

특허권 등 지적재산권의 남용을 공정한 우리 판례들의 논리분석*

박 준 석**

■ 요 지 ■

최근 지적재산권법은 포섭범위가 급격히 팽창하면서 특허법, 상표법, 저작권법 3대 분야에서의 구체적인 논의가 날로 복잡해지고 있는 양상이다. 특히 비록 구체적인 사안의 분석에 들어가서는 심오한 논의가 넘치지만 일단 법적 기준의 내용은 비교적 간명하다고 볼 수 있는 민법상의 '권리남용'(편의상 '협의의 권리남용') 법리가 지적재산권법에 이르러서는 그런 본래의 법리에 더하여 여러 가지 형태의 특수한 남용 이론으로 분화하고 있다.

우선 저작권법의 경우, 법 목적이 표현의 다양성을 추구하는 결과 권리자라도 그 상대방을 좌지우지할 여지가 상대적으로 적다. 아직 한국에서 권리남용이 결론에서 긍정된 사례는 이례적인 1건의 하급심 판례뿐이며, 그 나머지 판례들은 협의의 권리남용 이론을 충실히 적용한 다음 권리남용 주장을 배척하고 있다.

* 2011. 7. 20. 발효된 '지식재산 기본법' 부칙 제2조에서는 민사소송법 제24조(지적재산권 등에 관한 특별재판적) 등 다른 법률들에 등장하는 '지적재산권'이란 용어를 모두 '지식재산권'으로 변경하도록 정하고 있다. 하지만 이 글에서는 아직 독자들에게 더 익숙한 '지적재산권'이란 표현을 그대로 채용한다. 이 글은 2011. 8. 27.자 민사판례연구회 제34회 하계 심포지엄의 발표문에 이균용 부장판사(이하 존칭 생략)를 비롯한 김재형, 김친수 교수, 서정 변호사의 토론내용 및 박성수, 전원열 변호사, 윤진수 교수의 개별 의견을 반영한 것으로, 토론자와 조연자 모두에게 깊은 감사를 드린다. 아울러 일반 민사법을 광범위하게 다루는 위 연구회의 성격을 고려하여 지적재산권법의 조향을 설명하는 데는 상대적으로 세세한 각주들을 달았음을 밝힌다.

** 서울대학교 법과대학/법학대학원 조교수.

다음으로 상표법 분야에서는 협의의 권리남용 이론을 일단 전제하면서도 상표법의 특수한 사정을 내세워 위 이론에서의 주관적 요건을 반드시 필요로 하지는 않는다고 명시적으로 선언한 대법원의 ‘진한 커피’ 판결 및 그것의 따름 판결들이 존재한다. 그러나 이런 판결이나 그 옹호론의 해석과는 달리, 위 특수한 사정이란 사실 우리 상표법상 대원칙인 선출원주의하에서 당연히 감수하여야 할 결과에 불과하거나, 등록거절사유를 정한 규정들 사이의 예측 못한 공백으로서 입법적 보완이 필요한 것에 불과하다. 법원이 협의의 권리남용 이론을 변형시킨 세부적인 법리를 수립함으로써, 본의 아니게 판단주체의 자의가 개입할 수 있도록 하는 것은 합리적이지 못하다.

특허법 분야에서는 저작권법 분야에서보다 한층 ‘협의의 권리남용’이 등장할 여지가 크다. 실제로 그런 남용행위가 비록 민법은 아니지만 경제법상의 제재를 받은 최근의 예가 있다. 그렇지만 2000다69194 판결 이후 특허권의 남용을 긍정한 우리 민사판례들은 거의 예외 없이, 일본의 킬비 판결이 취한 태도를 비판 없이 따르고 있는 것이다. 여기서는 진보성이 결여되어 무효사유가 존재하는 등록특허권에 기한 권리행사를, 당해 권리의 무효를 선언하지 않고도 저지하기 위한 기교적인 도구개념으로 권리남용 이론이 동원되고 있다. 하지만 이는 진정한 의미의 권리남용이라고 하기 어렵다. 적어도 신규성 문제에 관해서는 우리 판례가 지금껏 위와 같은 기교적인 남용 이론의 도움 없이도, 특허분쟁을 이원적으로 해결하도록 한 우리 법제가 가진 단점에 잘 대처하고 있다. 즉 ‘공지기술 제외의 항변’ 등과 같은 나름 설득력 있는 이론을 통하여 특허청의 무효심판이 없더라도 법원이 해당 부분의 특허권 효력을 부정하는 입장을 견지하여 온 것이다. 따라서 앞으로는 이런 입장에 따라 진보성에 관하여서도 직접 무효라는 판단을 하는 것이 가능하다고 보인다. 이런 판단이 권리남용 이론을 단지 기교적 개념으로 동원하려는 애매한 절충보다 더 타당하다. 아울러 권리남용론에 역지로 의지하고 있는 위 2000다69194 판결의 논리는 공지기술 제외의 항변을 채택하였던 종전 대법원 판례들과 비교할 때, 진보성 판단이 가능한지 여부 및 그 판단결과에 대해 어떤 법적 효과를 부여할지에 관해 모두 상반된 입장을 취하고 있으므로 이런 모순된 입장을 통일할 필요가 있다.

결론적으로 민법과 구별되는 지적재산권법의 특수성을 강조하는 입장이 지나쳐서, 하나의 추상 규정을 구체적인 상황에 맞추어 고려하면 충분하고 오히려 타당할 권리남용 영역에까지 특허법이나 상표법만의 세부적인 특칙을

수립하는 데 너무 집착하는 것은 민법은 물론 지적재산권법의 발전에도 득보다 실이 많을 것이라고 사료된다.

[주 제 어]

- 권리남용
- 특허
- 상표
- 저작권
- 무효 항변
- 공지기술 제외 항변
- 자유실시기술 항변

[투고일자] 2011. 10. 20.

[심사일자] 2011. 12. 8.

[게재확정일자] 2012. 1. 12.

I. 서 론

권리남용 금지의 원칙은 민법 제2조에 근거한 대원칙으로 우리 판례상으로도 오랜 연원을 가지고 있다. 우리 판례는 권리남용에 해당하기 위한 요건 및 그 판단방법에 관하여 “권리의 행사가 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있으면, 그 권리의 행사는 권리남용으로서 허용되지 아니하고, 그 권리의 행사가 상대방에게 고통이나 손해를 주기 위한 것이라는 주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보이는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있으며, 어느 권리행사가 권리남용이 되는가의 여부는 개별적이고 구체적인 사안에 따라 판단되어야 한다”고 판시하고 있다.¹⁾ 신의성실의 원칙을 선언한 민법 제2조 제1항과 권리남용 금지를 직접적으로 규정한 제2항과의 상호관계가 어떤 것인지 여부, 그리고 권리남용의 성립을 위해 객관적 요건뿐만 아니라 주관적 요건도 필요한 것인지 여부 등에 관해 민법상 학설 및 판례의 태도는 서로 상이하어 지금까지도 흥미로운 논의가 진행되고 있다.²⁾

하지만 이 글의 목적은 그간의 민법적인 논쟁에 개입하려는 것이 아니라, 권리남용 금지의 원칙을 우리 판례가 지적재산권법 영역에 어떻게 적용하고 있는지 개괄하면서 그 논리의 타당성을 분석하는 것이다. 지적재산권법 영역의 권리남용 관련 판례들에서 가장 두드러진 특징은, 판례들이 결론에서 권리남용이라고 판단한 것이 하나의 통일적 기준에 의한 것이라기보다 복수의 서로 다른 남용 이론에 각각 근거한 것이라는 사실, 이렇게 세분화되어 있는 남용 이론을 적용하고 있는 위 판례들 대부분

1) 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010다59783 판결; 2003. 11. 27. 선고 2003다40422 판결 등.

2) 이에 관해 민사판례연구회에서 발표된 가장 최근의 논의로는 김천수, “권리남용과 권리행사상 신의칙,” 민사판례연구[XXXII], 박영사(2010), 1면 이하 참조. 민법상 권리남용에 관한 지금까지의 학설 다름을 잘 확인할 수 있다.

분이 민법상의 권리남용(이하에서는 편의상 ‘협의의 권리남용’이라고만 칭함)과는 실제로 별다른 관련이 없다는 사실이다.³⁾

남용 이론마저 세분화되고 있는 것은 지적재산권법의 포섭범위가 최근에 급격히 팽창하면서 특허법(실용신안법, 디자인보호법 포함), 상표법(‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’ 포함), 저작권법 등 3개 분야에서 구체적인 논의가 날로 복잡해지고 있는 양상과 무관하지 않다고도 볼 수 있다. 이들 3개 분야는 무형의 재산에 대하여 민법상 소유권과 흡사한 배타적 독점권을 부여한다는 점에서는 공통되지만, 더 구체적인 면에서는 특허, 상표, 저작권 상호간에도 상당한 차이를 드러내는 경우가 많아 지적재산권법 전반을 관통하는 통일적인 논의를 더욱 어렵게 하고 있다. 가령 ‘권리남용’과 표리(表裏)의 관계에 있는 ‘권리의 정당한 활용,’ 즉 권리자가 정당하게 독점할 수 있는 범위에 관하여 위 3개 법 분야는 명시적으로 서로 다른 용어를 채용하고 있다. 특허법에서의 ‘실시(實施),’ 상표법에서의 ‘사용(使用),’ 저작권법에서의 ‘이용(利用)’이 그것이다. 이것은 근거법률이 다르다고 실질적으로는 동일한 내용에 대하여 형식적 용어만 다르게 채택하고 있는 것이 아니라, 특허·상표·저작권에 관해 권리자에게 부여된 독점권의 범위가 다르다는 점을 반영한 결과이다.⁴⁾ 그와 마찬가지로 각 독점권의 남용에 관하여서도 구체적인 면이 사

3) 후술하듯이 해당 특허권이나 상표권에 무효사유가 있을 뿐 협의의 권리남용에 관한 다른 사정이 존재하지 않음에도 법원이 권리자의 소송상 청구를 배척하는 근거로 권리남용을 적시하는 경우가 그것이다.

4) 특허법과 상표법은 각 제2조에서 위 용어의 개념을 정의하고 있지만 저작권법은 유독 그러하지 않다. 이것은 저작권법이 저작물의 ‘이용’ 전부에 관해 저작권자에게 독점시키기보다 저작물 표현의 구체적인 전달방법(가령 복제·공중송신 등)마다 개별적인 권리를 부여하고 있기 때문이다. 저작물 이용행위라도 가령 어문저작물을 읽는 것과 같은 행위에는 저작권이 미치지 않는다(더 자세히는 줄고, “이미지 검색엔진의 인라인 링크 등에 따른 복제, 전시, 전송 관련 저작권침해 책임,” 민사판례연구 [XXXIII-(상)], 박영사(2011), 689면 이하를 참조할 것). 아울러 특허법과 상표법 사이에서도 특허의 ‘실시’와 달리 상표의 ‘사용’은 구체적인 거래사정까지 고려해야 하는 개념이다. 따라서 가령 타인의 상표를 단순히 장식적 용도로 활용하는 경우 원칙적으로 상표권 침해가 아니라고 보는 예에서처럼, 이른바 ‘상표로서의 사용’ 유무가 항상 논란이 되고 있다.

못 다르다. 이런 양상을 고려하여 이 글의 분석에서도 위 3개 분야로 구분하여 권리남용 금지의 원칙을 우리 판례가 어떻게 적용하여 왔는지를 살피고자 한다. 이때 분석의 순서는 위 3개 분야 중 협의의 권리남용 이론이 거의 그대로 적용되는 저작권법 분야에서 시작하여, 협의의 권리남용 이론 중 주관적 요건이 빠진 특수한 권리남용 이론을 인정하고 있는 상표법 분야를 거쳐, 지적재산권법 관련 우리 판례들 중에서 권리남용이 가장 자주 인정되고 있으나 실은 무효심판사유가 존재함을 가리키는 데 불과한 특허법 분야로 마무리할 것이다.

그런 분석과정을 통하여 이 글이 궁극적으로 분명히 드러내려는 점은 다음과 같다. 우리 판례가 특허권이나 상표권의 행사에 관하여 협의의 권리남용과 구별되게 인정하고 있는 여러 가지 특이한 권리남용 이론들은 권리남용의 법적 요건을 불필요하게 개별 법률마다 다르게 함으로써 그렇지 않아도 추상적인 권리남용 원칙을 판단자의 자의가 개입되기 쉬운 규범으로 변질시킬 우려가 있다는 점, 무효심판사유가 있는 특허권이나 상표권의 권리행사에 법원이 적절히 대처할 수 있는 다른 해결방법이 이미 존재하는 이상 굳이 권리남용 이론을 동원할 필요가 없다는 점 등이다. 요컨대 지적재산권법이 급격히 세분화되고 있는 일반적 경향에도 불구하고 적어도 권리남용 법리에서만큼은 민법상의 종전 논의로 충분하며 그것과 구별되는 특칙을 지적재산권법에서 따로 수립하려는 태도는 민법은 물론 지적재산권법을 위해서도 전혀 바람직하지 않다는 것이다.

II. 저작권법 분야에서의 권리남용

1. 저작권이 특허에 비하여 남용과 친하지 않은 이유

저작권법은, 인간의 사상과 감정의 표현물을 보호대상으로 하는 데 그 보호를 받기 위한 기준으로는 지극히 쉽게 충족될 수 있는 ‘창작성’만을 제시하고 있다. 논란이 있을 수 있겠지만 이런 저작권법의 본질은 감상자에게 ‘주관적 만족’⁵⁾을 주는 표현의 다양성(多様性)을 추구하는 것이

5) 과학기술이 가져다주는 ‘객관적 유용성’과 구별되는 개념으로 이 글에서 사용한

며, 헌법상 ‘표현의 자유’와도 밀접한 관계에 있다.

그 때문에 저작권법에서는 같은 시대에 등장한 여러 표현들의 질(質)이나 유용성을 객관적으로 판단하기도 어렵거니와 설령 그런 판단이 가능하더라도 그 판단결과 일정 수준 이하의 것이라는 점에 더 잡아 함부로 법적 보호에서 제외하기도 곤란하다.⁶⁾ 뿐만 아니라 특허법이 다루는 과학기술의 세계에서는 특정 시점에서 유용하던 기존 과학지식을 토대로 더 진일보한 새 지식이 등장한 결과 더 이상 유용하지 않게 된 기존 과학지식은 무대에서 자연스레 퇴장하므로, 특허법의 세계는 마치 시간의 흐름과 관련하여서는 벽돌쌓기에 비유할 수 있는 수직적 세계이다. 반면, 저작권법의 세계는 시간이 흐른다고 하여 과거의 표현이 가진 빛이 바래진다고 보기 어렵거니와 나중에 새롭게 등장한 표현이라고 그 이전에 존재하던 표현들에 비하여 더 우월하다고 단정하기도 어려운데, 이것을 뒤집어서 말하자면 새로운 표현이 등장하는 데 기존 표현들에 의지하여야 하는 부분도 그만큼 적다는 것이어서 마치 모든 표현이 2차원 평면에 평등하게 위치한 수평적 세계라고 할 수 있다. 과학기술에서와 같은 ‘객관적 유용성’보다 감상자 개인의 ‘주관적 만족’을 본질로 하고, 시장에 진입하려는 나중의 자가 기존에 존재하던 지식에 얼마나 의지하느냐에 있어⁷⁾ ‘수직적’이기보다 ‘수평적’인 성격을 갖는 저작권법의 특징은 결과적으로 협의의 권리남용이 발생할 여지를 특허법에 비하여 현저하게

다. 어떤 이에게는 깊은 감동을 주는 미술작품이, 그것에 무관심한 다른 이에게는 한심한 시간낭비의 결과일 뿐이라고 여겨질 수 있는 것이 저작권의 세계이다.

6) 가령 지극히 저속한 음란동영상의 경우, 다른 법률에서 그것이 규제대상일지 몰라도 저작권법상으로는 창작성을 구비한 이상 다양한 표현물 중 하나로 보호된다. 이에 관해 자세히는 남형두, “합법성과 저작권 보호 요건 — 음란물을 중심으로,” 민사판례연구회 제34회 심포지엄 — 지적재산권의 제 문제 — 자료집, 민사판례연구회(2011. 8. 27), 71면 이하를 참조할 것.

7) 물론 특정 문학작품은 그 안에 녹아 있는 특정 언어나 풍속, 희로애락에 관한 사과의 전개방법 등에서 분명 기존에 존재하던 지식에 더 잡고 있는 부분이 많다. 하지만 저작권법상 기존의 지식에 부여되는 법적 보호는 해당 지식이 취한 특정한 표현에 국한된다. 따라서 그런 특정한 표현과 다른 형태의 표현을 채택하기만 하면 얼마든지 동일한 대상을 다루면서도 다른 작품을 창작할 수 있다. 그 점 때문에 기존의 지식에 의지하는 바가 상대적으로 적다고 위 본문에서 설명하는 것이다.

줄어들게 만든다.⁸⁾

다만, 저작권법에서 권리남용이 전혀 문제되지 않는 것은 아니다. 여러 사람이 굳이 다른 표현을 선택하기보다 그대로 채용해 이용할 만한 두드러진 표현이라면 협의의 권리남용이 문제되는 상황이 등장할 여지가 있다.⁹⁾ 미국 등에서는 비록 특허권 남용에 관한 논의에 비해서는 아직 상대적으로 소략하지만, 저작권 남용을 긍정한 사례가 속속 등장하고 있음은 아래 설명과 같다.

2. 우리 판례의 분석 등

가. 저작권 남용과 관련된 외국의 동향

일본에서는 공정이용(fair use)에 관하여 미국처럼 포괄적인 일반조항을 두지 않고 여러 개의 개별 규정으로 정한 일본 저작권법의 단점을 권리남용 이론을 동원함으로써 치유할 수 있다는 제법 유력한 주장이 존재한다.¹⁰⁾ 아울러 일본에서는 동일성유지권(同一性維持權)의 제한에 관한 조항이 전통적으로 아주 엄격하게 해석된 결과 저작권자가 지극히 자의적으로 자신의 저작물에 대한 개변(改變)행위를 거부하는 것을 막을 만한 마땅한 방법이 없었으므로 만일 시장에서의 저작물 유통에 막대한 지장

8) 참고로 디자인보호법의 경우 넓게는 특허법의 아류로 분류되지만 그 보호요건에 있어 특허법의 '진보성' 대신 '창작비용이성'이라는 요건을 요구함으로써 창작성을 요건으로 한 저작권법과 다분히 일맥상통하는 성격이 있다. 이런 견지에서 볼 때 디자인보호법에 있어서는 협의의 권리남용이 성립할 여지가 특허법에서보다는 적다.

9) 특정한 저작물 표현을 접하고 주관적 만족을 느낄지 여부는 물론 개인마다 다르다. 하지만 감상자들이 누구나 공유하는 인간 본성에 호소하는 표현이라면 상대적으로 객관적인 유용성을 더 가질 수 있는 것이다. 가령 화가 고희가 그린 그림 자체에 대한 만족도는 개인마다 다르겠지만 그것을 페루 '나스카'의 거대한 지상그림처럼 높은 하늘에서만 전체형상이 파악되는 거대한 그림으로 표현하였다면 누구나 보고 싶은 대상이 될 것이다. 실제로 자본과 노력이 투입된 저작물은 고전적인 저작물과 달리, 거의 누구에게나 만족을 준다는 점(혹은 가령 대중영화에서처럼 적어도 그 점을 의도적 목표로 삼는다는 사실)에서 마치 객관적 유용성을 가진 특허발명의 성격에 가까워지는 면이 있다. 이렇게 객관적 유용성을 띠게 될수록 해당 저작물에 관한 권리남용의 가능성은 증가한다. 미국에서 등장한 저작권 분야 최초의 권리남용 선례가 다름 아니라 특허법적 보호가 거론되었던 컴퓨터프로그램 분야에 관한 것이었다는 점도 저작권 남용과 객관적 유용성의 상관관계를 말해 준다.

10) 中山信弘(윤선희 번역), 저작권법, 법문사(2008), 276-277면 참조.

을 초래하는 경우라면 그런 동일성유지권 침해주장을 권리남용으로 취급하여야 할 필요성이 있다는 주장이 있다.¹¹⁾ 실제로도 그렇게 동일성유지권의 남용을 인정한 하급심 사례가 일본에는 존재한다고 한다.¹²⁾ 한국의 저작권법에서도 공정이용조항이 포괄적이지 않다거나 동일성유지권의 제한조항이 지나치게 엄격하게 해석될 경우 달리 그 권리행사를 제어할 방법이 없는 결과 저작물 유통이 지장을 받을 수 있다는 사실은 일본의 그것과 내용상 거의 흡사하다. 그러나 사건으로는 이런 문제들은 해당 개별적 공정이용조항을 더욱 폭넓게 해석한다거나,¹³⁾ 당해 저작물의 성질, 그 이용의 목적 및 형태 등에 비추어 부득이하다고 인정되는 범위 안에서 변경에는 동일성유지권이 미치지 않도록 제한하고 있는 조항¹⁴⁾을 넓게 해석하는 것으로도 충분히 극복될 수 있는 것이다. 이처럼 저작권 법상 구체적인 조항을 두고 민법의 일반조항에 의지하는 것이 합리적이라고 보기 어렵다.

한편 미국에서는 1990년 연방 제4항소법원의 Lasercomb America, Inc. v. Reynolds 판결¹⁵⁾에서 이미 오래전부터 인정되어 온 ‘특허권 남

11) 앞의 책, 347면.

12) 앞의 책 347면에서 東京地裁 平成8年 2月 23日 判例時報 第1561号 第123頁 (‘やっぱりブスが好き’事件)을 적시하고 있다.

13) 앞서 일본에서의 주장이 무색하게, 한국 판례는 이미 공표된 저작물의 정당한 인용에 관한 한국 저작권법 제28조를 넓게 풀이하여 포괄적 공정이용조항인 미국 연방저작권법 제107조와 거의 비슷한 기능을 부여하고 있다. 가령 대법원 1998. 7. 10. 선고 97다34839 판결에서는 위 제28조의 해석기준으로 미국 연방저작권법 제107조가 명시한 네 가지 요소인 “인용의 목적, 저작물의 성질, 인용된 내용과 분량, ...원저작물에 대한 수요를 대체하는지 여부”를 제시하고 있는 것이다. 그 외 대법원 2006. 2. 9. 선고 2005도7793 판결 등 참조.

14) 저작권법 제13조 제2항 참조. 성명표시권의 제한에 관한 제12조 제2항 단서도 비슷하게 규정하고 있다.

15) 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990). 이 사건 원고 Lasercomb America와 상대방 회사는 종이나 판지를 박스에 넣을 수 있도록 절단하는 데 쓰이는 강철자 다이(steel rule dies)를 생산하는 업체들이다. 원고는 컴퓨터 화면에 미리 설정한 형태대로 강철자 다이를 자동제어하여 종이나 판지를 절단해 주는 컴퓨터 프로그램 저작물을 창작한 뒤, 이를 상대방 회사에 판매하였다. 그런데 상대방 회사와 그에 소속된 프로그래머 Reynolds가 원고 저작물의 복제방지장치를 우회하여 위 저작물을 복제한 다음 그 프로그램에 원고와 다른 제품명을 붙여 제3자에게 판매하자 원고는 저작권침해소송을 제기하였다. 여기서 문제가 된 것은 원고가 프로그램을

용'의 항변과 마찬가지로 '저작권 남용(copyright misuse)'도 유효한 항변사유로 인정된다는 점을 분명히 한 바 있다. 마찬가지로 연방 제5항소법원의 DSC Communications Corp. v. DGI Technologies, Inc. 판결¹⁶⁾과 Practice Management Information Corp. v. American Medical Ass'n. 판결¹⁷⁾도 같은 입장을 취하고 있다.¹⁸⁾ 여기서 저작권 남용이 인정되려면 저작권법이 부여한 독점권 이외의 영역을 독점하려 하거나 공공정책에 반한다는 사정이 존재하여야 한다. 가령 저작물 이용을 허락하면서 비록 반독점법 위반의 수준이 아니더라도 반독점적인 효과가 있는 조항을 삽입하는 것도 이에 해당한다. 이런 저작권 남용의 요건은 주관적 요건만 제외한다면 한국에서의 협의의 권리남용 인정요건과 크게 차이 나는 것이 없다고 할 수 있다. 나아가 미국에서는 특허괴물(patent troll)과 유사하게 오로지 소송 등을 통해 배상금을 획득할 목적으로 저작권을 취득, 행사하는 이른바 '저작권 괴물(copyright troll)'까지 최근 등장하고 있는데, 이런 괴물에 대하여 직접 저작권 남용을 근거로 제재한 판결까지는 아직 없는 듯하다.¹⁹⁾

나. 우리 판례의 논리분석

한국에서 저작권의 권리남용에 관한 학설상 논의는 아직 활발하지

판매할 당시 상대방 회사에게 '프로그램 구입자는 향후 99년간 비슷한 프로그램을 창작하거나 판매하지 않겠다'는 요지의 별도 합의를 강제하려 한 행위였다. 이 사건에서 연방항소법원은 특허권 남용의 원칙과 마찬가지로 저작권 남용도 항변으로 분명히 인정된다는 점, 위와 같은 합의조항은 상대방이 동의하였는지를 불문하고 저작권 남용에 해당한다는 점을 긍정하고 있다.

