

知的財産權의 保護에 관한 小考⁽¹⁾

鄭 寅 奭

본 논문은 특허침해에 대한 법률적 처방과 다양한 보상 기준이 기술 혁신 및 활용 인센티브에 미치는 효과를 분석한다. 분석 결과에 의하면, 이윤손실기준과 부당이득기준의 보상규모는 상품의 대체성의 크기에 의존하며, 이윤손실기준과 합리적 로열티 기준의 보상규모는 특허권자의 판매능력에 의존한다. 더불어, 금지명령과 손실보상 방식에서 혁신과 활용의 인센티브를 비교하고, 침해자에 대한 특허권자의 감시와 소송 인센티브에 대해서도 논의한다.

1. 序 論

특허나 저작권 같은 知的財産權은 학문적으로나 현실적으로 많은 논란의 대상이 되어왔다. 새로운 기술과 지식 창출을 목적으로 이 제도가 만들어졌고, 실제로 혁신과 경제발전에 기여한 바도 상당히 클 것이지만, 원래의 취지와는 달리 오히려 혁신의 걸림돌이 되고 있다는 비판도 많이 제기되어 왔다. 일반적인 유형의 자산에 대해서는, 그 소유자가 자유롭게 활용, 변형, 조작하고 타인의 이용을 배제할 수 있는 권리를 가지는 것이 자본주의 체제의 근본이라 할 수 있다. 마찬가지로 기술, 지식, 정보 등 무형의 자산에 대해서도 동일한 관점에서 소유자의 권리를 인정하고 보호하는 것이 정당하고 바람직하다는 시각이 있지만, 반면에 그러한 자산은 공공의 영역(public domain)에 두어 보다 많은 사람이 자유롭게 활용할 수 있어야 한다는 주장도 설득력을 얻고 있다. 한편, 기술의 융합과 고도화가 심화되면서 특허제도의 부작용이 더욱 부각되고 특허제도 자체가 과연 필요한 것인지에 대한 의구심마저 제기되고 있다. 혁신의 촉진을 위하여 특허가 남발되다 보니, 이제는 새로운 기술을 개발하거나 새로운 상품을 시장에 도입하고자 할 때에는 기존 특허에 대한 침해 여부를 걱정해야 하는 상황이 벌어지고 있는 것이다.

특허에 대한 경제학의 기존 논의는 혁신 인센티브를 강화하는 효과와 독점으로 인한 비효율성 간의 상충관계에 대하여 주로 이루어졌다. 그러나 기술혁신은 동태적인 프로세스이

(1) 이 연구는 서울대학교 경제연구소 기업경쟁력 연구센터에 지원된 서울대학교 발전기금의 연구비 지원을 통해 수행되었다.

다. 즉, 하나의 기술이 개발되면 그 기술을 이용하여 또 다른 기술이나 상품이 개발, 도입되는 것이다. 따라서 특정 기술에 대한 재산권이 과도하게 보호된다면 새로운 기술혁신이 저지될 수 있다. 1990년대부터 순차적 혁신 상황에서 특허제도가 가지는 문제점이 지적되었으나, 최근 IT, BT 등 소위 신경계를 이끄는 영역에서 이러한 문제점은 현실화되고 있으며, 보다 엄밀한 경제학적 분석과 정책적 논의가 요구되고 있다.

본 논문은 새로운 기술의 개발 촉진과 더불어 기존 기술이 효과적으로 활용될 수 있어야 한다는 관점에서 특허제도의 여러 장치들이 어떠한 경제적 효과를 초래하는지에 대하여 논의하고자 한다. 과거의 논의가 주로 특허 보호의 強度에 관한 것이었으나, 최근에는 새로운 기술이 기존 특허를 침해하는 경우 어떻게 판정해야 하느냐는 이슈가 부각되고 있다. 하나의 기술이 기존 기술의 특허를 침해하는지의 여부에 대한 판정은 매우 복잡하고 어려운 작업이다. 특허발행기관이 모든 기술에 대하여 이러한 판단을 제공하지 못하며, 따라서 많은 갈등과 충돌은 법정에서 해결되고 있다. 법정에서도 엄밀하고 정확한 판단이 이루어지는 것은 아니며 정치적, 사회적 상황요인에 의하여 많은 영향을 받는 것도 사실이다. 침해가 일어난 것으로 판정하더라도 어떠한 처방(remedy)을 내리느냐는 것이 경제적 효과의 관점에서 중요하다. 법정이 특허 침해자의 기술 이용을 금지할 수도 있고 손실보상을 명할 수도 있다. 보상의 경우에는 특허권자의 피해에 근거할 것인지, 또는 침해자의 부당 이득에 근거할 것인지 등 다양한 기준과 원칙이 실제 법정에서 활용되고 있다.

본 논문은 특히 침해가 발생했을 때 다양한 처방 대안들이 새로운 기술혁신과 기존 기술의 활용에 있어서 어떠한 인센티브를 창출하는지의 문제에 국한하여 논의하고자 한다. 다음 장에서는 일반적인 유형자산과 비교하여 지적재산에 대한 보호의 취지에 대하여 논의하며, 3장에서는 특허제도가 기술의 활용을 저지하고 있다는 비판을 설명할 것이다. 4장에서는 침해 판정에 대한 처방으로서 禁止命令(injunction)과 손실보상 방안을 비교하며, 보상방안에서도 이윤손실기준, 합리적 로열티 기준, 부당이득기준 등의 주요 판단기준들의 효과에 대하여 비교할 것이다.

2. 知的財産權의 保護

재산권은 그 재산에 대하여 소유자가 행사할 수 있는 다양한 권리의 묶음이라 해석될 수 있다. 소유자는 그 재산의 이용, 처분, 양도, 변형, 개선 등의 권리를 가진다. 재산을 이용하는 권리 외에 중요한 측면은 해당 재산으로부터 다른 사람들의 接近(access)을 排除(exclude)할 수 있는 권리이다. 재산의 소유자에게 배타적 권리를 인정하는 데에 대한 경제

학적인 논거는 무엇인가? 무엇보다도 해당 재산에 관련되는 개인의 인센티브 강화에 있다고 할 수 있다. 배타적 권리가 법적으로 보호되어야 재산을 창출하고 자신의 행복을 극대화하기 위하여 그것을 적절히 활용하고, 그 가치를 증진하도록 노력 또는 투자할 것이다. 만일 그러한 투자 활동의 과실을 투자자가 배타적으로 획득할 수 없는 상황이라면 투자 유인이 작을 것이다. 일반적으로 재산의 이용이 사회 또는 다른 사람들에게 外部性을 주는 것이 아니라면 재산의 이용과 관련된 권리는 법적으로 보호된다. 다만, 외부성이 큰 경우에는 재산에 관한 권리가 법에 의하여 제약될 수도 있다. 이 경우 재산에 관한 특정 권리를 누구에게 배분해야 하느냐는 문제가 발생한다. 예를 들어, 축사에서 발생하는 악취가 주변 주택에 사는 사람들에게 불편함으로 준다면, 주민이 악취 없이 살 수 있는 권리와 축사 주인이 자유롭게 가축을 키울 수 있는 권리가 충돌하게 된다. 자신의 재산 이용과 관련된 두 가지 권리가 각자에게 모두 주어지는 것이 불가능한 상황이다. 악취를 제거할 수 있는 특단의 방법이 있다고 하더라도 그 방법 도입을 위한 투자를 누가 할 것이냐는 문제가 발생한다.

