

특허침해소송 준비



소송은 피고의 행위로 피해를 입은 원고가 본인의 피해보상 또는 피고의 징벌을 법원에 요구하는 것이다. 원고가 피고의 행위로 인해 받은 재산적, 정신적 피해보상을 민사법정에서 소송하는 것을 민사소송(civil litigation)이라고 한다. 특허침해로 인한 피해보상을 요구하는 특허침해소송은 민사소송 중에 하나이다.

소송성립을 위해서는 소장(complaint)에 (1) 소송당사자(party) (2) 소송물(subject) (3) 관할법원(jurisdiction)을 필수적으로 기재해야 한다. 소송당사자란 본인의 명의로 국가에 권리 보호를 요청하는 원고(plaintiff)와 그 상대방인 피고(defendant)를 얘기한다. 민사소송의 소송물은 소송의 객체가 되는 것으로 소송의 청구 또는 심판대상이 되는 것이다. 소송사유에는 (1) 청구의 근거가 되는 사건과 (2) 원고의 손해배상(damage), 금지명령(injunction), 확인소송(declaratory judgment) 등의 판결을 통해 구하는 구제수단 또는 청구취지를 포함해야 한다. 원고는 소장의 소송물에 여러 가지 청구를 할 수 있고, 구제청구 제시에 미비 사유로 소송이 각하되지는 않는다.¹⁾ 관할법원(jurisdiction)은 소장을 접수한 해당 법원의 관할권 소유에 대한 사실증명을 포함해야 한다. 여기까지는 일반적인 민사소송의 성립요건이고, 특허침해소송은 실제적인 내용에서 많이 다르며, 소송제기를 하기 전에 먼저 해결해야 할 이슈가 여러 가지가 있다.

첫 번째 이슈는 과연 누가 ‘특허침해소송의 원고’ 자격을 소유해서 침해자에게 피해보상을 요구할 수 있느냐는 것이다. 당연히 특허발명을 한 발명자라는 대답이 나오겠지만, 이 대답 또한 여러 가지 변수를 포함하고 있다. 일단 특허발명의 발명자가 한 사람이²⁾ 아니고 다수일

1) F.R.C.P. Rule 12(b)(6).

경우를 생각해보자. 미국특허법은 각 발명자는 공동 발명자의 동의 없이 특허 실시 등의 특허권 행사를 허락한다.³⁾ 하지만 특허침해소송은 공동 발명자 전원이 자발적으로(voluntarily) 소송에 참여해야 할 수 있다. 발명자가 특허권자(patent owner/patentee)가 아닌 경우도 많다. 특허 양수인(assignee)이나 독점 실시권자(exclusive licensee)가 특허침해소송의 원고가 될 수도 있다. 또한 특허소송은 특허권 소유와는 무관한 제3자가 쟁점인 특허의 범위(scope)와 유효성(validity) 확인소송(declaratory judgement)을 제기해서 본인의 실시 제품이나 기술 관련 비침해판결을 미리 받을 수 있다.

한반도의 42배가 넘는 영토를 소유한 미국은 서론에서 전술한 대로 연방순회법원(Circuit)이 12개에 지방법원(District Court)도 94개나 된다. 여기에 미국민사소송절차법(Federal Rules of Civil Procedures)에서는 어떤 법원이 민사소송 사법권을 소유하여 심리를 할 수 있는지에 대한 사법 관할(jurisdiction)을 해당 법원의 물적 관할(subject matter jurisdiction)과 인적 관할(personal jurisdiction)의 소유 여부로 판단한다. 만일 원고가 소송을 제기한 법원이 두 가지 관할조건에 맞아도 재판적(venue)이 맞지 않으면 사건이송(transfer)을 할 수 있다.⁴⁾ 즉, 특허침해소송 제기 이전의 첫 번째 이슈인 원고 자격을 갖추어도 소송지를 잘못 선택하면 사건이송을 하다가 시간을 낭비할 수 있다. 20년만 특허발명에 대한 독점권을 소유할 수 있는 특허권자, 특허 특허권의 유효기간을 얼마 남겨두고 있지 않은 특허권자에게는 침해보상 요구와 향후 특허 실시 시간이 촉박하기에 신속하게 소송결과를 취득해야한다. 그러므로 특허침해소송에서 소송지 선택은 중요한 준비사항 중에 하나이다.

1. 특허침해소송의 원고

Statutory Provision—35 U.S.C. §261 :

Applications for patent, patents, or any other interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representative may...grant and convey an exclusive right...for patent...the whole or any specific part. Any assignment, grants or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the [USPTO] within three months from its date...of purchase or mortgage.

2) 미국특허법은 자연인만 특허출원을 할 자격이 있다[Karrer v. United States, 152 F.Supp. 66, 113 USPQ 345 (Ct. Cl. 1957)].

