



개정 특허법의 시행과 SW 특허

Implementation of Revised Patent Law and SW Patent

심지섭 SHIM, Zee-seop • 연구원 Researcher, SPRI • zss@spr.kr

개정 특허법에는 징벌적 손해배상제도, 합리적 실시료 배상, 특허권자의 입증책임 완화규정 등 특허권자의 권리를 강화하는 내용의 규정이 포함되었다. 개정 특허법이 실제 규정의 취지에 맞게 운영된다면 앞으로 SW 특허 가치또한 제고될 것으로 보이고, SW 특허의 가치가 올라갈 경우 국내에서도 SW 특허적격성에 관한 논의가 확대될 가능성이 있다.

The recently revised patent law introduces new provisions reinforcing the rights of patent holders such as punitive damages system, reasonable royalties indemnification, and provisions on the abatement of the burden of proof for the patent holders. The revised patent law is expected to enhance the values of the SW patents in the future once enforced and implemented according to the intended purpose of the new provisions. In turn, the increased value of SW patent may bring about extensive discussion on the SW patent qualification.

1. 특허법 개정 내용

2019년 1월 8일 개정된 특허법이 7월 9일 시행되었다. 주된 개정 사항은 특허침해행위에 대하여 권리자의 사후적 구제책을 강화하는 것으로, ① 침해부인 주장자에 대한 구체적 행위태양¹ 제시의무 부여 ② 실시료 배상규정의 현실화 ③ 징벌적 손해배상 제도의 도입 등이다.

표 1 구체적 행위 태양 제시의무 규정(신설)

제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무) ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.

② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중 “침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때”를 “구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때”로 한다.

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

구체적 행위 태양 제시의무란 특허침해소송에서 권리자의 입증책임을 완화하고, 신속성을 제고하기 위해 도입된 규정²이다. 이는 소송에서 침해사실을 부인하는 피고가 발명에 관한 자신의 구체적인 실시행위 등을 제시하도록 한 규정인데, 피고가 이를 제시할 수 없는 ‘정당한 이유’가 있는 경우에만 그 책임이 면제된다. 정당한 이유 없이 이를 제시하지 않는 경우 법원은 원고의 침해주장을 진실한 것으로 인정할 수 있고, 피고가 주장하는 정당한 이유가 있는지를 판단하기 위해 법원은 당사자들에게 자료제출을 명할 수 있다.

표 2 실시료 배상금액 기준 변경(개정)

제128조(손해배상청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

⑤ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

1 사전적으로 ‘생긴 모습이나 형태’를 의미하는 단어로 법률적으로 특정한 행위의 방식, 방법, 외관 등을 일컫는다.
 2 윤선희(2019), “특허법”, 제6판, 법문사 748면

특허권 침해로 인한 손해배상의 기준이 되는 실시로 산정에 관한 규정도 개정되었다. 기존 특허법에선 특허발명의 실시를 통해 '통상적'으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 한다고 규정되어 있었다.³ 이는 특허권자가 통상실시권 설정을 통해 받을 수 있는 금액을 기준으로 손해액을 설정한다는 의미이다. 그러나 특허권자가 발명을 실시하고 있지 않거나, 시장에서 가격변동이 심한 기술인 경우 손해액 산정이 어려워 충분한 보상이 이루어지지 않는다는 비판이 제기되어 왔다.⁴ 이에 이번 개정을 통해 손해액 산정에서 실시를 통해 '통상적'으로 받을 수 있는 금액이 아닌 '합리적'으로 받을 수 있는 금액으로 문구를 수정, 시장의 여러 요건을 고려하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 기준으로 손해액을 산정할 근거를 마련하였다.

