

주요국 특허법상 간접침해 해석기준 비교·분석을 통한 국내 간접침해 제도 개정 방안 연구



2017. 2.

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “주요국 특허법상 간접침해 해석기준 비교분석을 통한 국내 간접 침해 제도 개정 방안”의 최종보고서로 제출합니다.

2016년 12월 21일

수행연구기관 : (사)한국지식재산학회

연구책임자 : 윤선희 (한양대학교 법학전문대학원 교수)

공동연구원 : 강명수 (제주대학교 법학전문대학원 교수)

계승균 (부산대학교 법학전문대학원 교수)

정차호 (성균관대학교 법학전문대학원 교수)

연구보조원 : 황선영 (부산대학교 중국연구소 전임연구원)

박선애 (한양대학교 법학연구소 연구원)

정진우 (한양대학교 석사)

목 차

제1편 서론	1
제1장 연구의 배경	1
제2장 연구의 목적	4
제1절 미국의 간접침해 법리에 대한 검토 및 특징 도출	4
제2절 제외국에서의 간접침해 법리 수용의 특징 검토	4
제3절 우리 특허법 제127조에 맞는 해석기준 및 개정방향 제시	5
제4절 컴퓨터 프로그램 발명의 간접침해의 효율적 방안	6
제2편 간접침해 법리 검토 및 우리 특허법 제127조의 개정방안	7
제1장 주요국들의 간접침해 제도에 대한 비교 분석	7
제1절 주요국의 간접침해 제도에 대한 입법 특징 비교 분석	7
I. 미국	7
II. 영국	18
III. 독일	21
IV. 중국	42
V. 일본	52
제2절 주요국의 간접침해 법리의 분석	60
I. 미국	60
II. 영국	67
III. 독일	71
IV. 중국	79
V. 일본	89
제3절 간접침해의 제도적 특징	92
I. 입법정책적 배려로서의 간접침해 법리	92
II. 영미법계와 대륙법계의 입법적 특징	93
III. 독일과 일본의 입법적 차이점	96
IV. 소결	97
제2장 우리 특허법 제127조에 대한 해석론과의 비교 고찰	99
제1절 우리 특허법 제127조에 대한 해석론	99
I. 제127조의 입법 연혁	99
II. 제127조의 의의 및 인정취지	101

III. 제127조 책임의 성립 요건	103
IV. 제127조 침해 행위에 대한 구제 수단	129
제2절 주요국 간접침해 해석론과의 비교·분석	139
I. 침해대상물	139
II. 객관적 요건	144
III. 직접침해 존재의 필요성	146
IV. 주관적 요건	147
V. 역외적용의 문제	148
제3장 특허법 제127조에 대한 새로운 해석 기준의 제시	150
제1절 우리 특허법 제127조의 해석과 관련된 쟁점	150
I. 간접침해 일반	150
II. 역외적 적용 문제	164
제2절 우리 특허법 제127조에 의한 특허권자 보호의 한계 및 구제방안	166
I. 특허법 제127조에 의한 특허권자 보호의 범위	166
II. 특허권자 보호상의 공백에 대한 현행법상 구제책	169
III. 민법상 불법행위책임과 특허법상 침해책임의 차이점	176
제4장 특허법 제127조의 개정 방안	178
제1절 두 가지 관점에서의 특허법 제127조 개정 방안	178
I. 특허법 제127조의 적용 대상	178
II. 비구성요소에 의한 침해간주에 대한 특허법 제127조의 개정 방향	178
III. 간접침해 법리의 도입안	186
IV. 일반 규정 및 새로운 침해유형의 도입에 대한 검토	190
제2절 특허법 제127조에 대한 개정안	191
<제1편 및 제2편 참고 문헌>	194

제3편 프로그램 전송행위에 대한 특허권자 보호방안

제1장 프로그램 발명의 특허보호 당위성	208
I. 서론	208
II. 프로그램 및 프로그램 발명의 특허법에 의한 보호	209
III. 프로그램 발명의 특허법에 의한 보호의 필요성, 당위성	220
IV. 프로그램 발명의 특허보호에 대한 우려	226
V. 결론	227
[제3편 제1장 참고문헌]	229
제2장 컴퓨터 프로그램을 저장한 전자파일의 정보통신망을 통한 전송의 특허권 침해	231
I. 서론	231
II. 프로그램 청구항의 성격, 종류 및 관련 쟁점	232

III. 프로그램 발명의 특허보호 방식의 비교	233
IV. 프로그램을 저장한 전자파일을 물건으로 보는 사례 및 견해	242
V. 프로그램 발명에 대한 특허권의 침해	253
VII. 결론	263
[제3편 제2장 참고문헌]	265

제1편 서론

제1장 연구의 배경

○ 세계 각국은 특허권의 실효성 확보를 위해, 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 간접침해 제도를 보완수단으로 운영하고 있다.

- 미국의 판례에 의해 생성·발전된 법리인 간접침해는 특허발명의 일부 구성요소(주요 구성요소 또는 본질적 구성요소)만 실시한 경우에도 예외적으로 특허침해로 보는 것인데, 특허침해가 성립되기 위해서는 특허발명의 모든 구성요소를 실시해야 한다는 구성요소완비의 원칙(AER: All Elements Rule)¹⁾에 대한 예외이다.

- 그리고 바로 그러한 이유 때문에 간접침해는 특허권 효력의 부당한 확장이 아닌지 또는 특허권의 남용에 해당하지 않는지의 문제가 제기된다. 미국의 판례에서도 이러한 문제점들이 다루어져 오다가 결국 1952년 입법을 통해 간접침해 적용에 대한 기준이 마련되었다.

- 이와 같은 미국의 간접침해 법리는 영국, 독일, 일본 등 다른 주요국들에게도 영향을 미쳤는데, 영국과 독일에서는 미국의 간접침해와 유사한 규정이 입법되었고 일본은 1959년 개정 특허법에서 독특한 입법을 하였으나 2002년 개정법에서 미국의 간접침해와 유사한 입법을 도입하였다.

○ 그런데 특허제도의 유지를 위해 특허권 보호(즉, 직접침해에 대한 특허권자의 보호)가 필수불가결한 요소임에 반해 직접침해에 해당하지 않는 행위를 침해로 간주하는 간접침해에 대해서까지 특허권자를 보호해야 하는 것인지, 그리고 어느 범위까지를 간접침해로 볼 것인지는 전적으로 각국의 입법정책에 따라 결정할 사항이며 실제로 각국이 미국의 간접침해 법리를 도입한 결과는 조금씩 차이가 있다.

- 즉, 영국은 미국의 기여책임 규정과 달리 그 대상을 발명의 본질적 구성요소로 제한

1) 대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584 판결(등록고안의 등록청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 등록고안과 대비되는 (가)호 고안이 등록고안의 등록청구범위의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 고안은 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다).

하고 있으며, 독일은 간접침해가 성립하기 위해서는 직접침해가 전제되며 다만 여기서의 직접침해는 일반적인 특허권의 침해와 달리 판단할 수 있음을 명확히 하고 있다.

- 그리고 일본은 1959년 특허법에서 간접침해 관련 규정을 도입하였다가 2002년과 2006년 개정법에서 간접침해 유형을 각각 추가하여 현재 총 6개의 간접침해 유형을 규정하고 있다. 이 중 1959년 특허법에서 처음 제정된 제1호 및 제4호는 제외국의 입법례와 유사점을 찾아보기 어려울 정도의 독특한 입법임에 반해 2002년 개정법에서 추가된 제2호 및 제5호는 제외국 입법례와 매우 유사한 규정이며, 2006년 개정법에서 추가된 제3호 및 제6호는 양도 등 또는 수출을 위한 소지행위를 규제하는 것으로서 전통적인 의미의 간접침해와는 성질이 다른 것이다.²⁾
- 그리고 우리나라 특허법 제127조 규정은 일본의 1959년 특허법 규정을 그대로 수용한 것으로서 그 이후 일본과 같은 개정이 이루어지지 않았기 때문에 제외국의 입법례와 매우 다른 입법 상태에 머물러 있다.

○ 우리나라 특허법 제127조에서는 ‘특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위’라고 하여, 소위 전용물적 간접침해만을 규정하고 있어 세계 주요국에 비해 인정범위가 매우 협소하다. 뿐만 아니라 보다 근본적인 문제로서 우리나라 특허법 제127조를 제외국의 간접침해와 그 성질이 같은 것으로 보아 동일한 간접침해 법리로 규율하는 것이 타당한지에 대한 의문이 있다. 왜냐하면 간접침해의 본질은 직접침해 행위에 대해 간접적으로 관여한 행위자의 유책성에 대한 책임을 묻는 것으로서, 직접침해의 존재 및 간접침해 행위자의 주관적 인식이 가장 핵심적 요소인데 우리 특허법 제127조는 직접침해나 침해행위자의 주관적 인식을 전혀 고려하지 않고 있기 때문이다.

○ 그 동안 우리나라의 해석론 및 판례는 우리 특허법 제127조가 제외국의 간접침해 규정과는 매우 다른 내용의 입법임에도 불구하고 제외국의 간접침해 법리를 거의 그대로 차용하는 해석론을 전개해 오고 있는데, 그러다보니 제외국의 입법례와 달리 규정된 우리 특허법 제127조의 의미가 무색해 지고 있으며 제127조가 신설된 이후 상당한 시간이 흘렀고 이와 관련한 수많은 연구가 있어 왔음에도 아직까지 동 규정에 대한 정확한 해석 기준이 정립되지 못하고 있다.³⁾

2) 송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(상) 제2판」, 육법사(2013), 647면에서는 “특허권의 효력을 확장하기 보다는 특허권을 효과적이고 실질적으로 보호하기 위하여 세계 각국이 채택하고 있는 간접침해 규정은 그 세부적인 내용에 있어서는 상당한 차이를 보이고 있다”고 한다.

3) 송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(상) 제2판」, 육법사(2013), 623면에서는 “특히 간접침해는 직접침해의 성립이 전제되어야 하는지의 여부, 간접침해가 인정되기 위해서는 객관적, 주관적 요건 모두가 충족되어야 하는지의 여부 혹은 특허권자 또는 특허권자의 허락 하에 구입한 특허발명제품이 파손되거나 해당 제품의 부품이 마모된 경우에 수선 혹은 부품의 교체 행위가 이를 구입한 자에게 허용될 수 있는지의 여부, 허용된다면 그 범위 및 허용기준이 어떻게 확정되어야 하는지의 여부 등에 대해서는 아직 국·내외적으로 명확한 해결책이 제시되지 못하고 있다”고 한다.

- 우리 특허법 제127조는 일본의 1959년 특허법 규정을 그대로 수용한 것이기 때문에 일본이 1959년 특허법에서 제외국과는 매우 다른 내용으로 입법을 하게 된 배경을 충분히 고려할 필요가 있고 이를 기초로 고유한 입법 내용에 따른 해석기준을 마련할 필요가 있다고 할 것이다.
- 한편, 우리 특허법 제127조에 의하면 특허침해로 이어질 개연성이 높은 비전용품 생산 등의 행위는 규율할 수 없게 되는 문제가 발생하고, 특히 전용품의 수출에 의한 역외 적용 문제, 특허침해 프로그램의 온라인 전송 등 새로운 이슈에 대한 입법적 보완을 검토할 필요성이 높다.
- 이러한 상황에서 최근 특허법 제127조 제1호의 '생산'은 국내에서의 생산을 의미하고, 따라서 반제품을 국내에서 생산했다라도 실제 물품의 생산이 국외에서 이루어졌다면 간접침해가 성립할 수 없다는 취지의 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결이 선고되면서 제127조에 대한 역외 적용 이슈가 제기되었다. 이 판례에 대해서는 기존의 독립설의 입장과 달리 종속설의 입장에서 판시한 것으로 볼 여지가 있고 실제 그와 같이 해석하는 견해도 있지만, 우리 판례가 제127조 책임을 위해서는 직접침해의 존재가 전제된다는 종속설을 따른다고 단정하기는 어려운 상황이다.
- 또한, 현재는 특허기술을 포함한 프로그램을 기록매체에 저장해 유통할 경우 특허 침해(직접침해)이나, 기록매체 없이 네트워크를 통해 프로그램만을 온라인 전송할 경우 특허 침해 여부가 불명확한바, 이와 같이 특허발명을 무단 적용한 프로그램의 온라인 유통에 대해 간접침해를 통한 보호 가능성의 검토 필요성이 있다.
- 결국 우리나라 특허법 제127조는 제외국의 간접침해 법리와는 매우 다른 내용의 입법임에도 불구하고 그 해석론에 있어 제외국의 법리를 차용하고 있기 때문에 우리법에 맞는 정확한 해석 기준이 정립되지 못하고 있고 최근의 대법원 판례는 이러한 문제를 더욱 증폭시키는 계기가 되었다. 그 동안 우리나라에서는 제외국에 비해 상대적으로 제127조 관련 분쟁이 많지 않았지만 향후 간접침해 관련 분쟁이 늘어날 수도 있기 때문에 이와 관련된 분쟁을 미연에 방지하고 또한 분쟁발생시 적용되어야 할 제127조 관련 해석 기준을 정립해 둘 필요성이 크다.
- 그리고 현행법에 의한 특허권자 보호의 한계 영역을 확인하여 특허권자를 실효적으로 보호하기 위한 입법적 개선안을 도출하고, 이와 더불어 프로그램 전송 행위 등과 같이 새로운 유형의 침해행위를 어떤 방법으로 규제할 것인지에 대한 입법적 검토를 해 보고자 한다.

제2장 연구의 목적

제1절 미국의 간접침해 법리에 대한 검토 및 특징 도출

- 주요국의 간접침해 규정의 명확한 해석 기준을 토대로 국내 간접침해 규정에 대한 해석 기준을 검토한다. 이를 위해 간접침해 제도의 선구적 지위에 있는 미국에서의 판례 법리를 검토하고 미국 특허법상 간접침해 규정의 특징을 살펴본다. 미국 특허법 제271조에 대한 입법적 특징에 대해서는 기존에 어느 정도 연구가 나와 있기 때문에 이에 기초한 미국 법원의 해석 기준을 좀 더 면밀히 검토해 볼 필요가 있다. 미국 특허법 제271조의 기여침해 및 유도침해가 특허권의 직접침해를 전제로 이에 관여한 행위자를 규제하는 것으로서 간접적으로나마 (직접)침해에 관련되어 있으며 따라서 간접침해라는 용어의 적절성을 확인할 수 있다.
- 특히 간접침해 법리의 핵심은 직접침해 행위의 존재 및 그러한 직접침해 행위에 대한 간접침해 행위자의 관여행위, 그리고 간접침해 행위자의 유책성으로서의 주관적 인식에 있음을 확인하여 그와 다른 우리 입법례에서의 시사점을 도출할 수 있다.

제2절 제외국에서의 간접침해 법리 수용의 특징 검토

- 미국 특허법상 간접침해 법리가 영국, 독일, 일본에 어떻게 수용되었는지 확인하고 각 국가에서의 간접침해 규정의 특징 및 판례의 해석 기준을 확인한다. 비록 미국의 간접침해 법리를 수용하긴 하였지만 주요국은 조금씩 상이한 입법을 하였고 이를 기초로 간접침해에 대한 판단기준도 차이가 있는데, 그러한 차이점을 확인하면서 각국의 간접침해 법리의 특징을 확인해 본다. 이를 통해 간접침해가 비록 그 기본이념은 같이 하면서도 각국의 상황에 따른 입법정책적 판단에 따라 달리 규정될 수 있음을 알 수 있다.
- 특히 일본은 1959년 특허법에서 간접침해에 관한 규정을 처음 도입한 후 2002년과 2006년에 각각 새로운 유형의 행위들을 추가하였는데, 우리 특허법 제127조의 입법배경이 된 일본의 1959년 특허법상 간접침해 규정의 특징을 깊이 있게 검토해 볼 필요가 있다. 이를 통해 일본의 1959년 특허법상 간접침해(현재 우리나라 특허법 제127조) 규정은 제외국의 간접침해 법리와 그 유사점을 찾아보기 어려울 정도로 차이가 있기 때문에 과연 기존의 간접침해 법리를 동일하게 적용하는 것이 타당한지 근본적인 의문이 제기된다. 특히 미국

특허법상 간접침해의 핵심은 직접침해의 존재 및 간접침해 행위자의 유책성으로서의 주관적 인식인데, 일본의 1959년 특허법이나 우리 특허법 제127조는 그러한 직접침해의 존재 및 침해행위자의 주관적 인식을 완전히 배제하고 있기 때문에 동일한 간접침해로 보기 어렵다는 것을 알 수 있다. 실제 국내 견해들 중에서도 우리 특허법 제127조는 제외국의 간접침해와 다르기 때문에 '간접침해'라는 용어 자체를 부정하는 견해가 있고, 우리법 고유의 입법 내용에 맞는 해석기준이 필요하다는 지적을 하는 견해도 있다.

