

실시권자의 무효심판 청구적격에 관한 고찰

김수철*

목 차

- | | |
|-----------------------|--------------|
| I. 서론 | IV. 부쟁합의의 효력 |
| II. 신의성실의 원칙(금반언의 원칙) | 1. 우리나라의 경우 |
| 1. 우리나라의 경우 | 2. 미국의 경우 |
| 2. 미국의 경우 | 3. 일본의 경우 |
| 3. 일본의 경우 | V. 결론 |
| 4. 소론 | |
| III. 법률상 당사자 적격 | |
| 1. 우리나라의 경우 | |
| 2. 미국의 경우 | |
| 3. 일본의 경우 | |
| 4. 소론 | |

* (주)네오위즈 IP전략팀 팀장

초록

우리나라 특허무효심판의 경우, 심판청구의 난립을 방지하고, 산업질서의 안정화를 도모하기 위하여 이해관계인 또는 심사관에 한하여 심판청구가 가능하도록 규정하고 있는데, 실시권자가 이해관계인에 해당하는지에 대하여 여러 가지 주장 및 판례가 혼재되어 있는 상황이다. 더 나아가, 실시권자가 무효심판을 청구하는 것이 신의성실의 원칙에 어긋나는 것은 아닌지, 그리고, 계약으로 실시권자의 무효심판청구를 제한할 수 있는지를 검토할 필요가 있다.

한국, 미국, 일본의 경우를 살펴보면, 실시권자의 무효심판 청구가 신의성실의 원칙(금반언)에 저촉되는 것으로 볼 수는 없다. 무효심판 청구적격에 있어서, 미국과 일본은 실시권자의 이해관계를 긍정하는 입장이며, 단지 우리나라에서만 이해관계를 무효심판청구의 요건으로 규정하여, 실시권자의 무효심판 청구적격의 문제가 발생할 여지를 두고 있다. 또한, 계약에 따른 부쟁합의에 있어서, 미국은 계약상 화해(소송상 화해를 제외하고)에 있어서 부쟁조항이 포함되더라도 특허권자가 이를 강제할 수 없다고 하고 있으나, 우리나라는 불공정 행위에 해당될 우려가 높은 것으로 규정하고 있다. 다만, 일본의 경우에는 공정거래저해효과와 효율성을 고려하여 계약에 의해 부쟁의무를 부과하는 것을 불공정한 것으로 보지 않고 있다.

특허법에서 무효심판의 청구적격으로서 이해관계 요건을 삭제한 일본의 사례를 참조할 때, 우리나라에서도 이해관계 요건을 삭제하고 실시권자가 특허무효심판을 제기할 수 있도록 제도를 개정함으로써, 판결의 모순저족을 방지하고, 심판 절차의 효율성 및 정당한 특허권의 보호에 이바지할 수 있을 것으로 판단된다.

주제어

실시권자, 무효심판, 청구적격, 금반언, 이해관계, 부쟁조항

I. 서론

특허에 관한 무효심판, 존속기간연장등록무효심판 및 정정무효심판은 심판을 청구할 수 있는 자격요건으로서 이해관계인 또는 심사관일 것을 요구하고 있으며, 권리범위확인심판의 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인을 요건으로 하고 있다. 이와 같이, 심판에 대하여 일반인을 배제하고 이해관계인에게만 심판을 청구할 수 있는 자격을 부여하는 것은 심판청구의 난립을 방지하고 심판사건의 적체를 해소하는 한편, 산업질서의 안정화를 도모하기 위한 것이라 할 수 있다.

특히, 특허무효심판(존속기간연장등록무효심판 및 정정무효심판을 포함한 다)에 있어서 특허권에 대한 실시권을 허락받은 실시권자가 이해관계인에 해당하는지에 대하여 여러 가지 주장 및 판례가 혼재되어 있는 상황이다. 더 나아가, 실시권자가 무효심판을 청구하는 것이 신의성실의 원칙에 어긋나는 것은 아닌지, 그리고, 계약으로 실시권자의 무효심판청구를 제한할 수 있는지를 검토할 필요가 있다.

여기에서는 우리나라의 제도를 미국과 일본의 제도와 비교하여 고찰하되, 각각 실시권자가 무효심판을 제기하는 것이 가능한지, 신의성실의 원칙과 특허법상의 요건, 및 독점금지법상의 불공정행위에 해당하는지의 관점에서 살펴보고자 한다.

II. 신의성실의 원칙(금반언의 원칙)

1. 우리나라의 경우

우리나라 민사소송법에는 “당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다.”¹⁾고 하여 신의성실의 원칙을 규정하고 있으며, 이러한

1) 「민사소송법」 제1조 제2항.

신의성실의 원칙의 발현형태 중 하나로서 선행행위와 모순되는 행위를 할 수 없다는 금반언의 원칙이 있다. 예를 들어, 분쟁을 하지 않기로 하는 화해계약²⁾ 또는 법원에 소를 제기하지 않기로 하는 부제소특약³⁾을 체결한 경우이다.

특히, 이러한 신의성실의 원칙은 계약법의 영역에 한정되지 않고 모든 법률관계를 규제 지배하는 원리로 파악되며, 그에 따라 신의성실의 원칙에 반하는 소권의 행사는 허용되지 아니하게 된다.⁴⁾ 그에 따라, 실시권자가 실시허락을 받은 특허에 대한 무효심판을 제기하는 것이 신의성실의 원칙에 어긋나는 것이 아닌지가 문제될 수 있다.

통상적으로 특허에 대한 실시권(License)을 허락하는 경우, 특허권자와 실시권자는 특별한 이해관계를 가지게 된다고 할 수 있다. 특허 실시권의 경우 순수하게 특허에 대한 실시허락을 하는 경우도 있지만, 화학분야 또는 바이오분야와 같이 노하우를 포함하는 기술정보를 함께 제공하는 경우에, 실시권자는 제3자가 알 수 없는 정보를 특허권자로부터 제공받게 되는 것이다. 한편, 실시권 허락 당시 특허권자와 실시권자의 우호적인 관계가 사업적인 상황이 달라져서 분쟁이 발생할 수도 있는데, 이러한 경우 실시권자는 제3자가 알지 못하는 정보를 활용하여 다툼의 대상이 된 특허에 대한 무효심판을 제기할 가능성이 있다.

이 때, 특허권자는 실시권자가 신뢰를 저버렸다는 이유로, 실시권자의 무효심판 제기 행위에 대해 금반언의 원칙에 위배된다는 주장을 할 수도 있다. 이에 대해서, 판례는 무효심판을 청구하는 행위가 선행행위와 모순된다고 볼 수 없고, 상대방의 보호받을 만한 신뢰가 존재하지 아니하므로 신의성실의 원칙이나 금반언(모순행위금지)의 원칙에 위배되지 않는다고 하였다.⁵⁾

2) 대법원 1979.3.13. 선고, 77후50 판결(특정의 이해관계인이 특허권자와 간에 특허에 관한 분쟁을 일체 아니하기로 화해한 경우에는, 그들 간에는 다툼이 없어서 그 이해관계인이 특허권자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려나 그 특허의 발명을 사용하리라는 추측이 없는 경우가 되었다고 일응 볼 수 있으므로 동인의 그 특허에 관하여 무효심판을 청구할 이해관계인의 지위를 상실한 결과가 된다고도 볼 수 있다).