표 3 징벌적 손해배상 규정(신설)

제128조(손해배상청구권 등) ⑥ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.
 ⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
 1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
 5. 침해행위의 기간·횟수 등
 6. 침해행위에 따른 벌금
 7. 침해행위를 한 자의 재산상태
 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

이번 특허법 개정에서 큰 주목을 받은 부분은 징벌적 손해배상 제도의 도입이다. 신설된 규정에 따르면 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우 법원은 특허법 제128조 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배의 범위 안에서 배상액을 정할 수 있도록 하였다.⁵ 덧붙여 고의 여부를 판단하기 위한 기준으로 침해자의 지위, 고의·손해에 대한 인식, 피해규모, 침해자의 이익 등 8가지 정황증거에 관한 규정도 개정법에 삽입하였다.⁶

3 구 특허법 제128조 제5항, 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

4 윤선희(2019), 위 책 755면

5 특허법 제128조 제8항

6 특허법 제128조 제9항의 8가지 정황증거는 미국에서 징벌적 손해배상을 인정할 때 고려하는 정황증거 요소*들을 우리 법체계에 맞게 도입한 것이다.

* 미국은 Read Factor라고 불리는 징벌적 손해배상인정을 위한 9가지 정황증거요소를 판례를 바탕으로 확립하고 있다. ① 침해자의 고의실시여부, ② 침해자의 선의형성여부, ③ 침해자의 소송행위, ④ 침해자의 회사규모와 재정상황, ⑤ 사건의 미묘함, ⑥ 침해자의 특허침해기간, ⑦ 침해자의 특허권자를 위한 구제행위여부, ⑧ 침해자의 특허침해동기, ⑨ 침해자의 특허침해의 은닉시도여부 (출처 : 전자신문(2019.7.12.), "[SBA 칼럼] 韓-美 특허법 내 정황증거 비교")

본고에서는 주요 개정 사항 중 가장 큰 주목을 받는 징벌적 손해배상 제도와 SW특허에 관한 내용과 우리 법에서의 시사점을 서술하고자 한다.

2. 징벌적 손해배상제도의 도입배경

징벌적 손해배상은 민사적 책임에 형사적 책임 요소를 가미하여 실제로 발생한 손해보다도 더 많은 배상액을 인정하는 제도로, 가해자가 불법행위를 악의적으로 행하였을 때 인정해온 배상제도이다.⁷ 이 제도는 불법행위자에 대한 징벌적 기능을 가짐과 동시에 침해자가 부담하는 배상금이 벌금과 달리 피해자에게 귀속되어 피해자에 대한 실질적인 구제수단으로의 기능도 가진다. 현재 국내에선 특허법 외에도 하도급법, 기간제근로자법, 파견근로자법, 개인정보보호법, 정보통신망법, 제조물책임법 등 여러 법률에 징벌적 손해배상 규정이 도입되어 있다.

징벌적 손해배상제도가 특허침해에 최초로 도입된 것은 1793년 미국 특허법에 해당 규정이 삽입되면서부터이다. 당시 규정에 따르면 침해자는 특허권자가 실시권을 설정하여 받을 수 있었던 금액의 최소한 3배의 금액을 특허권자에게 지불하여야 한다고 규정되어 있었고, 손해배상액 중 일부는 징벌적 성격을 가진다는 점이 판례를 통해 인정되었다. 이후 미국 특허법은 1836년 개정을 통해 3배의 손해배상액을 초과하지 않는 금액으로 손해배상액을 산정할 수 있도록 하여 법원이 징벌적 손해배상에 대한 재량권을 가지도록 하였고, 이러한 내용은 미국 특허법 제284조⁸를 통해 이어져 내려왔다.⁹ 미국은 이러한 민사상 징벌적 손해배상제도를 두는 대신, 한국과 같은 별도의 형사적 특허침해죄에 관한 규정은 두지 않고 있다.