- 제외국의 간접침해 법리를 비교하면서도 그 차이점을 중요하게 보는 이유도 각국은 자국의 상황과 필요에 맞는 내용으로 간접침해 법리를 받아들였기 때문에 결코 주요국의 간접침해 법리가 동일하지 않으며 또 동일할 필요가 없음을 밝히기 위함이다. 이를 통해 우리나라 특허법 제127조에 대해서는 조문 내용에 충실한 해석의 필요성이 있음을 확인하고, 일본의 입법배경을 통해 그와 같이 조문에 맞는 엄격하고 제한적인 해석이 필요한 이유도 알 수 있다.
- 물론 이러한 제한적 적용에 의할 때 제외국의 간접침해 법리가 적용되지 못하는 영역이 생기고 따라서 특허권자 보호에 공백이 발생할 수도 있다. 그렇지만 특허권자 보호를 위한다는 이유로 현행법 제127조를 확대해석·적용하는 것은 오히려 법 취지에 반하며, 이를 해결하는 방법은 일본과 같이 제외국의 간접침해 법리와 유사한 새로운 입법을 하는 것이다.

제3절 우리 특허법 제127조에 맞는 해석기준 및 개정방향 제시

- 결국 이번 연구를 통해 우리법에 맞는 간접침해 적용 기준을 찾아보고, 이에 의할 때 발생하는 특허권자 보호의 공백 범위를 확인한 다음 입법적 개선방향을 제시하여 특허권자 보호의 충실을 기할 수 있는 시사점을 찾아보기로 한다. 일본의 1959년 특허법상 간접침해 규정과 동일한 규정에 머물러 있는 우리나라 특허법 제127조에 대해 왜 그동안 개정논의가 없었는지, 일본의 2002년 특허법상 신설규정과 같이 제외국의 간접침해 규정과 유사한 입법의 필요성에 대해 왜 진지한 논의가 없었는지 그 이유도 확인해 볼 수 있다.
- 특히 우리 특허법 제127조는 제목부터 '침해로 보는 행위'라고 하고 있고 직접침해를 전혀 고려하지 않은 입법으로서 주관적 요건이나 중요 구성요소(또는 본질적 구성요소)가 전제되지 않는다는 점에서 제외국의 간접침해와 동일하게 볼 수 없다는 견해에 대해 신중히 검토하여, 이와 달리 제외국의 간접침해 법리에 기초한 지금까지의 해석론 및 판례의 문제점들도 지적해 본다. 그리고 이를 통해 우리 특허법 제127조에 맞는 해석방향을 제시해 본다.

- 나아가 우리 국내 산업을 고려한 간접침해 규정의 개정 필요성 및 그 방안을 검토한다. 즉, 현행법에 의하면 제127조에 의해 특허권자를 보호하는데에 한계가 있을 수밖에 없기 때문에 특허권자를 실효적으로 보호하기 위한 동 규정의 개정 필요성을 제시하고, 가장 적합한 개정방안을 검토한다. 개정 방안에 있어 제127조는 특허권의 침해가 아닌 행위를 침해로 보는 것으로서 특허권 효력의 부당한 확장이라는 우려가 있기 때문에 무작정 그 적용범위를 확대해서는 안 되며 특히 국내 다른 산업계의 실시가능 행위를 지나치게 제한하는 것은 법 목적에도 반할 수 있기 때문에 그 접점을 찾는 것이 중요하다.
- 이와 더불어 제127조의 법적 성격과 지위를 고려하여 동 규정에 침해간주 행위로 포함시킬 수 있는 행위태양을 한정 지을 필요도 있기 때문에 그 한계점을 명확히 할 필요도 있다. 결국 이번 연구를 통해 특허권 효력의 지나친 확장이 되지 않으면서도 특허권자를 실효적으로 보호할 수 있고, 그와 더불어 제3자의 실시가능행위를 지나치게 제한하지 않으면서 법 체계상 정합성도 인정되는 방향으로 제127조에 대한 입법적 개정 방안을 제시해 보는 것을 목적으로 한다.

제4절 컴퓨터 프로그램 발명의 간접침해의 효율적 방안

- 현재는 특허기술을 포함한 프로그램을 기록매체에 저장해 유통할 경우 특허 침해(직접침해)이나, 기록매체 없이 네트워크를 통해 프로그램만을 온라인 전송할 경우 특허 침해가 될 것인지 명확하지 않다. 기술의 발전에 따라 프로그램의 온라인 전송 행위는 광범위하게 이뤄지고 있으며 이에 대한 보호를 배척할 경우 실질적인 특허권 보호가 무색해 질 수 있다.
- 전통적인 기준에 의하면 프로그램 온라인 전송 행위는 특허발명의 실시로 보기 어렵지만, 간접침해에 대한 규제와 같은 취지에서 그 규제 가능성 및 범위를 고찰해 보아야 할 것이다.
- 이에 특허침해 프로그램의 온라인 전송 등 최근 이슈가 되고 있는 새로운 침해 유형이 무엇인지 여부 및 이에 대한 각국의 대응조치 등에 대한 비교분석을 실시하여 그 시사점을 도출하고자 한다.

제2편 간접침해 법리 검토 및 우리 특허법 제127조의 개정방안

제1장 주요국들의 간접침해 제도에 대한 비교 분석

제1절 주요국의 간접침해 제도에 대한 입법 특징 비교 분석

I. 미국

1. 일반

가. 미국 특허법상 간접침해 책임

- 특허권의 직접침해가 아닌 그 전단계의 일부 행위를 별도의 침해로 보는 간접침해는 미국에서 생성·발전된 법리인데, 미국에서도 간접침해는 특허법의 시행 초기⁴⁾부터 당연히 인정되어 왔던 것이 아니라 종래 공동불법행위책임으로 규율해 오던 행위 중 일부 행위를 판례 법리에 따라 침해로 인정한 것이며, 그 특징은 직접침해의 존재를 전제로 한다는 것이다. 즉, 미국에서의 간접침해 이론은 처음에 하급심 법원에 의하여 불법행위법상의 공동불법행위(Joint Tort) 원리를 유추적용하여 발전되다가⁵⁾ 상급법원의 지지를 통해 확고한 이론으로 발전하였고, 이후 1952년 특허법 제271조에 성문화되기에 이르렀다.⁶⁾ 그 과정에서 특허권의 간접침해가 명확하게 인식되기 시작한 효시는 1871년의 Wallace 사건이다.⁷⁾

4) 미국은 처음에 보통법에 의해 특허를 보호하였다가 1793년 개정된 연방특허법에서 간단한 등록절차 규정을 두었는데, 이와 같이 미국 특허법의 시행은 18세기 말이라고 볼 수 있다. 미국 특허법의 기원에 대한 구체적인 내용은 폴 골드스타인 지음/홍승기 감수/오연희 옮김, 「보이지 않는 힘, 지식재산」, 비즈니스맵(2009), 78-82면; 青山紘一, 「特許法(第12版)」, 法學書院(2010), 4頁 참고.

5) Maurice E. Gauthier, "Contributory Infringement", *Boston University Law Review*, Vol. 41, Issue 4 (Fall 1961), p.547.

6) Craig Allen Nard/R. Polk Wagner, *Patent Law*, Foundation Press(2008), p.184; 박익환, "특허법상 간접침해에 관한 일고찰-미국에서의 이론진개를 중심으로-", 법률실무연구 26집, 서울지방변호사회(1996. 1.), 471면; 정상조, "특허권의 간접침해", 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 545면.

7) Charles W. Adams, "Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement", *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 22, Issue 3 (2006), p.371.

나. 특허법상 간접침해 책임의 연혁⁸⁾

- 미국 특허법상 간접침해 책임은 지식재산권 침해에 대한 간접책임 중 기여책임을 법제화한 것으로 이해된다.
- 미국에서는 지식재산권 침해와 관련하여 직접적으로 침해를 하지는 않았지만, 직접침해를 용이하게 하거나 방조한 자에게 간접책임을 인정하는데, 이와 같이 간접침해에 대해 책임을 부과하게 된 이유는 간접책임이 갖는 효율성과 공평성 때문이다. 간접책임은 권리자가 다수의 직접침해자를 상대로 손해를 배상받는데 있어 보다 경제적으로 해결할 수 있게 하여 효율성을 가지며, 유책성(Culpability) 있는 행위를 한 자로 하여금 그 책임을 지도록 함으로써 공평성을 갖는다. 여기서, 효율성에 중점을 두어 간접책임을 인정하는 것이 무과실 책임이며(Strict Liability)이며, 대위책임(Vicarious Liability)이 여기에 속한다. 그리고 간접책임 부여의 주요 취지가 간접침해자의 유책성에 있는 것이 과실 책임(Fault-based Liability)이며, 기여책임(Contributory Liability)과 유인책임(Inducement Liability)이 이에 해당한다. 다만 유인책임은 기여책임의 일종으로 본다.
- 기여책임은 주된 불법행위자들의 행위를 알면서 이에 관여하거나 발전시킨 자는 주된 불법행위자들과 함께 연대하여(Jointly and Severally) 책임을 진다는 공동불법행위책임에 기원을 두고 있다. 이 원칙도 기업책임의 일종인 대위책임과 마찬가지로 위험의 분담과 자기 규제를 권장하는 특성이 존재하지만, 직접침해자와 간접침해자 간의 관계에 중점을 두는 대위책임과 달리, 기여책임은 간접침해자의 유책성에 중점을 두고 있다는 점에서 차이가 있다.
- 미국은 1800년대 후반부터 기여책임에 대한 개념을 인식하여 왔으며, 그 당시 대법원은 유책성을 단순한 인식이 아닌 의도로 보면서 기여책임을 인정하는데 있어 엄격한 태도를 취하였지만, 이러한 기여책임에 대한 주관적 요건은 점차 완화되었고 기여책임을 정립한 Gershwin 판결에서는 기여책임을 “침해행위에 대한 인식을 갖고 타인의 침해 행위를 유인하거나 또는 실질적으로 기여한 자는 기여침해자로서 책임을 질 수 있다”고 판시하였다.⁹⁾

8) 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구”, 산업재산권 제50호, 한국지식재산학회(2016. 8.), 4면 이하 참고.

9) Gershwin, 443 F.2d at 1162.

2. 간접침해 제도의 효시 - Wallace 사건¹⁰⁾

가. 사실관계

- 원고는 버너부(요소 a)와 연돌부(요소 b)의 2가지 구성요소로 이루어지는 램프에 관한 특허를 보유하고 있었고, 발명의 특징부는 버너부(요소 a)이지만 그것을 실시하기 위해서는 연돌부(요소 b)가 불가결하고 버너부는 원고의 특허발명을 실시하는 이외에는 다른 용도가 없었으며 연돌부는 일반적 다용도 물품으로 자유롭게 입수가 가능했다. 한편, 피고는 버너부만을 생산·판매하였고 이에 대해 원고가 특허권의 침해를 주장하자 구성요소 완비의 원칙(All Elements Rule)¹¹⁾에 의해 버너부만의 판매는 특허침해가 되지 않는다고 주장하였다.

나. 법원의 판단

- 법원은 해당 버너부가 다른 용도를 가지지 않는 이상, 피고는 버너부를 판매함으로써 구매자가 후에 연돌부를 구해 램프로서 사용하는 것을 당연히 인식하고 있을 것이고 따라서 피고의 행위와 구매자의 행위는 공동으로 특허발명을 실시한 것이 되므로 특허권자의 이익이 부당하게 침해된 것이라고 보아 버너부의 판매는 원고의 램프에 관한 특허를 침해한 것이라고 판결하였다.¹²⁾ 즉, 미국에서는 특허침해의 요건으로서 ‘업으로 실시’를 요하지 않기 때문에 최종구매자가 가정내에서의 실시자라 하더라도 직접침해를 구성하는바, 이를 전제로 피고는 구매자와 공동으로 원고의 특허권을 침해하였다고 판단한 것이다.¹³⁾ 비록 이 사건에서 법원이 간접침해라는 용어를 명시적으로 언급하지는 않았지만, 직접침해를 하지 않은 자의 행위라고 하더라도 특허권의 침해를 구성할 수 있다는 점을 판시하였다는 점에서 간접침해 법리를 정립한 판결이라고 보는데 이견은 없다.¹⁴⁾

10) Wallace v Holmes, 29 F. Cas. 74 (1871 C. C. Conn.).

11) 구성요소완비의 원칙은 특허청구범위해석 기준의 하나인 ‘주변한정주의’ 및 ‘균등론’과 밀접한 관련이 있다.

12) Charles W. Adams, “Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 22, Issue 3 (2006), p.372.

13) 仙元隆一郎, 「特許法講義」, 悠悠社(1996), 171頁.

14) Charles W. Adams, “Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 22, Issue 3 (2006), p.372.

3. Wallace 사건 이후의 판례 전개

가. 일반

- Wallace 사건에서 법원은 ‘해당 버너부가 다른 용도를 갖지 않는 이상’ 특허침해를 구성한다고 하여 전용성 요건을 중요한 기준으로 보았고, 따라서 그 이후 논의의 중심은 특허발명 이외의 용도를 갖는 부품의 판매에 대한 간접침해 여부였다. 이에 대해 미국 법원은 전용성을 갖추지 못한 부품의 판매에 대해서는 원칙적으로 특허침해를 부정하고,¹⁵⁾ 다만 판매자가 고의로 직접침해를 일으키는 적극적 행위를 한 경우에는 특허발명 이외의 용도를 갖는 부품에 대해서도 간접침해에 해당한다고 보았다.

나. Saxe 사건¹⁶⁾

- Saxe 사건에서 피고는 오르간에 장치하기 위한 특정의 팬(fan)을 제작·판매하였는데, 그러한 팬이 오르간에 장치되면 개선된 오르간에 관한 원고의 특허권을 침해하는 것이었다. 법원은 원고의 청구를 기각하였는데, Wallace 사건과는 달리 특허권 사용허락을 받지 않은 제작자에게 위 부품을 판매한다는 증거가 없었고 원고도 자신이 많은 오르간 제작자에게 자신의 특허권에 대한 사용허락을 하였음을 인정하였다. 이러한 Saxe 사건은 다용도는 아니지만 적법한 판매가 될 수 있는 중요물품을 판매하면 간접침해가 되지 않는다는 기준을 판시한 점에서 의의가 있다.¹⁷⁾

다. Morgan Envelope Co 사건¹⁸⁾

- Morgan Envelope Co 사건에서는 원고의 특허발명은 화장실두루마리휴지와 그러한 휴지를 걸어놓고 사용할 수 있게 하는 휴지걸이로 구성된 결합발명이고, 피고는 그러한 원고의 특허발명 상품을 구입한 소비자들이 소모품으로 교체해야 할 휴지를 판매하여 간접침해 여부가 문제되었는데, 연방대법원은 피고가 판매한 부품은 소모품에 해당되는 것으로서 소비자들이 그러한 소모품을 가지고 원고 특허발명을 실시하는 것이 아니라 단순히 당해 소모품을 교체하고 일종의 수선을 하는 것에 불과하기 때문에 특허권의 직접침해도 없

15) Donald S. Chisum, *Patent Law Digest*, Matthew Bender(2003), p.1062; Charles W. Adams, “Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 22, Issue 3 (2006), p.375.

16) Saxe v. Hammend 21 F. Cas(No.12411) (C. C. C. Mass. 1875).

17) The manufacture of one of the elements of a patented combination, not proved to be made for use in connection with the other elements, is not an infringement of the patent for the combination.

18) Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co., 152 U.S. 425 (1894).

고 간접침해도 존재하지 않는다고 판시했다.¹⁹⁾

라. Millner 사건²⁰⁾

- Millner 사건에서는 '자체적으로 특허받지 않은 당해 물품을 제작, 판매할 수 있는 권리를 원고 및 그의 대리인에게로 국한시킴은 거래와 상인 및 제작업자가 갖는 권리에의 지나친 방해일 것'이라고 하면서, 조합특허품의 부품을 제작·판매하여 특허권 침해가 되기 위하여 제작된 부품은 다른 기계에서는 필요하지 않아야 하며, 위 부품은 조합특허품의 나머지 부품이 타인에 의하여 공급된다는 점을 이해하거나 그 의도 아래 제작·판매되어야 한다고 판시하였다.

4. 특허권 남용에 의한 규제 논의

가. 간접침해와 특허권 남용의 관계

- 특허권의 부당한 행사에 대한 규제로는 공정거래법²¹⁾에 의한 규제와 특허권 남용에 의한 규제가 있는데,²²⁾ 특허권 남용 여부는 공정거래법 위반보다 광범위한 불법행위이기 때문에²³⁾ 특허권 남용에 의한 규제가 더 일반적이라고 할 수 있다.²⁴⁾ 특허권의 남용이란 특허권자가 그의 권리를 행사할 때 특허권의 범위를 벗어나 권리를 행사하는 것을 말하는 데,²⁵⁾ 이러한 특허권 남용의 문제는 특허권의 직접침해보다는 간접침해에서 더 많이 문제된다. 실무적으로 미국 특허법상 간접침해는 특허발명의 중요한 구성부분만을 제조·판매하는 자에 대한 책임을 중심으로 논의가 발전되어 왔다는 특징이 있고, 따라서 특허침해가 성립되기 위해서는 모든 특허발명의 구성요소를 실시하여야 한다는 구성요소 완비의

19) 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 546면.