16) 81 F.3d 597 (5th Cir. 1996).

17) 121 F.3d 516 (9th Cir. 1997).

18) 그 외에 각 연방항소법원별 그간의 저작권 남용에 관한 선례들의 목록이나 관련 동향에 관한 자세한 설명은 Michael A. Rosenhouse, "Sufficiency of Copyright Misuse Defense to Allegations of Copyright Infringement pursuant to Federal Copyright Law," 185 *American Law Reports* 123을 참조할 것.

19) Eric Goldman, "Blogger Wins Fair Use Defense...On a Motion to Dismiss!" 15 No. 11 *Cyberspace Law*, 18 및 "Beware The Copyright Troll"(Nov. 2010 News Letter by Fletcher, Heald & Hildreth, <<http://www.fhhlaw.com/resources/Memo/2010/00237014.pdf>>, (2011. 8. 10. 최종 방문, 이하 인터넷 소스는 모두 같은 날 최종 방문한 것임) 각 참조.

않다.²⁰⁾ 마찬가지로 판례상 논의도 (최근 이례적인 입장을 취한 하급심 판례 1건²¹⁾을 제외하고는) 아직 특별한 내용이 없다고 말하더라도 과언이 아니다. 특허나 상표와 달리 저작권에 관하여는 권리의 성립요건으로서의 등록제도가 존재하지 아니하므로²²⁾ 무효심판에 의하여 종국적으로 당해 등록이 무효가 될 수 있음을 근거로 우리 판례가 독특하게 인정하고 있는 또 다른 의미의 권리남용²³⁾이 성립될 여지는 전혀 없다. 결국 문제되는 것은 협의의 권리남용뿐인데, 이것도 몇몇 하급심에서 권리자의 상대방에 의하여 저작권의 남용항변이 제출된 것을 법원이 결국 배척하고 있을 따름이고²⁴⁾ 저작권의 남용이 결론에서 인정된 사례는 쉽게 찾기 어렵다.²⁵⁾

20) 남용 이론의 지나친 세분화에 반대하는 이 글의 취지와 달리, 저작권법 특유의 남용행위를 유형화하고 관련 법리를 발전시킬 것을 주장하는 견해로는 박준우, “저작권 남용에 관한 미국 연방항소법원의 ‘Lasercomb 사건’의 의미와 한계,” 지식재산연구 제5권 제2호, 한국지식재산연구원(2010. 6), 126면 및 유대중, “저작권 남용의 법리에 관한 연구,” 법학박사학위논문, 경희대(2006), 197-224면(이는 박준우, 앞의 논문에서 재인용)의 주장이 있다.

21) 이 글 초고 발표 이후, 한국에서 저작권의 남용을 명시적으로 긍정한 사례가 등장하였다. 서울중앙지방법원 2011. 9. 14.자 2011카합709 결정(현재 서울고등법원 2011라1456호로 항고 중)이 그것이다. 여기서는 중등교과서 및 문제집의 저자로부터 독점적 이용허락을 받은 ‘천재교육’이 온라인강의업체 ‘메가스터디’에 위 저작물에 대한 제3자의 이용허락을 거절한 행위를 공정거래법상 시장지배적 지위의 남용(아울러 권리남용이라고도 봄)이라고 보고, 한편 저자가 동일성유지권 침해를 주장한 부분도 저작권 남용에 해당한다고 판단하고 있다. 지면제약상 자세히 평석할 수 없지만, 이런 판단의 타당성은 의문이다. 법원은 우리 저작권법 제28조의 공정이용 해당성은 부정하면서 권리남용을 긍정하고 있고, 한편 동일성유지권 제한조항은 별도로 고려하지 않고 동일성유지권의 남용을 인정하고 있다. 결과적으로 앞서 설명한 일본에서의 유력한 주장과 같은 태도를 취한 셈이다. 그러나 그런 주장을 비판하면서 논한 대로, 남용 판단으로 넘어가기에 앞서 제28조 해당 여부나 동일성유지권 제한조항의 적용가능성을 더 적극적으로 검토해 보았으면 좋았을 것이다.

22) 저작권법상 등록제도는 권리성립요건이 아니라 양도와 같이 일정한 경우 먼저 대항요건을 구비하고자 할 때 취할 수도 있는 임의적인 절차에 불과하다(저작권법 제53조, 제54조 참조).

23) 이 글에서 편의상 ‘무효선언에 같은한 권리남용’으로 칭하는 것이며, 더 자세한 것은 IV. 3. 및 5. 부분 각 참조.

24) 마찬가지로 우리 판례상 아직 저작권 남용의 사례를 찾기 어렵고, 배척한 사례들도 모두 민법상 권리남용의 요건을 그대로 원용하고 있다는 설명으로는 정상조 편저, 저작권법 주해, 박영사(2007), 1083-1084면(박성수 집필부분) 참조.

25) 앞서 각주에 등장한 서울중앙지방법원 2011. 9. 14.자 2011카합709 결정이 저

최근의 사례로는 이른바 케이블TV에 의한 지상파방송 재송신행위의 저작권 등 침해 여부가 문제된 사건²⁶⁾에서 피신청인 측이, 저작권 등 권리자인 지상파방송사업자들은 50여 년간 피신청인의 재송신에 관한 저작권법상의 권리를 전혀 행사한 적이 없고, 오히려 그런 재송신행위를 전제로 채널 및 수신품질에 관련한 협조 등을 요청해 왔으며, 이를 신뢰한 피신청인은 전송망과 송수신 설비에 막대한 비용투자를 하였고, 아울러 재송신이 계속되더라도 그 수신권역 내에서 더 많은 사람들이 고품질의 방송을 시청할 수 있게 되어 신청인들이 더 많은 광고수입을 얻을 수 있게 되어 신청인들에게 아무런 손해가 없고 오히려 이익이 되는 행위임에도 재송신 금지를 요구하는 것은 금반언의 원칙에 반하는 것으로 권리의 남용에 해당하거나 실효된 권리를 행사하는 것이라고 주장한 바 있다. 그러나 법원은 협의의 권리남용이 되려면 주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 권리를 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없는 경우이어야 하고, 그렇지 않은 한 비록 권리의 행사에 의하여 권리행사자가 얻는 이익보다 상대방이 잃을 손해가 현저히 크다 하여도 그러한 사정만으로는 이를 권리남용이라고 할 수 없다고 판시한 일반 민사사건에 대한 대법원 선례²⁷⁾를 충실히 인용한 다음, 신청인들은 피신청인의 재송신 대가를 받지 못하는 손해를 입고 있고 광고수입 감소는 물론 피신청인 가입자의 급증으로 인하여 위성방송, IPTV 가입자가 감소하여 그 이용허락에 따른 수입이 감소하는 손해를 입고 있다고 주장하는 것에 비추어 신청인들의 저작권 등 권리주장에 아무런 이익이 없다고 단정할 수 없다는 등의 이유로 권리남용 주장을 배척하고 있다. 그 외 대표적 사례들로 서울고등법원 2008. 9. 23. 선고 2007나70737 판결,²⁸⁾ 같은 법원 2006. 12. 26. 선고 2006

작권 남용이 인정된 유일한 사례로 보인다.

26) 서울고등법원 2011. 6. 2.자 2010라109 결정.

27) 대법원 2002. 9. 4. 선고 2002다22083, 22090 판결 등.

28) 여기서 피고는, 원고가 소외 저작권집중관리단체와의 신탁계약을 해지한 다음 휴대폰 벨소리 다운로드 등을 제공하는 피고를 상대로 직접 손해배상청구를 하는 것이 권리남용이라고 주장하였다.

나24157 판결²⁹⁾이나, 서울지방법원 2003. 9. 30.자 2003카합2114 결정³⁰⁾ 등을 들 수 있으며 여기서도 저작권 남용 주장이 모두 배척되고 있다. 이상과 같은 몇몇 우리 판례에서 저작권 분야의 권리남용에 관하여 취한 논리는 예외 없이, 협의의 권리남용에 관한 대법원의 기존 논리를 충실히 따르고 있음이 특징이라 하겠다.

Ⅲ. 상표법 분야에서의 권리남용

1. 개 설

저작권의 경우와 달리 상표권은 특허청에 출원하여 법 소정의 등록요건이 구비되었는지 심사하는 과정을 거쳐 등록이 되어야 권리로서 성립한다. 나아가 이렇게 일단 등록된 권리는 설령 등록에 이르기까지의 실체적 요건이나 절차적 요건에 흠이 있었다라도, 특허청에 청구하는 무효심판을 통하지 않는 한, 법원 등 다른 주체가 함부로 효력을 부정하지 못한다는 것이 통상적인 이해이다. 그런데 무효사유가 있어 종국에는 효력이 부정될 운명에 있는 권리에 기하여 해당 권리자가 침해금지청구나 손해배상청구를 하였을 때 법원이 어떻게 취급할 것인가? 우리 법원은 주로 ‘권리남용’임을 내세워 당해 청구를 배척해 오고 있다. 이것은 무효심판이 있기 이전임에도 구체적 타당성을 우선시하여 아직 외형상 유효한 것으로 취급되어야 할 권리의 효력을 사실상 우회적으로 부정하는 논리적 기교에 ‘권리남용’이라는 수식(修飾)이 등장하는 것이라고 할 수 있다. 이 글에서 편의상 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’이라 칭할, 이런 권리남용은 실질적 성격이 앞서 협의의 권리남용과는 전혀 다른 것이다.

이상과 같은 내용은 특허권에서도 동일할 뿐만 아니라 특허권에서의

29) 이 사건 피고는, 사진작가 이모 씨가 자신의 사진을 아무런 기술적 보호조치 없이 개인 웹사이트에 게시하여 놓은 뒤 인터넷 이용자들이 이를 이용하기를 기다려 무차별적 형사고소와 민사제소로 합의금 징수를 꾀하는 것이 저작권 남용이라고 주장하였다.

30) 이는 벅스뮤직의 스트리밍 서비스 금지를 청구한 사안으로, 저작인접권자인 음반제작자들 등이 실질적으로 얻는 이익은 적은 데 비해 피신청인인 벅스뮤직이 얻는 불이익은 현저하게 크므로 권리남용이라고 주장하였다.

관련 내용이 훨씬 풍부하므로, 편의상 아래 설명할 ‘특허법 분야에서의 권리남용’ 부분의 말미에 덧붙여 함께 살피기로 한다.³¹⁾ 그와 별도로 여기서는 우리 판례가 다른 권리남용에 있어, 특허법 분야에서의 논의와 구별되는 상표법 분야에서만의 독특한 내용을 고찰하고자 한다. 그 내용은 크게 첫째, 특허법이나 저작권법에서와 달리 상표법에서는 주관적 요건과 객관적 요건을 모두 긍정하여 협의의 권리남용에 해당한다고 판단한 아주 드문 사례가 발견된다는 점, 둘째, 협의의 권리남용 이론을 일단 전제하면서도 상표법의 특수한 성격을 들어 주관적 요건은 반드시 필요하지 않다고 명시적으로 선언한 사례가 존재한다는 점이다.

2. 우리 판례의 현황 등

첫째, 상표법에서는 주관적 요건과 객관적 요건을 모두 긍정하여 협의의 권리남용에 해당한다고 판단한 사례가 발견된다. ‘KGB’ 사건에 관한 대법원의 금지가처분결정³²⁾이 그것이다. 이것은 아직 국내에 등록되지 아니한 외국상표에 관한 지위를 양도한 자가 스스로 그와 유사한 모방상표를 먼저 등록한 다음 양수인 측을 상대로 상표사용금지를 구한 사안이었다.³³⁾ 대법원은 관련 사건에 대한 별도의 판결을 통하여 이러한 배신적 행위가 상표법 제7조의 등록무효사유에는 비록 해당하지 않는다고 보았지만,³⁴⁾ 이 사건 금지청구에 관해서는 “... 적어도... 계약기간 동

31) IV. ‘특허법 분야에서의 권리남용 등’ 중 5. ‘상표 무효선언에 갈음한 권리남용의 특징’ 부분.

32) 대법원 2006. 2. 24.자 2004마101 결정(상표권침해금지가처분).

33) 이 사건 신청인 측은 원래 KGB라는 외국상표를 사용한 주류를 수입판매하던 자였다. 신청인 측은 2000. 6.경 피신청인 측에 자신의 영업 일체와 더불어 위 외국상표의 사용상품 등에 대한 수입독점권을 유상양도하였다. 그럼에도 신청인 측은 아직 국내에 등록되지 아니한 외국상표와 흡사한 모방상표(模倣商標)를 2002. 1.경 출원, 등록한 다음, 피신청인 측을 상대로 수입금지나 상표사용금지를 구하는 소송을 잇따라 제기하였다.

34) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결. 여기서는 외국상표권자가 반격하면서 신청인의 모방상표에 대하여 무효심판을 청구하였지만, 대법원은 모방상표의 등록 당시 그 모방대상인 외국상표가 국내에서 저명하지 아니한 이상 상표법 제7조 제1항 제7호의 공서양속위반에 해당하지 아니하므로 무효사유에 해당하지 아

안에는 위 제품에 대한 독점적인 수입판매권이 유지·보장될 수 있도록 협력하고 이를 방해하여서는 아니 되며, 채무자에 대하여 영업양도인으로서 일정한 기간 동안 동종영업에 관한 경업금지의무를 부담한다고 할 것인데, 위와 같은 의도로 채무자 사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원·등록하는 것은... 신의칙 내지 사회질서에 반하는 것으로서, 그러한 상표권의 행사는 채무자에게 손해를 가하거나 고통을 주기 위한 권리의 행사에 해당하(므로) 채권자의 채무자에 대한 이 사건 가처분 신청은 사회질서에 반하는 것으로서 상표권을 남용한 권리의 행사로서 허용될 수 없다”고 판단하고 있다.

사실 권리남용에 그다지 친하지 않은 저작권법 분야에서는 물론, 후술하는 특허법 분야에서도 경제법에 근거한 공정거래위원회의 제재사례가 있을 뿐 아직 한국에서 협의의 권리남용을 결론에서 긍정한 민사판례를 찾기 어렵다.³⁵⁾ 많은 지적재산권 관련 판례들이 결론에서 인정한 권리남용이 실은 후술하는 ‘무효선언에 같은한 권리남용’인 것이 현실이고, 그렇지 않더라도 바로 아래 ‘진한 커피’ 사례처럼 협의의 권리남용과는 다소 차이가 있는 것이다. 그 때문에 심지어 ‘협의의 권리남용 이론이 과연 지적재산권법에도 적용되는 것인가?’라는 의문³⁶⁾마저 부를 수 있는 상황이다. 그렇지만 상표법 등 지적재산권법 전체 영역에도 민법상 대원칙인 협의의 권리남용 이론은 그대로 적용되어야 타당하다. 이런 사실을 새삼 확인해 주었다는 점에서 KGB 관련 재판례³⁷⁾는 상표법 분야뿐 아

니한다고 판단한 바 있다(참고로 같은 제12호에 의한다면 위와 같은 모방상표출원행위가 규제될 수 있지만 동 호는 사후에 입법된 규정임).

35) 최근 저작권 남용을 결론에서 긍정한 서울중앙지방법원 2011. 9. 14.자 2011 카합709 결정은 앞서 본대로 그 결론의 타당성에 의문이 있고, 그렇지 않더라도 주로 공정거래법 위반의 점을 문제 삼아 곧장 저작권 남용까지 긍정하고 있는 까닭에 과연 ‘협의의 권리남용’을 인정했는지 불명확하다.

36) 이런 의문이 전혀 근거 없지는 않은 것이, 민법상 소유권 등과 달리 지적재산권은 정책적 고려 때문에 창설된 인위적인 독점권인 까닭에 타인에 대한 권리행사가 과연 정당한 것인가의 근본적인 의문이 끊임없이 제기될 수 있으므로 민법에서와 달리 남용을 인정하는 데 사고의 전환이 필요하다는 주장도 일응 성립가능하기 때문이다.

37) 다만 협의의 권리남용이 적용된다는 점은 인정하였지만 당해 사건에서 권리남용

나라 지적재산권법 전체 영역에서 그 의미가 크다.

둘째, 상표법 분야의 권리남용 관련 판례에서는 협의의 권리남용 이론을 일단 전제하면서도 상표법의 특수한 성격을 내세워 ‘권리의 행사가 상대방에게 고통이나 손해를 주기 위한 것’이라는 주관적 요건은 필요하지 않다고 명시적으로 배척한 사례가 존재한다. ‘진한 커피’ 사건에 대한 2007년 대법원 판결³⁸⁾이 대표적이다. 여기서 피신청인은 음반 및 카세트테이프 제조판매업을 영위하면서 약 6년 동안 총 5회에 걸쳐 ‘진한 커피’라는 타이틀로 제1집부터 제5집까지의 음반을 발매하여 그 타이틀에 관해 상표로서의 식별력을 획득하였고³⁹⁾ 신청인은 피신청인의 진한 커피 제1·2집에 수록될 곡의 선택·배열 등 편집과정에 상당 정도 관여한 관계로 ‘진한커피’ 편집음반의 상업적 성공에 관한 사정을 잘 알고 있는 상황이었다. 그런데 피신청인이 여전히 상표등록을 하지 않고 있던 사이에, 신청인이 먼저 ‘진한 커피’라는 표장(標章)⁴⁰⁾을 음반 및 카세트테이프를 지정상품으로 하여 상표등록하였다. 이어 신청인은 그 상표권에 기하여 피신청인에게 사용금지를 청구하였다. 이에 관하여 대법원은 “상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서

의 성립은 중국에 부정한 최근 사례로는 서울고등법원 2011. 6. 22. 선고 2010나111898 판결; 같은 법원에서 같은 날 선고된 2010나111454 판결 등.

38) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결(가처분이의).

39) 다만 피신청인의 표장은 더 나아가 주지·저명성까지 획득하지는 못하였다. 만일 그런 주지·저명성을 획득하였다면 신청인의 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제10호(미등록이더라도 주지저명한 타인의 표장과 동일·유사하거나 혼동을 일으킬 출원상표의 등록을 금지하는 조항)에 의한 무효사유가 있는 셈이어서 위 판례에서처럼 협의의 권리남용 여부가 아니라 후술하는 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’이 문제되었을 것이다.

40) 쉽게 구분하자면 ‘표장’은 기호, 문자, 도형 등 시각적으로 인식할 수 있는 일체의 표시를 의미함에 비하여, ‘상표’는 이런 표장이 상인에 의해 자기 상품의 출처표시로서 기능하는 경우를 가리킨다고 할 수 있다(상표법 제2조 제1항 제1호 참조).

신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다”라고 하면서 권리남용이라는 항변을 배척한 원심을 파기하고 있다. 이런 입장은 이후 대법원 2008. 7. 24. 선고 2006다40461, 40478 판결⁴¹⁾이나 최근의 하급심⁴²⁾에도 그대로 인용된 바 있다.

여기에 덧붙여 상표권 남용을 긍정한 하급심 판례들 중에는 권리남용을 인정하는 결론에 이르는 실시에서 주관적 요건에 관해서는 별다른 언급이 없는 사례도 여럿 발견된다.⁴³⁾ 이런 외형적 판단에만 근거한다면 당해 판결들도 주관적 요건을 요구하지 않은 것이라고 해석될 가능성이 있다. 하지만 명백하게 주관적 요건을 배제한 앞서의 경우와 달리 주관적 요건에 관해 분명하게 언급하지 않았을 뿐인 이런 사례들이 진정으로

41) 여기서는 피고가 미국 썬 마이크로시스템(Sun Microsystems)의 상표를 먼저 한국에서 등록한 뒤 별다른 영업행위 없이 오직 상표양도의 대가로 상당한 돈을 요구하였던 사안이다. 이에 관한 판례평석은 박정희, “등록상표권자의 상표권 행사가 권리남용에 해당한다고 한 사례(2008. 7. 24. 선고 2006다40461, 40478 판결: 미간행),” 대법원판례해설 제78호(2008년 하반기), 법원도서관(2009) 참조.

42) 서울고등법원 2010. 11. 4. 선고 2010나33219 판결. 이는 유명 비디오 예술가인 ‘백남준’의 성명과 동일한 상표를 그와 별다른 관계가 없던 원고가 등록한 뒤 경기도의 ‘백남준 아트센터’를 상대로 침해금지를 청구한 사안이다. 해당 등록상표권을 둘러싼 별도 무효심판청구 사건에서 이미 대법원(2010. 7. 22. 선고 2010후456 판결)이 당해 상표권에 무효사유가 존재한다고 판시함으로써 그와 반대된 판단을 내렸던 특허심판원의 당초 심결이 취소되고 위 고등법원 판결 당시 새로운 심판절차가 진행되고 있었으며 중국에는 2011. 5. 20. 특허심판원 2010당(취소판결)000081호로 등록무효심결이 내려져 확정되었다. 따라서 위 고등법원 판결은 아래 설명할 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’ 이론으로도 당해 청구를 배척할 수 있었지만 그런 무효사유의 존재는 협의의 권리남용 이론에서 주관적 요건을 배제한 남용 이론을 전개하는 데 하나의 근거로만 활용하고 있다.

43) 서울고등법원 2011. 5. 12. 선고 2010나94559 판결; 서울중앙지방법원 2005. 7. 7. 선고 2004가합89108 판결 등.

주관적 요건을 배제한 것인가에 관해서는 이미 협의의 권리남용에 대한 일반 민사판례들을 둘러싸고서도 민법상 충분히 논란이 되어 온 부분에 불과하므로 여기서는 더 상술하지 않는다.

3. 주관적 요건이 없는 상표법상 특유한 권리남용론이 필요한지 여부
 사실 협의의 권리남용에서 주관적 요건이 항상 필요한 것인지는 민법학계에서 아직 논란이 있는 부분이다.⁴⁴⁾ 그 논란이야 어찌되었든, 우리 대법원은 대부분의 사례들에서 “권리행사가 권리의 남용에 해당한다고 할 수 있으려면, 주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐, 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없을 경우이어야 하고, 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 하는 것이며, 이와 같은 경우에 해당하지 않는 한 비록 그 권리의 행사에 의하여 권리행사자가 얻는 이익보다 상대방이 입을 손해가 현저히 크다 하여도 그러한 사정만으로는 권리남용이라 할 수 없는 것”이라는 법리를 거듭 확인하여 왔다.⁴⁵⁾ 반면 대법원은 오직 서너 건의 사례에서만 ‘명시적으로’⁴⁶⁾ 주관적 요건이 필요하지 않다고 선

44) 이런 논란에 관하여는 김천수, 앞의 논문, 28-30면을 참조할 것. 그 요지는 판례의 대체적인 취지에 관한 민법학자들의 이해가, 점차 주관적 요건은 요구하지 않는 방향으로 변화하였다는 입장, 주관적 요건을 여전히 중시하고 있다는 입장, 주관적 요건은 객관적 요건을 통해 추정할 수 있다고 하여 절충적인 것으로 정해졌다는 입장 등으로 갈린다는 것이다. 그런데 그런 입장들 중 지배적 견해는 이미 오래전부터 주관적 요건에 관해 부정적인 입장을 취해 왔다고 할 수 있다[가령 박윤직, 신정판 민법총칙(민법강의 I), 박영사(1989), 123면; 곽윤직 편집대표, 민법주해 I (총칙 1), 박영사(1992), 194면(윤용섭 집필부분)]. 당사자 간 자발적 거래가 불발된 원인이 누구에게 있는가 및 토지점유 당시의 선의, 악의 여부를 주로 고려하는 유력한 견해[윤진수, “권리남용 금지의 경제적 분석,” 민법논고 I, 박영사(2007), 100면 이하] 역시 우리 판례의 주관적 요건에는 찬동하지 않고 있는 셈이다.