3) 대법원 1993.5.14. 선고, 92다21760 판결(특정한 권리나 법률관계에 관하여 분쟁이 있어도 제소하지 아니하기로 합의한 경우 이에 위반하여 제기한 소는 권리보호의 이익이 없다).

4) 대법원 1983.5.24. 선고, 82다카1919 판결(신의칙은 비단 계약법의 영역에 한정되지 않고 모든 법률관계를 규제 지배하는 원리로 파악되며 따라서 신의칙에 반하는 소권의 행사는 허용되지 아니한다).

5) 특허법원 2005.10.13. 선고, 2005허5631 판결, 상고기각(신의성실 원칙이나 금반언(모순행위금지)의 원칙이 적용되기 위해서는, 어떠한 사람의 행위가 그의 선행하는 행위에 모순되는 것이어서 그러한 후행행위에 원래대로의 법적 효과를 부여하면 그 선행행위로 말미암아 야기된 다른 사람의 신뢰를 부당하게 침해

2. 미국의 경우

1) 특허 실시권자의 금반언(Patent Licensee Estoppel)

1950년대까지 미국에서는 실시권자(Licensee)가 특허의 무효를 주장하는 것은 금반언(Estoppel)의 원칙에 위배되어 허용하지 않는 입장이었으나,⁶⁾ 1969년 Lear vs Adkins 사건에서 연방대법원은 이를 “암울한 역사의 산물”이라고 규정하며 실시권자가 특허의 무효를 증명할 수 있으면 등록이후의 로열티를 지불할 필요가 없다고 판결하였다.⁷⁾ 그 이후에는 실시권자에게 금반언의 원칙이 적용되지 않게 되었으며, 2007년에는 실시권자가 로열티를 지급하면서(즉, 계약을 유지하면서) 무효심판을 제기할 수도 있다고 하였다.⁸⁾

2) 저작물 이용자의 금반언

저작권의 경우, 특허법과 연혁적으로 유사하기 때문에 특허법을 유추 적용할 수 있으며,⁹⁾ 그에 따라 저작물 이용자의 경우에도 금반언의 원칙이 인정되지 않으며 이용자는 저작권의 권리를 다룰 수 있다고 한다.¹⁰⁾

하게 되는 경우이어야 하고, 이를 위해서는 객관적으로 모순되는 선행행위와 후행행위가 있고 그에 대하여 책임을 물을 수 있어야 하고, 선행행위로 인하여 야기된 상대방의 보호받을 가치가 있는 신뢰가 존재하여야 할 것이므로, 등록상표의 통상사용권자가 그 상표에 대하여 등록무효심판을 청구하는 것은 선행행위와 모순된다고 볼 수 있는 후행행위가 없고, 상대방의 보호받을 만한 신뢰가 존재하지 아니하므로 신의성실의 원칙이나 금반언(모순행위금지)의 원칙에 위배되지 않는다).

6) Automatic Radio Manufacturing Co. v. Hazeltion Research Inc., 339 U.S. 287 (1950)(실시권자가 계약기간 중 라이선스 대상 특허의 효력을 다투는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다).

7) Lear, Inc. v. Adkins 395 U.S. 653 (1969).(금반언의 권한과 관련하여, 암울한 역사의 산물 그 자체는 더 이상 건전한 법률로서 인정되어서는 안되므로 이로부터 이 권한은 파기하기로 하며, 특허의 무효를 증명할 수 있다면, 라이선스는 특허등록 이후에 발생하는 모든 로열티를 지불하지 않아도 된다).

8) MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S.Ct. 764 (2007).(라이선시가 실시료의 지급을 중지하면, 특허권 침해소송에 의한 3배 배상이나 제품(매상)의 80% 이상을 차지함)의 제조판매금지의 결정을 받을 가능성이 있다는 염려가 있고, 이것이 위압적 환경에 상당한다).

9) Harris v. Emus Records Corp., 734 F.2d 1329, 1333 (1984)(quoting Sony Corp. of America v. Universal City Studios, 464 U.S. 417, 104 S. Ct. 774, 787, 78 L. Ed. 2d 574 (1984).(특허법과 저작권법은 연혁적으로 유사하기 때문에, 특허법을 유추 적용하는 것이 타당하다).

10) Twin Books Corp. v. The Walt Disney Co. 877 F. Supp. 496 (N.D.Cal. 1995).(저작권 라이선스에 있어서 라이선시 금반언이 적용되지 않는다).

3) 상표 사용권자의 금반언

그러나, 상표의 경우에는 특허나 저작물과 같은 창작성이 인정되지 않고 상품 또는 서비스에 대한 영업의 가치가 중요시되고, 상표권자와 사용권자 사이의 신뢰관계를 바탕으로 하기 때문에, 여전히 금반언의 원칙이 인정되어 상표의 유효성을 다투지 못하도록 하고 있다.¹¹⁾

3. 일본의 경우

일본에서는 실시권자가 무효심판을 제기하는 것이 금반언의 원칙에 저촉되는지에 대한 명시적인 판례가 존재하지는 않는 듯하다.

4. 소론

실시권자가 특허에 대한 무효심판을 제기하는 경우에 대하여, 계약 당사자간의 신뢰관계 또는 신의성실의 원칙에 따라 금반언의 원칙을 적용하는 것은 대부분의 국가에서 이를 인정하지 않고 있다. 대체적으로, 실시권자가 특허의 무효사유를 알게 되는 것은 실시허락에 대한 계약을 체결한 이후이기 때문에(무효사유를 알고 있으면서 실시허락 계약을 체결하는 경우는 거의 없을 것이다¹²⁾), 실시권자가 무효심판을 제기하는 것이 신의성실의 원칙에 어긋나지 않는 것으로 이해하는 것이 바람직하다고 생각된다.

Ⅲ. 법률상 당사자 적격

11) Heaton Distributing Co. v. Union Tank Car. Co., 387 F.2d 477, 482 (8th Cir. 1967)), Seven-Up Bottling Co. v. The Seven-Up Co. 561 F.2d 1275 (8th Cir. 1977).(라이선시 금반언의 원칙에 의해, 라이선시는 라이선서의 상표에 대한 유효성을 다투는 것이 금지된다).

12) 특허권자가 무효심판에 소요되는 비용보다 저렴하게 실시료를 제안하는 경우가 많은데, 이러한 경우 기업의 입장에서는 무효심판을 제기하기 보다는 실시허락 계약을 체결하는 것이 경제적으로 효율적일 수도 있을 것이다.

1. 우리나라의 경우

1) 특허법의 무효심판 규정

우리나라 특허법에서는 이해관계인 또는 심사관에 한하여 무효심판을 제기할 수 있도록 하되, 예외적으로 등록공고일로부터 3개월 동안은 누구든지 할 수 있도록 규정하고 있다.¹³⁾ 이는 2006년 개정법 이전에 시행되던 이의신청제도(과거 이의신청은 누구든지 가능)를 무효심판 제도에 통합하는 과정에서, 기존의 이의신청제도의 효과를 그대로 유지하기 위하여 기간의 차이만 두고 무효심판의 당사자 적격을 구분하게 된 것이다.

2) 무효심판의 이해관계인

무효심판을 제기할 수 있는 이해관계는 특허권자로부터 권리의 대항을 받을 염려가 있는 경우,¹⁴⁾ 또는 권리의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 경우¹⁵⁾로서, 동종업자¹⁶⁾ 또는 실시예정인 자¹⁷⁾를 포함한다.