20) Millner v. Schofield, 17f. Cas. 392(No.9609a) (C. C. W. D. Va. 1881). 이 사건에서 원고는 담배를 저장하는 장치에 관한 특허권자인데 피고는 위 장치의 제작에 부분적으로 사용될 수 있는 파이프, 엘보우 및 철판을 제작·판매하였다.

21) 미국의 1890년 셔먼법(Sherman Act), 1914년 클레이튼법(Clayton Act) 등을 포함하여 미국의 독점금지법이라 하고, 관련한 우리나라의 정식 법률 명칭은 “독점규제 및 공정거래에 관한 법률”이다. 이를 강학상 ‘독점금지법’ 또는 ‘공정거래법’ 등으로 약칭하는데, 본 논문에서는 ‘공정거래법’이라는 용어를 사용하기로 한다. 용어상의 문제에 대해서는 이호영, 「독점규제법(제4판)」, 홍문사(2013), 1면 및 정호열, 「경제법(제3판)」, 박영사(2010), 33-37면 참고.

22) 특허권 남용의 행위태양에 따라서는 부정경쟁방지법에 의한 규제도 가능할 수 있다. 青山紘一, 「特許法(第12版)」, 法學書院(2010), 84頁.

23) C.R. Bard, Inc., v. M3 Systems, Inc., 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998)사건에서 법원은 “Patent misuse is viewed as a broader wrong than antitrust violation because of the economic power that may be derived from the patentee's right to exclude. Thus misuse may arise when the conditions of antitrust violation are not met.”라고 판시하였다.

24) 공정거래법 위반과 특허권 남용의 구별에 대해서는 강명수, “특허권의 행사와 공정거래법의 관계”, 인권과정의 제431호, 대한변호사협회(2013. 2.), 56-74면; 정승복, 「해외특허분쟁 가이드북(제2판)」, 세창출판사(2010), 241-244면 참고.

25) Miller & Davis, *Intellectual Property(3rd ed)*, West Pub(2000), p.141('Misuse' means that the patent owner has overreached and tried to do more than legitimately is authorized by the patent monopoly).

원칙이나 특허권의 효력은 특허받은 발명 자체에 미치는 것이지 개별 구성요소에 미치는 않는다는 원칙²⁶⁾과의 관계에서 특허권 남용이 문제될 수밖에 없다. 실제로 간접침해 책임의 한계를 정함에 있어 특허권 남용 여부가 하나의 기준이 되었는데, 특히 특허받지 않은 제품에 대한 끼워팔기 행위의 남용 여부가 자주 문제되었다.²⁷⁾ 이와 같이 특허권자가 그의 권리를 남용함으로써 일반공중이 피해를 입지 않도록 하여야 하는 이익과 특허권자가 그의 권리를 정당하게 행사할 수 있는 이익과의 균형선상에서 간접침해론은 전개되어 왔다고 할 수 있다.²⁸⁾

- 특히 19세기 초 미국 특허권자들은 기여침해 원칙을 끼워 팔기(tying)에 악용하였는데, 특허발명에 해당하지 않는 기본 물품에 대해서까지 기여침해를 주장하였고 법원은 특허권자가 전적으로 특허를 억제할 권리를 갖기 때문에 라이선스의 제한은 합리적이라고 하면서 특허권자의 주장을 인용해 주었다.²⁹⁾

나. 특허권 남용을 인정하지 않은 사례

- Leeds & Catlin 사건³⁰⁾에서는 특허받은 레코드판 및 축음기 바늘의 조합에 특별히 사용되도록 발명된 축음기 레코드 제작업자에 대하여 간접침해를 인정하였는데, 법원은 레코드판 그 자체는 특허받지 않았더라도 당해 특허발명품을 작동시키기에 필수적인 것이었고 또한 레코드판은 당시 위 특허발명품에만 사용될 수 있는 것으로 다른 상업적 용도를 갖지 못한다고 강조하였다.
- 이어 Henry 사건³¹⁾에서 법원은 간접침해의 범위를 확대하여 특허받은 인쇄기의 권리자는 조건부 실시허락계약을 통해 실시권자에게 종지와 잉크 등의 다용도 중요품목을 포함하여 당해 발명과 관련된 제반 공급품을 자신으로부터 구입하도록 요청할 수 있다고 하였는데, 그 이유로서 이들 공급품 시장은 특허받은 발명에 의하여 창출된 것으로 당해 특허발명품을 사용하고자 하는 실시허락계약은 다른 재산권과 같이 그 재산권자가 부과하고자 하는 조건에 의하여 제한될 수 있다는 것이었다. 위 판결은 특허받은 물품 및 제법의

26) 윤선희, “특허발명의 권리범위(불완전이용발명의 허용 여부)”, 정보법 관례백선(I), 박영사(2006), 64면.

27) Charles W. Adams, “Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 22, Issue 3 (2006), p.376.

28) Irving Faber, “Contributory Infringement - A Limited Tort”, *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 42, Issue 1 (Spring 1965), pp.1-12; Maurice E. Gauthier, “Contributory Infringement”, *Boston University Law Review*, Vol. 41, Issue 4 (Fall 1961), pp.552-556 참고.

29) 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구”, 산업재산권 제50호, 한국지식재산학회(2016. 8.), 9면.

30) Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co., 213 U.S. 325 (1909). 레코드와 레코드 플레이어 조합 특허발명에 사용하기 위해 새로운 레코드를 판매하는 행위는 허용될 수 있는 수리가 아닌 허용될 수 없는 개조에 해당한다고 판시하였다. 파손되거나 마모된 레코드를 수리하였다거나, 사용으로 인해 마손된 발명품의 궁극적 수단(tool)을 수리하거나 교체했다는 명분이 새로운 레코드 판매행위에는 없다는 이유에서이다.

31) Henry v. A. B. Dick Co. 224 U.S. 1 (1912).

조건부 사용허락계약 내용으로 다용도의 주요물품 및 비주요물품에 관한 판매의 통제가 가능하다고 인정함으로써 특허권의 범위를 넓게 확대시켰다. 다만 법원은 특허권자의 행위가 조건부 실시허락계약에 있어서 형평을 잃을 정도인 경우라면 특허받지 않은 부품에 관한 시장을 독점하려는 시도로서 권리남용을 구성하게 된다는 점도 지적하여, 특허발명의 일부 구성요소에 대한 지나친 보호의 우려를 권리남용의 기준으로 제시하였다.

다. 특허권 남용을 인정한 사례

- 특허받지 않은 물품에 대해서까지 특허권의 효력을 주장하고 법원이 이를 인용하는 것에 대해서는 부정적인 견해도 있었는데, 그러던 중 의회는 반독점법인 Clayton Act를 제정하였고, 이후 법원은 Motion Picture 사건³²⁾에서 기존의 견해를 뒤집고 특허권의 범위를 넘어서 특허권을 확장하는 끼워 팔기 행위를 금지하도록 하였다.
- 이후, Carbice Corp 사건³³⁾에서 원고는 드라이아이스(solid carbon dioxide, dry ice) 등으로 구성된 휴대용냉장포장 용기에 관한 발명에 대해서 특허권을 가지고 있었고, 동 상품의 판매에 있어서 반드시 원고 자신으로부터 구입한 드라이아이스와 함께 자신의 특허냉장포장용기를 사용할 수 있다는 조건을 부가했는데 피고가 그러한 냉장포장용기에만 사용되는 드라이아이스를 판매하였다. 연방대법원은 드라이아이스가 원고의 특허발명의 한 요소임은 분명하지만 드라이아이스 자체가 특허발명에 해당되지 않고 공지·공용³⁴⁾의 상품이기 때문에 드라이아이스 자체에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 전제하면서, 피고가 드라이아이스를 판매하는 것이 간접침해에 해당된다고 주장하며 그에 대한 구제를 청구하는 것은 특허권의 남용에 해당된다고 판시하였다.³⁵⁾
- 그 이후 특허발명의 일부 구성요소에 대한 라이선스 허락의 특허권 남용 여부와 관련하여 중요한 판결이 Mercoid 사건³⁶⁾에서 선고되었다. 이 사건에서 Mid-Continent사는 용광로 가열 시스템을 위한 구성요소의 조합에 관한 특허권자이고 Honeywell사는 그 독점실시권

32) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917).

33) Carbice Corp. v. American Patents Development Corp., 283 U.S. 27 (1931). 이 사건이 특허권 남용의 항변에 대한 시초라는 견해로 Charles W. Adams, "Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement", *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 22, Issue 3 (2006), p.379.

34) 개정전 미국 특허법에서는 "미국에서의 특허출원일 1년 전에 국내외에서 특허 또는 간행물에 기재되었거나, 미국에서 공용(public use) 또는 판매(on sale)된 경우"를 신규성 상실사유로 규정하였으나, 2011년 개정법에서는 공용 또는 판매에서의 '미국내'라는 지역적 제한을 폐지하고 그 판단시기도 유효출원일로 변경하면서, '기타 공중이 이용가능한 것'이라는 일반 조항을 추가하였다. 특허청, "미국 개정특허법(AIA:2011)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구", 2012. 12., 27-30면 참고.

35) Maurice E. Gauthier, Maurice E. Gauthier, "Contributory Infringement", *Boston University Law Review*, Vol. 41, Issue 4 (Fall 1961), p.554; 吉井參也, 「特許法 第101條に定める侵害-東京地裁昭和56年2月25日判決の提起した問題-」, "特許争訟の際問題", 發明協會(1986. 12.), 688頁.

36) Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661 (1944).

자였는데 Honeywell사는 그 시스템에 적합한 급탄용 스위치를 제조·판매하였다. 위 시스템을 설치하고 이를 사용할 권리는 위 급탄스위치의 구매자에게 주어졌고, 특허권자에게 지불되는 특허사용료는 판매된 스위치의 양에 따라 계산되었다. Mercoide사는 이와 동일한 급탄용 스위치를 제조·판매하였는데 Mercoide사는 Honeywell사로부터 당해 스위치에 관한 실시허락계약(sub-license)을 맺도록 요구받았지만 Mercoide사는 이를 거절하여 위 특허권자와 특허실시권자는 간접침해를 이유로 소를 제기하였고 Mercoide사는 특허권의 권리남용으로 항변하였다. 법원은 '특허권자의 권익은 또 다른 독점권을 창출하기 위하여 당해 특허권을 사용하는 경우 정당화 될 수 없으며 특허권자가 자신의 발명 이외의 무엇을 제한하고자 할 때에는 그 특허권의 범위내에서 하여야 한다'고 하면서, 비록 Mercoide사의 행위가 간접침해에 상당한 행위인 점은 인정되나 Mid-Continent사가 특허의 직접적인 대상이 아닌 그 구성요소에 대하여 Honeywell사에게 독점적 실시권을 부여한 것은 권리를 부당하게 확대한 것이라고 하여 결국 소모품에 해당하지 않는 부품의 판매도 간접침해에 해당하지 않는다고 하였다.³⁷⁾

라. 특허법 제271조 (d)의 입법

○ Mercoide 판결은 특허권의 보호강화를 요구하는 특허권자와 특허권의 부당한 확대를 방지하고자 하는 제3자 사이에서 많은 논란을 야기시켰고,³⁸⁾ 특허발명의 일부 구성요소인 부품이 특허발명의 실시 이외의 다른 용도를 갖지 않는 특수한 부품임에도 불구하고 간접침해를 부인한 것은 간접침해 자체에 대한 도전이라고 해석되었다.³⁹⁾ 그리고 이러한 판결로 인해 간접침해가 부인될 위기에 처하자 의회는 1952년 특허법 제271조 (d)를 신설함으로써 이를 입법적으로 해결하였는데,⁴⁰⁾ 그 이후 선고된 Rohm & Haas 사건⁴¹⁾에서 법원은 특허방법을 실시하는 것 이외에는 다른 용도가 없는 비밀상용품, 즉 특허방법 이외의 상업적 사용에는 적합하지 않은 물품을 끼워팔기(tying) 하면서 이를 거부하는 경쟁업자에 대하여 실시계약을 거절하더라도 특허권의 남용에 해당하지 않는다고 보아⁴²⁾ 1952년에

37) Tom Arnold & Louis Riley, "Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments", *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 76, Issue 5 (May 1994), p.364.

38) Charles W. Adams, "Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement", *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 22, Issue 3 (2006), pp.383-384.

39) Irving Faber, "Contributory Infringement - A Limited Tort", *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 42, Issue 1 (Spring 1965), pp.3-5.

40) 1944년의 Mercoide 판결 이후 1952년 입법이 되기 전까지 미국 의회는 1948년, 1949년 및 1951년에 각각 입법에 대한 논의를 하였는데, 그 구체적인 경과에 대해서는 Tom Arnold & Louis Riley, "Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments", *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 76, Issue 5 (May 1994), pp.366-370 참고.

41) Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas, 448 U.S. 176 (1980). 특허권자는 간접침해를 구성할 것 같은 특수한 부품 등에 대하여 타인으로부터의 실시권허락의 요구를 거부할 수 있으며, 이러한 거부행위는 특허권을 남용하는 것이 아니라고 판시한 것이다.

42) Michael A. Shimokaji, "Inducement and Contributory Infringement Theories to Regulate Pre-Patent Issuance Activity", *IDEA: The Journal of Law and Technology*, Vol. 37, Issue 3 (1997), pp.585-587.

입법된 제271조의 문제(간접침해와 특허권 남용의 한계)에 대한 기준을 명확히 실시하였다.⁴³⁾ 그 이후 Windsurfing 사건⁴⁴⁾에서 연방항소법원은 특허권 남용이 되기 위한 요건으로 관련 시장에서의 경쟁제한을 초래하는 행위여야 한다고 보아 공정거래법 측면의 검토를 강조하였고, 이후 연방대법원도 이러한 입장에 따르고 있다.⁴⁵⁾

마. 소결

- 비록 미국의 1952년 특허법 제271조의 규정에 의해 특허권의 간접침해와 특허권 남용의 문제는 기본적인 기준점을 갖게 되었지만, 특허발명의 일부 구성요소에 대한 독점적 지위를 원하는 특허권자의 입장과 이를 반대하는 제3자의 입장 차이로 인한 분쟁은 여전히 남아 있다. 결국 특허권자의 실효적 보호가 우선이나 아니면 제3자의 이해관계 보호가 우선이나의 문제가 될 것인바, 일응 특허권 남용이론은 상업적인 일상용품을 통제함으로써 특허권의 보호범위를 확장하려는 시도를 금지하는 것으로서 그 적용사례가 감소되는 추세이고, 이에 반해 기여침해는 특허발명의 본질적인 구성부분이 되지만 특허를 받지 않은 부품의 생산과 판매를 통제하는 것을 목적으로 하는 것으로서 더욱 광범위하게 적용된다고 한다.⁴⁶⁾

5. 1952년의 입법

가. 법 규정

- 미국에서는 판례에 의해 직접침해에 대한 전단계의 일정한 행위를 간접침해로 판단해 오다가 특허권 남용의 문제를 야기시켰고 이러한 혼란을 입법적으로 해결하기 위해 1952년 특허법 제271조에서 간접침해 규정을 신설하게 되었다.⁴⁷⁾ 이와 같이 간접침해의 입법화가 늦어진 것은 간접침해가 직접침해에 의존하는 특수한 종속적 개념이라는 점, 간접침해의 특성상 시행착오에 의해서만 이론의 발전이 가능하다는 점 이외에도 간접침해 이론은 공정거래법과의 경계에 인접해 있으므로 두 법률에 대한 정책적 배려의 필요성이 고려되었

43) 이 사건에서 상고인은 간접침해 자체는 인정하면서 피상고인이 자신으로부터 화학물질을 구입한 소비자에 대해서만 그 화학물을 이용한 방법특허의 사용을 허락한 것은 특허권의 남용이라는 항변만을 하였다. Tom Arnold & Louis Riley, "Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments", *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 76, Issue 5 (May 1994), p.376.

44) *Windsurfing Intern. Inc. v. Amf, Inc.*, 782 F2d 995, 1001 (Fed. Cir. 1986).

45) Joel Davidow, *Patent-Related Misconduct Issues In U.S. Litigation*, Oxford University Press(2010), p.87.

46) 임호, 「특허법」, 법문사(2003), 520면.

47) Richard J. McNeely, "Governmental Indirect Patent Infringement: The Need to Hold Uncle Same Accountable Under 28 U.S.C Sec. 1498", *Capital University Law Review*, Vol. 36, Issue 4 (Summer 2008), p.1118에서는 '1952년 개정 특허법에 의해 기존에는 보통법상의 대위책임으로 다루던 간접침해를 실정법상의 책임으로 규율할 수 있게 되었다'고 한다.