재산권의 인센티브 효과는 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 첫째는 재산을 創出하는 데 관련된 인센티브이고, 둘째는 형성된 재산을 利用 또는 活用하는 데 관련된 것이다. 전자를 사전적, 후자를 사후적 인센티브라 부를 수 있다. 일반적인 유형재산의 경우 재산권의 성립은 두 가지 인센티브를 모두 강화한다고 볼 수 있다. 배타적으로 이용, 소비할 수 있어야 사전적으로 재산을 만들어낼 이유가 있다. 사후적인 면에서 재산의 응용, 가치 증진 등의 추가적인 투자도 마찬가지로이다. 다만, 재산권의 소유자보다 활용을 더 잘할 수 있는 주체가 있는 경우에 문제가 될 수 있다. 가령 땅을 더 효과적으로 이용하여 더 많은 잉여를 창출할 수 있는 다른 주체가 있다고 하자. 이 경우 재산권이 명확하게 형성되어 있고 거래비용이 없다면 재산권의 이양 또는 임대를 통하여 더 높은 가치가 실현될 수 있다. 즉, 재산권은 효율적인 투자활동이 이루어지도록 거래를 촉진하는 데 기여한다.⁽²⁾

토지와 같은 유형재산에 대하여 재산권을 법적으로 인정해 줄 뿐 아니라 지식, 아이디어, 기술, 콘텐츠 등 무형 재산에 대해서도 권리를 인정하고 있다. 유형재산과 구분하여 이를 지적재산권(Intellectual Property Rights)이라 한다. 본 논문은 지적재산권 보호에 관련된 문

(2) 물론 거래비용이 높을 수 있다. 이 경우 정부에 의한 토지수용권(emanant domain)이 정당화될 수도 있다. 사회적으로 가치를 최대화하는 방향으로 토지가 이용되지 않는다면, 즉, 토지의 소유자가 어떠한 이유에서 그러한 이용을 반대하고 있다면 정부가 법으로 재산권의 이용을 제한 또는 지정하거나 강제로 구입할 수도 있다. holdout 문제가 대표적인 효율성 차원에서 토지수용권을 정당화한다. 즉, 시장실패를 치유하는 것이다.

제를 논의할 것이며, 그중에서도 특히 特許制度에 국한할 것이다. 지적재산권을 법적으로 인정하고 집행하는 근거에 있어서 전통적인 재산권과 다소 차이가 있다. 특허의 경우에는 사회적으로 가치가 있는 발명과 혁신을 촉진하기 위한 인센티브장치라 할 수 있다. 저작권의 경우에도 이러한 혁신의 유인 제공 목적이 있지만 사생활보호, 남용방지 등 다소 다른 측면도 있다.

일반 재산권과 비교하여 지적재산권의 인센티브 효과는 어떠한가? 사전적 인센티브 측면에서는, 일반 재산보다 지적재산권의 보호가 인센티브 강화에 있어서 더 중요하게 작용할 수 있다. 토지의 경우에는 간척 등을 제외한다면 없는 것을 만들어낼 수는 없다. 일반 재화의 경우 배타적 이용이 법에 의해 보장되고 집행되지 않는다면 생산, 거래가 소멸되거나 현저하게 위축될 것이지만, 재산권이 없다고 해서 생산, 즉, 창출이 반드시 불가능한 것은 아니다. 다만, 이 경우 다른 사람을 배제하기 위한 노력이나 비용이 필요할 수 있다. 지적재산권의 경우에는 어떠한가? 기술, 지식, 정보, 콘텐츠는 법적 보호가 없다면 배타적 이용 능력이 현저히 감소될 수 있다. 정보나 지식이 가지는 公共財的 성격에 기인한다. 비밀 유지는 가능할 수도 있고 아닐 수도 있다. 일단 정보를 다른 사람이 안다면 그 사람이 그것을 이용하지 못하게 하기 어렵고, 아는 것을 막기도 쉽지 않다. 남이 정보를 이용하는지를 알기도 어렵다. 非競爭性이 이러한 성질을 강화한다. 사회적 관측가능성(public observability)의 한계로 인하여 지적재산에 대해서는 사회적 규범, 윤리의식, 상식 등 암묵적 규율장치가 작동하기도 어렵다. 즉, 재산권이 없는 경우 남을 배제할 수 있는 능력이 유형재산의 경우보다 무형재산에서 더 작으며, 따라서 그만큼 재산을 창출할 인센티브가 약하다고 할 수 있다. 재산의 형성, 창출의 관점에서 무형재산은 유형재산보다 재산권의 존재 이유가 더 강하다고 할 수 있다.

한편, 사후적 인센티브에 있어서는 어떠한가? 재산권의 당위성이 유형재산에 비하여 무형재산에서 더 약하다는 점들이 많이 지적되고 있다. 활용 면에서 재산권의 소유자는 활용의 거버넌스 또는 組織化(organization)의 주체가 된다. 거래비용만 없다면 잉여가 어떻게 배분되는 것과 무관하게 활용은 항상 효율적으로 이루어질 것이다. 재산권은 관련된 주체들 간의 협상을 촉진하게 된다. 이것은 무형재산의 경우에도 마찬가지이다. 문제는 거래비용이 존재하는 경우에는 재산권의 부여 또는 보호의 강화가 활용을 오히려 저해할 수 있다는 점이다. 특허가 창출 인센티브를 강화시키지만, 활용 인센티브를 저하시키고 후자의 효과가 전자를 능가한다면 전체적인 혁신의 정도를 약화시킬 수 있다. 즉, 혁신을 촉진하기 위하여 도입한 지적재산권이 오히려 혁신의 걸림돌이 될 수 있다.

실제로 많은 실증연구와 논문은 현재의 특허제도가 혁신을 촉진하는 데 실패하고 있다

고 지적한다.⁽³⁾ 특허제도가 특허 소유자의 권리 보호에 과도하게 집착하고 있어서 다른 주체들이 특허의 보호를 받는 기술을 활용하는 것을 제한하고 있다. 최근에 기존 특허를 이용하여 새로운 상품 개발 및 도입을 저지하는 경우가 많이 나타나면서 이러한 특허에 대한 부정적 시각이 더욱 부각되고 있다. 특허 괴물(patent troll)은 특허에 대한 부정적 여론을 반영하고 있는 표현이며, 이러한 맥락에서 미국에서는 특허법 개혁을 위한 논의가 진행되고 있다. 심지어는 특허제도의 전면적인 폐지를 주장하기도 한다.

특허제도에 대한 견해의 차이는 이론적인 관점에서 보면 특허에 관한 事後的 라이선싱(ex post licensing)이 얼마나 효과적으로 이루어질 수 있느냐에 기인하고 있다. 순차적 혁신과정에서 사후적 라이선싱만 잘 된다면 활용의 효율성이 달성되기 때문에 최초의 창출 인센티브를 강화하면 된다. 활용에 있어서 최초 혁신자가 활용의 주체, 방법 등 추가적인 혁신활동의 組織者(organizer) 역할을 수행하며, 거래비용이 없다면 Coase의 정리에 의하여 추가적 혁신의 여부, 정도, 방법, 지배구조 등은 효율적으로 결정될 것이다.

최초 혁신이 있어야 이차적 혁신이 이루어질 수 있으므로 전자가 후자에게 외부성을 준다. 협상이 잘 이루어지는 상황에서는 최초 혁신에 대한 보호를 최대화하는 것이 타당하다. 물론 무한대의 보호를 보장하라는 것은 아니다. 사후적 독점으로 인한 死藏費用(dead weight loss)이 존재한다는 점이 고려되어야 한다. 이것은 Schumpeter의 相衝關係(trade-off)를 의미한다. 혁신가의 사전적 혁신 인센티브의 강화와 독점으로 인한 사후적 비효율성 간의 상충관계를 고려하여 최적의 특허 보호가 주어져야 한다는 것이다.

사후적 라이선싱이 충분히 효과적으로 이루어지지 않는다면 특허 보호에 관한 위의 논리는 불충분하다. 이 경우 특허기술의 활용에 대한 의사결정이 반드시 효율성을 달성하도록 이루어질 것으로 기대하기 어렵다. 그렇다면 일차적 혁신자와 이차적 혁신자가 활용에 관한 의사결정을 하는 상황에서 최대한 일차적 혁신자의 잉여를 극대화하도록 제도가 고안되어 있다면, 의사결정은 두 혁신자 전체의 잉여의 합을 극대화하도록 이루어지기보다는 일차 혁신자의 잉여를 극대화하도록 이루어질 것이다. 협상 또는 계약이 제대로 이루어질 수 있다면 그 결과는 효율성을 달성하는 바가 되겠지만 그렇지 않다면 활용상의 비효율성이 발생하게 된다. 결과적으로 活用이 얼마나 效率的으로 이루어질 수 있느냐는 문제가 특허 보호에 관한 제도 고안에 있어서 반영되어야 한다. 즉, 거래비용이 없어서 완벽한 계약이 가능한 상황에서는 제도의 고안에 있어서 활용의 인센티브를 고려할 필요가 없으나, 계약이 불완전하다면 활용의 인센티브를 고려해야 한다.

