

Lear판결의 적용범위가 지나치게 넓다고 하여 그 후 학설의 비판을 받게 되고, CAFC도 그 사정범위를 한정하는 방향으로 움직이고 있다.³⁸⁾

비판설은 실시권자가 자유로이 특허 유효성을 다투어 로열티 지불을 거절할 수 있다고 하면 연구개발투자자의 지위가 불안정하게 되며 나아가서는 연구개발 투자의 욕이 저하되는 점, 실무상 실시권자는 계약전에 해당특허의 유효성을 조사하여 불확정성과 불안정성을 파악하여 라이선스계약을 체결하므로 (즉 특허의 안정성에 의문이 있을 때는 로열티를 낮게 설정하는 등의 거래를 하므로) 현행 판례법은 당사자 간에 일단 성립한 화해에 한번 더 불을 붙이는 기회를 주게 되어 타당하지 않은 점을 주장한다.

아울러 실시권자는 라이선스계약에 근거하여 합법적으로 특허를 사용하는 한편 로열티는 조건부로 지불하면서 해당특허의 무효를 주장할 수 있어 부당하게 유리한 입장에 있다고 비판하였다 (실무상 실시권자는 무효주장 후, 로열티를 조건부로 지불하고(공탁하고) 그 반환 청구권을 양자간에 다투게 된다).

판례의 동향을 살펴보면 특허성립 후에 라이선스를 받은 실시권자(Shell)가 특정 방법(Seadrift Process)으로 제조한 제품에 대한 로열티를 지불하지 않고, 또한 보고의무도 태만히 하여 라이선서(SGK)로부터 계약해지를 당한 후 제기된 특허침해 소송에서 해당 특허의 무효를 주장한 바, 무효가 인정된 사례에서 「Shell과 같은 실시권자는 로열티지불을 실제로 정지하고, 지불정지의 이유가 관련청구범위가 무효로 판단된다고 라이선서에게 통지하기까지는 Lear판결에 의한 보호를 받을 수 없다」고 판시한 SGK판결³⁹⁾이 있다.

36) 泉 克幸, 特許ライセンス契約における不爭義務と獨占禁止法, 知財年報2006, 商事法務, 2006. 11.247~248면

37) 실시권자가 무효를 주장한 경우, 무효판결 확정에 의해 무효 주장 시로 소급하여 로열티 지불의무가 소멸된다. '무효주장'에는 무효를 주장할 의사가 명백하게 인정되는 사실의 존재도 포함하므로 라이선서와 제3자 사이의 특허침해소송에서 무효판결이 내려진 사실을 알고서 실시권자가 라이선서에게 판결 확정 전에 그 사실을 로열티 지불거절의 이유로 통지한 경우도 이에 해당한다. 제3자가 특허무효확인소송을 제기했을 경우에는 무효판결 확정시에 로열티 지불의무가 소멸된다

38) 和久井理子, 전제서, 84면

39) Studiengesellschaft Kohle, M.B.H., v. Shell Oil Co., 112F.3d 1561, 1568(Fed. Cir.1997).

이후 2005년 10월, CAFC는 MedImmune사건에서 실시권자(MedImmune)가 로열티를 지불하고 있는 경우에는 특허무효확인소송을 제기할 수 없다는 판결을 내렸다.⁴⁰⁾ 확인소송을 제기한 실시권자가 계약조건을 완전히 준수하고 있고 Genetech(라이선서)로부터 침해소송의 제기나 라이선스를 해지당할 가능성은 없으므로 Declaratory Judgement Act(확인소송법)이 요건으로 하는 「실제 분쟁이 발생하고 있는 경우(in the "actual controversy" requirement)」⁴¹⁾에 해당하지 않는다고 판시한 하급심을 지지한 것이다.⁴²⁾ 이러한 하급심의 판단에 대하여 MedImmune은 소송제기의 염려가 없는 것은 인정하지만 로열티의 지불을 계속하고 있는 것은 Genetech의 침해소송에서 승소할 경우의 리스크와 영향을 회피하기 위함이라고 진술하였으며, Lear판결에 따르면 라이선스계약에 위반하고 있는지 여부, 또는 특허권자로부터 소추당할 가능성 여부와 관계없이 해당 특허의 유효성이나 행사가능성에 대하여 다룰 수 있는 절대적인 권리를 갖고 있다고 주장하였다. 그러나 CAFC는 Lear사건은 실시권자가 로열티지불을 정지하고 계약상의 의무를 이행하지 않은 사안으로 본 건과는 다르며, 또한 licensee-estoppel의 법리가 Lear판결에 의하여 매장되었지만 본 건은 licensee-estoppel의 문제가 아니라 확인소송을 할 수 있는지 여부의 문제라고 판시하였다. 이어서 라이선스계약에 의하여 제소권(提訴權)을 포기한 특허권자는 실시권자로부터 언제든지 해당 특허에 대한 공격을 받을 리스크를 부담하는 데 반하여 실시권자는 공격에 실패해도 라이선스를 유지할 수 있다는 것은 확인소송법의 평등원칙에 반한다는 사고방식을 보여 결론적으로 소송의 위협 또는 염려가 없으므로 하급심의 판단에 오류가 없다고 판시하였다.