13) 「특허법」 제133조 제1항(이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 다음 각 호(제2호를 제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있다).

14) 대법원 1963.2.28. 62후14 판결(특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 특허권리자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려있으므로 말미암아 현재 업무상 손해를 받거나 또는 후일손해를 받을 염려 있는 자를 포함한다).

15) 대법원 2000.10.24. 선고, 98후1358 판결(구 의장법 제68조 제1항에 의하여 의장등록의 무효심판을 청구할 수 있는 '이해관계인'이라 함은 무효심판의 청구대상이 되는 등록의장과 동일하거나 유사한 의장으로 자기의 영업으로 하는 물품을 생산 판매하였거나 생산·판매하고 있어 그 등록의장의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 뜻한다).

16) 대법원 1990.2.9. 선고, 89후1271 판결(심판청구인이 무효심판청구의 대상인 등록상표의 지정상품에 관하여 피심판청구인과 경업관계에 있는 것은 아니지만 동업자단체로서 그 지정상품에 관하여 피심판청구인과 직접 경업관계에 있는 많은 회원들로 구성된 것이라면 그 정관에 명시되어 있는 회원의 복리증진을 위한 사업의 일환으로 개개의 회원들의 이해관계를 대표하여 무효심판청구를 하는 것을 이해관계 없는 자의 청구라 하여 물리치는 것은 불합리하다).

17) 대법원 2000.4.11. 선고, 97후3241 판결, 대법원 1985.7.23. 선고, 85후51 판결(특허권이나 의장권 등 이른바 산업재산권에 관한 소극적 권리범위 확인심판에 있어서의 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라

이 때, 실시권자는 실시계약의 기간 내에서는 특허권자로부터 권리의 대항을 받을 염려가 없지만, 특허가 무효되는 경우 실시료를 지불하지 않아도 되고(유상 실시권의 경우), 계약에서 특별한 제약(실시기간, 실시범위 등)을 규정한 경우에 이러한 제약에서 벗어날 수 있으므로 이해관계인에 해당하는지 여부가 문제가 될 수 있다. 다만, 권리를 침해하는 자가 실시계약을 체결하지 않은 상태에서, 단순히 침해 제품을 제작하지 않고, 침해 제품을 폐기하기로 합의한 경우에는 실시권자로 보지 않아 무효심판을 제기할 수 있을 것이다.¹⁸⁾

한편, 무효심판의 이해관계의 존부는 법원의 직권조사사항으로서,¹⁹⁾ 심결당시를 기준으로 판단한다.²⁰⁾ 따라서, 무효심판을 제기할 당시에는 이해관계가 없었으나 심결시점에 이해관계가 인정되는 경우에는 적법한 심결을 받을 수 있다.

3) 실시권자의 이해관계 여부

(1) 통상실시권자의 이해관계

통상실시권자가 무효심판을 제기할 이해관계인에 해당하는지 여부에 대하

함은 등록권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말하고, 이러한 이해관계인에는 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자도 포함된다).

18) 대법원 2001.6.29. 선고, 99후1331 판결(등록의장의 의장권자 갑과 그로부터 의장권 침해의 고소를 당한 을 사이의 합의서에 을이 의장등록 제품을 제작한 것에 대하여 사과하고, 추후 의장등록 제품을 제작하지 않겠으며, 기존 의장등록 제품을 폐기하겠다는 내용만 포함되어 있을 뿐 당시 계속중이던 의장등록 무효심판청구사건의 처리에 관하여는 아무런 기재가 없는 경우, 위와 같은 합의만으로 그 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸하였다고 단정할 수 없다).

19) 대법원 1981.7.28. 선고, 80후77 판결(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 해석되나, 이 건이 항고심에 계속 중 이 건 특허의 전용실시권을 허락받은 심판청구인은 위 특허의 무효확인을 구할 이해관계인이 아니고, 이와 같은 이해관계의 유무는 직권조사사항이다).

20) 대법원 1984.3.27. 선고, 81후59 판결(실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 당해 등록실용신안과 동종의 물품을 제조 판매하거나 제조 판매할 업자로서 당해 등록실용신안의 권리 존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하나 이에겐 장차 제조 판매할 것을 현실로 희망하는 자도 포함 된다고 할 것이며 이해관계인인 여부는 심결당시를 기준으로 판단하여야 한다).

여, 판례는 무효심판을 청구할 이해관계인에 해당한다고 판시한 경우^{21),22)}와 이해관계가 없다고 판시한 경우^{23),24)}로 나누어지고 있으며, 특히, 제품 순판매액의 3%를 실시료로 지불하는 조건이 부여된 경우의 통상실시권자에 대해서는 무효심판을 제기할 이해관계가 있다고 보았다.²⁵⁾

(2) 전용실시권자의 이해관계

전용실시권 계약의 경우, 별도의 특약이 없는 한 특허권자도 발명을 실시할 수 없고 오로지 전용실시권자만 발명을 실시할 수 있고,²⁶⁾ 통상실시권자와는 달리 특허권자에 준하는 권리자로 볼 수 있으므로,²⁷⁾ 무효심판을 제기할 이해관계가 없는 것으로 보고 있다.^{28),29)}

21) 대법원 1980.7.22. 선고, 79후75 판결(심판청구인이 공업소유권에 대한 통상실시권을 권리자로부터 얻어 가지고 있다는 사실만으로써는 공업소유권등록무효를 주장할 수 있는 이해관계가 상실된다고 할 수 없다).

22) 대법원 1980.3.25. 선고, 79후78 판결(심판청구인들이 피심판청구인으로부터 의장등록권에 관한 실시권 설정등록을 마쳤다 할지라도 그 사실만으로써 심판청구인이 그 등록의장이 무효임을 심판하라고 청구할 수 있는 이해관계가 상실된다고 할 수 없다).

23) 대법원 1979.4.10. 선고, 77후49 판결(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 고 할 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 보기 어렵다).

24) 대법원 1983.12.27. 선고, 82후58 판결(실용신안권의 실시권자로 등록을 받은 자는 그 실용신안의 무효 심판청구의 이해관계인의 범주에 속한다고 할 수 없다).

25) 대법원 1984.5.29. 선고, 82후30 판결(특허무효심판청구인이 특허청으로부터 본건 특허의 통상실시권을 허여받았다 하여도 동 허여처분에 제품순판매액의 3퍼센트에 해당하는 대가의 지급조건이 붙어 있어 통상실시권에 수반하는 의무이행을 하여야 한다면 위 실시권 허여 자체만으로 당사자간의 모든 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없으니 특허무효심판을 구할 이해관계가 있다).

26) 「특허법」 제94조(특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 제100조제2항의 규정에 의하여 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위안에서는 그러하지 아니하다).

27) Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A. 944 F.2d 870, 20 USPQ2d 1045 (Fed. Cir. 1991)(미국에서는 전용실시권(Exclusive License) 계약을 체결한 경우라고 하더라도, 실질적인 모든 권리(All Substantial Rights)를 설정한 경우에는 특허권을 양도한 것으로 해석하고 있으며, 특히, i) 서브라이센싱(재실시권)에 대한 거부권 ii) 다른 국가에서 발명에 대한 특허를 획득하는 권리 iii) 실시권자의 파산이나 생산을 종료하는 경우에 특허에 대한 권리 회복 및 iv) 침해에 의한 손해배상을 받을 권리를 특허권자가 유보하고 소송권한을 실시권자에게 양도한 경우 특허권의 양도로 보았다).