(3) Boldrin and Levine(2008) 참조.

3. 特許技術의 活用: 特許制度에 대한 批判

특허제도에 대하여 최근에 많이 제기되는 주된 비판은 특허제도가 특허기술의 활용에 있어서 制約要因으로 작용하고 있다는 것이다. 이러한 주장은 앞에서 설명한 바와 같이 혁신의 계약이 불완전한 상황을 전제로 하고 있다. 계약이 불완전하다는 것은 계약상의 거래비용이 존재한다고 표현되기도 하는데, 여러 요인과 상황을 거래비용의 증가요인으로 지적하고 있으며, 특허에 대한 보호가 보다 약해져야 한다는 주장으로 이어지며, 극단적으로 특허제도가 전면 폐기되는 것이 바람직하다는 주장도 등장하고 있다[Boldrin and Levine(2008)]. 여기서는 이와 같은 특허에 대한 부정적 입장을 특허기술의 활용 인센티브와 관련하여 살펴보기로 한다.

활용 인센티브의 문제에 대해서는, 最初의 革新(initial innovation)에 대한 특허가 二次的 革新(secondary innovation)을 저지한다면 최초 혁신에 대한 특허를 약화시킬 것이 아니라 이차적 혁신에 대하여 특허를 부여하거나 강화해 주면 되지 않겠는가 하는 문제를 제기해 볼 수 있다. 즉, 그러한 조치로 활용자의 협상력이 증가하여 holdup의 가능성이 감소하고 활용이 촉진될 수 있을 것이라는 예상이다. 이 방안은 몇 가지 점에서 비판될 수 있다. 우선 특허 간의 침해 여부가 혼란과 비용을 초래할 수 있다. 특허를 발행하는 기관에서는 특정 기술이 기존 특허를 침해하는지의 여부가 완전히 해소되지 않는다. 특허 간의 중복 또는 침해 여부는 결국 관련된 소송이 제기되는 경우 법정에서 결정되고 있으며, 특허의 남발은 침해소송의 증가로 이어질 것이다. 둘째, 혁신은 持續的으로 順次的으로 이루어진다. 따라서 최초 특허가 활용을 저지한다면 활용기술에 대한 특허 보호의 강화는 그 기술을 이용한 다음 단계의 활용을 저지할 것이다. 즉, 혁신과 활용 간의 갈등문제를 다음 단계로 전환할 뿐이며 갈등문제에 대한 해소책이 될 수 없다.

3.1. holdup 問題로 인한 活用 不振

계약의 불완전성이 활용의 비효율성을 초래하는 것은 다음과 같이 설명할 수 있다. 하나의 특허기술을 보유한 특허권자와 그 기술을 활용하여 이득을 누리는 하나의 활용자 또는 침해자를 상정한다. 활용자의 기술은 특허기술을 침해한다고 하자. 활용자가 얻는 이득은 $v > 0$ 라 둔다. 활용을 위해서는 $c > 0$ 의 비용이 소요되는 투자가 필요하며 활용자가 부담한다. 일단 투자가 이루어지고 나면 활용과 관련하여 특허권자와 활용자 간의 협상이 이루어진다. 단순화를 위하여 특허권자의 허락 없이는 활용이 불가능하다고 가정한다. 이것은 소송이 발생하는 경우 법정이 禁止命令(injunction)을 내린다는 것을 가정하는 것이다. 법정의 처방에 대해서는 다음 장에서 논의하기로 한다. 협상의 결과는 양자의 협상력에 의

존할 것이며 활용자의 몫을 $d(\in[0, 1])$ 로 표현한다. 그러면 활용을 위한 투자가 이루어지기 전의 시점에서 볼 때 활용자의 報酬(payoff)는 $dv - c$ 가 되며, 특허권자의 보수는 $(1 - d)v$ 가 된다.

협상은 활용을 위한 매물투자가 실행된 이후에 이루어지기 때문에(이러한 의미에서 사후적 계약이라 할 수 있다.), 투자비용은 협상에서 고려되지 않는다. 활용자는 $dv - c > 0$ 일 때 투자를 선택할 것이다. 그러나 사회적으로는 $v - c > 0$ 일 때 투자가 이루어지는 것이 바람직하다. 따라서 $d < 1$ 인 한, 過少投資(underinvestment) 또는 過少活用이 발생한다. 이것은 전형적인 holdup 문제이다. 關係特定的(relationship specific) 투자에 있어서 사전 계약이 없는 상황에서는 투자 발생 후 협상력이 약화되어 투자에 대한 이득을 충분히 얻을 수 없어서 과소투자가 발생하는 것이다. d 는 기존 특허기술에 대한 법적 보호가 강할수록 작아지며 과소 활용의 문제는 더욱 커진다.

한편, 침해 여부와 관련된 여러 불확실성은 활용을 더욱 저지할 것이다. 활용기술이 특허기술을 침해하는지의 여부는 사전적으로 판단하기 쉽지 않다. 특허에 명시된 문구로는 특정 활용기술의 침해 여부를 알기 어려운 경우가 많다. 특허를 발행함에 있어서는 가급적 해당 기술에 주어지는 보호의 범위를 구체화하도록 노력하지만 그러한 노력은 완벽할 수 없다. 향후 어떠한 관련된 기술이 등장할 것인지를 사전적으로 완벽하게 알지 못하기 때문이고 또한 통상적인 계약 작성의 비용이 이 경우에도 작용할 것이다. 따라서 특허의 범위 또는 경계는 모호할 수밖에 없다. 활용기술의 침해 여부는 결국 법정에서 판정될 것인데 법정의 판단 또한 불확실하다. 법정의 판단은 관련된 지식과 정보가 한정된 상황에서 이루어지며 관련 정책에 의해서도 발생한다. 한편, 특허기술의 특허가 무효가 될 수도 있다. 활용자가 특허의 무효소송을 제기할 수도 있고, 다른 주체에 의하여 제기될 수도 있다. 이러한 여러 불확실성의 요인이 활용을 위한 투자를 소극적으로 만들 것이다.

3.2. 事前 契約의 不完全性

활용의 부진문제가 해소될 수 있는 다른 상황은 활용을 위한 투자가 일어나기 전 시점에 양자 간의 계약이 이루어지는 것이다. 즉, 사전적 계약이 가능한 상황이다. 이 경우에는 투자 비용이 협상 과정에 고려되기 때문에 활용을 위한 투자는 효율적으로 이루어진다. 즉, 활용자의 보수는 $d(v - c)$ 가 되며, 특허권자의 보수는 $(1 - d)(v - c)$ 가 된다. 투자는 $v - c > 0$ 일 때 이루어질 것이다. 그러나 사전적 계약을 어렵게 하는 여러 요인들을 제기해 볼 수 있다. 활용자는 특허기술을 이용하여 활용기술 또는 상품을 개발할 수 있는 아이디어만 가지고 있다. 아이디어, 지식, 정보는 엄격한 거래 또는 계약의 대상이 되기 어려운 면이 있다. 그것이 지적재산권의 보호를 받지 않는 상황에는 더욱 그러하다. 가령 활용자가 활용

아이디어를 특허권자에게 제시한다면 이미 특허권자는 아이디어를 얻은 것이고, 더 이상 활용자와 거래 또는 계약할 필요없이 자신이 그 아이디어를 활용하여 이득을 얻을 수 있다. 즉, 활용자가 아이디어만 가지고 있는 상황에는 그것으로부터 잉여를 얻을 수 있기 위해서는 비밀을 지킬 수 있어야 한다.

