

## 만료한 특허에 관한 로열티 계약은 무효 - 스파이더맨 특허 사건 -

최근 미국 대법원은 *Kimble v. Marvel Entertainment, LLC* 사건에서, 존속기간이 경과한 특허에 대한 로열티 지급 계약을 무효라고 판시한 브롤롯(Brulotte) 판결을 유지하는 결정 (9명의 대법관 중 6명 찬성, 3명 반대)을 내렸습니다.<sup>1</sup> 대법원은 선례 구속성의 원리 (stare decisis)에 따라 브롤롯 판결을 유지하며, 브롤롯 판결에 대한 비판은 의회에서 법개정에 의해 다른 문제임을 확인하였습니다.<sup>2</sup>

### I. 사건의 개요 및 하급심 판결

본 사건의 상고인(Stephen Kimble, 이하 "Kimble")은 아동용 완구의 제조 판매업자로서, 거품을 이용하여 스파이더맨의 거미줄 발사 능력을 모방한 완구에 관한 특허를 1991년에 취득하였습니다. 상고인(Kimble)은 피상고인 (Marvel Entertainment, LLC, 이하 "Marvel")의 전신 회사의 대표와 상고인의 특허와 관련된 사업 가능성을 협의하였고, 피상고인(Marvel)은 특허발명을 사용하는 대가로 상고인(Kimble)에게 적절한 보상을 할 것을 구두로 합의하였습니다. 이후 피상고인(Marvel)은 자사의 완구 "Web Blaster"에 상고인(Kimble)의 특허발명을 이용하였으나 상고인(Kimble)에게 약정한 보상을 하지 않았습니다. 이에 상고인(Kimble)은 피상고인(Marvel)을 특허 침해 및 계약 위반으로 제소하였고 양당사자는 2001년에 합의에 의해 소를 취하하였습니다. 합의 내용에 따르면 상고인(Kimble)은 특허발명 완구에 대한 특허 및 특허 이외의 지식재산권을 피상고인(Marvel)에게 양도하고, 그 대가로 피상고인(Marvel)은 상고인(Kimble)에게 일시지급금 이외에 피상고인(Marvel)의 완구 "Web Blaster"의 판매 수익의 3%에 해당하는 로열티를 지급하기로 했습니다. 다만 로열티 지급 만료일은 지정되지 않았습니다. 합의에 서명할 당시 양 당사자는 브롤롯 판결<sup>3</sup>을 인지하지 못하였습니다. 2008년경 상고인(Kimble)은 피상고인(Marvel)을 상대로 합의 내용 불이행을 이유로 소를 제기하였습니다. 이 무렵 브롤롯 판결의 존재를 알게 된 피상고인(Marvel)은 상고인(Kimble)의 주장에 대하여 양도된 특허의 존속기간 만료 후에는 더 이상의 로열티 지급의무가 없다는 주장을 폈습니다.

연방지방법원은 약식판결(Summary Judgment)로 피상고인(Marvel)의 손을 들어주었습니다.<sup>4</sup> 연방지방법원은 특허 만료후 로열티 요율을 낮추거나 하는 등의 사실이 없는 한 특허 존속기간 만료후 로열티의 적어도 일부는 만료된 특허에 기인한 것이므로 브롤롯 판결에 따라 로열티 지급 약정의 전체가 무효라고 판시하였습니다. 상고인(Kimble)은 지방법원의 판결에 불복하여 항소하였지만 제 9 지역 연방항소법원은 지방법원의 판결을 확정하였습니다.<sup>5</sup> 다만 연방항소법원은 그간의 브롤롯 판결에 대한 비판 여론을 어느 정도 수긍하는 입장을 취하였습니다.

1 판결번호 13-720, 576 U.S. \_\_\_\_, slip op. (June 22, 2015).

2 Slip op. 1 페이지

3 *Brulotte v. Thys Cor.*, 379 U.S. 29 (1964).

4 *Kimble v. Marvel Enters., Inc.*, 692 F. Supp. 2d 1156 (D. Ariz. 2010).

5 *Kimble v. Marvel Enters., Inc.*, 727 F.3d 856 (9th Cir. 2013).

