

특허 이용의 효율화를 위한 특허등록제도의 개선 방안*

구 대 환**

목 차

- | | |
|-----------------------------------|---|
| I. 서론 | 2. 보상책임체제(Compensatory Liability Regime: CLR) |
| II. 특허발명의 특성 | 3. 기술혁신의 직접보호(Direct Protection of Innovation: DPI) |
| 1. 누적적 · 연속적 · 점증적 기술 혁신 | 4. 실시허락용의제도(Liense of Right: LOR) |
| 2. 배타적 권리 | 5. 평가와 시사점 |
| 3. 홀드업 | IV. 라이선스 조건 등록제도 |
| 4. 특허괴물 | 1. 개요 |
| 5. 침해 여부 판단의 어려움으로 인해 높아지는 분쟁 가능성 | 2. 라이선스 조건 등록제도 |
| 6. 가치평가의 곤란성 | V. 결론 |
| 7. 결론 | |
| III. 책임법적 원리에 입각한 기술혁신의 보호 | |
| 1. 서론 | |

* 이 논문은 한국지식재산연구원이 2015년 6월 3일(수) 한국지식재산센터 19층 대회의실에서 개최한 “한국지식재산연구원 · 한국기술혁신학회 공동학술대회”에서 발표한 내용을 보완하고 정리한 것임.

** 서울시립대학교 법학전문대학원 교수, 법학박사.

초록

특허는 본질적으로 창작된 ‘기술적 사상’을 특허로써 보호하고 이를 침해하는 자에 대하여 특허권자에게 침해금지청구권을 인정하고 있다. 그런데 특허발명을 이러한 소유권적 원리에 입각하여 규율하는 것은 홀드업, 로열티스토킹 등의 다양한 문제점을 야기할 수 있다. 이 때문에 학자들은 특허발명을 책임법적 원리로 보호해야 한다고 주장해왔다.

이 논문은 이러한 현행 특허제도의 문제점을 부각시키고, 책임법적 원리에 입각한 보호방안으로서 특허등록제도의 개선방안을 제안하는 데 그 목적이 있다. 현재의 특허등록제도는 특허권자에게 라이선스할 의사가 있는지, 있다면 어떠한 조건으로 할 것인지를 기재하지 않고 있다. 따라서 특허발명을 실시하고자 하는 자는 협상비용의 부담을 갖게 된다.

이 논문에서 제안하고자 하는 “라이선스 조건 등록제도”는 특허권자가 사전에 실시조건을 등록원부에 기재하도록 하고, 이 조건에 동의하기만 하면 누구나 그 특허발명을 실시할 수 있도록 하는 것이다. 특허청은 표준라이선스 조건을 제정하여 공표하고, 라이선스 실시 및 조건의 이행을 관리·감독한다.

“라이선스 조건 등록제도”는 특허발명을 실시하려는 자가 제시된 로열티를 그대로 따를 수 있으므로 협상비용을 줄일 수 있고, 사전에 제시된 라이선스 조건을 보고 보상할 의사만 있으면 특허발명을 즉각 이용할 수 있으므로 홀드아웃과 로열티스토킹 등의 문제가 발생하지 않게 된다. 이로 인하여 “라이선스 조건 등록제도”는 특허제도의 이용을 상당히 활성화할 수 있을 것이다.

주제어

비공유지의 비극, 보상책임체제, 기술혁신의 직접보호, 실시허락용의제도, 라이선스 조건 등록제도

I. 서론

특허는 본질적으로 창작된 ‘기술적 사상’을 특허로써 보호하고¹⁾ 이를 침해하는 자에 대하여 특허권자에게 특허침해금지청구권을 인정하는 소유권적 규칙에 입각하고 있다.²⁾

특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.³⁾

그런데 특허발명을 동산이나 부동산과 같은 물건에 대한 권리를 규율하는 소유권적 원리에 입각하여 규율하는 것은 다음과 같이 부적절한 측면이 있다.

첫째, 발명은 대부분 종래 기술을 바탕으로 그 연속선상에서 누적적·점증적으로 일어난다.⁴⁾ 발명이 누적적으로 이루어지는 한 그 발명의 특허권자는 자신의 발명이 기초하고 있는 종래 발명에 대한 특허권자의 허락이 없이 자신의 발명을 실시할 수 없다. 이러한 특허권의 배타적 성격은 홀드업 등의 문제를 야기함으로써 자연적인 기술혁신을 방해한다.

둘째, 누적적 기술혁신에 있어서 최종 제품은 일반적으로 하나 이상의 발명으로부터 비롯된다.⁵⁾ 다수의 발명이 이용되어야 하는 제품을 상품화하기 위해서는 다수의 특허권자의 이용허락을 얻어야 하지만 모든 특허권자는 홀드업의 지위에 있기 때문에 거래비용이 높아지고 결국 제품화가 어렵게 된다.

1) 특허법 제2조 제1호.

2) 심미랑, “특허침해금지청구권 기능의 재정립”, 고려대학교, 박사, 2010, pp.30, 141-143; 특허가 물권적 규칙에 입각하고 있다고 하는 것은 소유권적 규칙에 입각하고 있다고 보는 견해와 상통한다. Ben Depoorter, “Property Rules, Liability Rules and Patent Market Failure”, *Erasmus Law Review*, Vol.01 Issue04(2008), p.62.

3) 특허법 제126조 제1항.

4) Bessen, James E. and Maskin, Eric S., “Sequential Innovation, Patents, And Imitation” (January 2000). *MIT Dept. of Economics Working Paper*, No.00-01. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=206189> or doi:10.2139/ssrn.206189; Philip G. Pardey, Bonwoo Koo & Carol Nottenburg, “Creating, Protecting, and Using Crop Biotechnologies Worldwide in an Era of Intellectual Property”, 6 *Minn. J.L. Sci. & Tech.* 213(2004) at 218-219.

5) Dan L. Burk and Mark A. Lemley, “Policy Levers in Patent Law”, 89 *Va. L. Rev.* 1575(2003) at 1607.

셋째, 특허발명은 그 가치를 평가하기 어렵고 시장상황이나 실시자의 투자 정도에 따라 발명의 가치가 변하기 때문에 특허발명은 시장에서 가격이 형성되어 있는 경우가 거의 없어서 거래가 이루어지기 어려울 뿐 아니라 설령 거래가 이루어지더라도 거래비용이 상당히 높게 된다.⁶⁾

넷째, 특허권의 범위는 청구범위에 기재되어 있지만 그 범위를 명확하게 확정하기 어려워서 권리의 범위를 둘러싸고 많은 분쟁이 일어나고 있다.⁷⁾

이러한 점들을 고려하여 일부 학자들은 특허발명을 그 특성에 따라 혹은 기술분야에 따라 책임법적 원리에 의하여 보호하는 것이 적절하다고 주장해왔다.⁸⁾ 이 논문은 현행 특허제도가 발명을 배타적 소유권으로 보호함으로써 발생하는 문제점을 지적하고, 나아가 책임법적 원리에 입각한 보호방안으로서 특허등록제도의 개선방안을 제안하는 데 그 목적이 있다. 현재의 특허등록제도는 특허권자에게 라이선스할 의사가 있는지 있다면 어떠한 조건으로 할 것인지를 기재하지 않고 있다. 따라서 특허발명을 실시하고자 하는 자는 협상비용의 부담을 갖게 된다.

이 논문에서 제안하고자 하는 “라이선스 조건 등록제도(LCR: License Conditions Registration System)”의 핵심은 특허권자가 실시조건을 사전에 등록원부에 기재하도록 하고, 이 조건에 동의하기만 하면 누구나 그 특허발명을 실시할 수 있도록 하는 것이다. 이 방안은 LOR(License of Right)에 DPI(Direct Protection of Innovation)와 CLR(Compensatory Liability Regime)의 원리를 조합하여 실시조건을 사전에 제시함으로써 협상비용을 줄이고, 로열티에 상한을 설정하고, 특허청이 표준라이선스 조건을 제정하여 공표하

6) Ben Depoorter, 앞의 논문(주 2), pp.66-67.

7) 주책 소유권의 경계에 관한 분쟁보다는 특허발명의 권리범위에 대한 분쟁이 훨씬 빈번하다고 할 것이다. 특허권 경계 및 특허권 침해 여부의 불명확성은 Daniel Krauspenhaar, *Liability Rules in Patent Law: A Legal and Economic Analysis*, Springer, 2013, pp.49-50.

8) 책임법적 보호원리를 제시한 대표적인 학자로는 Reichman 교수가 있다. Jerome H. Reichman, “Of Green Tulips and Legal Kudzu: Repackaging Rights in Subpatentable Innovation”, *Vanderbilt Law Review*[Vol. 53:6:1743, 2000], Oxford University Press; Kingston 교수는 청구항을 copy claim 과 option claims로 구분하고 option claims에 대하여는 책임법적 원리에 의한 보호를 제시하고 있다. William Kingston, *Direct Protection of Innovation*, Kluwer Academic Publishers, 1987, p.49.; Bessen & Maskin은 기술혁신이 연속적 누적적으로 이루어지는 기술분야에서 배타적 특허권에 의하여 보호하는 것은 부적절하다고 주장하고 있다. Bessen, James E. and Maskin, Eric S., 앞의 논문(주 4).

고, 라이선스의 실시 및 조건의 이행을 특허청이 관리·감독하도록 한다는 점에 특징이 있다. 이 논문은 다음과 같이 서술하고자 한다. II.에서는 특허발명의 특성을 설명하고, III.에서는 책임법적 원리에 입각한 입법논의를 소개하고, IV.에서는 입법적 제안으로서 “라이선스 조건 등록제도”를 제시한다.

II. 특허발명의 특성

발명을 어떻게 보호할 것인지를 결정하기 위해서는 발명의 특성을 이해하는 것이 필수적이라고 할 것이다. 그런데 모든 분야별 기술의 특성을 검토하는 것은 매우 방대한 작업을 요하는 것이어서 하나의 논문으로 모두 포괄하기는 용이하지 않다. 따라서 여기서는 정보통신기술, 특히 소프트웨어 발명의 일반적인 특성을 중심으로 살펴보기로 한다.