활용자는 자신의 기술이 기존의 특허를 침해하는지를 모를 수도 있다. 또는 관련된 특허의 존재를 모를 수도 있다. 안다고 해도 침해 여부에 대해서는 서로 다른 판단을 할 수도 있으며, 특히 아이디어만 가지고 있는 상황에서 그러한 모호성은 더욱 클 것이다.

활용에 관한 사전 계약이 효과적으로 잘 이루어질 수 있는 상황이라면 특허제도는 가급적 많은 잉여가 특허권자에게 귀속되도록 하는 것이 타당하다. 즉, 활용의 효율성 여부에 대해서는 고려할 필요가 없다. 당사자들의 協商과 契約에 의하여 활용은 효율적으로 이루어질 것이기 때문이다. 이때 특허에 대한 보호 강도를 결정함에 있어서는 앞에서 언급한 바와 같이 스페터식의 상충관계만을 고려하면 된다. 그러나 사전적 계약이 불완전하다면 활용의 비효율성이 발생하고 특허에 대한 보호강도가 스페터식 상충관계만을 고려하여 결정되는 정도보다는 작은 것이 바람직할 수 있다.

3.3. 特許 숲(patent thickets) 問題

소위 신경제를 주도하는 IT, BT 등의 기술 혁신은 融合的 性格을 가진다. 즉, 하나의 새로운 기술을 창출하는데 기존에 존재하는 하나의 기술을 발전시키는 것이 아니라, 여러 기술을 발전시키고 결합하는 양상을 띠고 있다. 만일 활용을 위해서 n 개의 기존 기술이 필요하고 n 개의 기술이 각각 특허의 보호를 받고 있으며 각 특허의 소유자가 서로 다르다면 문제는 복잡해질 것이다. 이를 특허 숲의 문제라 한다.

특허 숲 문제는 기존 기술의 활용과 융합기술의 발전을 저해할 수 있다. 활용자는 n 개의 특허를 보유하고 있는 n 명의 주체들과 라이선싱 계약을 체결해야 한다. 단순히 계약의 총 비용이 n 이 증가함에 따라 증가하는 효과가 있을 것이다. 계약과 관련된 거래비용이 더욱 커지는 것이며, 따라서 효과적인 라이선싱 계약이 실패하고 결과적으로 활용기술 개발이 저지되거나 또는 침해에 관한 소송의 남발로 인한 혼란과 비용이 초래될 수 있다.

특허 숲의 상황은 협상을 더욱 어렵게 한다. n 개의 기술이 모두 결합되어야 활용기술이 실현 가능하며 각 기술의 대체기술이 없다면 n 개의 기술 모두가 必須設備(essential facility)라 할 수 있다. n 이 아무리 크더라도 어느 한 기술이 이용될 수 없다면 전체 활용기술은 실현 불가능하다. 그만큼 개별 특허권자의 협상력이 증가하는 것이다. 모든 개별 특허권자가 활용기술의 실현에 있어서 排除의 권리를 행사할 수 있으며 과도하게 많은 배제 권리의 보유자의 존재로 인하여 활용기술은 실현 불가능할 수 있다. 이러한 문제를 Anti-commons의

문제라고 한다. 특히 숲의 문제는 특히 침해소송의 증가로 인한 사회적 비용의 증가를 초래할 수도 있다.⁽⁴⁾

4. 侵害에 대한 法的 處方(legal remedy)

특허제도가 혁신과 활용인센티브에 미치는 영향을 이해하기 위해서는 침해의 가능성이 있는 경우 어떠한 법적 절차와 처방이 있는지, 그리고 그러한 제도에서 관련된 주체들이 어떻게 행동하는지에 대한 논의가 필요하다. 다음과 같은 시간별 선택을 상정해 볼 수 있다. 침해자는 기존 기술을 활용하기 위한 투자를 선택하며, 활용을 관측한 특허권자는 침해 판정을 받기 위하여 소송을 제기할 수 있다. 소송이 진행된다면 침해 여부와 적절한 처방이 선택된다. 이러한 과정에서 특허권자와 침해자 간에 어떤 시점에서든 합의와 和解(settlements)가 이루어질 수 있다.

활용이 효율적으로 이루어지는 지는 침해자의 투자가 사회적 잉여를 극대화하도록 이루어지는지에 의하여 결정된다. 소송이 진행되는 경우에는 특허권자나 침해자에게 소송관련 비용이 발생하므로 그만큼 총 잉여가 줄어드는 효과가 발생한다. 따라서 소송 이전에 주체들 간의 합의와 화해가 效率性 관점에서 바람직하다. 한편, 소송의 결과 법정에 의한 판정은 사전적으로 불확실할 수 있다. 즉, 침해자의 활용이 기존 특허를 침해할 수도 아닐 수도 있다. 또한, 가장 중요한 제도 요소 중의 하나는 침해 판정이 나는 경우 법정이 어떠한 처방을 내리느냐는 것이다.

특히 침해와 관련하여 현실적으로 논의되는 처방의 대안은 다음과 같다. 침해가 판정되는 경우 활용자의 활용이 금지될 수 있다. 이러한 판정을 금지명령(injunction)이라 한다. 한편, 활용자가 특허권자에게 적절한 피해보상(damages)을 지불하도록 명령할 수 있으며, 이때 피해보상을 결정하는 방식으로는 이윤손실(lost profit) 기준, 합리적 로열티(reasonable royalty) 기준, 부당이득(unjust enrichment) 기준 등이 있다. 금지명령은 財産規則(property rule)이고 보상은 責任規則(liability rule)이라 부르기도 한다.

금지명령은 실제로 활용자가 침해한다고 판정하는 기술의 이용을 전혀 못하게 법정이

(4) Galasso and Schankerman(2008)은 patent thickets 문제가 심각할수록, 즉, 특허 권리가 더 분산화될 때 특허 소송이 어느 정도 발생하는가에 대한 모형을 제시하였다. 특허 권리가 더 분산화될수록 개별 특허가 소송을 통하여 얻을 수 있는 이득은 작아진다. 따라서 특허권자가 소송을 제기할 가능성은 줄어든다. 그러나 더 관련된 보완적 특허의 수가 커지면 그 효과도 따져보아야 한다.

판정하는 것이 아니라 특허권자에게 활용 여부를 결정할 수 있는 권한을 부여하는 것이다. 즉, 활용자가 기술을 이용하기 위해서는 특허권자의 허락을 받아야 한다. 따라서 협의가 가능한 상황이라면 협의에 의하여 활용이 가능할 수도 있고 아닐 수도 있으며 활용이 가능한 경우에는 두 주체들이 합의한 금액을 활용자가 특허권자에게 지불하게 된다. 즉, 라이선싱 계약을 하는 것이다.

책임규칙인 보상을 명령하는 경우 법정에서 적절한 기준에 의하여 보상액을 결정하며 금지명령이 내려지지 않은 상황에는 활용자가 보상액 지불 후 자유롭게 기술을 활용할 수 있다. 일반적인 재산권의 경우 재산규칙이 전통적으로 취해져 왔다. 즉, 특정 재산의 활용 여부를 결정할 수 있는 권한, 즉, 타인이 재산을 활용하는 것을 배제할 수 있는 권한을 재산권의 소유자에게 부여하는 것이다. 특허의 경우에도 과거에는 주로 재산규칙이 취해졌으며 현재에도 많은 경우 재산규칙이 실행되기도 한다. 그러나 최근 특허제도에 대한 비판적인 주장을 하는 측에서는 특허에 대하여 재산규칙보다는 책임규칙이 적용되어야 한다고 주장하고 있다[Lemley and Shapiro(2005)]. 재산규칙은 특허권자에게 과도한 권리를 부여함으로써 기술의 활용이 저해되고 있으며 활용자는 적절한 보상 지불 이후 자유롭게 활용할 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장이다.