다는 점도 있었다.⁴⁸⁾ 특히 *Mercoid* 사건에서 드러난 특허권자 보호의 문제점을 인식하여 특허권자의 행위가 타인에 의하여 행하여진다면 간접침해에 해당되는 경우 특허권 남용으로 항변할 수 없다는 규정을 두게 된 것이다.⁴⁹⁾

○ 현재 미국 특허법 제271조 (a)가 직접침해에 대한 규정이며, (b)는 유도침해(inducement infringement), (c)는 기여침해(contributory infringement)에 대한 규정으로서, 후자의 둘을 포함하여 넓은 의미의 간접침해(indirect infringement)라고 할 수 있다.⁵⁰⁾ 그리고 간접침해와 특허권 남용에 대한 논란을 해결하기 위해 (d)항을 별도로 규정하였는데, 이상의 해당 규정은 다음과 같다.⁵¹⁾⁵²⁾

- (a) 본법에서 달리 규정하고 있지 않는 한 권한 없이 특허받은 발명을 미국 내에서 그 보호기간 동안 제작(생산), 사용 또는 판매하는 자는 당해 특허권을 침해하는 것이다.⁵³⁾
- (b) 특허권 침해를 적극적으로 유인하는 자는 그 침해자로서 책임을 진다.⁵⁴⁾
- (c) 특허받은 발명의 중요한 부분을 구성하는 특허받은 기계, 제조물, 조합물 혹은

48) 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002), 45면.

49) Miller & Davis, *Intellectual Property(3rd ed)*, West Pub(2000), pp.142-143; Tom Arnold & Louis Riley, “Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 76, Issue 5 (May 1994), pp.365-370.

50) 조영선, 「특허법(제4판)」, 박영사(2013), 432면에서는 “35 U.S.C. (b), (c), (f), (g)를 통틀어 직접침해(Direct infringement) 규정인 같은 조 (a)와 대비하여 ‘간접침해(Indirect infringement)’로 부르는 수가 있으나 이는 우리 특허법의 간접침해보다 넓은 개념이어서 혼동을 일으킬 수 있으므로 주의를 요한다”고 한다.

51) 그 이외에 속지주의 원칙에 충실하게 국내에서 직접침해가 발생하지 않으면 간접침해도 성립되지 않는다고 판시한 *DeepSouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.* 406 U.S. 518 (1972) 판결을 정면으로 배척하고 지적재산권을 강화하기 위해 1984년 특허법에서 추가된 것이 (f)항이다. Tom Arnold & Louis Riley, “Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 76, Issue 5 (May 1994), p.379.

(f) (1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components out side of the United States in a manner that would infringe the Patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

52) 이러한 1952년 입법에 의해 특허권자는 간접침해를 규제할 수 있는 힘을 재확인하게 되었고, 특허권의 독점적 행사가 특허권 남용에 해당하지 않는 적법한 권리행사라는 지위를 얻게 되었다는 평가로 Maurice E. Gauthier, “Contributory Infringement”, *Boston University Law Review*, Vol. 41, Issue 4 (Fall 1961), p.556.

53) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

54) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as a infringer.

조성물의 부품을 판매하거나 특허받은 방법의 실시에 사용되는 재료나 장치를 판매하는 자가 그러한 것들이 특허 특허권 침해에 사용될 수 있도록 제조되거나 혹은 적합한 것임을 알고 있으며 위 부품 등이 실질적으로 특허권 침해를 구성하지 않는 다용도의 기초상품이 아닌 경우에 위 판매자는 기여침해자로서의 책임을 진다.⁵⁵⁾

- (d) 특허권자가 다음 각호의 하나 혹은 그 이상의 행위를 하였다는 이유로 특허권자는 권리구제가 거부되지 않으며 또한 특허권의 남용이나 특허권의 부당한 확대라고 간주되지 않는다.⁵⁶⁾
- (1) 자신의 허락없이 타인에 의하여 행해진 바가 당해 특허권의 기여침해를 구성하는 행위로부터 이익을 취득한 경우
- (2) 자신의 허락없이 타인에 의하여 행해진 바가 당해 특허권의 기여침해를 구성하는 행위를 타인에게 행할 수 있도록 사용허락을 하거나 혹은 그 권한을 부여한 경우
- (3) 직접침해 혹은 기여침해에 관하여 자신의 특허권을 행사한 경우
- (4) 특허에 관한 권리의 사용허락이나 그 이용을 거절한 경우
- 또는 (5) 당해 특허에 관한 권리를 사용허락하거나 특허받은 물품을 판매함에 있어서 다른 특허권상의 사용허락이나 권리의 취득 또는 별도의 물품 구매를 조건으로 하는 행위. 다만 특허권자가 그 특허권이나 특허받은 물품시장에서 지배력을 가지고 있지 않아야 한다.⁵⁷⁾

○ 그 이외에 제287조 (c)항에서는 직접침해 또는 유도침해를 구성하는 행위가 의료 활동을 위한 의료인의 행위라면 특허권의 행사가 제한된다는 규정을 두고 있다.⁵⁸⁾

55) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringement use, shall be liable as a contributory infringer.

56) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.

57) (d)항 중 (4) 및 (5)는 1980년 Rohm & Hass 판결이 선고된 후 동 판결의 취지를 반영하기 위해 1988년 개정법에서 추가된 것이다. Tom Arnold & Louis Riley, "Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments", Journal of the Patent and Trademark Office Society, Vol. 76, Issue 5 (May 1994), p.380.

58) 35 U.S.C. 287 (c) (1) With respect to a medical practitioner's performance of a medical activity that constitutes

II. 영국

1. 입법 연혁 및 법 규정

○ 영국의 간접침해 도입 배경은 미국과 대동소이한데 특허권의 직접침해를 한 것이 아니라 그러한 직접침해에 기여한 자를 기여침해자로 간주하는 것을 원칙적으로 부정하였으나, 기여자의 수가 대다수이고 직접침해자가 소수인 경우 등과 같이 직접침해자에 대한 권리 행사만으로는 특허권자 보호에 문제가 생기는 경우가 있음을 고려하여 간접침해를 도입한 것이다.⁵⁹⁾ 즉, 영국에서는 제3자가 특허권의 직접침해를 유인 또는 교사하거나 공모 또는 방조한 경우에 한해서 당해 제3자의 특허침해로 인한 불법행위책임을 인정하는 등 전통적으로 엄격한 요건 하에서만 간접침해⁶⁰⁾를 인정해 오다가, 1977년에 유럽공동체 특허조약(Community Patent Convention : CPC) 제26조⁶¹⁾의 간접침해 규정에 따라 특허법 제60조에 다음과 같은 간접침해 규정을 입법화하였다.⁶²⁾

- “(2) 특허권이 유효하며 특허권자의 동의가 없는 상태에서 특허권자 외의 어떤 자가 실시권자 기타 특허발명을 실시할 권한을 부여받은 자 이외의 자에게 그 발명의 실시를 위하여 발명의 본질적 요소(an essential element of the invention)와 관련된 수단들을 영국에서 공급하거나 공급의 청약을 한 경우, 그자가 그 수단들이 그 발명을 영국에서 실시하는데 적합하고 이를 의도하고 있다는 것을 알고 있거나 그 상황에서 합리적인 사람에게 그것이 분명한 때에는 그 발명의 특허권을 침해한 것이다.
- (3) 제2항은 범용의 유통상품(a staple commercial product)의 공급 또는 청약에 대

an infringement under section 271(a) or (b) of this title, the provisions of sections 281, 283, 284 and 285 of this title shall not apply against the medical practitioner or against a related health care entity with respect to such medical activity.

59) William Cornish/David Llewelyn/Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right(3rd ed)*, London Sweet & Maxwell(2010), p.277.

60) 영국에서는 간접침해를 2차적 침해(secondary infringement)라고도 한다. Nari Lee, "Fragmented Infringement of Computer Program Patents in the Global Economy", *IDEA(The Intellectual Property Law Review)*(vol.48,no.3), Franklin Pierce Law Center(2008), p.367.

61) (1) A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply within the territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect.

(2) Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except when the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by Article 25.

(3) Persons performing the acts referred to in Article 27(a) to (c) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

62) Lionel Bently/Brad Sherman, *Intellectual Property Law(2nd ed)*, Oxford University Press(2004), p.531.

하여는, 그것이 공급받은 자 또는 청약을 받은 자로 하여금 제1항(특허의 직접침해)에 의하여 특허침해를 구성하는 행위를 유도할 목적으로 이루어지는 것이 아닌 한 적용되지 아니한다.”⁶³⁾

2. 성립요건

가. 일반

○ 영국 특허법상 간접침해 규정은 미국 특허법상 간접침해 규정과 유사하다. 즉, 제60조 (2)항은 미국 특허법 제271조 (c)항의 기여침해와 제60조 (3)항은 미국 특허법 제271조 (b)항의 유도침해와 유사함을 알 수 있다. (2)항의 간접침해 및 (3)항의 간접침해 모두 객관적 요건과 주관적 요건을 필요로 하며, 직접침해의 존재를 전제로 하고 있다는 점도 미국 법과 동일하다.⁶⁴⁾ 다만 영국 특허법 제60조 (3)항은 특허발명의 구성요소를 전제로 하고 있는 (2)항을 인용하면서 그 적용대상을 범용의 유통상품으로 한정하고 있는바 결국 미국 특허법상 유도침해와 달리 특허발명의 구성요소에 대한 간접침해만 인정한다는 점에서 차이가 있다.⁶⁵⁾

나. 제60조 (2)항의 간접침해 요건

○ 영국 특허법상 간접침해가 성립되기 위해서는 (1) 제공된 부품이 특허발명의 본질적 요소에 해당하여야 하고, (2) 범용의 유통상품이 아니며, (3) 그 부품이 특허발명의 실시에 적합하고 특허발명의 실시를 의도하였거나 그 상황에서 합리적인 사람에게 그것이 분명하여야 한다.⁶⁶⁾

○ 간접침해가 성립하기 위해서는 주관적 요건을 갖추어야 하기 때문에 예컨대 어느 고객이

63) 2004. 7. 22. 개정 이후의 특허법 원문은 다음과 같다. 광민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 53면.

Section 60 : (2) Subject to the following provisions of this section, a person (other than the proprietor of the patent) also infringes an invention if, while the patent is in force and without the consent of the proprietor, he supplies or offers to supply in the United Kingdom a person other than a licensee or other person entitled to work the invention with any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom.

(3) Subsection (2) above shall not apply to the supply or offer a staple commercial product unless the supply or the offer is made for the purpose of inducing the person supplied or, as the case may be, the person to whom the offer is made to do an act which constitutes an infringement of the patent by virtue of subsection (1) above.

64) 광민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 53-54면.

65) 이러한 점에서 영국 특허법상 간접침해는 기여침해와 같은 의미로 볼 수 있다. 예컨대, William Cornish/David Llewelyn/Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right*(3rd ed), London Sweet & Maxwell(2010), p.277에서는 영국 특허법 제60조를 기여침해(contributory infringement)라고 한다.

66) Lionel Bently/Brad Sherman, *Intellectual Property Law*(2nd ed), Oxford University Press(2004), p.532.

일정한 사양에 따라서 특정의 부품을 제작해 주도록 주문한 경우에 당해 제작업자가 그 부품이 특허침해에 이용될 것이라는 것을 알 수 있는 지위에 있다고 보기 어려운 경우에는 간접침해의 책임을 인정할 수 없게 된다.⁶⁷⁾ 그리고 특허발명을 실시할 권한이 없는 자에게 부품을 제공한 경우에 한하여 간접침해를 인정하는 것은 실시권이 없는 자에 의한 부품 교체에 한해서 특허권의 직접침해가 발생할 수 있는 것이고 특허권의 효력이 부품 자체에는 미치지 않기 때문이다. 이와 같이 실시권이 없는 자에게 부품을 판매하는 경우에 한해서 간접침해를 인정하는 것은 영국 특허법상 간접침해가 직접침해를 전제로 한다는 것의 근거가 된다.⁶⁸⁾ 다만 소비자들은 특허제품을 이용할 수 있는 권리 또는 그러한 한도 내에서의 실시권을 가지고 있다고 해석되고,⁶⁹⁾ 따라서 그러한 소비자들에게 특허발명의 부품을 판매하는 행위는 간접침해에 해당되지 않는다.⁷⁰⁾

다. 제60조 (3)항의 간접침해 요건

○ 제60조 (2)항에서는 특허발명의 본질적 구성요소를 전제로 하여 간접침해를 인정하고 있는데 반해, (3)항에서는 그 이외의 범용의 유통상품에 대한 간접침해를 규정하고 있다. 그리고 범용의 유통상품에 대해서는 원칙적으로 간접침해를 부정하면서 다만 이를 공급 또는 청약하는 자가 상대방의 특허권 침해행위를 적극적으로 유도한 경우에 한하여 침해책임을 인정하는데,⁷¹⁾ 이는 미국 특허법 제271조 (b)항의 유도침해와 다를 바 없다. 다만 앞에서 언급한 바와 같이 (2)항과의 관계에 비추어 볼 때 (3)항은 그 적용대상을 특허발명의 구성부분이면서 범용의 유통상품임을 전제로 하고 있는데, 따라서 미국 특허법상 간접침해 유형 중 구성요소의 실시에 관한 (1) 유형만을 인정한다는 점에서 그 적용범위가 좁다고 할 수 있다.

67) 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 551-552면; Lionel Bently/Brad Sherman, *Intellectual Property Law(2nd ed)*, Oxford University Press(2004), p.532에서는 주관적 요건과 관련하여 “The imposition of a knowledge requirement, which is construed objectively, ensures that parties who do not knowingly benefit from the misuse of a patent are not caught as indirect infringement”라고 한다.

68) 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 552면.

69) William Cornish/David Llewelyn/Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right(3rd ed)*, London Sweet & Maxwell(2010), p.270.

70) Amiram Benyamini, *Patent Infringement In the European Community*, Munich·Max-Planck Institute(1993), p.205. 묵시적 실시권(implied license)는 권리소진과 마찬가지로 특허침해 주장을 배척하는 유력한 방어방법이 되는데, 후자가 판매 제품 자체에 대해 인정되는 법리임에 반해 전자는 특허권자(또는 실시권자)의 (판매)행위에 의해 인정되는 것으로서 예컨대 권리소진이 인정되기 어려운 방법발명에 대해서도 묵시적 실시권이 인정될 수 있다는 점에서 차이가 있다. Amber Hatfield Rovner, "Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities Under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License", *Texas Intellectual Property Law Journal*(2004), p.246.

71) William Cornish/David Llewelyn/Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right(3rd ed)*, London Sweet & Maxwell(2010), p.270; Lionel Bently/Brad Sherman, *Intellectual Property Law(2nd ed)*, Oxford University Press(2004), p.532.

Ⅲ. 독일

1. 간접침해 조항의 연혁

○ 독일에서는 이미 제국법원(RG, Reichsgericht)의 판결과 이를 이어받은 독일연방대법원(BGH, Bundesgerichtshof)이 발전시킨 특허권의 간접침해(mittelbare Patentverletzung)를 20세기 말이 되어서야 특허법 제10조⁷²⁾에 규정하였다. 독일 특허법 제10조를 한국어로 번역하면 다음과 같다.⁷³⁾⁷⁴⁾

72) § 10 [Verbotene Verwendung von Mitteln zur Benutzung der Erfindung]

(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.

(3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.

본 조문을 일본에서는 다음과 같이 번역하고 있다. 第10条

(1) 特許は, 特許所有者の同意を得ていない第三者が, 当該発明の本質的要素に関連する手段をその発明の本法の施行領域内での実施のために, 本法の施行領域内, 特許発明を実施する権限を有する者以外の者に提供又は供給することを禁止するという更なる効力を有するが, ただし, 当該手段がその発明の実施に適したものであり, かつ, そのように意図されていることを, 当該第三者が知っているか又はそれが状況からみて明白であることを条件とする。

(2) (1)は, その手段が一般的市販品である場合には適用されないが, ただし, 当該第三者が提供を受ける者に対して第9条第2文によって禁止された行為を誘発する場合は, この限りでない。

(3) 第11条1.から3.までに掲げられている行為をする者は, (1)の意味において, 発明を実施する権利を有する者とはみなされない。

73) § 9 [Wirkung des Patents]

1 Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. 2Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;

2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;

3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

제9조 [특허권의 효력]

특허권은 특허권자만이 특허발명을 현행법의 범위 내에서 실시할 권한을 가진다는 효력이 있다. 특허권자의 동의가 없다면 제3자의 다음과 같은 행위는 금지된다.

1. 특허권의 대상인 제조물을 제조, 공급, 거래제공 또는 사용 또는 앞서 언급된 행위를 할 목적으로 수입 또는 점유

2. 특허권의 대상인 방법을 적용하거나 또는 제3자가 특허권자의 동의 없이 방법의 적용이 금지된다는 것을 알거나, 상황을 기초로 할 때 명백한 경우, 이 법의 효력 범위내에서 적용을 위하여 공급

3. 특허권의 대상인 방법에 따라 직접적으로 제조된 제조물을 공급, 거래에 제공 또는 사용 또는 앞서 언급된 행위를 할 목적으로 수입 또는 점유

74) § 11 [Erlaubte Handlungen]

Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf

1.Handlungen, die im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken vorgenommen werden;

2.Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen;

2a.die Nutzung biologischen Materials zum Zweck der Züchtung, Entdeckung und Entwicklung einer neuen

제10조 [발명실시를 위한 수단의 사용금지]

- (1) 그 밖에 제3자가 발명실시를 위해 적합하거나 특정되는 것을 알거나 또는 상황을 기반으로 명백하다면, 특허권자의 동의 없이 발명의 본질적 요소와 관련성이 있는 수단, 그리고 이 법의 효력 범위 내에서 발명의 실시를 위하여 특허발명을 실시함에 있어 권한 있는 사람이 아닌 다른 사람에게 공급하거나 제공하는 것을 제3자에게 금하는 효력을 이 법의 효력범위 내에서 특허권은 가진다.
- (2) 제1항은 수단을 거래에서 일반적으로 구할 수 있는 제조물을 거래한 경우에는 적용될 수 없다. 다만, 제3자가 공급물을 의도적으로 제9조 제2문에서 금지된 방법으로 거래하도록 사주한 경우에는 그러하지 아니하다.
- (3) 제11조 제1호부터 제3호까지 규정된 것에 따라 거래를 시도한 사람은 제1항에 규정된 발명실시에 권한 있는 사람으로 간주되지 않는다.