45) 대법원 1986. 7. 22. 선고 85다카2307 판결(건물철거 등 사건)에서부터 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010다59783 판결(주위토지통행권 등 사건)에 이르기까지, 법고를 LX에서 이런 사례들을 쉽게 확인할 수 있다.

46) 즉, 대법원 판례들 중 일부(가령 대법원 2002. 10. 25. 선고 2002다32332 판결 등 참조)는 판시에서 오로지 객관적 요건에 해당하는 사정만을 제시한 뒤 권리남용을 인정하고 있다. 그렇지만 이들은 주관적 요건이 필요하지 않다고 명시적으로 언급하고 있지는 아니하다.

언하고 있다. 그중 하나가 위 ‘진한 커피’ 사건 판결과 이를 그대로 원용한 따른 판결⁴⁷⁾이고, 다른 하나는 상계적상(相計適狀) 지위를 부당하게 획득한 사안에 대한 판결⁴⁸⁾이다. 이렇게 이례적인 지위에 있는 ‘진한 커피’사건의 대법원 판결을 옹호하는 입장⁴⁹⁾은 다음과 같이 판결의 진의를 설명하고 있다.

옹호론은 우선 대법원 판례가 ‘토지소유자의 철거청구사건’ 등에서 ‘주관적 요건’을 요구하는 이유란 사회·경제적으로 여전히 효용을 갖고 있는 지상건물 내지 공작물의 철거를 청구하는 것은 경제적 관점에서 반사회적 비경제적인 결과를 낳게 되어 거의 항상 협의의 권리남용에서의 객관적 요건은 쉽게 충족되므로, 거기에 더하여 ‘주관적 요건’을 도구개념으로 추가함으로써 객관적 요건만일 경우 거의 언제나 권리남용이 되어 토지소유권 제도 자체가 부정되는 것을 대법원이 피하고자 하는 의도가 있다고 한다. 그러나 그 이외의 다른 유형의 사건에서는 개별적인 사안의 특성에 따라 주관적 요건 없이 권리남용의 성립을 인정하더라도 위와 같은 부당한 결과가 초래되지 않으며 오히려 정의와 형평의 관념에 부합할 수도 있다는 것이다. 그런데 상표권 행사의 경우 ① 상표권 자체가 손쉬운 등록에 의하여 인정되므로 실제 보호할 가치가 있는 선사용상표(先使用商標)와 그렇지 아니한 등록상표 간에 충돌이 일어날 수 있다는 점, ② 선사용상표가 오히려 보호할 가치가 큰 반면 등록상표는 보호할 가치가 없거나 매우 적음에도 불구하고 무조건 등록상표권을 우선시한다

47) 앞서 2006다40461, 40478 판결을 말한다.

48) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002다59481 판결. 이것은 자금사정이 악화일로에 있던 소의 임차인이 발행한 약속어음을 원고인 임대인이 그 사정을 알고 액면가 4할 미만의 저가(低價)에 취득한 뒤 자신이 피고에게 지급할 임대차보증금과 상계한 사건에 관한 것이었다. 위 판결을 설명한 법원자료[오금식, “상계권의 행사가 신의칙에 반하거나 상계에 관한 권리남용에 해당하기 위한 요건,” 대법원판례해설 제44호(2004), 104-105면]에 따르면 위 판결은 협의의 권리남용을 긍정하였다기 보다 중전에는 은행거래에서만 인정되던 특별한 법리를 당해 사안에 확장 적용한 것이라는 취지이다.

49) 오영준, “등록상표권자의 상표권의 행사가 권리남용에 해당하기 위한 요건 등 (2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결),” 대법원판례해설 제69호(2008년 상반기), 법원도서관(2008)의 견해이다.

면 오히려 상표제도와 목적과 기능에 배치되는 결과를 가져오므로 이를 조정하기 위해서는 일정한 경우 권리남용을 인정하여야 하는 점, ③ 그런데 이 경우 등록상표권자의 선사용자에 대한 상표권 행사가 그 등록상표권자에게 아무런 이익이 없다고는 보기 어려움에도, 만일 이 때도 주관적 요건을 요구하게 된다면, 상표권 행사의 권리남용은 거의 성립하기 어려운 점 등을 고려할 때 상표권 행사의 사안은 ‘토지소유자의 철거청구사건’의 유형보다는 앞서 본 ‘상계적상 지위의 부당한 획득’ 사건의 유형에 가깝다고 주장하고 있다.

이상과 같은 견해는 상당히 상세하게 논리를 개진하면서 우리 상표법의 흠을 권리남용 이론에 근거하여 사법부가 메우려고 한다는 점에서는 나름의 설득력이 있다. 그러나 사건으로는 ‘진한 커피’ 사건 판결에서 권리남용에 관한 주관적 요건을 명시적으로 제외한 판례의 태도는 타당하지 않고 위 사건은 협의의 권리남용 법리(法理)를 그대로 적용하면 충분하였던 사안이었다고 본다. 그 근거를 밝히기에 앞서 분명히 하고 싶은 점은, ‘협의의 권리남용에서 주관적 요건을 요구하는 것이 타당한가?’의 여부 혹은 ‘판례가 그동안 일관되게 주관적 요건을 요구하고 있는 것인가?’의 여부는 이미 앞서 설명한 대로 아직 민법학자들 사이에서조차 오랜 논의에 불구하고 완전한 의견통일이 있지 못한 쟁점⁵⁰⁾이므로 이 글에서의 판단은 유보한다는 것이다. 사건의 근거는 다음과 같다.

첫째, 위 옹호론이 들고 있는 ①과 ②는, 선사용주의(先使用主義)⁵¹⁾를 취한 미국 상표법과 달리, 우리 상표법이 선출원주의를 채택하고 있

50) 다툼 있는 학설들 중 설령 ‘우리 판례가 다른 사안들에서도 주관적 요건을 요구하지 않고 있다’는 견해에 따르면 하더라도 ‘진한 커피’ 사건의 앞서와 같은 분명한 판시는 진일보한 설시로 종전의 권리남용 사례와 구별이 되는 것임에 틀림없다.

51) 미국에서 상표의 권리는 오로지 선사용을 한 자에게 귀속된다. 연방상표등록부에 선출원하여 등록되는 것 자체는 권리귀속에 관해 우선적인 지위를 부여하는 것은 아니며, 그런 등록사실로부터 그 자에 의한 선사용을 추정하게 하고(이른바 ‘constructive use’) 등록이 유효하다는 추정을 부여하는 이점을 부여할 뿐이다. 이는 J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (Fourth Edition), Westlaw Database(June 2011) 중 §16:18. Significance of priority of registration 부분 참조.

는 데서 오는 지극히 당연한 결과일 뿐이다. 선사용주의와 선출원주의는 각자 일장일단(一長一短)을 가진 제도인데, 먼저 사용을 개시한 자를 보호하기보다 먼저 출원한 자를 보호함으로써 출원등록을 장려하겠다는 우리 입법자의 분명한 의지가 반영된 법제도의 골격에 관한 것인 이상 선사용을 개시하였지만 출원에 태만한 자에 관하여는 특별한 규정이 없는 한⁵²⁾ 보호하지 않는 것이 오히려 우리 상표제도와 목적과 기능에 부합한 것이다. 바꾸어 말하면 가령 타인이 이미 선사용하고 있는 상표를 선출원주의 제도의 단점을 이용하여 자신이 먼저 출원하는 행위는, 도덕적으로는 비난의 여지가 클지 몰라도 우리 상표법상 원칙으로는 별다른 문제가 없는 행위이다. 물론 당해 법률이 예정한 권리 관계에 속하더라도 구체적인 상황에 따라서는 권리의 행사가 사회질서에 반하는 남용행위가 될 수 있다는 것이 권리남용론의 전제이므로, 선출원주의하의 상표권 권리행사도 경우에 따라 권리남용이 성립할 수 있다. 그러나 그것은 어디까지나 다른 ‘협의를 권리남용’에서와 동일하게 대처하면 충분한 현상일 뿐이다.

둘째, 위 옹호론이 들고 있는 ③과 같은 논거는 오해에 불과하다. 옹호론이 비교대상으로 거론한 ‘토지소유자의 철거청구사건’에서 우리 판례가 권리남용의 주관적 요건이 충족되었다고 긍정한 취지는, 철거의 상대방은 지상건물 내지 공작물 전체에 영향을 줄 수밖에 없는 철거로 고통과 손해를 입는 반면 토지소유자가 되찾는 대지는 대체로 ‘자투리땅’에 불과하여 기존 지상건물 내지 공작물의 대지로 계속 활용되는 것 외에는 달리 유용한 ‘이익’을 찾기 어렵다는 것이어서,⁵³⁾ 결국 판례는 ‘자투리땅’

52) 위 ‘진한 커피’ 사건 이후 신설된 제57조의3 선사용권 조항에 의하여 장차 동일한 사안이 문제될 경우 상표권자의 상대방을 선사용권자로 보호할 수 있게 되었다. 이런 선사용권 보호가 주어짐에도 불구하고 장차 동일한 사안에서 법원이 여전히 권리남용을 긍정하기는 쉽지 않을 것이라는 취지로는 볼지, “공서양속위반을 들어 상표등록을 거절하거나 무효화한 우리 판례들에 대한 비판적 분석,” 법조 통권 제647호(2010. 8), 223면 각주 165).

53) 가령 대법원 1993. 5. 14. 선고 93다4366 판결(건물철거등 사건). 여기서 문제된 계쟁토지는 0.3㎡에 불과하였고 돌려받는다 하더라도 원고의 신축건물은 이미 완공단계에 있어 어떤 용도가 있다고 인정하기 어렵지만, 반면 피고의 철거되는 상당한 비용이 들며 철거 후에도 상대방의 잔존 2층 건물의 효용이 크게 감소

이라는 분명한 유형물조차 권리남용의 주관적 요건에서 지칭하는 ‘이익’이 아닐 수 있다고 보고 있다. 물론 이런 판례의 이해방식이 타당한지 논란이 있을 수 있겠으나, 그것이야 어찌되었든 ‘토지소유자의 철거청구 사건’과 비교할 때 ‘상표권침해 사건’에서는, 옹호론의 설명과는 반대로 오히려 위와 같은 ‘이익’이 존재하지 않을 여지가 더 크다. 이것은 상표권이 무형의 재화에 대한 권리로 비경합적(non-rivalrous) 성질을 가진다는 것과 밀접한 관련이 있다. 상표권의 비경합적 성질은 두말할 나위 없이 지적재산권의 일종이라는 사실에 기인한 것이다. 여기서는 타인이 함께 사용하여도 권리자의 실제 사용이 저해되지 않고, 마찬가지로 타인의 (임의)사용이 중지되더라도 권리자의 실제 사용 여지가 더 넓어지는 이익이 생기는 것도 아니다. 따라서 앞서 ‘자투리땅’의 반환처럼 선뜻 ‘이익’과 연결 지을 대상조차 당장은 막연하다.⁵⁴⁾

셋째, 위 ‘진한 커피’의 판례나 옹호론이 유독 상표법 분야에서 민법상 권리남용론에서 크게 이탈하는 경향을 보이는 것은 다분히 일본의 판례나 그를 지지하는 학설에 상당한 영향을 받고 있는 듯하지만, 이 부분 일본 논리의 수용은 재고(再考)의 여지가 큰 부분이다. 입법부에서 선사용주의가 아닌 선출원주의를 채택한 까닭에 특정한 표장에 관하여 정당한 이해관계 없는 자가 먼저 압제같이 상표를 등록한 뒤 오히려 선사

되리라는 점이 원고의 권리남용을 인정하는 근거로 참작되고 있다.

54) 물론 조금 더 고려해 보면, 상표권자의 권리행사 결과 중 ‘이익’과 연결 지을 대상을 전혀 찾을 수 없는 것은 아니다. 지적재산권은 위에서 말한 대로 무형의 비경합적 재화인 까닭에 타인에 의한 침해가 소유권의 대상인 물건에 비해서 훨씬 용이하다. 따라서 역지로 상표권자의 권리행사에 따른 이익을 포착하자면, 침해금지 등 권리행사의 결과 그 상대방이나 제3자에 대한 위하력(威嚇力)이 증가됨으로써 장애에는 침해 대신 적법한 사용허락 요청이 증가되어 징수할 수 있는 사용료(라이선스 요금)의 기대치 증가분이라고도 할 수 있다. 그러나 이것은 적어도 협의의 권리남용론을 전개하는 우리 판례 입장을 고려하면 주관적 요건에서 말하는 ‘이익’이라고 하기 어렵다. 우리 판례가 앞서와 같이 ‘자투리땅’조차 이익이 아니라고 하는 논지 속에는 지상건물 내지 공작물 철거청구에 일응 위촉된 상대방이나 중에도 해당 자투리땅 부분을 고가에 매수할 기대치의 증가도 이익으로 취급하지 않는다는 취지가 당연히 포함된 것으로 보아야 하기 때문이다. 마찬가지로 위 사용료의 기대치 증가분 역시 향후 발생한다고 확실히 단정하기 어려운 성질이어서 ‘이익’으로 포섭하기 곤란할 것이다.

용자를 상대로 상표침해금지를 청구하는 사안이 빈발하였고, 사법부가 그 뒤처리에 오랫동안 골몰하여 왔던 한국의 사정은 일본의 과거 모습과 거의 다름이 없는 것이다. 선출원주의를 취한 국가일지라도 정당한 이해관계 있는 자의 사용에 의해 당해 표장이 이미 ‘일본 국내에서’ 주지(周知) 혹은 저명(著名)한 수준에 도달한 경우라면 타인이 임의로 상표를 출원한 것에 대항하여 상표법의 부등록사유(不登錄事由)로 거절하거나 그렇지 않더라도 나중에 무효심판사유로 삼을 수 있다. 하지만 약삭빠른 상인들은 해외에서는 이미 주지, 저명하지만 아직 일본 내에는 제대로 알려지지 않은 외국상표에 관한 수입대리점 역할을 수행하다가 돌연 해당 표장을 상표로 먼저 출원하였고, 혹은 일본 내 자생상표에 관해서는 그것이 아직 일본 내에서 주지, 저명한 수준에 이르지 않은 상황에서 이미 사용을 개시한 자보다 먼저 상표출원을 하는 등 다양한 방법으로 기존 상표법의 허점⁵⁵⁾을 활용하였다.⁵⁶⁾ 이런 문제점들을 시정하기 위하여 일본의 판례는 상표법상 다른 부등록사유보다 훨씬 추상적 기준이어서 광범위한 적용이 가능한 ‘공서양속’ 조항⁵⁷⁾을 아주 폭넓게 활용하여 출원거절하거나 일단 상표등록된 뒤라도 권리남용론(‘협의의 권리남용’ 혹은 아래의 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’이 아니라 상표법의 특수한 사정 때문에 독특하게 고안된 남용론을 가리킴)에 근거하여 해당 상표권의 행사를 저지하는 판시를 잇달아 하게 되었던 것이다. 이렇게 개발된 일본 상표법상의 여러 가지 남용론은 적어도 그때까지 상표법에 도입되지 않았던 각 부등록사유를 상당 부분 대체하는 역할을 담당한 것이기에 하나의 통일된 요건으로 설명하기도 어렵다.⁵⁸⁾ 그러나 당초 위와 같은 문제점들에

55) 여기서 허점이란 각 출원·등록 시점까지 상표법이 열거한 부등록사유나 무효심판사유에 미처 포섭되지 않았음을 기화로 타인이 신용을 쌓아 온 표장을 미리 선점할 여지를 준 것을 가리킨다.

56) 이런 상황에 대한 자세한 설명은 줄져, “공서양속위반을 들어 상표등록을 거절하거나 무효화한 우리 판례들에 대한 비판적 분석,” 176면 이하를 참조할 것.

57) 일본의 현행 상표법 제4조 제1항 제7호에서는 “공공의 질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표”를 부등록사유의 하나로 규정하고 있다.

58) 이에 관해서는 牧野 利秋ほか, 知的財産法の理論と實務 3(商標法·不正競争防止法), 新日本法規(2007), 113면 이하 참조. 그와 비슷하게 일본의 관련 판례나

취약하였던 일본 상표법이 점차 부등록사유를 새로 추가하는 방식으로 대처해 나가자 상표법상의 독특한 권리남용론은 점차 입지를 잃어가고 있는 상황이다. 가령 1990년 일본 최고재판소는 ‘뽀빠이(ポパイ)’ 사건⁵⁹⁾에서 ‘객관적으로 공정한 경쟁질서를 유지하는 것이 상표법의 법 목적 중 하나로 되어 있음에 비추어 보면... 피상고인이 상표권의 침해를 주장하는 것은 객관적으로 공정한 경쟁질서를 어지럽히는 것이어서 바로 권리남용이라고 할 수밖에 없다’고 판단한 바 있고, 이런 선례는 부정한 목적과 같은 주관적 태양을 요구하지 않은 채 공정한 경쟁질서만을 중시한 것이어서 우리의 ‘진한 커피’ 판례에 영향을 준 것으로 보이지만,⁶⁰⁾ 위 뽀빠이 판결 이후 일본 상표법은 외국에서만 주지, 저명한 상표를 부정한 목적으로 출원하는 행위를 새로운 부등록사유로 추가하였으므로 현재로서는 등록거절이나 무효심판사유로 취급하면 충분하게 된 것이다.⁶¹⁾

넷째, 앞서 협의의 권리남용을 긍정한 ‘KGB’ 사건과 이번의 ‘진한 커피’ 사건의 사안을 비교하여 보면, 양 사건 모두에서 당해 표장에 대한 권리가 귀속되었어야 사회통념상 더 타당하였을 상대방에 앞서 권리주장자가 자신의 상표로 먼저 등록하여 권리를 취득한 점에서 공통된다. 하지만 그런 등록에 앞서 해당 표장에 대한 법적 지위를 양도한 적이 있는 KGB 사건의 신청인이 당해 등록에 앞서 해당 표장을 사업상 지득(知得)하였을 뿐인 ‘진한 커피’ 사건의 신청인보다 권리남용 판단에서 더 유리

동향을 자세히 소개한 국내문헌으로는 中山信弘 외 3인(비교상표판례연구회 譯), 상표판례백선, 박영사(2011), 216면 이하; 오영준, 앞의 논문, 582면 이하 등을 참조할 것. 이렇게 남용이 성립되기 위한 법적 요건 자체가 지나치게 개별적인 것은 비판받을 여지가 다분하다. 이것은 상표의 식별력 유무나 상표의 동일, 유사성 여부 등을 판단함에 있어 그 추상적 판단주체가 일반공중이라는 점 때문에 부득이 구체적인 사정까지 개별적으로 고려해야 하는 것과는 구별하여야 한다. 즉 후자의 고려에서는 적어도 법적 요건만큼은 하나로 고정되어 있는 것이다.

59) 最高裁 昭和60(オ)1576 平成2. 7. 20. 判決. 이 사건은 저작물이나 상표로서 외국에서는 이미 저명하였던 뽀빠이 만화를 그와 관련 없는 원고가 일본에서 먼저 등록한 뒤 외국의 만화저작권자로부터 라이선스를 받아 일본에서 영업하는 자를 상대로 상표권침해금을 구한 것이다.

60) 오영준, 앞의 논문, 583면 이하 참조.

61) 中山信弘 외 3인(비교상표판례연구회 譯), 앞의 책, 218면.

한 취급을 받을 이유는 전혀 없다. 그럼에도 실제 법원의 취급에서 ‘진한 커피’ 사건의 신청인에게만 주관적 요건의 구비 없이 더 쉽게 권리남용이 인정된 것은 균형상의 문제가 없다고 할 수 없다. 이것은 근본적으로 민법상 논의와 연결된 하나의 권리남용론을 적용하기보다 상표법의 특색을 고려한다고 하여 선뜻 특별한 권리남용론을 인위적으로 도출하려는 데서 비롯된 불균형이다. 그렇지 않아도 지극히 추상적 요건들로 구성된 권리남용 법리를 운영함에 있어 그 법적 요건마저 해당 영역이 민법이나, 아니면 특별법이나에 따라 그때그때 달라질 경우 결론에서 권리남용이 인정될지에 있어 판단자의 자의가 개입할 여지가 더욱 커지게 될 것이다.

IV. 특허법 분야에서의 권리남용 등

1. 특허권에 기한 협의의 권리남용

저작권법 분야에서의 권리남용 부분에서 설명하였듯이, 주관적 만족을 주는 표현물의 다양성을 추구하는 저작권법보다는 객관적 유용성을 가진 과학기술의 순차적인 발전을 꾀하는 특허법에서 협의의 권리남용이 성립할 여지가 더 크다. 모든 발명이 항상 그러한 것은 아니지만 많은 경우 발명은 일정한 시간이 흐름에 따라 그 발명을 선행기술로 삼은 다른 기술들로 파생발전하게 되는데다가, 산업고도화가 진행될수록 개별 상품이나 서비스 수행에 필수적으로 동원되는 발명의 개수도 점차 증가하는 까닭에 특허권의 보유만으로도 시장에서 압도적으로 우월한 지위를 누리기가 쉬워진다. 이런 우월적 지위를 활용하여 비특허상품을 끼워 팔거나 정당한 사유 없는 라이선스의 거절 등으로 특허권이 부당하게 행사되는 경우 이를 상대방이 법적으로 제어하는 방법은 크게 두 가지이다. 첫 번째 민사소송에서 상대방으로 하여금 특허권 남용의 주장이나 항변을 제출하여 특허침해책임을 벗어나게 해 주는 방법, 두 번째 특허권의 과도한 독점에 대하여 경제법(antitrust law) 및 그 하위법령⁶²⁾에 근거한

62) 이 점과 관련해서는 공정거래위원회가 2010. 3. 31. 다시 개정한 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’(공정거래위원회 예규 제80호)의 상세한 내용을

공적(公的) 제재를 가하는 방법이 그것들이다.⁶³⁾ 그중 첫째 방법이 활용될 경우 한국에서라면⁶⁴⁾ 민법 제2조⁶⁵⁾에 근거한 협의의 권리남용이 충분히 문제될 수 있다.⁶⁶⁾

그런데 한국에서는 아직 특허권자가 협의의 권리남용을 쉽게 범할 정도의 여건이 성숙되지 못한 상황인데다,⁶⁷⁾ 앞서 두 가지 방법 중 두

참조할 것.