침해에 대한 보상기준으로서 이윤손실기준은 특허의 침해로 인하여 특허권자가 입은 손실을 활용자가 보상하는 것이다. 즉, 활용자가 활용을 통하여 얼마나 이윤을 얻었느냐는 것보다 특허권자가 자신의 재산인 특허로부터 자신이 얻을 수 있는 잉여가 침해되지 않아야 한다는 입장을 반영하는 것이다. 이러한 기준에서 특허권자는 마치 침해가 발생하지 않았을 경우의 잉여를 확보하게 되므로 최초 혁신의 인센티브가 활용에 의하여 저해되지 않을 것이다. 금지명령이 없다면 최초 혁신 인센티브의 저해 없이 활용을 통한 추가적 잉여가 달성될 수 있다.

합리적 로열티 기준은 이윤손실기준을 보완하는 방안이라 할 수 있다. 활용자가 특허권자의 허락 없이 기술을 이용하지 않고 그 이전에 양자가 라이선싱 협상을 통하여 로열티를 결정하였을 상황을 보상을 통하여 회복하는 것이다. 법정은 사전적 계약이 있었을 假想的狀況(but for world)을 상정하고 그때 체결되었을 로열티 수준을 도출해야 한다.

부당이득기준은 논의의 대상을 특허권자로부터 침해자로 轉換하는 것이다. 즉, 특허권자가 침해로 인하여 어떠한 영향을 받았는가보다는 활용자가 특허권자의 허락 없이 특허 기술을 이용하여 취득한 이득은 부당하므로 이를 특허권자에게 주어야 한다는 입장을 반영한다. 특허기술로부터 얻어지는 잉여는 모두 그 기술의 주인이라 할 수 있는 특허권자에게 귀속되는 것이 정당하며, 또한 특허가 혁신을 촉진하기 위하여 도입된 제도라는 취지에도

부합한다고 주장할 수 있다.

아래에서는 침해에 대한 처방 기준들을 비교 분석할 것이다. 우선 이윤손실기준과 부당 이득기준을 비교하며, 이윤손실기준의 보완방안으로서 합리적 로열티 기준을 설명한다. 그리고 재산규칙인 금지명령과 책임규칙인 보상간의 선택문제를 논의할 것이다.

4.1. 利潤損失基準과 不當利得基準

이윤손실기준은 특허 침해가 없었다면 특허권자가 처했을 상황을 복구해 주는 것이다. 이러한 의미에서 계약위반에 대한 期待 損失補償(expected damage)과 유사하다고 할 수 있다. 이에 비하여 부당이득기준은 침해가 없었다면 활용자가 처했을 상황을 복구해 주는 효과를 가진다. 일반적으로 부당이득기준이 이윤손실기준보다 보상수준이 더 높고 따라서 특허기술의 활용을 더 어렵게 만든다고 인식되고 있다. 그러나 두 방식의 비교는 양자의 경쟁상황에 의존한다. 침해와 활용이 없었다면 특허권자가 자신의 기술을 이용하는 상품시장에서 독점적 지위를 누리고 있다고 하자. 활용자가 침해를 통하여 자신의 상품을 생산, 판매하는데 활용자의 상품은 특허권자의 상품과 경쟁 관계에 있을 수도 아닐 수도 있다. 특허권자의 상품을 상품 A, 활용자의 상품을 상품 B라 하자. 두 상품이 독립적인 경우와 경쟁적인(대체재 관계) 경우를 나누어 살펴보기로 한다.

A와 B가 獨立的이라면, 즉, B 상품의 등장이나 가격변동이 A의 시장에 영향을 주지 않는다. 이러한 경우를 먼저 상정해 본다. 이때 각 기준에 의하면 보상은 어떻게 하는가? 利潤損失基準에서, 활용자가 없었다면 특허권자가 얻었을 이윤을 따져봐야 한다. 활용자가 없었다면 상품 B가 특허권자 또는 다른 어떠한 주체에 의해서도 공급될 수 없었다고 한다면, 활용자의 침해가 없는 상황에서 특허권자의 이윤은 상품 A로부터 얻는 獨占利潤이 된다. 따라서 이 경우 활용으로 인하여 특허권자의 이윤이 감소하지 않으며 이윤손실기준에 의한 보상은 0이 되어야 한다. 그러나 활용자가 없었다면 정말로 상품 B가 등장할 수 없었는지를 판단하는 것은 애매하다. 특허권자 자신이 또는 특허권자와 라이선싱 계약을 하는 다른 주체가 상품 B를 공급하여 어느 정도 이윤을 얻을 수 있었는데 활용자의 등장으로 인하여 그 추가적인 이윤이 상실되었다면 그만큼은 보상에 포함될 수 있을 것이다.

한편, 不當利得基準을 적용해 보자. 활용자가 상품 B를 독점적으로 제공함으로써 독점 이윤을 얻을 수 있었다. 그렇다면 특허권자의 특허를 침해한 것이므로 그 독점이윤 전부가 부당이득이라고 할 수도 있다. 그러나 이때에는 활용자가 특허권자의 특허 침해를 없앴을 경우 다른 대체 기술을 이용하여 상품 B를 공급할 수 있느냐는 것을 따져봐야 한다. 즉, 그것이 가능했다면 대체기술을 이용하여 얻을 수 있었을 이윤을 차감하는 것이 타당할 것이다.

정리하면, 두 상품이 독립적인 경우, 활용자만이 상품 B를 공급할 수 있었으며 특허기술 이외의 다른 대체기술이 존재하지 않는 경우에는 이윤손실기준에 의한 보상은 0이 되며, 부당이득기준에 의한 보상은 상품 B로부터 활용자가 얻는 이윤이 된다. 이 경우 부당이득 기준이 이윤손실기준보다 더 큰 보상수준을 제시하게 된다.

이번에는 상품 A와 상품 B가 경쟁적인 경우를 상정해 본다. 활용자의 침해와 활용이 없었다면 특허권자가 상품 A를 독점적으로 제공하여 독점이윤을 얻는다. 활용자가 상품 B를 공급하게 되면 두 상품의 경쟁으로 인하여 특허권자의 이윤은 감소하게 된다. 극단적으로 두 상품이 동질적이며(homogeneous) 비용도 동일하며, 가격경쟁을 하는 Bertrand 경쟁의 경우, 두 주체의利潤은 모두 0이 된다. 따라서 이윤손실기준에 의한 보상은 독점이윤이 되며, 부당이득기준에 의한 보상은 0이 된다. 즉, 이윤손실기준이 부당이득기준보다 더 큰 보상수준을 초래하게 된다.

이윤손실기준과 부당이득기준에 의한 보상은 다음과 같이 표현해 볼 수 있다.

$$D_{LP} = \Pi_A^N - \Pi_A^I$$

$$D_{UE} = \Pi_B^I - \Pi_B^N$$

D_{LP} 는 이윤손실기준에서의 보상액이다. 침해가 없을 경우(N)의 이윤에서 침해가 있을 경우(I)의 이윤을 차감한 수준이 된다. D_{UE} 는 부당이득기준에 의한 보상액이며, 침해가 있을 경우 활용자의 이윤에서 침해가 없었을 경우 활용자의 이윤을 차감한 수준이 된다. 앞에서 논의한 바와 같이 두 기준에 의한 보상의 상대적 크기는 두 상품의 代替性에 의존한다고 볼 수 있다. 즉, 다음과 같은 주장을 제시할 수 있다.

主張 1: 두 상품의 대체성이 크면 이윤손실기준에 의한 보상이 부당이득기준에 의한 보상보다 크며, 대체성이 작으면 반대가 된다. 즉,

대체성이 크면, $D_{LP} > D_{UE}$ 이며,
대체성이 작으면, $D_{LP} < D_{UE}$ 이다.