28) 대법원 1981.7.28. 선고, 80후77 판결(특허권자로부터 그 특허권의 실시권을 허여받은 자는 그 허여기간 내에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 그 기간 중에

한편, 대법원 2006후3359 판결은 무효심판 제기 당시에 심판청구인이 전용 실시권자였으나, 심판이 진행되는 중간에 전용실시권자로서의 지위를 상실하였고 해당 특허는 무효가 확정된 사례이다.

본 사례를 살펴보면, A라는 전용실시권자는 2000.08.05일부터 2005.08.05일까지 전용실시권 계약을 체결하였다. A는 2001.02월 회사 상호를 B로 변경한 후, 전용실시권 설정 기간이 만료되기 이전인 2005.07.12일 무효심판을 제기하였다(심판원에서 심판청구인의 변경 전 상호가 A라는 것을 인식하지 못하여, 전용실시권자임을 간과했을 수도 있다). 이후, 전용실시권 설정 기간이 만료되었고, 무효심판은 계속 진행되고 최종적으로 특허는 무효 확정되었다. 무효심판의 이해관계는 심결당시를 기준으로 판단하기 때문에, 본 사안의 경우 심판청구인의 이해관계가 인정된다고 할 수 있다. 그런데, 전용실시권자의 상호가 A에서 B로 변경되지 않은 상태에서 무효심판이 제기되었고, 전용실시권 설정 계약이 유효한 기간 내에 심판원에서 무효심판 청구인이 전용실시권자임을 알았다면 심판을 각하하였을 것이다.

특허권자가 발명을 실시할 수 없는 경우에, 전용실시권자는 실질적으로 특허권자의 지위를 가지게 되고 이러한 경우에는 특허의 무효심판을 제기할 실익이 없을 것이다. 하지만, 특허권자도 발명을 실시할 수 있는 경우, 특허, 전용실시권자가 실시범위 또는 실시기간에 제한을 가지고 있는 경우에는 통상실시권자와 달리 볼 필요는 없을 것으로 생각된다.

우리나라의 경우, 특허법에서 무효심판의 당사자 요건으로서 이해관계를 명문으로 규정하고 있으므로, 이에 따라 이해관계의 판단을 하여야 하는 것이 사실이지만, 누구든지 무효심판을 제기할 수 있는 3개월의 기간과 비교하더라도 형평성의 원리에 완전히 부합한다고는 할 수 없을 것이다.

특히, 무효심판인의 당사자 요건으로서 이해관계는 직권조사사항에 해당하

는 그 특허에 관하여 무효확인을 구할 이해관계가 없다고 해석되는데, 이 건이 항고심에 계속 중 이 건 특허의 전용실시권을 허락받은 심판청구인은 위 특허의 무효확인을 구할 이해관계인이 아니고, 이와 같은 이해관계의 유무는 직권조사사항이다.

29) 대법원 2003.5.16. 선고 2001후3262 판결(실용신안법 제50조는 “실용신안권자 또는 이해관계인은 등록 실용신안의 보호범위를 확인하기 위하여 실용신안권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있고, 이 중 이해관계인에 실용신안권의 전용실시권자가 포함되는 것으로 볼 수는 없다)

지만, 실시권 설정등록을 하지 않았거나 실시권자의 상호 등이 변경되는 경우, 법원이 이러한 사항을 인지하기는 어려운 것이 사실이며, 이러한 사실관계가 불명한 경우에 증명책임은 특허권자에게 있다고 할 것이다.³⁰⁾

이와 관련하여, 무효심판의 이해관계 요건을 삭제하여야 한다는 견해³¹⁾와 공익에 관련된 사항은 누구든지 심판을 청구할 수 있도록 하되, 사인간의 이해관계에 관한 사항(무권리자 출원 등)은 현행 규정을 유지하자는 견해³²⁾ 등이 있는데, 대체적으로는 실시권자의 무효심판 청구적격을 인정하는 입장이 주류를 이루고 있는 듯 하다.

특허법은 심판절차를 포함하는 많은 부분에서 민사소송법의 규정을 준용하고 있으며,³³⁾ 특허무효심판이 특허법원의 전심절차로서 준사법적 성질을 가진다고 할 수 있으므로, 소송법상 일반적인 해석기준으로서 요구되는 소의 이익(권리보호의 이익)을 적용한다면, 굳이 이해관계를 요구하지 않더라도 무효심판이 난립되는 것을 방지할 수 있을 것이다.

이때, 소의 이익은 구체적인 권리 또는 법률관계에 대해서만 인정되지만,³⁴⁾ 실시권자는 실시기간 또는 실시범위에 대한 제한을 가지는 것이 일반적이고, 실시권자로서의 의무(전용실시권자의 경우 실시의무)³⁵⁾나 재실시권(서브라이센스)의 경우 특허권자의 동의를 받을 의무³⁶⁾ 등을 감안하면, 실시권자가 무효심판을 청구할 법률관계를 가진다고 볼 수 있을 것이다.

30) 대법원 1997.7.25. 선고, 96다39301 판결(직권조사사항에 관하여도 그 사실의 존부가 불명한 경우에는 입증책임의 원칙이 적용되어야 할 것인바, 본안판결을 받는다는 것 자체가 원고에게 유리하다는 점에 비추어 직권조사사항인 소송요건에 대한 입증책임은 원고에게 있다).

31) 최치호, 「특허권실시계약에서 실시권자의 부쟁(不爭)의무에 대한 법적 고찰」, 「지식재산연구」, 제3권 제1호(2008년 6월), 20면.

32) 임병웅, 「이지특허법」, 제8판, 한빛지적소유권센터, 2010, 884면.

33) 「특허법」 제12조, 제13조, 제154조 제7항 및 제8항, 제157조 제2항, 제165조 제2항 및 제4항, 제178조 제2항, 제185조, 제188조의2 제2항, 제191조의2, 제232조 제1항 제1호 등.

34) 대법원 1994.11.22. 선고, 93다40089 판결(소송상 청구는 구체적인 권리 또는 법률관계만을 대상으로 한다).

35) 수원지법 성남지원 2002.3.15. 선고, 2001가합3821 판결(실용신안권의 전용실시권자가 실용신안권자와 사이에 향후의 실시 실적에 대한 일정한 비율에 따라 실시료를 지급하기로 약정하였을 경우 전용실시권자가 실용신안을 실시하지 않으면 실용신안권자에게 지급되는 실시료가 없게 되어 실용신안권자의 이익을 침해할 우려가 있으므로 위와 같은 경우 전용실시권자는 실용신안을 실시할 의무가 있다).

36) 「특허법」 제100조 제4항.

한편, 특허심판원은 ‘특허심판원 2010년 중점 업무추진방향’으로, 서면심리 위주로 해오던 특허심판의 심리방식을 구술심리 위주로 개편하여 실시하기로 하였다.³⁷⁾ 따라서, 무효심판이 제기된 경우 구술심리가 진행되므로, 이해관계 또는 심판청구의 이익이 없는 당사자가 무효심판을 청구하는 경우는 거의 발생하지 않을 것으로 생각된다.