- 63) 다만 주의할 것은 특허권 남용이 항상 공정거래법 위반행위가 되는 것은 아니라는 점이다. 이런 미국에서의 일반적 이해에 관하여는 Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488(1942) 판결 등을 다루고 있는 조원희, 미국 특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리 — 공정거래법 위반과의 관계를 중심으로 —, 저스티스 통권 제104호, 한국법학원(2008. 6), 103면 이하를 참조할 것.
- 64) 미국에서는 1942년 연방대법원의 Morton Salt 판결에서 공익에 반하는 특허권자의 금지청구 등은 법원이 배척할 수 있다는 특허권 남용(patent misuse)의 항변이 인정되었다. Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 62 S.Ct. 402(U.S. 1942).
- 65) 1987년 전면개정되기 전의 특허법 제52조는 ‘특허권의 남용’이라는 제하에 대략 다음과 같이 정하고 있었지만, 이후 삭제되면서 특허법 자체에는 남용에 대한 법적 근거가 존재하지 않게 되었다.
- ① 특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하여서는 아니 된다.
 - ② 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 특허에 관한 권리를 남용한 것으로 본다.
 1. (이하 각 호는 3년 이상의 특허불실시의 경우, 특허권 획득후 3년내 국내 수요를 충족시키지 못한 경우 등 강제실시권 사유를 정한 현행 특허법 제107조 각 호와 유사하게 규정하고 있었음, 著者 註).
- 66) 특허권에 관한 협의의 권리남용이나 이에 대응한 미국에서의 특허권 남용 이론을 다룬 국내문헌으로는 김기영, Patent Troll에 대한 법적·제도적 대응방안 연구, 서울대 법학박사학위논문(2008. 8); 손경한, “특허권 남용의 법리에 관한 신고찰”, 성균관법학 제21권 제3호, 성균관대학교(2009. 12), 745면 이하; 정연덕, “특허권의 남용과 이에 대한 방안 — Patent Troll을 중심으로 —”, 산업재산권 제22호, 한국산업재산권법학회(2007. 4), 69면 이하; 최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율, 세창출판사(2010) 등을 참조할 것.
- 67) 가령 미국에서와 달리 한국에서는 특허권자가 시장의 규모에 맞게 자신의 특허권을 실시하여야 하며 그렇지 아니한 경우 특허청장에 의해 제3자에게 강제실시권이 부여될 수 있고 중국에는 특허권 자체가 취소될 수 있다(특허법 제107조 제1항 제1호 및 제2호, 제116조, 다만 특허권 취소를 정한 제116조는 한·미 자유무역협정의 최종비준으로 인한 2011. 12. 2. 개정시 삭제됨). 또한 특허권을 미리 매입한 다음 침해소송의 위협을 통해 배상금을 징수하는 것을 주목적으로 삼고 있는 특허괴물(patent troll) 역시 한국에서는 제대로 활약하기 어려운데, 특허법이 징벌적 손해배상제도를 채택하지 않았고 법원도 실손해(實損害)의 입증을 비교적 엄격하게 요구하고 있기 때문에 상대방으로 하여금 중국판결 이전에 미리 화해

번째와 같이 공적 제재를 가하는 방법이 소송에서 남용항변 등을 제출하여 다투는 첫 번째 방법보다 훨씬 더 신속하고 확실한 결과를 가져다주는 것이 보통이다.⁶⁸⁾ 그 결과 특허권에 관한 우리 민사판례 중 협의의 권리남용을 인정한 사례를 아직 발견하기 어려운 상황이다.

2. 무효선언에 갈음한 권리남용론 등장 배경

가. 개 설

앞에서 본 대로, 적어도 민사법의 영역에서 특허권에 관한 협의의 권리남용 사례가 등장할 여지는 많이 제약되어 있다. 그럼에도 한국의 판례들을 살펴보면 특허권의 ‘남용’이 인정되고 있는 다수의 사례를 발견할 수 있다. 그러나 이것들은 협의의 권리남용을 인정한 것이 아니라 침해금지나 손해배상을 담당한 일반법원이 특허권청구의 당부를 검토함에 있어 당해 특허권에 무효사유가 존재함을 발견한 경우, 아직 특허심판원의 무효심결이 있지 않았음을 고려하여 해당 특허권이 무효라고 직접 판단하는 대신 ‘당해 특허권에 무효사유가 존재하므로 특허권에 기한 청구가 권리남용’(이하에서는 편의상 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’이라고만 함)이라고 판단하면서 청구를 우회적으로 배척한 것들이다. 이런 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’과 같은 침해소송에서의 판단논리는 미국이나 독일에서는 찾아보기 어렵고, 일본이나 한국에서만 발견되는 판례의 특이한 태도이다.

나. 미국과 독일의 관련 상황

왜 미국과 독일의 침해소송 법원에서 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’과 같은 법리를 필요로 하지 않는지 분석하려면, 특허침해소송을 담당하

에 응하게 할 동기부여가 상대적으로 부족한 상황이기 때문이다. 덧붙여 세계적으로도 가장 높은 수준이라고 하는 70% 이상의 특허무효심판 청구인용률도 특허권자에게 부담이 되고 있다.

68) 공정거래위원회가 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’에 의거하여 시정조치를 내린 사례는 이미 여럿이다. 가령 공정거래위원회가 쉐컴 등의 시장지배적 지위 남용행위에 관하여 2009. 12. 30. 제2009-281호로 의결한 2009지식0329호 사건이 대표적인 예이다.

는 법원과 특허권 창설(국가에 따라서는 특허무효심판 포함)을 담당하는 특허청(경우에 따라서는 특허법원과 같은 특별법원) 사이의 관계가 이들 국가에서 어떻게 설정되어 있는지를 상세히 살펴보아야 한다. 그렇지만 이를 한 문장으로 요약하자면, 미국의 경우 특허청의 무효심판절차가 없는 대신 법원의 침해소송 과정에서 특허의 유·무효가 판단되므로 직접적인 무효항변을 제출하지 않고 굳이 우회적으로 ‘무효선언에 같은 권리남용’과 같은 항변을 제출할 실익이 없고, 반면 독일의 경우 특허침해소송의 법원과 엄격히 구별되는 특별법원에서 특허무효를 선언하지 않는 한 침해소송의 법원에서는 온전하게 유효한 특허권의 행사를 긍정하여야 하므로 아직 그렇게 선언되지 않은 무효사유의 흠이 침해소송에서 항변의 여지를 제공하지 않는다.

미국⁶⁹⁾ 특허청(US PTO)에서는 일본이나 한국의 무효심판에 직접 대응하는 절차가 존재하지 않고, 특허의 무효화는 침해소송을 진행하는 법원의 판단에 의해 이루어지게 된다. 즉 미국 특허법 제282조⁷⁰⁾는 “특허는 유효한 것으로 추정된다... 다음 각호는 특허 유·무효나 침해 관련 소송에서 항변으로 주장되어야 한다..., 2. 특허요건에 관한 이 법률 제2장에 정해진 일체의 사유에 기인한 당해 특허 전체나 일부 청구항의 무효, 3. 이 법률의 제112조 혹은 제251조의 요건에 위반하였음에 근거한 당해 특허 전체나 일부 청구항의 무효...”라고 명시적으로 규정하고 있다. 특허권자의 상대방은 침해소송을 진행하는 미국 연방법원에서 특허거절사유이기도 한 일체의 특허요건에 근거하여 무효항변(invalidity defence)을 제출할 수 있다. 이런 무효항변은 앞서 설명하였던 남용항변(patent misuse)과 분명히 구별되는 것이다.⁷¹⁾ 나아가 무효항변에 따라

69) 미국에 관한 이하의 설명은 Janice M. Mueller, *Patent Law*(3rd edition), Wolters Kluwer Law & Business(April 9, 2009), p. 452 이하 및 Martin J. Adelman et al., *Cases and materials on patent law*(Third Edition), West(Feb. 2009), p. 621 이하의 내용을 정리한 것이다.

70) 35 U.S.C. §282(presumption of validity; defenses).

71) 즉 미국 법원에서 남용항변은 ‘형평법에 반하는 행위(inequitable conduct)’라는 항변과 마찬가지로 당해 특허가 유효하다는 점은 일단 긍정하지만 그럼에도 상

연방법원이 당해 특허권 전부나 그 일부 청구항을 무효라고 판단하면 특허권자는 당해 소송의 상대방에 대하여서뿐만 아니라 다른 제3자에 대하여서도 더 이상 유효를 주장할 수 없다는 것이 연방대법원의 확고한 판례⁷²⁾이다. 한편 미국 특허청의 여러 가지 절차들 중 비교적 뒤늦은 1999년에 이르러서야 도입된 ‘당사자계 재심사(inter partes reexamination)’ 절차가 일본이나 한국의 무효심판에 성격상 가장 가깝다고 볼 수 있는 것이다.⁷³⁾ 그렇지만 권리자의 상대방이 활용하기에는 여러 가지 제약이 극심하여⁷⁴⁾ 제대로 활용되지 못하였었다.⁷⁵⁾ 다만 2011년에 이르러 미국에서는 오랫동안 진행되어 온 특허법 개정논의가 드디어 결실을 맺었는데, 개정 특허법에서는 침해소송에서 무효판단을 하는 데 소요되는 과도한 시간과 비용을 줄이기 위해 특허청에 의한 새로운 무효심판(post grant review)제도를 도입함으로써 특허의 무효판단에 특허청이 관여할 여지를 보다 넓히고 있다.⁷⁶⁾ 그렇지만 새 법에 따라서도 침해소송의 법

대방에게 집행되어서는 곤란하다는 취지의 항변(unenforceability defence)에 속한다. 이는 Janice M. Mueller, op. cit., p. 431 이하 참조.

72) *Blonder-Tongue Labs., Inc. v. University of Ill. Found.*, 402 U.S. 313 (1971).

73) 그 외에 우리의 정정심판(訂正審判)에 유사하다고 볼 수 있는 재발행(reissue) 절차가 존재한다.

74) 가령 실제적인 면에서 효력을 다룰 수 있는 사유가 오로지 신규성과 진보성을 다루는 것으로 제한되어 있다. 따라서 일본이나 한국에서 무효심판사유로 자주 등장하는 모인출원(冒認出願)의 문제, 특허부여대상이 아니라는 다툼, 기재요건 불비 등은 재심사절차와 무관하다. 절차적인 면에서도 1980년 처음 도입된 재심사절차는 어디까지나 상대방은 물론 특허권자, 심지어 특허청장이 청구할 수 있는 일방 당사자(ex-parte) 절차에 불과하였다. 또한 상대방이 대립당사자 절차에서 실제 주장한 사유뿐만 아니라 ‘주장할 수 있었던’ 사유들에까지 일괄하여 상대방이 관여하는 나중의 침해소송 등에서 주장할 수 없도록 엄격한 금반언의 불이익을 명시적으로 규정하고 있고(35 U.S.C. §315 c), 불리한 결정에 불복함에 있어 특허권자는 연방특허항소법원까지 불복할 수 있지만 상대방은 ‘특허심판 및 선발명결정 심판원(BPAI)’까지만 불복할 수 있을 뿐이다. 이런 제약들 때문에 상대방이 재심사절차를 통해 특허의 무효를 다루는 것이 아주 드물다고 한다. 더 자세한 것은 Janice M. Mueller, op. cit., p. 322 이하 등을 참조할 것.

75) 2002년 관련법이 다시 개정되어 제3자가 연방특허항소법원까지 항소할 수 있도록 허용될 때까지는 당사자계 재심사 제도조차 거의 활용되지 않았다고 한다. Martin J. Adelman et al., op. cit., p. 623.

76) 이 글 초고 발표 후인 2011. 9. 16. 통과된 미국 특허개정법(Leahy-Smith

원에서 특허 무효항변을 제출할 수 있는 이상⁷⁷⁾ 일본이나 한국에서와 같은 권리남용 항변을 인정할 필요가 없다는 점에는 여전히 변함이 없다.

한편 독일⁷⁸⁾에서는 특허무효판단은 특허청이 아닌 연방특허법원(Bundespatentgericht)에서 전담하여 판단하고 그 불복은 연방대법원이 처리하는 2심제 구조를 취하는 한편,⁷⁹⁾ 침해소송은 각 주의 연방지방법원⁸⁰⁾이 나누어 담당하는 이원적 제도를 취하고 있다. 이를 모방하였던 일본이 최근 특허무효와 특허침해 사건 모두를 지적재산고등재판소로 일원화한 사실은 널리 알려진 바이지만, 독일의 이원적 전통은 지금까지 계속 이어지고 있다. 독일의 경우 연방특허법원이 소급효 있는 무효판단을 내리기 전까지 침해소송을 담당하는 일반법원은 일단 등록된 특허권

America Invents Act)이 새로 도입하고 있는 ‘무효심판(post grant review)’에서는 종전 제심사 절차에 가해진 여러 가지 제약을 대부분 철폐하고 있다. 즉, 청구사유를 신규성이나 진보성 결여에 국한하지 아니하고, 청구인의 불복이 있는 경우라도 연방특허항소법원에 제소할 수 있도록 하고 있다(다만, 금반언의 불이익은 비슷하게 인정됨). 다만, 이런 새로운 무효심판제도는 바로 시행되지 아니하고 2013. 3. 16. 이후 출원된 특허에 관해서만 인정되므로 새 제도의 영향을 확인하려면 앞으로 상당한 시간이 흘러야 할 것으로 전망된다. 이 부분은 David H. Herrington et al., “Congress Makes Substantial Changes To Patent Law With The America Invents Act,” 23 *Intellectual Property & Technology Law Journal* 3(December, 2011), pp. 5-6 참조.

77) 다만 새로 도입된 무효심판제도와외의 교통정리를 위해, 무효심판 청구인이 (침해 없음을 다투는) 침해관련소송을 제기한 경우 그 소송은 자동적으로 정지된다. 예외로 특허권자가 소송의 진행을 신청하거나 반소나 별도로 특허침해를 주장하는 소를 제기한 경우는 그러하지 아니하다. 이는 H.R. 1249 §6(d).

78) 이에 관한 독일의 재판실무에 관하여는 다음 두 가지 문헌을 주로 참고하였다. 첫째, 뒤셀도르프 연방법원 판사인 클라우스 그라빈스키(Klaus Grabinski)가 2007. 9. 19. 일본 지적재산협회 등이 개최한 「독일과 일본에서의 특허소송」에서 강연한 내용. 이는 <http://www.aippi.or.jp/jaan/Germany/Grabinski_speech.pdf>. 둘째, 日本 司法制度改革推進本部 知的財産訴訟検討会, 第8回会合(平成15. 5. 20) 資料1(知的財産訴訟外国法制研究会報告書) 중 230면 이하. 이는 <<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai8/8siryou3.pdf>>.

79) 특허청이 아닌 법원에서 특허무효까지 전담하는 것은 해당 법원의 소속법관들이 법률가로만 구성되지 않고 다수의 기술관을 포함하고 있어 실질적으로 다른 국가의 법원과 상이한 성격을 가지고 있기 때문이기도 하다. 가령 화학분야 특허무효사건이라면 법률가 자격 있는 2인, 화학분야 기술전문가 3인이 재판부를 구성하게 된다.

80) 각 주마다 1개의 연방지방법원에 특허침해사건의 관할권이 부여되므로 총 12개의 연방지방법원이 이를 담당하고 있는 셈이다.

을 항상 유효한 것으로 취급함으로써⁸¹⁾ 다른 국가보다 더 엄격한 이원제를 유지하고 있다는 점이 특색이라고 한다. 즉 독일에서도 자유기술수준의 항변(Einwand des freien Stands der Technik)이 인정되지만 그 범위가 일본에서보다 더 협소하며⁸²⁾ 일본이나 한국의 법원에서 작금에 자주 행하는 것처럼 단지 무효사유가 있을 뿐인 특허권 행사에 대하여 권리남용이라고 배척하는 태도를 찾기는 어렵다. 독일에서 특허무효절차에 소요되는 시간이 일본 등에서보다 더 짧다는 것도 위 태도의 한 원인이라고 한다.⁸³⁾

다. 일본과 한국에서 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’이 등장한 이유

미국이나 독일에서와 달리 일본, 나아가 한국에서 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’이라는 법리가 판례상 차례로 등장한 것은 다음과 같은 이유 때문이다. 먼저 특허권은, 특허법 소정의 엄격한 형식에 따라 출원이 있는 뒤(특허법 제42조) 특허청 심사관에 의하여 특허부여요건이 갖추어졌는지 여부에 관해 상당히 긴 시간 동안 심사받는 과정을 거친 뒤(같은 법 제2장 ‘특허요건’ 최중적으로 특허결정에 따라 특허원부에 직권등록됨으로써 성립하는 권리이다(법 제87조 제1항 및 특허등록령 제14조)). 특허청의 위와 같은 행위는 공정력(公定力)⁸⁴⁾이 인정될 행정행위라는 것이 우리가 일본을 거쳐 계수한 독일 행정법상의 논의에 ‘충실한’⁸⁵⁾ 입장인 것이다. 아울러 특허법은 특허심판원이 진행하

81) 무효판단을 위하여 상대방은 연방특허법원에 소를 제기한 뒤 그 점을 들어 침해소송을 담당하는 일반법원에 재판의 정지를 청구할 수 있도록 하고 있으나, 현실적으로는 명백하게 무효사유가 있다고 보여 장차 연방특허법원에서 무효로 판단될 개연성이 있는 경우가 아니고서는 침해소송을 담당하는 일반법원에서 소송절차를 사실상 정지하는 경우를 찾기 어렵다고 한다.

82) 균등침해 영역이 아닌 특허청구항의 문구에 직접 해당하는 ‘문언침해’ 영역에서는 자유기술 항변이 통설상 인정되지 않는다고 한다.

83) 바로 앞 각주의 資料, 232면.

84) 행정행위의 공정력이란 우리 판례(대법원 1994. 11. 11. 선고 94다28000 판결 및 이를 인용한 대법원 2007. 3. 16. 선고 2006다83802 판결 등)의 표현을 그대로 옮기자면 ‘행정처분이 아무리 위법하다고 하여도 그 하자가 중대하고 명백하여 당연무효라고 보아야 할 사유가 있는 경우를 제외하고는 아무도 그 하자를 이유로 무단히 그 효과를 부정하지 못하는(효력)’이다.

85) 일본과 한국에서는 자유실시기술의 항변을 독일에서와 달리 더 폭넓게 인정하는 등 우회적으로나마 공정력을 약화시키는(이해하기에 따라서는 사실상 부정한다고

는 특허무효심판절차를 통하여서만 특허권을 (소급적으로) 무효화할 수 있다는 취지로 규정하고 있다(제133조^법).⁸⁶⁾ 따라서 특허무효심판의 확정심결(確定審決)이 아직 존재하지 않는 시점에서 진행되는 것이 보통의 경우인 침해금지청구나 손해배상청구 등에 관한 소송(이하, 침해소송이라고만 함)에서 일반법원이 함부로 특허권의 효력을 부정하기 곤란하였다. 권리자의 상대방 역시 당해 특허에 관해 ‘무효항변’을 제출하는 것은 그 주장 자체로 이유 없는 것으로 취급될 것이었다. 법원으로서 상대방의 무효항변을 위와 같이 간단히 배척하고 특허가 유효한 것으로 일응 취급하고 중국판단으로 나아가거나, 그것이 아니면 상대방이 특허권자를 상대로 특허심판원에 제기한 특허무효심판에서 무효라고 판단한 심결이 확정되기를 기다려 그 무효를 전제로 중국판단으로 나아갈 수 있을 뿐이었다. 그렇지만 (만일 당해 특허권에 무효사유가 실제 존재하는 것을 전제한다면) 전자의 중국판단은 실제관계에 반하고 후자의 중국판단은 소송의 신속성을 심히 저해하게 된다.⁸⁷⁾ 이런 여러 가지 문제점들⁸⁸⁾을 해결하려면 침해소송의 법원이 적극적으로 당해 특허의 유효나 무효를 판단하고 그것을 전

볼 수도 있는) 방향으로 침해소송의 실무가 발전하여 왔다. 권한 있는 기관에 의한 무효선언 이전에 오로지 그런 무효의 흠에만 터 잡아 침해소송의 법원이 곧바로 권리남용이라고 당해 행정행위의 구속력(拘束力)에서 벗어나게 하는 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’ 법리 역시 사실 아주 엄격한 의미의 공정력에는 저촉되는 면이 있다고 할 수 있다.

86) 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.

③ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. (이하 생략, 著者 註)

87) 적어도 1990년대까지 한국의 침해소송 담당법원은, 통상 소송의 소극적 당사자가 제기한 특허무효심판이 특허청 심판소 및 항고심판소, 그리고 대법원을 거쳐 최종확정될 때까지 그 확정을 기다리면서 침해소송의 진행을 기일추후지정 등의 방법으로 사실상 정지하곤 하였는데 그 기간이 길 경우 수년에 걸치기도 하였다.

88) 아래 IV. 4. 라. 부분에 등장하는 특허법원 2009. 2. 18. 선고 2007허12961 판결은 그 외의 문제점으로 침해소송이 법원에 계속된 경우에 우선적으로 특허심판원의 특허무효심결이 확정되지 않는 한 상대방에게 특허무효사유 존재에 기반한 방어방법을 불허하는 것은 특허의 대세적 무효까지 요구할 의사가 없는 상대방에게 특허무효심판절차를 강요하는 것이 되어 추가적 비용을 부담하게 한다는 점 등을 들고 있다.

제로 특허침해소송의 당부를 가리는 종국판단으로 나아갈 필요가 있다. 이런 적극적 판단에 있어 앞서 본대로 공정력과 충돌이나 특허무효심판제도에 관한 규정과의 저촉 등 논리적인 모순을 피하기 위해 차례로 고안된 것이 이하에서 설명할 ‘자유실시기술(自由實施技術)의 항변,’ ‘공지기술(公知技術) 제외의 항변’이며,⁸⁹⁾ 권리남용 항변도 같은 맥락에서 주장된 것이었다.

라. 일본이나 한국의 침해소송에서 종전까지 인정되었던 항변들 자유실시기술의 항변이나 공지기술 제외의 항변 등에 관한 논의는 사실 우리 판례가 일본의 그것에 강한 영향을 받아 온 것이다.⁹⁰⁾

먼저, ‘자유실시기술(自由實施技術)의 항변’이란 상대방이 실시하는 기술이 특허권자의 특허발명으로부터 유래된 것이 아니라 그 발명의 출원 이전에 이미 자유롭게 누구나 활용할 수 있는 공지(公知)·공용(公用)의 선행기술(先行技術)이거나 그로부터 용이하게 도출할 수 있는 기술에 불과하다고 다투는 항변이다. 자유실시기술의 항변은, 행정행위의 공정력이 엄격하게 준수되고 특허무효를 판단하는 주체와 특허침해소송을 담당한 주체가 이원적으로 엄격하게 분리된 법체계하에서, 침해소송 담당법원이 당해 특허권의 효력 자체에는 전혀 손대지 않고 상대방의 침해책임을 부정할 수 있는 논리로 개발된 것이다. 이를 ‘공지기술 제외의 항변’과 구별하지 않고 하나로 설명하는 학설도 있고,⁹¹⁾ 사실 판례가 항상 양자의 항변을 명확하게 구분하여 온 것은 아니라는 점을 고려하면 충분히

89) 전자의 항변은 자유기술의 항변으로, 후자의 항변은 ‘공지공용(公知公用)의 항변’으로 불리기도 한다.

90) 일본에서의 이런 논의에 관해서는 中山信弘, 特許法, 弘文堂(2010), 316-318면을 참조할 것. 혹은 그에 관해 가장 상세한 국내문헌으로는 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제,” 사법논집 제33집, 법원도서관(2001), 795면 이하 참조.

91) 가령 송영식, 지적소유권법 상, 육법사(2008), 613면 이하에서는 공지공용기술 이용(이른바 자유로운 기술수준)의 항변 1개만을 설명하고 있고, 조영선, 특허법(개정판), 박영사(2009), 396면도 같은 맥락으로 설명하고 있다. 함석천, “특허권침해소송과 자유기술의 항변 — 서울고등법원 2009. 10. 28. 선고2009나26857 판결(확정),” LAW & TECHNOLOGY 제6권 제3호(통권 제29호), 2010, 106면도 마찬가지이다.

성립가능한 확설이다. 다만 이 글에서는, 양자가 선행기술인 공지(公知)·공용(公用)의 기술에 관련되었다는 점에서는 공통되지만 자유실시기술의 항변에서는 상대방의 기술과 선행기술이, 공지기술 제외한 항변에서는 특허권자의 기술과 선행기술이 각각 비교대상이라는 차이가 있어, 후자의 항변은 특허권의 효력을 직접 다루는 것으로 공정력과의 조화가 문제 된다는 점에서 구별의 실익이 있다고 본다.⁹²⁾ 우리 판례 일부도 자유실시기술의 항변에 관해 “어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지기술만으로 이루어(진)... 경우에는 ‘특허발명과 대비할 필요도 없이’ 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다”는 취지로 판단함으로써,⁹³⁾ 상대방이 실시하는 발명이 아니라 특허권자의 발명을 공지기술과 비교하는 아래 ‘공지기술 제외한 항변’과 분명히 구별된 논리구조를 취하고 있다.