4.2. 合理的 로열티 基準

위에서 이윤손실기준을 논의함에 있어서 특허권자가 스스로 자신의 기술을 이용하여 상

품을 판매할 수 있는 경우를 상정하였다. 특허제도가 특허권자 자신이 생산, 판매를 통하여 얻을 수 있는 잉여를 보장해 주는 것이라면 이윤손실기준은 특허권자의 革新을 促進한다는 특허의 원래 목적에 부합한다고 할 수 있다. 즉, 침해로부터 사전적인 혁신의 인센티브를 보호하는 것이다. 하지만, 특허제도가 특허권자 스스로에 의한 이윤추구를 반드시 전제로 하고 있다고 보기 어렵다. 발명 또는 혁신만 하면서 직접 생산 판매를 목적으로 하지 않는 혁신자의 경우에도 특허제도는 재산권을 보호하고 있다. 이 경우 이윤손실의 의미는 애매해질 수 있다. 가령 침해자가 유일하게 문제의 기술을 상업화할 수 있는 주체라고 하자. 그러면 침해가 없었을 경우 특허권자의 이윤은 0이 되었을 것이다. 이윤손실기준이 실제 특허권자가 판매활동을 통하여 얻을 수 있었을 이윤을 보상하는 것이라면, 보상은 0이 되어야 한다. 특허제도가 스스로에 의한 판매활동이 없는 혁신자의 혁신활동도 촉진하는 것이 목적에 포함된다고 보는 것이 타당할 것이다. 그렇다면 특허제도는 특허자가 스스로의 판매활동 또는 다른 주체에 대한 라이선싱 등 다양한 행위를 통하여 얻을 수 있을 잉여를 보장해주는 제도라고 볼 수도 있을 것이다. 즉, 침해가 없었을 경우에 정상적으로 특허권자가 여러 행위를 통하여 얻을 수 있었을 잉여 중 최대가 되는 것을 기준으로 하는 것이 타당할 것이다.

직접 판매를 통한 이윤추구를 하지 않는 혁신자의 경우에 이윤손실보상은 너무 과소한 보상을 채택하게 되므로 이를 보완하기 위하여 등장한 것이 합리적 로열티 기준이라 할 수 있다. 침해자는 특허권자와의 라이선싱 없이 기술을 활용하였으며 그 活用이 특허를 침해했다고 판정되었다면 적절한 보상이 이루어지는 것이 타당하다. 이때 사전적인 라이선싱이 있었다면 벌어졌을 상황을 보상을 통하여 회복하고자 하는 것이다. 법정은 그러한 가상적 상황에서 체결되었을 로열티를 도출해야 하는데 문제는 그것이 쉽지 않다는 것이다. 거기에는 단지 필요한 데이터 수집, 추정의 어려움 뿐 아니라 논리적인 문제가 작용한다. 가상적인 라이선싱 계약에서 로열티는 양자의 協商에 의하여 결정된다. 각자의 협상력은 협상이 파기되었을 경우 확보할 수 있는 이윤에 의하여 영향을 받게 된다. 만일 협상이 파기되는 경우 특허권자는 訴訟을 제기하여 법정으로 갈 수 있다. 이때 침해판정이 난다면 법정에서 결정하는 補償額을 얻을 수 있다. 따라서 법정이 결정하는 보상액이 클수록 라이선싱 계약에서 특허권자의 협상력은 커지며 로열티가 증가한다. 그런데 합리적 로열티 기준에 따르면 로열티가 커질수록 보상액은 커지게 된다. 즉, 보상액이 커지면 로열티가 커지고 다시 보상액이 커지는 논리적 사이클이 발생한다. 이 문제의 결과 기준에 부합하는 로열티 수준이 다수 존재함으로써 보상수준을 하나로 결정할 수 없는 문제가 발생할 수 있다.

Schankerman and Scotchmer(2001)의 모형에서 이와 같은 상황이 발생한다.⁽⁵⁾⁽⁶⁾ 현실적으로는 통상적으로 유사한 기술에 대하여 적용되고 있는 로열티 수준을 합리적인 수준으로 판단하기도 한다. 그러나 이러한 결정은 논리적 근거가 미흡하다고 할 수 있다.

합리적 로열티 기준은 실제 일어나지 않은 라이선싱 계약을 가정하여 가상의 로열티 수준을 도출한다. 협상에 의하여 결정되는 로열티는 라이선싱의 시점에도 의존한다. 활용자의 투자 행위가 일어나기 전의 시점을 상정한다면 투자 비용이 협상에 반영되지만, 투자 행위가 일어난 후의 시점을 상정한다면 반영되지 않는다. 이러한 이유로 일반적으로 더 초기의 시점이 상정될수록 활용자가 지불하는 로열티의 수준은 작아지고 따라서 보상액도 작아질 것이다. 통상적으로는 침해가 발생한 시점에 라이선싱 계약이 있었다고 가정하고 적절한 로열티를 도출하고 있는데, 라이선싱이 실제로 있었다면 그 시점이 반드시 침해의 시점과 동일한 이유는 없다고 볼 수 있다. 또한, 침해의 시점에 대한 정의도 모호하다. 특히 기술을 이용한 개발활동이 시작된 시점일 수도 있고 개발된 상품이 판매되어 수입이 발생하는 시점일 수도 있다.

위에서 설명한 바와 같이 특허권자가 판매활동을 하는 경우에는 이윤손실기준을 적용할 수 있고 판매활동을 하지 않는 경우에는 합리적 로열티 기준을 적용해 볼 수 있다. 그러나 이러한 적용방식이 선택된다면 보상의 不連續性이 발생한다. 특허권자도 판매하는 경우를 상정해 보자. 이때의 이윤손실의 크기는 $D_{LP} = \Pi_A^N - \Pi_A'$ 가 된다. 한편, 동일한 상황에서 특허권자가 판매활동을 하지 않았다고 해보자. 따라서 이 경우 침해발생 시 합리적 로열티 기준이 적용되고 그 수준은 양자 간의 가상의 협상의 결과 또는 다른 유사한 기술에 대한 통상적인 로열티 수준이 될 것이다. 만일 특허권자가 생산, 판매활동에서의 능력이 뛰어나지 않을 경우에는 $D_{LP} = \Pi_A^N - \Pi_A'$ 의 크기가 작아질 것이지만, 판매활동의 능력은 합리적 로열티 기준에서의 보상수준에 영향을 주지 않을 것이다. 따라서 판매활동의 능력이 충분히 작은 경우에는 합리적 로열티 기준의 보상이 이윤손실기준의 보상보다 클 것이다.

(5) Schankerman and Scotchmer(2001)는 책임규칙과 재산규칙이 지적재산권을 어떻게 보호하는지를 분석하고 있다. 두 방식 모두에서 침해는 완전히 저지되지는 않으며, 침해의 신빙성 있는 위협이 특허권자에게 이득이 될 수 있음을 보이고 있다. 보상방식에서 이윤손실기준과 부당이득기준을 비교하고 있는데 부당이득기준이 특허권자를 더 보호하는 효과가 있다고 주장한다. 또한, 두 방식 모두 재산규칙보다 우월함을 보이고 있다.

(6) Anton and Yao(2007)는 프로세스 혁신과 과점상황을 상정하고 침해 여부가 내생화되는 모형을 제시하여 보상기준을 비교하고 있다. 즉, 특허권자와 침해자 간의 경쟁상황을 상정하고 있다. 부당이득기준에서 침해는 두 가지 유형으로 나타날 수 있는데, 첫째는 소극적 침해로서 침해가 발생하지 않는 경우와 가격, 특허권자의 판매량에 있어서 동일하다. 적극적 침해의 경우에는 전체 거래량이 증가하고 가격은 낮아진다.

主張 2: 특허권자의 판매능력이 크면 이윤손실기준의 보상이 합리적 로열티 기준의 보상보다 크지만, 능력이 작으면 작을 것이다.

그렇다면 판매능력이 작은 특허권자는 판매가 가능하더라도 판매활동을 포기할 유인이 발생한다. 즉, 자신이 직접 특허기술을 상용화하기보다는 누군가 그것을 활용하고 그로부터 적절한 보상을 얻을 것을 기대하는 것이다. 이것은 特許怪物(patent troll)로서의 활동이라고 볼 수도 있다.