1. 누적적·연속적·점증적 기술혁신

일반적으로 소프트웨어 기술혁신은 종래 기술을 바탕으로 (누적적으로) 그 기술의 연속선상에서 (연속적으로) 호환성 및 상호연동성이 유지될 수 있는 범위 내에서 조금씩 (점증적으로) 일어난다. 대부분의 기술혁신은 기존의 기술을 바탕으로 누적적으로 이루어진다.⁹⁾ 특히 다양한 기술이 결합된 현대 첨단기술에 있어서는 다른 사람의 기술적 성취에 기초하지 않고서는 기술혁신을 독립적

9) Suzanne Scotchmer, "Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law", *The Journal of Economic Perspectives*, Vol.5, No.1(Winter, 1991), pp.29-41. Published by: American Economic Association; Alberto Galasso & Mark Schankerman, *Patents and Cumulative Innovation: Causal Evidence from the Courts*, <http://www.utexas.edu/law/wp/wp-content/uploads/centers/clbe/CAFC_Complete_26March13.pdf>, 2015. 3. 14. 최종 접속; Raj, Arti K. "Forstoring Cumulative Innovation in the Biopharmaceutical Industry: The Role of Patents and Antitrust", 16 *Berkeley Tech. L.J.* 813, 828-30(2001); Chang, H.F., "Patent Scope, Antitrust Policy, and Cumulative Innovation", 26 *Rand Journal of Economics*(1995); Philip G. Pardey, Bonwoo Koo & Carol Nottenburg, "Creating, Protecting, and Using Crop Biotechnologies Worldwide in an Era of Intellectual Property", 6 *Minn. J.L. Sci. & Tech.* 213(2004) at 218-219.

으로 이룩할 수 없다.

어떤 기술의 태동단계에서는 그 기술에 대한 신규성이나 진보성을 판단할 선행기술이 없기 때문에 이때의 대부분의 기술혁신은 혁신적이라고 할 수 있다. 그런데 기술이 발전함에 따라 관련되는 선행기술이 축적되고 관련 기술의 전분야에 걸쳐 개량이 이루어진다. 기술이 성숙해지고 제품이나 공정이 표준화되면 혁신적인 진보는 거의 없고 대부분의 기술혁신은 누적적이면서 또한 점증적인 것이 된다. 그래서 기술혁신은 (제약기술과 같이 비교적 독립적이고 혁신적으로 이루어지는 분야도 있으나) 전기, 기계, 전자, 컴퓨터프로그램, 반도체, 정보통신기술, 화학 등 대부분의 기술분야에서 점증적으로 이루어진다.¹⁰⁾ 한편, 이 단계에서의 기술혁신이 점증적 연속적이라고 하여 용이한 것도 아니고 비용이 적게 드는 것도 아니다.¹¹⁾ 그럼에도 불구하고 이러한 기술진보에 대하여 심사관은 사후고찰의 편견에 빠지기 쉽고 진보성이 없다고 판단하기 쉽다. 그래서 이러한 진보에 설령 특허를 부여하더라도 그 특허권의 범위는 좁을 수밖에 없을 것이다.

2. 배타적 권리

특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.¹²⁾ 즉, 특허권은 독점적 권리이다. 따라서 특허권자(또는 전용실시권자)는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해금지 또는 침해예방을 청구

10) Peter L. Giunta, "Quid Pro Whoa!: An Exponential Fee Structure For Patent Applications", 25 *Cardozo L. Rev.* 2317(2004) at footnote 267; Bessen, James, and Eric Maskin, "Sequential Innovation, Patents, and Imitation", *Working Paper Department of Economics*, Massachusetts Institute of Technology, No.00-01(January 2000); Kobak, James B. Jr., "Intellectual Property, Competition Law and Hidden Choices Between Original and Sequential Innovation", 3 *Virginia Journal of Law and Technology*, 6(Autumn 1998); Llobet, Gerard, Hopenhayn, Hugo A. and Mitchell, Matthew F., "Rewarding Sequential Innovators: Prizes, Patents and Buyouts", *CEMFI Working Paper* No.0012(September 2000), Available at SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=257591>> or doi:10.2139/ssrn.257591; European Patent Office, *Scenarios for the Future*, April 2007, p.88.

11) 또한 현대의 첨단기술에 있어서 기술혁신은 그 비용이 대단히 높다. Edited by Dreyfuss, Rochelle., Diane L. Zimmerman and Harry First, *Expanding the Boundaries of Intellectual Property*, 2001, Oxford University Press.

12) 특허법 제94조. 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정한 때에는 전용실시권자의 실시권의 범위는 제외한다.

할 수 있다.¹³⁾ 이때 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.¹⁴⁾ 따라서 이미 상당한 투자를 통하여 상품화한 투자자의 입장에서는 엄청난 손실을 피할 수 없게 된다.

3. 홀드업

이러한 배타적 성격의 특허권은 제품기술의 복잡성과 결합되어 홀드업과 로열티스토킹을 야기하여 자연스러운 기술혁신이 일어나는 데 지장을 초래한다. 현대 첨단기술과 같이 누적적 기술혁신이 이루어지는 기술에 있어서 최종 제품은 다수의 기술혁신으로부터 비롯된다.¹⁵⁾ 예를 들어, 스마트폰은 수많은 특허발명을 이용하고 있다. W-CDMA 표준에 기초한 3세대 이동통신기술은 30개 회사가 보유한 6,000개의 특허를 포함하고 있다.¹⁶⁾ 이와 같이 하나의 제품에 서로 다른 사람의 기술이 포함된 경우 최종 제품에는 다수의 권리가 존재하여 권리의 단편화가 일어나고,¹⁷⁾ 결국 어떠한 새로운 첨단제품을 만들기 위해서는 수많은 특허발명을 이용하여야 하는 상황이 발생한다.¹⁸⁾

그런데 이 수많은 특허권자 중 한 명이라도 라이선스를 거절하면 특허를 침해하지 않는 나머지 다수의 기술이 포함된 제품을 상업화할 수 없게 된다.¹⁹⁾ 이

13) 특허법 제126조 제1항.

14) 특허법 제126조 제2항.

15) Dan L. Burk and Mark A. Lemley, 앞의 논문(주 5).

16) European Patent Office, *Scenarios for the Future*, April 2007, p.94; 2004년에는 필수특허가 7,000 개였다. Damien Geradin, Anne Layne-Farrar and A. Jorge Padilla, "Royalty Stacking in High Tech Industries: Separating Myth from Reality", *CEMFI Working Paper*, No.0701(2007), p.22.

17) European Patent Office, *Scenarios for the Future*, April 2007, p.91.

18) Ben Depoorter, 앞의 논문(주 2), pp.65, 70-71; European Patent Office, *Scenarios for the Future*, April 2007, p.91; 인텔의 핵심 마이크로프로세서의 경우 5,000개의 특허권이 포함되어 있다고 한다. Mark A. Lemley, "Ten Things to do About Patent Holdup of Standards (And One Not To)", 48 *B.C.L. Rev.* 149(2007), <<http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol48/iss1/6/>>, p.151.

19) '홀드업'은 개발자가 특정 특허를 모르고 그 특허기술을 상업적으로 이용할 때 나타날 수 있다. 그가 이 특허의 존재를 알았었다면 해당 특허를 우회하는 설계를 하거나 상업화 이전에 사용허락계약을 시도했을 것이다. 그러나 개발자가 이 특허가 등록되어 있다는 사실을 모른 채 이 특허기술을 이용하여 상업

경우의 특허 사용을 거절한 특허권자는 홀드아웃으로서 자신의 특허발명의 진정한 경제적 가치를 훨씬 초과하는 로열티를 받아낼 수 있는 위치에 있게 된다. 그래서 모든 특허권자는 홀드아웃의 지위에 있기 때문에 홀드업을 통하여 로열티 수익을 극대화시키고 싶은 유혹에 빠지게 된다.²⁰⁾ 다수의 특허가 포함된 제품을 생산하는 회사는 부당하게 높은 로열티를 지불할 것인지 아니면 홀드아웃 특허를 회피할 수 있도록 설계변경할 것인지를 선택하여야 한다. 그런데 일반적으로 완성된 제품에 있어서 하나의 기술에 대한 특허침해를 회피하기 위한 설계는 큰 비용을 초래하는 경우가 많다.²¹⁾ 결국 특허범위의 불확실성과 결합하여 이러한 홀드업 문제는 제품개발에 상당한 위협이 된다. 이러한 문제와 관련하여 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 사건에서 미국연방대법원은 특허침해금지명령을 내리기 위한 요건을 강화하였다.²²⁾

그래서 하나의 제품에 다수의 특허발명을 이용하여야 하는 경우 모든 특허를 한데 모으기는 대단히 어렵기 때문에 특허계약은 실패하기 쉽고 결국 기술혁신이 둔화된다.²³⁾ 즉, 하나의 첨단제품을 만들기 위하여 다수의 특허권자들과 개별적으로 협상해야 하는 상황이 되면 로열티스토킹 현상이 발생하게 되어 과도한 로열티로 인하여 첨단제품을 상업화할 수 없거나 제품가격이 크게 상승하게 된다.²⁴⁾ 결국 특허사용료가 과도하게 높아지고 특허의 이용률이 현저히 떨어짐으

제품이나 방법을 개발하는 데 상당한 자원을 투자하였다면 그는 이제 약자의 위치에 있게 된다. 특허권자는 개발자의 투자비를 고려하여 고액의 로열티를 요구할 수도 있고 개발자의 회사를 조업 중단시키겠다고 위협할 수도 있다.

20) '홀드아웃'이란 이와 같이 지나치게 높은 로열티를 요구함으로써 해당 특허권의 사용을 어렵게 만드는 특허권자를 말한다. Dan L. Burk and Mark A. Lemley, 앞의 논문(주 5), at 1607, at 1611-1612; Mark A. Lemley & Philip J. Weiser, "Should Property or Liability Rules Govern Information?" 85 *Tex. L. Rev.* 783(March 2007) at 798.

21) Mark A. Lemley & Philip J. Weiser, 위의 글(주 20), at 797-798.

22) 이에 대한 구체적인 설명은 Mark A. Lemley & Philip J. Weiser, 위의 글(주 20), at 798-799.

23) European Patent Office, *Scenarios for the Future*, April 2007, p.17. 유전자, 유전물질, ESTs나 컴퓨터 프로그램 및 정보통신기술에 대한 특허권은 지나치게 단편화되어 있어서 후속 연구와 기술혁신에 필수적인 권리들을 통합하기가 어려워 거래비용이 크게 상승하게 되는 로열티스토킹 현상이 발생한다.

24) Michael S. Mireles Jr, An Examination of Patents, "Licensing, Research Tools, and the Tragedy of the Anticommons in Biotechnology Innovation", *University of Michigan Journal of Law Reform*, Vol.38(2004), at 170; European Patent Office, *Scenarios for the Future*, April 2007, p.17. 따라서 누적적 기술혁신 분야에 있어서 특허는 새로운 기술의 확산을 저해한다.