대기업의 경우, 특정 사업분야에 대하여 다수의 특허를 보유하고 있으며, 경쟁업체 또한 관련 사업분야의 특허를 다수 보유하고 있는 것이 현실이다. 그에 따라, 경쟁업체 상호간에는 묵시적으로 상호간의 실시를 용인하고 있으며, 특허소송을 제기하는 경우는 특수한 경우에 한정된다. 따라서, 회사 명의로 경쟁업체 특허에 대한 무효심판을 제기하는 것은 지양하고 있는데, 때로는 제3자(대리인의 직원인 경우가 많다)를 명의로 하여 경쟁업체에 무효심판을 제기하는 경우가 있다.³⁸⁾ 이러한 방법은 무효심판을 서면심리로 진행하기 때문에 발생하는 상황이며, 구술심리 위주로 심리방식이 변경되는 경우 상당부분 사라질 것으로 생각된다.

2. 미국의 경우

우리나라의 무효심판에 해당하는 미국의 제도는 당사자계 재심사(Inter Partes Reexamination) 제도이다. 당사자계 재심사는 누구든지 가능하지만, 재심사청구에 대한 실질적인 이익(interest)이 있어야 하며 이를 서면으로 소명하도록 규정하고 있다.³⁹⁾

실질적인 이익이 있는 당사자와 관련해서, 미국특허심사편람(Manual of

37) 심판정책과, ‘특허심판원, 올해 구술심리와 자판을 본격 실시키로’ 특허청

(http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&board_id=press&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m03_01_02&sdate=&edate=&searchKey=1&searchVal=심판원&c=1003&seq=9208), 작성일 2010.1.29.

38) 등록공고일로부터 3월 이내에 제기되는 무효심판 중에서, 개인이 대기업(예컨대, 통신사업자)을 상대로 무효심판을 청구한 경우가 그러할 것이다.

39) 「미국특허법」(35 U.S.C.) 제311조 (당사자계 재심사 청구)

(b) 요건. (1) 청구는 이익이 있는 실제 당사자임을 증명하는 서면을 제출하고, 제41조에 따라 특허청장이 정한 당사자계 재심사 비용을 납부하여야 한다.

Patent Examining Procedure, MPEP)에서는 당사자제 재심사제도를 활용할 수 있는 당사자로서 실시권자(라이선시)를 예시적으로 규정하고 있다.⁴⁰⁾ 따라서, 실시권자는 무효심판을 제기할 실질적 이익이 있다고 할 것이다.

3. 일본의 경우

2003년 개정 전의 특허법에서는 우리나라와 마찬가지로 무효심판을 제기할 경우, 당사자적격으로서 이해관계를 요구하고 있었으나, 이때에도 통상실시권자가 무효심판을 제기하는 것이 인정되었었다.⁴¹⁾ 그런데, 2003년 개정 특허법에서는 무효심판의 요건으로서 이해관계를 삭제함으로써 무효심판을 제기하는데 이해관계를 요구하지 않도록 되었다.⁴²⁾

이러한 특허법 개정과 관련하여, 특허법이 개정되기 이전과 이후의 무효심판 현황을 살펴보는 것은 무효심판의 이해관계 요건이 무효심판 현황에 어떠한 영향을 미치는지 간접적이거나 살펴볼 수 있을 것이다.

다음 <그림 1>과 같이, 2003년 특허법 개정 이후 2004년과 2005년에 무효심판 청구 건수가 일시적으로 증가하였으나,⁴³⁾ 2006년부터 00개정법이 시행되기 이전의 현황을 유지하는 것을 볼 수 있다. 즉, 무효심판의 이해관계 요건이 삭제되는 경우에도 무효심판 청구가 난립된다고 보기는 어렵다는 것이다.

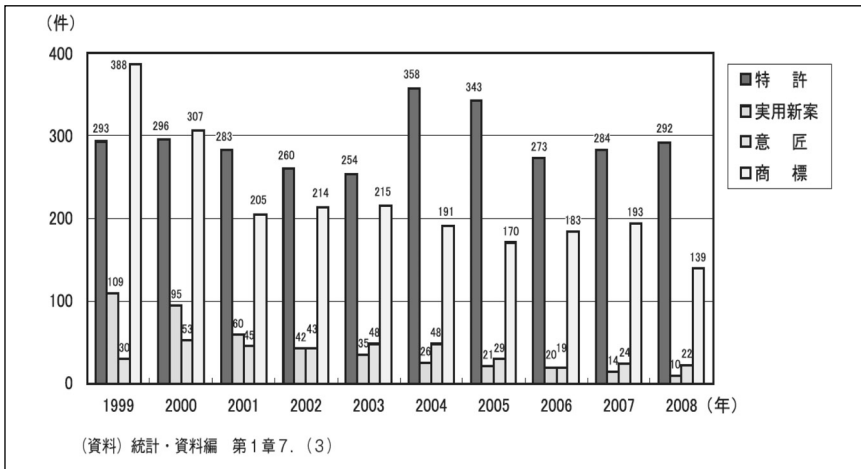
40) 미국특허심사편람(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) 2612 재심사 청구가 가능한 당사자 (당사자제 재심사 제도를 활용할 것으로 예상되는 당사자는 라이선시, 잠재적 라이선시, 침해자, 잠재적 수출업자, 특허 소송당사자, 이용저촉발명 출원인 및 국제무역위원회(ITC) 피상소인이다.).

41) 동경고등재판소 소환 60.7.30(1986.7.30)(無體裁集17권2호344면)(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).

42) 「일본특허법」 제123조 제2항(특허무효심판은 누구든지 청구할 수 있다. 다만, 특허가 전항 제2호에 해당하거나(그 특허가 제38조(공동출원규정)의 규정에 위반한 경우에 한정한다). 또는 동항 제6호(모인출원)에 해당하는 것을 이유로 하는 것은 이해관계인에 한하여 청구할 수 있다).

43) 산업재산권의 현황과 과제 (혁신을 촉진하는 지적재산시스템의 구축에 관하여)(특허행정연차보고서 2009년판)71페이지 참조(<http://www.jpo.go.jp/index/insatsubutsu.html>). (일본특허청에서는 2004년 무효심판 청구건수가 증가한 이유로서, 특허설정등록일로부터 일정기간 등록을 취소하는 이의신청제도가 2003년도에 무효심판으로 통합되었기 때문으로 보고 있다).

〈그림 1〉 특허무효심판청구건수



한편, 우리나라의 경우에도 일본특허법을 반영하여 2006년 10월 개정특허법에서 이의신청제도를 폐기하고 무효심판제도에 통합하였는데, 이의신청제도와 무효심판 통합에 따른 특허무효심판 청구건수의 변화를 살펴보면, 2006년 515건,⁴⁴⁾ 2007년 611건,⁴⁵⁾ 2008년 703건,⁴⁶⁾ 2009년 630건⁴⁷⁾에 해당한다. 개정법 시행 이후 특허 무효심판 청구건수가 증가하였으나 일본의 경우와 비슷한 정도의 증가추세를 나타내는 것을 감안하면 이의신청제도와 무효심판제도의 통합에 따른 영향으로 볼 수 있을 것이다.

4. 소론

44) 특허청, 2007년 지식재산통계연보 133페이지 참조

(<http://www.kipo.go.kr/ipt/reference/reference01.html>).