4.3. 禁止命令

침해 판정 후에 특허권자에 대한 보상 대신 금지명령(injunction)을 부여하는 것은 어떠한가? 최근에 특허에 관련한 사건에서 금지명령을 부여하는 것이 특허권의 과도한 보호라는 비판이 많이 제기되고 있다. 일반적으로 금지명령에 대하여 부정적인 논점은 거래비용이 큰 경우 금지명령이 활용을 저지할 수 있다는 점이다. 이것은 지적재산권을 포함한 모든 재산권에 대하여 금지명령과 손실보상을 비교한 Calabresi and Melamed(1972)의 논점에 근거한다. 거래비용이 높아서 관련 주체들 간의 효과적인 협의가 어렵다면 효율적인 결과가 도출되기 어렵기 때문이다. 즉, 특허의 경우 활용이 바람직함에도 불구하고 금지명령이 주어지면 활용이 저지되는 것이다. 이에 비하여 손실보상방안은 보상이 과도하지 않는 한 관련 주체들 간의 협의나 계약 없이도 활용은 이루어질 수 있다. 보상이 특허자의 잉여가 침해되지 않는 수준으로 결정된다면 침해자의 침해 여부로 인한 두 주체의 잉여의 합의 변동은 침해자의 잉여의 변동과 동일해진다. 따라서 두 주체의 관점에서만 본다면 침해의 결정은 효율적으로 이루어질 것이다.

主張 3: 거래비용이 크다면 금지명령보다는 손실보상이 효율적 활용을 촉진한다.

하지만, 이것은 특허기술의 활용에 국한된 사후적인 논의이며, 기술창출의 인센티브도 고려할 필요가 있다. 가령 거래비용이 매우 높아서 자발적 협력이나 계약이 없는 경우를 상정해 보자. 위의 논의에 의하여 금지명령이 주어지면 활용이 안 일어나고 손실보상의 경우에는 일어날 수도 있다. 특허권자의 사전적인 기술 창출 인센티브는 어떠한가? 그것은 革新으로부터의 期待利潤에 달려 있다. 금지명령의 경우에 혁신자의 이윤이 더 크다고 볼 수 없다. 특허권자가 활용 능력이 없다면 기술은 사장되지만, 손실보상의 경우에는 활용이 가능하기 때문이다. 한편, 거래비용이 작은 경우에는 어떠한가? 이때에는 자발적 협력, 즉, 라이선싱이 있을 수도 없을 수도 있다. 라이선싱이 없는 경우는 거래비용이 높은 경우와

마찬가지이다. 라이선싱이 있다면 금지명령의 경우에 혁신자의 잉여가 더 크다고 볼 수 있는가? 그렇지 않다. 금지명령의 경우 협상이 결렬되면 활용이 이루어지지 않는다. 손실보상의 경우에는 협상 결렬 시에 소송을 통해서 보상수준이 결정되며 그 수준이 과도하지 않다면 활용은 이루어질 수 있다. 따라서 사전적인 계약의 시점에서 금지명령의 경우 침해자는 협상 결렬 시 활용이 불가능하다는 것은 신빙성 있게 위협할 수 있고 그것은 침해자의 협상력을 높여주는 역할은 한다. 즉, 특허권자의 입장에서는 침해 및 활용의 가능성이 있을 때 자신의 협상력이 증가하므로 더 유리하게 된다는 것이다. 결과적으로 거래비용이 크든 작든 항상 금지명령보다 적절히 보상 수준이 설정된 損失補償 方式이 특허권자에게 더 유리하다. 직관적인 이유는 보상 수준을 적절히 선택함으로써 금지명령에서 일어나는 상황을 그대로 만들 수 있기 때문이다.

主張 4: 금지명령과 손실보상 방식에서 협상의 가능성이 동일하다면 금지명령보다 적절히 보상이 선택된 손실보상 방식에서 활용과 창출의 인센티브가 더 크다.

위 논의의 한계는 두 방식에서 협상의 가능성이 同一하다는 점이다. 그러나 거래비용이 과도하게 높지도 또는 낮지도 않은 상황에서는 두 방식에서 협상의 가능성이 다를 수 있다. 만일 금지명령 방식에서의 협상 가능성이 손실보상 방식에서보다 높다면 금지명령이 활용이나 창출에 있어서 더 우월할 수 있다. Calabresi and Melamed(1972)는 거래비용이 낮은 경우에 금지명령이 손실보상보다 우월하다고 주장한다. 그 이유는 손실보상의 경우 보상액이 어떻게 결정될지에 대하여 불확실성이 있기 때문이다. 그에 비하여 금지명령의 경우에는 보상액에 대한 추정이 필요 없다. 이러한 관점에서 금지명령 방식에서 협의나 계약이 더 잘 이루어질 수 있다는 것이다.

금지명령을 지지하는 또 다른 논점으로 Epstein's Law를 들 수 있다. 현실적으로 손실보상 방식에서는 보상액이 낮게 결정되는 경향이 있으며 그러한 결정에 영향을 주기 위한 관련자들의 지대추구행위가 발생할 수 있다는 것이다. 또한, 보상방식에서는 법정에 보상액을 결정해야 하는 과도한 임무를 부여하는 방식이라는 비판도 제기된다.

그러나 Lemley 등 금지명령에 대하여 반대 입장을 취하는 학자들은 금지명령 하에서 협상이 효과적으로 이루어지기 어렵다는 점을 부각하고 있다. 특히 범위의 모호성, 보완재의 문제, 활용 저지를 위한 전략적 행위 등으로 효율적 계약이 저지되고 활용이 비효율적으로 이루어진다는 것이다.

4.4. 侵害者에 대한 攻撃

특허권자가 자신의 기술에 대한 침해가 발생하고 있다는 사실을 안다고 했을 때 특허권자는 즉시 침해를 막거나 보상을 받기 위하여 소송을 제기할 것인가? 특허침해를 공격하는 시점을 선택함에 있어서 전략적 고려가 있을 것이다. 특허권자는 가급적 활용의 초기 단계보다는 활용의 범위와 정도가 더 커질 때 문제 제기를 할 인센티브를 가질 것이다. 침해자가 특허기술 활용을 통하여 상용화를 추진함에 있어서 그것이 성공적일 수도 있고 아닐 수도 있다. 시장이 얼마나 확대될지에 대한 불확실성이 있다. 특허권자의 입장에서는 가급적 충분히 상용화에 성공한 이후에 문제를 제기하는 것이 좋다. 자칫 침해에 대한 공격이 침해자의 상용화 의지를 약화시킬 수도 있고, 투자가 완료되지 않을 상황에는 보상수준에 투자비용이 반영되어 보상이 작아질 수 있기 때문이다. 또한, 활용 또는 상용화의 초기 단계에서 침해에 대한 공격이 침해자로 하여금 다른 기술을 선택하게 만들 수도 있다. 이러한 유인을 고려할 때 이윤손실기준보다는 부당이득기준의 경우에 특허권자가 침해에 대하여 문제를 제기하는 시점이 더 늦어질 것이다. 후자의 경우에는 보상이 활용자가 얻는 이윤에 비례하기 때문이다.

특허권자에 의한 침해소송제기 가능성을 활용자의 입장에서는 활용을 저지하는 요인이 된다. 이러한 부작용을 방지하기 위하여 도입된 것이 doctrine of laches이다. 즉, 활용자가 상용화를 하는 기간이 일정 기간을 超過하면 특허권자는 더 이상 침해에 대하여 문제를 제기할 수 없다는 것이다. 즉, 특허권자가 문제를 제기하려면 가급적 조속히 하도록 유도하는 것이다. 소송을 제기할 수 있는 기간 T를 미리 정해둔다고 하자. 그 기간의 설정은 또 다른 인센티브를 유발한다. 침해자는 상용화를 조속히 시작하고 T 기간이 소요될 때까지는 사실상 상용화를 유보하거나 낮은 수준으로 유지하는 것이다. 결국, 침해 소송이나 또는 화해에 의하여 보상수준이 T 기간 내에 이루어지게 될 것인데 활용자의 수입이 적으므로 보상도 그에 따라 작아질 것이다. 또는 특허권자가 충분한 이득을 기대하지 못한다면 문제 제기를 포기할 수도 있다. 즉, 문제 제기의 기간을 설정하는 것이 당초 활용자의 적극적인 활용을 촉진하고자 하는 것이지만 오히려 상용화 또는 활용을 지연시킬 수도 있다.