○ 원래 타인의 특허권 침해에 특별한 형태로 참여하는 것으로 이해된 간접침해는 이에 법원에 의해서 특허권을 보충적으로 보호하는 작용하는 것으로 형성되게 되었다.

○ 독일 특허법 제10조는 1981년 1월 1일부터 출원된 독일과 그 당시의 동독의 특허권에 적용되었다.⁷⁵⁾ 그리고 유럽특허조약 제64조⁷⁶⁾의 관점에서 유럽특허조약에 따라 독일(서

Pflanzensorte;

2b. Studien und Versuche und die sich daraus ergebenden praktischen Anforderungen, die für die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Europäischen Union oder einer arzneimittelrechtlichen Zulassung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in Drittstaaten erforderlich sind;

3. die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken auf Grund ärztlicher Verordnung sowie auf Handlungen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen;

제11조 [허용되는 행위]

특허권의 효력은 다음 각호의 경우에는 미치지 않는다.

1. 영업적인 목적이 아니 사적인 영역에서 기도된 행위

2. 특허발명의 대상과 관련된 시험목적의 행위

2a. 새로운 식물품종의 개량, 발견 또는 진화를 목적으로 하는 생물자료의 이용

2b. 연구 그리고 시험 그리고 유럽연합 내에서 거래를 위해 의약품법상의 승인을 받기 위한 것이거나 또는 제3국 또는 유럽연합 회원국으로부터 의약품법상의 허락을 받기 위하여 필요한 실무상의 요구사항

3. 의사의 지시를 근거로 약국에서 의약품을 직접적, 개별적 조제 및 이와 같은 방식으로 조제된 의약품과 관련된 행위

제64조 [유럽특허권]

(1) 유럽특허권은 각 체약국에서 유럽특허공보에 특허의 수여에 대한 지시를 공고한 날부터 특허권자에게 보장된다. 체약국에서 특허권이 수여된 것에 대해서는 제2항의 유보에 의해 그 국가에서 수여된 국내특허권에 의해서 동일한 권리가 보호된다.

(2) 유럽특허권의 대상이 방법이라면, 방법을 통해 직접적으로 제조된 제조물에도 그 보호가 미친다.

(3) 유럽특허권의 침해는 국내법에 따라 다루어진다.

75) Art. 12 Abs. 1, Art. 17 Abs. 3 GemPatG.

76) Artikel 64 Rechte aus dem europäischen Patent

(1) Das europäische Patent gewährt seinem Inhaber ab dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung im Europäischen Patentblatt in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, vorbehaltlich des Absatzes 2 dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde.

(2) Ist Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.

독) 특허청이 유효하게 부여한 유럽특허권에 대해서도 적용된다.

2. 간접침해조항의 목적

- 간접침해조항의 규정 목적은 특허권자가 권리 실행을 가볍게 하도록 하기 위한 것이다. 특허권자의 권리실행을 가볍게 함으로써 특허권을 직접 침해한 자의 특정 행위만을 말하는 것이 아니라, 공급자가 행할 수도 있고 또는 발견 되지 않은 채 존속하면서 수요자 또는 구매자를 통해서 특허권 침해라는 사회적 해악이 뿌리를 내릴 수 있다.

- 이러한 점을 감안하면 제10조 제1항은 위험구성요건(Gefährdungstatbestand)으로 규정하고 있다.⁷⁷⁾ 이 위험구성요건은 일반적인 거래에서 손에 넣을 수 있는 수단으로서는 물론 구현되지 않는다(제2항). 위험구성요건의 창설은 보호를 받고 있는 발명을 권한 없이 또는 직접적으로 실시함으로써 발생할 수 있는 침해를 사전에 방지할 수 있도록 하는 것을 목적으로 하고 있다. 따라서 특허권자는 일반적인 거래에서는 구매할 수 없는 수단을 공급 내지 제공하여 타인이 특허발명을 권한 없이 실시할 수 있는 상태가 되도록 하는 것을 금지시킬 수 있는 것이다. 특허권자가 이러한 수단을 적극적으로 사용할 수 있는 권한을 가지고 있는 것은 아니다. 따라서 독일 특허법 제10조는 특허권자에게 발명을 실시하기 위한 수단의 공급 내지 제공에 대한 배타적인 권리를 보장하는 것은 아니다. 여기서 특허발명이라는 개념은 독일 특허법 제14조⁷⁸⁾의 요건을 충족시키거나, 유럽특허법 제69조 제1항⁷⁹⁾의 요건을 충족시킨 발명을 의미한다.

- 그리고 제10조는 특허권청구를 통해 정의된 보호대상의 확장을 보장하는 것은 아니다. 따라서 제1항은 특허법의 효력범위 내에서 실시할 수 있는 어떤 표지가 발명을 직접적으로 실시할 수 있는 위험성을 가지고 있을 것을 요건으로 하고 있다. 또한, 발명의 실시라는 의미는 독일 특허법 제9조 2문 제2호에서 언급하고 있는 행위들을 착수하는 것이다.

(3) Eine Verletzung des europäischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt.

77) Georg Benkard, Patentgesetz, (11. Aufl.), C.H.Beck, 2015, §10, Rdnr. 2.

78) § 14 [Schutzbereich]

1Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. 2Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

제14조 [보호범위]

특허권과 특허출원의 보호범위는 특허청구를 통하여 특정된다. 명세서와 도면은 특허청구의 해석을 위하여 인용될 수 있다.

79) Artikel 69 Schutzbereich

(1) 1Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. 2Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

제69조 [보호범위]

유럽특허권과 유럽특허출원의 보호범위는 특허청구를 통하여 특정된다. 명세서와 도면은 특허청구의 해석을 위하여 인용될 수 있다.

3. 특허권의 효력

- 제10조에서 규정하고 있는 간접침해와 관련하여 특허권자는 금지청구권을 행사하는 형태로 특허권의 효력을 유지한다. 제10조 제1항의 범문에 따르면 간접침해의 경우에도 주관적 요건과 객관적 요건으로 나누어 구성되어 있다. 행위는 발명의 실시를 위하여 특허권자의 허락 없이 특정 수단의 공급 또는 제공을 하는 것이다. 행위는 특허발명의 실시를 위한 것이 아니라 특허권자에게 대한 것이어야 한다. 수단은 특허 발명의 본질적인 요소와 연관성이 있어야 하고, 객관적으로도 발명의 실시를 위하여 이용되는 것에도 적합하여야 한다. 그리고 주관적 요건으로서 공급자 내지 제공자도 스스로 공급되거나 제공되는 수단이 발명의 실시에 사용되는데 적합하거나 또는 특정되는 것을 알아야 한다. 상황을 기초로 하여 판단해 볼 때 관련 상황, 즉 적합성과 특정성이 명백하다면 공급자나 제공자의 인식이 필수적으로 있어야 한다는 것은 불필요할 수 있다.
- 그리고 제10조 제1항 본문의 간접침해 구성요건은 공급을 받는 사람, 제공을 받는 사람 또는 수요자가 제9조에서 금지한 행위를 통해 수단이 사실상 자신에게 필요로 한 것인지 또는 이것을 시도하는 것과는 별개의 구성요건이다. 금지청구권은 독일에서 외국으로의 공급 내지 제공은 포함하지 않으며, 사적으로 발명의 실시를 위하여 일반 거래에서 손에 넣을 수 없는 공급 내지 제공과 영업적이지 않더라도 시도목적 또는 의학적인 수단을 직접적으로 개별적으로 준비하기 위한 경우는 포함된다(제10조 제3항).

4. 간접침해의 객체

가. 수단

- 특허권을 간접적으로 침해하는 객체는 특허청구권론 그 자체가 아직 실현되지 않지만 발명의 실시를 위하여 적합하거나 또는 이와 동일시 할 수 있거나 변형된 형태로 사용되는 것에 적합한 대상이다. 대상은 마치 전동기어에 있어서 작은 바퀴처럼 보호받고 있는 발명을 완전히 작동시키기 위한 요소 또는 구성요소와 동일하게 사용될 수 있어야 한다.⁸⁰⁾ 따라서 대상은 보호받고 있는 발명의 실현을 위하여 대상을 통하여 또는 대상이 보조적으로 도와서 완전하게 실현될 수 있는 방법으로 기여하여야 한다. 이때에 '수단'이라고 하는 것은 제10조에서 말하고 있는 유체적이라는 의미이기도 하지만 반드시 고정된 무엇일 필요는 없고, 액체이거나 기체의 형태를 가지고 있더라도 여기에 포함된다. 또한, 장치발명

80) Uwe Scharen, Die Behandlung der (so genannten) mittelbaren Patentverletzung in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, GRUR 2008, S. 944.

인 경우에는 특허권으로 보호받고 있는 기계의 개별부분으로서도 간접침해가 성립될 수 있고, 완전한 장치도 특허발명의 실시를 위하여 사용될 수 있다면 간접침해의 수단이 될 수 있다.

- 그러나 정신적인 수단, 예를 들면 어떤 물건의 제조에 관한 지도, 절차의 적용과 실행에 관한 지도, 역사적인 관점에서 제10조에서 말하는 수단에는 포함되지 않는다. 이러한 견해에 대해서 일반적으로 현대의 정보가공 또는 정보배포가 가능한 시대에서는 더 이상 정당하지 않다고 하는 견해⁸¹⁾도 있다. 제공된 정보가 기계를 통제하는 기능을 발휘하는 경우에 정보가 대상이라고 측면에서 바라보자면 특허간접침해가 되는 유용한 객체를 수단으로 사용하고 있다고 말할 수 있기 때문이다.

나. 발명실시에의 적합성

- 간접침해가 성립하기 위해서는 발명 실시에 사용되기 위하여 수단의 적합성이 필요한데 이러한 필수적인 적합성이 존재하고 있는지 여부에 관한 판단은 공급 또는 제공되었는지 또는 공급 또는 제공되어야 하는 대상의 객관적인 속성과 관련된다. 객관적으로 관찰해볼 때 수단을 사용하는 것이 제9조의 특허청구를 구체화하는 실시행위를 할 수 있는 모든 개연성을 배제하지 않는다면 속성이 충분하다. 수단을 덧붙여주는 조작지시만을 의도한 것은 아니다. 발명의 실시를 위한 적합성은 전속적이거나 비전속적일 수 있다. 전적으로 실시행위를 할 경우에만 투입될 수 있도록 정리되는 수단은 발명실시를 위한 전속적인 속성에 적합하다고 말할 수 있다. 이러한 수단은 독일특허법 제9조에 의하면 특허권자에게 유보되어 있고, 누구도 기술적으로든지 경제적으로든지 의미있게 사용할 수 없는 수단인 것이다. 수단이 발명의 구현을 위한 실시 외에 특허 외적인 것에도 사용될 수 있는 것이라면, 이러한 속성은 비전속적인 것이라고 말할 수 있다. 어떤 장치가 제9조에 따라 특허를 침해하는 실시에는 의미가 있는 것이라고 할지라도 다른 것의 사용에도 의미가 있을 가능성이 있다면 이러한 것은 앞서 언급한 비전속적인 속성이라고 말할 수 있다. 전속적인 속성인가 또는 비전속적인 속성인가의 차이점은 특허권의 간접침해에 대한 증거제시와 설명을 할 때에 중요한 의미를 가진다. 특히 전속적인 속성은 간접침해의 주관적 구성요건에 대한 근거가 된다. 주관적 구성요건이란 예를 들면 수단의 특정, 특정된 수단에 대한 인식, 권한 없이 발명을 실시한다는 유인에 대한 의식 등이다.

다. 발명요소와의 관련성

- 독일 특허법 제10조에서는 수단이 발명의 본질적인 요소와의 관련성을 가질 것을 요구함

81) Haedicke/Zech GRUR-Beilage 2014, 52, 56 für CAD-Dateien.

으로써 발명실시에 대한 속성을 구체화하고 있다. 그 이면에는 만약 수단의 속성 내지 작용방식에 따라 특허에 적합한 대상이 나타나거나 주어지는 것에 어떻게든 기여하게 된다면 발명요소 관련성이라는 것은 요소의 본질과 독립된 것이라고 보기 힘들다는 생각이 숨어 있다. 그 이유는 요소라는 것은 발명에 속하거나 발명을 특징지우는 것이기 때문에 이러한 속성이 성립된다는 것은 제10조가 수단이 충분히 이용가능하게 하거나 촉진시켜야 된다는 것을 추론할 수 있다. 수단이 스스로 특허청구에 포함된 해결책이라고 판단된다면 문제 없이 긍정될 수 있다. 따라서 발명의 요소 관련성이 필수적이기 때문에 수단 그 자체는 특허에 적합한 대상의 통합된 구성요소가 항상 그리고 예외 없이 될 수 있다. 그러나 이에 대해서 반대하는 견해⁸²⁾도 있다.

- 만약 전자의 견해에 따른다면, 필요성이 없어도 된다면 특허에 적합한 장치의 조종 또는 특허에 적합한 방법운영에 기여하는 정보 역시 필요한 관련성으로 고려되어야 한다.

라. 요소의 본질성

- 제10조가 발명의 본질적 요소에 수단의 관련성을 전제로 하고 있기 때문에 발명의 실시가 간접침해에 해당되기 위해서는 수단의 전체를 고려하지는 않는다. 기본적으로 보호받고 있는 발명사상을 구현할 경우에 특허청구의 하나 또는 수 개의 표지가 기능적으로 함께 작용하는 속성이 있으면 이것으로 충분하다.⁸³⁾ 이와 관련된 독일 연방대법원의 판결요지를 소개하면 다음과 같다.

- 수단이 보호받는 발명사상의 실현할 때에 특허청구의 하나 또는 다수의 표지와 함께 기능적으로 함께 작용한다면, 수단은 특허법 제10조에서 말하는 발명의 본질적 요소와 관련이 있다. 발명의 기술이론에 대한 하부의 표지는 발명의 비본질적 요소로서 고려될 수 없다.
- 장치의 부분을 언제 교환하는 것이 장치를 새로 제조하는 것과 동일한 정도에 이르는 것인가 하는 물음에 대한 판단을 할 때에는, 한편으로는 발명의 경제적 사용에 대한 특허권자의 보호가치 있는 이익과 다른 한편으로 거래에 제공된 구체적인 발명적 합적인 장치를 방해받지 않고 사용하고자 하는 수요자의 이익을 서로 형량한 것을 고려하면서 특허권으로 보호받는 제조물의 고유성을 필요로 한다.

- 독일에서 이전에 실무계에서 발전시켰던 “발명기능적 개별화(erfindungsfunktionellen

82) Kraßer, §33 VI b. 2.

83) BGHZ, 159, 76 - Flügelradzähler.

Individualisierung)”라는 개념은 “발명의 본질적인 요소(ein wesentliches Element der Erfindung)”라는 개념 이해에 대한 신뢰할 수 있는 단서를 제공하지 않는다.⁸⁴⁾ 구법에 따른 특허의 간접침해에 대한 판결⁸⁵⁾의 의미로 요소가 발명사상에 적합하다면, 여하튼 수단은 발명의 본질적 요소와 관련성이 있다는 견해 역시 비판적으로 볼 수 있다. 기술적인 관점에서 바라보면 발명의 본질적 요소만으로 특허청구의 대상을 식별가능하다고 특정하는 것 역시 불가능하다.⁸⁶⁾ 발명의 본질적인 요소라는 것은 아마도 그 출발점은 발명의 대상으로부터 탐색되어야 한다.

○ 특허청구는 보호받는 발명을 정의하고 전체적인 표지가 용어의 의미에 적합하거나 또는 변경된 수단의 사용을 통해 구현되는 실시형태에 대한 보호를 직접적으로 제한하기 때문에, 용어의 의미에 적합하거나 또는 최소한 특허청구에서 언급된 표지를 균등하게 효과가 있거나 또는 균등한 가치를 찾을 수 있는 형태로 충족시키는 것은 어떤 경우이든 반복적으로 유용한 수단이다.⁸⁷⁾ 따라서 사례를 보면 측량할 수 있는 캡슐이 다른 발명의 표지를 구현하는 용기와 함께 작용하고 특허의 표지에 준해서 만들어지고 이것이 특허의 표지를 특정하고 그리고 적합한 것이라면 특허의 본질적 요소와 관련이 있는 수단에 해당된다.⁸⁸⁾ 그러나 발명이 특허의 표지를 충족시키는데 적합하다고 하더라도 일반적인 거래에서 취득가능하고 이로 인해 발명에 적합하지 않은 수단은 발명의 본질적인 요소에 해당되지 않는다.⁸⁹⁾ 공급이나 제공이 발명의 하위표지들을 완전히 구현하는 것을 허용한다면 예외를 만들 것인가 여부에 대해서는 독일 연방대법원은 처음에는 개방된 태도를 가지고 있었고,⁹⁰⁾ 후에 이러한 가능성을 긍정하는 입장에서 판결을 선고하였다. 판결요지⁹¹⁾를 살펴보면 다음과 같다.