45) 특허심판원, 2007년 1월말 심판통계 ~ 2007년 12월말 심판통계 자료 참조

(<http://www.kipo.go.kr/ipt/reference/reference01.html>).

46) 특허심판원, 2008년 1월말 심판통계 ~ 2007년 12월말 심판통계 자료 참조

(<http://www.kipo.go.kr/ipt/reference/reference01.html>).

47) 특허심판원, 2009년 심판청구 및 처리 현황 참조

(<http://www.kipo.go.kr/ipt/reference/reference01.html>).

미국과 일본의 경우, 실시권자의 무효심판에 대하여 소송요건으로서 제한하지 않고 있다. 특히, 일본의 사례를 참조할 때 이해관계 요건이 없다고 하더라도 무효심판이 난립된다고 보기 어려우며, 실시권자의 경우 실시대상 특허의 무효에 대하여 직접적 이익을 가진다고 볼 수 있으므로 공중의 이익을 고려하여 무효심판의 이해관계 요건을 삭제하는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

IV. 부쟁합의의 효력

1. 우리나라의 경우

1) 계약상의 부쟁합의

특허권자가 실시권(라이선스) 계약을 체결하면서 실시권자로 하여금, 특허의 무효를 다투지 못하도록 규정하는 부쟁조항을 계약서에 기재(부쟁합의 또는 부제소합의)하는 것은 당사자간의 계약에 의한 사항으로서 민사소송법상 계약상 화해에 해당될 수 있으며,^{48),49)} 침해소송 등에서 소송당사자간의 화해에 의하여 소송을 종료하면서 무효심판 등을 제기하지 않기로 하는 것은 재판상 화해에 해당될 수 있다.

이와 같이, 당사자간의 정당한 계약에 의하여 무효심판을 제기하지 않기로 합의하는 경우에, 당사자는 권리보호의 이익을 상실하게 되며⁵⁰⁾ 무효심판의 이해관계인의 경우에는 이해관계인의 지위를 상실하는 것으로 보았다.⁵¹⁾ 다만, 특

48) 「민법」 제731조(화해는 당사자가 상호양보하여 당사자간의 분쟁을 종지할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다).

49) 「민법」 제732조(화해계약은 당사자일방이 양보한 권리가 소멸되고 상대방이 화해로 인하여 그 권리를 취득하는 효력이 있다).

50) 대법원 1993.5.14. 선고 92다21760 판결(특정한 권리나 법률관계에 관하여 분쟁이 있어도 제소하지 아니하기로 합의한 경우 이에 위반하여 제기한 소는 권리보호의 이익이 없다).

51) 대법원 1979.3.13. 선고 77후50 판결(특정의 이해관계인이 특허권자와 간에 특허에 관한 분쟁을 일체 아니하기로 화해한 경우에는, 그들 간에는 다툼이 없어져 그 이해관계인이 특허권자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려나 그 특허의 발명을 사용하리라는 추측이 없는 경우가 되었다고 일응 볼 수 있으므로 동인의 그 특허에 관하여 무효심판을 청구할 이해관계인의 지위를 상실한 결과가 된다고도 볼 수 있다).

허권자의 강압에 의한 경우에는 해당 조항이 무효가 될 수 있으며, 명시적인 분쟁합의 없이 단순히 침해제품을 폐기하기로 하는 것만으로는 이해관계가 소멸되지는 않는다.⁵²⁾ 따라서, 특허권자의 강압이 아니고, 특허권자와 실시권자의 정당한 합의에 의해 무효심판을 제기하지 않기로 합의하는 것은 적법한 것으로 보았다.

그러나, 특허권자가 실시허락을 하는 대부분의 경우에, 특허권자가 계약 내용을 강제하는 지위를 가지게 되고 실시권자는 특허권자의 강제 내용에 대하여 적극적으로 방어할 수 있는 입장에 서지 못하게 되는 것이 현실이다. 따라서, 특허권자의 일방적인 요구에 따라 실시허락 계약서 내에 분쟁조항이 포함되는 경우가 많은데, 이러한 특허권자의 행위가 불공정 행위에 해당하는지가 문제된다.

이와 관련하여, 2010년 4월 공정거래위원회에서 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’을 개정하면서, 실시권자에게 분쟁의무를 부과하는 계약조항이 불공정 우려가 있음을 새롭게 언급하였다.⁵³⁾ 개정 전 종래의 심사지침⁵⁴⁾에서는 실시권자의 분쟁조항에 대한 불공정성을 별도로 언급하지 않고, “제3자나 실시권자가 계약기술 등의 유효성 또는 공지성 여부를 다투는 것을 이유로 산업재산권자가 일방적으로 계약을 해지할 수 있는 경우”로서, 실시권자의 무효심판에 대하여 특허권자가 계약해지권을 행사하는 경우에 대해서만 불공정한 것으로 규정하였다. 그에 따라 실시허락(라이선스) 계약을 체결하는 과정에서 실시

52) 대법원 2001.6.29. 선고, 99후1331 판결(등록의장의 의장권자 갑과 그로부터 의장권 침해의 고소를 당한 을 사이의 합의서에 을이 의장등록 제품을 제작한 것에 대하여 사과하고, 추후 의장등록 제품을 제작하지 않겠으며, 기존 의장등록 제품을 폐기하겠다는 내용만 포함되어 있을 뿐 당시 계속중이던 의장등록 무효심판청구사건의 처리에 관하여는 아무런 기재가 없는 경우, 위와 같은 합의만으로 그 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸하였다고 단정할 수 없다).

53) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(개정 2010. 3. 31. 공정거래위원회 예규 제80호) Ⅲ. 구체적 판단 기준 1. 실시허락 일반 라. 실시허락 시 부당한 조건의 부과 (6) 분쟁의무 부과 무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위 [참고] 단, 해당 특허권의 침해 사실을 특허권자에게 통지하도록 하는 경우, 특허 관련 소송을 대행하도록 하거나 특허권자가 소송을 수행하는 데 협력하도록 하는 경우에는 제외될 수 있다.

54) 2010년 4월 개정 전의 경우, 국내 계약을 대상으로 하는 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’과 국제 계약을 대상으로 하는 ‘국제계약상의 불공정거래행위등의 유형 및 기준’이 있었으며, ‘국제계약상의 불공정거래행위등의 유형 및 기준’은 2009년 8월에 폐지되면서, 2010년 4월 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’으로 통합되었다.