국내에서도 미국과 같은 징벌적 손해배상제도를 특허법에 도입하자는 논의가 상당히 오래전부터 계속되었으나,¹⁰ 징벌적 손해배상과 형사적 처벌이 같이 가해지면 헌법상 이중처벌금지원칙에 반할 수 있다는 점 등 법체계적으로 우리법에 맞지 않다는 반론으로 인해 도입이 되지 않고 있었다. 그럼에도

⁷ 김종규(2015), "현행 특허법상 손해배상제도에 관한 연구 -징벌적 손해배상제도 도입여부 검토를 중심으로-", 52면

⁸ 35 U.S. Code § 284. Damages Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d). The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

⁹ 미국에서 징벌적인 손해배상은 침해자의 행위에 비난가능성 혹은 비난받을 만한 악성(culpability or egregiousness)이 있는 경우에 인정되었고, 특히 고의적인(willful) 침해행위에서 이를 인정하는 법리가 판례를 통해 확립되어 있다.(출처 : 이주환(2015), "미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제와 우리 특허법에 대한 시사점", 332-333면)

¹⁰ 오마이뉴스(2004.07.26.), "징벌적 손해배상제도 도입 찬반 팽팽"

특허침해사건에서 현실적으로 충분한 배상이 이루어지지 못해 특허권자에 대한 보호가 충분치 않다는 지적¹¹에 따라 이번 특허법 개정을 통해 징벌적 손해배상제도가 도입된 것이다.

3. 징벌적 손해배상제도와 SW 특허

미국의 특허권 침해에 대한 징벌적 손해배상제도는 특허권의 재산적 가치를 강화하여 기업들로 하여금 특허 확보에 노력을 기울이게 만든 요인 중 하나가 되었다. 또한 미국에서는 특허소송을 진행할 경우 천문학적인 비용과 긴 시간이 들어가기 때문에 중소기업은 소송에 대응하는 것만으로도 막대한 타격을 입게 된다.¹² 이에 상당수의 기업들은 특허소송과정에서 합의를 하는데, 이러한 특수성을 이용, 자신은 실시를 하지 않는 특허를 확보해서 기업들에게 특허침해소송을 제기해서 합의금·로열티 명목으로 돈을 버는 이른바 비실시기업(NPE, Non-Practicing Entity)¹³들이 등장하게 된다.

비실시기업은 특허를 실시하지 않고 소송에 이용하여, 정작 직접 기술을 개발·활용하는 일반기업 들을 공격한다는 비판여론이 높아졌다. 이러한 비실시기업들이 주로 활용한 특허가 영업방법(Business Method)특허¹⁴ 및 SW 특허다. 이는 ICT산업이 급속도로 발전하면서 해당 분야 기술의 가치가 높아지고, 수익이 높으며, 사업이 지식재산에 대한 의존도가 높아 비실시기업이 활용하기 유리하기 때문이다. 또한 SW를 특허로 보호해주기 시작한 1980년도 이래 2010년까지 SW특허의 인정범위가 점점 넓어져 많은 SW관련 특허가 등록된 것도 그 이유 중 하나이다.

처음 SW를 특허로 보호하기 시작한 국가는 미국이다.¹⁵ SW 발명은 구체적이지 않고 수학적 법칙에 의존한 추상적 아이디어에 해당되는 경우가 많아 특허인정기준에 대한 논란이 항상 제기되어 왔다. 미국 특허법에서는 특허를 받을 수 있는 대상으로 '새롭고 유용한 방법, 기계, 제조물 또는, 합성물'을 규정하고 있고, 판례를 통해 '자연법칙, 자연현상 및 추상적 아이디어'는 사법적 예외사항으로 특허를 받을 수 없는 것으로 하고 있다.^{16, 17}

11 조선일보(2014.12.04.), 조선 칼럼 “특허 허브 국가’의 꿈”

12 법률방송뉴스(2019.04.02.), “미국 특허소송에 발목 잡히는 국내기업들... “e-디스커버리 제도부터 잡아라”

13 특허괴물(Patent Troll) 혹은 특허소송기업(PAE, Patent Assertion Entity) 등으로도 불린다. 특허를 상품 등의 생산에 활용하지 않으면서 보유 특허를 활용해 소송, 라이선스 등의 특허 비즈니스를 영위하는 기업을 말하며, 초기에는 특허 괴물로 불렸으나 부정적인 어감으로 PAE, NPE 등으로 불린다. 2014년 1월 기준으로 미국 내 750여 개의 NPE가 활동 중인 것으로 조사되었으며, 그 중 45개 정도의 NPE는 100개 이상의 특허를 보유하고 있는 것으로 조사되었다.(박상현(2017), 위 책 45면)