이에 대하여 2007년 1월 미연방순회항소법원은 실시권자가 라이선스계약에 위배하여 로열티의 지불을 중지하는 경우 특허권자로부터 제소당하여 침해에 대한 고의가 인정되고 3배까지 배상금을 지불하여야 할 위험이 있으므로 해당 특허의 무효를 확신하여도 마지못해(under protest) 로열티를 지불하게 된다면 ‘실제의 분쟁’(actual controversy)이 발생한 것이라고 說示하여 CAFC의 판결을 번복하였다.⁴³⁾ 그 결과 향후 실시권자는 로열티를 계속 지불하면서도 실시 특허의 유효성,

40) MedImmune, Inc. v. Genetech, Inc., 427 F.3d 958(Fed.Cir.2005)

41) the Declaratory Judgement Act, 28 U.S.C. §2201. 참조

42) CAFC는 특허무효확인소송을 제기할 수 있을 정도로 당사자간에 분쟁이 발생하였다고 인정하기 위해서는 특허권자로부터 특허권침해소송을 제기받을 타당한 우려(reasonable apprehension)가 있을 것과 해당 행위가 침해를 구성할 우려가 있을 것이라는 2개의 요건이 필요하며, 본 건에서는 이에 대한 각각의 입증에 없다고 판시하여 하급심을 지지하였다.

43) 본 판결은 8대 1의 다수판결이며, 근거로 된 판례는 Altwater최고재판결(Altwater v. Freeman, 319 U.S. 359(1943))이다. Altwater사건은 실시권자가 침해소송에서 패소하여 그 판결위반에 의한 제재를 두려워 하여 또한 고의침해로 인한 3배배상이 인정될 우려 때문에 마지 못해 로열티를 지불하고 있었다는 사정을 고려하여 분쟁의 존재 및 확인소송의 제소권을 인정하였다. 본 건 항소

침해에 의문이 있는 경우에 특허무효·비침해확인소송을 제기할 수 있게 되었다.⁴⁴⁾

IV. 결어

본고는 최근 그 중요성이나 관심이 점차 높아지고 있는 부정의무의 근거와 법적 효력에 대하여 미국, 일본의 법제와 판례 등을 살펴보고 그 시사점을 통하여 우리 특허법이나 판례의 바람직한 방향을 제시하는데 주안점을 두었으며, 그 검토결과를 요약하면 아래와 같다.

실시권자는 신의칙 또는 금반언의 관점에서 실시대상인 특허의 무효를 주장할 수 없는가라는 주제에 대하여 학설과 판례를 중심으로 법적 논거를 살펴본 결과, 사건으로는 무효심판은 단순히 사인간의 이익을 조정한다는 私益에 관한 것만은 아니고 본래 독점권을 부여해서는 안될 기술에 부여된 독점권을 소멸시키는 절차로서 공익 실현을 위한 것이며, 따라서 청구인적격은 가능하면 넓게 인정하는 것이 합목적적인 점에 비추어 볼 때 원칙적으로 부정의무를 부정하고 당사자간에 화해에 의하여 실시계약을 체결하는 동시에 심판청구를 취하하는 합의가 성립하는 등 특수한 관계가 인정되는데도 불구하고 현저히 신의칙에 반하는 매우 예외적인 상황에서만 부정의무가 인정되는 것으로 보는 것이 타당하다고 생각된다.