로써 특허가 오히려 기술혁신에 장애물로 작용하는 결과를 초래하는 것이다.²⁵⁾ 이러한 현상을 Heller와 Eisenberg는 ‘비공유지의 비극’이라고 하였다.²⁶⁾

4. 특허괴물

첨단기술제품에 있어서 ‘홀드업’ 및 ‘비공유지의 비극’의 문제는 ‘특허괴물’로 인하여 더욱 커진다.²⁷⁾ 특허괴물이 큰 수익을 거두면서 존재할 수 있는 이유는 하나의 첨단제품에 다양한 기술들이 유기적으로 복잡하게 얹혀 있고 이들 기술에 다수의 특허권이 설정되어 있으며 각 특허권자는 배타적 권한을 보유하고

25) 특허권의 소유권적 성격으로 인한 홀드업, 차단특허(blocking patents), patent ambush 등에 의한 문제에 대한 설명으로는 Daniel Krauspenhaar, 앞의 책(주 7), pp.51-52; Ben Depoorter, 앞의 논문(주 2), pp.71-72.

26) ‘비공유지의 비극’은 너무 많은 사람들이 하나의 재산에 사적 소유권을 갖게 되면 권리들이 서로 충돌하여 누구도 그 재산을 사용하는 실질적인 권리를 가질 수 없게 되어 그 재산의 이용률을 과도하게 낮추는 결과를 초래하는 현상을 말한다. 다른 사람의 희소자원 이용을 배제할 수 있는 권리를 복수의 소유자가 가지고 있지만 아무도 그 자원을 효과적으로 이용할 수 없는 경우 ‘비공유지의 비극’이 발생한다. 1998년 미첼 헬러와 레베카 아이젠버그는 그들의 논문(Heller, Michael A. and Eisenberg, Rebecca S., “Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research”, *Science*, Vol.280(May 1, 1998), Available at SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=121288>>)에서 수많은 특허로 생길 수 있는 문제를 ‘비공유지의 비극’으로 표현하였다. ‘비공유지의 비극’은, 인구과잉, 대기오염, 종의 멸절 등을 설명하기 위하여 사용한 ‘공유지의 비극’(Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons”, *Science*, Vol.162, pp.1243-1248)이라는 비유의 반대개념이다. 비공유지의 비극, 특허숲 등의 문제는, Daniel Krauspenhaar, 앞의 책(주 7), pp.53-54. ‘특허숲’이란, 일련의 중복하는 특허권이 존재하기 때문에, 새로운 기술을 상업화하려는 자가 복수의 특허권자로부터 사용허락을 취득하지 않으면 안 되는 상황을 말한다. 시장참가자는 이 ‘특허숲’을 제거하기 위하여 크로스라이선스와 특허풀이라는 자연스럽고 효과적인 방법을 사용하고 있다. 한편, “공유지의 비극”은, 사람들이 재산을 공유하고 다른 사람이 그 재산을 사용하는 것을 배제할 수 있는 권리를 누구도 가지고 있지 않은 경우, 그 재산을 보전할 동기가 없기 때문에 이 사람들이 그 재산을 과도하게 사용하는 것이다. 이에 대한 해결책은 재산의 공유자들에게 사적 소유권을 부여하는 것이다. Bradley J. Levang, “Evaluating the Use of Patent Pools For Biotechnology: A Refutation to the USPTO White Paper Concerning Biotechnology Patent Pools”, 19 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 229(2002) at 234-235; ‘비공유지의 비극’과 특허풀이 나타나게 된 배경은 Robert P. Merges, “Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools”, *Expanding the Boundaries of Intellectual Property* (edited by Rochelle Dreyfuss et al.), Oxford University Press, 2001, pp.125-129. 참조.

27) 특허괴물은 제품을 생산하려는 의도는 가지고 있지 아니한 채, 제품을 생산하는 기업을 대상으로 기업이 자신이 가지고 있는 특허를 실시하고 있을 때 해당 특허를 팔거나 라이선스함으로써 수익을 거두는 회사를 말한다. Karen E. Sandrik, “Reframing Patent Remedies”, *University of Miami Law Review* [Vol.67:95, 2012], p.97.

있기 때문이다. 하나의 첨단제품을 생산하기 전에 특허침해 여부를 확인하기 위하여 모든 특허를 조사하고, 침해의 가능성이 없는 방법을 찾아내는 것은 극히 어려운 일이다.²⁸⁾ 더욱이 제품개발을 완성하여 시장에 출시한 이후에는 회피설계비용이 과도하게 증가하여 사실상 회피설계가 불가능할 수도 있다. 따라서 첨단제품을 생산하는 기업은 언제 특허괴물로부터 침해금지 요구를 받을지 모르는 상황에 처해 있는 것이다. 특허괴물은 이러한 점을 이용하여 제조회사가 제품을 대량으로 생산하고 판매망을 확대하여 돌이킬 수 없는 시점에 도달할 때까지 기다렸다가 특허권을 행사하여 제조회사로 하여금 협상에 나설 수밖에 없도록 하는 전략을 구사한다.²⁹⁾

5. 침해 여부 판단의 어려움으로 인해 높아지는 분쟁 가능성

특허권의 보호범위는 청구범위에 의하여 결정된다.³⁰⁾ 청구범위에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 글로써 기재하도록 되어 있다. 즉 특허발명의 실체는 기술적 사상이고 그 보호범위는 기술적 사상을 표현한 글에 의하여 결정된다. 즉, 특허청구범위는 언어로써 표현되기 때문에 특허권의 범위를 명확하게 확정하기 어렵다.³¹⁾ 아무리 신중하게 작성된 청구범위라고 하더라도 그 권리의 범위는 확정적일 수 없다. 청구범위에 사용된 언어는 다양하게 해석될 수 있고 그 자체가 추상

28) European Patent Office, *Scenarios for the Future*, April 2007, pp.17, 90-91.

29) 특허괴물은 어떠한 특허발명도 실시하지 않기 때문에 특허를 침해하는 일이 있을 수 없고, 제조회사는 자사가 보유하고 있는 특허 포트폴리오를 사용하여 특허괴물과 크로스라이선스를 시도하거나 특허괴물이 자사의 특허를 침해하고 있다고 주장할 수 없다. 결국 제조회사는 특허괴물의 요구에 따르지 않을 수 없는 것이다. 반면에 특허괴물은 물건을 제조하지 않기 때문에 그다지 큰 투자를 하지 않아도 된다. 특허괴물은 특허를 출원하여 등록을 받거나 타인의 특허를 매입하기만 하면 된다.

30) 특허법 제42조 제2항 4호 및 제6항. 특허청구범위는 출원인이 보호받고자하는 사항을 기재한 것으로서 특허의 범위 혹은 권리의 범위라고 할 수 있다. 특허청구범위는 부동산 등기권리증에서 권리의 대상이 되는 부동산의 위치, 구조, 건축면적, 연면적, 층수 등의 사항에 해당하는 부분이라고 할 수 있다. 부동산의 등기권리증에 비하여 특허출원서의 특허청구범위의 작성이 어려운 것은 부동산은 유형자산이므로 그것을 명확하게 기술할 수 있는 반면, 특허청구범위 즉 발명은 무형자산이기 때문에 이것을 문장에 의하여 구체적으로 명확히 특정하기가 곤란하기 때문이다.

31) Ben Depoorter, 앞의 논문(주 2), pp.69-71; Mark Lemley, "The Economics of Improvement in Intellectual Property Law", 75 *Tex. L. Rev.* 989, at 1053.

적일 뿐 아니라 시간이 흐르면서 다르게 해석될 수 있기 때문에 특허청구범위는 명확하게 확정하기 어렵다.³²⁾ 특허권의 범위는 일반적으로 균등의 범위까지 확장하여 고려하여야 하고 이때 균등의 범위에 대하여는 다양한 해석이 가능하다. 특허발명이 공지기술과 동일성의 것인지의 여부를 판단하여야 할 뿐 아니라, 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 것인지 여부도 판단하여야 한다. 이러한 판단은 항상 명백한 것은 아니어서 법원 혹은 판사에 따라 결과가 달라진다. 이와 같이 특허권의 권리범위를 설정하기 어려운 특성은 특허권 관련 분쟁 가능성을 높이고 협상비용을 상승시킨다.

더욱이 특허발명은 유형자산과 달리 '비경합성' 및 '비배제성'을 갖고 있어서 침해되더라도 곧바로 확인되지 않는 특성이 있다.³³⁾ 물건에 대한 권리의 침해가 이루어진 경우와 달리 특허권 침해자가 특허발명을 구현한 제품을 만들어 판매하거나 특허제품을 시장에서 보고 복제하여 판매하더라도 특허권자는 이를 확인하기 어려운 경우가 많다. 이러한 현상은 공간적으로는 미국이나 중국과 같이 국토가 넓은 국가에서, 혹은 유럽특허와 같이 하나의 특허가 여러 국가에 걸쳐서 발생할 때, 그리고 특허발명이 서비스에 관한 것(예를 들면 영업방법관련 발명 등)일 때 일어날 가능성이 더욱 높게 된다. 침해자의 입장에서는 이러한 특성을 고려할 때 침해로부터 얻는 이익보다 침해 사실이 확인된 후에 라이선스를 체결하거나 소송을 통하여 해결하는 경우의 비용이 적다고 판단되는 한 자발적으로 특허권자와 라이선스를 체결할 필요를 느끼지 못할 것이다. 결국 침해자가 침묵하고 있는 한 특허권자는 침해자를 찾아내는 비용을 부담하게 된다.³⁴⁾

32) Ben Depoorter, 앞의 논문(주 2), pp.66, 69-71.

33) '비경합성'이란 어떤 한 사람에 의한 소비나 이용이 다른 사람의 소비나 이용에 부정적으로 작용하지 않는 성질을 의미한다. '비배제성'이란 어떤 한 사람의 소비나 이용이 다른 사람의 소비나 이용을 배제하지 않는 성질을 말한다. 발명이 그 이용에 비경합성 및 비배제성이라는 특성을 갖는다는 점에 대하여는 Abraham Bell and Gideon Parchomovsky, "Pliability Rules", *Working Paper*, No.5-02(May 2002), <http://www.biu.ac.il/law/unger/wk_papers.html>, 2015. 5. 25. 최종 접속, pp.52-53. 자동차나 주택은 그 이용에 점유를 요하지만 발명은 그렇지 않기 때문에 동시에 다수의 사람이 이용할 수 있다. 오히려 더 많은 사람이 이용할수록 사회의 이익은 증진된다. 인터넷을 통해 음악을 듣거나 영화를 보는 것처럼 수많은 이용자가 실시간으로 동일 정보를 동시에 이용할 수 있는 것은 디지털콘텐츠의 비경합성과 비배제성 때문이다. 특허발명도 무체재산이기 때문에 누구도 특허발명을 점유할 수 없고, 여러 사람이 동시에 실시하는 데 아무런 제약이 따르지 않는다. 또한 특허를 타인에게 양도하더라도 본인의 특허 지식을 완전히 제거할 수 없다.