권자에게 부쟁의무를 부과하는 것이 불공정한지 여부에 대하여 논의가 있었는데, 2010년 4월 개정된 심사지침에서는 “무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위”를 공정거래를 저해할 우려가 있는 행위로서, 실시허락(라이선스) 계약을 체결하는 과정에서 특허권자가 실시권자(라이선스)에게 대상특허의 무효를 다투지 못하도록 부쟁조항을 요구하는 경우 불공정 행위에 해당될 우려가 높은 것으로 새롭게 규정하였다(해당 특허권의 침해 사실을 특허권자에게 통지하도록 하는 경우, 특허 관련 소송을 대행하도록 하거나 특허권자가 소송을 수행하는데 협력하도록 하는 경우에는 제외될 수 있다고 하여 예외사항을 언급하고 있다).⁵⁵⁾

다만, 2010년 4월 개정 과정에서, 불공정 사례로서 실시권자가 무효심판을 제기하는 경우 특허권자가 일방적으로 계약을 해지하는 경우를 삭제함으로써, 특허권자가 부쟁조항을 규정하지 않고, 계약해지권을 행사할 수 있는 여지를 두었으나, 계약해지에 관한 일반적인 규정을 적용하여, 적절한 유예기간을 두지 않고 일방적으로 계약을 해지할 수 있도록 하는 경우에는 공정거래를 저해할 우려가 있는 행위에 해당한다.⁵⁶⁾

2) 소송상의 부쟁합의

재판상 화해는 소송을 제기하기 이전에 법원에 화해를 신청하는 제소전 화해⁵⁷⁾와 소송계속 중 당사자간에 합의가 이루어지는 소송상 화해로 구분되는데, 이러한 화해는 확정판결과 동일한 효력이 발생한다.⁵⁸⁾ 따라서, 소송과정에서 무효

55) 한편, 부쟁합의가 부당하게 이루어졌는지의 여부에 대하여 다툼이 있을 수 있는데, 특히 부당성에 대한 증명을 실시권자가 증명하여야 하는지, 아니면 특허권자가 정당한 합의에 대한 증명을 하여야 하는지와 같은 증명책임의 문제가 발생할 여지가 있다.

56) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(개정 2010. 3. 31. 공정거래위원회 예규 제80호) Ⅲ. 구체적 판단 기준 1. 실시허락 일반 라. 실시허락 시 부당한 조건의 부과 (9) 계약해지 또는 분쟁 시의 규정 (나) 실시로 지급불능 이외의 사유로 특허권자가 적절한 유예기간을 부여하지 않고 일방적으로 계약을 해지할 수 있도록 하는 행위

57) 「민사소송법」 제385조 제1항(민사상 다툼에 관하여 당사자는 청구의 취지·원인과 다투는 사정을 밝혀 상대방의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원에 화해를 신청할 수 있다).

58) 「민사소송법」 제220조(화해, 청구의 포기·인낙을 변론조서·변론준비기일조서에 적은 때에는 그 조서는 확정판결과 같은 효력을 가진다).

심판(또는 일체의 소송)을 제기하지 않기로 화해한 경우에 양 당사자 사이에는 기판력이 발생하고,⁵⁹⁾ 그 결과, 무효심판을 제기할 이익을 상실하게 된다.

한편, 이러한 재판상 화해에 따른 효력은 실시권자뿐 아니라, 실시권자로부터 실시권을 양도받은 양수인 및 재실시권(Sub-license)을 설정받은 재실시권자에게도 미친다고 할 것이다.⁶⁰⁾

2. 미국의 경우⁶¹⁾

미국은 라이선스 계약서 내에 실시권자가 무효심판을 제기할 수 없도록 하는 부쟁조항이 포함되는 경우, 해당 조항은 무효로서 이를 강제할 수 없다고 하며,⁶²⁾ 이는 라이선스 계약이 아닌 화해계약의 경우에도 동일하게 보고 있다.⁶³⁾ 그러나, 계약이 아닌 소송상 화해(Settlement of Litigation)의 경우는 연방특허 정책보다 우위에 있으므로, 소송상 화해에 따른 부쟁조항의 효력을 부정할 수는 없다.^{64),65)}

59) 대법원 2002.12.6. 선고, 2002다44014 판결(제소전 화해조서는 확정판결과 동일한 효력이 있어 당사자 사이에 기판력이 생기는 것이므로, 거기에 확정판결의 당연무효 사유와 같은 사유가 없는 한 설령 그 내용이 강행법규에 위반된다 할지라도 그것은 단지 제소전 화해에 하자가 있음에 지나지 아니하여 준재심 절차에 의하여 구제받는 것은 별문제로 하고 그 화해조서를 무효라고 주장할 수는 없다).

60) 대법원 1976.6.8. 선고, 72다1842 판결(재판상 화해에 의하여 소유권이전등기를 말소할 물권적 의무를 부담하는 자로부터 동 화해성립 후에 그 부동산에 관한 담보권인 근저당권설정을 받은 자는 민사소송법 218조 1항 소정 변론종결 후의 승계인에 해당하고 그 화해조서의 효력은 그 화해조서의 존재를 알건 모 르건간에 승계인에게 미친다).

61) 지식재산권 라이선싱을 위한 반독점 가이드라인(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)이 1995년 법무부(US Department of Justice)와 연방무역위원회(Federal Trade Commission)에서 발표되었는데, 여기에서 부쟁조항에 대하여 별도로 규정을 하지 않고 있다.

62) Panther Pumps & Equip. Co. v. Hydrocraft, Inc., 468 F.2d 225, 175 USPQ 577 (7th Cir. 1972), cert. denied, 411 U.S. 965 (1973) (부쟁조항을 포함하는 것은 특허권 남용에 해당하는 것은 아니며, 강제할 수 없는 것(unenforceable)이다).

63) Massillion-Cleveland-Akron Sign Co. v. Golden State Adver. Co., 444 F.2d 425 (9th Cir. 1971), cert. denied, 404 U.S. 873 (1971) (부쟁조항이 라이선스 계약이 아닌 화해계약에 포함되어 있다고 해도, 그 사실이 중요한 것은 아니며, 부쟁조항은 연방특허정책에 반하는 것으로서 강제할 수 없다).

64) Hemstreet v. Spiegel, Inc., 851 F.2d 348 (Fed. Cir. 1988) (비록 연방특허정책이 “계약의 원칙으로서 기술적 요건”보다 우위에 있다고 하더라도 (395 U.S. at 670, 89 S.Ct. at 1911), 이러한 정책은 소송경 제를 촉진하고, 소송상 분쟁에 대한 효율적이고 확립된 근본적인 정책에 대하여 부수적인 지위를 가질 뿐이라고 보여진다. Lear 판결에서 밝힌 연방특허정책을 채택함으로써, 적법한 소송상 화해에 대하여

한편, 실시권자가 무효심판을 제기하는 경우 특허권자가 실시허락(라이센스) 계약을 해지할 수는 있다.⁶⁶⁾

3. 일본의 경우

실시허락(라이센스) 계약 또는 별도의 부쟁합의를 통하여, 특허권자가 실시권자에게 부쟁의무를 부과하는 경우 실시권자는 계약에 구속되어 무효심판을 제기할 수 없으며,⁶⁷⁾ 이는 소송상 화해의 경우에도 해당된다.

일본의 공정거래위원회에서 2007년 9월 개정한 ‘지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침’에는, 특허권자가 실시권자에게 무효심판을 제기하지 못하도록 부쟁의무를 부과하는 것이 불공정 우려가 낮다고 규정하고 있으며,⁶⁸⁾ 더 나아가 실시권자가 무효심판을 제기하는 경우 특허권자가 실시허락(라이센스) 계약을 해제하는 것도 불공정하지 않다고 규정하고 있다.⁶⁹⁾

오랫동안 확립된 정책을 뒤집는 것은 신의성실에 따른 화해의 의미를 훼손하는 것이 되고 말 것이다).

65) Flex-Foot, Inc. v. CRP, Inc., 238 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2001) (법적 분쟁의 해결 수단으로서의 역할을 하는 경우, 화해 계약은 이행되어야 한다. 특허권자는 화해 계약 조건의 이행을 위하여, 소송종결 및 소송경제의 촉진을 요구할 수 있다).