## II. 브롤롯(Brulotte) 판결의 요지

브롤롯 사건<sup>6</sup>에서 피상고인은 흠 따기에 관한 특허권자로서 상고인에게 특허발명과 관련된 기계를 일시불로 판매하고 특허발명의 사용에 관한 실시권을 허여하였습니다. 실시권 허여의 대가로 피상고인은 매년 로열티를 지급받기로 계약하였습니다. 실시권에 대한 로열티 지급은 특허권 만료 후에도 지속되는 것으로 합의 하였습니다. 상고인이 특허권의 만료 전후로 도래한 로열티 지급을 거부하자 피상고인은 소를 제기하였습니다. 법원은 상고인의 손을 들어주며, 특허의 존속기간 만료일을 초과하여 지급하기로 하는 로열티 계약은 그 자체로 무효이라고 판시하였습니다. 법원은 특허권 만료 후 실시권에 대한 로열티 지급 약정은 특허 만료 후 특허가 누구에게나 자유롭게 이용될 수 있도록 하는 원칙에 반하여 특허 독점권을 부당히 연장하는 것과 같다고 설명하였습니다.<sup>7</sup>

## III. 본 사건에 대한 다수판결의 입장

연방대법원은 선례 구속성 원리에 따라 브롤롯 판결을 유지하며 연방순회법원의 판결을 확정하였습니다.

대법원은 브롤롯 판결이 확고한 특허법 정책 및 이를 지지하는 다수의 판결을 따라 적법한 것으로 판시하였습니다.<sup>8</sup> 구체적인 이유는 다음과 같습니다.

- 법정 특허 존속기간은 만료된 특허를 공중이 자유롭게 이용할 수 있도록 장려하기 위하여 의회에서 사려깊게 결정된 것이며,<sup>9</sup> 대법원은 이전의 많은 사건에서 존속기간이 만료된 발명을 공중이 자유롭게 이용하지 못하도록 제약하는 법이나 계약의 효력을 부정하여 왔다.<sup>10</sup> 브롤롯 판결에서 대법원은 이러한 원칙을 특허 실시권 계약에 적용하면서, 특허권 만료후 로열티 지급은 법정 존속기간을 넘어 특허 독점권을 연장하는 것과 다를바 없어 특허법 정책에 위배되는 바 이러한 로열티 지급은 그 자체로 무효라고 하였다.<sup>11</sup>
- 또한 대법원은 브롤롯 판결이 특허권 만료 후의 로열티 지급 계약을 금지하고는 있지만 계약 당사자는 이와 유사한 다른 다양한 방법을 이용할 수 있다는 점을 지적하였다.<sup>12</sup> 예를 들어, 브롤롯 판결은 특허의 존속기간 만료 전의 사용에 대한 합의금을 지연 지급하는 방법, 특허 이외의 권리에 대한 로열티를 포함시키는 방법, 또는 로열티를 기반으로 하지 않는 사업 구성 방안 등을 금지하지 않고 있다.<sup>13</sup>

6 *Brulotte*, 379 U.S. 29.

7 *Brulotte*, 32-33 페이지.

8 *Kimble*, slip op. 3-5 페이지.

9 미국특허법 35 U.S.C. §154(a)(2).

10 예컨대 *Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co.*, 326 U.S. 249 (1945).

11 *Kimble*, slip op. 5 페이지.

12 *Kimble*, slip op. 6 페이지.

13 *Kimble*, slip op. 6 페이지.

# Merchant & Gould

An Intellectual Property Law Firm

대법원은 또한 선례 구속성의 원칙을 유지할 다수의 이유가 존재하는 것과는 달리 브롤롯 판결을 뒤집을 “특별한 정당성”을 찾지는 못했다고 밝혔습니다.<sup>14</sup> 구체적인 이유는 다음과 같이 요약됩니다.

- 브롤롯 판결에서와 같이 성문법을 해석하는 판례의 경우에는 선례 구속성의 원칙이 더욱 관철되는 편인데, 이는 판례에 대한 비판 여론은 의회에서 성문법의 개정으로 다룰 수 있는 문제이기 때문이다.<sup>15</sup>
- 실제로 의회는 지난 50년을 넘는 기간동안 브롤롯 판결을 뒤엎을 기회를 여러번 가졌으나, 브롤롯 판결과 관련된 특허 규정을 개정하지 않았다.<sup>16</sup> 대법원은 이러한 의회의 침묵이 브롤롯 판결을 지지하는 것으로 해석하였다.
- 브롤롯 판결은 재산권 (특허권) 및 계약권 (실시권 합의)의 성격을 모두 가지고 있는 것으로서, 당사자들은 특허에 기인한 실시권 계약을 하는 경우 그 동안의 판례법을 따를 가능성이 더욱 높기 때문에 선례 구속성의 원칙을 지킬 필요성이 극에 다름다고 설명하였다.<sup>17</sup>
- 대법원은 브롤롯 판결에서 이슈가된 특허법과 브롤롯 판결이 참조한 판례들이 여태껏 변함없이 유지되고 있다는 점에 주목하였다.<sup>18</sup>
- 또한 대법원은 브롤롯 판결의 요지를 적용하는 것이 본 사건의 상고인이 제안한 판단방법, 즉 독점금지법의 판단에서 사용되는 것과 같은 합리적 개별적 접근법에 비하여 훨씬 간단하다고 실시하였다.<sup>19</sup>