이러한 서치비용을 지불하고서라도 특허권을 행사하기 위하여 침해자를 찾아내어 소송을 제기하거나 라이선스계약을 체결하는 특허권자는 소송에서나 라이선스계약에서 서치비용을 회수하려 할 것이다. 그런데 서치비용이 상당함에도 불구하고 그것이 충분히 회수되지 않는다면 특허권자의 발명의욕은 저하될 것이다.

6. 가치평가의 곤란성

특허의 이용이나 거래가 활성화되지 않는 이유 중 하나로서 특허의 가치를 평가하기 어렵다는 점을 들 수 있다. 특허발명은 유일한 상품으로서 시장가격이 형성되어 있지 않고, 더욱이 시장에서 성공할 수 있을지 나아가서 얼마나 성공할 수 있을지를 예측하기 어렵기 때문에 그 가치를 평가하기 어렵다.³⁵⁾ 가치평가의 곤란성은 특허범위의 불명확성 및 특허 유효성 여부의 불명확성에 의하여 더욱 증폭된다.³⁶⁾

이러한 가치평가의 곤란성으로 말미암아 특허발명을 이용하여 제품을 만들려는 자나 후속기술혁신에 특허발명을 도입하려는 후속기술혁신자는 특허발명에 대한 라이선스 계약 체결을 망설이게 되어 특허 거래가 쉽게 이루어질 수 없게 된다.

7. 결론

이제까지 현대 첨단과학기술분야의 기술혁신을 특허라는 배타적 권리로 보호함으로써 나타나는 문제들을 살펴보았다. 단편화된 수많은 권리와 이들 권리의 배타적 성격은 첨단제품의 개발에 있어서 위와 같은 문제를 야기하고 거래비

34) Jonathan S. Masur, "Patent Liability Rules as Search Rules", *The University of Chicago Law Review*, [78:187, 2011], p.188.

35) Ben Depoorter, 앞의 논문(주 2), pp.66-67. Depoorter는 발명의 미래가치를 정확히 판단하기 어려운 사례로서, IBM이 일반 사무용 컴퓨터의 미래가치를 지나치게 낮게 평가하였던 것을 들고 있다.

36) Ben Depoorter, 앞의 논문(주 2), pp.66-67; Mark Lemley, "The Economics of Improvement in Intellectual Property Law", 75 *Tex. L. Rev.* 989, at 1055-1056.

용을 크게 상승시킨다. 이러한 비효율은 결국 특허의 이용률을 저하시켜 특허권자에게도 불리하다. Calabresi and Melamed에 따르면, 소유권적 규칙은 거래비용이 낮고 당사자가 적으며 당사자를 쉽게 확인할 수 있을 때 사용되고, 책임규칙(liability rules)은 거래비용이 높고 당사자가 많고 당사자를 확인하기 어려울 때 채택된다.³⁷⁾ 즉, 책임규칙은 시장이 권리의 가치를 평가하기 어렵거나 평가할 수 없는 경우에 채택된다.³⁸⁾ 그래서 수많은 기술을 이용한 현대의 첨단기술제품의 개발에 있어서 책임규칙을 이용하면 거래비용을 낮출 수 있다.³⁹⁾ 이하에서는 특허권의 효율적 이용을 도모하기 위하여 책임규칙에 입각한 학자들의 제안을 살펴보기로 한다.

III. 책임법적 원리에 입각한 기술혁신의 보호

1. 서론

특허제도에 있어서 특허권이 배타적이기 때문에 발생하는 문제점을 인식하고 학자들은 다양한 방안을 제시해 왔다. 이 학자들의 대다수는 소유권규칙에 입각하고 있는 현재의 특허제도를 책임규칙에 입각한 제도로 변경시킬 것을 제안하고 있다.⁴⁰⁾ 라히만 교수(Jerome H. Reichman)는 작은 기술혁신을 책임규

37) Calabresi, Guido and Melamed, A. Douglas, "Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral", (1972). *Faculty Scholarship Series*, Paper 1983. <http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1983>; Daniel Krauspenhaar, 앞의 책(주 7), pp.35-36; Ben Depoorter, 앞의 논문(주 2), p.73; Sandrik 교수는 liability rules를 "take now, pay later rule"로, property rule을 "absolute permission rule"로 각각 설명하고 있다. Karen E. Sandrik, "Reframing Patent Remedies", *University of Miami Law Review* [Vol. 67:95, 2012], p.98.

38) 그런데 Krauspenhaar는 소유권규칙과 책임규칙 중 어느 것이 나은지를 확정하는 것은 상황과 조건을 구체적으로 설정하지 않는 한, 극히 어려운 일이라고 주장한다. Daniel Krauspenhaar, 앞의 책(주 7), pp.43-44.

39) 특허물은 거래비용을 줄이기 위하여 책임규칙을 도입하여 시장참여자들이 만들어낸 노력의 소산으로서, 다수의 권리를 하나로 묶고 묶여진 권리에 대한 사용허락을 단번에 체결할 수 있도록 하는 것이다.

40) 예를 들어, Jerome H. Reichman, 앞의 논문(주 8); Kingston, 앞의 책(주 8); Daniel Krauspenhaar, 앞의 책(주 7).

칙에 입각하여 보호하기 위하여 “보상책임체제(Compensatory Liability Regime: CLR)”를 제안하였다.⁴¹⁾

킹스톤(William Kingston)과 크론츠(Hermann Kronz)는 “기술혁신의 직접보호(Direct Protection of Innovation: DPI)”를 제안하면서 청구범위를 카피클레임(copy claim)과 옵션클레임(option claims)으로 구분하고 책임규칙에 입각한 이용허락 관계를 옵션클레임에 적용하였다.

라히만의 “보상책임체제(CLR)”에서나 “기술혁신의 직접보호(DPI)”의 (책임규칙이 적용되는) 옵션클레임에 대하여 권리자는 후속개발자가 자신의 기술혁신을 이용하는 것을 금지할 권한이 없다. 따라서 후속개발자는 누구나 권리자의 허락을 구할 필요 없이 보상을 하는 한 옵션클레임의 기술혁신을 이용할 수 있다.

특허권의 배타적 성격으로 인한 특허제도의 문제점을 해소하기 위하여 시장참여자들은 크로스라이선싱, 특허풀, 특허플랫폼 등을 만들었다.⁴²⁾ 이러한 제도들이 가지고 있는 공통점은 특허권의 배타적 성격을 제거하고 책임규칙에 입각하여 특허발명을 이용할 수 있도록 한다는 점이다. 그런데 이 제도들은 특허제도의 문제점을 해소하기 위하여 시장참여자들이 서로 계약에 의해서 자발적으로 형성하는 것이므로 여기서는 논의를 생략하기로 한다.

책임규칙에서는 후속기술혁신자가 일정 로열티를 선행기술혁신자에게 지불할 의사가 있으면, 선행기술혁신자의 기술혁신을 이용할 수 있다. 이것은 거래비용을 낮추고 무단편승에 의한 부정사용을 감소시킨다. 책임규칙은 특허권이 가지고 있는 배타적 성질로 인한 문제를 해결함으로써 후속기술혁신이 자연스럽게 일어나도록 한다. 그러나 권리에 배타성이 없기 때문에 인센티브가 작다는 단점도 있다.⁴³⁾ 여기서는 보상책임체제, 기술혁신의 직접보호, “실시허락용의 제도(License of Right: LOR)”에 대하여 중점적으로 정리하고 이들이 주는 시사점을 찾아보기로 한다.

2. 보상책임체제(Compensatory Liability Regime: CLR)

41) Jerome H. Reichman, 앞의 논문(주 8).

42) 구대환 외 1, 과학기술과 특허, 박영사, 2012, pp.375-404.

43) Daniel Krauspenhaar, 앞의 책(주 7), pp.45-46.

라히만 교수는 보상책임체제(CLR)를 제안하였다.⁴⁴⁾ CLR에서 후속개발자는 자신이 이용하는 것에 대해 리드타임⁴⁵⁾ 동안 적절한 보상을 지불해야 한다. A가 기술혁신(a+b)을 이룩한 첫개발자라면, 다른 사람들이 이를 이용하려면 보상해야 한다.

A는 일정한 리드타임 동안 다른 사람으로부터 기술혁신(a+b)의 이용에 대한 보상을 받을 자격이 있다. A는 자기의 기술혁신(a+b)을 후속개발자(B)가 이용하기를 원할 경우 거절할 수 없다.

B는 보상할 의사가 있는 한 A의 허락을 구할 필요 없이 A의 기술혁신(a+b)을 이용할 수 있다. A의 리드타임 종료 이후부터 B는 A의 기술혁신(a+b)을 자유롭게 이용할 수 있다. 그리고 B가 충분한 기술력을 가지고 있다면 리드타임 중이라도 A에게 보상하지 않은 채, A의 기술혁신(a+b)의 개량기술(예, 기술혁신(a+b+c))을 독립적으로 개발하여 이용할 수 있다.

C도 자신의 기술혁신(a+b+c+d)을 이루기 위하여 B의 허락 없이 B의 기술혁신(a+b+c)을 이용할 수 있다. C가 A와 B의 리드타임 동안에 B의 기술혁신(a+b+c)을 빌린다면 C는 A와 B 모두에게 보상해야 한다.

B, C가 리드타임 동안 A에게 빌리지 않고 보상하지 않더라도, A는 리드타임의 이익을 볼 수 있다. 반대로 B와 C가 스스로 기술혁신을 이루어냈을 경우, A는 B와 C에게 보상하여 그들의 개발비에 기여해야 B와 C의 기술혁신을 이용할 수 있다.

CLR은 개발자에게 일정한 리드타임을 제공하고 이 기간 동안 개발자의 기술혁신을 이용하는 자에게 보상할 책임을 부여함으로써 기술혁신에 대한 소유권적 규칙의 문제를 해결하고 있다. 다른 회사들은 개발비를 보상하기만 하면 언제나 선행 개발자의 기술혁신을 빌릴 수 있다. 그래서 CLR은 다른 사람의 이용을 배제할 권리가 없는 “자동라이선스제도”라고 할 수 있다.

