지식재산연구 제10권 제1호(2015. 3)
ⓒ한국지식재산연구원
The Journal of Intellectual Property
Vol.10 No.1 March 2015

투고일자: 2015년 1월 28일
심사일자: 2015년 2월 2일(심사위원 1), 2015년 2월 3일(심사위원 2), 2015년 2월 13일(심사위원 3)
게재확정일자: 2015년 2월 25일

심사 중인 발명의 실시로 인한 보상금 청구권에 관한 검토

조 영 선*

목 차

Ⅰ. 논의의 필요성
Ⅱ. 입법의 경위와 비교법적 상황
1. 입법의 경위
2. 비교법적 상황
Ⅲ. 보상금 청구권의 성질
1. 논의의 필요와 실태
2. 사견: 손해배상청구권
Ⅳ. 구체적 쟁점들에 대한 검토
1. 실시자의 구체적 고의 · 과실 참작
2. 권리소진 여부(특허법 제65조 제4항의 해석)
3. 특허법 제128조 등의 준용 필요
Ⅴ. 보상금 청구요건으로서의 '경고'
1. 명세서 보정시 새로운 경고의 필요 여부
2. 부적절한 경고의 통제
Ⅵ. 결론

* 고려대학교 법학전문대학원 교수. soaring@korea.ac.kr

초록

이 글은 출원공개 된 발명의 실시에 대한 보상금 청구권의 법률문제를 다룬다. 출원 중인 권리의 활용과 보호는 새롭게 주목해야 할 주제가 되고 있는바, '보호'와 관련해서는 출원 중인 권리자의 이익과 공중의 이익 사이에 균형을 도모하는 것이 중요하다. 비교법적으로는 이에 관하여 다양한 제도의 스펙트럼이 존재하는 것이 확인된다. 출원공개 된 발명의 실시로 인한 보상금 청구권에 대하여는 지금까지의 해석론을 재검토할 필요가 있는바, 보상금 청구권의 성질은 통설과 달리 침해로 인한 손해배상청구권으로 파악함이 상당하며 이를 기초로 실시자의 고의·과실을 반영하여 보상액을 상대화해야 한다. 보상금 산정에 관하여 특허법 제128조를 준용하지 않는 특허법의 태도는 타당하다고 할 수 없으므로 이를 개정하는 입법론을 제안한다. 또한 특허법 제224조의 3 내지 5를 준용하지 않는 것 역시 입법상의 불비이므로 바로잡아야 한다. 보상금 청구권의 행사로 인해 특허발명에 대한 권리소진은 발생하지 않으며, 보상금 청구권의 성립 요건인 '경고'와 관련해서는 공개 후 보정이나 분할출원이 흔한 심사현실을 고려해야 한다. 따라서 공개 후 최초의 경고만으로 청구권 발생의 요건은 충족하되, 그 범위를 결정할 때 적절한 추가 경고의 유무 등 개별적 책임요소를 참작함이 상당하다. 심사 중인 권리에 기한 경고의 남발은 부정경쟁행위 수단으로 악용되거나 경쟁자 혹은 공중에게 피해를 줄 가능성이 있으므로 부당한 경고를 불법행위로 다루되, 그 통제 기준을 구체적으로 확립해 나갈 필요가 있다.

주제어

출원공개, 보상금, 경고, 권리소진, 손해

Ⅰ. 논의의 필요성

기술의 개발을 촉진하고 그 결과물을 사회적으로 공유하고자 하는 특허제도의 목적을 충분히 달성하기 위해서는, 특허등록이 완료된 발명 못지않게 출원 중인 발명에 대해서도 충분한 법적 지위를 보장하여 활용과 보호를 도모할 필요가 있다. 기술적 '정보'라는 속성상 발명은 등록 전 심사 단계에서도 얼마든지 유용한 재화의 역할을 하고 출원공개 된 후에는 제3자의 모방에 의해 그 가치를 잠식당할 가능성이 있는 바, 법이 이에 대한 충분한 배려를 하지 않는다면 유익한 기술적 정보가 특허를 통해 사회적으로 공유되기보다 영업비밀로 감추어질 가능성이 높아지기 때문이다. 특히 기술발달의 가속화로 인해 발명의 라이프 사이클과 등록 특허의 실질적 유효기간이 점차 짧아지고 있는 현실을 감안하면, 발명을 심사단계에서부터 적절히 활용하고 보호할 필요성은 점점 커져 가고 있다. 출원 중인 발명의 '활용'과 관련해서는 예컨대 출원 중인 발명에 대한 실시권 설정을 제도적으로 보장한다든지, 특허를 받을 수 있는 권리를 목적으로 담보설정을 가능케 하는 제도 등이 우선 검토될 수 있을 것이다.[1] 한편, 출원 중인 발명의 '보호'를 위해 특허법은 출원공개 된 발명을 제3자가 악의로 실시한 경우 출원인에게 당해 특허의 등록 후 그 실시행위에 대한 실시료 상당 보상금 청구권을 보장하고 있다(제65조).[2]

이 글은 출원 중인 발명에 대한 '활용'과 '보호'의 논점 중 '보호'의 문제, 즉 특허법 제65조 소정의 보상금 청구권에 대한 검토를 목적으로 한다. 보상금 청구권을 둘러싸고는 심사 중인 발명에 대한 출원인의 이익을 보호하여 발명의 조기공개를 유도해야 하는 당위와, 그 과정에서 공개된 발명의 내용을 정당하게 활용하는 실시자의 법적 지위가 과도하게 위협받지 않게 해야 하는 당위가 상충한다. 이 문제를 보다 합리적으로 해결하기 위해서는 우선, 우리나라에서 보상금 청구권의 성질로 일반적으로 받아들여져 오고 있는 "법정 청구권설"을 재점

1) 어느 것이든 우리나라의 현행 특허법 아래서는 인정되지 아니한다(특허법 제37조 제2항, 제100조 제1항, 제102 제1항).

2) 유사한 제도는 상표법(제24조의2), 디자인보호법(제53조)에도 마련되어 있으며, 식물신품종보호법은 아예 출원공개 후에는 출원인에게 등록권리자와 동일한 내용의 임시권리를 부여하고 있다(제38조).

검 할 필요가 있으며, 이 글에서는 이를 불법행위에 기한 손해배상 청구권으로 파악함이 합당하다는 것을 확인한다. 나아가 이를 기초로, 과실의 정도에 기초한 보상액의 상대화 가능성을 살펴보며, 특허법 제128조의 준용 누락 등 특허법 제65조의 입법상 미비점을 지적하고 그 개정방향을 제언하기로 한다. 또한 권리행사 요건으로서의 '경고'와 권리행사 효과로서의 '소진(消盡)' 문제에 대하여 각각 새로운 해석론적 시도를 수행하고, 부당 경고로 실시자의 정당한 이익이 훼손되지 않도록 이를 적절히 통제하는 문제도 검토한다.

Ⅱ. 입법의 경위와 비교법적 상황

1. 입법의 경위

우리 특허법은 1997. 4. 1. 법률 제5329호로 개정되기 전까지 '출원공고' 제도를 두고 있었으며, 이 제도 아래서는 현재와 같은 출원공개 및 그에 따르는 보상금제도 외에도, 출원공고를 거친 발명의 출원인에게 임시보호의 권리가 주어져 출원인은 출원공고일부터 업으로서 그 발명을 실시할 권리를 독점하고 이를 실시하는 제3자를 상대로 금지청구권이나 손해배상 청구권 등 특허권자와 동일한 구제를 청구할 수 있었다. 단, 출원공고 된 발명이 등록거절 되거나, 보정 등을 통해 해당 청구범위가 삭제되거나, 등록되었다가 무효로 되는 등의 사유가 발생하면 그러한 권리행사로 인해 실시자가 입은 손해를 배상해야 하였다(구 특허법 제68조).[3] 그러나 출원공고제도는 심사지연 등을 이유로 1997. 4. 10. 특허법 개정으로 폐지되었고, 그 뒤로는 출원공개로 인한 보상금 청구권 규정(제65조)만 남아 현재에 이르고 있다.

2. 비교법적 상황

아래에서 보는 바와 같이 세계 각국은 출원 중인 발명의 보호에 관하여 매우 다양한 입장을 보이고 있는데, 우리나라나 일본처럼 보상금 이외에 다른 구제책

3) 현행 식물신품종보호법이 이러한 태도를 취하고 있음은 앞서 언급한 바와 같다.

을 두지 않는 유형도 있지만, 특허권에 준하는 강한 권리를 보장하는 입법례도 있고 그 중간쯤에 해당하는 입법례도 있다.