3) Shatterproof Glass Co. v. Libby-Owens Ford Co., 758 F.2d 613, 624, 225 USPQ 634, 641 (Fed. Cir. 1985).

4) Goldlawr v. Heiman, 369 U.S. 463 (1962).

제3자가 특허권자의 특허권을 사용하는 방법은 두 가지가 있다. 첫 번째 방법은 '양수 (assignment)'로서 일정 대가를 지불하고 특허권 전체를 인수받는 것이다. 두 번째 방법인 '실시권(license)'은 특허권자와 합의한 일정 기간과 조건하에 합의한 특허실시 로열티를 지불하면서 특허권의 전체 또는 일부를 사용하는 방법이다. 양도와 실시권 모두 특허권자가 특허사용에 대한 권한 이전 또는 허락한 계약이므로 특허권자는 양수인과 실시권자를 특허침해로 제소할 수 없다.

주의할 것은 양수와 실시권의 차이가 특허권 사용에 대한 지불방식이 아니라는 것이다. 즉, 특허 양수를 한 양수인도 실시권자의 지불방식처럼 일정 기간과 조건에 따라 일정액을 나누어서 지불할 수도 있고, licensee도 로열티를 완불(lump sum payment)할 수 있다. 특허 양수와 실시권의 차이점은 권리 이전과 독점권에 있다. 또한 특허 양수는 계약 후 3개월 이내에 USPTO에 양수 사실을 등록해야 하지만 실시권은 그런 조건이 없다.⁵⁾ 특허 양수 계약을 한 양수인이 3개월 등록조건을 실행치 않았을 경우에는 2차 양수인에게 권리를 뺏기는 불이익을 당할 수 있지만 실시권자는 같은 실수를 해도 불이익이 없다. 가장 큰 차이점은 권리 소지자가 자력과 본인의 명의로 침해자를 고소할 수 있는지이다. 특허 assignee는 특허권 전체를 인수받았기에 본인의 자력과 명의만으로도 침해자를 제소할 수 있다.⁶⁾ 하지만 licensee는 본인이 계약한 실시권의 독점(exclusivity) 여부에 따라서 특허침해의 제소 권한과 침해소송의 원고 자격조건이 달라진다. 독점 실시권자(exclusive licensee)는 특허권자가 참여하면 침해소송의 원고가 될 수 있지만 비독점 실시권자 (nonexclusive licensee)는 침해소송에 참여할 수조차 없다.⁷⁾

1) 통상 실시권자의 특허침해소송 원고 자격



판례

ORTHO PHARMACEUTICAL CORP. v. GENETICS INSTITUTE, INC.

52 F.3d 1026, 34 USPQ2d 1444 (Fed. Cir. 1995)

본 항소는 특허 실시권자(patent licensee)가 특허권자(patentee) 또는 실시권 설정자(licensor)의 자격으로 특허침해소송을 제기할 수 있는지에 관한 것이다. Amgen, Inc.(이하 'Amgen')은 미국특허 4,703,008번(이하 008 특허)의 특허권자이고, Ortho Pharmaceutical Corp.(이하 'Ortho')은 008 특허 실시권자이다. Ortho와 그의 sublicensees들은 Genetics

5) 35 U.S.C. §261.

6) Pop Manufacturing Co. v. Gormully & Jeffrey Manufacturing Co., 144 U.S. 238 (1892).

7) Gamewell Fire-Alarm Telegraph Co. v. City of Brooklyn, 14 F. 255 (E.D.N.Y. 1882).

Institute, Inc.(이하 'Genetics')를 상대로 U.S. District Court for the District of Massachusetts 에 008 특허침해소송을 제기했다. 지방법원은 실시권자인 Ortho는 원고 적격성(standing) 부족으로 Ortho의 소송을 기각했다.

I

008 특허는 적혈구와 골수의 합성을 유도하는 호르몬인 erythropoietin(이하 'EPO')의 생산에 사용되는 제품을 청구하고 있고, 인간의 EPO를 부호화하는 정제되고 독립된 DNA 배열과 어떤 의미에서 숙주 세포로 하여금 EPO를 나타내도록 하는 방법으로 하나의 DNA 배열로 변형되거나 감염된 숙주 세포 또한 청구하고 있다. 하지만 008 특허의 청구항은 EPO 제품 자체를 청구하고 있지는 않다.

008 특허등록일로부터 3년 전인 1984년에 Amgen은 Kirin Brewery Co., Ltd.(이하 'Kirin')와 함께 합작투자회사인 Kirin-Amgen, Inc.(이하 'Kirin-Amgen')을 설립했다. 그때 Amgen은 출원 중인 008 특허의 출원인 자격으로 Kirin-Amgen에 일정한 권리를 양도했다. 1985년에 Ortho는 Kirin-Amgen과 Amgen 두 회사와 별도의 실시권 계약(이하 'PLA')을 맺었다. PLA에는 Ortho가 EPO를 미국 내에서 생산하고, 미국과 특허권자가 EPO 이외에 포함된 다양한 제품과 생산 방법에 대해 특허등록을 한 외국으로 판매하는 것에 제한적인 권리(limited right)를 부여하는 내용을 포함하고 있다.