44) Jerome H. Reichman, 앞의 논문(주 8); 구대환, “실용신안제도에 의한 소발명의 효과적인 보호방안”, 서울대학교 法學, 제46권 제4호(2005. 12), pp.267-271; Keith E. Maskus and Jerome H. Reichman, eds., *International Public Goods and Transfer of Technology under a Globalized Intellectual Property Regime*, Cambridge University Press, 2005, pp.345-351.

45) 인위적 리드타임은 artificial lead time 혹은 liability period(책임기간)이라고 한다.

3. 기술혁신의 직접보호(Direct Protection of Innovation: DPI)

오늘날의 특허는 통상의 기술자가 실시할 수 있을 정도로 기술되고 명세서에 의하여 뒷받침된 청구범위에 기재된 사항을 보호한다. 특허의 대상이 되는 “발명”이란 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”을 의미한다(특허법 제2조 제1호). 특허로써 보호하는 발명은 기술적 사상의 창작일 뿐 아니라 창작된 기술적 사상이기도 하다.

기술혁신에 대하여 독점권이 주어지던 초기에 특허권은 기술적 사상이 적용된 발명품 자체에 대하여 주어졌다.⁴⁶⁾ 특허권자는 특허를 받은 나라에 신기술을 구현한 상품을 도입해야 했다. 킹스톤과 크론츠는 초기 특허제도가 내포하고 있던 기술혁신의 직접보호(DPI)의 이념을 현대 특허제도에 다시 도입하여 특허제도의 효율화를 도모하였다. 특허제도는 아이디어를 보호하는 반면, DPI는 아이디어가 구체적으로 현실화된 기술혁신을 보호한다는 점에서 초기의 특허제도와 그 이념을 같이 한다.

DPI에서는 기술혁신보호의 대상물을 “�슨 타입(Jepson-type)”으로 기술하는 ‘카피(copy) 청구항’과 그 변형들을 기술하는 ‘옵션(option) 청구항’을 사용하여 보호범위를 기재한다.⁴⁷⁾

DPI의 권리범위는 첫째로, 전통적인 특허처럼 카피 청구항의 ‘기술적 균등물(technical equivalents)’에까지 미친다.⁴⁸⁾ 따라서 카피 청구항에 기술된 사항을 기술적 균등물로 단순히 교체하여 실시하는 것은 금지된다. 이를테면, 재료, 치수, 형태, 비율, 배열 등을 단순히 변경하여 실시하는 것은 기술혁신특허(innovation patent)의 권리범위에 속하는 것으로 본다.

둘째로, DPI의 권리범위는 카피 청구항의 여러 가지 변형들을 기술한 옵션 청구항에 의하여 정해진다. 옵션 청구항에 기술되어 있는 기술은 누구든지 로열티만 지불하면 실시할 수 있다. 따라서 기술혁신자는 모든 변형들 중에서 시장의 요구에 가장 잘 부응하는 것을 선택하여 상품화해야 할 것이다.⁴⁹⁾ 옵션 청구

46) Kingston, 앞의 책(주 8), p.2.

47) Kingston, 앞의 책(주 8), p.49.

48) Kingston, 앞의 책(주 8), p.261.

항은 카피 청구항의 기술적 균등물은 아니지만 기술혁신특허의 침해로 간주할 수 있는 문제를 해결하기 위한 것이다. 기술혁신특허에서 침해 문제는 옵션 청구항의 보호대상을 라이선스 없이 사용할 때에만 일어나는데, 기술혁신특허권자는 라이선스 요청에 반드시 응해야 하기 때문에 소송은 거의 없을 것이다. 또한 라이선스 요청에 반드시 응해야 한다는 점에서 옵션 청구항의 법적 성질은 CLR과 유사하고, 카피 청구항보다 법적 지위가 약하다.

DPI는 기술혁신 대상물과 그 상업화의 결합에 주어지므로, 침해행위는 이들 요소 모두를 포함해야 한다.⁵⁰⁾ 기술혁신특허에 속하는 물건을 구성하는 모든 부분들을 단순히 제조하는 것은 완전한 침해를 구성하지는 않는다. 그리고 기술혁신 대상을 단순히 판매하는 행위도 침해를 구성하지 않는다. 이러한 행위들은 간접침해에 불과하고, 제조와 판매가 결합될 때 침해를 구성한다.

DPI에서는 침해 단속을 기술혁신특허권자는 물론 국가가 담당할 수도 있다. 소송의 가장 큰 문제는 비용이 너무 많이 소요된다는 것이다. 소송에 의하지 않고는 침해 문제를 해결할 수 없는 상황에서 기술혁신특허권자에게 소송을 진행할 만한 경제력이 없다면 그 권리는 무의미한 것이 된다. 국가가 침해를 단속하는 경우 독점권은 기술혁신특허권자의 경제력과 무관한 것이 된다. 기술혁신특허는 기술혁신을 장려하기 위한 것이고, 기업은 상당한 위험을 감수하면서 제품을 구현하는 데에 투자하는 것이다. 따라서 침해행위는 기술혁신특허권자에 대한 침해만이 아니라 국가정책에 대한 공격이라고도 볼 수 있기 때문에 기술혁신특허권자를 대신하여 기술혁신청(The Innovation Office)이 침해금지를 청구할 수 있는 것이다.⁵¹⁾

4. 실시허락용의제도(License of Right: LOR)

실시허락용의제도란 특허권자나 특허출원인이 자신의 특허에 대하여 제3자

49) Kingston, 앞의 책(주 8), p.39.

50) 특허법상 침해는 "만들거나 사용하거나 팔거나 판매를 제안하거나 특허된 공정이나 제품을 수입하는 것"을 포함한다. 35 U.S.C. 271(a).

51) 기술혁신청(The Innovation Office)은 특허청과 대응되는 부서로서 기술혁신특허의 심사와 심판을 관장한다.

에 대한 실시허락을 거절하지 않을 것을 선언하고 특허등록료의 감액을 받는 제도를 말한다.⁵²⁾ 이 제도의 목적은 미사용 특허의 이용을 촉진하는 것이고 이러한 실시허락의 의사를 표현함으로써 출원인 또는 특허권자는 연차별 등록료의 일부(영국과 독일의 경우 50%)를 감면받는다.⁵³⁾ 실시허락용의의 신청은 영국은 특허권 발생 이후, 독일은 특허출원시부터 할 수 있다. 따라서 영국은 특허권자, 독일은 출원인 또는 특허권자가 실시허락을 신청할 수 있다. 실시허락의 철회는 일반적으로 실시권자가 없거나 실시권자 전원의 합의가 있는 경우에 가능하다.

1) 영국

영국에서는 특허권 설정등록 후에 특허청장에게 신청함으로써 LOR을 선언할 수 있다.⁵⁴⁾ 이 특허권에 계약상의 제한(예, 전용실시권과 같은 배타적 실시권이 설정된 경우)이 없는 한 “LOR 선언”의 취지를 특허등록원부에 등록해야 한다.⁵⁵⁾ 이렇게 등록함으로써 해당 특허에 대한 실시허락 의사를 누구나 알 수 있게 된다. “LOR 선언”이 이루어지면 특허권자는 등록유지료의 절반을 감면받고, 실시허락을 받고자 하는 자는 실시허락을 신청하면 반드시 실시권을 취득할 수 있는 장점이 있다. 제3자가 특허를 실시하기 위해서는 원칙적으로 특허권자와 합의에 도달할 필요가 있다. 그러나 합의에 이르기 전이라도 일단 실시허락의 의사를 밝힌 이상, 향후 손해배상액은 사후에 결정된 실시료의 2배를 초과하지 못하도록 법으로 규정하고 있다.⁵⁶⁾

라이선스 조건은 양측의 합의로 정하지만 합의에 이르지 못하는 경우에는 어느 쪽이든 특허청장에게 실시조건의 재정(裁定)을 신청할 수 있다.⁵⁷⁾ 합의에 이

52) 瀬川友史・小林徹・渡部俊也, “英・獨におけるライセンス・オブ・ライト制度およびその利用実態”, *PARI Working Paper Series*, No.2.(2009), p.1. <http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/working_paper/Segawa_Kobayashi_&Watanabe_Working_Paper2.pdf>, 2015. 3. 14. 최종접속. 실시허락용의제도는 영국과 독일에서 처음 실시되고 그 외에 이탈리아, 그리스 스페인, 뉴질랜드, 싱가포르, 남아프리카공화국에서도 유사한 제도가 존재하고 있다고 한다. 프랑스는 이 제도를 실시하다가 2005년 폐지하였다.

53) 瀬川友史・小林徹・渡部俊也, 위의 논문(주 52), p.5.

54) 영국특허법 46(1).

55) 영국특허법 46(2).

56) 영국특허법 46(3)(c).

르거나 특허청장으로부터 재정을 받으면 실시권자는 제3자의 특허권 침해에 대하여 특허권자에게 침해배제를 청구할 수 있다.⁵⁸⁾ “LOR 선언”은 실시권자가 없거나 실시권자 전원의 합의가 있으면 감액 받은 특허유지료를 납부함으로써 “LOR 선언”을 철회할 수 있다.⁵⁹⁾

2) 독일

독일에서는 특허출원 이후부터 특허청에 서면을 제출함으로써 “LOR 선언”을 할 수 있다.⁶⁰⁾ 어떤 특허에 대하여 “LOR 선언”을 하면 그 특허를 기초로 국내 우선권 주장을 한 특허도 “LOR 선언”의 효력을 갖는다.⁶¹⁾ 영국에서와 같이 독일에서도 “LOR 선언”은 특허에 전용실시권과 같은 배타적 실시권이 설정되지 않은 경우에만 가능하다.⁶²⁾ 출원인 또는 특허권자가 “LOR 선언”을 하면, 그는 보상의사가 있는 한 누구라도 특허의 사용을 금지할 수 없게 된다.

독일에서는 연차등록료가 매우 높기 때문에 “LOR 선언”에 따른 연차등록료 감액 효과가 상당히 크다.⁶³⁾ 1989년부터 2008년까지 10년 동안 영국의 LOR 건은 8,013인데 반하여 독일의 LOR 건은 25,402였다는 사실에서 그 효과를 볼 수 있다.⁶⁴⁾ 1983년부터 2008년까지 독일의 LOR 건은 총 76,094건이었고, 이 중에서 출원시 22,722건, 등록 이후 53,372건이었다.⁶⁵⁾ 그리고 2007년과 2008년에는 모두 연간 4,500건을 넘어섰다.