1) EPC

유럽 특허협약 §67에 따르면, 체약국은 유럽특허 출원에 대한 공개가 이루어지면 출원인에게 잠정적으로 특허권자와 동일한 권리를 부여하거나, 그렇지 않으면 적어도 침해자를 상대로 합리적 보상(reasonable compensation)을 청구할 수 있는 권리를 보장해야 한다. EPC 체약국들은 이에 따라 대체로 출원인에게 특허권자에 비해 제한된 권리를 부여하고 있으나, 그 권리의 구체적 내용은 나라에 따라 다른 실정이다.[4)]

2) 영국

영국 특허법 §69조에 따르면 특허출원의 공개일 부터 등록일 까지 사이에 제3자가 한 실시행위에 대하여 출원인은 손해배상을 청구할 수 있으며, 그러한 권리는 출원공개 당시의 청구범위를 기초로 특허등록이 이루어진 뒤에 행사할 수 있다.[5)] 또한, 위 손해배상액을 정함에 있어, 출원된 발명이 장차 특허받기 어려우리라고 믿었을 합리적 사정이 인정되면 법관 등은 배상액을 감경할 수도 있다. 이처럼 영국 특허법상 보상금 청구권은 그 실질이 침해책임으로 구성되어 있는 점, 특허성립에 대한 예측 가능성 등을 감안하여 배상액 감경의 여지를 두고 있는 점이 주목된다.[6)]

3) 프랑스

4) Richard Hacon & Johan Pagenberg, *Concise European Patent Law*, Kluwer Law International, 2007, p.71.

5) Lionel Bently & Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 3rd. edition. Oxford Univ. Press, 2008, p.382.

6) 상세는 영국의 특허실무매뉴얼 http://www.ipo.gov.uk/downloads/practice-manual.pdf Section 69 부분 참조.

프랑스 지적재산권법 L.615-4에 따르면, 출원발명이 공개되었고 실시에 대한 경고를 하였다면 출원인은 제3자의 실시행위에 대하여 특허권자와 마찬가지로 손해배상청구는 물론 침해관련 물품에 대한 압류청구 등도 할 수 있다.[7] 다만, 공개나 경고 이후 확장된 청구범위에 대하여는 그렇지 아니하고, 손해배상청구에 대한 심리는 특허등록이 이루어져야 진행된다. 이처럼 프랑스는 출원 중인 권리의 침해에 대하여 손해배상은 물론 금지청구권도 인정하는 등 가장 특허권 침해와 흡사한 구제책을 보장하고 있다는 점이 특징이다.

4) 미국

미국은 1999년 특허출원에 대한 강제공개 제도를 도입하면서 특허법 §154(d)를 두어, 공개 후 등록 전에 출원발명을 실시한 제3자를 상대로 출원인이 실시료 상당의 손해배상을 청구할 수 있는 권리(provisional right)를 인정하고 있다. 위 청구권은 특허가 등록되어야 행사할 수 있고 그 성립을 위해서는 실시자에 대한 "현실적 경고(actual notice)"가 있어야 하며 출원공개된 청구항과 실제 등록된 청구항이 "실질적으로 동일해야(substantially identical)" 한다. ① 현실적 경고 요건을 충족하기 위해서는 적어도 ⅰ) 출원인 스스로가, ⅱ) 공개된 출원발명의 번호를 표시하고, ⅲ) 실시자의 어떤 행위가 위 출원발명의 청구범위에 속한다고 보는지를 특정하면서, ⅳ) 실시자가 침해책임을 면하기 위해 어떠한 조치를 하기 원하는지 밝힐 필요가 있다고 한다.[8] ② "실질적 동일성"은, 특허의 재발행(reissue)이나 재심사(reexamination) 시 선의의 실시자 보호기준이 되는 실질적 동일성과 같은 개념으로 받아들여지고 있으며,[9] 보정을 통해 청구범위가 확장된 경우는 물론, 선행기술에 의한 거절을 피하기 위해 감축된 경우에도 원칙상 청구범위에 변경이 있는 것이므로 실질적 동일성이 상실된

7) EPO, *National Law Relating to the EPC*, 16th Edition, EPO, 2014, p.83, 〈http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-law.html〉. 이는 프랑스 지적재산권법 L.613-10이 "특허에 부여되는 독점권은 출원과 동시에 발생한다."라고 규정하고 있는 것에 관계되는 바, L.615-4는 위 L.613-1의 예외조항으로서 그러한 독점권이 행사되기 위한 추가요건을 열거하고 있다.

8) Philippe Signore, "The New Provisional Rights Provision", *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*, Vol.82 (2000. 10), p.749.

9) *Ibid*, pp.752-754.

다.[10] 청구권이 인정되면 보장되는 배상금액은 합리적 실시료 상당액(reasonable royalty)이다.[11]

5) 독일

독일 특허법 Sec. 33에 따르면, 출원인은 출원 공개 후 고의ㆍ과실로 출원발명을 실시한 제3자에 대하여 적정한 보상금을 청구할 수 있으며,[12] 출원발명의 내용상 특허성이 없음이 명백한 경우에는 보상금 청구권은 발생하지 않는다(Sec. 33 (2)). 보상금 청구권은 특허등록 이전에도 행사될 수 있으나, 실무상으로는 등록결정 시까지 행사를 미루거나 법원이 소송절차를 중지하는 예가 많다고 한다.[13] 보상금의 내용과 관련하여 법문에는 "적정한 보상(angemessene Entschädigung)"으로만 되어 있으나, 판례[14]는 이를 실시료 상당액으로 보고 있다.

6) 일본

일본 특허법 제65조에 따르면, ⅰ) 출원공개 후 그 발명의 내용을 기재한 서면으로 경고를 한 출원인은 그 경고 후 설정 등록 전에 업으로서 당해 발명을 실시한 자에게 보상금을 청구할 수 있고, ⅱ) 경고를 하지 않더라도 실시자가 출원공개된 발명임을 알고 실시한 경우에는 보상금 청구권이 보장되며, ⅲ) 보상금 청구권은 특허등록이 이루어진 후에만 할 수 있고, ⅳ) 출원 공개 후 출원이 포

10) 이를 보여주는 최근의 하급심 판결례들과 그에 대한 설명으로는, Robert A. Matthews, Jr., *Annotated Patent Digest (Matthews)*, Thomson Reuters, 2014, §9:26.75. 한편, 출원공개 이후 청구항을 보정하면 실질적 동일성 문제로 인해 보상금 청구권 행사에 문제가 생길 여지가 많으므로, 가급적 공개 시까지는 청구범위를 확정하여야 한다는 언급으로는, Donald Chisum, *4-11 Chisum on Patents*, LexisNexis, 2008, §11.02[4][e].

11) 입법과정에서 손해배상액을 '합리적 실시료 상당액'으로 한정하는 것은 부당하다는 지적이 있었으며, 권리자를 적절히 보호하고 출원공개 된 발명을 임의로 실시하는 행위를 통제하기 위해 법원은 침해의 구체적 사정을 고려하여 '합리적 실시료'의 액을 높게 책정하거나 고의의 침해에 대하여는 미국 특허법 §284를 적용하여 징벌적 손해배상을 명할 수도 있을 것이라는 제언으로는, Philippe Signore, *supra*, pp.755-757.

12) 금지청구권 등 그 밖의 권리는 행사할 수 없음이 명시되어 있다(Sec. 33 (1) 단서).

13) 川田篤, "日独の発明の公開後の報償金支払請求権の比較", 知的財産法政策学研究, Vol.42(2013), 134면.

14) BGH, 11.04. 1989 – X ZR 26/87, Offenend-Spinnmaschine.

기 · 취하 · 각하되거나 거절결정이 확정된 때, 등록발명의 무효심결이 확정된 때는 보상금 청구권은 소급하여 존재하지 않았던 것으로 보며, ⅴ) 간접침해 · 생산방법 추정 · 무효사유가 명백한 경우 권리남용 규정 · 기타 서류제출명령이나 비밀유지명령 등 여러 특허권에 관한 규정이 준용되고, ⅵ) 공동불법행위와 소멸시효에 관한 민법 규정도 준용된다.

7) 정리

위에서 살펴본 바를 요약하면, ⅰ) 보상금 청구권의 성질에 관하여는 이를 기본적으로 손해배상청구권으로 보는 유형(미국 · 영국 · 프랑스)과, 일정한 목적 아래 법이 특별히 인정한 청구권으로 보는 유형(독일 · 일본 · 우리나라)[15]으로 나뉘고, ⅱ) 출원 공개 시와 등록 시의 청구범위의 동일성을 비교적 엄격히 요구하는 유형(미국 · 영국)과, 출원공개 후 보정의 가능성 및 그 소급효를 전제로 이에 대하여 특별한 규제를 하고 있지 않은 유형(우리나라 · 독일 · 일본), 그리고 청구범위가 확장된 경우에 권리행사가 제한됨을 명시하고 있는 유형(프랑스)이 있다. ⅲ) 보상금 청구권의 행사시기에 관하여는, 특허 등록 전에도 행사가 가능한 유형(독일 · 프랑스)이 있는가 하면, 명문으로 등록 이후에만 행사를 허용하는 유형(영국 · 미국 · 일본 · 우리나라)이 있다. ⅳ) 보상금 청구권 행사의 요건으로 '경고'를 필수적으로 요구하는 유형(미국 · 프랑스), 실시자의 악의 요건과 관련하여 보충적으로 규정하는 유형(우리나라 · 일본), 법 규정에서 경고를 특별히 언급하고 있지 않은 유형(독일 · 영국) 등이 있다.

