

FirstLaw IP News

- 제일특허 지식재산권 뉴스 -

Issue No.2018-01 한글판

March 2018

한국 대법원, 특허침해소송 계속 중 권리범위확인심판에 서의 심판청구의 이익을 인정

김 주 성

최 근 대법원은 특허침해소송이 계속 중이더라도 특허침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익을 부정할 수 없다고 판결하였다. (대법원 2018.02.08. 선고 2016 후 328).

본 사건의 배경

특허권자가 특허침해소송을 제기하자 피고는 특허침해소송의 변론이 종결되고 판결이 선고되기 전에 확인대상발명이 특허권자의 특허의 권리범위 내에 속하지 않는다는 심결을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 특허심판원에 청구하였다.

특허심판원은 확인대상발명이 특허권자의 권리범위 내에 속하지 않는다고 판단하였고, 특허권자는 소극적권리범위확인심판 심결취소소송을 특허법원에 제기하였다. 특허법원은 특허침해소송이 계속 중인 경우 별도로 청구된 소극적권리범위확인심판은 확인의 이익이 없기 때문에 부

적법하다고하며 특허심판원의 심결을 취소하였다.

대법원의 판단

대법원은, 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정내용과 취지 등에 비추어 보면, 특허침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 특허침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다고 판단하였다. 구체적으로, 대법원은 권리범위확인심판은 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 포함되는지 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는데 기여할 뿐 아니라, 특허법 제 164조는 권리범위확인심판과 소송절차를 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있으므로 권리범위확인심판 제도의 독자적인 기능 및 취지를 인정할 수 있고 특허침해소송이 계속 중이더라도 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다고 판단하였다.

특허법원, 제네릭 의약품의 발매로 인한 오리지널 의약품 의 약가 인하에 대하여 손해배상책임을 인정

손 세 정

최 근 특허법원은 오리지널 의약품에 관한 특허 무효의 판결에 기초하여 제네릭 의약품 회사가 약가등재를 신청하고 그로 인해 오리지널 의약품의 약가가 인하된 후 특허 무효의 원심 판결이 파기된 경우, 제네릭 의약품 회사가 오리지널 의약품에 관한 특허의 독점적 통상실시권자에 대해 손해배상책임이 있다는 판결을 내렸다(특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결; 대법원 상고 계류 중).

약가의 신청 및 조정

병원, 약국 등의 요양기관들은 환자에게 약제를 지급한 후 국민건강보험공단에 약제의 비용을 청구하여 상환받는데, 약가등재 대상 약제를 공급하고자 하는 회사가 약제의 시판 시기에 근접하여 보건복지부장관에게 약가등재를 신청하면, 보건복지부장관은 약가등재 대상 여부와 약가를 결정하여 고시한다.

그런데, 국민건강보험 요양급여에 관한 규정에 따르면, 이미 약가등재된 오리지널 의약품과 성분과 제형이 동일한 제네릭 의약품에 대해 약가등재가 신청될 경우, 오리지널 의약품의 약가가 80%로 인하된다.

다만, 제네릭 의약품 회사가 오리지널 의약품의 특허만료일 이후에 의약품을 판매하겠다는 의사를 표명한 경우에는 오리지널 의약품의 약가가 인하되지 않을 수 있다. 그러나 만약 제네릭 의

약품 회사가 원래의 계획을 변경하여 제네릭 의약품을 판매할 의사를 표명한 경우, 오리지널 의약품의 약가는 위와 같이 조정된다. 한편, 오리지널 의약품의 약가가 인하된 이후에도 제네릭 의약품이 오리지널 의약품의 특허를 침해한 것으로 밝혀지는 경우에는 인하되었던 오리지널 의약품의 약가가 원래대로 회복된다.

본 사건의 배경

원고는 오리지널 의약품 관련 특허(“이 사건 특허”)의 외국 소재 특허권자의 한국법인으로서, 식품의약품안전처로부터 오리지널 의약품에 대해 품목허가를 받고, 이를 국내에 독점적으로 수입 판매하였다.

한편, 피고는 2010년 3월 제네릭 의약품에 관해 이 사건 특허의 특허만료일 이후의 판매를 조건으로 하여 약가등재를 신청하였다. 그런데, 다른 제네릭 의약품 회사가 이 사건 특허에 대해 청구한 소외 특허무효소송에서 이 사건 특허가 진보성 결여로 무효라는 특허법원 판결이 선고되었다(특허법원 2010. 11. 5. 선고 2010허371 판결). 상기 특허법원 판결에 따라, 피고는 제네릭 의약품의 판매 예정 시기를 ‘등재 후 즉시’로 하여 약가등재 신청을 변경한 후 제네릭 의약품을 판매하였고, 이로 인해 원고가 판매하던 오리지널 의약품의 약가는 80%로 인하되었다. 그러나, 이 사건 특허에 대한 특허무효소송에서 대법원은 이 사건 특허의 진보성을 인정하여 원심 판결을 파기 환송하였다(대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결).

이에, 이 사건 특허의 특허권자와 원고는 특허침해 및 오리지널 의약품의 약가 인하로 인한 손해배상청구소송을 제기하였다. 1심인 서울중앙지방법원은 특허침해로 인한 손해배상청구는 인정하였으나, 약가 인하로 인한 손해배상청구 부

분을 기각하였고, 이에 대해 원고는 단독으로 특허법원에 항소하였다.

특허법원의 판결

특허법원은 다음과 같은 이유로 피고가 제네릭 의약품에 대해 약가등재 절차를 거쳐 이를 판매한 행위와 원고의 손해 사이에 인과관계가 인정된다고 판단하였다.