이용허락을 원하는 자가 라이선스를 신청하면 즉시 실시권을 갖는다. 여기서 보상금은 일반적으로 당사자의 합의에 따르지만 합의에 이르지 못하는 경우에

57) 영국특허법 46(3)(a).

58) 영국특허법 46(4).

59) 영국특허법 47(2).

60) 독일특허법 23(1).

61) 독일특허법 23(1).

62) 독일특허법 23(2).

63) 2010년 당시 연차별 등록료는 10년째부터 만료시까지 합하여 약 1,500만원 정도였다. 瀬川友史・小林徹・渡部俊也, 앞의 논문(주 52), p.8.

64) 瀬川友史・小林徹・渡部俊也, 앞의 논문(주 52), p.10.

65) Daniel Kruspenhaar, *Liability Rules in Patent Law*, Springer, 2013. pp.116-117.

는 당사자 일방의 서면신청에 의하여 독일특허청이 결정한다.⁶⁶⁾ 특허청의 보상금 결정에 불복하면 연방특허법원(Federal Patent Court), 연방대법원(Federal Supreme Court)에 제소할 수 있다. 보상금은 강제실시권에서의 실시료 산정방식, 계약에 의한 실시료, 손해배상액 산정방식, 실시자에 대한 발명의 중요성, 선행기술과 비교한 발명의 가치, 특허의 무효 가능성, 실시자의 이용규모, 유사 조건에서의 합의사항 등을 고려하여 결정한다.

실시자는 3개월마다 실시상황을 보고하고 보상금을 지불해야 한다. 일정기간 이상 실시상황 보고 및 보상금 지불이 이루어지지 않을 경우 실시권은 소멸된다. 그리고 이러한 의무를 이행하지 않으면서도 특허를 계속 사용하는 경우 특허권자는 침해금지청구를 할 수 있다.⁶⁷⁾

“LOR 선언”은 실시할 의사를 표현한 자가 없는 경우에 한하여 철회할 수 있고, 철회 후 1개월 이내에 감액받은 특허유지료를 납부하여야 한다.⁶⁸⁾ 그런데 “LOR 선언”의 철회는 2000년부터 2008년까지 총 386건에 불과했다.⁶⁹⁾

5. 평가와 시사점

원활한 기술혁신이 이루어지도록 하기 위하여 책임규칙에 입각한 기술혁신 보호제도를 살펴보았다. 이들 제도가 갖는 의미와 장단점을 검토해 보기로 한다.

1) 보상책임체제

보상책임체제는 선행 기술혁신자의 기술혁신을 후속 기술혁신자가 이용함에

66) 독일특허법 23(4); 이때 신청비용은 2013년 60유로였다. Daniel Kruspenhaar, 앞의 책(주 7), p.103. Kruspenhaar의 연구에 의하면 1949년부터 2013년 동안 당사자 일방이 독일특허청에 합리적인 보상액의 결정을 요청한 사건은 겨우 3건에 불과하다.

67) Daniel Kruspenhaar, 앞의 책(주 7), p.102. 한편, 실시의사를 특허청에 통보하고 실시한 경우와 먼저 실시하고 후에 통보한 경우 간에 차이는 없을까? 독일 뒤셀도르프 지방법원의 결정에 따르면 이들 간에 차이는 없다. Kruspenhaar는 나아가 고의침해와 선의침해에 대하여 법률로 구별하지 않는 한 고의침해라 하더라도 선의침해의 경우와 그 결과에 있어서 다르게 될 수 없다고 주장한다. Daniel Kruspenhaar, 앞의 책(주 7), p.107.

68) 독일특허법 23(7).

69) Daniel Kruspenhaar, 앞의 책(주 7), p.123.

있어서 허락을 요하지 않는 것으로서 이용발명자와 피이용발명자 간의 문제를 다룬 것이다. 후속기술혁신자가 선행기술혁신을 그대로 모방하여 이용할 경우에는 보상책임규칙이 적용되지 않기 때문에 이러한 이용은 금지된다. 따라서 보상책임체제는 다수의 특허가 포함된 복잡한 제품을 새롭게 개발함에 있어서 홀드업 또는 로열티스트로킹 문제를 해결할 수 있는 장점이 있다고 할 수 있다.

그런데 연속적인 기술혁신의 사슬에서 선행기술혁신과 후속기술혁신의 가치를 합리적이고 객관적으로 평가하는 것은 극히 어렵다.⁷⁰⁾ 즉, 기술혁신 A(a+b), 후속기술혁신 B(a+b+c), C(a+b+d), D(a+b+e)의 가치를 객관적 합리적으로 평가하는 것은 쉽지 않다. 또한 설령 특허발명의 가치를 평가하였다고 하더라도 특허발명이나 후속기술혁신(B, C, D)은 그 가치를 지속적으로 유지할 수 없고 시장상황이나 기술발전에 따라 변화할 수밖에 없으며 이러한 가치의 변동에 따라 CLR 체제 하에서 이들을 어떻게 대우하는 것이 적당한 것인지가 명확하지 않다.

예를 들어, 기술혁신 A(a+b)의 가치가 100이고, 후속기술혁신 B가 110, C가 200, D가 400인 경우 B, C, D를 모두 동등하게 대우하여 A의 기술혁신을 허락 없이 이용할 수 있도록 하는 것이 적당한 것인지, 이들에 대하여 각각 로열티를 어느 정도로 정하여야 하는지에 대하여 명확하게 설명하고 있지 않다. B의 경우 가치의 상승이 10에 불과하고, C가 100, D가 300의 가치 상승이 있다.⁷¹⁾ 이들을 시장에서 동등하게 대우하는 것이 적당한가? 다르게 대우한다면 어떤 기준으로 차이를 둘 것인가? 이들 각각의 이용료는 어떻게 정하여야 하는가? 후속 기술혁신의 상승된 가치에 기초하여 정한 로열티를 지불하는 조건으로 선행기술혁신을 이용하도록 하여야 할 것이다.⁷²⁾ 그런데 실제에 있어서는 특허발명과 후속발명은 물론 이들 간의 상대적 가치를 결정하기는 매우 어렵다.⁷³⁾

가치의 상승만을 볼 때, B는 C, D와 비교할 때 미미한 것으로 볼 수 있다.⁷⁴⁾

70) Ben Depoorter, 앞의 논문(주 2), pp.67-68.

71) Lemley 교수는 개량발명자를 원천발명에 대한 개량의 정도에 따라서 minor improvers, significant improvers, radical improvers 등으로 분류하고 있다. Mark Lemley, "The Economics of Improvement in Intellectual Property Law", 75 *Tex. L. Rev.* 989, at 1019-1029.

72) Mark Lemley, 위의 논문, at 1052-1053.

73) Mark Lemley, 위의 논문, at 1065.

특허법에 의하면, 후속기술혁신이 원천발명에 비하여 “상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보”를 이루지 못한 경우에는 통상실시권을 허여해서는 안 된다. 사소한 기술적 진보를 이룬 자가 원천발명을 손쉽게 이용할 수 있다면 원천발명자의 권리를 제대로 보호하기 어렵게 되기 때문이다.

이에 반하여 C, D는 A와 비교할 때 상당한 경제적 가치가 있을 뿐 아니라 중요한 기술적 진보를 이룬 것이라고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 A의 기술혁신자가 C, D를 실시할 수 없게 한다면 사회적 손실이 크고 기술의 발전을 기대할 수 없다. 따라서 C, D와 같이 중요한 기술적 진보를 이룬 경우에는 (특허법에서 통상실시권을 허락하는 것이 정당화 될 수 있는 것처럼) A에 대하여 보상할 준비가 되어 있는 한 A의 기술혁신자의 허락 없이 기술혁신 A(a+b)를 이용할 수 있도록 하는 것이 합리적이라고 할 수 있다.

CLR 체제 하에서는 A의 기술혁신자의 허락 없이 B의 기술혁신자는 기술혁신 A를 이용할 수 있고 같은 시장에서 B는 A와 경쟁할 수 있게 된다. A와 C 또는 D의 관계도 마찬가지로 C와 D가 B와 다른 점은 A에 비하여 “상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보”를 이루었다고 볼 수 있다는 점이다. CLR 체제의 첫 번째 문제점은 이와 같이 중요한 기술적 진보를 이룬 경우와 그렇지 아니한 경우를 어떻게 구분할 것인지, 구분한다면 이들을 각각 어떻게 대우할 것인지(즉, 이들에 대한 이용료 및 이용조건 등)에 대한 문제가 명확하게 제시되어 있지 않다는 점이다.

둘째로 후속기술혁신자 B, C, D가 A를 이용하지 않았다고 주장할 때, 이들에 대한 권리행사의 문제이다. CLR 체제 하에서 A에 대한 권리는 보상받을 권리에 불과하고 금지할 권한이 아니기 때문에 B, C, D의 실시를 금지할 수 없고 보상을 청구할 수밖에 없다. 이 문제는 법원에서 다루어질 것이지만, CLR 체제가 침해금지처분 등의 제도를 포함하고 있지 않는 한, 법원에서 다루는 기간에도 B, C, D는 이용을 계속할 수 있다. 따라서 법원은 B, C, D의 실시가 A의 기술을 이용하고 있는 것으로 판단되면 이 기간의 이용까지 포함하여 보상액을 결정하여야 할 것이다.

2) 기술혁신의 직접보호

DPI에서는 누구라도 옵션 청구항에 대한 사용허락을 요청할 수 있고, 기술혁신특허권자는 이를 거절할 수 없다. CLR에서는 후속주자가 첫주자의 기술혁신을 이용하여 개량발명을 이룩할 경우에 그것을 이용함에 있어서 보상하기만 하면 되고 별도의 허락을 요하지 않는다. DPI와 CLR은 이용에 허락을 요하지 않는다는 점에서 동일하지만 이용하는 방법은 다르다. DPI에서는 옵션 청구항을 그대로 실시하는 것은 물론이고 이를 개량하여 이용하는 것도 포함하는 것으로 보아야 할 것이지만, CLR에서는 첫주자의 기술혁신을 개량하는 방식으로 이용하는 것을 규율하고 있다.

CLR과 마찬가지로 DPI에서도 옵션 청구항에 대한 사용허락을 요청하면 기술혁신특허권자는 거절할 수 없다고 하였을 뿐 당사자 간 이용허락의 조건(즉 로열티, 이용기간 등)을 어떻게 결정할 것인지에 대하여는 구체적으로 제시하고 있지는 않다. 따라서 이용허락을 요청할 때 기술혁신특허권자가 이를 허락하지 않을 수 없도록 하기 위해서는 기술혁신특허마다 적절한 로열티 액수, 지불방식, 지불일자, 이용기간 등이 사전에 제시되어 있지 않으면 안 될 것이다. 그런데 이용자의 입장에서 사전에 제시된 로열티가 과도하게 높은 경우 기술혁신특허권자와의 협상은 불가피하고 협상이 합의에 도달하기 어려우면 이용을 포기하거나 기술혁신청 또는 법원의 도움을 요청해야 할 것이다.