008 특허등록일인 1987년 10월 27일에 Kirin-Amgen은 Amgen에 특허양도를 했고, 같은 날에 Amgen은 Genetics와 Chugai를 상대로 특허침해소송을 제기했다. Amgen의 소송은 침해책임과 배상으로 분할소송(bifurcation)으로 나뉘어 진행되었다. 침해책임재판 직전에 Ortho는 Amgen과의 라이선스를 근거로 연방민사소송절차법(Fed.R.Civ.Pro.) 24조에 의거해서 소송참가를 신청했다. 하지만 이 신청은 시기 경과와 Amgen의 침해책임소송이 Ortho의 권익을 충분히 대변한다는 사유로 각하되었고, Ortho는 이에 항소하지 않았다. 이어진 판사 재판(bench trial)에서 008 특허의 청구항 2, 4, 6번은 유효(valid), 권리행사 가능(enforceable) 그리고 Chugai와 Genetics의 008 특허침해판결을 내렸다. 본 항소법원은 중간 항소(interlocutory appeal)판결을 추인(affirm)했다.

Ortho와 Ortho의 유럽 sublicensee들은 Genetics를 상대로 동일 법원에 제소하면서, Amgen을 피고로 명명함과 함께 Amgen을 비자발적 원고(involuntary plaintiff)로 한 소장 변경을 피고의 답변 제출 전에 신청했다. 이에 Genetics와 Amgen은 Ortho의 원고 자격(standing) 부적격과 소송사유 미비로 소송각하신청(motion to dismiss)과 약식판결신청(motion for summary judgment)을 했다. 그러자 Ortho는 Amgen의 배상금의 일부를 받기 위해 Amgen의 침해배상소송에 다시 참가를 신청했다. 결국 Ortho의 소송은 Amgen 소송과 병합되었다.

피고의 신청에 맞서서 Ortho는 다시 Amgen의 실시권자로서 권리를 주장했다. 특히 Ortho는 Product License Agreement(PLA) 2.01항을 근거로 들었는데 2.01항은 다음과 같이 명시하고 있다.

(a) AMGEN hereby grants to ORTHO but not AFFILIATES, except as hereinafter provided, an exclusive license to make in one location, have made and use LICENSED KNOW-HOW, LICENSED PATENTS and LICENSED PRODUCTS in the LICENSED TERRITORY and LICENSED FIELD to sell LICENSED PRODUCTS in the LICENSED TERRITORY.

(b) AMGEN, having received the consent of Kirin Brewery Co., Ltd., hereby grants to ORTHO but not AFFILIATES, an exclusive license, except as against AMGEN's rights under this AGREEMENT in the LICENSED TERRITORY, to make EPO in one location in the United States for use and sale outside the LICENSED TERRITORY but not including China and Japan. AMGEN shall provide to ORTHO all information and any assistance and know-how required to ORTHO to achieve the purposes of this paragraph.

위의 합의는 LICENSED TERRITORY는 미국으로, LICENSED FIELD는 투석과 진단을 제외한 인체에 가용한 모든 분야로 정의하고 있다. Ortho는 미국 내 EPO 매출에 대한 로열티를 Amgen에 지불해야 한다. 따라서 본 항소법원이 해석한 바에 따르면 2.01(a)항의 효과는 Ortho가 008 특허발명을 한 장소에서 제조하고, 그 사용과 판매는 미국 내이며, 사용목적은 투석과 진단을 제외한 인체에 대한 것으로 독점권리를 소유하고 있다. 2.01(b)항은 Ortho가 미국 내의 한 장소에서 008 특허발명을 사용해서 EPO를 제조하는 권리와 Kirin-Amgen의 승인 아래 외국에서 EPO를 판매할 수 있는 권리를 소유하고 있다는 독점허가를 재언급하고 있다.

(중략)

지방법원은 2.01(a)항에 의거하여 Ortho의 원고 standing 소유 주장을 거부했다. 법원은 Amgen이 008 특허를 사용하여 미국에서 EPO를 제조할 수 있는 권리를 재양도하지 않겠다고 약속하지 않았기 때문에, 위 조항에 비취봤을 때 Ortho는 비독점적 실시권만 소유하고 있다고 판단했다. 또한 지방법원은 2.01(b)항이 본인에게 EPO 해외 LICENSED FIELD에 독점권을 허가한다는 Ortho의 주장은 논의할 가치가 없다고 판결을 내렸는데, 그 사유로 008 특허가 해외 EPO 판매 자체를 다루고 있지 않다는 점을 강조했다. 따라서 Ortho의 해외 EPO 판매권은 미국특허가 보장하는 권리가 아니며 실시권도 될 수가 없다는 것이다. 2.01(a)항에 명시된 대로 Ortho의 008 특허기술 사용 실시권은 비독점적(nonexclusive)이라고 판결했다.

