

<제목 : 소송신탁의 법리와 특허 소송 - 광주고등법원 2017. 7. 26. 선고 2016나11553

판결>



특허 침해 소송에 있어서 소송신탁의 법적 쟁점에 관하여 저희 사무소 블로그의 지난번 포스팅에서 ETRI의 미국 특허 소송 케이스를 설명 드린 바가 있습니다. 당해 케이스에서 ETRI의 특허권 행사 목적으로 미국에 설립된 특수법인 SPH America가 Huawei사에 대해 제기한 특허침해소송이 소송 신탁 금지에 해당하여 각하되었습니다.

이는 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 하는 Licensee의 침해 소송 제기는 소송 신탁 금지의 법리에 따라 원고 적격이 부정되기 때문입니다. 아울러 미국 ETRI 케이스와 유사한 상표권 침해소송을 저희 사무소에서 대리하여 소송신탁의 위법성 주장에 따라 소 각하 판결로 승소한 사례도 있습니다.

이와 관련하여 금번 포스팅에서는 배당이의 사건에서 소송신탁의 해당 여부를 구체적으로 판단한 광주고등법원 사건(광주고등법원 2017. 7. 26. 선고 2016나11553 판결)을 소개하겠습니다.

이 사건에서 피고는 원고 A가 원고 B로부터 채권을 양수한 것은 소송행위만을 목적으로 이루어진 소송신탁에 해당하여 무효라고 주장하였습니다. 소송신탁에 관하여 대법원은 “소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우 그 채권양도가 신탁법상의 신탁에 해당하지 않는다고 하여도 신탁법 제7조가 유추적용되므로 무효라고 할 것이고, 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지의 여부는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 제소에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인 간의 신분관계 등 제반상황에 비추어 판단하여야 할 것이다(대법원 2002. 12. 6. 선고 2000다4210 판결). 또한, 소송신탁에서의 소송행위란 민사소송법상의 소송행위에 한정되지 않고 널리 사법기관을 통하여 권리의 실현을 도모하는 행위를 말하는 것으로서 민사집행법에 의한 강제집행의 신청도 이에 포함된다(대법원 2010. 1. 14. 선고 2009다55808 판결)”고 판시하였습니다.

즉, 대법원은 소송행위를 목적으로 이루어진 채권양도는 신탁법 제7조의 유추적용으로 무효로 보고 있습니다. 그러나 그 채권양도가 소송행위를 주목적으로 하는지의 여부는

구체적인 제반사정에 비추어 판단하고 있습니다.

광주고법 사건에서도 소외인 M이 근저당권의 채권최고액에 미치지 못하는 피담보채무만을 가지고 있었던 점, 소외인 M이 피고로 하여금 그 근저당권을 통한 채권회수가 확실하다는 점을 강조하면서 피고에게 소외인 I에 자금을 대여하게 한 점, 소외인 M이 소외인 I가 피고에게 부담하는 채무를 보증한 점, 피고가 근저당권과 별개로 담보채권자의 지위도 가지고 있었던 점에 비추어, 이 사건의 채권양도는 소송행위를 주목적으로 하지 않는다고 판결하였습니다. 이와 같이 구체적인 사정에 따라 소송신탁 해당 여부는 결론을 달리할 수 있습니다.

그렇다면 특허소송에 있어서 소송신탁의 쟁점 역시 유사하게 적용될 수 있습니다. 특허권자가 해당 특허의 사용, 판매 및 소송 수행에 관한 제반 권리를 소송수행자 내지 Licensee에게 부여하였더라도 구체적인 사실 관계에 따라 소송신탁 여부가 달리 판단될 수 있다고 보입니다.

즉, 특허권자가 특허에 관한 권리의 상당 부분을 소송수행자에게 위임 내지 양도하지 않은 경우에는 법적 지위가 충분히 않아, 소송수행자의 소 제기는 소송신탁에 해당한다고 판단될 수 있습니다. 예를 들어, 특허 소송에 따른 수익을 소송수행자가 일부만 가지고 향후 기술 사용 허가 등 특허권 행사는 여전히 특허권자가 단독으로 행사하는 경우에는

소송수행자에게 법적지위가 충분치 않기 때문입니다.

이와 같은 소송신탁 금지 법리는 수익 분배 약정 등을 통해 기업의 특허권을 넘겨받은 뒤 해당 특허에 대해 다른 기업들로부터 로열티를 받거나 특허침해 손해배상을 받아 수익을 내는 '특허괴물(Patent Troll)'의 침해 소송 제기 및 대응과 관련하여 주요 법적 쟁점이 될 것으로 판단됩니다.

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

첨부 1 : 광주고등법원 2017. 7. 26. 선고 2016나11553 판결

첨부 2 : CASE. SPH AM., LLC V. HUAWEI TECHS., CO.

변리사 경력 변호사, 특허심판소송, 손해배상, 형사소송, 법률자문, One-Stop 대응

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