Ⅲ. 보상금 청구권의 성질

1. 논의의 필요와 실태

보상금 청구권의 법적 성질은 단지 이론적 관심에 그치는 문제가 아니다. 이

15) 위 세 나라에서 각 통설이며, 뒤에 자세히 언급한다.

는 특허법 제65조 각 항의 통일적 이해, 권리소진 등 보상금 청구권 행사의 효과, 입법론으로서 특허법 제128조 제1 내지 제6항의 준용 가능성 등과 직결되기 때문에 현실적으로 중요한 의미를 가진다. 보상금 청구권의 법적 성질에 대하여는 이를 불법행위에 기한 손해배상청구권으로 보는 입장[16]과 특허법이 예외적으로 인정한 법정 청구권으로 보는 입장이 있으며, 우리나라에서는 법정 청구권이라고 하는 견해가 지배적이다.[17] 법정 청구권설이 일본에서도 다수설[18]이며 독일에서도 이러한 입장을 취하는 견해가 유력하다.[19]

법정 청구권설은, ⅰ) 특허권은 본디 등록에 의해 비로소 성립하는 권리이므로 출원 단계에서는 배타성을 띠지 않고 이를 자유롭게 이용하더라도 불법행위를 구성하지 않지만, 발명의 조기공개 등을 유도하기 위해 법이 특별히 그 이용에 대하여 금전보상을 보장하는 것이라고 한다. 아울러, ⅱ) 출원공개 전 적법한 방법으로 발명의 내용을 알게 된 제3자는 이를 실시하더라도 아무런 법적 책임을 지지 않는 반면, 공개 후 실시자는 보상책임을 지는데, 보상금 청구권을 손해배상청구권이라고 하면 양쪽 모두 출원 중인 타인의 발명을 실시하였다는 점에서 다르지 않음에도 후자에만 배상책임이 성립하는 것을 설명하기 어렵고, ⅲ) 불법행위 책임으로 보기 위해서는 실시자가 공개된 발명을 의도적으로 모방할 것이 필요한데, 제3자가 독립적으로 동일한 발명을 하여 실시하고 있더라도 보

16) 오래된 견해로서 대표적인 것은, 田倉整, "補償金請求權と特許を受ける權利", 特許管理, 第22卷 第1号(1972), 5면(小泉直樹 · 中山信弘, 新 注解 特許法(上), 靑林書院, 2011, 961면에서 재인용), 근래의 것으로는, 川田篤, 앞의 논문, 142–143면이 있다. 그 밖에 일본에 이를 부당이득반환청구권으로 이해하는 입장도 있었으나(학설에 대한 소개는, 小泉直樹 · 中山信弘, 앞의 책, 962면), 현재 그다지 영향력은 없는 듯하다(中山信弘, 特許法, 第2版, 弘文堂, 2012, 214면 참조).

17) 송영식 지적소유권법, 제2판, 육법사, 2013, 795면; 윤선희, 특허법, 제5판, 법문사, 2012, 543면; 정상조 · 박성수 공편, 특허법 주해(Ⅰ), 박영사, 2010, 824면(강경태 집필부분) 등.

18) 中山信弘, 앞의 책, 215면; 小泉直樹 · 中山信弘, 앞의 책, 963면, 日本特許廳, 工業所有權法(産業財産權法) 逐條解說, 第19版, 發明推進協會, 2012, 216면; 吉藤幸朔, 特許法槪說, 第13版, 대광서림, 2000, 462면; 竹田和彦, 特許의 知識, 第8版, 김관식 등(역), 도서출판 에이제이디자인기획, 2011, 315면 등.

19) Kraßer, *Patentrecht*, 6. Aufl., C.H. Beck, 2009, p.898: "(아직 등록되지 않은 발명을 제3자가 실시하더라도) 그 실시는 불법이 아니므로, 보상금 청구권은 불법행위에 기한 손해배상 청구권에도 부당이득반환 청구권에도 해당하지 않는다. 나아가, 손해배상청구권은 특허권이 부여된 이후에 비로소 성립하기 때문에 보상금 청구권을 불법행위에 기한 손해배상 청구권으로 구성하여 소를 제기하는 경우 독일 민사소송법(ZPO) §32(불법행위로 인한 손해배상 청구는 그 행위지 법원의 관할에 속한다: 필자 주) 소정의 관할위반 문제가 발생할 여지도 있다."고 한다.

상금 청구권이 성립하는 점을 설명하기 어렵다고 한다.[20] 나아가, 불법행위 책임이 성립하기 위해서는 고의 · 과실이 필요한데 출원 중인 발명은 향후 등록이 거절되거나 청구범위가 변경될 가능성도 많아 실시자에게 침해의 고의나 과실을 요구하는 것이 불합리하므로 이는 불법행위 책임으로 보기 어렵다는 견해도 있다.[21]

2. 사견: 손해배상청구권

생각건대, 보상금 청구권은 불법행위에 기한 손해배상청구권의 성질을 갖는다고 봄이 합당하다. 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 타인이 선 출원하여 공개한 발명은 그 자체로서 타인의 노력과 자본이 투하된 유용한 정보임은 물론, 장차 특허권으로 발전할 수 있는 기대권의 성질을 갖는다. 이는 마땅히 '보호받을 가치 있는 법적 이익' 이라고 해야 하며 아직 특허등록 전이라고 하여 제3자가 자유롭게 이용하더라도 언제나 위법하지 않다는 입장은 납득되기 어렵다.[22]

둘째, 법이 공개시점을 기준으로 보상금 청구권의 발생을 인정한다고 하여 그 청구권을 불법행위에 기한 손해배상 청구권이 아니라고 할 이유는 없다. 불법행위를 성립시키는 '위법성' 은 글자 그대로 '법규에 위반 된다' 는 의미일 수도 있으며,[23] 특허법이 타인이 출원한 발명을 그 등록 전에 사용하는 행위는 '공개 이후에는 위법' 한 것으로 취급하는 결단을 하였다고 볼 수도 있기 때문이다. 법이 제3자의 실시 가운데 공개 이후의 것만 문제 삼는다고 하여 거기에서

20) 中山信弘, 앞의 책, 214-216면.

21) 吉藤幸朔, 앞의 책, 463면.

22) 일본에서 출원발명이 아직 특허권으로서 성립되지 않았음을 이유로 그 이용은 불법행위가 아니라는 시각이 지배적인 것은, 일본 민법의 불법행위 규정인 제709조가 "고의나 과실로 타인의 '권리를 침해한 자' 는 그로 인한 손해를 배상할 책임이 있다."고 하는 것과 관계있으리라 추측된다. 반면, 우리는 구 민법 시대에 취하였던 위와 같은 '권리침해' 요건을 버리고 '고의 또는 과실로 위법하게 타인에게 손해를 가하는 행위' 일반을 불법행위로 파악하고 있다(민법 제750조).

23) 실제로 독일 민법이 불법행위의 유형으로 타인의 절대권(생명 · 신체 · 자유 · 소유권 · 기타의 권리)에 대한 침해행위, 고의로 공서양속을 위반하는 행위 외에 '보호법규를 위반하는 행위' 를 열거하고 있음은 잘 알려진 바이다(김형배 외 2인, 민법학개론, 제10판, 신조사, 2011, 1610면 참조).

비롯된 보상금 청구권의 성질이 반드시 '법정 청구권'이라고만 파악되어야 하는 것은 아니다.

셋째, 법정 청구권설이 주장하는 바처럼 공개된 발명을 모방한 것이 아니라 독립적으로 같은 발명을 하여 실시하는 제3자에게 보상금지급 채무를 인정한다고 해서 불법행위책임의 법리에 반한다거나 그 때문에 법정 채권설의 입지가 강화되는 것 역시 아니다. 특수한 경우 무과실책임이나 결과책임이 인정되는 불법행위 유형도 다수 존재하기 때문이다. 또, 일단 발명이 특허되면, 제3자가 그 발명을 모방한 것이 아니라 독립적으로 같은 발명을 하여 실시한다는 이유로 침해가 부정되지는 않는다. 이때 그 침해 책임을 '법정 책임'이라고 하지 않음은 물론이다.