66) Bayer AG v. Housey Pharm. Inc., 228 F. Supp. 2d 467 (D. Del. 2002) (라이센서가 라이선스된 특허의 유효성에 문제를 제기하는 경우, 라이선서가 라이선스 계약을 종료할 수 있는 권리를 가지도록 하는 조항은 권리행사가 가능하다).

67) 東京高等裁判所 1980.12.23 판결, 東京高等裁判所 1983.3.30 판결(당사자간에 화해가 있는 경우 무효심판청구를 각하하여야 한다).

68) 지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침(평성19년(2007년) 9월8일 공정거래위원회).

제4 불공정한 거래 방법의 관점에서의 고려사항. 4 기술의 이용에 관하여 제한을 부과하는 행위.

(7) 부쟁의무

라이선서가 라이선시에 대해, 라이선스 기술에 관한 권리의 유효성에 대하여 다투지 않을 의무를 부과하는 행위는 원활한 기술 거래를 통해 경쟁의 촉진에 기여하는 면이 인정되며, 또한, 직접적으로 경쟁을 감소시킬 우려는 작다. 그렇지만, 무효로 되어야 할 권리가 존속하게 되고, 해당 권리에 관한 기술의 이용이 제한되기 때문에, 공정경쟁 저해성을 가지게 되어 불공정한 거래 방법에 해당하는 경우도 있다.

69) 지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침(평성19년(2007년) 9월8일 공정거래위원회).

제4 불공정한 거래 방법의 관점에서의 고려사항. 4 기술의 이용에 관하여 제한을 부과하는 행위.

(7) 부쟁의무

또한, 라이선서가 권리의 유효성을 다투는 경우에 해당 권리의 대상이 되는 기술에 대해 라이선스 계약을 해제하는 취지를 규정하는 것은 원칙적으로 불공정 거래 방법에 해당하지 않는다.

V. 결론

지금까지, 실시권자가 특허 무효심판을 제기하는 경우, 금반언, 특허법상 무효심판 청구의 당사자 요건 및 독점금지법상의 불공정 여부에 대하여, 우리나라와 미국, 일본의 사례를 살펴보았는데, 이를 정리하면 아래 도표와 같다.

〈표 1〉 실시권자의 무효심판 청구적격

	한국	미국	일본
금반언에 따른 인정여부	○	○	○
무효심판 청구적격(이해관계)	△	○	○
부쟁합의	불공정	무효(소송상 화해는 가능)	공정

앞서 살펴본 바와 같이, 우리나라와 미국, 일본 모두 실시권자가 특허무효심판을 제기하는 것이 신의성실의 원칙(금반언)에 저촉되지 않는 것으로 보고 있다.

한편, 독점금지법과의 관계에 있어서, 미국의 경우, 계약상 화해(소송상 화해를 제외하고)에 있어서 특허권자가 실시권자에게 해당 특허의 무효를 다투지 못하도록 하는 부쟁조항이 포함되더라도 특허권자가 이를 강제할 수 없다고 하고 있으며, 우리나라는 불공정 행위에 해당될 우려가 높은 것으로 규정하고 있다. 그러나, 일본의 경우에는 공정거래저해효과와 효율성을 고려하여 계약에 의해 부쟁의무를 부과하는 것을 불공정한 것으로 보지 않고 있다.

그리고, 무효심판 청구적격에 있어서, 미국과 일본은 실시권자의 이해관계를 명시적으로 부정하는 것은 아니며, 단지 우리나라에서만 이해관계를 무효심판 청구의 요건으로 규정하여, 실시권자가 무효심판을 청구하는 데 당사자적격의 문제가 발생할 여지를 두고 있다.

그러나, 무효심판의 취지가 무효인 특허에 의하여 특허권자가 부당하게 보호받거나, 산업발전이 저해되는 결과를 방지하는데 있다는 점을 감안하면, 실시권자는 특허의 무효사유를 누구보다 잘 알 수 있는 위치에 있고 특허의 무효에 따른 경제적, 법률적 이익도 있다고 할 수 있으므로, 공중의 이익을 고려하여 실시권자의 무효심판을 제한하는 것은 바람직하지 않을 것으로 생각된다.

특히, 특허심판원에서 무효심판을 구술심리 위주로 개편함으로써, 아무런 관련없는 제3자를 통한 무효심판은 상당히 감소될 것이며, 정당한 권리보호의 이익이 있는 당사자 위주로 무효심판이 이루어질 것으로 예상할 수 있다.

따라서, 판결의 모순저촉이 발생할 여지가 있는 무효심판의 이해관계 요건을 삭제하고, 실질적인 권리보호의 이익을 심리에서 판단함으로써, 심판절차의 효율성 및 정당한 특허권의 보호에 이바지할 수 있기를 고대한다.

참고문헌

공정거래위원회, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(개정 2010. 3. 31. 공정거래위원회 예규 제80호).

임병웅, 「이지특허법」, 제8판, 한빛지적소유권센터, 2010.

최치호, “특허권실시계약에서 실시권자의 부쟁(不爭)의무에 대한 법적 고찰”, 「지식재산연구」, 제3권 제1호(2008년 6월).

특허심판원, 2007년 1월말 심판통계~2007년 12월말 심판통계 자료.

_____, 2008년 1월말 심판통계~2008년 12월말 심판통계 자료.

_____, 2009년 심판청구 및 처리 현황.

특허청, 2007년 지식재산통계연보.

_____, 산업재산권의 현황과 과제(혁신을 촉진하는 지적재산시스템의 구축에 관하여) 〈특허행정연차보고서 2009년판〉.

특허청 심판정책과, “특허심판원, 올해 구술심리와 자판을 본격 실시키로”, 작성일 2010.1.29.

지식재산권 라이선싱을 위한 반독점 가이드라인(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property) (U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, 1995).

지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침(평성19년(2007년) 9월8일 공정거래위원회).

A Study of the Standing to try for Invalidation by a Licensee

Su-Cheol Kim

Abstract

In a trial for invalidation of a patent, the Korean Patent Law has requirements to be an interested party or an examiner to prevent from random claiming and to stabilize the industrial order. For the requirement, several theories and cases exist whether a licensee is the interested party or not. In addition, it is needed to consider whether a licensee's trial for invalidation is conflicted to the principle construst and good faith, and whether a no-contest provision for the licensee in a contract is fair or not.

In Korea, America and Japan, a licensee's trial for invalidation is not conflicted to the principle of trust and good faith. For the requirement of the trial for invalidation, the America and Japan permit the licensee to try for invalidation. But, Korea requires the party of trial for invalidation to be interested relation, and there is an issue for the licensee. For the no-contest provision in a contract, America say that the no-contest provision for validity of the patent cannot over-ride federal policy, and, Korea say that the no-contest provision is likely to be unfair. But, Japan say that the no-contest obligation of the licensee is not unfair in consideration of the anti-effect of fair trade and efficiency.

Considering the case of Japan patent law in which the requirement of trial for invalidation was abolished, it is considered that the standing to sue as a requirement of trial for invalidation is not necessary. If the requirement of trial for invalidation will be abolished, it is expected that the judgements would not be conflicted to others, and it would be achieved the efficiency of trial procedure and the protection of fair

patents.

Keywords

licensee, trial for invalidation, standing, estoppel, interested party , no-contest provision