원고 제품의 약가 인하는 피고의 약가등재 신청 등을 포함하는 일련의 피고 제품 판매행위가 없었다면 이루어지지 아니하였을 것인 점, 보건복지부장관은 약가를 조정함에 있어서 약제의 결정 및 조정기준에 의하여야 하는데, 위 기준에서 일정한 예외사유에 해당하지 않으면 일률적으로 약가가 80%로 조정하도록 규정하고 있으며, 실제로도 위 기준에 따라 일률적으로 약가가 조정되어 온 점, 원고 제품에 대해 다른 약가 조정 사유가 발생하지 않은 점, 피고로서는 피고 제품에 대해 약가등재 신청을 하고 즉시 판매할 경우 보건복지부장관이 원고 제품의 약가를 인하하는 조치를 할 것이고, 그로 인해 원고가 손해를 입을 수 있다는 점을 알았거나 알 수 있었던 점을 고려하면, 피고의 행위와 원고의 손해 사이에 상당인과관계가 인정된다.

다만, 특허법원은 피고가 환송 전 특허법원의 판결을 신뢰하여 침해행위에 나아간 것으로 보이는 점 등 제반 사정을 참작하고, 손해분담의 공평이라는 손해배상제도의 이념에 비추어 피고의 손해배상책임을 70%로 제한하여 인정하였다.

본 판결의 의의

종래 오리지널 의약품의 약가 인하에 대한 제네릭 의약품 회사의 손해배상책임을 부정하였던

판결(서울고등법원 2016. 10. 6. 선고 2015나 2040348 판결)과 달리, 본 판결은 최초로 제네릭 회사의 손해배상책임을 인정하였다. 앞으로 나올 대법원의 상고심 판결이 주목된다.

상표 심사기준의 개정

이 정 원

한 국 특허청은 최근 상표심사기준을 개정하여 2018년 1월 1일부터 시행되었으며, 아래에서 그 중 눈에여겨볼 만한 사항을 살펴보고자 한다.

입체적 형상만으로 구성된 상표의 식별력 판단기준

종래의 심사기준은 입체적 형상만으로 된 상표는 출처표시보다는 디자인적인 요소로 기능하므로 원칙적으로 식별력이 없는 것으로 판단하였다. 따라서 입체적 형상만으로 된 상표는 사용에 의한 식별력을 획득한 경우에만 상표등록 받을 수 있는 것으로 규정되어 있었다.

그러나 개정 심사기준은 입체적 형상만으로 된 상표의 경우 그 입체적 형상이 지정상품의 일반적인 형상이 아니거나 흔하지 않은 특이한 형상으로 된 경우에는 식별력이 있는 것으로 판단하나, 입체적 형상이 일부 변형·장식되었으나 지정상품 자체의 형상을 단순히 표시하는 것이라고 인식되는 정도에 불과한 경우에는 식별력이 없는 것으로 본다.

외국인 성명 상표의 유사판단

종래의 심사기준은 외국에서 흔한 이름에 성이 결합된 외국인 성명 상표의 경우 성과 이름을

포함하여 전체관찰에 의하여 상표의 유사여부를 판단하였다. 그러나 최근 개정심사기준은 외국인의 '성'만으로 널리 알려져 있는 경우 '성'만으로 분리해서 인식이 가능하므로, 외국인의 성명이 전체로 인식될 수 있는 경우에 한해서만 상표의 유사여부 판단 시 전체관찰을 하도록 변경하였다.

디자인보호법 시행령의 개정

이 정 원

디자인 우선심사 대상의 확대

개정된 디자인보호법 시행령은 2018년 1월 2일부터 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT) 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 디자인등록 출원에 대하여 우선심사의 대상이 될 수 있도록 변경하였다. 일반적인 디자인의 심사기간은 출원 후 5개월 이상이 걸리는데 반하여, 우선심사를 신청하는 경우 심사기간이 단축되어 2개월 이내에 디자인 등록 가부를 판단 받을 수 있게 된다.

디자인 우선권증명서류 제출방식 간편화

특허청은 디자인 등록출원 또는 헤이그 협정을 통한 국제디자인 등록 출원의 우선권 서류 제출 부담을 완화할 예정이다. 종래에는 우선권 증명서류의 사본의 제출만을 허용하고 있으나, 추가적으로 우선권 증명서류 제출로서 WIPO의 접근 코드(Digital Access Service, DAS) 기재 방식 또한 허용할 예정이다.

신입변리사 소개

제

일특허법인은 최근 2명의 우수한 변리사를 새로이 맞이하게 되었기에 간략히 소개 드립니다.

이주희 변리사: 전자공학, 건축공학



- 2014년: 변리사시험 합격.
- 2017년: 연세대학교 전기전자공학과/건축공학과 졸업.
- 전문분야: 전기, 전자, 반도체, 통신, 건축.
- 취미: 여행, 영화 관람, 독서.

김단 중국변리사: 전자, 통신



- 2009년 7월: 북경우전대학교(Beijing University of Posts and Telecommunications) 졸업.
- 2017년: 중국변리사시험 합격.
- 전문분야: 전자, 통신.
- 취미: 여행, 영화 관람, 독서.

보다 자세한 정보를 원하시면 아래의 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

제일특허법인

서울특별시 서초구 마방로 60 동원에프앤비빌딩

Tel.: 02-589-0001

Fax: 02-589-0002

Homepage: www.firstlaw.co.kr

E-mail: firstlaw@firstlaw.co.kr