본 항소에 제기된 유일한 사안은 Ortho의 실시권이 Ortho에 원고 standing을 부여하는지 여부에 관한 것이다.

II

1952에 제정된 Patent Act는 “특허권자는 민사소송을 통해 특허권 침해에 대한 보상을 받는다”고 규정하고 있다[35 U.S.C §281 (1988)]. 여기서 특허권자(patentee)는 ‘특허등록된 자와 특허소유권의 승계자(successor in title to the patentee)’ 까지 포함한다[35 U.S.C. §100(d)]. 따라서 Patent Act of 1952는 특허권자에게 침해자를 상대로 소송을 제기할 수 있는 권리를 부여하고 있다. 또한 원고가 특허권자가 아닐 경우에는 ‘원고는 자기 자신의 명의로 소송을 제기할 수 없기 때문에’ [Waterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252, 255 (1891)에서는 등기된 소유자가 소송을 제기하지 않았음을 근거로 소송기각을 했다] 아주 특별한 경우에만 특허침해에 대한 보상을 보장하고 있다[Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Mach. Works, 261 U.S. 24, 40~41 (1923)에 의하면 원고는 특허침해 발생 시 그 특허에 대한 법적 권리를 갖고 있어야 한다; Arachnid, Inc. v. Merit Indus., Inc., 939 F.2d 1574, 1579, 19 USPQ2d 1513, 1517 (Fed. Cir. 1991), Crown Die에서 인용].

법원은 합의의 실질적인 내용(substance of agreement)에 양도효과가 있는지 검토한 후에 특허법의 원고 standing 조건의 충족 여부를 결정한다. 특허권자가 자신의 특허에 관한 모든 중요한 권리들(all substantial rights)을 양도해야 양수인(assignee)이 특허법에 의거한 유효한 특허권자로 간주될 수 있으며 본인 명의로 특허침해소송을 제기할 수 있다[Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A., 944 F.2d 870, 875, 20 USPQ2d 1045, 1049 (Fed. Cir. 1991)에서 현저한 권리 양도는 법적 양도로 판결되었다]. 특허권자와 함께 또는 특허권자의 명의로만 특허권 행사를 할 수 있다. “실시권자의 그 어떤 권리라도 특허권자를 통하거나 특허권자의 명의로 시행되어야만 하고”, “정의구현의 실패 방지를 위한 경우를 제외하고 실시권자 단독 명의로는 결코 시행할 수 없다” [Waterman, 138 U.S. at 255; Independent Wireless Telegraph Co. v. Radio Corp. of America, 269 U.S. 459, 468 (1926)에 의하면 특허권자의 자격은 법적, 형평적 관할권을 부여하고 특허침해자가 보상하게 하고 또는 최종판결로서 다른 모든 소송을 금지하는 것에 필수적이다; Abbott Labs. v. Diamedix Corp., 47 F.3d 1128 (Fed. Cir. 1995)에 의하면 특허권자에게는 실시권자의 소송에 개입할 수 있는 권리가 있다].

실시권자는 특허권자와 함께 또는 특허권자의 명의로 소송을 제기해야 한다는 것이 모든 실시권자들이 특허침해소송에 합법적으로 참여할 수 있다는 얘기는 아니다. 실시권자는 특허법의 원고 standing을 갖추어야 한다. 실시권은 실시권자의 특허발명 제조, 사용, 판매에 관한 특허권자의 1개의 비제소특약에 지나지 않는다. 그러한 특허에 대한 통상 실시권자들

은 *Western Elec. Co. v. Patent Reproducer Corp.*, 42 F.2d 116, 118 (2d Cir. 1930)에서의 판시와 같이 특허침해로 인한 법적 피해를 받지는 않았지만, 그로 인해서 독자적으로 침해소송을 제기하거나 특허권자와 함께 침해소송에 참여할 수 있는 standing이 없다.

(중략)

따라서 경제적 피해만으로는 원고로서 침해소송을 제기할 수 있는 특허법의 standing을 충족할 수 없다. 실시권자가 특허침해소송을 공동원고로서 진행하려면 특허권에 종속된 여러 권리들 중에 (특허양도나 원고 standing보다는 적을지라도) 실질적인 소유 관련 권리들을 받아야 한다[*Weinar v. Rollform, Inc.*, 744 F.2d 797, 803, 223 USPQ 369, 374-75 (Fed. Cir. 1984)에 의하면 독점 실시권자(exclusive licensee)는 적절하게 소송에 참가할 수 있다; “특허법은 특허가 공유된 경우에는 모든 공유자를 보호한다”].