14 사업 아이디어를 컴퓨터, 인터넷 등의 정보통신기술을 이용하여 구현한 새로운 비즈니스 시스템 또는 방법을 의미한다.(출처 : 특허청, 주요제도-“영업방법(BM) 특허”)

15 박상현(2017), “세계 주요국의 소프트웨어 특허제도 분석”, 에이콘출판, 99면

16 이해영(2018), “컴퓨터 소프트웨어 발명의 특허적격성에 관한 연구”, 성균관대학교 박사학위 논문, 124면

17 수학공식과 같은 자연법칙, 추상적 아이디어는 인간의 기본적 도구로 이를 특허로 인정하여 특정인에게 독점시키는 것은 타인의 도구 활용을 저해하여 혁신을 저해할 우려가 있다. 이러한 이유로 미국에선 자연법칙 등에 대해 특허를 부여하지 않고 있다. 다만, 자연법칙 등의 도움을 받아 창안된 신규하고 유용한 구조는 특허를 받을 수 있고, 자연법칙 등을 무언가와 결합시켜 응용한 것도 특허를 받을 수 있는 발명에 해당할 수 있다.(이해영(2018), 위 논문 128면)

어떠한 발명이 특허를 받을 수 있는지 여부를 ‘특허적격(Patentable Subject Matter)’이라고 하는데 SW 특허는 특허적격에 관한 문제가 중요한 부분을 차지하고 있다. 그 이유는 발명이 구체적인 유형물을 대상으로 하지 않고 알고리즘, 수학적 법칙과 같은 자연법칙을 단순히 적용하는 식이어서 발명이 특허를 받을 수 없는 ‘추상적 아이디어’에 불과한 경우가 많기 때문이다. 이에 어떠한 SW 발명이 ‘추상적 아이디어’에 불과한지에 대한 기준은 법 조문이 아닌 판례를 통해 발전되어 왔다.

1980년대 이전에는 특허적격을 엄격하게 제한하여 알고리즘과 같은 자연법칙은 특허 대상에서 제외하고 하드웨어와 관련된 부분만을 심사하여 특허 대상이 되는지 여부를 판단하였다. 그러나, 1980년대 이후 미국에서 친특허 정책이 시작되며 SW발명의 특허적격성도 점점 확대되어 인정되었고, 1990년대 후반에는 영업방법 발명도 넓게 특허적격을 인정하며 SW특허 및 전자상거래 등에 관한 영업방법 특허가 급증하게 되었다.

결국 위에서 언급한 것처럼 특허괴물이라 불리는 비실시기업들이 대거 등장하여 SW 특허를 활용, ICT 기업들에 대한 무차별적인 소 제기를 가하게 되었고 이로 인한 사회적 비용이 높아지자 비실시기업을 규제해야 한다는 비판의 목소리가 커졌다. 연방대법원은 비실시기업으로 인한 피해를 완화하기 위해 무분별한 특허등록을 제한할 목적으로 SW 발명의 특허적격을 판결^{18, 19}을 통해 엄격히 제한하였다. 이에 따라 기존의 SW 특허들도 무효가 될 가능성이 높아져서 불명확한 SW 특허를 이용하려는 비실시기업들에게 제동이 걸리게 되었다.

이러한 미국의 특허정책의 흐름은 미국 특허업계와 특허소송의 특수성에 기인한 부분이 많다. 그러나 징벌적 손해배상제도가 도입되고 특허권자의 권리가 강화되고 있으며, ICT 산업에 큰 비중을 두고 있는 우리나라에서도 미국의 이러한 흐름을 주의깊게 살펴볼 필요성이 있다.