넷째, 출원 중인 발명은 향후 등록이 거절되거나 청구범위가 변경될 가능성도 많아 실시자에게 침해의 고의나 과실을 요구하는 것이 불합리하므로 이는 아예 불법행위 책임이 아니라는 것은 논리의 비약이다. 출원 중인 발명의 그러한 성질로 인해 침해의 고의 · 과실이 유동적인 상태에 놓이는 것은 분명하다. 그러나 특허법은 출원 및 공개 사실을 실시자에게 경고하거나 적어도 실시자가 그런 사실을 알고 있을 것을 요구한다. 결국 제3자가 그 사실의 인식 아래서 실시를 계속하는 것은 장차 특허등록이 성공할 가능성이 있음을 알고도 '미필적 고의' 아래 실시하거나 특허등록이 거절될 것으로 믿고 '인식 있는 과실' 아래 실시하는 것이다. 이러한 제3자의 인식은 이미 특허등록이 이루어진 타인의 발명을 실시하는 경우에 비하여 주관적 비난가능성이 떨어지는 것은 사실이지만 그렇다고 하여 침해의 고의나 과실이 없는 것과는 다르다. 따라서 등록 전 타인의 출원발명을 실시하는 행위는 그 자체로 불법행위 책임의 성립 요건인 고의 · 과실을 충족하지만, 그 고의 · 과실의 정도가 상대적으로 약하다는 특징을 가질 뿐이다. 다만, 이러한 특수성은 구체적 사정을 고려하여 경과실 감액 등의 방법으로 책임의 범위에 반영됨이 상당하다. 여기서 말하는 구체적 사정으로는, 당해 출원발명이 장차 등록에 성공할 개연성, 공지기술의 상태, 유사한 출원발명이 등록받은 사실 여부, 실시자에 대한 경고의 내용과 시기, 실시자와 출원인 사이의 관계 등을 생각해 볼 수 있다.

다섯째, 보상금 청구권의 본질을 손해배상청구권으로 파악할 때 특허법 제

65조 제5항이 민법의 공동불법행위 규정과 소멸시효를 준용하고 있는 태도 역시 통일적으로 이해할 수 있게 된다.

여섯째, 법정 청구권설이 통설인 독일에서는, 보상금 청구권이 등록 이전에도 행사될 수 있고(§33(1)), 일반 불법행위와 달리 금지청구권의 행사가 명문으로 배제되며(§33(2)), 그 소멸시효도 1년으로 되어 있는 등(§33(3)) 불법행위에 기한 손해배상 청구권과 비교하여 특수성이 비교적 뚜렷하다. 이를 고려하면 보상금 청구권의 성질에 대한 독일에서의 논의는 우리나라에 그대로 적용되기 어렵다.

Ⅳ. 구체적 쟁점들에 대한 검토

위에서 본 것처럼 보상금 청구권의 성질을 불법행위에 기한 손해배상 청구권으로 파악할 때, 실시자의 과실을 반영하는 타당한 보상액을 산정할 수 있고, 권리소진 등 보상금 청구권 행사의 효과를 보다 합리적으로 설명할 수 있으며, 출원 중인 권리자의 충분한 보호를 위해 특허법 제128조 제1 내지 제6항을 준용하는 내용으로 입법론을 전개하기 쉬워진다. 아래에서 이 문제들을 차례로 살펴보기로 한다.

1. 실시자의 구체적 고의 · 과실 참작

실시자가 경고 등을 통해 당해 기술이 출원 · 공개된 타인의 발명이라는 점을 알고 있었다는 것과, 그 실시로 타인의 권리를 침해한다는 점을 알거나 알 수 있었다는 것은 구별되어야 한다. 법이 실시자에 대한 경고를 요구하는 것은 실시자에게 공개공보를 조사할 의무를 부여하지 않는다는 의미를 넘지 않으며,[24] 그가 발명의 출원 · 공개를 알고 있었다고 하여 자동적으로 침해에 대한 고의 · 과실까지 인정되는 것은 아니다. 특허법 제65조 제5항이 과실추정 규정(특허법 제130조)을 준용하지 않는 것 역시 이 때문이라고 생각된다. 따라서 실제로 그 발

24) 中山信弘, 앞의 책, 213면.

명이 특허등록 되었다고 하여 '당연히' 보상금 청구권이 발생하는 것은 아니라고 해야 할 것이다. 출원 중인 발명은 아직 권리로서 확정된 것이 아니고, 실제로 출원 발명 가운데 40~50%는 거절에 이르며,[25] 출원 · 공개된 발명의 특허청구범위도 향후 보정 등을 통해 얼마든지 변경될 수 있는 유동적인 것이다. 경고를 받은 제3자라 해도 이러한 구체적 사정에 기초하여 자신의 실시를 적법한 것으로 믿고 실시를 계속하는 수도 있으므로 이 때의 고의 · 과실은 등록특허에 대한 침해에 비해 한층 신중히, 그리고 개별적 사정을 감안하여 인정해야 할 것이다. 보상금 청구권을 법정 청구권이라고 보는 견해가 지배적인 독일에서도, 보상금으로서의 실시료 상당액은 실시에 관한 구체적 사정 즉, 출원인과 실시자 사이의 관계, 공지기술에 비추어 출원 발명의 청구범위가 명확하여 실시자가 그 권리범위에 속하는지를 알기 쉬웠는지 여부, 출원인이 당초 넓은 청구범위로 출원하였다가 감축한 사정이 있는지 등을 종합 감안하여 개별적으로 결정해야 한다고 한다.[26] 우리 역시 구체적 보상금을 결정함에 있어서는 이러한 사정을 감안하여 실시자의 고의 · 과실을 가늠하고 그에 상응하는 감액 조치를 취하는 것이 합당하다. 다만, 궁극적으로는 이러한 보상액 감액의 가능성을 입법으로 명확히 해 둠이 바람직할 것이다.

2. 권리소진 여부(특허법 제65조 제4항의 해석)

특허법 제65조 제4항은, "보상금 청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 않는다."고 한다. 이 규정을 둘러싸고 일본을 중심으로 견해의 대립이 있고, 우리나라 문헌 가운데도 이를 언급하는 예가 보인다.[27] 현실적으로는, 예컨대 특허권자가 그 출원 기간 동안의 '생산'에 대하여 보상을 받았다면, 그 이후에는 그 물품의 '판매'나 '사용' 등 추가적 실시행위에는 더 이상 침해주장을 할 수 없는 것인지, 새로운 유형의 실시행위에 대하여는 여전히 침해를 주장할 수

25) 우리나라의 연도별 '특허출원 수' 대비 '등록 수'를 비교해 볼 수 있는 자료로, 예컨대, 특허청, 2013 지식통계연보, 2014, 3–9면.

26) Benkard, *Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz*, 10. Aufl. C.H. Beck, 2006, p.811.

27) 비교적 자세한 것으로는, 정상조 · 박성수 공편, 앞의 책, 827–829면.

있는지의 문제이다. 이는 환언하면 보상 청구권 행사의 효과로 권리소진이 발생하는지의 문제라고 할 수 있다.

1) 권리소진을 인정하는 입장

일본의 영향력 있는 학설들 가운데, ⅰ) 법에 따라 보상금 지급을 완료하면 마치 대상 기간 동안 실시계약이 성립된 것과 유사한 상태가 되므로, 실시계약에 기해 생산된 물건에 권리소진이 발생하는 것과 마찬가지 법리가 적용되어야 한다는 견해,[28] ⅱ) 실시료 상당의 보상금 지급으로 특허권자의 손실은 대체로 충당되며, 거래안전을 위해서 그 이후 당해 물건에 대한 제3자의 사용행위 역시 정당화 되는 것으로 보아야 한다는 견해,[29] ⅲ) 보상금의 실체가 실시료 상당액인 이상, 보상금을 지급받은 특허권자가 다시 동일한 특허발명에 대하여 권리행사를 하는 것은 중복 이득에 해당하여 부당하다는 견해[30] 등이 있다.

2) 권리소진을 부정하는 입장

일본의 또 다른 유력한 견해들은, 보상금 청구권은 법이 출원인(권리자)을 위해 출원공개시부터 등록시까지 한정적 기간 동안의 발명의 실시에 관하여 금전보상을 보장하는 것 이상의 의미가 아니므로, 보상금을 지급받은 부분에 대하여 권리소진이 일어난다거나 달리 등록 이후의 특허권 행사에 영향을 받지 않는다고 한다.[31]

3) 사견

이 문제 역시 보상금 청구권의 본질을 어떻게 이해하는가와 밀접하게 관련되

28) 中山信弘, 앞의 책, 213-214면. 반면, 방법발명에는 권리소진이 일어날 여지가 없기 때문에 보상금 지급이 완료되더라도 등록 이후에 그 발명을 실시하는 행위는 침해를 구성한다고 한다.

29) 竹田和彦, 앞의 책, 김관식 등(역), 318면.

30) 松本重敏, 特許發明の保護範圍 : その理論と實際(新版), 有斐閣, 2000, 93-94면.

