미국 연방대법원 특허판례 소개

(특허실시권자도 특허권의 무효소송을 제기할 수 있다.)

김종안 미국변호사
〈한양특허법인〉

1. 서론

2007년1월 9일 미국 연방대법원으로부터 특허권의 실시권에 관한 중요한 판결이 나왔다. 이 판결은 "특허의 실시권자는 특허의 유효성, 강제성, 권리범위에 대해 소송 또는 분쟁을 제기할 수 없다. (Gen-Probe, 427 F.3d 958 (2005)"는 종전의 판결을 실질적으로 뒤집는 것이어서 미국의 대형 로펌들과 대기업체들, 특히 화학 또는 약학관련업체들이 크게 술렁이고 있다고 한다.

종전에는 특허권의 실시권자는 특허권의무효 여부에 대해 다툴 수가 없었다. 미국법에서 무효소송(declaratory-judgment)을 제기하려면 실제적 분쟁(actual controversy)이 필요한데, 실시권자는 특허권자로부터 특허침해소송을 받을 우려가 없기 때문에 실시권자는 특허무효소송을 제기할 수 없다는 것이 미국연방특허법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC)의 판례였다.

그러나 미국연방대법원은 이와 다른 판결을 하여 특허권의 실시권자가 특허권의 무효여부를다툴 수 있는 길을 열었다.

이하 본 판결을 요약하고, 그 의의를 살펴본다.

2. 판결내용 (Medimmune, INC., v. Genentech, INC., et al. 549 U.S. _____ : 2007)

(1) 판결주문

메드임뮨사는 실시권 계약을 종료하지 않더라도, 본 특허의 무효 또는 침해하지 않는다는 확인 소송을 청구할 수 있고, 따라서 법원은 이에 대한 사물 관할을 갖는다. CAFC판결을 파기 환송한다.

(2) 사실관계

메드임뮨사는 Synagis라는 약물을 생산하는 회사이다. 1997년 메드임뮨사는 제넨테크사와 특허실시권 계약을 체결하였다. 그 실시권은"키메릭 항체"에 관한 특허권 및 "재조합 숙주 세포에서 면역 글로불린 사슬의 공동발현"에 관한 그 당시에 특허출원중인발명을 포함하고 있었다. 메드임뮨사는 그들을 생산, 사용, 판매하기로 하고, 판매액에 대한 로얄티를 지불하기로 계약했다. 상기 계약은 실시권의 대상이 되는 생산물을 "실시권 계약이 없는 경우, 그것을 생산, 사용 또는 판매하면 상기 두개의 특허권 중 하나 이상의 청구항을 위반하게 되는 특정된 항체"로 정의하였다. 실시권 계약에 의하면, 메드임뮨사는 6개월 전의 서면 통지로 계약을 종결할 수 있는 권리가 있다.

상기 실시권 계약의 대상이 된 "공동발현"출원은 2001년 "카빌리II" 특허가 되었다. 특허등록 후, 제넨테크는 메드임뮨사측에 Synagis는 카빌리II 특허의 권리범위에 포함되며, 2001년 3월 1일부터 로얄티를 지불하라는 서신을 보냈다. 메드임뮨사는 카빌리II 특허가 무효이기 때문에 권리가 없으며, 그 특허청구범위는 Synagis에 의해 결코 침해될 수가 없다고 믿었기 때문에 로얄티를 지불할 필요가 없다고 생각하였다. 그럼에도 불구하고 침해소송에서 패소할 경우 특허침해에 대한 3배 배상및 자신의 매출의 80%이상을 차지하는 Synagis의 판매중지 명령을 받을 염려가 있었기 때문에, 메드임뮨사는 "이의 제기 및 그의 모든 권리를 유보 (under protest and with reservation of all of [its] rights)"한다는 조건하에 로얄티를 지불하였다. 그리고 나서 본 특허무효소송을 제기하였다.

특허무효소송을 심리한 연방지방법원은 사물 관할이 없음을 이유로 무효소송을 각하하였고, 그에 대한 항소사건에 대하여 CAFC 또한 연방지방법원의 결정을 지지하였다. 그것은 특허 실시권자는 특허의 유효성, 강제성, 권리범위에 대해 소송 또는 분쟁을 제기할 수 없다는 종전의 판례에 근거하였다.

(3) 제넨테크(특허권자)의 주장내용

제넨테크는 1997년 실시권 협약을 체결할 때 이미 특허에 대한 분쟁이 해소된 것이라고 주장하였다. 실시권자가 그러한 협약(특허라이센스계약)에 동의하면, 실시권자는 로열티를 계속 지불하고 특허권에 대해 이의제기를 하지 않는 한, 침해소송을 당하지 않게 되는 일종의 보험을 구입한 것이다. (따라서, 메드임뮨사와 특허권자 사이에는 실제적 분쟁(actual controversy)이 없으며, 실시권자의 특허무효소송청구는 부적법한 것이다.)