특히 자유실시기술의 항변을 받아들이고 있는 일부 판례는 드물지만 신규성뿐만 아니라 진보성이 결여된 사안에 대하여도 이런 항변이 가능하다는 취지인데, 사건으로 볼 때 이는 무척 중요한 것이다.⁹⁴⁾ 즉 우리 판례는 침해가 문제된 피고의 발명이 “(당해 발명이 속하는) 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 정도이므로,⁹⁵⁾ 피고 제품은 이 사건 특허발명과 대비할 필요도 없이 이

92) 더 자세한 해당 항변을 인정할 것을 주장하는 中山信弘, 特許法, 317면 이하 참조. 그에 의하면 자유기술의 항변(自由技術の抗弁)은 공지기술 제외한 주장과는 분명히 구별되는 것이다. 비슷한 논의로는 같은 저자(한일지재권연구회 譯) 특허법, 법문사(2001), 410면 이하. 그에 관한 국내의 논의로는 정상주·박성수 편저, 특허법주해 하, 박영사(2010), 31면 이하를 참조할 것. 다만 일본에서 이런 자유기술의 항변을 배척한 사례로 東京地判 昭和49年 6月 7日 判タ315号310頁(パチンコ球計数器事件), 大阪高判 昭和51年 2月 10日 無体裁集8卷1号85頁(金属編能事件), 東京地判 平成2年 11月 28日 無体裁集22卷3号760頁(イオン歯ブラシ事件)이 존재한다는 점은 中山信弘, 特許法, 318면 참조.

93) 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 등 참조.

94) 이런 논지는 아래 ‘공지기술 제외한 항변’으로 당해 특허권의 일부가 아닌 전부라도 무효로 취급될 수 있다는 또 다른 판례의 논지와 결합하여 볼 때, 진보성 결여 사안에 있어 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’ 대신 무효라고 판단하는 것이 가능하다는 사건을 뒷받침하는 유력한 근거가 될 수 있다.

95) 부연하자면, 이런 문구는 다름 아니라 진보성을 ‘그 발명이 속하는 기술분야에

사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다”고 판시하고 있다.⁹⁶⁾ 위 판례는 사실 침해소송이 아니라 권리범위확인심판에 관한 소송⁹⁷⁾에서 진보성에 관하여도 신규성에서와 마찬가지로 권리의 효력 자체를 부정하는

서 통상의 지식을 가진 자가 (선행)발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이 아닐 것이라고 규정하고 있는 특허법 제29조의 문구와 일치한다.

96) 대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결(손해배상청구 사건). 그와 마찬가지로 실용신안 침해가 문제된 형사사건에서 “어느 고안이 실용신안 등록고안의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 등록고안과 대비되는 고안이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 극히 용이하게 고안해 낼 수 있는 경우에는 등록고안과 대비할 필요 없이 등록고안의 권리범위에 속하지 않게 되고(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결; 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 등 참조), 그와 같은 경우에는 그 등록내용과 동일·유사한 물품을 제작·판매하였다고 하여 실용신안권침해죄를 구성할 수 없다”고 판시한 대법원 2006. 5. 25. 선고 2005도4341 판결 참조. 나아가 “(특허권자 상대방의) 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것”이라면 특허침해가 되는 균등론의 적용범위에서 벗어난다는 판례(대법원 2005. 2. 25. 선고 2004다29194 판결 등 다수)도 자유실시기술의 항변을 균등론의 소극적 요건으로 인정하고 있는 셈이다.

97) 권리범위확인심판이나 그에 대한 심결취소소송은 진행의 형식에서만 침해소송과 마찬가지로 무효심판절차 외부(外部)에 위치할 뿐, 실질에서는 침해소송과 달리 무효심판 주체인 특허청(특허심판원)이나 특허법원에서 함께 맡아 진행한다는 점에 큰 차이가 있다. 동일한 분쟁을 둘러싸고 무효심판과 권리범위확인심판이 동시에 제기되면 같은 판단주체가 관련 사건으로 함께 진행하기도 한다. 이런 성격 때문에 권리범위확인심판이나 그에 따른 소송에서의 논리가 주로 침해소송을 염두에 둔 여기서의 논의에 큰 영향을 주기는 어렵다. 마찬가지로 가처분사건에서 진보성 판단을 일찍부터 허용한 우리 판례들 역시 이 글의 논의에 결정적인 영향을 주지 않는다. 2000다69194 판결과 무관하게 우리 판례는 침해금지가처분 사건에서는 ‘보전의 필요성’이라는 개념을 활용하여 일찍부터 진보성 결여에 따른 특허무효를 법원이 판단할 수 있다는 기준을 제시하여 왔다. 가령 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결은 당해 특허권의 진보성을 일용 판단한 다음 “무효심판이 청구되고 그 청구의 이유나 증거관계로부터 장래 그 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여 보전의 필요성을 결한 것으로 보는 것이 합리적이라 할 것이다”라고 판단하고 있다 [그간의 관련 가처분 동향은 김태현, “권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부,” 특허법원 지적재산소송 실무연구회 2008. 9. 29.차 발표논문(이는 특허소송연구 제4집에도 수록되었으나 이하에서는 특허법원 자료실에 게재된 위 발표문 자체 면수를 기준으로 함), 22면 이하를 참조할 것]. 그렇지만 권리범위확인심판에 관한 소송이나 가처분소송에서의 위와 같은 판례들은 어쨌든 무효심판 이외의 절차에서 직접적인 진보성 판단을 허용한 선례이다. 적어도 그 점에서 이 글의 주장에 유리한 참고자료는 될 것이다.

판시를 한 판결들⁹⁸⁾의 입장을 침해소송에까지 그대로 확장한 것이다.

둘째, ‘공지기술 제외의 항변(抗辯)’⁹⁹⁾은 특허권이 등록되었다고 해당 특허발명의 일부 또는 전부가 그보다 앞서 존재하였던 공지, 공용의 선행기술을 포함한 경우 그 해당범위에서는 특허권의 효력을 인정할 수 없다는 논리이다.¹⁰⁰⁾ 우리 판례는 “특허권은 신규성 있는 발명에 대하여만 부여되는 것이어서 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생과 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유가 포함되어 있는 경우에는 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것은 아니므로, 위와 같이 공지된 부분에까지 이 사건 특허 ... 의 배타적 권리를 인정할 수는 없다”는 취지로 인정하고 있다.¹⁰¹⁾

98) 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결(권리범위확인): “어느 발명이 특허 발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’라 한다)가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 1990. 10. 16. 선고 89후568 판결; 1997. 11. 11. 선고 96후1750 판결 등 참조).” 그 외 대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2181 판결 등이나 특허가 아닌 실용신안에 관한 조기의 판례로는 대법원 1991. 10. 25. 선고 90후2225 판결, 같은 취지로 대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1840 판결 등 참조.

99) 엄밀히 보자면, 앞서 본 ‘자유실시기술의 항변’이나 후술하는 ‘(무효선언에 갈음하는) 권리남용의 항변’과 달리 특허권자에 맞선 상대방이 ‘공지기술 제외’를 주장하는 것이 항변(抗辯)인지, 청구원인 부인(否認)인지 모호한 구석이 있고 실제 소송에서도 이를 분명히 구별하지는 않고 있다. 법원이 당해 특허권이 특허원부(特許原簿)에 등록된 점만으로 유효한 특허권의 존재에 관한 청구원인 입증에 완료되었다고 취급하는 경우라면 상대방이 공지기술 제외를 주장하며 공지기술에 관한 증거를 제출하는 행위는 항변(抗辯)의 주장 및 그에 관한 본증(本證) 제출행위가 될 것이다. 하지만 상대방의 위와 같은 주장 및 증거제출행위에 대해 법원이 조금 시각을 달리하여 보면, 위와 같은 특허권 등록사실에 불구하고 유효한 특허권이 존재하지 않는다는 청구원인에 대한 부인(否認) 및 이를 뒷받침하기 위한 일종의 간접반증(間接反證)으로 취급할 수도 있을 것이다. 이처럼 소송에서 정확히 어떻게 취급할지 확답은 없는 상황이지만, 이 글에서는 자유실시기술의 항변 등 다른 ‘항변’들과의 용어 통일, 그리고 이해의 편의상 ‘항변’이라고 칭하고자 한다.

100) 특허권 유효효 판단이 특허청의 권한이듯이 특허권의 효력범위를 해석하여 확정하는 것이 침해법원의 권한임은 지극히 당연하며, 이 점에 터 잡아 일본 판례가 일찍이 만일 그런 해석대상인 특허의 청구범위 일부에 공지기술이 포함된 경우라면 그 부분은 제외하고 특허권의 효력범위를 확정하여야 한다는 공지기술 제외설(公知技術除外說)을 채택한 것이라고 한다. 中山信弘, 特許法, 316면 및 성기문, 앞의 논문, 796면 각 참조.

나아가 판례는 이런 ‘공지기술 제외의 항변’에 따라 당해 특허권 일부가 아닌 당해 특허권 전부라도 무효로 취급될 수 있다고 판시하고 있다. 즉 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결은 “출원된 권리의 일부에 공지공용의 사유가 있(는 경우) 무효심결의 유무에 구애됨이 없이 그 공지부분에까지 권리범위가 확장될 수 없다는데 있다 할 것이다... 등록된 특허발명의 전부가 출원당시 공지공용의 것이었다면 그러한 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다는 것은 논리상 당연한 이치라고 보지 않을 수 없고... 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것이고 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다 할 것”이라고 판시하고 있다. 이런 논리는 당해 특허권을 부여한 행정행위의 효력 전체를 사실상 부정하는 것이어서 보기에 따라서는 공정력에 관한 법리에 더욱 뚜렷하게 저촉된다고 비판받을 수도 있는 것이지만 우리 판례가 여러 번 확고하게 채택하고 있는 입장이라는 것이 이 글에서는 더욱 중요하다. 또한 판례는 이렇게 선행기술에 근거하여 특허권의 효력을 제한하는 것이 신규성이 결여된 경우는 물론 그와 비슷하다고 볼 수 있는 선원주의(先願主義) 위반에도 적용된다고 보고 있다.¹⁰²⁾

그러나 판례는 진보성 판단에는 위 원칙이 적용되지 않음을 분명히 하고 있다. 즉 “등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공

101) 이는 권리범위확인심판에 관한 대법원 1990. 10. 26. 선고 89후2045 판결의 판시이다. 초기의 것으로는 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체 판결(실용신안권리범위확인). 같은 취지의 판시로 실용신안에 관한 손해배상청구사건에 관하여는 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결 등; 디자인권에 관한 형사사건에 대하여는 대법원 1993. 11. 12. 선고 92도3354 판결 등.

102) 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결. “등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공언히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없는 바, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다.”

용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것이나, 이는 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 소위 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 할 수는 없다”고 거듭 판시하고 있는 것이다.¹⁰³⁾ 다만 판례는 신규성 판단을 위해 ‘발명의 동일성’을 검토함에 있어 이른바 ‘실질적 동일성’ 영역까지 고려하도록 요구하면서도 이런 고려가 진보성 문제와 구별하기 곤란할 수 있음을 인정함으로써,¹⁰⁴⁾ 결국 우회적으로 구체적 사안에 따라서는 신규성 판단과 진보성 판단을 구별하여 달리 취급하는 것이 아주 곤란할 수 있음을 시인하고 있다.

3. 무효선언에 갈음한 권리남용론의 등장

가. 일본에서의 등장 및 이후 경과

일본은 과거 독일의 입장을 쫓아 특허무효에 관해 이를 담당한 주체(일본 특허청의 특허심판 및 이후 그 항고담당 법원의 판단)가 무효라고 판단하기 이전이라면 침해사건을 담당한 일반법원에서 당해 특허가 유효한 것으로 취급되어야 하며 함부로 효력을 부인하여서는 안 된다는 입장을 견지하여 왔지만, 2000년에 이르러 최고재판소는 킬비(キルビー, Kilby)

103) 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정; 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결 등 다수.

104) “어느 발명이 공지기술에 비추어 새로운 것인가의 신규성의 문제와 그것이 공지 기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것인가의 진보성의 문제는 구별되어야 하(는 것이지만) ... 발명의 신규성과 진보성은 서로 유기적인 관계에 있는 것으로서 구체적인 사례에서는 그 한계나 영역을 명확하게 구분하기 어려운 경우가 많을 것 인바, 여기에서 발명이 공지공용의 것이라 함은 공지공용의 기술과 동일한 경우에 한정할 필요는 없고, 어느 발명이 선행의 공지공용의 기술로부터 이루어진 것이라고 하여도 이것이 공지공용의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수 없는 경우에는 진보성에 앞서 그 신규성 자체를 부정할 수 있을 것이다”라고 판시한 위 91마540 결정 및 비슷한 판지의 위 98다7209 판결 등 참조.

사건¹⁰⁵⁾에 대한 판결¹⁰⁶⁾을 통하여 그 입장을 크게 전환하게 되었다. 이에 최고재판소는 하급심의 판단을 지지하면서 “특허 무효심결이 확정되기 이전이라도 특허권침해소송을 담당하는 법원은 당해 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백한지에 관하여 판단할 수 있다고 해석하여야 하고, 그 심리결과 당해 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백한 경우 당해 특허권에 기한 금지나 손해배상 등의 청구는 정정심판의 청구가 있다는 등 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 해석함이 상당하다”라는 요지로 판시함으로써 무효사유의 존재가 명백한 특허권의 행사에 관하여는 일반법원이라도 권리남용 이론에 근거하여 그 권리의 행사를 거절할 수 있다고 긍정하기에 이르렀다. 킬비 사건에서 일본 최고재판소는 당해 특허권을 직접 무효화하는 대신 권리남용 이론에 의탁하여 당해 특허권의 행사는 최종적으로 지지하는 절충적인 입장을 취하였다고 할 수 있고 이런 새로운 형태의 권리남용 항변이 이른바 ‘킬비(キルビ-) 항변’으로 널리 받아들여지면서 한국의 대법원에도 강한 영향을 주게 된다. 이런 킬비 판결의 여파로 일본에서는 첫째, 침해소송에서의 무효주장이 대폭 증가함으로써 침해소송의 1심법원이 마치 특허법원화되는 현상이 나타났고, 둘째, 침해소송에서 특허무효를 판단할 수 있게 됨으로써 종전에 청구항 해석의 틀을 빌려 사실상 무효부분에 관해 무리한 해석론을 전개해 온 양상이 감소하였다고 한다.¹⁰⁷⁾

나아가 2005. 4. 1.부터 시행된 일본의 개정 특허법 제104조의3 제1항은 킬비 항변의 논리를 대부분 수용하여, 특허권 침해소송에서 ‘당

105) 킬비 사건에서 문제된 특허권은 원래 다른 원출원(原出願)에서 분할출원되어 등록된 것이었는데, 그 원출원은 이미 진보성 결여를 이유로 거절결정이 확정된 상태였다. 특허권자의 상대방은 이 사건 등록특허권 역시 진보성이 결여되어 무효라고 주장하면서 먼저 채무부존재 확인을 구하는 소를 제기하였다.

106) 最高裁 平成10年(オ)第364号 平成12. 4. 11. (民集第54卷4号1368頁). 이에 관한 판례평석으로는 田村善之, “特許侵害訴訟における無効の主張を認めた判決—半導体装置事件—,” 知財管理50卷12号1847頁(2000年), 이는 <<http://www.juris.hokudai.ac.jp/coe/articles/tamura/casenote00b.pdf>>.

107) 牧野 利秋ほか, 知的財産法の理論と實務 2(商標法·不正競争防止法), 新日本法規(2007), 108면.

해 특허가 특허무효심판에 의하여 무효가 될 것이라고 인정되는 경우 특허권자...는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다'고 규정하기에 이르렀다.¹⁰⁸⁾ 무효사유가 일단 존재하더라도 정정심판(訂正審判) 등을 통하여 정정이 이루어짐으로써 최종적으로는 무효가 되지 않을 수 있다는 점을 고려하지 않을 수 없고, 이런 고려를 종전 킬비 판결에서는 '정정심판의 청구가 있다는 등 특별한 사정이 없는 한'이라고 표현하였지만 개정 특허법에서는 '특허무효심판에 의하여 무효가 될 것'이라고 표현한 것이다.¹⁰⁹⁾ 다만 개정 특허법이 새로 부여한 성문법상의 항변과 종전 판례상의 킬비 항변은 다소간 차이가 있는데 ① 무효사유의 존재가 명백(明白)할 것을 요구한 킬비 항변에서와 달리 개정 특허법은 그런 요건을 삭제함으로써 무효 관련 주장이 등장할 여지를 일견 더 넓히고 있다는 점,¹¹⁰⁾ ② 개정 특허법상의 항변이 채택한 논리는 '권리남용'이 아니라는 점¹¹¹⁾ 등이다.

덧붙여 이렇게 종전과 달리 침해소송에서 우회적으로 특허무효를 다투는 것이 가능해진 현재의 상황이 항상 긍정적인 결과를 낳는 것만은 아니라는 우려의 목소리도 존재한다. 특허심판과 더불어 침해소송에서 이종으로 당해 특허의 유효성을 다투어야 하기 때문에 자금력이 부족한 일본의 중소기업에 불리하게 작용하고 있으며 특허청 심사에 비하여 아

108) 일본 특허법 제104조의3

① 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어, 당해 특허가 특허무효심판에 의하여 무효가 될 것이라고 인정되는 경우 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다.

② 전항의 규정에 의한 공격 또는 방어방법에 있어서는, 이것이 심리를 부당하게 지연시킬 목적으로 제출된 것이라고 인정된 경우 법원은 신청 또는 직권에 의하여 각하결정을 할 수 있다.

109) 中山信弘, 特許法, 321면.

110) 킬비 판결이 제시한 '명백성'의 구체적 의미를 둘러싼 일본학자들 사이의 논란에 관해서는 차상욱, "특허침해소송과 권리남용항변," 정보법학 제11권 제2호, 정보법학회(2007), 186면 이하 참조.

111) 일본에서처럼 권리남용의 항변 대신 '권리행사제한의 항변'을 도입하자는 주장으로는 안원모, "특허침해소송에서의 특허무효사유 판단에 관한 학설 및 판례의 흐름분석," 인권과 정의 2009년 12월호, 33면 이하 참조.

무래도 시간적인 여유가 있는 일반법원의 침해소송 판단과정에서는 더 광범위한 선행기술 조사가 이루어져 결과적으로 무효로 판단하는 판결이 상대적으로 더 출현할 수 있고 실제 통계로도 특허권자의 승소율이 낮아진 결과 산업계의 불만이 크다고 한다.¹¹²⁾

나. 한국의 경우

한국에서도 특허권의 무효는 특허심판원에 의한 특허무효심판(그리고 그에 불복하는 경우 특허법원에서의 심결취소소송)에 의해 판단될 뿐 그 무효심결확정 이전까지 침해소송의 법원에서 원칙적으로 당해 특허를 일용 유효한 것으로 취급하여 왔음은 일본과 마찬가지로이다. 특히 일본 킬비 판결의 사안에서처럼 진보성 결여를 근거로 무효를 주장하는 것에 대하여는 예외적으로 특허권의 효력을 제한하는 데 원용한 ‘공지기술 제외의 항변’도 적용되지 않음을 판례가 분명히 해 왔던 것이다.¹¹³⁾

그러나 한국에서도 대법원이 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결¹¹⁴⁾ 중 당해 사건 쟁점이 아닌 방론(傍論)적인 실시에서¹¹⁵⁾ “특허의 무

112) 이는 中山信弘, 特許法, 320-322면.

113) IV. 2. 라. 중 ‘공지기술 제외의 항변’ 설명의 각주 부분 91마540 결정 내용 참조.

114) 이 사건에서는 원고인 ‘메밍거-아이알오 게엠베하(Memminger-IRO GmbH)’ 회사의 특허발명인 ‘방직기용 실 저장 및 공급장치’에 대한 권리침해를 근거로 손해배상청구가 이루어졌다. 이에 대한 평석은 최성준, “무효사유가 있는 것이 명백한 특허권의 행사가 권리남용에 해당하는지 여부,” 지적재산권 제8호, 한국지적재산권법제연구원(2005. 7) 참조.

115) 문제되는 판시부분을 옮기면 아래와 같다. 확정된 정정심결의 소급효에 따라 정정된 특허청구범위를 기준으로 당해 특허권의 내용을 확정하지 않아 파기한다는 것이 쟁점에 관한 판단이라면 바로 이어지는 부분은 방론에 해당한다.

“... 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유에서 수긍할 수 없다. 원고 소송대리인이 제출한 특허심판원 2002당2405호 사건의 심결등본과 기록에 의하면, 원심변론종결 후인 2004. 6. 29. 원고의 정정심판청구에 의하여 이 사건 특허발명 명세서의 특허청구의 범위 제1항의 기재 중 ‘실 인출림은 드럼 액슬(2)과 동축상에서 원주 방향으로 연속하는 회전성 대칭 덮개(23)’ 부분을, ‘실 인출림은 드럼 액슬(2)과 동축상에서 원주 방향으로 연속하며, 지지대(16)가 원주표면에 방해받지 아니하는 방식으로 놓여 있는 회전성 대칭 덮개(23)’로...정정을 인용하는 심결이 내려지고, 그 정정심결이 ... 확정되면 정정심결의 효력이 출원시까지 소급하여 그 정정 후의 명세서에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하므로 정정된 명세서의 특허청구범위에 따라서 이 사건 발명의 내용을 확정하여야 하며, 한편 특허의 무효심결이 확정

효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지나 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다”고 판시함으로써 외형상 일본 최고재판소의 킬비 판결과 동일한 기준을 제시하기에 이르렀다.

일단 이 부분 판시에 관해서는 다음과 같은 여러 가지 논란이 전개되고 있다.¹¹⁶⁾ 첫째, ‘진보성’을 직접적으로 언급하면서 위와 같은 판시를 한 것은 아니므로 과연 신규성이 아닌 진보성 판단까지 포함하여 권리남용으로 처리할 수 있다는 취지인지 여부이다. 둘째, 만일 그 취지가 진보성까지 포섭한 것이라면 진보성에 관하여서는 침해소송의 법원에서 함부로 특허권의 효력을 부정할 수 없음을 분명히 한 대법원의 선례와 충돌하므로 이런 모순되는 입장들을 어떤 방향으로 정리할 것인가이다. 셋째, 사건으로 권리남용론에 의탁한 것은 전혀 다른 맥락에서 활용되었던 법리를 부적절하게 결합한 것이어서 문제가 있으므로 이 부분 논리를 달리 구성할 여지가 있는지 여부다. 이를 이하에서 차례로 살펴본다.

4. 무효선언에 갈음한 권리남용론의 분석

가. 무효선언에 갈음한 권리남용론 분석에 앞서

더 넓은 시각으로 바라보면 2000다69194 판결을 둘러싼 논란은 너무나 많은 특허법상 쟁점들과 직·간접적으로 연결되어 있다.¹¹⁷⁾ 이런 쟁점들이란 가령, 대개는 기술문외한인 직업법관이 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것이 가능한지, 나아가 그것이 특허무효심판절차의 상대적 효율성에도 불구하고 바람직한 것인가의 문제,¹¹⁸⁾ 만일 법관으로

되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있다.”

116) 이런 논란은 지적재산권법의 문제에 그치지 않고 다른 영역에까지 영향을 미치는 중요한 사안이라고 할 수 있다. 가령 국제사법에 대한 영향으로는 석광현, 국제상사중재법연구 제1권, 박영사(2007), 32면 이하를 참조할 것.

117) 그 때문에 이에 관한 국내 문헌만도 헤아리기 어려울 정도로 다수이다.

하여금 진보성까지 판단하도록 한다면 그때 반드시 필요한 보완책인 법관의 전문화를 어떻게 달성할 것인가의 문제(이것은 다시 특허법원과 같은 전문법원의 운영방향, 전국에 산재하여 있는 침해소송의 담당법원을 특허법원으로 단일화할 것인가의 문제로 연결된다),¹¹⁹⁾ 특허법원을 비롯한 법원과 본질적으로 행정기관인 특허청의 역할 분담을 어떻게 가져가는 것이 한국에서 타당한가의 문제¹²⁰⁾ 등이다. 가장 궁극적으로는 법관의 진보성 판단 개입이 특허법 제1조가 선언하고 있는 목적에 더 적합한 것인지의 문제가 있다.