31) 吉藤幸朔, 앞의 책, 465면; 日本特許廳, 앞의 책, 215면 등. 한편, 기본적으로 이러한 입장을 지지하면서 특허권자가 받은 보상금의 액수나 성질이 한정기간 동안의 실시료의 의미를 넘는 경우에는 소진이 발생할 여지도 있다는 견해로는, 小泉直樹 · 中山信弘, 앞의 책, 973면.

어 있다. 즉, 보상금 청구권은 특허등록 전의 발명을 실시한 적법한 행위에 대하여 법이 특별히 인정하는 청구권이라는 입장에서는, 보상금의 지급이 이루어지면 당해 발명에 대한 이용대가는 정산이 되고 그 이후의 실시 행위는 적법하다고 봄이 자연스럽다.[32] 그 결과 지급된 보상금은 마치 실시계약에 기한 실시료처럼 취급되고 향후 대상 특허 물건에 대하여 추가로 권리를 주장하는 것은 허용되지 않을 것이다. 반면, 보상금 청구권을 손해배상 청구권으로 이해하는 입장에 서면, 침해로 인한 손해배상을 받았다고 하여 권리소진이 발생하지 않는 것과 마찬가지로 이후의 별개의 실시태양에 대하여는 각 별개의 침해가 성립함이 당연하다.

살피건대, 보상금 청구권을 손해배상 청구권으로 이해하는 한, 보상금 지급이 권리소진을 야기한다는 것은 이론상 부당하며 권리자는 동일한 발명에 대한 새로운 침해에 대하여 새로이 책임을 물을 수 있다. 그 밖에도 다음과 같은 이유로 인해 권리소진은 일어나지 않는다고 보아야 한다.

첫째, 본디 권리소진은 양도와 유통을 전제로 하는 물건발명에 관한 것이고 방법발명에 대하여는 적용되지 않음이 원칙이다. 만약 보상금 청구권에 기하여 권리소진이 일어난다고 하면, “보상금 청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 않는다.”는 특허법 제65조 제4항은 물건발명에 대하여는 적용될 여지가 거의 없고, 방법발명에 대하여는 당연한 사리를 언급한 것에 불과하여 법 규정에 부합하지 않는다.

둘째, 특허법 제65조는 출원 공개 후 등록 전 까지 기간 동안에는 실시료 상당액을 보장하고, 등록 후에는 침해로 인해 입은 손해액의 배상을 보장하는 것인바, 그것이 특허권자(출원인)에게 “이중이득”을 보장하는 것이라고 할 수 없다.

셋째, 만약 보상금 청구권 행사로 권리소진이 일어난다고 보면 다음과 같은 불합리가 발생할 수 있다. 예컨대, 甲이 물건발명 A를 특허출원하여 2014. 6. 1. 공개되고 2014. 12. 31. 등록되었는데, 제3자인 乙이 2014. 7. 1.부터 2014. 12. 30. 사이에 A 10만개를 제조하여 도매업자인 丙에게 양도하였다고 하자. ⅰ) 甲이 乙에게 경고조차 하지 않았다면, 乙에 대한 보상금 청구권 자체가 발생하지

32) 실제로, 권리소진을 인정하는 위 견해들은 모두 법정 청구권설을 취한다(中山信弘, 앞의 책, 215면; 竹田和彦, 앞의 책, 김관식 등(역), 315면; 松本重敏, 앞의 책, 90면).

않기 때문에[33] 권리소진이 일어날 여지가 없고, 丙이 선의로 乙에게서 A를 양수하였더라도 등록 이후 이를 판매하는 행위는 甲 특허권의 침해를 구성한다. 반면, ii) 甲이 乙에게 특허법 제65조에 따른 경고를 해 둔 상태라면, 그리고 등록 이후 乙의 제조행위에 대하여 보상금 청구권을 행사하였다면 이후 丙은 심지어 악의라고 하더라도 A를 자유롭게 판매할 수 있게 된다. 이처럼 丙의 법적 지위가 甲의 乙에 대한 경고 유무라고 하는 우연한 사정에 의해 완전히 달라지게 되는 불균형은 차치하고라도, 甲으로서도 乙에게 보상금 청구권을 행사하면 등록 전 양도분에 대하여 향후 乙은 물론 丙에 대해서도 특허권 주장이 불가능해진다. 이러한 사정은 오히려 실제로는 권리자로 하여금 보상금 청구권 행사를 꺼리게 만들 것이므로 제도의 취지에 역행한다.

3. 특허법 제128조 등의 준용 필요

보상금 청구권은 특허가 등록된 후에야 행사 가능하기 때문에, 현실적으로는 침해소송에서 보상청구가 함께 이루어지는 것이 보통이다.[34] 이처럼 두 청구가 하나의 절차에서 진행됨을 고려하면 권리구제의 적정과 원활을 위한 특허법 규정은 그대로 보상금 청구소송에도 필요한 경우가 대부분이다. 그런데 특허법 제65조 제5항은 간접침해(제127조), 생산방법의 추정(제129조), 서류제출명령(제132조), 민법의 공동불법행위(제760조)와 소멸시효(제766조) 규정만을 준용하고 있을 뿐 그 밖에 대하여는 침묵하고 있다. 그러나 보상금 청구권을 손해배상 청구권으로 이해하는 이상, 특허법이 침해책임의 입증부담을 덜어 주기 위해 마련한 특허법 제128조나 소송절차상 비밀유지에 대한 규정들 역시 보상금 청구권의 행사에 준용함이 상당하다. 이에 대하여는 '특허권이 완성되지 아니한 단계에서의 침해'와 '특허등록이 완료된 이후의 침해'는 구별되어야 한다는 반론이 제기될 수도 있을 것이다. 그러나 그러한 차이는 침해의 '고의 · 과실' 및 '손

33) 물론 乙스스로 A의 출원 사실을 알고 있었다면 예외이나(특허법 제65조 제2항), 이는 드물 것이다.

34) 보상금청구권이 문제된 하급심 판결례들을 검색해 보면, 대체로 보상금 청구와 침해로 인한 손해배상 청구가 병합되어 있다(부산지방법원 2010. 9. 16. 선고 2009가합11948판결; 서울남부지방법원 2008. 4. 10. 선고 2006가합3159 판결; 서울중앙지방법원 2007. 7. 6. 선고 2001가합32187 판결; 서울지방법원 1998. 5. 1. 선고 96가합5952 판결 등).

해 범위의 산정' 에 반영되는 것이 합당하지, 손해 자체의 입증을 용이하게 하는 규정의 적용을 배제하거나 소송절차에서의 비밀유지의무 등을 완화하는 논거는 될 수 없다. 아래에서 이 문제를 차례로 살펴본다.

1) 손해액 규정의 준용

특허법 제65조 제2항은 "경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권 등록시까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 보상금으로 지급청구할 수 있다."고 하며, 이는 특허법 제128조 제4항의 '통상실시료 상당액' 에 상응한다는 것이 통설이다.[35] 한편, 특허법 제65조 제5항은 특허침해로 인한 손해액 추정에 관한 특허법 제128조는 준용하지 않고 있다. 그런데, 출원 · 공개된 타인의 발명을 임의로 사용하는 행위를 위법한 것으로 이해한다면 그로 인한 손해를 반드시 '실시료 상당액' 으로 한정하는 것이 타당한지 의문이다. 공개 후 등록전이라도 출원인 스스로 당해 발명을 실시하고 있었고, 제3자의 실시로 판매수익 감소 등 손해를 입었다면 위 기간 동안의 손해액이 '실시료 상당액' 뿐이라고 함은 부당하다. 이에 대하여, 아직 특허가 등록되기 이전이므로 법이 그 재산권으로서의 성질을 약하게 파악하여 배상액 또한 제한하는 것이라는 시각으로는 다음을 설명할 수 없다. 즉, 발명자가 발명을 영업비밀로 유지한 채 실시하고 있는 상태에서 제3자가 직접 영업비밀을 침해하거나 누군가의 침해로 누설된 영업비밀을 이용하면 발명자는 제3자를 상대로 '양도수량 x 권리자의 단위당 이익' 이나, 이용을 통해 얻은 이익을 권리자의 손해액으로 주장할 수 있다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제11조, 제14조의 2).[36] 한편, 특허출원된 발명이라도 공개되기 전까지는 영업비밀로 보호될 수 있는바,[37] 현행법의 구조에 따르면 출원인은 자

35) 송영식 지적소유권법, 796면; 小泉直樹 · 中山信弘, 앞의 책, 971면.

36) 이미 부정취득되거나 부정공개된 타인의 영업비밀을 제3자가 중과실로 취득하거나, 선의로 취득하였더라도 중과실로 계속 사용하는 경우 모두 영업비밀 침해가 성립하므로(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제3호 나, 다. 바, 마호) 이런 상황이 발생할 가능성은 현실적으로 많다.

37) 같은 취지로는, 中山信弘, 앞의 책, 169면; 김연학, "부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 상 영업비밀의 개념과 요건", 사법논집, 제46집(2008. 12), 274면.