3) LOR

LOR은 후속발명이 선행발명을 개량했는지의 여부와 상관없이 이용할 수 있도록 한다는 점에서 CLR과 다르고 DPI와 유사하다. 즉, LOR에서는 선행발명을 이용하는 자가 선행발명을 그대로 이용하든 개량하여 이용하든 차별하지 않고 이용에 제공하므로 특허권의 배타적 특성을 결정적으로 제한한다고 할 수 있다.

Ilja Rudyk 박사의 분석에 의하면, 독일에서 LOR은 특허권자의 수익을 감소시키지 않으면서 특허발명의 이용을 증진시킴으로써 특허제도의 기능을 향상

시켰다.⁷⁵⁾ 또한 LOR을 선언한 특허가 그렇지 아니한 특허보다 평균적으로 더 높은 가치를 나타냈다.⁷⁶⁾ LOR을 선언한 특허권자의 95% 이상은 LOR 체제에서 더 높은 수익을 거둘 것이라고 생각했다. LOR을 선언한 특허가 선언하지 아니한 특허보다 그 수명이 평균 2.5년 긴 것은 이들 특허권자의 예상을 반영한 결과라고 할 수 있을 것이다.⁷⁷⁾

또한 LOR은 다량의 특허를 보유한 대기업이 비교적 덜 중요한 특허에 대하여 비용절감을 목적으로 이용하고 있다.⁷⁸⁾ 1983년부터 1991년까지 “LOR 선언” 동향을 살펴볼 때, 복잡한 기술 예를 들어, 전기분야(11%), 기계기술분야(8%), 도구분야(6%))가 상대적으로 높았고, 일반소비상품과 건설기술은 4%, 화학기술과 제약기술은 2%로 가장 낮았다.⁷⁹⁾

라이선스 조건 또는 보상금은 양측의 합의로 결정하지만 합의에 이르지 못할 경우 특허청장에게 결정을 요청할 수 있고, 독일의 경우 이 결정에 불복할 경우 법원에 제소할 수 있다는 점에서 특허 이용을 보다 활성화하기 위해서는 개선할 소지가 있다고 할 것이다.

그런데 대부분의 특허발명은 그 가치를 평가하기 어렵기 때문에 시장에서 거래가 이루어지기 어렵다.⁸⁰⁾ 그래서 특허권자가 LOR을 선언하였다고 하더라도 당사자 간에는 보상금 협상이라는 장애물을 넘어야 하고, 합의에 이르지 못할 경우 특허청의 결정에 따라야 하겠지만 이에 따르지 못할 경우 그 기간만큼 이용할 수 없는 문제가 발생할 수 있다.

이러한 문제를 개선하기 위한 방안으로서 특허권자가 사전에 전반적인 라이선스 조건, 특허 보상금을 책정하여 제시하도록 한다면 시장실패의 원인이 되는 가치평가를 사전에 권리자에게 맡기는 것이 되고, 협상비용을 LOR에 비하여 현

74) 특허법 제138조 제2항.

75) Ilja Rudyk, “The License of Right, Compulsory Licensing and the Value of Exclusivity”, SFB/TR 15 Discussion Paper, No.415(December 2012), p.24.

76) Ilja Rudyk, 위의 논문, pp.23-25.

77) Ilja Rudyk, 위의 논문, p.27.

78) Daniel Kruspenhaar, 앞의 책(주 7), p.125.

79) Daniel Kruspenhaar, 앞의 책(주 7), p.119.

80) Ben Depoorter, 앞의 논문(주 2), pp.65-67.

저하계 줄일 수 있는 장점이 있다. 다음에서는 DPI 및 CLR의 장점을 반영하여 LOR을 개선한 “라이선스 조건 등록제도”를 제안하고자 한다.

Ⅳ. 라이선스 조건 등록제도

1. 개요

CLR은 선행기술을 이용하여 새로운 기술혁신을 이룰 경우에 적용하는 것이어서 선행기술을 그대로 이용하는 경우에는 적용되지 않는다. 따라서 선행기술의 이용을 효율화시키는 제도로 활용하기에는 적합하다고 할 수 없다.

LOR은 라이선스를 원하는 자에게 실시허락의 준비가 되어있다고 할 뿐 라이선스 조건이 구체적으로 제시된 것은 아니다. 따라서 실시의사를 가진 자는 특허권자와 라이선스 조건을 협상하지 않으면 안 되고 협상이 성립되지 않을 경우, 특히 보상금에 합의하지 못하면 특허청장에게 보상금의 결정을 요청할 수 있으며, 독일의 경우 특허청의 결정에 불복하는 경우 법원에 제소할 수 있다. 그래서 LOR은 특허 이용에 협상비용이 추가되어 특허 이용의 효율화를 기할 수 없다. “라이선스 조건 등록제도”는 기본적으로 LOR 제도의 원칙에 입각하되 이러한 LOR의 문제점을 보완하기 위하여 CLR 및 DPI의 요소를 가미한 것이다.

2. 라이선스 조건 등록제도

라이선스 조건 등록제도는 등록제도를 개선하여 특허의 이용을 효율화시키기 위한 것이다. 현재의 등록제도에는 특허권자가 자신의 특허발명을 제3자에게 이용허락 할 의사가 있는지의 여부나, 라이선스 조건 또는 로열티 등이 전혀 기재되어 있지 않다. 따라서 특허발명을 이용하고자 하는 자는 그 발명에 대한 특허권자의 라이선스 의사를 타진하고, 라이선스 의사가 있을 경우 특허권자와 라이선스 조건 및 로열티를 협상해야 한다. 이 과정에서 실시자는 검색비용 및 협상비용이 든다. 또한 실시계약을 맺은 후 특허권자가 실시상황을 직접 감독하

여야 하기 때문에 관리비용이 든다.

특허발명의 이용을 어렵게 하는 가장 큰 요소는 라이선스 조건, 특히 로열티의 협상비용이 크다는 점일 것이다. 이 문제의 상당부분은 특허의 권리범위를 설정하기 어려울 뿐 아니라 그 가치를 평가하기 어려운 점에서 기인한다고 할 수 있다. 권리범위의 불명확성 때문에 어떤 특허를 이용하여야 하는지를 결정하기 어렵다.⁸¹⁾ 특허발명은 시장에서 유일한 것이고 대체재를 찾기 어렵기 때문에 그 가치를 평가하는 것이 매우 어렵다.⁸²⁾

그렇다면 특허권의 가치평가를 특허권자에게 맡기고 특허권자의 가치평가에 입각한 로열티 및 라이선스 조건을 사전에 등록원부에 기록하게 한다면 특허권에 대한 가치평가의 어려움에서 비롯되는 협상비용을 줄일 수 있을 것이다.

“라이선스 조건 등록제도”는 첫 번째로, 특허권자가 자신의 발명에 대하여 라이선스 할 의사가 있다는 사실, 그리고 기본적인 라이선스 조건 및 로열티를 등록원부를 통하여 곧바로 알 수 있기 때문에 실시자는 자신이 필요한 특허발명을 찾고 그 특허권자와 접촉하는 데까지의 검색비용 및 특허발명의 이용에 대한 대가를 정하는 협상비용을 현저히 감소시킬 수 있다.⁸³⁾ 또한 실시상황의 보고와 로열티 수납 및 침해 단속을 특허청이 대행하여 주기 때문에 실시자는 물론 특허권자의 관리비용을 줄여준다.

1) 출원인 또는 특허권자의 요청에 의한 라이선스 조건 등록

“라이선스 조건 등록제도”는 출원 시 출원인이 라이선스 조건의 등록 여부를 출원서에 표시하여 제출하도록 하거나, 등록 시 또는 그 이후에 특허권자가 라이선스 조건을 제시하면 그 내용을 특허 등록원부에 기재하고 연차별 등록료(또는 최초등록료 및 연차별 등록료)의 50%를 감면받는 제도이다. “라이선스 조건 등록제도”가 LOR과 다른 점은 라이선스 조건 및 로열티를 특허등록원부에 기재하도록 하여 실시하려는 자가 특허등록원부에 기재된 라이선스 조건에 동의

81) Mark Lemley, 앞의 논문(주 71), at 1053.

82) Mark Lemley, 앞의 논문(주 71), at 1053.

83) Mark Lemley, 앞의 논문(주 71), at 1053.

하기만 하면 해당 특허발명을 즉각 실시할 수 있도록 하는 점이다. 라이선스 조건을 등록한 특허는 기술분류별로 특허청 웹사이트에 공개하여 이용하고자 하는 자가 정보에 용이하게 접근할 수 있도록 한다.

2) 라이선스 조건 등록자에 대한 등록료 감면제도

라이선스 조건 등록을 유도하기 위하여 특허등록 시 라이선스 조건 및 로열티를 기재한 경우에는 년차별 등록료를 50% 감면해 준다.

3) 보상액 또는 보상비율의 상한 제시

출원인 또는 특허권자가 제시한 보상액 또는 보상비율(로열티 또는 로열티율)이 과도하게 높아지면, 사실상 이용하기 어려운 조건을 제시하면서도 년차별 등록료의 감면혜택을 받는 것이 되므로 부적절하다. 따라서 보상액 또는 보상비율의 상한을 정하여 두고 특허권자가 이 비율을 넘는 로열티를 제시하는 경우에는 등록료 감면의 혜택을 부여하지 않는다.

4) 표준 라이선스 조건

특허청은 「표준 라이선스 조건」을 마련하여 공표하고 출원서 또는 등록신청서에 첨부하여 제출할 수 있도록 한다. 「표준 라이선스 조건」에는 로열티율, 라이선스 기간, 라이선스 내용, 실시내용의 보고시기 등을 다양하게 제시함으로써 권리자가 선택하도록 한다.

5) 라이선스 조건의 협상 가능성

여기서 라이선스 조건은 항상 확정적인 것은 아니고 당사자 간에 시장상황 등을 고려하여 로열티율, 실시기간, 실시내용 등을 협상을 통하여 변경할 수 있다.

6) 라이선스 조건 등록권리의 성격

발명에 대한 사용 요구는 보상액을 지불하는 한 거절할 수 없다. 즉, 라이선스 조건 등록 권리는 다른 사람의 이용을 중지시킬 수 있는 배타적 권리가 아니라 “보상을 받을 권리”가 된다.

