

10년 넘은 엑세론 패치, 리바스티그민 rivastigmine 특허권 존속기간연장 분쟁, 특허침해
손해배상책임 121억원 판결까지 다양한 쟁점: 특허법원 2024. 1. 28. 선고 2021나1787 판
결



1. 제네릭사 주장요지

(1) 제네릭사 피고가 이 사건 특허를 실시한 행위 당시를 기준으로 보면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21. 원 존속기간이 만료된 이래 2013. 4. 28. 특허청장의 이 사건 불승인처분을 거쳐 2014. 9. 25. 특허등록원부가 폐쇄되기까지 하여 소멸된 외관을 갖추고 있었고 피고는 이를 신뢰하여 이 사건 특허를 실시한 것이다.

(2) 특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용되려면 특허권의 존재 및 효력 유무가

특허등록원부에 의하여 공시되어 있어야 한다. 이 사건의 경우 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료로 이 사건 특허의 특허등록원부가 폐쇄된 상태였고, 이러한 상태는 2018. 12. 18. 이 사건 승인공고 및 2019. 2. 15. 이 사건 연장승인처분이 있은 뒤 그와 같은 내용이 2019. 8. 5. 이 사건 특허등록원부에 게재되기까지 유지되었다. 따라서 이 사건에 대하여 특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용될 수 없다.

- (3) 피고는 이 사건 특허의 원 존속기간이 만료되었다는 등록원부 기재, 특허청장의 연장승인 불승인처분 등을 통해 존속기간 만료되었다는 점에 관한 정당한 신뢰를 가지게 되었으므로, 설령 특허법 제130조가 적용되는 경우에도 과실 추정이 복멸되었다.

2. 특허법원 판결 요지

- (1) 특허법 제130조의 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하

는 것이 정당하다는 데 있다. 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

(2) 특허권의 존재 및 효력 유무가 특허등록원부에 의하여 공시되어 있지 않았다는 사정은 타인의 특허권을 침해한 자가 특허법 제130조에 의한 추정 복멸을 위해 주장·증명할 수 있는 하나의 사정에 불과할 뿐, 특허법 제130조의 규정이 적용되기 위한 전제 요건이라고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 특허권의 존속기간 연장에 대한 내용이 등록원부에 공시되어 있지 않은 이상 특허법 제130조가 적용되지 않는다는 취지의 피고 주장은 받아들이기 어렵다.

(3) 그러나 피고가 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료일 다음날인 2012. 4. 22.부터 2013. 5. 20. 원고의 이 사건 내용증명을 송달받기 전까지 한 이 사건 특허 실시 행위에 대하여는 피고가 이 사건 특허권이 소멸되었다고 믿은 데에 대한 정당한

사유가 있다고 인정되므로, 특허법 제130조의 과실추정이 복멸되었고, 위 기간 동안의 피고의 이 사건 특허권 침해행위에는 과실이 없다고 봄이 타당하다.

(4) 이 사건 특허에 대한 특허공보 또는 특허등록원부 등에는 원고가 존속기간 연장 승인신청을 하였다는 사실이 공시되어 있지 않았으므로 특허공보 또는 특허등록 원부 등의 기재만으로는 원 존속기간이 종료되었다는 사실만 알 수 있을 뿐 존속기간 연장승인신청이 있었다는 사실을 파악할 수 없다. 즉, 특허공보 등의 기재에 의하면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21.까지 존속하였다가 2012. 4. 22.부터는 그 효력이 소멸되어 이 사건 특허는 공공의 영역에 있다는 내용이 공시되고 있었다고 봄이 타당하다.

(5) 그러나, 피고가 이 사건 내용증명을 송달받은 다음날인 2013. 5. 21.후부터 이 사건 특허권의 연장된 존속기간 만료일인 2014. 9. 11.까지 한 이 사건 특허권 침해 행위에 대하여는 특허법 제130조에 의한 과실의 추정이 복멸되었다고 인정하기 어렵다.

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

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