신의 발명을 임의로 실시하는 제3자에 대하여 출원공개시까지는 영업비밀로서 특허법 128조와 같은 금액을 청구할 수 있으나 공개 후 등록시까지는 오로지 실시료 상당액만을 청구할 수 있고, 등록 후에는 다시 특허법 제128조의 금액을 청구할 수 있다는 것이 된다. 출원공개제도가 출원 중인 발명의 내용을 대외적으로 알려 중복투자를 방지하고 기술개량을 유도하려는 것임을 감안하면, 강제공개로 인해 출원인의 지위가 자동적으로 불리해지게 함은 납득하기 어렵다.

이러한 불합리는 재판실무에서도 드러나고 있는 것으로 보인다. 예컨대 서울중앙지방법원 2007. 7. 6. 선고 2001가합32187 사건에서 법원은, ⅰ) 원고가 발명한 게임기가 1997. 일본에서 특허출원 되었고 그에 기초한 국내 특허출원이 1999. 4. 26. 공개되어 2001. 4. 18. 특허등록된 사실, ⅱ) 피고 2가 2000. 7.부터 2001. 9. 30.까지 국내에서 원고의 특허품인 게임기를 판매한 사실을 인정한 뒤, 2000. 7.부터 2001. 4. 17.(특허등록 전날)까지는 총 매출액 23,260,535,123원에 통상실시료율 10%를 곱한 2,326,053,512원을 '보상금'으로 산정하고(인정된 보상금은 게임기 1대당 약 100만원 꼴이다), 2001. 4. 18.(특허등록일)부터 2001. 9. 30.까지는 특허법 제128조 제1항을 적용하여 피고 2의 양도수량 500대에 원고의 게임기 1대당 321만원의 이익액을 곱하여 산출한 금액을 손해배상금으로 인정하고 있다. 법원으로서는 특허법 제65조의 명문에 따라 위와 같이 판결할 수 밖에 없었겠지만, 과연 동일한 침해자가 전체기간 동안 동일한 발명품을 제조 · 판매하였음에도 특허등록일을 전후로 인정되는 단위 손해액이 이처럼 달라지는 것이 합리적인지는 의문이다. '매출단위당 실시료'와 '매출단위당 판매 이익액'의 편차가 큰 것이 현실임을 감안하면 이는 비단 이 사건에서만의 문제는 아닐 것이다.

요컨대, 출원발명이 아직 특허를 획득하지 못한 잠정적 권리라는 점은 손해액의 구체적 산정에서 감액 요인으로 반영될 수 있음은 별론으로 하고 손해액(보상금) 자체를 통상실시료 상당액으로 한정하는 필연적 이유는 될 수 없다. 이는 영업비밀 침해를 이유로 청구할 수 있는 손해액과 균형이 맞지 않으며, 비교법적으로도, 영국, 프랑스 등이 공개 후 등록 전 실시분에 대하여 특허침해에 준하는 손해배상청구권을 인정하고 있음은 앞서 본 바와 같다. 결국, 출원 중인 발명의 실시에 대한 보상금을 '통상 실시료'로 한정하고 있는 특허법 제65조는 출

원인 스스로 발명을 실시하여 시장에서 활동하고 있는 경우에는 불합리한 결과를 낳으므로 이를 개정하여 특허법 제128조 제1 내지 4항에 준하는 보상금의 지급이 가능하도록 해야 할 것이다.

2) 변론 전체 취지에 의한 손해액 인정

특허법 제65조가 특허법 제128조 제6항을 준용하지 않고 있기 때문에, 실시료 상당액의 입증에 실패한 원고는 등록 이후의 손해배상금에 대하여는 변론의 전체 취지에 기한 손해액을 인정받으면서도 보상금 청구 부분은 배척당하는 일이 생길 수 있다. 실제로 예컨대, 서울남부지방법원 2008. 4. 10. 선고 2006가합3159 사건에서 1994. 12. 27. 출원하여 2001. 6. 7. 등록된 발명의 특허권자인 원고가 침해자인 피고를 상대로 보상금 및 손해배상을 청구한 데 대하여, 법원은 침해품의 매출 내지 이익액을 인정할 자료가 없음을 들어, 등록 이후 2004년까지의 침해로 인한 배상액은 구 특허법 제128조 제5항3[38]을 적용하여 2억원으로 인정하면서도 피고가 원고로부터 침해경고를 받은 1999년부터 특허등록시까지의 보상금 청구 1억원 부분에 대하여는 청구를 배척하고 있다. 이 역시 법원으로서는 법문상 부득이한 선택이었을 수 있으나, 동일 주체에 의해 계속된 침해를 두고 등록일 이후에는 변론 전체 취지에 의한 손해를 인정하고, 그 이전에는 이를 부정하는 일 역시 합당하다고 보기 어렵다. 결국 보상금 청구에도 특허법 제128조 제6항을 준용하는 입법을 하거나 적어도 이를 유추적용 함이 상당하다 할 것이다. 손해의 발생이 명백함에도 당사자의 입증 곤란으로 배상청구가 배척되는 일을 막아주기 위한 특허법 제128조 제6항의 법의(法意)와 그러한 구제가 필요한 상황은 보상금 청구에도 다르지 않기 때문이다.

3) 기타 절차규정의 준용

2011. 12. 2. 개정 특허법부터는 비밀유지명령(제224조의 3),[39] 비밀유지명

38) 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정된 현행 특허법 제128조 제6항.

39) "법원은 특허권 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 … 소송으로 인하여 영업

령의 취소(제224조의 4),[40] 소송기록 열람청구 등의 통지(제224조의 5)[41]처럼 특허소송에서 당사자의 영업비밀이 부당하게 누설되지 않게 하는 규정들이 도입되어 있다. 특허법 제65조가 이를 준용하지 않는 것은 보상금 청구소송에서는 그러한 보호의 필요가 없다는 뜻이 아니라 단지 연혁상 위 규정들이 도입되기 이전에 제65조 제5항이 입법되었고,[42] 그 뒤 이를 준용하는 입법적 정비가 안 되고 있을 뿐으로 보인다. 향후 보상금 청구소송에도 위 규정들을 준용하는 내용으로 특허법 제65조 제5항을 개정함이 상당하다.

Ⅴ. 보상금 청구 요건으로서의 '경고'

이에 대하여는 다음과 같은 두 가지 문제의 검토가 필요하다.

1. 명세서 보정시 새로운 경고의 필요 여부

보상금 청구권이 성립하기 위해서는 실시자가 출원 · 공개된 발명의 내용을 알고도 실시하였을 것이 필요하기 때문에(특허법 제65조 제2항) 출원인은 실시자를 상대로 서면 경고를 하는 것이 보통이다. 그런데, 출원발명에 대하여 공개 이후 보정이나 분할출원 등이 이루어지는 일도 흔하기 때문에 이러한 변수가 생긴 경우 출원인이 종전에 경고를 받은 실시자에게 새로운 경고를 해야 하는지, 만약 그렇다면 어떤 경우에 새로운 경고가 필요한지가 문제된다.

비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다."

40) "비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 제224조의3제1항에 따른 요건을 갖추지 못하였거나 갖추지 못하게 된 경우 소송기록을 보관하고 있는 법원에 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다."

41) "비밀유지명령이 내려진 소송에 관한 소송기록에 대하여 「민사소송법」 제163조제1항의 결정이 있었던 경우, 당사자가 같은 항에서 규정하는 비밀 기재 부분의 열람 등의 청구를 하였으나 그 청구절차를 해당 소송에서 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 밟은 경우에는 법원서기관, 법원사무관, 법원주사 또는 법원주사보는 「민사소송법」 제163조제1항의 신청을 한 당사자에게 그 청구 직후에 그 열람 등의 청구가 있었다는 사실을 알려야 한다."

42) 현행 특허법 제65조 제5항은 1990. 1. 13 특허법 개정시(법률 제4207호) 현재와 같은 내용으로 도입되었다.

1) 논의의 실태

이에 대하여는, ⅰ) 보정의 결과 청구범위가 확장 · 변경되는지 또는 감축되는지에 따라, 전자의 경우에는 실시자에게 불측의 타격이 가해질 수 있으므로 새로운 경고가 필요하고 후자의 경우에는 굳이 새로운 경고를 하지 않아도 좋다는 입장이 지배적이나,[43] ⅱ) 보정 전 실시행위가 이미 청구범위에 속한다면 보정으로 청구범위가 확장되었더라도 실시자의 실시형태에 변화가 없는 이상 불의의 타격이 생기지는 않으므로 새로운 경고가 필요 없지만, 보정으로 청구범위가 확장된 이후에 실시자가 실시형태를 변경하여 비로소 확장된 청구범위에 새롭게 속하게 되는 일이 벌어지면 경고가 필요하다는 입장,[44] ⅲ) 보정은 소급효를 가지기 때문에 경고 후 일단 보정이 이루어졌다면 그처럼 보정된 내용에 대한 경고는 처음부터 없었던 것이고 따라서 언제나 새로운 경고가 필요하다는 입장[45] 등도 있다.