7) 특허청에 의한 관리

특허를 이용할 자는 사용할 의사를 서면으로 특허청에 제출하고, 특허청은 일정 기간(예를 들어, 3개월)마다 실시권자로부터 실시내용의 보고를 받고 그에 따른 로열티를 징수한다. 특허청은 징수한 로열티에서 일정한 행정비용을 공제하고 나머지를 권리자에게 송금한다. 일정 기간 실시내용의 보고를 하지 않거나 로열티를 납부하지 않는 경우에는 실시권을 상실하는 것으로 한다. 따라서 실시자가 의무를 제대로 이행하지 않으면서 특허발명의 실시를 계속할 경우 특허권자 또는 특허청이 일정한 절차를 거쳐 법원에 침해금지청구소송을 제기할 수 있다.

8) 재정

실시를 원하는 자 또는 특허권자의 로열티에 대한 재정 요청이 있는 경우 특허청은 이용료를 정하여 제시하고 양측은 이 결과를 받아들여야 한다. 이러한 재정의 신청은 비용을 지불하도록 하되 신청자가 부담하도록 한다.

9) 라이선스 조건 등록의 변경

라이선스 조건은 시장상황의 변화 및 기술발전에 따라서 일정 시기마다 변경할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 어떤 특허발명의 가치가 현저히 상승하였음에도 불구하고 최초로 등록한 라이선스 조건 및 로열티를 변경할 수 없다면, 특허권자는 이 제도의 이용을 꺼릴 것이기 때문이다. 따라서 이러한 경우에도 라이선스 조건 등록제도를 적극적으로 이용하도록 하기 위해서는 일정한 조건 하에서 라이선스 조건을 변경할 수 있어야 한다. 예를 들면, 실시권자가 없을 경우 또는 실시계약기간이 만료되어 다시 계약을 체결해야 하는 경우 특허권자는 일정한 수수료를 특허청에 지불하고 라이선스 조건을 변경할 수 있도록 한다.

10) 라이선스 조건 등록의 철회

실시권자가 없거나 실시권자 전원의 허락을 받은 경우에는 라이선스 조건 등록을 철회할 수 있다. 라이선스 조건 등록을 철회할 때에는 감면받은 등록료 및 연차별 등록료를 납부하여야 한다. 특허청은 라이선스 조건 등록 철회를 등록원부와 공보에 기재한다.⁸⁴⁾ 여기서 공보는 특허청 웹사이트 게시로 대체할 수 있도록 한다.

11) 침해

실시자가 특허권자의 허락을 받지 않고 실시하는 경우에는 고의침해와 선의침해가 있을 것이다. 선의침해의 경우 특허권의 존재를 알게 된 때(예, 특허권자의 경고장을 수령한 때)부터는 물론 그 이전의 실시상황과 그에 따른 보상을 지불해야 할 것이다.

특허권의 존재를 알면서도 고의로 침해한 경우에 침해자를 선의침해자와 동등하게 대우하는 것은 고의침해를 조장하는 문제가 있으므로 고의침해의 경우, 특히 특허권자의 경고장을 수령한 이후에도 계속하여 특허발명을 실시하는 경우에는 상응하는 대가를 치르게 하는 것이 좋을 것이다. 예를 들어 고의침해의 경우에는 선의침해 보상액의 2~3배를 보상하도록 하는 방안을 상정할 수 있다. 영국에서 실시자가 특허권자와 보상액에 대한 합의에 도달하기 전에 실시하더라도 그 실시에 대한 보상액은 차후에 결정된 보상액의 2배를 초과하지 않도록 하고 있다. 여기서 실시자는 실시 의사를 특허권자에게 밝혔고 단지 보상액을 결정하는 과정에 있었다는 점을 고려하면 고의침해는 이보다 훨씬 책임이 크다고 할 것이다.

V. 결론

84) Daniel Kruspenhaar, 앞의 책(주 7), p. 101.

이 논문에서 제안한 “라이선스 조건 등록제도”는 특허발명을 실시하려는 자가 제시된 로열티를 그대로 따르거나 제시된 로열티를 기준으로 협상할 수 있으므로 협상비용을 줄일 수 있다. 또한 라이선스 조건을 사전에 제시하고 보상할 의사만 있으면 특허발명을 즉각 이용할 수 있으므로 라이선스 조건을 등록한 특허에 있어서는 홀드아웃과 로열티스토킹 등의 문제가 발생하지 않게 된다.⁸⁵⁾ 그리고 사전에 라이선스 조건을 알 수 있기 때문에 기업으로서는 이를 기초로 영업전략을 수립할 수 있다. 이러한 장점으로 “라이선스 조건 등록제도”는 특허제도의 이용을 상당 부분 활성화할 수 있을 것이다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

심미랑, “특허침해금지청구권 기능의 재정립”, 고려대학교, 박사, 2010.

〈해외 문헌〉

瀬川友史・小林徹・渡部俊也, 英・獨におけるライセンス・オブ・ライト制度およびその利用實態, *PARI Working Paper Series*, No.2(2009), <http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/working_paper/Segawa_Kobayashi_&_Watanabe_Working_Paper2.pdf>, 2015. 3. 14. 최종접속.

Bessen, James E. and Maskin, Eric S., “Sequential Innovation, Patents, And Imitation”, *MIT Dept. of Economics Working Paper*, No.00-01(January 2000). Available at SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=206189> or doi:10.2139/ssrn.206189>.

Burk, Dan L. and Mark A. Lemley, “Policy Levers in Patent Law”, 89 *Va. L. Rev.* 1575(2003).

Chang, H. F., “Patent Scope, Antitrust Policy, and Cumulative Innovation”, 26 *Rand Journal of Economics*(1995).

85) Paul J. Heald, “Optimal Remedies for Patent Infringement: A Transactional Model”, *John M. Olin Program in Law and Economics*, Working Paper NO.431, pp.3-5.

- Depoorter, Ben. "Property Rules, Liability Rules and Patent Market Failure", *Erasmus Law Review*, Volume01 Issue04(2008).
- European Patent Office, *Scenarios for the Future*, April 2007.
- Galasso, Alberto. & Mark Schankerman, "Patents and Cumulative Innovation: Causal Evidence from the Courts", <http://www.utexas.edu/law/wp/wp-content/uploads/centers/clbe/CAFC_Complete_26March13.pdf>, 2015. 3. 14. 최종 접속.
- Giunta, Peter L. "Quid Pro Whoa!: An Exponential Fee Structure For Patent Applications", 25 *Cardozo L. Rev.* 2317(2004).
- Heller, Michael A. and Eisenberg, Rebecca S., "Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research Science", Vol. 280(May 1, 1998), Available at SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=121288>>.
- Jonathan S. Masur, "Patent Liability Rules as Search Rules", *The University of Chicago Law Review*, [78:187, 2011].
- Keith E. Maskus and Jerome H. Reichman, eds., *International Public Goods and Transfer of Technology under a Globalized Intellectual Property Regime*, Cambridge University Press. 2005.
- Kobak, James B. Jr., "Intellectual Property, Competition Law and Hidden Choices Between Original and Sequential Innovation", 3 *Virginia Journal of Law and Technology* 6(Autumn 1998).
- Krauspenhaar, Daniel. *Liability Rules in Patent Law: A Legal and Economic Analysis*, Springer, 2013.
- Levang, Bradley J. "Evaluating the Use of Patent Pools For Biotechnology: A Refutation to the USPTO White Paper Concerning Biotechnology Patent Pools", 19 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 229(2002).
- Lemley, Mark. "The Economics of Improvement in Intellectual Property Law", 75 *Tex. L. Rev.* 989.
- Lemley, Mark A. & Philip J. Weiser, "Should Property or Liability Rules Govern Information?" 85 *Tex. L. Rev.* 783(March 2007).
- Llobet, Gerard, Hopenhayn, Hugo A. and Mitchell, Matthew F., "Rewarding Sequential Innovators: Prizes, Patents and Buyouts", *CEMFI Working Paper*, No.0012(September 2000). Available at SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=257591> or doi:10.2139/ssrn.257591>.

- Merges, Robert P. "Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools", Rochelle Dreyfuss et al., *Expanding the Boundaries of Intellectual Property*, Oxford University Press, 2001.
- Mireles, Michael S. "An Examination of Patents, Licensing, Research Tools, and the Tragedy of the Anticommons in Biotechnology Innovation", 38 *U. Mich. J.L. Reform* 141(2004).
- Philip G. Pardey, Bonwoo Koo & Carol Nottenburg, "Creating, Protecting, and Using Crop Biotechnologies Worldwide in an Era of Intellectual Property", 6 *Minn. J.L. Sci. & Tech.* 213(2004).
- Rai, Arti K. "Forstering Cumulative Innovation in the Biopharmaceutical Industry: The Role of Patents and Antitrust", 16 *Berkeley Tech. L.J.* 813(2001).
- Reichman, Jerome H. "Of Green Tulips and Legal Kudzu: Repackaging Rights in Subpatentable Innovation", *Vanderbilt Law Review* [Vol. 53:6:1743, 2000], Oxford University Press.
- Scotchmer, Suzanne. "Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law", *The Journal of Economic Perspectives*, Vol.5 No.1(Winter, 1991).

An Improvement Plan of the Patent Registration System to Vitalize Utilization of the Patented Inventions

Daehwan Koo

Abstract

This paper is to indicate the problems (ex, hold-up, tragedy of anticommons) by exclusive rights of patents, suggest an improvement plan of the patent registration system in order to vitalize utilization of patented inventions. The LCR(License Conditions Registration) system proposed by this paper is to register the basic license conditions (ex, royalty, licensing period, etc) in the patent register, and allow anyone who agrees the conditions to work the patented invention.

The fundamental concepts in the LCR system are based on the LOR(License of Right), but the principles of the DPI(Direct Protection of Innovation) and the CLR(Compensatory Liability Regime) are also employed. In the LCR, the Patent Office publishes the SLC(Standard License Conditions), enforces the patent rights and receives royalties from licensees in accordance with working states of the patented inventions submitted by licensees. The SLC will include (standard and/or maximum) royalties in technologies, licensing periods, licensing areas, etc.

The LCR system will lower the negotiation cost by eliminating the problems of hold-up or royalty stacking because a license agreement can be established only if a person who wants to work the patented invention just follow the registered conditions.

Keywords

Tragedy of Anticommons, Compensatory Liability Regime, Direct Protection of Innovation, License of Right, License Conditions Registration System

