

생동성 오류 데이터 포함 의약품특허 근거 특허소송 제약회사 - 공정위 특허권남용, 시
정명령, 과징금 부과 제재조치 적법: 서울고등법원 2023. 8. 30. 선고 2021누40470 판결



1. 사안의 개요

(1) 위장약 원천특허(제1특허), 제조방법 특허(제2특허) 등록된 제약회사

(2) 제1특허 만료된 이후 경쟁 제약사들이 제네릭제품 본격적 발매, 후속 개량제품에
대한 후속특허(제3특허) 출원, 등록, 후속제품 발매, 경쟁사에서 후속 개량제품 제
네릭제품도 발매

- (3) 특허권자가 경쟁사를 상대로 특허권침해금지가처분 신청, 특허권침해금지청구 번
안소송 제기함

2. 공정거래위원회 판단 및 특허권자 불복소송

- (1) 특허권자 회사에서는 제네릭제품이 제조방법 제2특허 비침해를 인지하고도 특허
침해금지가처분신청 + 생동성데이터 조작 포함 기만적으로 등록한 개량제품 제
3특허권 행사함
- (2) 특허권 남용행위로 '기타의 부당한 고객유인'으로서 '경쟁사업자와 그 고객의 거
래에 대하여 계약성립의 저지, 계약불이행의 유인 등의 방법으로 거래를 부당하
게 방해함으로써 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위'에 해당
함, 공정위 제재조치 - 시정명령 + 과징금 부과

(3) 특허권자 항변 요지 - 특허권 남용에 해당하지 않아 부당한 고객유인행위가 성립할 수 없음, 특허소송의 제기가 특허권 남용으로서 공정거래법에 의해 규제되기 위해서는, ① 소송이 객관적으로 근거가 없을 것이라는 객관적인 요건(objectively baseless)과 ② 경쟁사업자의 사업을 직접적으로 방해할 의사로 소송을 제기하였다는 주관적 요건(subjectively baseless)이 모두 충족되어야 한다. 그와 같은 허권 남용의 객관적, 주관적 요건에 해당하지 않음

(4) 제3특허는 신규성·진보성이 인정되는 수치한정의 발명으로, 성공한 생동성 시험 데이터만으로도 일정 범위의 특허를 취득할 수 있었고, 일부 잘못된 실시예가 포함되었다고 하여 그 사실만으로 특허가 무효로 되는 것은 아니다. 특허침해금지 청구 당시 기만적인 특허 취득 사실에 대해 전혀 인식하지 못하였고, 그 소송 중에 비로소 특허의 취득 과정에 데이터 조작이 개입된 사실을 알게 되었다.

3. 서울고등법원 판결 요지 - 공정거래법 위반 인정

(1) 공정거래법 제59조는 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용

하지 아니한다.”고 규정하고 있으므로, ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’에 대하여는 공정거래법이 적용된다. ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허 제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하느냐는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단해야 한다(대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결 참조).

- (2) 지식재산권 심사지침에 의하면, ‘특허가 기만적으로 취득된 것임을 알면서도 기만적으로 취득한 특허에 근거하여 특허침해소송을 제기하는 행위’, ‘특허침해가 성립하지 않는다는 사실(해당 특허가 무효라는 사실 등)을 특허권자가 알면서도 특허침해소송을 제기하는 행위’, ‘특허침해가 성립하지 않는다는 사실이 사회통념상 객관적으로 명백함에도 불구하고 특허침해소송을 제기하는 행위’에 대하여는 특허권의 남용행위로 판단될 가능성이 크다고 보고, ‘특허침해소송이 객관적으로 근거가 없음에도 불구하고 단지 소송절차를 이용하여 다른 사업자의 사업활동을 방해할 악의적인 의도로 소송을 제기하는 경우’에는 부당한 행위로 판단할 가능성이 크다고 본다. 특허권 행사가 이른바 ‘위장 소송(Sham Litigation)’이라는 점이 증명되면 경쟁법이 적용될 수 있음(미국 법원 판례)

- (3) 특허권자 원고는 경쟁사의 제네릭제품 관련 제2특허에 대한 침해가 성립하지 않음이 객관적으로 명백하고 이를 분명하게 인식하였음에도 오로지 위 제네릭제품 판매를 방해할 의사로 특허권침해금지가처분 신청을 하였음.
- (4) 또한 제3특허는 실험데이터를 조작하는 등 기만적으로 취득한 것임을 잘 알면서 경쟁사의 제네릭제품 판매를 방해할 목적으로 특허권침해금지청구의 소를 제기하였음. 이는 특허권의 부당한 행사로서 특허권 남용에 해당함
- (5) 이처럼 원고가 경쟁사들에 대하여 가처분 신청을 하거나 소를 제기하고 그와 연계된 영업활동을 한 행위는 모두 경쟁사업자와 그 고객의 거래에 대하여 계약성립의 저지, 계약불이행 유인 등의 방법으로 거래를 부당하게 방해함으로써 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 '기타의 부당한 고객유인행위'로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위에 해당함

첨부: 서울고등법원 2023. 8. 30. 선고 2021누40470 판결

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

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