4.5. 特許權者의 侵害 監視 인센티브

특허권자는 자신의 특허가 누군가에 의하여 침해되고 있는지를 늘 감시하고자 할 것이다. 그러한 감시활동을 위해서는 추가적인 인력을 확보하거나 관련된 정보를 수집하는 등의 비용과 노력이 발생할 수 있다.⁽⁷⁾ 침해자에 의한 활용이 전체 生産者 剩餘(producer

(7) Crampes and Langinier(2002)는 특허권자에 의한 감시 노력이 어떻게 결정되며 그것이 신규진입 결정에 어떻게 영향을 주는지를 보여주는 모형을 제시하고 있다. 주된 결론은 진입의 가능

surplus)를 증가시킬 수도 감소시킬 수도 있다. 두 경우 모두 특허권자의 입장에서는 침해 여부를 감시할 인센티브가 있다. 두 상품이 밀접한 대체재인 경우에는 경쟁촉진 효과를 저지하기 위하여 감시하고자 한다. 침해가 판정되면 로열티로 경쟁자의 비용을 상승시켜 경쟁을 약화시킬 수 있다. 또는 금지명령이 가능하다면 경쟁자의 상품 공급을 저지할 수도 있다. 한편, 두 상품이 차별화되어 있는 경우에는 침해자가 창출하는 추가적인 생산자 잉여의 일부를 이윤으로 흡수할 인센티브가 발생한다.

두 상품의 代替性이 높아서 경쟁 효과가 클 때에는 특허권자는 라이선스를 거부하고자 하지만, 대체성이 작은 경우에는 라이선스를 제공할 인센티브를 가진다. 보상기준이 이윤손실기준이라고 하자. 이때에는 대체성이 큰 경우에는 보상을 통하여 독점이윤을 회복할 수 있지만, 대체성이 작은 경우에는 보상이 미미할 수 있다. 이와 반대로 합리적 로열티 기준 또는 부당이득기준의 경우에는 대체성이 작은 경우에 더 많은 보상을 얻을 수 있다. 이러한 유인의 차이는 침해 감시에 대한 인센티브의 차이를 초래할 수 있다.

우선 이윤손실기준의 경우를 상정해 보자. 특허권자는 대체성이 큰 경우에 감시를 강화하고 소송을 제기하려는 강한 인센티브를 가진다. 그러나 대체성이 작은 경우에는 보상 수준이 작으므로 감시하고 소송을 제기할 인센티브가 약하다. 다음으로, 부당이득기준의 경우를 보자. 이때에는 반대로 대체성이 큰 경우에는 감시와 소송의 인센티브가 작지만, 대체성이 작으면 인센티브가 크다.

이러한 특허권자의 감시와 소송에 대한 인센티브의 차이는 활용자, 즉, 침해자의 시장진입 인센티브에 영향을 준다. 즉, 이윤손실기준에서 활용자는 대체성이 낮은 상품영역으로 진입하고자 하며 부당이득기준에서는 대체성이 큰 상품으로 진입하고자 할 것이다. 결과적으로 이윤손실기준은 시장에 등장하는 상품의 다양성을 높이는 효과를 가지며 부당이득기준은 다양성이 낮지만, 경쟁이 더 촉진될 것이다.

主張 5: 이윤손실기준은 시장에 등장하는 상품의 다양성을 증가시키고, 부당이득기준은 다양성은 작지만 경쟁을 촉진하여 가격이 낮아지는 효과를 초래할 것이다.

5. 結 論

본 논문에서는 특허 침해에 대한 처방이 혁신과 활용에 미치는 영향에 대하여 살펴보았

성은 침해에 대한 범칙금에 따라 증가할 수 있다는 것이다.

다. 침해의 가능성이 발생할 때 특허권자는 침해 여부를 감시하고 소송을 제기할 수 있고 또는 침해자와 라이선싱 계약을 체결할 수도 있다. 소송이 진행되면 법정에서는 침해 여부에 관한 판단과 함께 적절한 처방을 내려야 한다. 재산 규칙과 책임 규칙이 크게 분류될 수 있는 처방으로서 비교될 수 있으며 책임 규칙에서도 이윤손실기준, 부당이득기준, 합리적 로열티 기준 등 다양한 기준이 나름대로의 타당성과 정당성을 가지고 제기되며 또한 현실적으로 적용되고 있다. 그러나 여러 장치에 대한 우열을 판단하기에 앞서서 각 제도하에서 관련된 주체들이 어떻게 행동하고 그 결과 혁신과 활용에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 경제학적 분석이 선행될 필요가 있다. 본 논문은 이러한 주제에 대하여 최근 등장하고 있는 많은 경제분석의 결과를 이용하여 각 대안의 효과를 분석하고자 하였다. 비록 최적의 단일 대안을 선별하는 데까지는 이르지 못하였으나 각 대안에서 발생할 수 있는 인센티브 효과를 새롭게 발굴, 지적하였다는 데 의의가 있다고 하겠다. 향후 보다 논리적이고 포괄적인 연구가 진행되어야 할 것이다.

한국외국어대학교 經濟學部 教授

130-791 서울특별시 동대문구 이문동 270

전화: (02) 2173-3097

팩스: (02) 968-3295

E-mail: icheong@hufs.ac.kr

參 考 文 獻

- Anton, James J., and Dennis A. Yao(2007): "Finding "Lost" Profits: An Equilibrium Analysis of Patent Infringement Damages," *Journal of Law, Economics, and Organization*, **23, 1**, 186-207.
- Aoki, Reiko, and Jin-Li Hu(1996): "Licensing vs. Litigation: Effect of the Legal System on Incentives to Innovate," mimeograph.
- Bessen, James, and Michael J. Meurer(2005): "The Patent Litigation Explosion," Working Paper, August.
- Boldrin, Michele, and David Levine(2008): *Against Intellectual Monopoly*, Cambridge University Press.

- Calabresi, Guido, and A. Douglas Melamed(1972): "Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral," *Harvard Law Review*, **85**, **6**, 1089-1128.
- Crampes, Claude, and Corinne Langinier(2002): "Litigation and Settlement in Patent Infringement Cases," *RAND Journal of Economics*, **33**, **2**, 258-274.
- Dequiedt, Vianney, and Bruno Versaveel(2006): "Patent Pools and the Dynamic Incentives to R&D," mimeograph.
- Galasso, Alberto, and Mark Schankerman(2008): "Patent Thickets and the Market for Innovation: Evidence from Settlement of Patent Disputes," CEPR Discussion Papers, August.
- Gilbert, Richard J., and Michael L. Katz(2007): "Efficient Division of Profits from Complementary Innovations," mimeograph.
- Kultti, Klaus, and Thomas Takalo(2008): "Optimal Fragmentation of Intellectual Property Rights," *International Journal of Industrial Organization*, **26**, **1**, 137-149.
- Lemley, Mark A., and Carl Shapiro(2005): "Probabilistic Patents," *Journal of Economic Perspectives*, **19**, **2**, 75-98.
- Lerner, Josh, and Jean Tirole(2004): "Efficient Patent Pools," *American Economic Review*, **94**, **3**, 691-711.
- Llanes, Gason, and Stefano Trento(2007): "Anticommons and Optimal Patent Policy in a Model of Sequential Innovation," Harvard Business School Working Paper **09-148**.
- Meurer, Michael J.(1989): "The Settlement of Patent Litigation," *RAND Journal of Economics*, **20**, **1**, 77-91.
- Schankerman, Mark, and Suzanne Scotchmer(2001): "Damages and Injunctions in Protecting Intellectual Property," *RAND Journal of Economics*, **32**, **1**, 199-220.
- Shapiro, Carl(2007): "Patent Reform: Aligning Reward and Contribution," NBER Working Paper No. **13141**, May.