- 제10조에서 말하는 특허청구의 표지는 발명의 성과 결과에, 즉 특허를 기초지울 수 있는 기술적 문제를 발명에 적합하게 해결하는데 아무 것도 기여하지 않는다면 발명의 비본질적 요소로서 간주된다.
- 발명에 적합한 결과물의 특정성에 적합한 사용과 새로운 제작 사이의 한계점에 대해서는 관련조치가 특정성, 효과 그리고 발명의 장점을 고려하면서 이미 거래에 제공되었고 구체적으로 특허로 보호받는 결과물의 동일성을 지키는지 또는 발명에 적합한

84) Uwe Scharen, “Die Behandlung der (so genannten) mittelbaren Patentverletzung in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs”, GRUR 2008, 944.

85) BGHZ, 82, 254 - Rigg.

86) BGH GRUR 2005, 848, 849 - Antriebsscheibenaufzug.

87) Michael Nieder, “Die mittelbare Patentverletzung - eine Bestandsaufnahme”, GRUR 2006, 977, 978.

88) BGHZ, 159, 76 - Flügelradzähler.

89) a.a.O.

90) a.a.O.

91) BGH GRUR, 2007, 769 - Pipettensystem.

결과물의 새로운 창작에 필적할만한 것인가가 표준적이다.

- 관련된 유형의 장치 그 자체의 부분을 보통의 방법으로 교환하는 것은, 발명의 기술적 효과가 교환된 부분에서 제대로 구현된다면 새로운 제작을 의미할 수 있다. 그 이유는 발명이 교환을 통해 기능적인 방법으로 또는 존속기간에 영향을 미치지 때문이다.
- 이에 반하여 교환된 부분만이 오로지 발명에 적합하게 전체 장치의 개선된 기능방법의 대상이라면, 한결같이 새로운 제작의 허가를 정당화시키지 않는다.

○ 위와 같은 취지의 판결이 선고된 이후에 실질적으로 완전히 특수한 경우에만 고려되어야 하는데 예를 들면, 보호받고 있는 장치를 운영하기 위한 에너지와 같이 보호받는 기술적 이론의 구현을 위하여 발명을 실시할 때에 사용될 수 있는 수단은 아무 것도 기여하지 않는다. 이러한 점에서 방법특허의 경우에도 역시 특허청구에서 언급된 장치 역시 발명의 본질적인 요소와 관련성이 있다는 것이 도출될 수 있다. 독일의 연방대법원⁹²⁾에서도 이러한 점을 확인하고 있다.

- 방법특허청구에 있어서 방법의 실현을 위하여 사용되는 특허청구에서 언급된 장치는 한결 같이 특허법 제10조 제1항에서 말하는 발명의 본질적 요소와 관련이 있다.
- 단계적인 방법특허의 첫 부분에서는 용접정보를 가진 정보매체를 제작하고 단계의 두 번째 부분에서는 정보매체가 용접과정의 통제 내지 조정을 위하여 사용되는 여러 개의 단계적인 방법으로 나누어진 용접방법을 상정하면, 정보매체의 사용자는 저장된 용접정보를 수단으로 사용하여 수행한다면 매체에 수록된 모든 표지를 방법으로 사용하는 것이다.
- 모순되는 합의가 없다면, 특허권자 또는 실시권자가 용접정보가 포함된 정보매체를 제공할 때에는 수요자를 위하여 보호받는 방법을 목적에 부합되게 적용하도록 제3자에게 (묵시적) 허락을 한 것으로 보일 수 있다.

○ 수단이 이미 존재하고 있거나 주어진 것이 아니라 전문가의 선택에 남겨져 있다면 단계적인 방법특허에 적합하고 필수적인 수단과 방법이 아니다. 이와 관련된 연방대법원⁹³⁾의 판결의 요지는 다음과 같다.

- 수단이 방법특허의 청구범위 속에서 예견 내지 고려된 단계를 선행하고 있는 단계적인 방법특허를 실현하기 위하여 사용된다면, 수단은 이미 특허법 제10조 제1항에서 말하는 발명의 본질적 요소와 관련이 없다. 이러한 점은 전제된 단계가 특허청구에서

92) BGH GRUR, 2007, 773 – Rohrschweißverfahren.

93) BGH GRUR 2015, 467 – Audiosignalcodierung.

예견 내지 고려된 단계를 실현시킬 수 있도록 하기 위하여 필수적인 경우와 그리고 수단이 방법의 구체적인 형성을 근거로 해서 오로지 이 목적을 위하여 투입될 수 있는 경우에도 적용된다.

- 특허가 경과적인 방법을 보호하기는 하더라도 특허청구에서 방법의 다른 단계만을 구체적으로 확정하고 수단과 관련이 있는 단계적인 방법이 발명의 구현에 의미가 없다면, 오디오신호를 전송할 때에 수단과 함께 특정된 단계적인 방법으로서 수행되는 수단은 발명의 본질적 요소와 관련이 없다.
- 발명의 본질적 요소와 관련성이 있는 수단을 의도적으로 그리고 의욕적으로 독일 내에서 재제공하기 위하여 발명을 실시하고자 하는 제3자에게 제공한 자는 특허법의 효력범위 내에서 수단의 제공을 사주한 것이다.

○ 그런데 특허청구의 표지를 충족시키지 않는 수단의 공급 내지 제공 역시 간접침해를 한 것이라는 비난의 근거가 될 수 있다.⁹⁴⁾ 그 이유는 이러한 대상 역시 하나 또는 수개의 특허청구의 표지를 갖춘 수신자를 통해 보호받는 이론을 실현시키는 경우에 기능적으로 함께 작용할 수 있기 때문이다.⁹⁵⁾

마. 발명실시를 위한 특정성

○ 간접침해가 성립하기 위해서는 수단이 발명을 실시하기 위하여 사용되는 것이 특정되어야 한다는 것을 전제로 하고 있다. 법률은 이러한 점을 공급을 제공받는 자 또는 수요자의 범위 내에서 존재하고 있는 상황을 상정하고 있다. 일반적으로 수요자의 관점⁹⁶⁾에서 수단이 발명실시를 위하여 사용할 때 결정할 수 있는 경우에만 특정되었다⁹⁷⁾고 말할 수 있다.

- 1981년도 특허법에 따른 간접침해는 이전의 법률적 상태와는 다르게 제3자를 통한 특허권에 대한 직접침해를 전제로 하고 있지 않다.
- 발명을 실시하기 위하여 수요자에 의해서 사용되는 수단의 적합성과 특정성이 선입견을 가지고 있지 않은 관찰자의 입장에서 상황이 스스로 발생되거나 또는 특허침해를 하고 있는 실사가 수단의 적합성이나 특정성에 이성적인 의심을 할 수 없을 때에는 상황에 비추어 볼 때 수단의 적합성과 특정성이 명백한 것이다.

○ 이점에 대한 설명의무와 입증의무는 특허권자에게 있다.⁹⁸⁾ 즉 발명의 실시를 위하여 사용

94) Georg Benkard, Patentgesetz (11. Aufl.), C.H.Beck, 2015, §10, Rdnr. 7.

95) BGHZ, 159, 76 - Flügelradzähler.

96) BGH GRUR, 2001, 228 - Luftheizgerät.

97) Winfried Tilmann, Neue Überlegungen im Patentrecht, GRUR 2005, 904, 905; Nieder, a.a.O., 978.

98) BGH GRUR 2005, 848, 851 - Antirebsscheibenaufzug.

되는 수단의 특정성에 관한 구성요건표지의 존재에 대해서는 제3자에게 간접적으로 특허권 침해에 당했다고 청구를 한 특허권자가 설명의무와 입증의무를 가진다. 그리고 더 나아가서, 아래와 같이 판시하고 있다.

- 공급 또는 제공을 받은 자가 사용에 대한 조건안내 또는 그와 유사한 사용을 암시한다면 특허에 적합한 사용을 하기 위하여 수단의 특정성에 관한 입증으로서 충분하다.
- 수단을 구매한 자가 직접적으로 특허권을 침해한 자는 간접침해에 대해서도 손해를 배상하여야 한다.

○ 그리고 침해행위의 시점을 입증하는 것 역시 어려움이 존재한다. 단순한 공급행위라고 할 지라도 특히 자발적인 첫 공급이 중단된 경우에는 그러하다. 그러나 실무에서는 이러한 입증문제는 그다지 중요한 역할을 하지 못한다고 한다. 그 이유는 이미 법률의 규정에 따르면 수단이 발명을 실시를 하기 위하여 사용되는 경우에 적합하고 특정될 수 있는 것이 명백한 경우를 포함하기 때문이다.⁹⁹⁾ 독일 연방대법원의 판결¹⁰⁰⁾에 따르면 이미 선택지가 있기 때문이다. 수단의 공급이나 제공을 할 시점에 이성적 판단에 비추어 보거나¹⁰¹⁾ 객관적으로 주어진 상황에 비추어 보면 구매자의 입장에서 특허를 직접적으로 사용하는 행위를 할 때에 사실상 사용되는 것이라고 기대할 수 있는 것이 확실한 경우이다.

- 간접침해의 주관적, 객관적 요건은 공급 또는 제공 시점에 존재하여야 한다. 이 시점에 사례의 종합적인 상황이 제3자의 객관적인 관점에서 배타권을 위협적으로 침해하는 것이 공급 또는 제공이 객관적 상황하에서 특허를 위협하게 하는 것과 동일시 할 정도를 분명하게 인식 가능한지 여부가 결정적으로 분명하여야 한다.

○ 특허에 상응한 장치 또는 방법특허에 실시가능하거나, 특허에 상응한 사용을 할 때에 투입되는 것에 수단이 전속적이고 객관적으로 적합하다면, 더 이상 말할 것 없이 요건은 충족된 것이다.¹⁰²⁾

5. 규범의 수범자와 간접침해 행위자

○ 제10조의 수범자는 특허권자의 동의를 받지 않고 수단의 공급 또는 제공을 하여 정당한 권한이 있는 사람이 특허실시를 하지 못하도록 하거나, 권한 없는 자가 특허발명을 실시할 수 있도록 돕는 제3자이다.¹⁰³⁾

99) Scharen, a.a.O., 944, 947.

100) BGH GRUR 2007, 679 - Haubenstretchautomat.

101) Scharen, a.a.O.

102) BGH GRUR 2007, 679 - Haubenstretchautomat.

- 간접침해자는 특허권자의 동의 없이 행하는 모든 사람을 염두에 두고 있다. 이런 의미는 법문에서 규정하고 있는 “동의 없이”라는 표현에서 추출될 수 있는 것이다.

6. 간접침해 행위

- 제10조에서 말하는 간접침해 행위는 발명실시를 위하여 수단의 대상을 공급 또는 제공함으로써 발명을 간접적으로 사용하는 행위만을 의미한다. 타인에 의한 특허를 받은 발명의 실시를 위하여 수단의 제조는 포함되지 않는다. 이러한 유형의 수단의 도입과 점유는 그 자체로서는 보호받고 있는 장치의 설계도, 그림, 방법설명의 제조와 같이 간접침해가 거의 되지 않는다.¹⁰⁴⁾ 또한, 보호받고 있는 방법에 관한 사용설명서의 양도도 설명서와 함께 제공되는 물건을 공급함으로써 간접침해가 성립된다.¹⁰⁵⁾ 기술적 규범을 준수하는 것이 발명실시의 전제가 되는 경우 제10조 제1항에 규정되어 있는 행위에 해당되지 않지만, 직접특허침해의 공범 내지 관여행위가 될 수 있다.¹⁰⁶⁾ 방법발명(Verwendugngspatent)의 경우와 같이, 이미 눈에 띄게 존재하고 있고 알려져 있는 물건 또는 장치 속에서 제9조에서 규정하고 있는 사용이 있다면, 이러한 사용을 완성시키기 위하여 공급 또는 제공을 하는 경우에만 간접침해가 성립하는 것이고, 직접적인 적용은 인정되지 않는다.¹⁰⁷⁾
- 더 나아가서, 행위자체는 상업적인 영역에서 영업적 목적으로 이루어져야 한다.¹⁰⁸⁾ 제11조 제1호, 제10조 제3항으로부터 도출되는 것은 공급수령자, 수요자와 같이 수단을 필요로 하는 다른 사람들과 관계된다.

가. 발명실시를 위한 공급

- 공급이라는 개념은 제9조에서 이미 설명되었다.
- 제10조 제1항에서 언급하고 있는 개념과 제9조 제2문 제1호부터 제3호까지에 규정되어 있는 “공급”이라는 개념과 일치한다. “발명의 실시를 위하여”라는 부가적 구성요건표지는 객관적인 논리적 근거에 의하여 특정될 수 있다. 이 구성요건 표지는 공급하고 있는 자가 공급의 수령자가 발명을 완전히 이용하기 위하여 수단을 사용하고 있는지 또는 발명을 실시하기 위하여 공급수령자를 교사하였는지 여부에 관한 인식을 요구하지 않는다. 타인 또

103) Henrik Holzapfel, “Zu §10 PatG als Rechtszuweisungsnorm”, GRUR 2002, 193.

104) Kraßer, a.a.O., §33 VI b 1.

105) BGH GRUR 58, 179, 182 -

106) Kraßer, a.a.O.

107) Tilmann, a.a.O., 905; Nieder, GRUR 2006, 977f.

108) Preu, GRUR 80, 697, 698.

는 수요자의 행위라고 볼 수 있을 정도로 전환되어 있어야만 보호받고 있는 발명을 권한 없이 실시하는 상황이라고 판단할 수 있다. 공급수령자가 수단을 발명실시하고자 하는 최종수요자에게 규정에 맞게 제공을 계속하는 것으로도 충분하다.

나. 발명실시를 위한 제공

○ 제공이라는 개념 속에는 타인에게 수단의 이전을 전제로 하는 개념이다. 여기서 타인이란 특허발명의 실시를 위하여 반드시 수단을 사용할 사람일 필요는 없다. 발명의 실시가 타인의 수요자, 예를 들면 배후에 있는 사람 또는 교사자를 통해서 행해지거나 조달될 수 있다면 그것으로도 충분하다.¹⁰⁹⁾

○ 대체행위인 “제공”에 대한 독일의 판결에 나타난 사례들은 살펴보면 다음과 같다.

- 보호받고 있는 장치의 제조를 위해서 사용가능한 부품의 제공¹¹⁰⁾, 특히, 보호받고 있는 발명을 실시하기 위하여 사용함으로써 즉시 또는 경제적 의미가 없더라도 다른 목적으로 사용될 수 있는 경우¹¹¹⁾, 특정 사용방법이 보호받을 수 있는 대상제공, 예를 들면 박피격자의 수평성장치¹¹²⁾, 그 외에 탐조등 광원의 특정 부분¹¹³⁾, 또는 특정 장치를 설립할 때에만 보호받고 있는 특허사상을 이용하는 장치설치¹¹⁴⁾, 사소한 변경을 함으로써 실시자가 보호받고 있는 장치를 변경할 수 있는데, 여기에 장치를 제공하는 경우, 과거의 판결이기는 하지만 직접 침해로 평가된 사례도 있다.¹¹⁵⁾ 특히 부분장치를 어떤 곳에서도 구입할 수 있는 경우 그렇지만 공급된 장치에 즉시 부품이 제거될 수 있는 경우¹¹⁶⁾, 발명실시를 위한 제공이라는 구성요건표지 역시 객관적인 기준에 따라 특정될 수 있다.

다. 법효력 범위와 행위

○ 원칙적으로 특허권의 간접침해의 구성요건은 독일 내에서의 수단의 공급 또는 제공만을 포함한다. 지리적으로 국내 관련성 요건은 외국으로부터 공급 또는 제공이 국내의 수취인에게 도달되었을 때에도 이미 충족된다. ¹¹⁷⁾오로지 외국에서만 공급이 이루어졌다면 예를

109) LG MünchenI GRUR 52, 228, 229.

110) BGH GRUR 61, 466, 469.

111) BGH GRUR 79, 149, 151 – Schießbolzen.

112) RG GRUR 37, 213, 216.

113) RG GRUR 37, 973, 974; 38, 330, 333.

114) RG GRUR 38, 865, 867.

115) RG GRUR 36, 235, 241.

116) BGH GRUR 2001, 228 – Luftheizgerät.

117) OLG Karlsruhe GRUR 2014, 59.