하지만 이런 여러 가지 난제들에 대한 명쾌한 해답을 이 글에서 내리는 것은 곤란하다. 적어도 현재까지의 상황으로 볼 때 특허심판이 가진 효용이 분명히 그 단점보다 크다는 점, 앞서 살펴본 대로 우리는 일본과 마찬가지로 아직 미국이 아닌 독일의 입장에 따라 특허무효판단과 특허침해판단을 분리한 이원적 체제를 취하고 있다는 점 등을 고려하면 침해소송을 담당한 법원에서 권리남용이든 직접적인 무효판단이든 간에 특허의 효력을 논하고 판단하는 것을 쉽게 허용하고 긍정적으로만 바라볼 것은 아니다. 하지만 필자가 여기서 집중하려는 것은 무효사유 있는 특허권 행사에 대해 ‘권리남용’으로 취급하는 우리 판결의 논리가 적절한 것인가라는 관점에서 2000다69194 판결의 진의(眞意)를 분석하고, 아울러 ‘만일 그 판지를 따라 향후 진보성 유무를 포함하여 특허의 효력을 침해소송의 법원이 판단할 수 있다고 전제한다면 그런 판단과정의 적

118) 특허법 전문가인 직업법관이 갖추어질 때까지 법관의 진보성 판단 허용에 신중하자는 견해로는 정상조·박성수, 특허법주해 하, 박영사(2010), 29면(김기영 집필부분) 및 오영준, 앞의 논문, 596-597면 참조.

119) 특허침해소송 등의 원활을 꾀하려면 미국의 연방특허항소법원(CAFC)이나 일본의 지적재산고등재판소의 예처럼 법관의 전문화가 불가피하다는 측면이 있는 반면, 대립당사자의 이해관계로부터 벗어난 제3의 판단주체가 재판함으로써 지켜질 ‘사법의 공정성’에는 법관의 전문화가 간과할 수 없는 위협을 가져오는 측면도 있다.

120) 이것은 변호사와 변리사 간의 소송대리권에 대한 다툼 등 이해당사자에게 직접 영향을 미치는 문제로 변질되기도 한다. 2000다69194 판결을 검토한 뒤 그 방책으로 위 문제를 언급한 예로는 김원준, “특허침해소송에서 무효항변에 관한 고찰,” 법학논총 제28집 제2호, 전남대 법률행정연구소(2008. 12), 202면.

절한 법리는 무엇인가?’라는 문제이다. 이런 문제에 대한 필자의 답은, (그런 판단이 적절한 것인지의 당부를 떠나) 이왕에 침해소송의 법원이 특허의 무효를 판단하고자 하면 위 판결과 같이 권리남용이라는 어색한 논리를 차용하기보다 차라리 이미 신규성 판단에 관해 우리 법원도 이미 분명하게 인정해 온 ‘공지기술 제외의 항변’ 등에서처럼 당해 특허가 무효라는 판단을 직접적으로 하는 것이 더 합리적이라는 것이다. 이를 바꾸어 말하자면, 앞서 상표권에 있어 주관적 요건을 생략한 특수한 권리남용에서처럼, 특허권에 있어 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’ 역시 권리남용 이론의 타당한 전개라고 보기 어려우므로 종국에는 사라지는 것이 타당함을 뜻한다.

나. 2000다69194 판결의 취지가 진보성까지 판단할 수 있다는 취지인지 여부

사실 2000다69194 판결의 내용을 조금 더 자세히 살펴보면 이미 당해소송의 원심¹²¹⁾에서 피고가 해당 특허권이 구 특허법 제8조 제4항¹²²⁾에 위배되어 무효라는 첫 번째 주장의 바로 다음에, “이 사건 특허발명은 구 특허법 제6조 소정의 신규성 및 진보성을 결하는 것으로서 무효사유가 있다”고 두 번째 주장을 한 것에 대한 응답이 위 방론이었음에 비추어 보면¹²³⁾ 대법원 판결은 신규성뿐만 아니라 진보성 판단에 대하여도 적극적으로 답한 것이라 파악하는 것이 더 합리적이다. 이에 관하여는 위 대법원의 파기판결 후 사건을 다시 판단한, 서울고등법원의 환송심 판결¹²⁴⁾을 보면 더 분명하다. 여기서는 정작 대법원이 방론으로 실시

121) 서울고법 2000. 11. 15. 선고 98나47520 판결.

122) 특허출원의 명세서(明細書) 기재에 있어 명확하게 간결하게 기재할 것을 요구하는 조항으로 원심은 이런 ‘기재요건 불비’를 이유로 당해 이 사건 특허발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없어 그 권리범위를 주장할 수 없는 것이므로, 피고들이 원고 주장의 물품을 제조·판매하는 행위가 원고의 특허권을 침해한 것이라고 할 수 없다고 판단하였다.

123) 즉 원심에서 위와 같은 첫 번째 주장에 관하여 대법원이 파기사유로 삼아 판시한 다음, 바로 이어 적고 있는 방론부분은 다름 아니라 원심의 두 번째 주장에 대한 대답이라고 보아야 내용상 맥락이 닿는다.

124) 2007. 5. 22. 선고 2004나82487 판결.

한 ‘권리남용’ 운운의 문구는 전혀 언급하고 있지 않다. 파기취지에 따라, 환송심은 정정된 명세서의 특허청구범위에 따라 판단하여 피고의 첫 번째 주장을 배척한 다음 두 번째 주장인 신규성 및 진보성 결여주장에 관해서도 진보성까지 긍정하여 ‘이 사건 특허발명은 위 비교대상발명들과 대비하여 보더라도 신규성 및 진보성이 있는 것으로서 무효사유가 없다 할 것이다’라고 결론 내리고 있다. 이런 파기환송심의 입장은 대법원이 새로 제시한 권리남용론을 적용할 수 있는 단계(당해 특허에 무효사유가 있는 상황)의 직전에서 멈춘 것이었지만 적어도 진보성까지 침해소송의 법원이 판단할 수 있다는 태도를 견지한 것이다.

위 대법원 판결 이후 특허발명이 진보성을 갖추지 못하여 무효임이 명백하다면서 그 특허권 행사가 권리남용에 해당한다고 보아 청구를 기각하는 사례가 하급심에서 다수 등장하였다.¹²⁵⁾ 아울러 비록 진보성 이외의 무효심판사유가 문제된 사안, 가령 특허발명 전부의 신규성이 인정되지 아니하여 무효사유에 해당하는 사안,¹²⁶⁾ 확대된 선원(先願)의 범위에 저촉되어 무효인 사안¹²⁷⁾까지 하급심 판례는 위 2000다69194 판결

125) 이미 수십 건의 하급심 판례가 등장한 상황이다. 가령 서울고등법원 2005. 1. 25. 선고 2003나8802 판결, 서울남부지방법원 2005. 8. 18. 선고 2002가합10937 판결에서부터 비교적 최근의 서울고등법원 2010. 10. 27. 선고 2009나111359 판결 등이 그것이다. 숫자상으로 볼 때 역시 서울중앙지방법원의 지적재산권 전담부들에 의한 재판례가 대부분이지만(가령 2008. 10. 8. 선고 2007가합93511 판결; 2009. 2. 5. 선고 2008가합81980 판결; 2009. 8. 27. 선고 2008가합30616 판결; 2009. 11. 12. 선고 2008가합5085 판결 등) 서울 이외의 소재 법원에서조차 어렵지 않게 이런 사례를 찾아볼 수 있다(가령 대전고등법원 2011. 3. 14.자 2010라57 결정; 광주지방법원 2011. 6. 16. 선고 2009가합4994 판결 등). 어쨌든 이들은 2000다69194 판결을 인용하면서 ‘진보성이 결여되어 당해 특허권에 무효사유가 있는 것이 분명(명백)하므로 그 권리행사가 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다’는, 거의 동일한 판지로 판단하고 있다.

126) 서울중앙지방법원 2006. 1. 27. 선고 2005가합56167 판결. “원고의 특허발명은 그 출원 전에 공지된 ... 발명과 비교하여 신규성이 없으므로, 원고의 이 사건 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다.”

127) 서울중앙지방법원 2005. 6. 17. 선고 2002가합75716 판결. “결국, 제1-1발명, 제1-2발명, 제2-1발명에 관한 특허는 구 특허법 제29조 제3항에 해당하는 명백한 무효사유가 있다고 할 것이므로, 위 발명들의 특허권에 기초한 원고의 이 사건 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.”

을 명시적으로 원용하면서 당해 사안의 청구를 권리남용으로 처리하고 있다.¹²⁸⁾ 더 나아가 사법부 밖에서도 이런 권리남용론은 특허의 진보성을 ‘일견 무리 없이’ 우회적으로 부정할 수 있는 유용한 틀로 원용되고 있는 듯하다.¹²⁹⁾

요컨대 2000다69194 판결을 그 원심이나 파기환송심의 판단과 연결 지어 유기적으로 파악해 보면 당해 대법원 판결의 판지는 진보성 영역까지 침해소송 담당법원이 판단할 수 있다는 취지로 이해하는 것이 타당하며,¹³⁰⁾ 실제로 그런 이해를 기초로 이후 우리 하급심 판례가 대거 진보성을 판단하는 판결을 내리고 있음을 확인할 수 있다.

다. 2000다69194 판결이 선례들과 모순되는 두 가지 쟁점

그렇지만 우리 대법원은 2000다69194 판결을 내리기 전에 이미 여러 번에 걸쳐 동일한 쟁점에 관해 반대되는 입장을 분명히 한 바 있다. 즉 “등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고 할 것이나 이는 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 소위 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자

128) 그러나 위 각주 판례들과 같이 신규성 결여나 그와 유사한 확대된 선원의 범위 위반 사안은 새로운 권리남용론이 아니더라도 종전의 ‘공지기술 제외의 항변’ 법리로 이미 처리되고 있거나 그렇지 않더라도 충분히 처리할 수 있었던 것들이다. 앞서 본 대로 이미 우리 법원은 오래전부터 위 법리를 통하여 신규성 결여 사안(위 81후56 전원합의체 판결)은 물론 그와 비슷하게 취급할 수 있는 선원주의 위반 사안(2007후2827 판결)에 대해서까지 아예 원고 특허권의 효력이 부정된다고 하여 공지기술 제외의 항변을 통하여 청구를 배척하여 왔던 것이다. 그런데 위 하급심들은 새롭게 권리남용이라는 상이한 법적 효과를 부여하고 있는 셈이다.

129) 가령 한국 무역위원회도 제정 특허권이 진보성을 갖추지 않아 무효임을 전제로 당해 특허권에 기한 무역제청청구가 권리남용이라고 기각한 바 있다. 법률신문 2011. 7. 19.자 “무역위원회 ‘특허권 유무 직접 판단할 수 있다.’” 기사 참조.

130) 진보성 판단은 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결이 실시한 대로 무효사유가 ‘명백한 경우’에만 가능하고, 그런 명백성 요건을 엄격히 적용하여 ‘진보성이 부정되는 무효사유가 있음이 명백하여 특허무효심판에 의하여 특허가 무효가 될 것이 확실히 예견되는 경우’에만 판단하도록 함으로써 이원적 체제하에서 모순되는 판단을 피할 필요가 있다는 지적으로는 이경홍, “특허침해소송에서의 무효판단 운용에 관한 연구 — 일본과의 비교를 통하여 —,” 지식재산21(2009년 4월호), 56면 참조.

가 선행 기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 할 수는 없다”는 취지를 쟁점판단에서 분명히 하였던 것이다.¹³¹⁾ 뿐만 아니라 대법원은 침해소송에서가 아니라 심지어 권리범위확인심판에서도 무효심결이 확정되지 아니한 이상 진보성이 결여된 것으로 인정된다는 사정만으로 권리범위를 부정하여서는 안 된다고 판단하고 있었다.¹³²⁾

만일 ‘진보성이 없는 경우라면 권리범위를 부정할 수 (없다)’는 종전의 판례들을 진보성 유무의 판단 자체가 곤란하다는 취지로 새기는 지배적 해석에 의할 경우¹³³⁾ 2000다69194 판결은 권리남용효과 부여를 위해 일단 진보성 유무 판단이 가능하다고 함으로써 그와 정반대 입장을 취한 판례이다. 이때라면, 진보성 판단가능성에 관해 상호 대립되는 태도가 장차 전원합의체 판결에 의해 정리될 필요가 있다.

그와 달리 종전 판례들과 새로 등장한 2000다69194 판결이 서로 모순이 아니라는 견해¹³⁴⁾도 있다. 이에 의하면 대법원 2000다69194 판결은 ‘특허에 진보성이 부정되는 무효사유가 존재한다 하더라도, 특허는

131) 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정, 그리고 이를 원용한 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결 등.

132) 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결. 이에 대한 평석으로는 권택수, “권리범위확인심판과 진보성의 판단 —대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결 평석,” 특별법연구 제7권, 박영사(2005) 참조. 위 논자는 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등(IV. 2. 나. 중 ‘자유실시기술의 항변’ 설명의 각주 부분 참고)과 위 97후2095 판결이 권리범위확인심판에서 진보성 판단가능성에 대해 모순된 입장이라고 비판하지만, 자유실시기술의 항변과 공지기술 제외의 항변의 차이를 고려할 때 의문이다. 한편 97후2095 판결에서도 위 91마540 결정을 그대로 원용하고 있다. 이런 입장을 반대하면서 권리범위확인심판은 무효심판과 동일한 주체가 담당하고 있고 여기서의 무효판단은 당사자 사이에만 효력을 미칠 뿐이어서 공정력 등에 저촉되지 않는다고 보아 권리범위확인심판에서 진보성 판단을 허용하자는 비판으로는 김태현, 앞의 논문, 26면. 반면 반대견해로는 이현홍, “권리범위확인심판에서 진보성 판단 가능한가?” 지식재산21(2010년 4월호), 95면.

133) 가령 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무(전면개정판), 박영사(2010), 248면 등.

134) 한규현, “발명의 요지와 특허발명의 보호범위,” 특허소송실무연구회 세미나자료(비공간, 2007), 25-27면 참조.

일단 등록된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다'라는 기존 판례에 더하여 '특허권침해소송에서 특허에 진보성이 부정되는 무효사유가 있음이 명백(한) 경우에는 그 특허권에 기초한 침해소송에서의 권리행사는 특별한 사정이 없는 한 허용되지 아니한다고 보아야 한다'는 법리를 추가하고 있을 뿐이라는 설명이다. 이것은 결국 종전 판례의 취지를, 법원이 진보성 유무를 판단하는 것은 가능하지만 설령 그런 판단의 결과 무효로 생각되더라도 무효라고 선언하지 못한다(혹은 특허권의 권리범위를 부정하지 못한다)는 취지로 해석하고 있는 셈이다. 이런 견해는 종전 판례들과 2000다69194 판결 사이의 조화로운 해석을 최대한 피하고 있다는 점에서는 긍정적이다. 하지만 그 견해에 따르자면, 종전 판례들은 법관으로 하여금 진보성 유무 자체는 일단 판단하도록 허용하되(신규성 유무 판단에서처럼 특허권 효력범위를 부정하는 등) 그 판단에 법적 효과를 부여하지는 못한다고 판시한 셈이 된다. 이것은 중국에 법적 효과를 부여하지 못할 판단을 법관에게 일단은 허용한다는 것이어서 도무지 사리에 맞지 않는다. 따라서 종전 판례의 취지가 아예 진보성의 '판단가능성' 자체를 부정하였던 것으로 이해하는 통설적 해석이 타당하다. 즉 선행기술 자체와 1:1의 비교에 그치는 신규성 판단과는 달리 선행기술들의 조합체와 비교하여야 하는 까닭에 훨씬 어려울 수밖에 없는 진보성 판단을 직업법관이 제대로 행하기 어렵다고 보아 신규성 판단과는 달리 취급하고자 한 것이 종전 판례의 취지이다. 결국 진보성의 판단가능성에 관한 종전 판례들과 2000다69194 판결 사이의 모순이 향후 정리되어야 한다.

나아가 위 모순이 정리됨에 있어 진보성 판단을 부정한 종전 판례들의 입장이 아니라 그 판단가능성을 긍정한 2000다69194 판결의 새 입장이 채택될 것이라고 가정해 보면, 이때 다시 위 모순과 아울러 정리되어야 할 미묘한 불일치가 발견된다. 그것은 특허에 관한 무효사유를(선행기술과 특허발명 전부가 동일한 경우와 같이 쉽게 발견하였든 그렇지 않고 치열한 심리 끝에 어렵게 진보성 결여 사실을 발견하였든 그 경위에 관계없

이) 법관이 당해 특허권의 권리범위를 부정하는 사유로 삼을 것인지, 아니면 일단 특허권은 유효하되 권리남용이 되는 것으로 취급할지에 관한 입장 차이이다. 종전 판례¹³⁵⁾는 신규성 판단에 관해 전자의 입장을 취하고 있고, 반면 2000다69194 판결은 후자의 입장을 취하고 있다. 그런데 진보성이든 신규성이든, 기술에 문외한인 법관이 제대로 그 실체를 판단하는 과정에서 겪게 될 어려움에서만 차이가 있을 뿐 일단 ‘신규성이 없다’ 혹은 ‘진보성이 없음이 명백하다’는 판단 등을 일단 얻은 뒤라면 그 법적 효과 부여에서 차이를 둘 합리적인 이유가 없다.¹³⁶⁾ 따라서 이 역시 향후 불일치를 정리하여야 한다. 이런 불일치는 사소한 것이라고 보기 어렵고 제법 의미 있는 차이이다.¹³⁷⁾

135) 즉 여기서는 공지기술 제외의 항변에 관한 종전 판례(앞에서 본 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 등)의 판시 중 첫 번째 모순을 정리하는 과정에서 장차 버려질 부분(진보성 판단가능성을 부정한 판시부분)을 제외한 나머지 부분을 가리킨다.

136) 다소 상이한 면이 있지만 대체로 비슷한 맥락의 지적으로 다음의 것들이 있다. 우선 신규성이나 진보성이나 어차피 기술에 관한 분석을 요하는 것은 마찬가지로, 특허법의 대전제가 신규성이 없는 영역과 진보성이 없는 영역을 모두 자유로운 기술영역으로 상정하여 그것에 특허의 부여를 허용하지 않으며, 양자 모두 만인이 침해의 염려 없이 자유롭게 사용할 수 있는 기술영역인 것이므로 권리범위의 해석에 있어서 공지기술을 고려할 때에는 신규성의 공지영역이나 진보성의 공지영역이나 동일하게 취급하여야 한다는 이수완, “특허의 무효와 침해,” 특허소송실무 제1집, 특허법원(1999), 118면 참조. 다음으로, 같이 일반법원 또는 권리범위확인심판에서 신규성 결여 여부를 판단하여 권리범위를 부정할 수 있도록 허용함(사실상 특허를 무효로 취급하는 셈이 된다)으로써 특허청과 법원 사이의 권한분배에 관한 기존의 원칙을 부분적으로 허문 이상, 진보성 결여가 명백한지 여부의 판단을 여전히 일반법원 또는 권리범위확인심판에서 할 수 없다고 하는 것은 설득력이 없다는 지적으로는 최성준, “특허침해소송과 특허무효,” 인권과 정의 제279호, 대한변호사협회(1999), 73면 참조.

137) 가령 우리 판례는 신규성 결여로 아예 권리범위에서 제외되는 경우와 권리남용이 성립되는 경우를 분명히 구별하고 있다. 서울고등법원 2011. 7. 7. 선고 2010나93099 판결의 경우 피고의 항변은 ‘신규성이 부정되어야 하므로 무효로 될 것이 명백한 디자인권에 기하여 손해배상청구를 하는 것은 권리남용이다’라는 요지였는데, 법원은 “신규성이 없는 디자인은 등록이 무효로 되기 이전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없으므로... 피고의 나머지 항변에 관하여 더 나아가 판단할 필요 없이 원고의 이 사건 청구는 이유 없다”라고 판시하여 피고의 주장취지 중 공지기술 제외의 항변이 아닌 권리남용 항변은 아예 판단하지 않고 있다. 한편 이해하는 시각에 따라 공지기술 제외의 ‘항변’은 반드시 항변이라고보다 청구원인에 대한 간접반증이 될 수 있다는 저자의 설명은 앞서 IV. 2. 라. 부분 각주 참조.

라. 2000다69194 판결 이후, 판결들 간의 모순을 해결하기 위한 노력
2004년경 2000다69194 판결이 내려지자, 권리남용론의 입장에 찬
동하는 하급심 판례가 속출하였음은 이미 앞에서 설명하였다. 아울러 많
은 학자들, 실무가들에 의해 관련 논의가 진행되는 과정에서 논란이 되
는 부분에 관해 보다 명쾌한 입장을 취한 대법원의 후속 판결이 조만간
나오리라 기대되었다. 그러나 아주 아쉽게도 2011년 현재까지 만 7년
가까운 시간이 흘렀음에도 기대에 부응하는 후속 대법원 판결은 나오지
않고 있다.¹³⁸⁾

다만 그 사이 대법원의 다른 판결이 아주 간략하게 2000다69194
판결과 비슷한 입장을 확인한 적이 있고,¹³⁹⁾ 한편 특허법원 2009. 2.
18. 선고 2007허12961 판결에서 위 대법원 판결이 새로 제시한 권리남
용론에 적극적으로 찬동하면서¹⁴⁰⁾ 진보성 판단에서는 물론 신규성 판단

138) 예를 들면 서울고등법원 2005. 1. 25. 선고 2003나8802 판결(대법원 2007.
1. 26. 선고 2005다13882 판결로 상고기각)과 서울고등법원 2006. 6. 14. 선고
2005나61272 판결(대법원 2008. 4. 11. 선고 2006다46124 판결로 상고기각)은
모두, 침해소송에서 진보성 판단을 한 다음 권리남용론에 근거하여 원고의 침해금
지와 손해배상청구를 기각하였는데, 대법원은, 상고심 계속 중에 별도의 무효심판
절차에서 무효심결이 확정되어 처음부터 권리가 없었던 것으로 보아야 하므로, 원
심이 그 권리에 기초한 침해금지청구 등을 배척한 조치는 결국 옳다고만 하였을
뿐, 원심의 권리남용론에 의한 이유 설시에 대하여는 아무런 언급을 하지 않았다고
한다(이런 설명은 김태현, 앞의 논문, 각주 53)을 옮김).

139) “원심은 원고의 이 사건 특허발명은 신규성 또는 진보성이 없어 무효인 것이
분명하고, 그 특허권에 기초한 원고의 이 사건 특허권침해금지청구는 권리남용에
해당한다고 판단하였는바, 이는 기록에 비추어 정당하(다)”고 판시한 대법원
2008. 5. 15. 선고 2008다11832 판결(특허권침해금지 등 사건)이 그것이다. 그
원심(서울고등법원 2007. 12. 18. 선고 2007나41524 판결)은 명시적으로 2000
다69194 판결을 인용한 다음 위와 같은 대법원이 인용한 잘못된 원심 판시를 하
였었다.

140) “형식적으로 유효한 특허로서 성립되었다고 하더라도, 그 특허발명에 ... 특허무
효사유가 존재하는 것이 이해당사자 사이의 분쟁을 통하여 드러난 제반 증거에 의
하여 객관적으로 명백해졌고 이에 따라 그러한 증거를 기초로 특허무효심판을 청
구하는 경우 특허무효심결이 내려져 확정될 것이 확실시되는 때에는, 그 특허권의
행사는 권리남용으로서 허용되지 않는다. 따라서 특허무효심판 이외의 권리범위확
인심판절차 또는 소송절차를 심리하는 특허심판원이나 법원으로서도 특허무효심결
이 확정되기 이전이라도 당해 사건의 적절한 결론을 도출하기 위한 전제로서 위와
같은 범위 안에서 특허무효사유의 존재 여부를 판단할 수 있다”고 판시하였다.

에서조차 종전 대법원 판례들(공지기술 제외의 항변을 채택한 판례들)과 달리 권리남용론으로 일괄 처리할 것을 제안한 바 있다. 위 특허법원 판결에 관해 상술하자면, 당해 특허발명에서 신규성 없는 공지부분이 일부일 경우라면 해당 부분을 제외하더라도 “특허발명 전체의 권리범위를 무효로 돌리는 것이 아니기 때문에 행정부와 사법부 사이의 권한분배의 원칙이나 특허사정의 공정력에 반한다고 할 수 없(지만) 특허발명 전부가 출원 당시의 공지공용의 것이어서 신규성이 없다는 이유로 그 권리범위 전체를 부정하는 것¹⁴¹⁾은 청구범위 해석의 한계를 넘어 실질적으로 특허를 무효로 판단하는 것과 같은 결과로 되기 때문에 특허무효심결 없이 그와 같은 판단을 하는 것은 행정부와 사법부 사이의 권한분배의 원칙이나 특허사정의 공정력에 반한다”는 입장을 피력하고 있다.