2) 비판적 검토와 사견

보정이 받아들여지면 처음부터 그와 같은 내용으로 출원 및 공개가 이루어진 것으로 보고[46] 그 결과 종전의 경고 역시 의의가 상실된다는 주장은 이론적으로는 타당하다. 그러나 이는 지나친 형식논리로서, 보정의 실체와 무관하게 모든 보정에 대하여 새로운 경고를 반복하도록 강요하는 것이어서 권리자에게 가혹하고 비현실적이다. 또한 자칫 실시자가 이러한 점을 보상금 지급 책임을 면탈

43) 일본의 통설이고(小泉直樹 · 中山信弘, 앞의 책, 966면) 최고재판소 판례이기도 하다(最判 昭63年 7. 19. (昭61(オ)30). 우리나라에도 같은 주장을 하는 견해가 있다(송영식, 지적재산권법, 796면). 윤선희, 앞의 책, 544면은 "보정으로 청구범위에 추가한 사항에 대하여 보상금청구권을 인정받기 위해서는 그 추가한 사항에 대한 추후경고가 뒤따라야 할 것이다."라고 하는 바, 같은 취지라고 이해된다.

44) 川田篤, 앞의 논문, 151면.

45) 土肥一史, "周知性を具備すべき時點, 出願公開後の補正と補償金請求權行使のための警告", ジユリスト, 935号(1989. 6), 239면. 그 밖에, 종래 폭넓은 청구범위로 인해 공지기술에 저촉되어 거절사유를 안고 있던 출원발명이 감축보정을 통해 거절을 면하게 되면 등록 전 실시자 역시 그로 인해 반사적 불이익을 보게 되므로 감축보정의 경우에도 새로운 경고를 통해 이를 실시자에게 알려주어야 한다는 소수설도 있다고 한다(학설의 소개는 森義之, "補償金支拂請求のための警告", 特許判例百選, 第3版, 有斐閣, 2004, 85면).

46) 특허청, 특허 · 실용신안 심사기준(2014), 제4부 제1장 2.

하는데 악용할 우려도 있다. 특히, 출원 발명에 대하여는 보정 이외에 분할출원이 이루어지는 경우도 실무상 매우 흔한데, 같은 논리는 분할출원에도 적용될 것인바, 그 현실적 부당함 또한 마찬가지로 클 것이다. 따라서 위 견해는 적절치 아니하다.

한편, 통설적 견해인 위 ⅰ)과 ⅱ)가 상정하는 것과는 달리, 보정 등을 통해 청구범위가 확장된 것인지 감축된 것인지, 특정한 실시형태가 그 청구범위 내에 속하는지 여부는 대부분 '법적 판단'을 거쳐 선언되는 불명확한 문제이다. 그럼에도 출원인이 경고의 단계에서 그 책임으로 이를 판단하도록 한 뒤, 사후적으로 보정이 청구범위의 변경 내지 확장에 해당함에도 상응하는 경고가 없었다고 하여 보상금 청구권 전체를 부인하는 것은 불합리하다.[47] 우리 특허법상 보상금 청구권의 기초가 되는 청구범위는 실제 등록된 청구범위이고 미국 · 영국 · 프랑스 등과 같이 출원공개된 청구범위를 기초로 하는 것이 아니다. 따라서 출원공개된 청구범위를 믿고 실시행위를 한 제3자가 나중에 등록된 청구범위로 인해 불의의 타격을 입지 않게 배려하는 한편으로, 출원인으로 하여금 매 절차과정에서 경고를 반복하게 하거나 실시자가 그러한 사정을 악용하는 일을 방지하는 제도적 장치와 해석론이 필요하다. 이 점에서 통설이나 소수설은 모두 문제를 안고 있으며, 이는 다음과 같이 해결함이 상당하다고 본다.

출원발명이 공개된 이후라도 출원인은 신규사항추가에 해당하지 않는 한 최초 명세서 범위 내에서 청구범위를 확장하거나 감축하거나 변경할 수 있고, 이는 실시자 역시 알고 있는 특허법의 원칙이다. 따라서 실시자로서는 최초의 경고 이후에도 청구범위의 보정을 통해 자신의 실시행위가 그에 속하게 될 가능성을 인식하고 있다고 해야 한다. 그러므로 동일한 내용의 실시에 대하여는 출원인이 매번 보정이나 분할출원에 따른 경고를 하지 않더라도 최초 경고로 보상금 청구권의 '발생'에 필요한 요건은 충족한 것으로 볼 것이다. 다만, 보상금 청구액의 구체적 '범위'를 정함에 있어서는, 보정으로 변경된 청구범위를 출원인이 실시자에게 적시에 알려주지 않아 실시자가 자신의 행위를 합리적으로 결정할

47) 이에 따르면, 출원인이 자신이 한 자진보정은 청구범위의 불명확한 부분을 명확히 하는데 불과하다고 생각하여 별도의 경고를 하지 않았는데, 사후에 그것이 청구범위의 실질적 변경이나 확장이었던 것으로 평가되면 그 출원인은 경고의 누락으로 인해 보상금 청구를 배척당하게 될 것이다.

기회를 박탈당하였다면 이를 반영하여 그에 상응하는 감액을 해야 할 것이다. 그 밖에도 자신의 실시행위가 침해를 구성하지 않을 것으로 믿은 실시자의 사정 등이 과실의 존부나 강약의 요소로 함께 고려되어야 함은 물론이다. 이렇게 함으로써 '전부(全部) 또는 전무(全無)'의 패러다임에서 벗어나 출원인은 보정시마다 경고를 반복하거나 경고의 필요에 대한 법적 판단을 해야 하는 압박 없이도 보상금 청구권을 확보할 수 있고, 실시자는 자신의 과책에 상응하는 만큼만 보상금 지급의무를 부담하는 합리적 해결이 가능해진다.

2. 부적절한 경고의 통제

출원인에게 보상금 청구권을 보장해 주는 것과 별개로, 출원인이 특허법 제65조의 경고를 남발하거나 부당한 경고로 제3자에게 손해를 가하거나 부정경쟁행위의 수단으로 악용하지 못하도록 적절한 통제를 가할 필요 또한 상존한다. 세계 각국은 부정경쟁방지법, 특허법 혹은 민법을 통해 부당한 침해 경고로 빚어지는 부작용을 막기 위해 노력해 오고 있다. 이는 주로 등록된 특허권을 중심으로 이루어지는 논의이기는 하지만, 보상금 청구권을 확보하기 위한 경고 역시 이와 다르지 않으며 오히려 아직 특허권을 획득하기 전의 경고행위이므로 부당 경고의 위법성은 더 높다고 볼 여지마저 있다.[48] 대체로 침해경고는 제품을 제조하는 직접 경쟁자에 대한 것보다 제조된 제품을 재판매하거나 영업상 사용하는 '2차적 침해자'에 대한 것에 더 강한 통제의 필요가 있다. 직접 경쟁자는 침해 경고가 부당하다고 판단되면 정보 제공 등을 통해 출원발명의 특허성을 다투거나 부당 경고로 인한 불법행위 책임을 추궁하는 등 적극적 대응을 하기 쉽지만 '2차적 침해자'는 출원인으로부터 경고를 받게 되면 분쟁에 휘말리지 않기 위해 대체품을 이용하는 등의 조치를 취할 가능성이 높고, 이는 결과적으로 당해 물품의 제조자인 직접 침해자로부터 거래처를 빼앗는 부정 경쟁행위에 해당할 수 있기 때문이다. 실제로 독일 · 일본은 부정경쟁방지법에, 프랑스 · 영국은 특허법에 이러한 유형의 경고행위를 규제하는 근거규정을 두어 이를 위법한 행

48) 다만, 출원과정에서의 경고라는 특성상 부당한 경고는 당해 출원발명이 특허등록에 실패하였을 경우 주로 문제된다.