들어 외국에서 활동하고 있는 대리인을 통해서 또는 국내 관련성 없이 외국에서 제공이 이루어졌다면 간접특허침해는 조각된다.

○ 공급수령자 또는 수요자를 통한 실시행위의 시도 또한 국내를 향한 것인지 예견되어야 한다. 이것을 소위 이중국내 관련성이라고 말한다.¹¹⁸⁾

○ 미국과의 비교

- 이점과 관련해서는 독일에서는 공급 또는 제공하는 시점에 객관적으로 바라보아 국내에서 권한 없는 자에게 국내에서 특허보호를 받고 있는 물건의 부품 또는 보호받고 있는 방법의 일부를 제공함으로써 수단이 사용될 수 있다는 객관적인 상황이 있다면 충분하다고 판단하고 있다.¹¹⁹⁾

- 독일 국내에서 공급되거나 또는 제공되는 수단을 가지고 독일의 국외에서 행하는 발명실시라고 하는 위협적인 행위는 제10조의 구성요건에 포함되지 않는다.

- 적절한 수단의 수출은 일반적으로 방해받지 않는다.¹²⁰⁾ 그렇지만 수단이 다시 독일 국내로 도달할 수 있다는 것이 예견되는 상황이 추측된다면 이야기는 다르다.¹²¹⁾ 특히, 수단을 가지고 외국에서 제조된 제품의 수입이 예상될 때에는 더욱더 그러하다.

7. 타인

○ 행위자 외에 필요요건인 타인이란 공급수령자 또는 제공을 받은 자이다. 그리고 타인이란 행위자에게 종속되어 있는 기업, 예를 들어 자매회사, 콘체른도 포함된다. 두 종류의 회사 모두 법인격이 있을 것을 전제로 한다. 공급 또는 제공을 할 경우 법률적으로 독자적이지 않은 회사내부 기관 또는 영업소의 경우에는 제10조의 규정이 적용되지 않는다.

가. 발명실시에 정당한 권한이 있는 자

○ 특허발명을 실시할 정당한 권한이 있는 자란 특허권자가 발명의 실시를 명시적 또는 묵시적으로¹²²⁾ 허락하였거나 또는 특허발명을 실시할 권리를 가지고 있는 자라고 말할 수 있다. 특허권자가 발명실시를 위하여 적절한 방법으로 발명의 수행을 위한 수단과 관련된

118) Scharen GRUR 2008, 944, 946; Tilmann, GRUR 2005, 904.

119) BGH GRUR 2015, 467 - Audiosignalcodierung; Scharen GRUR 2008, 944, 946.

120) Kraßer, a.a.O., §33 VI b 3.

121) Scharen, a.a.O.

122) Tilmann, a.a.O., 906.

허락을 하였다면 다른 사람은 발명실시를 위하여 다른 방법으로 수단을 구입하여 사용할 권한이 없다.¹²³⁾

- 특허권자가 타인에게 허락한 실시권을 제한하지 않았더라도 그대로 적용된다. 구체적인 것은 제15조의 해석과 연관성을 가진다. 실시권의 범위는 특허권자의 동의의사표시를 해석함으로써 밝혀질 수 있다.
- 발명의 수행을 위해서 수단관련성과 의무가 발명실시를 위한 권한과 관련성이 없다면, 관련자는 특허실시를 위한 정당한 권한이 있는 자로 간주될 수 있다. 이러한 경우 특허권자는 발명 실시를 위하여 공급 또는 제공을 제10조에 따라 방어할 것이 아니라 경쟁법 위반 또는 선량한 풍속위반 행위, 예를 들어 계약위반을 위한 실시권 유인, 경우에 따라서는 계약위반을 위한 악의적 이용의 경우에는 부정경쟁방지법 또는 민법 제826조에 따라 공급 또는 제공의 금지청구권의 행사, 손해87배상을 청구할 수 있다.¹²⁴⁾
- 특허발명의 실시를 위한 권리는 특허권을 가진 권리자로부터 그리고 제12조의 사전실시권, 제123조 제5항의 계속실시권, 제13조의 실시명령권, 제23조의 실시권 고지 또는 제24조 강제라이선스로부터 발생한다.
- 수요자가 제10조에서 말하는 수단을 특허권자로부터 또는 그의 동의를 얻어 취득하였다면, 권리소진이 발생하였고, 그 이유는 특허에 적합하게 제조된 제조물 자체는 특허권자의 의사에 따라 거래에 제공되었기 때문이다.¹²⁵⁾ 이것은 취득한 제조물의 용도에 적합하게 유지하거나 다시 제조하기 위해서 제3자가 공급 또는 제공한 수단을 특허, 제조물의 수선이 예상되거나 또는 투입되는 것을 포함한다. 하지만, 취득한 특허제조물을 새롭게 생산하기 위한 권리를 가지지 않는다. 특허발명의 실시를 위하여 정당한 권한이 있는 자에게 제3자가 발명의 실시를 위하여 수단을 공급하거나 제공할 수 있다. 이것은 제10조에 의한 간접침해에 해당하지 않는다.

8. 주관적 구성요건 및 주관적 구성요건이 필요 없는 경우

- 제10조에서는 공급자 또는 제공자가 주관적 구성요건 표지를 충족시켜야 한다는 점을 분명히 하고 있다.¹²⁶⁾ 주관적 구성요건 표지를 충족시켜야 하는 점은 그 자체가 입증하기가

123) Kraßer, a.a.O., §33 VI b 8.

124) BGHZ GRUR 87, 532, 533.

125) OLG Frankfurter/M GRUR RR 2003, 201, 203.

126) Hesse, GRUR 82, 191f.

어려운 것이고, 간접침해제도를 운영함에 있어서 실무적으로도 특허권자에게는 불리한 것으로서 어려움이 존재한다. 그럼에도 불구하고 독일에서는 과거의 최고법원도 판결에서 실무적으로 주관적 구성요건 표시의 충족이 필요하다고 보았다.

- 법률은 제공자 또는 공급자의 인식을 요건으로 하고 있지 않았지만, 발명의 실시를 위하여 관련 수단의 사용가능성이 명백하다면 이것으로 충분하다고 보아 주관적 구성요건이 충족된다고 독일 판결은 보고 있다.

가. 발명실시를 위한 적합성과 특정성에 관한 행위자의 인식

- 보호되는 발명을 실시하기 위하여 사용되는 것에 공급 또는 제공되는 수단이 적합하고 특정된다는 것을 공급자나 제공자가 알고 있어야 한다는 간접침해의 구성요건이 필요한 이상, 공급자나 제공자가 공급 또는 제공이라는 행위를 하는 시점에 이에 대한 인식을 하고 있어야 하고, 개별적인 공급 또는 제공을 하고 있다는 것도 인식하고 있어야 한다.¹²⁷⁾
- 따라서 수단이 적합하다는 인식만으로는 충분하지 않다. 그 이유는 독일 특허법 제9조에서 사용하기 위한 특정성에 대한 인식도 전제로 하기 때문이다. 더욱이 수요자 내지 구매자가 제공된 수단을 가지고 보호발명을 실시하는 방법으로 사용할 것이라고 공급자 또는 제공자의 인식을 객관적으로 알 수 있어야 한다. 이 경우 구매자 내지 수요자가 행할 미래의 행위에 관해서 법률적으로 정확히 분류해서 하리라는 인식은 중요하지 않다. 수요자 내지 구매자에게 필요한 특정성이란 공급자 또는 제공자가 공급수령자 또는 구매자가 공급 또는 제공받은 수단을 이용하여 발명실시를 할 경우에 특정되었다는 의사를 가지고 있다는 것을 인식하여야 한다.¹²⁸⁾ 그리고 공급자 또는 제공자는 고의로 행위하여야 한다. 즉 구매자의 행위의사로서 고의가 존재하여야 한다.¹²⁹⁾ 공급의 수령자 또는 제공 받은 자가 발명실시를 위하여 수단의 적합성 또는 특정성을 과실로 인식하지 못하였으면 구성요건을 충족시키지 않은 것이다. 물론 조건고의만으로도 충분하다.¹³⁰⁾ 그리고 적합성에 관한 인식을 한다고 해서 수단이 발명의 본질적 요소와 관련이 있다고 파악하는 지식을 필요하지 않는다. 또한, 법조문에서도 공급자 또는 제공자가 수단의 수령자가 국내에서 발명실시를 할 것이라고 예정하고 있다는 것을 알아야 한다고 명시적으로 요구하고 있지 않다.
- 더 나아가서 발명의 실시가 국내에서 이루어질 것이라는 공급자 또는 제공자의 추측이 간접침해를 배제하는 지 여부는 국내에서 실시에 대한 고의를 필요하기 때문에 아직 불분명

127) BGH GRUR 2005, 848, 851 - Antriebsscheibenaufzug; Scharen, GRUR 2001, 995.

128) BGH GRUR 2001, 228, 231 - Luftheizgeät.

129) Tilmann, GRUR 2005, 904, 906.

130) Hesse, GRUR 82, 191, 192; Scharen, GRUR 2001, 995.

한 점이 있다.¹³¹⁾ 독일 판결에서도 국내에서의 특정성만을 언급하고 있어서 아직 불분명한 점이 있다.¹³²⁾

- 발명실시의 특정성에 관한 인식은 공급자 또는 제공자의 선행행위, 행위 또는 공급수령자 또는 제공자의 의사표시를 기초로 하여 판단한다. 앞서 설명한 바와 같이 공급수령자 또는 구매자가 행하여야 되는 특정성에 관한 설명에는 발명실시에 사용되는 수단의 적합성 또는 특정성에 관한 인식에 관련된 입증할 경우에 일상의 경험을 입증의 대상으로 사용할 수 있다.¹³³⁾ 예를 들어 공급자가 공급된 자료의 사용을 특정하는 것을 공급받는 사람에게 안내하거나 또는 장치의 특정한 사용을 추천하여서, 공급받은 사람이 안내와 추천에 맞추어서 제공된 자료 또는 장치를 사용하는 것은 일상생활의 경험을 입증대상의 하나인 특정성을 충족시킨 것이라고 말할 수 있고, 그 사실을 공급자가 알거나 의욕하고 있다고 말할 수 있다.¹³⁴⁾ 특히, 기계의 기술적인 속성과 특정목적에 따라 분리되어 사용하는 것이 특허권침해가 되는 실시가 되거나 준용되는 사용에 제공될 때에도 공급자가 알거나 의욕하고 있었다고 말할 수 있다.

- 기업을 경영하는 자에게 기계를 제공했던 공급자가 수령자가 기계를 쓰임 목적에 맞게 사용할 것이라는 것이 명백한 것으로 추측하는 사실은 그 스스로 이해되는 것이고 입증필요로 하지 않는다. 일반적으로 발명실시를 위하여 제공된 장치의 사용가능성이 직접적인 관계가 없는 일이거나 또는 발명실시를 위하여 제공된 수단의 사용가능성 그 자체가 직접적인 관계가 없는 것이라면 발명실시를 위한 특정성에 관한 인식에 대한 입증하라는 요구가 강하게 제기될 수 있다. 이러한 점은 특히 발명실시를 위한 수단의 사용이 완전히 비경제적인 조치를 취하고자 할 때에도 적용된다.

나. 발명실시를 위한 적합성과 특정성의 명백성

- 특허법은 공급되거나 제공된 수단이 발명실시에 사용되는 것이 적합하거나 특정된다는 것이 상황을 근거로 볼 때 명백하다면(auf Grund der Umstände offensichtlich) 두 번째 선택지로 충분하다고 본다. 연방대법원의 판결에 따르면¹³⁵⁾, 공급자 또는 제공자가 공급이나 제공을 할 시점에 이미 인식 가능했던 행위상황을 이성적으로 고려하면 구매자 또는 수요자가 관련 수단을 특허실시를 위한 방법으로 사용한다는 것을 충분히 그리고 확실히 기대할 수 있거나 기대하여야 한다면 명백성이라는 요건은 필요하게 된다.¹³⁶⁾

131) Schulte/Rinken/Kühnen, §10 PatG, Rdnr. 27.

132) BGH GRUR 2001, 228, 231 - Luftheizgerät.

133) a.a.O.

134) a.a.O.

135) BGHZ 168, 124 - Deckenheizung.

136) Scharen, a.a.O., 944, 947.

- 명백성요건의 필요성과 함께 여기서 다루는 제2선택지가 다툼이 없는 원칙으로 중요한 것인지 하는 여부¹³⁷⁾ 또는 단순한 입증경감 내지 입증선택을 하는 것인지 여부¹³⁸⁾에 관한 다툼 역시 우선적으로 결정된다. 이러한 논의로부터 간접침해가 단순한 과실행위에 의해서도 가능한가 하는 의문이 발생할 수 있다.¹³⁹⁾ 주된 행위가 고의일 때에는 관여자의 행위 역시 고의로 행한 행위만이 처벌받을 수 있다는 형사법상의 기본원칙은 이러한 논의와 반대되거나 모순되는 것은 아니다. 그 이유는 입법자가 제10조 제1항에서 장식적인 구성요건을 두지 않았기 때문이다. 그 밖에 명백성을 판단할 때 발명의 본질적인 요소와 관련이 있는 수단의 취득의 제한을 요구한다면 제11조 제1호에 따라 사적인 영역에서 발명의 자유실시가 주요한 제한이라는 점을 알게 된다.¹⁴⁰⁾ 필수요건인 적합성과 특정성의 명백성 여부에 관해서도 수단을 특허에 맞게 사용하는 것이 적합한 것인지 아닌지 하는 것과 관련하여 의미가 있다.¹⁴¹⁾

9. 거래에서 일반적으로 구입할 수 있는 수단으로 행한 간접침해

가. 거래에서 일반적으로 구입할 수 있는 수단

- 특허법 제10조 제2항의 특별구성요건에 따르면 거래에서 일반적으로 구입할 수 있는 수단으로서도 간접침해행위가 성립될 수 있다. 여기서 거래에서 일반적으로 구입할 수 있는 수단이라는 것은 영어로 'staple commercial products', 즉 상업용 주요 제품을 의미한다. 일상생활에서도 필요하고 가지고 있다가 나중에 사용하기 위해서 가지고 있는 제품들이 보통 여기에 포함된다. 예를 들면, 못, 나사, 볼트, 너트, 철사, 화학제품, 연료뿐만 아니라, 잘 알려진 장치나 기어와 같이 보편적으로 사용가능한 것은 물론, 볼베어링, 트랜지스터, 저항체, 스위치, 밸브와 같은 것도 포함된다. 그리고 모든 연료도 포함된다. 일상적인 수요란 최종 수요자의 수요만을 의미하는 것이 아니라, 개인적인 상점에서 수요에 따라 거래에서 또는 제조자의 준비상태에서 짧은 기간에 구입할 수 있는 모든 것을 의미한다.
- 대량생산제품, 일상제품, 값싼 물품 등이 포함된다면 사적인 구매자 또는 영업적으로 구매하는 사람의 기초수요에 지속적으로 해당하여야 하며, 다양한 방법으로 사용이 가능하여야 한다. 또한, 사용목적이 특별히 사전에 정해져 있지 않은 제품과 수요자 또는 구매자와 관계없이 대량으로 생산되는 제품도 포함된다. 그러나 대량으로 판매된다는 것만으로는

137) Tilmann, GRUR 2005, 904, 906; Kraßer, §33, VI b5.

138) Nieder, GRUR 2006, 977f.

139) BGH GRUR 2001, 288, 232 - Luftheizgeraet; Hesse, GRUR 82, 191, 193.

140) Villinger GRUR 81, 541, 545.

141) BGH GRUR 2005, 848, 852 - Antriebsscheibenaufzug.

충분하지 않다. 특별히 특정 고객을 위하여 고객의 특정 장치에만 적합하기 위하여 제조된 부분은 거래에서 일반적으로 구입할 수 있는 수단은 아니다.¹⁴²⁾

- 제2항이 적용되는 경우에도 공급 또는 제공이라는 행위가 있어야 성립하기 때문에 제2항에서 예정된 거래에서 일반적으로 구입할 수 있다고 하는 것 특별구성요건이 여기에서 고려되어야 한다. 공급되거나 또는 제공된 수단이 이미 이전에 특히, 특허출원의 시점에 거래에서 일반적으로 구입할 수 있었던 수단이었다는 것을 법에서 요구하고 있는 원칙¹⁴³⁾은 아니다. 거래에서 일반적으로 구입할 수 있다는 것이 공급행위 또는 제공행위와 시간적으로 근접하여서만 평가된다면, 물론 특허권의 효력을 우회할 수 있도록 하기 위하여 고안된 것이라고 추측할 수 있다. 특허권을 효력을 우회하기 위한 것이라는 것을 확인할 수 있다면 공급자나 제공자는 일반적인 권리남용항변을 통해서 제어될 수 있다. 그 근거로서 제10조 제2항을 들 수 있다.