특허소유권은 제3자가 특허발명을 미국 내에서 제조, 사용, 판매하지 못하게 하는 배타적인 권리이다. 실시권에는 특허권자가 실시권자에게 일정 부분의 특허소유권 양도의 효력을 지닌 경우가 있다. 이런 실시권은 비제소특약과 같은 가장 기본적인 실시권보다 더 많은 권리를 부여한다. 또한 실시권은 특허의 배타적인 권리의 일정 부분에 대한 수익소유자(beneficial owner)로 실시권자를 격상시킬 수 있다. 따라서 특허 소유권을 포함한 실시권은 일반적으로 ‘독점 실시권’이라 불린다. 주의할 것은 독점 실시권은 단순히 ‘독점’이라는 단어를 실시권 문서에 포함한 것이 아니라 제3자가 해당 특허발명을 제조, 이용, 판매를 금지시킬 수 있어서 공동원고 standing의 근간을 제공하는 수익소유권이어야만 한다는 것이다[*Philadelphia Brief Case Co. v. Speciality Leather Prods. Co.*, 145 F.Supp 425, 428, 111 USPQ 180, 182 (D.N.J. 1956), 242 F.2d 511, 133 USPQ 100 (3d Cir. 1957)]. “소위 독점 실시권자자는 단지 실시권자일 뿐이지만 실제 특허분쟁에 참여했을 때 공정하게 특허침해소송을 제기할 수 있다고 법원이 판단하는 특허의 실질적인 소유권자이다.”

공동원고로서 그 standing을 인정받은 실시권자는 (비록 실시허락자의 명의를 사용해야 하지만)침해소송을 (실시권이 그런 권리를 제공하는 여부나 특허권자의 협조와 무관하게)제기할 수 있다. 또한 특허권자/licensor는 본인 명의로 제기된 소송의 법적 책임을 진다[*Independent Wireless Co.*, 269 U.S. at 469.].

본 소송의 특허권자는 실시권자가 침해자를 상대로 진행 중인 소송에 참여하는 것을 거부해왔다. 하지만 공동원고로서의 standing은 실시권자가 특허권자와의 계약에 의거하여 특허의 실질적인 소유권 획득 여부를 기준으로 결정된다. 특허권자의 때늦은 재고는 실시권자의 standing 부여/거부에 아무런 영향을 끼칠 수 없다. 원고 standing 문제의 해결을 위해서는 실시권 계약을 면밀히 검토하여 쌍방이 실질적인 소유권을 권리보호 측면에서 분명히 실시권자에게 이전하기로 합의했는지 살펴봐야 한다[Vaupel, 944 F.2d at 874.].

III

Ortho는 본인 단독으로 소송제기를 할 수 있다고 주장하지 않는다. 또한 항소에서 Ortho는 공동원고 standing의 근거로 제시한 실시권 계약의 2.01(a)항을 사실상 포기했고, 현재는 2.01(b)항만을 근거로 제시하고 있다. standing 입증의 책임은 Ortho에 있고, 이는 ‘판례상 연방법원이 법적 청구를 검토하기 위해서는 법원의 관할권을 제기하는 쪽이 원고 standing을 입증해야’ 하기 때문이다[Whitmore v. Arkansas, 495 U.S. 149, 154 (1990).].

지방법원은 Ortho는 (a)항이나 (b)항 어느 쪽에도 008 특허의 실질적 소유권을 가지고 있지 않다고 판결했다. Ortho는 실제로는 비독점 실시권자이고, 008 특허에 관해서 미국 내의 한 곳에서 008 발명을 사용할 수 있는 실시권을 가지고 있다. Amgen이 제3자에게 동일한 실시권을 수여할 수 있는 한 Ortho가 소유한 권리는 비독점적이라는 점에 아무 이견이 없다. Ortho도 이 점을 인정했으나 (b)항에 의거한 본인의 EPO 외국판매의 권리는 008 특허기술 사용의 독점적인 분야이고 이로 인해서 본인은 원고 standing을 소유하고 있다고 주장한다. 하지만 본 항소법원은 이 주장에 동의하지 않는다. Ortho는 특허법이 허가한 Amgen에서 받은 권리, 즉 (b)항에 의거한 EPO 외국판매권을 Kirin-Amgen에서 받은 008 특허기술 사용권리와 공유해왔다. 008 특허는 EPO 상품 자체에 대해서는 아무런 청구를 하지 않는다. 미국특허가 부여한 제3자의 특허발명 제조, 사용, 판매 금지의 배타적인 권리는 미국 내에서만 유효하다[35 U.S.C. §154.]. Ortho가 소유한 특허출원되지 않은 EPO의 외국판매권은 008 특허의 실질적 소유권이 아니라는 지방법원의 판결은 정당하다. Amgen 자체가 008 특허출원으로 인한 EPO 외국판매권을 소유하고 있지 않았으므로 그 실시권을 Ortho에게 양도할 수 없었다. 또한 Ortho는 미국 내 한 곳에서 008 특허발명을 사용할 수 있는 비독점적인 권리만을 소유하고 있었다. 이 권리만 검토해보면 Ortho는 순수한 비독점 실시권자이고 Genetics를 상대로 특허침해소송 제기나 소송참여를 할 아무런 standing이 없다.