각국의 경향도 무효특허의 존재는 공익에 반하므로 특허무효를 청구할 적격자를 폭넓게 해석하고 있으며 독일과 같이 민중소송으로 하는 경우도 있다. 이러한 점에 비추어 보면 현행법의 해석상으로도 행정상쟁송절차에서 권리보호의 이익 또는 민사소송상의 “이익없으면 訴權없다”는 취지의 규정으로 보아 이해관계의 여부를 폭넓게 해석하여야 할 것이다. 더욱이 부실특허에 의한 공중의 피해를 방지하고 행정처분의 적정성과 공정성을 확보하기 위한 무효심판제도의 취지를 고려할 때 이해관계인의 범위를 가급적 넓히는 것이 타당할 것이다.

더 나아가서 파생적 문제에 불과한 이해관계의 유무에 대한 심리 때문에 심리가 지연되고 이해관계의 증명을 잘못하여 무효로 되어야 할 특허가 존속하게 되는 불합

심인 CAFC는 Altwater사건의 경우 실시권자가 라이선스보다는 판결준수를 위하여 로열티를 지불하면서 특허무효·비침해확인소송을 제기하는 것을 인정한 것으로서 통상의 라이선스계약이 유효한 경우와는 사안이 다르다고 하여 Altwater최고재판결을 채택하지 않았다. 이에 대해 본 판결은 ‘고의 침해와 3배배상의 인정’을 피하기 위해 마지 못해 로열티를 지불하는 점에서는 판결위반의 경우나 라이선스계약위반의 경우나 동일하기 때문에 CAFC의 판단에 잘못이 있다고 說示하고 있다.

44) 山口 洋一郎,, 전게논문,42면

리를 제거하기 위하여 일본과 같이 특허법상 이해관계인의 요건은 삭제되는 것이 타당하다고 생각한다. 과거 이의신청제도를 폐지하고 무효심판과 통합하는 과정에서, 등록공고일로부터 3월 이내에는 누구든지 무효심판을 제기할 수 있도록 하였는데, 무효심판이라는 단일 제도로써 운영되는 이상 기간에 따라 심판청구인 적격을 분리하는 것은 동일한 절차 내에서 기간에 따라 심판청구의 자격이 변동되어 형평성을 저해할 소지도 있다는 점도 이러한 사건을 뒷받침하는 하나의 고려요소가 아닌가 생각한다. 또한 민사소송에서 처럼 특별한 사정이 없는 한 이해관계의 유무는 심리하지 않도록 함이 소송경제상 타당하다고 판단된다

다음으로, 실시권자에게 부정의무를 부과한 경우 법적 유효성에 대해서는 국가마다 독점금지법위반의 문제를 포함하여 많은 논의가 있으므로 미국, 일본, 한국, 유럽의 부정의무에 대한 독점금지법상 효력을 개관하고 여타 국가의 독점금지법 개정에서 큰 영향을 미친 미국 판례의 전개를 살펴본 결과 사적자치의 관점에서 부정합의는 기본적으로 유효하지만 공서양속 위반 또는 독점금지법에 위반하는 경우에는 그 정도에 따라서 계약의 효력이 부정된다고 본다.

즉 실시권자 이외에 이해관계가 있는 자가 존재할 수 있으므로 실시권자가 무효심판을 청구하는 것이 저지되어도 해당 권리가 제3자로부터 공격을 받을 수 있기 때문에 부정의무조항이 바로 공중의 이익을 해치는 것은 아니며, 또한 부정의무조항에 의하여 실시계약이 원활하게 체결되어 권리의 이용이 촉진되는 효과도 가져온다고 생각되기 때문에 당연히 무효로 되어야 할 것은 아니라고 생각한다. 일본의 경우에도 명백한 무효특허에 대하여 부당한 독점을 창설하려는 경우와 같이 매우 예외적인 경우에는 불공정한 거래방법으로 독점금지법에 위반되어 무효이지만 일반적으로는 유효하다는 통설의 입장이 이를 뒷받침해 준다.

본고를 검토하는 중에 부정의무와 관련하여 미국,일본, 유럽의 경우 많은 연구와 판례가 집적되고 있음을 보았다. 최근 부정의무가 활용되는 경우가 눈에 띄게 증가되고 있는 우리 실정에 비추어 볼 때 법적, 경제학적 연구의 필요성이 점차 커지고 있다. 그러나 아쉬운 점은 이에 대한 연구가 거의 없다는 것이다. 량이 어느 정도 축적되어야 質로 전환된다는 차원에서 본고가 일조(一助)를 하였으면 하는 바램이며, 보다 체계적인 연구논문이 나오기를 기대한다.

