

[특허분쟁] 특허권행사 목적의 특수목적 법인 설립 후 라이선스 계약 체결 + 라이선시의

특허침해소송에서 소송신탁행위로 보고 원고적격 불인정 - 소송각하 판결



ETRI 특허권의 행사목적으로 미국에 설립한 특수법인 SPH America 에서 특허발명을 실시하는 Huawei 사에 대해 제기한 특허침해소송이 **각하(dismiss)**되었습니다. License 계약이 존재하고 그 계약상 SPH America 는 licensee 라는 점이 분명한 상황에서 미국법원은 SPH America 의 원고적격을 인정하지 않았습니다.

실무상 자주 다루는 쟁점이 아니기 때문에 변호사, 변리사 등 법률전문가도 간과하여 실수하기 쉬운 사항입니다. 그런데 법리상 미국 뿐만 아니라 우리나라 법에서도 소송을

주목적으로 하는 권리양도, 라이선스 등을 통해서는 licensee 의 침해소송에서의 원고적격을 충족할 수 없습니다. 소위 **소송신탁 금지의 법리**가 적용되기 때문입니다.

수년 전 실제로 저희 사무소에서도, 일본 상표권자 회사와 한국 총판회사 사이에 체결된 상표사용 라이선스 계약이 있는 상황에서, 한국 총판, 라이선시가 국내회사를 상대로 제기한 상표권 침해소송에서 소송신탁의 위법성을 주장하여 소각하 판결로 승소한 사례가 있습니다. 참고로 상대방 일본 상표권자와 소송의 원고인 한국 총판회사의 소송대리인은 대형 법무법인이었고, 소송신탁 관련 쟁점은 전혀 염두에 두지 않았던 상황이었습니다.

실무상 어떤 상황이 민사소송법에서 금지하는 소송신탁에 해당하는지 판단하는 것은 쉽지 않습니다. 그렇지만 송무전문 변호사 뿐만 아니라 지재권 실무자라면 반드시 염두에 두어야 중요한 사항입니다.

미국판결의 요점을 간략하게 설명하면, ETRI 에서 미국특허권 행사목적으로 미국에 설립한 특수법인 SPH America 에서 실시회사를 상대로 로열티 협상을 하는 것은 문제

없지만, 특허발명을 실시하는 회사를 상대로 특허침해소송을 제기하는 것은 소송신탁 금지 원칙에 반하여 위법합니다.

마찬가지로 우리 사무소 승소사안에서도, 국내 총판 라이선시가 국내 실시자에게 침해경고, 라이선스 협상을 하는 것은 문제 없지만, 그 단계를 넘어서 침해소송을 제기하려면 소송신탁에 해당하는지 여부를 면밀하게 검토한 후 진행했어야 합니다. 반대로 피고 실시자 입장에서는 침해소송의 상대방 원고가 형식상 라이선시라고 무조건 원고적격을 인정할 것은 아닙니다. 소송신탁으로 반격하여 승소할 수 있는 기회도 있습니다.

참고자료로 소송신탁 금지로 소각하 판결을 한 대법원 2002. 12. 6. 선고 2000 다 4210 판결 사안을 소개합니다.

다수의 제약회사들과 거래하던 도매상이 부도 나서 채권자단을 구성하여 그 중 일부 회사를 채권자 회사들의 대표로 선정하고, 자신들의 채권을 모두 양도한 다음, 채권자 대표회사가 부도난 도매상 채무자를 상대로 하는 소송을 제기하였습니다.

위 시안에서 법원은 소송신탁으로 위법한 소송이라는 이유로 소각하 판결하였습니다.

법리는 다음과 같습니다.

'소송행위를 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우 그 채권양도는 무효라고 할 것이고, 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지의 여부는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 提訴에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인간의 신분관계 등 제반상황에 비추어 판단하여야 할 것이다.

어떤 행위가 신탁행위일지라도 그 신탁목적이 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 한 것이 아니면 소송신탁으로서 금지되는 것은 아니다.

여기에 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 한 것이라고 함은 소송행위를 하게 하는 것 자체가 그 신탁목적의 주요한 부분을 구성하는 것이다.

신탁사무처리의 과정에서 수탁자가 우연히 또는 부수적으로 소송행위를 하는 경우에는 이를 신탁법이 무효로 보는 소송신탁이라고 할 수는 없다.'

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com