Ortho가 2.01(b)항에 의거해서 비독점적인 권리를 소유하고 있다는 결론은 Amgen이 아무런 조치를 취하지 않을 경우 Ortho는 소송제기 이외에 실시권 계약에 표기된 모든 문제 해결책을 소유하고 있다. ‘Infringement by Third Paty’ PLA 8.02항은 아래와 같다.

AMGEN shall have the right, but not the obligation, to bring, defend, and maintain any appropriate suit or action. In the event AMGEN fails to take action with respect to such matters within a reasonable period, not more than six (6) months, following receipt of such notice and evidence, ORTHO shall have the right, but not the obligation, to bring, defend, and maintain any appropriate suit or action. Absent an agreement between the parties to jointly bring any action or suit hereunder and share the expenses thereof, any amount recovered in any such

action or suit shall be retained by the party bearing its expenses thereof.

소송권을 명시한 다른 조항들은 Amgen과 Ortho가 협의하여 ‘상대방과 함께 동참하여 협력이 반드시 필요한 경우에’ 함께 소송을 제기하는 것으로 명시하고 있다.

Ortho는 실시권 계약은 계약자들 간의 원활한 협력이 불가능해보일 경우 모든 당사자들에게 본인의 소송을 제기할 수 있는 권리를 부여한다고 주장했다. Amgen은 본인은 계약 조항에 따라서 단독으로 소송제기를 하여 모든 피해를 감수하는 권리를 행사했으며, 관련 계약조항들은 Ortho의 비독점적(nonexclusive)인 실시권 소유 여부와 무관하게 이런 상황을 규제한다고 주장했다. 본 항소법원은 Ortho가 제기한 본 소송의 소송권이 없다고 판결했다.

그 첫 번째 이유로 특허의 충분한 실질적 소유권(enough substantial ownership)을 소유한 실시권자는 이러한 소유권이 실시권 계약에 명시한 여부와 무관하게 원고 standing을 소유한다. 명시적인 조항들은 특허권자와 실시권자의 의무를 규정하고 규제할 수 있다. 하지만 실시권 계약은 ‘특허권자’가 반드시 소송제기를 하거나 법적 필요사항을 변경시킬 수 없다. 같은 사유로 소송권한조항(right to sue clause)은 실시권자도 특허의 실질적 권리들의 수익소유권(beneficial ownership)을 소유하고 있을 경우에만 공동원고 standing을 소유한다는 필요조건들을 무효화할 수 없다. 특허권자는 특허에 대한 아무런 실질적 이해관계가 없는 사람에게 소송권리를 양도할 수 없다[Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works, 261 U.S. 24, 44 (1923); Life Time Doors, Inc. v. Walled Lake Door Co., 505 F.2d 1165, 1167-68, 184 USPQ 1, 2 (6th Cir. 1974)에 의하면 순수한 실시권은 소송이나 항소와 관련해서 아무런 권한이 없다. 그러한 특허권자의 허가는 아무런 효력이 없다; Overman Cushion Tire Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 59 F.2d 998, 14 USPQ 104 (2d Cir.)에 의하면 통상 실시권자에게는 소송을 제기하거나 소송에 참여할 수 있는 권리가 없다; Philadelphia Brief Case Co., 145 F.Supp. at 429-30, 111 USPQ at 183에 의하면 실시권자가 어떠한 경우라도 소송권리를 부여받을 수 없을 경우, 계약조항은 실시권자에게 소송권을 부여할 수 없다]. 본 소송에서 Ortho는 비독점 실시권자이고 아무런 실질적 또는 묵시적 소송권한을 가지고 있지 않다. 따라서 본 항소법원은 어떠한 소송권 조항도 Ortho의 standing에 아무런 영향을 미칠 수 없다고 판결한다.

두 번째로 인용된 판례들을 검토해보면 실시권자가 특허권자의 자격만으로 소송제기를 할 수 있다는 필요조건은 단순히 형식상의 절차가 아니다. 특허권자는 아주 실질적인 이유를 근거로 소송에 참여하게 되고, 이는 특허권자에게 침해자가 야기한 침해와 직결되는 자신의 권리를 보호하는 동시에 “침해피의자가 침해소송 청구에 관한 모든 항변을 하나의 소송에서 할 수 있도록 하기 위함이다”[Independent Wireless Co., 269 U.S. at 468.].