키워드 : 부정의무, 특허무효심판청구인적격

참고문헌

- 최치호·허상훈, 기술계약실무가이드, 파마코리아나사, 2001.6.
- 지식재산네트워크(IPMS) 譯, 지적재산전략교본, 파마코리아나사, 2007.7.
- 송영식, 실시권자의 특허무효심판청구, 민사판례연구Ⅳ, 박영사, 1993.
- 파겐베르크외 3인공저, 표준 라이선스계약, 법영사, 2005.
- 茶園成樹, 通常實施權による 意匠登録の 無効審判の 請求, 山上和則先生還曆
記念「判例 ライセス法」, 1999년, 사단법인 발명협회
- 泉 克幸, 特許ライセンス契約における不爭義務と獨占禁止法, 知財年報2006,
商事法務, 2006. 11.
- 山口 洋一郎, 米國最高裁判所における 特許制度改革, パテント2007. Vol.60
No.9.
- 小林十四雄, 「라이セス契約における 라이선シーの不爭義務」, 特許ニュー
스9976호, 1998.
- 佐藤一雄, 米國獨占法, -判例理論·經濟理論·日米比較-, 信山社, 2005.12.
- 辰巳直彦 등 4인공저, 知的財産權Ⅲ, 研究開發·ライセンス, 三省堂, 1996.8.
- 雨宮正彦, 「權利不爭義務について」, 特許管理36권8호 1986.
- 村上政博, 「特許·ライセンスの日米比較(제2판)」, 弘文堂, 1998.
- 山上和則외, 知財ライセンス契約의 法律相談, 靑林書院, 2007.4.
- 紋谷暢南教授 古稀記念論文集刊行會, 知的財産權法と競争法の現代的 展開,
發明協會, 2006.8.
- 吉川達夫외 2인편저, ライセンス契約의 すべて, 雄松堂出版, 2007.3.
- 中山信弘편저, 知的財産法研究, 東京布井出版, 1990.1.
- Kenneth L. Port외 5인공저, Licensing Intellectual Property in the
Information Age, Carolina Academic Press, 2005.
- Brian G. Brunsvold, Dennis P. O'Reilley, Drafting Patent License
Agreements, BNA Books, 2004.
- Michael J.Lennon, Technology Transfer Guide, Aspen Law&Business,
2001.

Michael A. Epstein, Frank L. Politano, Drafting License Agreements,
Aspen Publishers, 2006.

Mark S. Holmes, Patent Licensing, Practising Law Institute, 2007.11

Study on Legal Issues of Licensee's Non-contestability Duty in Patent Licensing Agreement

Chi-Ho, Choi

This study examines the possibility of a licensee claiming invalidity of certain licensed patents in the Prinzip von Treu und Glauben (principle of trust and faith) and estoppel perspective, based on legal grounds of doctrines and judicial precedents. The results show that invalidation trials not only simply arbitrate private persons's interests, but also function as a process to nullify the right to a monopoly of certain technology that should not have been given the right in the first place, the process thus fulfilling public interests. Therefore, considering that enlarging the appropriateness scope of applicants as large as possible suits the purpose, it would be reasonable to contradict the non-contestability duty in principle and recognize the non-contestability duty only in very exceptional situations. Such exceptional situations may include where a special relationship is recognized with interested parties concluding a licensing agreement through bilateral reconciliation and simultaneously agreeing to withdraw trial requests, and yet the case is subject to considerable violation of the principle of trust and faith.

Next, since the legal validity of imposing the non-contestability duty on licensees has been much discussed in many countries including the matter of violation of the Antimonopoly Act, legal force of the Antimonopoly Act regarding the non-contestability duty in the United States, Japan, Korea and Europe is surveyed. Also, the U.S. judicial precedents, which have greatly influenced revisions of Antimonopoly Acts in other countries, are examined. The results show that although non-contestability agreement is basically valid in the principle of private autonomy perspective, such validity of the agreement is denied accordingly when it violates good public order and customs or the

Antimonopoly Act.

That is, because there may be another interested party besides the licensee, the corresponding right may be attacked by a third party even if the licensee's request for an invalidation trial is hindered. Thus, the non-contestability duty clause does not directly harm public interests. Also, the non-contestability duty clause may help amicably conclude a licensing agreement, thus facilitating use of rights. Therefore, the non-contestability duty should not necessarily be invalidated.

[Keyword] Non-contestability Duty, trial for invalidation of a patent conditions for demandant