그 입장을 당부를 떠나 위 특허법원의 판결은 그 취지가, 2000다 69194 판결의 판지와 종전 대법원 판례들이 특허권의 ‘권리범위 부정’ 혹은 ‘권리남용’이라는 법적 효과 부여에서 불일치하므로 향후 대법원이 하나로 입장을 정리할 필요가 있다는 사건과 일맥상통하는 것이어서 아주 흥미롭다. 다만 공정력(公定力)에 저촉되는지 여부를 결정하는 기준으로 해당 행정행위의 일부에 모순되는 것은 허용되지만 전부에 관하여서는 허용되지 않는다는 위 특허법원의 입장은 지나치게 형식적이어서 수용하기 어렵다.¹⁴²⁾ 어쨌든 위 판결은 ‘공정력 등과의 조화를 위해 권리남용론을 무효사유 있는 특허권의 소송상 행사에 대한 기본법리로 승화시키자’는 요지의 주장을 애써 펼친 다음¹⁴³⁾ 이 사건의 사안은 진보성이 아니라 당해 발명 전부의 신규성 결여가 문제된 것이었음에도 ‘권리남용’이라고 결론 내리고 있다.

141) 여기서 위 특허법원 판결은 대법원 81후56 판결(앞서 IV. 2. 라. 부분 참조)을 지적하고 있다.

142) 일부무효와 전부무효 사이에 차이가 있다면 전자는 후자와 달리 정정청구(특허법 제133조의2)나 정정심판(특허법 제136조)을 통하여 그 사유가 해소될 수 가능성이 있는 까닭에 무효 여부가 덜 분명하다는 점이다.

143) 판결문 이유가 담긴 약14면 분량 중 8면 이상을 위와 같은 이론적 주장을 전개하는 데 할애하고 있다.

그런데 그 상고심인 대법원 판결¹⁴⁴⁾은 “등록된 특허발명이 선출원된 발명과 동일한 발명이어서 원래 특허를 받을 수 없는 발명인 경우에는 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다고 보아야 할 것이다”라고 종전 대법원 판례를 재확인한 다음 “이 사건 특허발명은 이 사건 선출원발명과 동일하여... 그 권리범위가 부정된다. 원심이 이와 같은 취지에서 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 동일성에 관한 법리오해 등의 위법이 없다”고 하여 ‘공지기술 제외의 항변’ 이론에 의거하여 간략히 상고를 기각하고 있다. 하지만 원심은 명시적으로 공지기술 제외의 항변을 택한 종전 대법원 판례(81후56 전원합의체 판결)¹⁴⁵⁾에 반대하면서 당해 특허권의 효력은 일단 긍정적인 다음 최종적으로 권리남용으로 청구를 배척하는 논리상 차이를 보이고 있었다. 상고심에서 그런 견해 차이에 관해 분명히 판단했다라면 좋았을 것이다.

마. 권리남용론의 문제점과 대안 제시

(1) 권리남용론은 남용이라는 법률용어를 기교적으로 채용하고 있을 뿐임 2000다69194 판결이나 이를 수용한 하급심 판결들이 채택하고 있는 입장, 즉 이 글이 편의상 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’으로 칭하는 입장은 누가 뭐래도 양수겸장(兩手兼將)의 이점이 있다.¹⁴⁶⁾ 한편으로는 공정력에 위반된다는 혹자의 비판으로부터 외형상 보호막을 제공하고, 다른 한편으로는 사법부가 침해소송에서 적극적으로 특허의 효력까지 판단할 필요가 있다는 정책적 필요성을 충족시켜 주는 것이다.

그렇지만 이런 방식의 권리남용론은 종전까지 맥락상 전혀 달리 쓰여 온 권리남용 이론을 아주 기교적인 개념으로 채용한 위장(僞裝)이라고 비판할 수 있다. 단순히 무효사유가 존재한다고 권리의 행사를 ‘남용’이

144) 대법원 2009. 9. 24. 선고 2009후1040 판결.

145) 이는 앞서 ‘공지기술 제외의 항변’ 부분 설명의 말미에 언급한 중요 선례이다.

146) 가령 이한주, “특허침해소송에 있어 무효사유의 판단,” 사법논집 제41집, 법원도서관(2005. 12), 592면 이하에서는 ‘진보성이 없음이 명백한 경우’에만 권리남용을 긍정하는 입장을 ‘한정적 권리남용설’이라 칭하면서 이것이 다른 학설들의 난점을 커버하여 특허법체계에 가장 적합한 이론이라고 설명하고 있다.

라고 비난하는 것은 무엇보다 남용(濫用)에 관한 법리 운영에 불필요한 혼란을 초래한다. ‘무효선언에 갈음한 권리남용’을 긍정한 판례들에서, 문제된 당해 권리의 행사가 남용이 되는지는 오직 ‘무효사유가 (명백히) 존재한다’는 사실 유무에 전적으로 좌우되고 있을 뿐 다른 사정은 전혀 고려되지 않고 있다. 환언하여 위 사유가 존재하면 기계적으로 바로 남용이 긍정되지만 반대로 위 사유가 충족되지 아니하면 (협의를 권리남용이 될 수 있을지는 별론으로 하고) 위와 같은 남용은 되지 아니한다. 이런 획일적인 양상은, 사안마다 제각각인 사실들을 법관이 지극히 추상적인 조항에 근거하여 신축적으로 평가한 뒤 권리자에게 통상 기대되었던 법적 효과를 이례적으로 부정함으로써 당해 사안에서 구체적인 형평을 피하고자 하는, 민법상 권리남용 이론의 일반적인 모습과는 완전히 대조적인 모습이다. 이런 근본적인 차이를 무시하고 앞서의 획일적 법적 효과 부여를 ‘남용’이라고 칭하도록 허용하는 것이 과연 적절한 것인지 의문이다.¹⁴⁷⁾

(2) 남용론이 여전히 가능하다는 견해에 대한 필자의 소견

필자의 이런 반박에 다음과 같은 재반박이 있을 수 있다.¹⁴⁸⁾ 첫 번째, 무효사유가 존재하는 사실 자체가 당해 권리의 행사를 사회질서에 위반되는 것으로 만들 수도 있으므로, 여러 가지 사정들을 종합적으로

147) 아울러 무효선언에 갈음하는 권리남용 이론에서는 협의의 권리남용과 달리 ‘주관적 요건’을 요구하고 있지 않다는 차이도 있다. 다만 여기서 강조하고 싶은 것은, 특허법 등 지적재산권법 영역의 남용 이론이 반드시 민법에서의 권리남용 이론과 완전히 같은 모습이어야 타당하다는 것이 아니라, 민법이나 특허법을 막론하고 권리를 ‘남용’한다고 하여 일견 동일한 법률용어를 채용하려면 적어도 기본적인 속성에서는 공통점을 가지는 경우에 국한하여야 전체 법체계의 운영상 무리가 없다는 점이다. 일본에서도 킬비 판결의 권리남용론을 비판하면서 일본의 권리남용은 애당초 권리 자체에 하자가 없지만 그 행사방법에 문제가 있는 경우에 적용되는 것이지 권리 자체에 하자가 있는 경우에 적용되는 것은 아니라는 견해(遠藤浩, 權利濫用の抗弁, 特許判例百選 第2版, 184면)가 있다. 이는 竹田和彦(김관식 외4인 공역), 特許의 知識(제8판), 에이제이디자인기획(2011), 357면에서 재인용. 역시 비슷한 국내의 견해로는 안원모, 앞의 논문, 33면.

148) 이런 재반박은 민사판례연구회 2011년도 하계 심포지엄에 참가한 민법학자들이 주로 제기한 것이다. 민법과 교차하는 쟁점을 다룬 이 글의 논의가 보다 풍성해질 수 있는 계기가 된 것에 감사한다.

비교적 자유롭게 고려할 수 있는 권리남용 이론의 특성상, 위 사실만으로 곧장 권리남용에 해당하지 않을지는 몰라도 역(逆)으로 항상 권리남용이 되지 않는다고 단정하기도 어렵다는 지적이다. 두 번째, 절대권인 소유권에 관해 남용을 긍정함에 있어 아주 엄격할 태도를 취할 필요가 있는 민법 영역에서와 달리 정책적으로 창설된 권리에 불과한 특허법에서의 남용 인정기준은 아무래도 완화될 수 있다는 견지에서 무효사유가 존재한다면 그것만으로 남용으로 처리할 여지가 없지 않다는 지적이다.

첫 번째 재반박은 그 자체로서는 지극히 타당한 지적이다.¹⁴⁹⁾ 하지만 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’을 긍정한 우리 판례들은 권리남용에 관계된 여러 가지 사실들을 종합적으로 고려하는 과정에서 무효사유의 존재를 남용의 주된 근거로 내세우고 있는 것이 아니라 오로지 무효사유의 존부에만 시선을 돌려 그것을 남용의 긍정 여부와 100% 동일하게 취급하고 있을 뿐이다. 즉 위 판례들은 재반박 견해의 기대와는 전혀 다른 논리에 더 잡고 있다.

두 번째 재반박은 민법과 특허법의 입법목적 차이를 지적한 앞부분 지적은 타당하지만 특허법에서는 무효사유가 존재하는 것만으로도 남용으로 처리할 수 있다는 뒷부분 지적은 한국의 현실과 괴리가 있다고 본다. 무효사유가 있다는 점만으로 남용으로 취급하는 것은 적어도 현재 시점에서 한국의 특허권자에 대한 법(法)의 적절한 대접이 되기 어렵다. 특허권의 과도한 보호 경향이 문제되어 연방대법원의 판결들이 최근 잇따라 그 반대 입장을 취하고 있는 미국이라면 혹시 몰라도,¹⁵⁰⁾ 한국에서는 적어도 지금까지 특허권 남용(여기서는 협의의 권리남용을 말함)이 문제 되기보다 제대로 특허권이 보호되지 못한다는 불만의 목소리가 더 높았다고 할 수 있다. “일본 킬비 판결의 권리남용론은 처음부터 단추가

149) 그 지적 그대로, 무효사유의 흠이 지극히 심대하고 그 사유의 존재가 당해 사안의 다른 구체적 사실들과 결합하여 권리행사를 당연히 지극히 반사회적인 것으로 만드는 특수한 상황이 충분히 존재할 수 있다.

150) 이런 동향에 관한 간략한 개요는 박준석, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고,” 서울대 법학 제49권 제3호(148호), 서울대 법학연구소(2008), 475면 이하를 참조할 것.

잘못 끼워진 것이다. 특허권자는 소극적 피고였고 상대방에게 라이선스를 요구했을 뿐인데 남용자라고 비난할 수 있는가? 이런 남용론은 ‘권리 남용론의 남용’이다”라는 비판¹⁵¹⁾이 더 설득력이 있는 것이다. 일반론으로 권리남용에 해당되면 그런 권리행사는 대개 불법행위가 되어 상대방에게 손해배상책임까지 부담할 여지가 있는데¹⁵²⁾ 무효사유가 있다는 점만으로 특허권 행사에 대하여 이런 식의 법리전개가 예정된 ‘남용’으로 의율하는 것은 부당하다고 할 것이다.

(3) 권리남용론 대신 채택할 수 있는 대안

권리남용이라는 잘못된 외투를 벗어 버린다고 할 때 어떤 논리적 대안을 제시할 수 있을지는 깊은 고민이 필요하다. 당해 특허권의 효력을 부정하려면 결국 ‘특허권이 무효이다’라는 주장이거나 적어도 그와 유사한 맥락일 수밖에 없는데, 적어도 외형상 특허권은 심사 후 등록이라는 과정을 거쳐 특허원부에 등록되어 있으므로 행정법상 공정력을 둘러싼 일반적인 논의를 고려할 때 함부로 무효라고 판단하기 곤란하고,¹⁵³⁾ 아울러 무효심판에 관한 특허법 제133조 제3항은 ‘특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다’라고 하여 그 반대해석상 확정된 무효심결이 있기 이전이라면 ‘그 특허권은

151) 이런 문제제기는 中山信弘·한상욱, 지재의 창으로 미래를 보다, 도서출판 예은 (2010), 189면에서 한상욱 변호사가 지적하고 있는 것이다.

152) 이런 취지로는 곽윤직, 앞의 책, 124면; 윤용섭, 앞의 글(민법주해 집필부분) 201면 등. 나아가 경우에 따라서는 ‘남용’행위가 공정거래법 위반의 제재로 연결될 수 있다는 점을 보더라도 균형이 맞지 않는다는 취지의 비판으로는 한상욱, 앞의 책, 188-189면.

153) 여기서 주의할 점은 다음과 같다. ‘무효선언에 같은 권리남용’ 법리를 지지하는 입장에서는 침해소송에서 직접 효력을 부정하게 하자는 입장이 공정력에 반한다는 비판을 하면서 마치 권리남용이라는 입장은 공정력위배와 무관한 것처럼 주장하지만 그렇게 속단하기는 어렵다는 점이다. 사실 공정력을 아주 엄격하게 존중하려면 권한 있는 행정청에 의한 무효선언이 있기 이전임에도 오로지 그런 무효의 흠에만 더 잡아 침해소송에서 곧바로 권리남용이라고 하여 당해 행정행위의 구속력(拘束力)에서 벗어나게 하여서는 곤란할 것이다. 독일의 상황이 바로 그러함은 설명하였다(앞서 IV. 2. 나. 부분 참조). 환언하자면 ‘무효선언에 같은 권리남용’ 법리도 아주 엄격한 의미의 공정력에 어긋나기는 마찬가지이고, 결국 실제로 다 같이 고민할 쟁점은 특허법 조문에 반영된 공정력의 뜻을 또 다른 필요성을 위하여 얼마나 신중적으로 해석할지의 문제가 될 것이다.

계속 있었던 것으로' 취급하라고 규정한 듯 보이기 때문이다. 그러나 행정행위의 공정력 때문에 특허침해소송에서 상대방이 특허무효를 주장하는 것이 봉쇄되어서는 안 된다는 해석이 이미 일본에서는 오래전부터 비록 소수였지만 상당히 유력하게 주장되어 오고 있다. 즉 '특허무효'라는 용어가 항상 대세효(對世效)를 가진 무효, 즉 등록말로 이루어지는 (특허무효심판결차상의) 무효를 의미한다고 보아 항상 동일 주체인 특허청의 확립적 판단에 의하여 이루어져야 한다고 볼 것은 아니며 침해소송에서의 특정 상대방에게만 무효라고 판단되는 것과 같이 어떤 이에게는 무효이지만 다른 이에게는 유효한 것으로 취급되는 상황도 민사소송에서 판결의 효력이 당사자에게만 미치는 법리상 채용될 수 있다는 주장이다.¹⁵⁴⁾

무엇보다 특허무효소송과 특허침해소송을 이원적으로 운영해 온 일본 법원에서와 마찬가지로 우리 판례는 이미 오래전부터 현실적인 돌파구로서 앞서 본 '자유실시기술의 항변'이나 '공지기술 제외의 항변' 등을 고안하여 왔다. '공지기술 제외의 항변'의 논리가 특허권의 효력을 직접 부정하는 것이어서 특허무효를 선언하는 것과 별다른 차이가 없음을 앞서 설명한 바이다. 덧붙여 이런 항변을 긍정한 판례의 근본적인 취지를 더 부연하자면, 설령 특허청에 의한 복잡다기한 권리부여의 행정행위가 있었다라도 당초 보호되어서는 곤란한 선행기술에 대하여서는, 발명을 보호하여 기술발전을 촉진하려는 특허법 제1조의 목적에 비추어 볼 때, 일단 유효한 권리로서 성립하는 것조차 법원이 거부한다는 논리라고 이해할 수 있다. '자유실시기술의 항변'을 받아들이고 있는 일부 판례가 진보성이 결여된 사안에 대하여도 위 항변이 가능하다는 취지를 드러내고 있음은 앞서 본 바이고, '공지기술 제외의 항변'에 관해 판례가 특허권의 효력을 일부가 아닌 전부까지 부정할 수 있다고 인정함은 앞서 보았

154) 中山信弘, 特許法, 318-319면. 그의 이런 주장은 킬비 판결 이전부터 줄곧 주장되어 온 것이다. 그 점은 中山信弘(한일지재권연구회 역), 特許法(공업소유권법상), 법문사(2001), 416면 참조. 마찬가지로 침해소송의 상대효를 근거로 무효항변을 인정하여도 무방하다는 주장으로는 竹田和彦(김관식 외4인 공역), 앞의 책, 358면 참조.

다.¹⁵⁵⁾ 이런 항변은 우리 판례가 일본의 그것과 마찬가지로 오래전부터 착실하게 운용하고 있는 법리인 까닭에 장차 우리 법원이 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’ 대신 보다 쉽게 채택할 수 있는 대안의 논리가 될 수 있다.¹⁵⁶⁾ 다만 진보성이 결여된 특허권 행사에 위 항변들을 적용하려면 ‘자유실시기술의 항변’의 경우, 항변 자체의 논리상 특허권의 효력을 직접 부정하지 못한다는 한계가 분명하여 특허무효사유를 직접 다투기보다 우회적인 항변으로 기능할 수 있을 뿐이다. ‘공지기술 제외한 항변’의 경우 판례가 너무 분명하게 진보성 판단에서는 이 항변을 허용하지 않는다는 선을 긋고 있다는 한계가 존재한다. 그렇지만 공지기술 제외한 항변은 원래 법관이 판단하기가 상대적으로 용이한 신규성 결여의 경우를 염두에 두고 제창된 것이지만, 이 글의 앞에서 분석한 대로 진보성 결여의 경우에도 법관이 그 유무 판단에 이르기까지의 과정이 더 힘들다는(여기서는 그다지 의미가 없는) 차이가 있을 뿐 일단 해당 요건이 결여되었을 때 법원이 어떻게 법적 효과를 부여할지에 관해서는 신규성 결여의 경우와 다르게 취급할 이유가 없는 것이다.¹⁵⁷⁾ 결국 ‘공지기술 제외한 항변’은 신규성 결여의 경우에서와 마찬가지로 진보성 결여의 무효사유가 있는 특허발명 사안에서도 당해 특허발명의 효력을 직접 부정하는 논리가 되어야 타당하다. 거의 유일한 사례인데다 그 판시내용도 간략하여 불확실한 점이 많지만 이런 대안의 논리를 채택한 것처럼 보이는 서울고등법원 판례도 발견할 수 있다.¹⁵⁸⁾

155) 비슷한 맥락에서 우리 판례가 특허발명이 전부 공지인 경우에 권리범위를 인정하지 않고 있는 것은 사실상 당연무효의 항변을 인정한 것과 다름이 없다는 지적은 성기문, 앞의 논문, 852면.

156) 여기서의 사건은 진보성 판단을 허용할지 여부에 관한 입장표명이 아니라 일단 진보성 유무를 판단한 결과에 대하여 그것을 법관이 ‘권리남용’이라고 선언할지 아니면 ‘선행기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 기술에 불과하므로 당해 특허권의 권리범위에서 제외된다’고 선언할지에 관한 것이다.

157) 직접적인 무효항변을 지지하는 입장에서 킨비 판결을 평석하면서 “요건, 효과에 있어 당연무효의 항변과 그 귀결에 차이가 없고 단지 ‘권리남용’이라고 한마디 덧붙일지 말지라는 차이가 있을 뿐이다”라는 비판으로는 田村善之, 앞의 논문, 1853면 참조.

158) 서울고등법원 2005. 10. 12. 선고 2005나9175 판결(2005다64453호로 진행

5. 상표 무효선언에 갈음한 권리남용의 특징

앞서와 같이 무효사유가 존재할 때 권리남용으로 처리한 특허침해사건에서의 논의는 출원·심사·등록에 의한 권리발생 및 무효심판에 의한 무효화라는 법체계를 공유하는 다른 산업재산권(産業財産權) 전체 영역에 마찬가지로 적용되고 있다. 먼저 실용신안권이나 디자인권에 관한 사례에서 우리 판례는 2000다69194 판결을 직접 원용하면서 권리남용을 긍정해 오고 있다.¹⁵⁹⁾ 상표권 영역에서도 그와 비슷한 상황이다. 가령 일본에서는 킬비 판결 이후 특허법이 아닌 상표법 분야에서도 동일한 논리의 ‘킬비 항변’이 인정되어야 한다는 데 거의 이견이 없었고 한국의 상표 관련 판례에서도 위 판결에 따른 권리남용 항변을 긍정한 바 있다.¹⁶⁰⁾ 나아가 일본의 개정 상표법 제39조는 특허법 제104조의3을 준용하여 특허법에서와 마찬가지로 킬비 항변을 변형시킨 성문법상 항변을 신설하였다.

무효선언에 갈음한 권리남용과 관련한 상표법 분야의 논의에서는 이 상과 같은 공통점뿐만 아니라 특허법 분야의 논의와 구별되는 차이점도 존재하며, 그것들은 다음과 같다.

첫째, 동일한 산업재산권법에 속하여 마찬가지로 특허청이 담당하는 영역이기는 하지만 상표법은 과학기술에 깊이 관련된 특허법과는 확연히 차이가 있기 때문에 기술문외한인 법관으로 하여금 진보성까지 판단할

중 상고취하로 확정)은 원고의 특허권침해금지청구에 대하여 일단 신규성 결여로 권리범위가 부정된다고 실시하고 그 다음 그렇지 않더라도 진보성을 인정할 수 없음이 명백하여 ‘침해금지청구권 역시 발생하지 않는다’고 판단하고 있다. 이것은 다른 하급심 판결들이 거의 예외 없이 권리남용으로 취급하고 있는 것과 비교할 때 청구권의 발생 자체를 부정함으로써 결국 권리범위를 직접 부정하는 논리구조를 취하고 있는 셈이다.

159) 실용신안권에 관한 것으로 서울고등법원 2006. 6. 14. 선고 2005나61272 판결 및 서울중앙지방법원 2008. 8. 14. 선고 2006가합4491 판결; 디자인권에 관한 것으로 서울고등법원 2006. 1. 25. 선고 2005나37040 판결 등을 참조할 것.

160) 그 예로는 서울중앙지방법원 2003. 8. 29. 선고 2001가합59038 판결. 이는 시점상 우리의 2000다69194 판결보다 이전이지만, 담당법관이 일본의 킬비 판결의 입장을 수용한 것임을 밝힌 바 있다[이는 서울중앙지방법원 제12민사부 일동 이 코트넷(CourtNet, 사법부 내부전산망)에 게시한 “지적재산권 전문재판부 판결 소개 — 서울중앙지방법원 제12민사부 2003년 판결 회고 —”, 3면 참조].

것인지에 관한 특허법상 논란에서의 우려가 상당히 불식된다. 해당 업무에만 매달린다는 전문성 면에서는 여전히 특허심판관보다 열악한 편이지만 법관은 생각하기에 따라서는 오히려 특허심판관이 가지기 어려운 장점도 가지고 있다.¹⁶¹⁾

둘째, 상표법은 특허법과 달리 무효심판뿐 아니라 취소심판이 상당히 활발하게 작동하는 분야로 불사용으로 인한 취소 등 상표법상 상표취소사유는 사실 무효사유에 못지않은 법적 의미¹⁶²⁾와 현실의 비중을 가진 것이어서¹⁶³⁾ 무효사유가 아니라 취소사유가 있는 경우에도 해당 상표권의 행사에 관해 권리남용이라고 배척할 수 있을지가 현실적인 문제가 될 수 있다. 그런데 이에 관하여 취소사유가 있더라도 권리남용이 되지 않는다는 판례¹⁶⁴⁾가 존재하지만 이것은 2000다69194 판결이 내리지기 이전 시점에 상표법에도 여전히 적용되었을 ‘협의의 권리남용’에 해당하는지를 중심으로 판단한 것이어서 확실한 선례가 되기는 어려운 상황이다.¹⁶⁵⁾

161) 가령, 권리남용 사건과 관련하여 문제되는 당해 등록상표에 등록무효사유가 존재하는지 여부, 특허 등록상표의 출원 내지 등록 전에 그와 동일·유사한 선사용 상표가 주지·저명성을 취득하였는지 여부 등에 관한 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 12호 사유의 존부는 서면심리에 의하여 진행되는 특허청 심사절차나 특허심판절차보다는 당사자의 상호 공방을 통하여 진행되는 소송절차에서 보다 충실하게 심리될 수 있다는 분석으로는 오영준, 앞의 논문, 597면 참조.

162) 여기서는 권리남용이라고 평가함에 있어 고려될 ‘흠(欠)의 크기’ 등을 의미한다.