실시권자는 특허권자의 소송이 완료될 때까지 소송을 제기할 수 없으며, 특허권자의 소송

이 종료된 후에 자신의 권리를 다른 소송을 통하여 주장할 수 있다[Birdsell v. Shaliol, 112 U.S. 485, 486-487 (1884).].

Ortho는 Amgen이 제기한 소송의 재판에 참여하기를 원했으나, 그는 항소에서 동일한 침해자의 동일한 침해를, 즉 Amgen의 첫 소송의 안건이었던 미국 내에서 Genetics의 008 특허 사용에 대한 독자적인 두 번째 소송의 승인을 Amgen의 명의로 제기했다. Ortho는 자신이 Amgen이 제기한 소송의 필수적인 소송당사자(necessary or indispensable party)라고 주장하지 않았고 법원의 소송참가 거부에 대해 항소하지도 않았으며, 소송분리 명령에도 항소하지 않았다. 또한 양 소송인들은 심리에서 Amgen/Genetics 소송의 합의를 법원에 통보했다. 따라서 Ortho는 특허권자의 명의로 첫 번째 소송에 효과적으로 동의했다고 볼 수 있다.

Notes

1. Ortho Pharmaceutical 사건의 법원은 실시권자(licensee)는 독점권이 없는 한 특허침해 소송의 자격이 없다고 명시한다. 그 이유는 원고인 Ortho Pharmaceutical이 생산만 할 수 있는 실시권(limited right to manufacture)을 가지고 있고, 특허발명자인 Kirin-Amgen, Inc.이 침해소송의 원고로 동참하지 않았기 때문이다. 즉 Ortho Pharm은 원고로서의 자격(standing)이 없었기 때문이다.
2. 여러 판례에서 발명특허의 license만 소유하고 있는 특허권자는 본인의 license를 양도(assignment)할 수 없다고 명시한다[In re CFLC, Inc., 89 F.3d 673 (9th Cir. 1996).]. 사건에서 특허발명자 Cadtrack Corporation은 licensee인 CFLC가 실시권 계약을 Everex Systems, Inc.에 전용하려고 하자 이를 반대한다. Cadtrack은 실시권은 특허법이 보호하는 특허권자의 개인 재산이기 때문에 전용할 수 없다는 주장을 하고, 문제의 특허 실시권이 필요한 Everex는 특허 실시권은 주(州)의 계약법 관할사항이기에 가능하다는 주장을 편다. 이에 법원은 특허법 정책의 기본 목적은 특허권을 보장함으로써 발명을 장려하려는 것인데, 비독점 통상 실시권자가 임의대로 license를 맺을 수 있다면 어려운 발명보다는 쉬운 특허발명의 license를 택할 것이므로 특허법 정책의 기본 목적과 어긋나기에 특허권자의 동의가 없는 문제의 전용은 할 수 없다고 판결한다.⁸⁾

양수와 마찬가지로 비독점 실시권자는 2차 라이선스(sublicense)를 특허권자의 동의 없이 할 수 없다[Rock-Ola Mfg. Corp. v. Filbern Mfg. Co., 168 F.2d 919 (8th Cir. 1948).]. 하지만 특허권자로부터 받은 실시권이 제작과 사용(make and use) 또는 제작

8) Allowing free assignability...of nonexclusive patent licenses would undermine the reward that encourages invention because a party...could either seek a license from the patent holder or seek an assignment of an existing patent license from a licensee. Id. at 679, 39 USPQ at 1523.

과 판매(make and sell)일 경우에는 실시권 계약서에 2차 라이선스에 대한 금지조항이 없다면 실시권자는 제3자에게 제작을 의뢰할 수 있다[Radio-Craft Co. v. Westinghouse Elec. & Mfg. Co., 7 F.2d 432 (3d Cir. 1925)]. 이에 대한 예외사항은 특허발명의 제작 의뢰를 받은 제3자가 본인이나 1차 licensee가 아닌 타인을 위해서 특허발명을 사용하면 이는 불허된 2차 라이선스의 범위에 포함되지 않으므로 특허권자의 동의가 필요하다[Carey v. United States, 326 F.2d 975 (Ct. Cl. 1964)].