위로 다루어 오고 있다.[49] 특히 미국은, 특허 침해로 인한 손해배상 청구의 요건으로 경고를 요구하는바(미국 특허법 §287(a)), 이는 우리 특허법이 보상금 청구를 위해 실시자의 악의나 실시자에 대한 경고를 요건으로 하고 있는 상황과 흡사하다. 미국에서도 권리자가 악의로 근거 없는 침해경고를 함으로써 상대방의 영업에 지장을 초래한 경우에는 부정경쟁행위나 민사상 불법행위로 취급되어 손해배상책임 등이 뒤따르게 된다.[50]

우리나라의 경우, 특허법 제65조에 기한 출원인의 경고가 부당함을 이유로 책임이 문제된 판결례는 발견되지 않지만, 등록 특허에 기한 부당한 침해경고에 책임이 인정된 사안으로서, ① 경업자를 상대로 침해경고를 하는 것은 정당한 권리의 행사로 보는 한편, 경업자의 거래처에게 침해경고를 하면서 법절차에 따라 침해책임을 묻겠다고 하는 대신 다른 방법으로 영업상 불이익을 가하겠다고 반복적으로 위협하는 것은 불법행위를 구성한다고 본 예(대법원 2001. 10. 12. 선고 2000다53342 판결), ② 등록 실용신안 중 일부 만에 대하여 침해가 인정되어 공소제기 된 점, 그나마 위 공소제기 된 부분에 관하여 무효심결이나 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정된 점 등을 근거로, 침해를 이유로 한 권리자의 고소나 경고 등 일련의 행위는 그와 사업상 경쟁관계에 있는 상대방에게 고통을 주어 손해를 입히고자 하는 고의 또는 중대한 과실로 이루어진 불법행위라고 본 예(서울고등법원 1994. 9. 2. 선고 94나3836 판결), ③ 특허권자가 권리범위 확인의 청구나 특허권 침해를 이유로 한 가처분신청 등을 하는 대신 변리사의 판단에만 근거하여 상대방의 거래처인 홈쇼핑 회사에 판매 금지, 제품 폐기, 사과문 게재 등을 내용으로 하는 강력한 경고장을 발송하여 위 회사로 하여금 예정된 홈쇼핑 방송을 취소하도록 한 행위는, 고의 또는 과실에 의해 상대방의 영업활동을 방해한 것으로 위법하므로 그로 인한 손해배상 책임이 있다고 한 예(대전지방법원 2009. 12. 4. 선고 2008가합7844 판결) 등이 있다.

이상의 점을 종합하면, 보상금 청구권의 확보를 위한 경고라 하더라도 당해 경고 이후 특허등록에 실패하였고, ⅰ) 침해경고가 경업자 본인을 상대로 이루

49) 독일 부정경쟁방지법 제3조, 제4조 제8항; 일본 부정경쟁방지법 제2조 제14호, 제4조; 프랑스 지적재산권법 지적재산권법 Art. L615-1; 영국 특허법 제70조.

50) Robert A. Matthews, Jr., *Annotated Patent Digest (Matthews)*, Thomson Reuters, 2014, §34:59.

어진 경우보다는 경업자의 거래처나 일반 소비자 등 공중을 상대로 하는 경우, ⅱ) 변리사 등 전문가의 조언을 정상적으로 거쳤다면 침해가 성립하지 않는다는 점을 비교적 쉽게 알 수 있었음에도 이러한 절차 없이 무모하게 경고에 나아간 경우, ⅲ) 경고의 과정에서 선행하는 사법적 판단이 있었던 것처럼 가장하거나, 여러 청구항 중 일부에만 침해가 성립함에도 의도적으로 청구항 전체에 대하여 침해를 주장하는 경우, ⅳ) 침해경고로 인해 실제로 생산이나 거래가 중단되어 큰 손해가 발생한 경우, ⅴ) 기타 제반 사정에 비추어, 법이 허용하는 정당한 권리행사보다는 경고를 빌미로 부당한 이득을 취하거나 상대방의 영업에 지장을 주려는 의도로 보이는 경우에는 주의의무를 높게 보고 불법행위 책임을 전향적으로 인정할 필요가 있다. 그를 통해 출원인이 경고를 남발함으로써 부정경쟁의 목적을 달성하거나 공정한 거래질서를 해치거나 관련 기술의 발전을 저해하지 못하도록 적절한 통제를 가할 수 있을 것이다.

Ⅵ. 결론

근래 특허 출원 중인 권리의 활용과 보호는 새롭게 주목해야 할 주제가 되고 있는바, '보호'와 관련해서는 출원 중인 권리자의 이익과 공중의 이익 사이에 균형을 도모하면서 영업비밀 보호와의 규범 정합성에도 유의할 필요가 있다. 이런 점에서 볼 때, 출원 공개된 발명의 실시로 인한 보상금 청구권에 대하여는 지금까지의 해석론에 대한 재검토가 요구되고 합당한 입법적 노력도 병행되어야 한다. 이를 위해 보상금 청구권의 성질을 침해로 인한 손해배상청구권으로 파악함이 상당하다. 침해로 인한 배상액을 산정할 때 실시자의 고의 · 과실의 정도에 따라 합당한 감액을 해야 하며, 법이 보상금 산정의 요건으로 요구하는 실시자의 '악의'의 실체는 위 고의 · 과실과 구분되어야 마땅하다. 보상금 청구권의 행사로 인해 특허발명에 대한 권리소진은 발생하지 않는다고 해야 하며, 현행 특허법 제65조가 보상금 산정에 관하여 특허법 제128조를 준용하지 않는 태도는 타당하다고 할 수 없으므로 이를 개정하는 입법도 필요하다. 또한 특허법 제224조의 3 내지 5를 준용하지 않는 것도 입법상의 불비라고 해야 한다. 보상금 청구

권의 성립 요건인 '경고'와 관련해서는 공개 후 보정이나 분할출원이 흔한 심사 현실을 고려하여 공개 후 최초의 경고만으로 청구권 발생의 요건은 충족하되, 그 범위를 결정할 때 적절한 추가 경고의 유무를 참작함이 상당하고, 아직 등록 전인 권리에 기한 부당한 경고의 남발로 경쟁자를 포함한 공중이 피해를 입지 않도록 불법행위법적 규제의 기준을 확립하여 실천해 나가는 일도 중요하다.

참고문헌

〈국내 단행본〉

김형배 외 2인, 민법학개론, 제10판, 신조사, 2011.

송영식, 지적소유권법, 제2판, 육법사, 2013.

윤선희, 특허법, 제5판, 법문사, 2012.

정상조 · 박성수 공편, 특허법 주해(Ⅰ), 박영사, 2010.

〈국내 논문〉

김연학, "부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 상 영업비밀의 개념과 요건", 사법논집, 제46집(2008. 12).

〈해외 단행본〉

吉藤幸朔, 特許法概說, 第13版, 대광서림, 2000.

小泉直樹 · 中山信弘, 新 注解 特許法(上), 靑林書院, 2011.

松本重敏, 特許發明の保護範圍: その理論と實際(新版), 有斐閣, 2000.

日本特許廳, 工業所有權法(産業財産權法)逐條解說, 第19版, 發明推進協會, 2012.

竹田和彦, 特許의 知識, 第8版, 김관식 등(역), 도서출판 에이제이디자인기획, 2011.

中山信弘, 特許法, 第2版, 弘文堂, 2012.

Benkard, *Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz*, 10. Aufl. C.H. Beck, 2006.

Donald Chisum, *4-11 Chisum on Patents*, LexisNexis, 2008.

EPO, *National Law Relating to the EPC*, 16th Edition, EPO, 2014.

Kraβer, *Patentrecht*, 6. Aufl., C.H. Beck, 2009.

Lionel Bently & Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 3rd. edition, Oxford Univ. Press, 2008.

Richard Hacon & Johan Pagenberg, *Concise European Patent Law*, Kluwer Law International, 2007.

Robert A. Matthews, Jr., *Annotated Patent Digest (Matthews)*, Thomson Reuters, 2014.

〈해외 논문〉

森義之, "補償金支拂請求のための警告", 特許判例百選, 第3版, 有斐閣, 2004.

川田篤, "日獨の發明の公開後の報償金支拂請求權の比較", 知的財産法政策學研究, Vol.42(2013).

土肥一史, "周知性を具備すべき時點, 出願公開後の補正と補償金請求權行使のための警告", ジユリスト, 935号(1989. 6).

Philippe Signore, "The New Provisional Rights Provision", *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*, Vol.82(2000. 10).

〈인터넷 자료〉

<http://www.ipo.gov.uk/downloads/practice-manual.pdf>

A Legal Study on Compensation Right for the Use of Invention on Examination Process

Cho, Youngsun

Abstract

This article focuses on legal issues of provisional protection for pending patent application. While the protection of pending inventions deserves highlight, it is also important to balance the interest of applicant and public. A comparative study shows there are various types of regulations for this among countries. This article proposes to regard nature of provisional protection as a right against infringement liability. In such a paradigm, the damages shall be determined flexibly accounting bad faith and negligence of appropriator. This article also suggests to amend provisional right rule adopting Art. 128, which release plaintiff from the burden of proving actual damages. The omission of *mutatis mutandis* application of Art. 224-3 through 224-5 is a mistake in lawmaking. No 'Exhaustion' occurs with exercising provisional right. Regarding the relation between amendment of claim and renewal of warning, initial warning is enough to give a rise to provisional right, while the range of the right is decided proportionately with due diligence of noticing amendment to appropriator. Unjustified warning upon pending invention may cause damages to competitors and public. Hence, pertinent jurisprudence to control it shall be developed and established in legal practice.

Keywords

publication of application, compensation, warning, exhaustion, damages