163) 여기서는 상대방에 의해 동원되는 빈도를 말한다. 우리 특허법은 특허권자가 특허권 실시의무를 준수하지 아니하여 일단 강제실시권을 설정하였음에도 다시 2년간 당해 불실시 상태가 계속될 경우 아예 특허권을 취소할 수 있다고 규정하고 있지만(법 제116조 참조), 해당 조항이 현실에서 발동된 적은 아직 없는 것으로 보인다. 반면 상표취소심판은 무효심판사유 못지않게 활발하게 청구되고 있다.

164) 대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결: “적법하게 출원·등록된 상표인 이상 비록 등록취소사유가 있다 하더라도 그 등록취소심결 등에 의하여 그 취소가 확정될 때까지는 여전히 유효한 권리로서 보호받을 수 있는 것이고, 권리 행사가 권리남용에 해당하려면 주관적으로 그 권리 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데에 있을 뿐 그 권리를 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없으며, 또한 객관적으로 그 권리가 인정되는 사회적 목적에 위반된다고 볼 수 있어야 하는데, 그에 관한 아무런 증거가 없다는 취지로 피고의 권리남용 항변을 배척하고 있는바, ...원심의 위와 같은 조치는 정당(하)다.”

165) 상표불사용으로 인한 취소사유의 경우라면 무효사유와 마찬가지로 취급하여 권

셋째, ‘무효선언에 갈음한 권리남용’에 있어서도 상표법 판례의 흐름은 통일적으로 해석하기 어려울 정도로 특허법보다 훨씬 복잡다기하다. 위와 같이 복잡다기한 권리남용론을 전개하는 경우 자칫 판단자의 자의가 개입될 여지를 넓힐 우려가 있을 뿐 민법에서 확립된 ‘협의의 권리남용’만을 인정하는 경우보다 구체적인 타당성을 더 피할 수 있을 것이라고는 보이지 않는다.¹⁶⁶⁾ 이런 상표법의 특수한 권리남용론이 전개된 대표적 사례로는 ‘비제바노’ 사건¹⁶⁷⁾이 있다. 이 사건의 흥미로운 점은 당초 상표가 등록될 시점에는 무효사유가 존재하였다가 나중에 상표법상 이른바 불가쟁력(不可爭力)¹⁶⁸⁾이 발생함으로써 무효를 다투기 어려운 상황이었음에도 법원이 그런 상표권의 행사를 권리남용으로 처리하고 있다는 것이다.¹⁶⁹⁾ 사실 위 사건은 2000다69194 판결이 내리지기 이전 시점

리남용이 된다는 주장으로는 유대중, “상표무효사유와 상표권 남용에 관한 소고,” 산업재산권 제30호, 한국산업재산권법학회(2009. 12), 289면.

166) 이 점은 앞서, 협의의 권리남용 중 주관적 요건을 삭제한 특수한 권리남용론을 인정한 ‘진한 커피’ 판결을 비판한 근거 중 하나이기도 하다.

167) 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결(상표사용금지). 이 사건은 국내에도 상당한 주지저명성을 획득하였지만 아직 상표로 등록되지 않고 있던 원고의 ‘비제바노’ 표장을 피고 측이 임의로 1988년경 등록하여 상당한 기간이 경과한 시점에서 원고가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법) 위반을 들어 제소하자 피고 측이 ‘상표법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니한다’는 요지인 부정경쟁방지법 제15조를 근거로 자신이 등록한 상표권을 내세워 항변한 사건이다. 이에 관한 자세한 평석은 정상조, “상표법과 부정경쟁방지법의 조화,” 민사판례연구 [XXV], 민사판례연구회(2003. 2). 같은 논자는 위 글 각주 33)에서 상표법하에서 불가쟁력이 이미 발생하여 더 이상 무효를 다퉴 수 없게 된 상표권에 관해서는 부정경쟁방지법 위반도 주장할 수 없다고 해석하는 것이 상표법 우선적용의 원칙을 규정한 부정경쟁방지법 제15조와 합치되는 해석이라고 비판하고 있다.

168) 특허법과 달리 상표법은 등록무효사유 중 일정한 사유들에 관하여는 등록일로부터 5년이 지나면 더 이상 무효를 다퉴 수 없도록 제한하고 있다(상표법 제76조 참조). 이것은 가령 등록 당시에는 타인의 주지저명한 미등록표장을 모방한 까닭에 무효사유를 가지고 있었더라도 상표등록 이후 상당기간이 경과한 시점이라면 오히려 일반공중이 타인의 미등록표장이 아닌 등록상표를 기준으로 식별력을 가지게 됨을 고려하여 그에 관한 일반공중의 이익을 보호하고자 하는 특별규정이다.

169) “구 부정경쟁방지법 제15조는 상표법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으나, 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타

의 것이어서 엄밀히 법원이 이를 상표법상 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’ 이론을 염두에 두고 재판하였다고 보기는 어렵지만 어찌되었든 현재로서는 위 권리남용론의 포섭범위에 들어가는 사안에 해당한다. 그렇게 볼 경우 권리남용이라고 비난할 핵심인 무효사유를 더 이상 다투기 어렵게 되었다면 더 이상 남용도 문제되지 않는다고 보았어야 더 타당할 것이다.

덧붙여, 가령 1개의 판결 속에서 복수의 지적재산권 남용이 문제될 수 있고 가령 상표권과 다른 지적재산권이 함께 문제된 사례를 보면¹⁷⁰⁾ 각 권리 분야별로 서로 상이한 권리남용론이 전개되고 있는 모습을 찾아볼 수 있다. 이것은 물론 지적재산권의 각 분야마다 본질적으로 차이가 있는 특색을 존중하는 한편 구체적 타당성을 피하고자 하는 법관의 노력이라고 선해할 수도 있겠지만, 지적재산권법 분야에서 지나치게 복잡다기해지는 권리남용론은 당사자는 물론 판단주체인 법관에게조차 종국에 불필요한 부담이 될 것이다.

인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 구 부정경쟁방지법 제15조의 적용이 배제된다”고 판시하면서 선례인 대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결을 인용하고 있다.

170) 가령 디자인권의 권리남용과 상표권상 권리남용이 동시에 문제된 사안(서울고등법원 2009. 9. 3. 선고 2009나28136 판결)이 좋은 예이다. 여기서 디자인권에 관해서는 “디자인등록에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 디자인권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하는바(대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결 참조)”라고 하여 ‘무효선언에 갈음한 권리남용’의 원칙을 확인한 다음 디자인권의 무효사유에 대한 검토로 넘어가고 있고, 한편 상표권에 관해서는 먼저 문제된 전용사용권의 근거가 된 상표권 자체가 취소된 이상 위 전용사용권의 행사가 남용이라는 판단을(‘협의의 권리남용’ 범주 내에서) 비교적 가볍게 배척한 다음 또 다른 남용 주장에 관하여 본격적으로 “...상표권의 행사가... 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 때에는... 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 이 경우... 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다(대법원 2008. 7. 24. 선고 2006다40461, 40478 판결 참조)”라고 하여 ‘진한 커피’ 사건이 제시한 상표법의 독특한 남용론에 근거하여 당해 사안의 추가분석에 들어가고 있다.

V. 결 론

지적재산권법은 근래에 포섭하는 범위가 급격히 팽창하면서 특허법, 상표법, 저작권법 3대 분야에서의 구체적인 논의가 날로 복잡해지고 있는 양상이다. 특히 비록 구체적인 양상의 분석에 들어가서는 심오한 논의가 넘치지만 일단 법적 기준의 내용은 비교적 간명하다고 볼 수 있는 ‘민법상 권리남용’ 논의가 지적재산권법에 이르러서는 그런 ‘협의의 권리남용’ 이론에 더하여 여러 가지 형태의 특수한 남용론으로 분화하고 있다.

우선 저작권법의 경우, 법 목적이 표현의 다양성을 추구하는 결과 권리자라도 상대방을 좌지우지할 여지가 상대적으로 적다. 이례적인 1건의 하급심 판례를 제외하고 아직 한국에서는 권리남용이 긍정된 사례를 찾기 어렵다. 대부분 권리남용인지를 판단함에 있어 협의의 권리남용 원칙의 내용을 충실히 따르면서 결론에서는 배척하고 있을 뿐이다.

그러나 상표법 분야에서는 협의의 권리남용 이론을 일단 전제하면서도 상표법의 특수한 사정을 내세워 위 이론에서의 주관적 요건은 반드시 필요하지 않다고 명시적으로 선언한 ‘진한 커피’ 판결 등이 존재한다. 이런 판결이나 그 옹호론의 주장과는 달리, 위 특수한 사정이란 사실 우리 상표법상 대원칙인 선출원주의하에서 당연히 감수하여야 할 결과에 불과하거나, 입법적 보완으로 해결하여야 타당한 상표등록거절사유 사이의 공백에 불과한 것들이다. 법원이 굳이 남용론을 세분화하여 대처함으로써 본의 아니게 판단자의 자의가 개입될 위험을 증가시킬 것은 아니라고 사료된다.

특허법 분야에서의 권리남용 이론은 저작권법보다는 한층 ‘협의의 권리남용’이 등장할 여지가 크고 실제로 그런 남용행위가 비록 민법은 아니지만 경제법상의 제재를 받은 예가 있다. 그렇지만 우리 민사판례에 등장하는 특허법상 권리남용은 거의 예외 없이 일본의 킬비 판결의 태도를 우리 2000다69194 판결이 수용한 결과인데, 여기서는 진보성이 결여되어 무효사유가 존재하는 특허권의 행사를 저지하기 위한 기교적인 개

념으로 권리남용이 등장하고 있다. 하지만 이는 진정한 의미의 권리남용이라고 하기 어렵다. 사실 특허의 신규성에 관하여는 위와 같은 기교적인 남용 이론의 도움 없이도 이미 우리 판례가 잘 대처하고 있다. 즉 ‘공지기술 제외의 항변’ 등과 같은 이론을 통하여 특허청의 무효심판이 아니더라도 해당 부분의 특허권 효력을 부정하는 입장을 견지하여 온 것이다. 따라서 앞으로는 이런 입장에 따라 진보성에 관하여서도 직접 무효라는 판단을 하는 것이 가능하다고 보인다. 이런 판단이 애매한 절충에 불과한 앞서의 권리남용론보다 더 타당하다. 아울러 위 2000다69194 판결의 논리는 공지기술 제외의 항변을 채택한 중진 대법원 판례와 비교할 때, 진보성 판단이 가능한지 여부 및 판단결과에 대해 어떤 법적 효과를 부여할지에 관해 모순된 입장을 취하고 있으므로 향후 이를 통일할 필요가 있다.

글 서두에 말한 대로 지적재산권법은 그 포섭대상이 최근 급격히 넓어지고 있고 대상의 성격도 상당히 가변적인 결과 그 법령의 개폐가 극히 잦은 편이다. 충분한 검토의 시간이 없었기 때문에 해당 법조문이 민법의 정지(精緻)한 규정과는 달리 조문 자체부터 흠을 안고 있는 경우가 드물지 않다. 이런 흠을 구체적인 분쟁해결에서 극복하려는 법관은 아무래도 가급적 추상적인 조항의 신축적인 운용을 활용하고 싶은 강한 동기를 가지게 될 것이다. 이 글의 분석에서도 드러났듯이 특히 상표법 분야에서는 이런 현상이 두드러진다. 이것은 짐작컨대 특허법, 저작권법에 비해 상표법에서 개별 조문의 명확성이나 조문들 간의 관계가 모호한 경우가 더 많기 때문일 것이다. 어쨌든 우리 판례가 지적재산권법에서 실로 다양하게 전개하고 있는 여러 권리남용론도 그런 흠을 구체적인 사건에서 메우고자 법관이 노력한 결과물이라고 선해할 수도 있다. 그러나 기본적으로 이런 흠을 메우는 것은 입법적 보완이 수반되어야 더 타당한 것이다. 권리남용 법리의 속성상 그 법률요건이 어느 정도 추상적인 것은 불가피하지만 특정한 법률요건이 어떤 법률 분야에서는 요구되고 다른 법률로 넘어가면 필요 없는 것과 같은 상황, 혹은 무효사유가 존재할

다는 것만으로 당초 제반사정을 종합하여 추상적으로 판단할 것이 기대된 권리남용에 해당한다고 기계적인 판단을 반복하는 것은 민법상 대원칙인 ‘권리남용’의 건전한 운용을 우회적으로 해칠 수 있다. 결론적으로 지적재산권법의 특수성을 강조하는 입장이 지나쳐서, 추상 규정을 구체적인 상황에 맞추어 고려하면 충분할 권리남용 규범에까지 특허법이나 상표법만의 세부적인 특수 규정을 수립하는 데 너무 집착하는 것은 민법은 물론 지적재산권법의 발전에도 득보다 실이 많을 것이라고 사료된다.

[Abstract]

An analysis of the Korean courts' reasoning which recognize misuse of intellectual property rights including patent

Park, Jun Seok*

In recent years, the scope of intellectual property law has expanded dramatically and the specific discussion in the three sub-areas including patent, trademark, copyright seems becoming increasingly complicated. In particular, although the 'misuse' doctrine based on Korean Civil Act [so-called the misuse doctrine in the narrow sense] is a relatively clear and concise legal standard despite of its profound details in a particular case analysis, the doctrine applied to intellectual property has divided into many derivative sub-doctrines along with the original doctrine itself.

firstly, in case of copyright, the possibility that the right holder could control the others is relatively limited because the basic purpose of copyright is to promote various expression. While Korea courts in almost all cases have finally rejected the defense based on misuse doctrine after they have faithfully implemented the doctrine in the narrow sense into Korean copyright law, a recent peculiar decision by a lower court recognized copyright misuse in its conclusion.

Next, in the field of trademark law, the Zinhan Coffee decision by the Korean Supreme Court and few following cases explicitly declared that the subjective requirements of the misuse doctrine in

* Assistant Professor, School of Law/College of Law, Seoul National University.

the narrow sense could be omitted under the specific circumstances of trademark cases just after they agreed with the reasonableness of the doctrine in the narrow sense. However, contrary to such interpretation of the Zinhan Coffee case and its advocates, the above special circumstances are actually no more than the unavoidable result of the first-to-file system which has been one of the most important principles in Korea Trademark Act or the unintended loophole between the several clauses for trademark application rejection which should be closed by legislative action. It is not reasonable for Korean courts to unintentionally give unrestricted discretion to the decision maker by allowing the misuse doctrine in the narrow sense to mutate into a derivative sub-doctrines.

The misuse case in the narrow sense is more likely to emerge in patent area than in copyright area. In fact, a recent case is easily found where a patent misuse activity got the penalty of Korean antitrust law even though such sanction was not related to Korean Civil Act. But almost all the civil cases since 2000Da69194 decision in Korean courts where patent misuse was recognized are no more than a blind following of the Japanese decision in the Kilby case. The misuse doctrine in this type of cases is just an artificial tool to block the enforcement of a registered patent which has inherently a ground for invalidation based on obviousness, without declaring the invalidity of the patent. However, this is hard to be treated as a true misuse of patent. In related practice, Korean courts have handled well so far the weakness of so-called two linear system dealing with patent dispute at least about novelty issue, without depending on the above artificial tool. In other words, with the help of plausible theories such as 'exclusion of prior art' principle, Korean courts have consistently denied validity of the related part in a registered patent even prior to declaratory judgment by Korea Intellectual Property Office. Therefore, it is possible for any Korean court to plainly recognize invalidity of a

patent based on non-obviousness issue in a patent infringement litigation, by adopting the same approach. This approach is more appropriate than the other ambiguous compromise using the misuse doctrine just as a artificial tool. In addition, there should be harmonization of contradiction between 200Da69194 decision disguised with unconvincing misuse doctrine and the other precedents adopting 'exclusion of prior art' principle especially about whether non-obviousness issue could be judged by civil court, not by KIPO and which legal effect should follow such judgment.

In conclusion, it seems more harmful than beneficial to smooth development of intellectual property law as well as civil law that overemphasis on identity of intellectual property law from civil law would result in weird obsessiveness to establish special rules only for patent or trademark law in the area of misuse doctrine where a general rule applied into specific circumstance of each particular case would be necessary and sufficient condition to get a right answer.

[Key word]

- misuse
- patent
- trademark
- copyright
- invalidity defence
- exclusion of prior art defense
- defense of free state of art

참고문헌

[국내 단행본]

- 곽윤직 편집대표, 민법주해 I(총칙1), 박영사(1992).
곽윤직, 신정관 민법총칙(민법강의 I), 박영사(1989).
김기영, Patent Troll에 대한 법적·제도적 대응방안 연구, 서울대 법학박사 학위논문(2008. 8)
석광현, 국제상사중재법연구 제1권, 박영사(2007).
송영식, 지적소유권법 상, 육법사(2008).
정상조 편저, 저작권법 주해, 박영사(2007).
정상조·박성수 편저, 특허법주해 하, 박영사(2010).
조영선, 특허법(개정판), 박영사(2009).
竹田和彦(김관식 외 4인 공역), 特許의 知識(제8판), 에이제이디자인기획 (2011).
中山信弘(한일지재권연구회 역), 特許法(공업소유권법 상), 법문사(2001).
中山信弘 외 3인(비교상표판례연구회 譯), 상표판례백선, 박영사(2011).
中山信弘(윤선희 편역), 저작권법, 법문사(2008).
中山信弘·한상욱, 지재의 창으로 미래를 보다, 도서출판 예은(2010).
최승재, 특허권남용의 경쟁법적 규율, 세창출판사(2010).
특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무(전면개정판), 박영사(2010).

[국내 논문]

- 강동세, “특허발명과 대비되는 발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우, 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부(소극)(2001. 10. 30. 선고 99후710 판결),” 대법원판례해설 통권 제39호(2001년 하반기), 법원도서관(2002).
권택수, “권리범위확인심판과 진보성의 판단 —대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결 평석,” 특별법연구 제7권, 박영사(2005).
김원오, “특허심판제도와 그 운영을 둘러싼 쟁점과 과제,” 인하대 법학연구 제13집 제2호 (2010. 8. 31).

- 김원준, “특허침해소송에서 무효항변에 관한 고찰,” 법학논총 제28집 제2호, 전남대 법률행정연구소(2008. 12).
- 김천수, “권리남용과 권리행사상 신의칙,” 민사판례연구[XXXⅡ], 박영사(2010).
- 김태현, “권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부,” 특허법원 지적재산소송 실무연구회 2008. 9. 29.자 발표논문, 특허법원 홈페이지 자료실 게재(특허법원 간행 특허소송연구 제4집에도 수록).
- 남형두, “합법성과 저작권 보호 요건 — 음란물을 중심으로,” 민사판례연구회 제34회 심포지엄 — 지적재산권의 제 문제 — 자료집, 민사판례연구회(2011. 8. 27).
- 박성수, “Controlling Patent Abuse in Korea,” 정보법학 제11권 제1호, 한국정보법학회(2007).
- 박정희, “등록상표권자의 상표권 행사가 권리남용에 해당한다고 한 사례(2008. 7. 24. 선고 2006다40461, 40478 판결: 미간행),” 대법원판례해설 제78호(2008년 하반기), 법원도서관(2009).
- 박준석, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고,” 서울대 법학 제49권 제3호(148호), 서울대 법학연구소(2008).
- _____, “공서양속위반을 들어 상표등록을 거절하거나 무효화한 우리 판례들에 대한 비판적 분석,” 법조 통권 제647호(2010. 8).
- _____, “이미지 검색엔진의 인라인 링크 등에 따른 복제, 전시, 전송 관련 저작권침해 책임,” 민사판례연구 [XXXⅢ-(상)], 박영사(2011).
- 박준우, “저작권 남용에 관한 미국 연방항소법원의 ‘Lasercomb 사건’의 의미와 한계,” 지식재산연구 제5권 제2호, 한국지식재산연구원(2010. 6).
- 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제,” 사법논집 제33집, 법원도서관(2001).
- _____, “자유기술의 항변,” 정보법 판례백선 I, 박영사(2006).
- 손경환, “특허권 남용의 법리에 관한 신 고찰,” 성균관법학 제21권 제3호, 성균관대학교(2009. 12).
- 안원모, “특허침해소송에서의 특허무효사유 판단에 관한 학설 및 판례의 흐름분석,” 인권과 정의 2009년 12월호.
- 오금석, “상계권의 행사가 신의칙에 반하거나 상계에 관한 권리남용에 해당하기 위한 요건,” 대법원판례해설 제44호(2004).

- 오영준, “등록상표권자의 상표권의 행사가 권리남용에 해당하기 위한 요건 등(2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결),” 대법원판례해설 제69호 (2008년 상반기), 법원도서관(2008).
- 유대중, “상표무효사유와 상표권 남용에 관한 소고,” 산업재산권 제30호, 한국산업재산권법학회(2009. 12).
- 윤진수, “권리남용 금지의 경제적 분석,” 민법논고 I, 박영사(2007).
- 이경홍, “특허침해소송에서의 무효판단 운용에 관한 연구 — 일본과의 비교를 통하여 —,” 지식재산21 2009년 4월호.
- 이수완, “특허의 무효와 침해,” 특허소송실무 제1집, 특허법원(1999).
- 이한주, “특허침해소송에 있어 무효사유의 판단,” 사법논집 제41집, 법원도서관(2005. 12).
- 이현홍, “권리범위확인심판에서 진보성 판단 가능한가?” 지식재산21 2010년 4월호.
- 정상조, “상표법과 부정경쟁방지법의 조화,” 민사판례연구 [XXV], 민사판례연구회(2003. 2).
- 정연덕, “특허권의 남용과 이에 대한 방안 — Patent Troll을 중심으로 —,” 산업재산권 제22호, 한국산업재산권법학회(2007. 4).
- 조원희, 미국특허법상 특허권 남용(Patent Misuse)의 법리 — 공정거래법 위반과의 관계를 중심으로 —, 저스티스 통권 제104호, 한국법학원(2008. 6).
- 차상욱, “특허침해소송과 권리남용 항변,” 정보법학 제11권 제2호, 정보법학회(2007).
- 최성준, “무효사유가 있는 것이 명백한 특허권의 행사가 권리남용에 해당하
는지 여부,” 지적재산권 제8호, 한국지적재산권법제연구원(2005. 7).
_____, “특허침해소송과 특허무효,” 인권과 정의 제279호, 대한변호사협회
(1999).
- 한규현, “발명의 요지와 특허발명의 보호범위,” 특허소송실무연구회 세미나
자료(비공간, 2007).
- 함석천, “특허권침해소송과 자유기술의 항변 — 서울고등법원 2009. 10. 28.
선고2009나26857 판결(확정),” LAW & TECHNOLOGY 제6권 제3
호(통권 제29호), 2010.

[일 서]

牧野 利秋ほか, 知的財産法の理論と實務 2(商標法・不正競争防止法), 新日本法規(2007).

_____, 知的財産法の理論と實務 3(商標法・不正競争防止法), 新日本法規(2007).

中山信弘, 特許法, 弘文堂(2010).

クラウス・グラビンスキー, “ドイツにおける特許訴訟制度,” 国際シンポジウム「ドイツと日本における特許訴訟」(2007. 9. 19. 日本知的財産協会等 開催).

日本 司法制度改革推進本部 知的財産訴訟検討会, 第8回会合(平成15. 5. 20) 資料1(知的財産訴訟外国法制研究会報告書).

田村善之, “特許侵害訴訟における無効の主張を認めた判決 — 半導体装置事件 —,” 知財管理50巻12号1847頁(2000).

[영 미 서]

David H. Herrington et al., “Congress Makes Substantial Changes To Patent Law With The America Invents Act,” 23 *Intellectual Property & Technology Law Journal* 3 (December, 2011).

Eric Goldman, “Blogger Wins Fair Use Defense…On a Motion to Dismiss!” 15 No. 11 *Cyberspace Law* 18.

J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*(Fourth Edition), Westlaw Database(June 2011).

Janice M. Mueller, *Patent Law* (3rd edition), Wolters Kluwer Law & Business(April 9, 2009).

Martin J. Adelman et al., *Cases and materials on patent law* (Third Edition), West(Feb. 2009).

Michael A. Rosenhouse, “Sufficiency of Copyright Misuse Defense to Allegations of Copyright Infringement pursuant to Federal Copyright Law,” 185 *American Law Reports* 123.