18 2010년 연방대법원은 Bilski 판결(Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010))을 통해 특허적격성에 관한 ‘MoT(Machine or Transformation) 테스트’를 도입하여 SW 발명의 특허적격을 제한하였다. MoT테스트는 특허청구항이 ① 특정의 기계나 장치와 결합되어 있거나, ② 특정의 물품을 다른 상태나 물건으로 변환시키는 경우에 한해서 특허적격성이 있다고 판단한다. 다만, 이 사건에서 연방대법원은 MoT테스트가 유일한 테스트는 아니라고 하였으나, 이후 특허심사실무에선 MoT테스트를 적극 받아들여 MoT테스트를 통해 SW특허를 심사하였다.

19 나아가 2014년 Alice 판결(Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014))에서는 추상적 아이디어를 컴퓨터에 ‘단순히 적용(apply it)’하는 것만으로는 불충분하고, 아이디어 그 이상의 ‘의미 있는 무엇(Significant More)’으로 볼 수 있어야 한다고 판시하여 SW 특허의 인정 범위를 더욱 축소시켰다. 요컨대 금융 관련 영업방법 특허에 있어 추상적인 경제실무를 단지 컴퓨터에 적용하는 것만으로 특허적격을 갖추었다고 볼 수 없다고 판단한 것으로, 이후 기존엔 특허적격성에 관한 문제가 없던 발명들에도 특허적격성이 부정될 수 있다는 우려가 제기되고 실제 이러한 우려가 현실화되고 있다. (출처 : 박상현(2017), 위 책, 107면)

4. 시사점

이번 개정 특허법 시행으로 특허권자에 대한 침해 구제 측면에서 합리적인 보상이 이루어질 수 있어 특허권자의 보호가 크게 강화될 것이라는 기대의 목소리가 크다.²⁰ 실제 개정 특허법의 내용을 보면 특허권자의 입증책임이 상당히 완화하고, 손해배상액도 특허권자의 피해를 충분히 보전할 수준까지 산정될 수 있는 근거를 수립한 것으로 평가할 수 있다.

다만 위 규정들이 실제 취지에 맞게 운영되기까지는 시행착오가 있을 것으로 예상된다. 우선 구체적 행위 태양 제시 의무 규정의 경우 피고가 '정당한 이유'를 주장하는 경우에 정당성에 관한 판단기준과 자료제출명령의 활용에 본 규정의 실효성이 달려있다. 마찬가지로 합리적 사실료와 징벌적 손해배상제도의 경우에도 현재 그 인정 기준이 확립되어 있지 않은 상황에서 기존의 우리 법원이 소극적인 입장을 취해왔던 점²¹을 고려하면 단기간에 고액의 손해배상을 인정하는 판결이 나오기는 쉽지 않을 것으로 생각된다.

추후, 특허침해에 대한 사후구제가 충분히 이루어지고, 징벌적 손해배상제도에 대한 기준이 수립되고, 손해배상액의 규모가 상당 수준으로 높아진다면 국내 SW특허의 위상도 크게 제고될 것으로 예상된다. 특히 우리나라도 미국과 같이 ICT 산업이 큰 비중을 차지하고 있는 가운데, 관련 SW 특허의 가치가 크게 상승한다면 미국처럼 SW특허의 인정범위를 어디까지 할 것인지에 관한 논의가 본격 제기될 것으로 보인다.



²⁰ 법률신문(2018.12.14.), “특허와 영업비밀을 강력히 보호하는 법률 개정안 국회통과”

²¹ 우리나라 특허침해소송에서의 손해배상액 중간값은(1997~2017) 6천만 원으로, 미국의 손해배상액 중간값(1997~2016) 65.7억 원 대비 매우 적은 것으로 나타났다. 이 수치는 양국의 경제 규모를 고려하여도 9분의 1에 불과한 수준이다.(출처: 특허청 보도자료(2018.12.7.), “징벌적 손해배상제도 도입 등 지식재산 보호 강화를 위한 제도 정비”)