(4) 미국 연방대법원의 판단

본건의 계약서상에 특허의 유효성에 관해 다투지 않는다는 조항이 있는지는 명백하지 않다. "만기되지 않았거나 무효로 판결되지 않은 특허에 대한 로열티를 지불하겠다"는 약속이 있다고 하더라도 그것이 부쟁의 약속을 내포한다고 볼 수는 없다.

만약 메드임뮨사가 1997년 실시권 계약에 따른 로열티 지불을 거부한다면 실제의 분쟁이 있어야 한다는 특허무효확인소송의 조건이 만족된다는 것은 분쟁의 여지가 없다. 그러나 로열티를 지불했다고 해서 이것이 분쟁이 있어야 한다는 요건을 불만족하도록 만드는 것은 아니다. 특허무효소송을 제기하기 위한 실제의 분쟁이라는 요건은, 로열티를 지불하라는 요구가 권리로서 청구되었고 이를 지불하였지만 그것이 비자발적 또는 강제적 속성인 경우 만족되는 것이다.

따라서 연방대법원은 메드임뮨사는 실시권 계약을 종료하지 않더라고, 본 특허의 무효 또는 침해하지 않는다는 소송을 청구할 수 있다고 판결하였다.

3. 본 판결의 의의 및 향후 고려할 사항

본 판결은 특허권의 실시권자도 특허의 무효소송(declaratory-judgment)을 청구할 수 있다는 내용이다. 이 판결로 인해, 미국에서의 특허실시권과 관련하여 실시권자들은 종전보다 유연하게 대처할 수 있게 되었다. 즉, 일단 로얄티를 지불하여 실시권자로서의 이익을 누리면서 한편으로는 로얄티 지불 없이 자유롭게 실시하기 위해 특허 무효를 다툴 수 있게 된 것이다. 종전에는 실시권자는 특허무효여부를 다툴 수 없었기 때문에 특허무효를 다투기 위해서는 ① 계약책임이나 특허침해의 책임을 무릅쓰고 로얄티 지불을 거부하거나, ② 계약 자체를 파기하여 특허권자와의 다툼을 인위적으로 만들어야 했다. 이는 특허무효소송을 제기하기 위해서는 실제의 분쟁(actual controversy)이 있어야 하기 때문이다. 다만, 본 사안에서 실시권 계약에서 특허권의 무효를 다투지 않는다는 부쟁의 조건이 포함되어 있지 않았고, 메드임뮨사가 로열티를 지불하며, "under protest and with reservation of all of [its] rights" 라는 단서를 부가한 것에 유의해야 한다.

현재 한국의 많은 기업들이 미국특허에 대한 실시권의 대가로서 엄청난 금액의 로열티를 지불하고 있다. 미국특허에 대한 실시권 획득은 실제로 기술도입을 위한 경우도 있지만, 특허권자의 강압에 의해 특허침해 또는 특허의 무효성에 대한 명확한 판단없이 실시권자의 영업을 활성화하기 위해 특허실시권 계약이 체결된 경우도 많다. 또한, 이제까지 체결된 특허실시권계약에는 특허의 유효성에 대한 부쟁조항이 포함되지 않은 계약도 많을 것으로 생각된다. 이미 체결된 특허실시권 계약서를 다시살펴보고, 특허침해여부 및 특허의 무효성을 다시 검토한다면 막대한 로열티를 면할 기회가 있을 수 있다.

향후 미국특허권자들은 특허실시권 계약서에 "특허의 유효성에 대한 부쟁조항"을 반드시 규정하려고 할 것이다. 미국특허에 대한 특허실시권계약을 체결하는 경우에는 이러한 특허권자의 요구에 대하여 실시권자로서의 대응방안을 미리 준비할 필요가 있다.

〈끝〉

원고를 받습니다

- 원고내용 : 지적재산권과 관련 논문, 판례 및 제도 연구, 최신 기술동향이나 학술세미나 참관기, 수필 등
- 대 상 자 : 본회 회원이거나 회원사무소 직원, 구독자 등 지적재산권에 관심 있으신분
- 접수기간 : 수시
- 제 출 처 : 대한변리사회
- 담 당 자 : 대한변리사회 박정원 과장
- 문 의 : 전 화 (02)3486-3486
  FAX (02)3486-3511
  E-mail : brave@kpaa.or.kr

※ 채택된 원고에 대해서는 소정의 원고료가 지급됩니다.

대 한 변 리 사 회