3. 통상 실시권을 가진 licensee는 특허권자가 소유했지만 license 계약에는 포함되지 않은 특허권의 내용도 실시권 계약을 한 특허발명의 실시를 위해서는 사용할 수 있는 묵시적 라이선스(implied license)를 소유하고 있다[Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684 (Fed. Cir. 1986)]. 이는 1927년에 연방대법원에서 판결한 De Forest Radio Telephone & Telegraph Co. v. United States 173 U.S. 236, 241 (1927)에서 판례한 내용에 근거한 것이다.⁹⁾
4. 특허권자는 특허발명의 독점 실시권을 제3자에게 부여할 때에는 로열티 수입을 기대하고 한다. 현대 실시권자가 제조를 하지 않거나 경쟁자인 실시권자가 문제의 특허발명 실시를 방지할 목적으로 소유만 하고 있으면 특허권자의 특허발명을 위한 투자는 아무런 소득이 없게 된다. 이런 경우에 독점 실시권자는 특허를 실시하여 수입을 극대화할 묵시적 최대 노력(implied best effort) 조항이 실시권 계약서에 포함된 것으로 간주하는데 [Dwight & Lloyd Sintering Co. v. American Ore Reclamation Co., 44 F.Supp. 391 (D.C.N.Y. 1937)], 이러한 묵시적 조항은 최저 로열티(minimum royalty) 규정이 포함되어 있는 실시권 계약에는 모두 적용하고 있다.
5. 독점권이란 특허권자가 실시권을 소유한 licensee 외에는 그 어떤 실시권도 부여하지 않는다는 계약이 체결되어 있어야만 법적 효력이 있는 것이다. 그러므로 특허발명의 독점 공급자는(exclusive supplier) 계약서에 특허발명의 제작(make) 외에 35 U.S.C. §154(a)(1)에서 규정한 특허권의 다른 권한, 즉 사용, 판매, 판매 청약 그리고 수입이 모두 포함되어 있지 않으면 독점 실시권자로서 자격미달로 본인의 명의만으로 특허침해소송을 제기할 수 없다[Textile Productions, Inc. v. Mead Corp., 134 F.3d 1481 (Fed. Cir. 1998)].
6. 고용인이 한 직무발명(invention within scope of employment)은 (1) 특허발명이 고용주의 사업 분야에 소속되었는지 여부 (2) 특허발명이 근무시간에 발생되었는지 여부 (3) 발명을 한 고용인이 고용주의 기자재를 사용해서 특허발명을 완성했는지 여부

9) Any language used by the owner of the patent or any conduct on his part exhibited to another, from which that other may properly infer that the owner consents to his use of the patent in making or using it, or selling it, upon which the other acts, constitutes a license.

(4) 특허발명을 한 고용인의 고용목적(발명, 사무/행정, 영업) 등의 여러 가지 상황에 따라서 고용주는 독점 실시권자 자격을 자동으로 양도(assignment)받게 된다. 이렇게 취득한 고용주의 특허발명 소유권을 shop right라고 하는데 shop right를 소유한 고용주는 특허발명을 한 고용인의 동참과는 무관하게 원고의 자격으로 문제의 특허침해소송을 제기할 수 있다[McElmurry v. Arkansas Power & Light Co., 995 F.2d 1576 (Fed. Cir. 1993)].

2) 특허침해소송참가

소송참가(intervention)는 일정한 요건을 갖춘 제3자가 참가신청을 해서 계류 중인 소송에 참가해 본인의 의견을 제출할 수 있도록 하는 제도다. intervention은 피고의 answer에 해당되지 않지만 교차청구(cross claim), 경합권리자 확정절차(interpleader), 제3당사자 절차(impleader)와 같이 소송을 다수 당사자(multi-parties)화하는 결과를 발생시킨다.

intervention에는 intervention of right¹⁰⁾와 permissive intervention¹¹⁾이 있다. intervention of right는 해당 권리행사자가 소송대상인 재산이나 거래에 대해 이해관계가 있고, 권리행사자의 참가 없이 판결을 하면 권리행사자의 이익을 보호할 수 있는 능력이 훼손되는데, 기존의 소송당사자들이 권리행사자의 이익을 적절하게 보호할 수 없는 경우에 인정되는 권리이다. permissive intervention은 권리행사자의 청구나 항변 사유가 현 사건과 공통되는 사실상의 문제 혹은 법적 문제를 가지고 있는 경우에 법원의 허가에 한해서 소송에 참가하는 제도이다.

3) 특허 유효성 소송에서 특허 양수인 및 실시권자의 원고 자격

특허권자가 제3자에게 특허실시를 허가할 때에는 금전적 이득을 바라듯이 특허 양수인이나 실시권자도 특허권 전용 또는 실시권 허가를 취득할 때에는 특허발명을 실시하여 금전적 이득을 얻는 것이 목적이다. 대부분의 특허 전용 또는 실시권 계약서에는 양수인(assignee)이나 실시권자(licensee)가 계약을 맺은 특허의 유효성에 대한 도전(challenge) 권한을 포기한다는 내용이 들어가 있다. 현대 문제의 특허가 유효하지 않으면 해당 발명특허는 이미 공용 또는 공지가 되어있는 상황이고, 특허 양수인이나 실시권자는 본인의 투자목적이 유효하지 않음에도 불구하고 특허실시 관련 양도대금이나 로열티 지불을 계약내용에 따라 지속해야 하는 최악의 상황에 처하게 된다. 특허 유효성을 이슈로 계약을 파기할 권한도 이미 포기를

10) F.R.C.P. 24(a).

11) F.R.C.P. 24(b).