

## 특허침해 금지명령 요건상 인과관계 기준

최근 미국 연방항소법원은 Genband v. Metaswitch (No.2017-1148; Fed Cir. July 10,2017)에서 특허침해에 따른 금지명령 요건중, irreparable harm 관련 인과관계(Causal Nexus) 기준에 대한 종전 판례의 입장을 명확히 재해석하였다.

특허권자인 Genban 사는 후발 경쟁업체인 Metaswitch 사의 통신관련 제품에 대해 특허침해소송을 제기하였고, 배심원들로부터 특허침해에 따른 손해배상 판정을 받은 후, 법원에 영구금지명령을 신청하였으나, 1심법원은 원고가 침해행위에 따른 irreparable harm 을 입증하지 못했다는 이유로 거절하자, 원고는 항소를 제기하였고, 아래와 같은 사유로 항소법원은 1심 법원에 재심을 명령하였다.

미국 연방대법원 판례[eBay Inc. v. MercExchange LLC, 547 U.S. 388, 391 (2006)]에 따르면 특허침해소송에서도 일반 금지명령에서 같이 아래 4 대요건을 충족시켜야 하는 데,,

- (1) 특허권자가 치유불가한 피해를 입었는가? (irreparable harm),
- (2) 금전적 손해배상으로는 피해보상이 충분치 않은가?
- (3) 특허권자와 침해자간 이해 형평성
- (4) 공공의 이익에 반하는가?

Irreparable harm 존재여부를 평가함에 있어, 특히, 여러 기능과 부품으로 구성된 복합제품의 경우, 특허 받은 기능과 소비자의 구매 동기간에 인과관계(causal nexus)가 입증되어야 하는 바, 이때 인과관계는 해당 기능이 구매의 유일한 동기 (the exclusive driver for demand)라야만 하는 것은 아니고, 여러 동기중 하나(one of several features for consumer demand) 이면 충족된다고 판시하면서, 1심법원은 exclusive driver for demand 기준으로 판단한 오류를 범했으므로 파기 환송하고 재심을 명령하였다. 즉, 침해된 특허 기능이 없었다면 구매 선호도가 상당히 감소될 것이라는 정도의 인과관계만 입증되면 irreparable harm 요건은 충족된다는 것이 판례상 해석이다.

한편, 특허권자가 침해소송 제기를 상당기간 지연한 사실과, 제소시 임시금지 가처분을 신청하지 않았다는 사실만으로 금지명령 허가를 거부할 수는 없으나, 제소시기/가처분 신청하지 않은 사유 등은 irreparable harm 존재여부를 판단함에 있어 여러 증거들과 함께 종합적으로 고려될 수 있다고 판시하였다.

\*별첨: 판례원문 참조

**이용태 미국변호사**