마지막으로, 대법원은 상고인이 제시한 주장들로는 브롤롯 판결을 뒤집기에 부족하다고 판시하였습니다.<sup>20</sup> 구체적인 상고인의 주장과 대법원의 판단은 다음과 같습니다.

- 상고인은 브롤롯 판결이 만료된 특허권에 대한 로열티 약정이 가져오는 시장경쟁의 효과를 오인하고 있다고 주장하였다.<sup>21</sup> 이에 대법원은 상고인의 주장에 일리가 있다고 가정하더라도 이는 의회에서의 법개정에 의해 해결할 문제이지 법원이 나설 여지가 없다고 판단하였다. 법원이 경제적 분석에 기초하여 법 제정에 참여할 수 있는 이례적인 권한을 부여하는 셔먼법 (Sherman Act)과는 달리 특허법은 성문법에 근거한다는 차이를 대법원이 인식하였다.<sup>22</sup>

14 *Kimble*, slip op. 8 페이지.

15 *Kimble*, slip op. 8 페이지.

16 *Kimble*, slip op. 8-9 페이지 (“실제로, 의회는 상고인(Kimble)이 주장하는 것과 같은 반독점법식 접근방식으로 브롤롯 판결을 대체하는 법안을 폐기한 적이 있다.”).

17 *Kimble*, slip op. 9 페이지

18 *Kimble*, slip op. 10-11 페이지

19 *Kimble*, slip op. 11-12 페이지

20 *Kimble*, slip op. 12-18 페이지

21 *Kimble*, slip op. 12-13 페이지

22 *Kimble*, slip op. 14-15 페이지

- 상고인은 또한 브롤롯 판결이 기술발전을 저해하고 국가 경제에 해를 끼친다고 주장하였다.<sup>23</sup> 대법원은 상고인이 브롤롯 판결과 기술발전과의 관계에 관한 경험적 증거를 제시하지 못하였기 때문에 상고인의 주장을 받아들일 수 없다고 하면서, 브롤롯 판결이 기술발전에 미치는 영향은 의회의 판단에 맡기겠다는 태도를 다시금 확인하였다.<sup>24</sup>

원문 및 번역: 박상기 변호사

(원문출처: Merchant & Gould White Paper, "Royalty Agreements on Expired Patent Remain Unenforceable," June 2015, available at <http://www.merchantgould.com/News-Room/White-Papers/85805/Royalty-Agreements-on-Expired-Patent-Remain-Unenforceable>)

23 *Kimble*, slip op. 16 페이지

24 *Kimble*, slip op. 17 페이지

### Merchant & Gould의 한국 지역 팀

당소는 특허 및 상표 출원 및 상담, 특허재심사 절차 (당사자계 무효심판, 항소, 및 이의신청 등), 라이선싱, 특허성 및 자유실시여부 분석, 소송, 및 중재 등을 포함한 광범위한 미국 지식재산 서비스를 제공하고 있습니다.



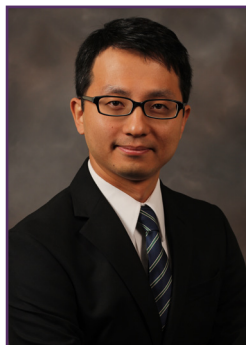
**Dianna G. El Hioum**  
delhioum@merchantgould.com  
화학/생명과학



**Andrew J. Lagatta**  
alagatta@merchantgould.com  
전자/기계



**Brent E. Routman**  
broutman@merchantgould.com  
상표



**Sangki Park**  
spark@merchantgould.com  
전자/기계



**Tong Wu**  
twu@merchantgould.com  
전자/기계