나. 특별구성요건

- 거래에서 일반적으로 구입할 수 있는 수단을 가지고 행한 간접침해는 제1항에서 열거한 모든 객관적인 구성요건을 충족시켜야 한다. 이에 관해서는 독일의 대부분의 의견이 동의하고 있다.¹⁴⁴⁾ 따라서 앞서 언급한 내용이 모두 적용된다. 다만, 발명실시를 할 수 없는 사람들의 범위를 확장하는 것은 제3항의 요건에 포함되지 않는다. 제2항이 예정하고 있는 특별구성요건은 주관적인 구성요건에 있다. 거래에서 일반적으로 구입할 수 있는 수단이라는 의미는 특허발명의 본질적 요소와 관련이 있는 수단의 제공 또는 공급을 말한다. 특허발명을 실시하기 위하여 공급자 또는 제공자가 특별히 주관적 구성요건을 충족할 때에만 간접침해가 성립한다. 특허법 제9조 제2문 제1호부터 제3호까지의 행위를 권한 없이 행하게 하려고 기도하기 위하여 공급받은 사람을 의도적으로 유인하는 행위이다. 이에 관해서는 후술한다. 이러한 요건이 의미하는 것은 거래에서 일반적으로 구입할 수 있는 수단과 관련되고 실제로 제공¹⁴⁵⁾되어, 수요자 내지 구매자 측에서 실제로 제9조 제2문의 금지된 위법한 실시행위를 기도¹⁴⁶⁾하였다면 간접침해의 실현을 긍정할 수 있다는 것이다.

- 주관적 요건의 강화는 객관적 구성요건에도 추가적으로 영향을 미친다. 실무적으로 구매자 또는 수요자가 행하는 권한 없는 실시행위 요건은 발명실시를 위하여 사용되어야 한다는 특정성이라는 요건을 대체하게 된다. 그리고 제1항의 발명실시를 위하여 적합성과 특

142) LG Düsseldorf Entsch. 97, 25, 31.

143) Schulte/Rinken/Kuehen, §10 Rdnr. 22.

144) Kraßer, §33 VI b; Busse/Keukenschrijver, §10 PatG Rdnr. 24; Preu GRUR 80, 679, 698f.

145) Tilmann, GRUR 2005, 904, 906; Kraßer, a.a.O.

146) Schulte/Rinken/Kuehnen, a.a.O.

정성의 명백성 요건에 대한 입증완화는 고려되지 않는다. 거래에서 일반적으로 구입할 수 있는 수단을 가지고 행한 간접침해는 추가적인 요건 때문에 결국은 과실행위를 통해서 이러한 구성요건의 실현은 가능하지 않다. 따라서 제2항의 간접침해는 고의행위만을 전제로 한다는 점이다. 이 점에 관해서는 독일의 견해는 일치하고 있다.

다. 의도적인 특허침해의 유인

- 공급자나 제공자가 공급되었거나 또는 제공된 수단이 발명실시를 위하여 적합하다는 것과 수령자가 발명실시를 위하여 사용하기 위하여 특정된다는 것을 안다고 하더라도, 발명실시를 위해서 거래에서 일반적으로 구매할 수 있는 제조품의 공급 또는 제공은 여전히 간접침해가 아니다. 그 대신에 제3자가 특허권을 인식하고 있고 제공받은 자가 발명을 실시할 권한이 없다는 것을 알고 있는 제3자가 제공이 될 때에 제9조 2문 제1호부터 제3호까지의 실시행위를 기도하려는 결심을 불러일으켰다면 제공받은 자가 발명실시를 권한 없이 실시하기 위하여 필수요건인 의도적으로 유인하였다는 것이 존재한다고 말할 수 있다. 이것은 필수요건이다. 사적인 영역외에서 영업목적으로 그리고 미수목적으로 기도된 것이 아니며 의료품의 개별조제와 관계되지 않고(제11조 제1호부터 제3호), 특허권자로부터 허락을 받지 않고 독일 내에서 실시행위를 기도하고자 하는 결심이 중요하다. 그 이유는 제10조 제3항은 제10조 제2항에 따르면 간접침해에는 적용되지 않기 때문이다. 게다가 권한 없이 특허를 실시하기 위하여 독일 국내에서 의도적인 유인이 일어나야 한다. 제공받은 자가 이미 스스로 권한 없이 발명을 실시하는 것을 결심하였다면 의도적인 유인은 없었다고 보아야 한다.¹⁴⁷⁾

10. 금지청구권

- 간접적인 특허권침해의 경우에도 제139조 제1항이 예정하고 있는 것처럼 근거가 파악 가능하다면 금지청구권이 발생한다. 금지청구권의 근거는 피고가 인식가능한 객관적 상황을 기초로 해서 발명실시를 위하여 수단이 사용된다는 것을 기대할 수 있거나 기대할 수 있어야 한다. 또한 특허발명의 본질적 요소와 관련이 있는 수단의 공급 또는 제공이 국내에서 발명실시에 권한이 없는 자가 국내에서 처음으로 기도하거나, 계속하거나, 반복된 경우 특히 피고가 관련 상황을 인식하는 것이 추정될 경우에 금지청구권이 발생한다. 간접침해의 모든 표지와 관련하여 행위 내지 반복위험은 원고가 구체적 사건에서 설명하고 입증하여야 한다. 따라서 피고가 행할 미래의 모든 공급 또는 제공에 대한 포괄적인 금지를 하는 것은 적절하지 않다.¹⁴⁸⁾

147) Tilmann, GRUR 70, 358, 360.

148) BGH GRUR 2001, 228, 232 - Luftheizgerät.

- 미래의 간접침해에 대한 우려는 직접적인 특허권침해와 달리 피고가 과거에 제공할 때에 침해사건을 일으켰다는 것을 입증함으로써 쉽지 않게 제기될 수는 있다. 그 이유는 발생된 사건에서와는 달리 다른 구매자 또는 수요자에게 공급 또는 제공을 할 때에 특허권은 침해하는 방법으로 제공된 제조물이 사용될 것이라고 충분히 그리고 확실히 기대할 수 있다는 것에 대한 의문에 대해서 답변이 가능하기 때문이다.¹⁴⁹⁾ 발명실시를 위하여 공급 또는 제공된 수단이 전속적인 적합성이 있는 경우에만 즉시 피고에게 공급 또는 제공을 금지할 것을 청구할 수 있다.¹⁵⁰⁾

11. 손해배상청구

- 제10조의 구성요건이 구현되었다면 간접침해자에게 손해배상책임(독일 특허법 제139조 제2항)을 지운다. 여기서 말하는 간접침해자에는 제3자, 공급자, 제공자 그리고 특허권을 위태롭게 하는데 책임있게 행동한 자를 포함한다. 제139조의 간접침해를 통해 손해를 발생하게 한 자는 수단을 가지고 구매자 또는 수요자가 행한 직접침해를 행한 자와 같다.¹⁵¹⁾
- 손해배상청구의 소에서 최소한 직접침해가 발생했을 때와 마찬가지로 설명과 확정을 필요로 한다.¹⁵²⁾ 구매자 또는 수요자에 의한 발명실시의 경우에 손해배상청구는 관련구매자가 사인이었고 따라서 스스로 어떠한 특허권침해를 하지 않았을 경우에도 그들의 행위에 의해서 발생한 손해(거래에서 일반적으로 구매할 수 있는 수단이 아닌 한)를 포함한다. 그에 반하여 손해배상 의무의 확정 에 대해서는 간접침해외에 손해발생에 상당한 개연성이 있었다는 것을 입증하는 것으로 충분하다.¹⁵³⁾
- 권리자에게 간접침해로 인해 손해가 발생하였다고 하는 개연성이 필요하다고 하더라도 최소한 위법하고 유책하게 간접침해를 행했다면 일반적으로 긍정될 수 있다. 이것은 간접침해가 제공에 의해서가 아니라 특허법 제10조 제1항에서 언급한 수단의 하나를 공급함으로써 행해진 경우에도 적용된다. 따라서 직접침해 요건은 제10조에서 기술되지 않은 구성요건이라고 말할 수는 없다. 이에 대해서 반대하는 견해¹⁵⁴⁾도 있다. 경우에 따라서는 간접침해자의 수익을 회수할 수도 있다.¹⁵⁵⁾

149) Scharen, GRUR 2001, 995, 996.

150) Scharen a.a.O.; Scharen, GRUR 2008, 944, 948; Tilmann, GRUR 2005, 904, 905; Nieder, GRUR 2000, 272; BGHZ 168, 174 - Deckenheizung; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2002, 369, 377.

151) BGHZ 170, 338 - Haubenstretchautomat; BGH GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug; Kraßer, §33 VI b8; Tilmann, GRUR 2005, 904, 905.

152) BGH GRUR 2005, 848, 854 - Antriebsscheibenaufzug.

153) Scharen, GRUR 2008, 944, 948.

154) Voß, GRUR 2006, 281, 282.

155) LG Düsseldorf Entsch. 99. 5. 8.

○ 필수요건인 책임은 간접침해자가 특허를 알지 못했거나 또는 특허범위를 오해했다고 하더라도 발생한다. 그리고 공급자나 제공자가 자신의 인식에 따라서 또는 명백하게 계획된 타인의 특허실시와 관련이 있거나 구매자 내지 수요자가 이 실시예에 권한이 있는지를 심사하지 않은 경우에도 존재한다.¹⁵⁶⁾ 게다가 피해자는 독일 특허법 제140조b에 의거해 계산서와 정보제공에 관한 청구권을 가진다. 정보제공청구권에는 직접가해자로서 생각되는 구매자를 거명하는 것도 포함될 수 있다. 비록 가해자가 강한 경쟁자라고 하더라도 가능하다.¹⁵⁷⁾ 그리고 일반적으로 특허권자가 자신의 구매자 내지 수요자에 대해서 민사법상의 수단을 취할 사실상의 가능성이 있다고 간접침해자가 추정할 것이다. 독일의 일부 판결에 의하며 피고는 계산서제출의 범위 내에서 피고로부터 구매한 구매자가 어떻게 관련 물건을 사용하였는지에 관해서 개별적인 개인을 조사하여야 할 의무를 지지 않는다고 한다. 손해배상, 계산서제출, 정보제공청구에 관한 소제기에는 소장 또는 판결문에서 반대되는 것이 표현되지 않는 한 마지막 구두변론 후에도 행한 행위가 포함된다.¹⁵⁸⁾ 이에 반하여 간접침해의 경우에는 폐기청구 또는 간접침해자의 점유 또는 소유에 속하는 대상을 회수할 수 없다.¹⁵⁹⁾ 일부 견해는 간접침해의 경우에도 독일 특허법 제140조a조 제3항, 제4항¹⁶⁰⁾에 따라 철회권의 적용범위에 포함된다고 하는 견해도 있다. 그리고 적합한 수단을 가지고 발명을 실시하고자 하는 공급자 또는 제공자 때문에 행한 것에 대해서는 제33조¹⁶¹⁾에 따라 특허출원의 공개에 따른 손실보상청구권은 성립하지 않는다. 이에 관해서는

156) KraBer, §33 VI b 5.

157) BGH GRUR 66, 198, 199.

158) OLG Karlsruhe GRUR-RR, 2004, 97, 99.

159) BGH GRUR 2006, 570 – extracoronares Geschiebe.

160) (3) 1Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf Rückruf der Erzeugnisse, die Gegenstand des Patents sind, oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch genommen werden. 2Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn es sich um Erzeugnisse handelt, die durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellt worden sind.

(4) 1Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. 2Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen.

(3) 제9조부터 제13조까지에 반하여 특허발명을 실시하는 자는 피해자로부터 특허의 대상인 제조물의 회수 또는 판매경로로부터 최종적인 제거를 청구할 수 있다. 제1문은 특허의 대상이 되는 방법에 의하여 직접적으로 제조될 수 있는 제조물인 경우에도 적용될 수 있다.

(4) 제1항부터 제3항까지의 청구권은 개별사건에서 청구가 비례적이지 않다면 청구권은 배제된다. 비례성을 심사할 때에 제3자의 정당한 이익이 고려될 수 있다.

161) § 33 [1] [Entschädigung für angemeldete Erfindungen]

(1) Von der Veröffentlichung des Hinweises gemäß § 32 Abs. 5 an kann der Anmelder von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wußte oder wissen mußte, daß die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war, eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen; weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn der Gegenstand der Anmeldung offensichtlich nicht patentfähig ist.

(3) 1Auf die Verjährung finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass die Verjährung frühestens ein Jahr nach Erteilung des Patents eintritt. 2Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

(1) 제32조 제5항에 따라 공포된 날부터 출원인은 출원의 대상을 그것이 출원의 대상인 것을 알거나 또는 알았을 것이라고 하더라도 출원 대상인 발명을 실시했던 자에게 상황에 따라 적절한 보상을 청구할 수 있다. 나머지 청구권은 배제된다.

독일의 견해가 일치하고 있다.

IV. 중국

1. 중국의 간접침해 규정 및 논의 동향

가. 중국의 간접침해 규정 및 논의 동향

(1) 특허법상의 간접침해 규정

○ 중국 현행 특허법(2009년 3차 개정) 제11조는 특허권의 효력 및 침해성립 요건을 규정하고 있는 원칙적 규정이다. 동 조항은 직접침해행위에 대해서만 규정하고 있고, 간접침해는 규정하고 있지 않다.

- 중국 특허법 제11조 제1항 규정: “발명 및 실용신안권이 수여된 이후 이 법에서 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고, 어떤 기업 또는 개인도 특허권자의 허가를 받지 아니하고 그 특허를 실시할 수 없다. 즉, 생산경영의 목적으로 당해 특허제품을 제조·사용·판매를 위한 전시·판매·수입하거나, 또는 그 특허방법의 사용 및 당해 특허방법에 의하여 직접 획득한 제품을 사용·판매를 위한 전시·판매·수입을 해서는 안 된다”

○ 따라서 중국 특허법의 보호를 받는 유효한 특허의 특허권 보호 기간 내에 정당한 권한 없는 제3자가 권리자의 허락 없이 또는 법률의 특별 허가 없이 영리목적으로 특허를 실시하는 행위는 특허권 침해행위에 속한다는 직접 침해규정만을 두고 있다.

(2) 청구권은 출원의 대상이 명백히 특허적격이 없을 때에는 성립하지 않는다.

(3) 민법 제1편 제5장의 규정은 소송을 제기하는 기한에는 적용되지만, 다만, ,소송제기기한은 빠르더라도 특허권부여 이후 1년에 개시하는 것을 조건으로 한다. 채무자가 권리침해를 통해 정당한 권리자의 비용으로 무엇인가를 취득하였을 경우에 민법 제852조를 준용한다.

§ 852 [1] [2] Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung

1Hat der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt, so ist er auch nach Eintritt der Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung entstandenen Schadens zur Herausgabe nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet.
2Dieser Anspruch verjährt in zehn Jahren von seiner Entstehung an, ohne Rücksicht auf die Entstehung in 30 Jahren von der Begehung der Verletzungshandlung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.

독일민법 제852조 [소멸시효 완성 후의 반환청구권]

배상의무자가 불법행위로 인하여 피해자의 손실로 어떠한 것을 취득한 때에는 그는 불법행위로 인하여 발생한 손해의 배상청구권 소멸시효가 성립한 후에도 부당이득의 반환에 관한 규정에 따라 반환의무를 진다. 이 청구권은 그 성립으로부터 10년의 소멸시효에, 그 성립에 관계 없이 침해행위가 행하여진 때 또는 기타의 손해를 야기하는 사건이 있을 때로부터 30년의 소멸시효에 걸린다. 양창수역, 「독일민법전(2015년판)」, 박영사(2015), 622-624면.

- 중국은 특허권의 보호범위를 해석하는 기본원칙으로 우리나라와 마찬가지로 구성요소 완비의 원칙(全面覆盖原则)에 따라 청구항의 모든 기술특징을 실시하여야 침해로 판단한다.

☞ **중국 특허권 침해 판정 원칙**

1. 구성요소 완비의 원칙(全面覆盖原则)

- 특허침해를 판정하는 경우 침해대상물이 보호범위에 속하기 위해, 모든 권리청구항의 기술특징이 침해대상물에 그대로 포함되어 있어야 한다는 가장 단순한 구성요소 완비의 원칙을 적용한다.
- 「특허권 침해사건 심리의 법률적용에 관한 해석(关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释)」 제7조 제1항은 “인민법원이 피소 기술방안이 특허권 보호범위에 해당여부를 판정할 때 권리자의 권리청구항에 기재한 전부의 기술 특징에 대하여 심사해야 한다”고 명시적으로 구성요소 완비의 원칙을 규정하고 있다.
- 동 해석 제7조 제2항은 침해대상물이 권리청구항에서 기재한 모든 기술특징 이외에도 기타 기술특징이 추가 된 경우, 추가된 기술특징 또는 그 기술특징과 결합하여 생성되는 기능, 효과가 어떠한 모두 특허권의 보호범위에 해당된다고 규정하고 있다.

2. 균등원칙(同等原则)

- 중국 특허법상 균등원칙에 대한 규정은 없으나 실무에서 먼저 균등원칙을 이용하다, 2001년에 되어서여 최고인민법원이 발표한 「특허분쟁사건 심사의 법률적용 문제에 관한 규정(关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定) 제7조 제1항을 통해 특허법 제59조 제1항이 균등원칙 적용의 법률적 근거라고 명확하게 규정하였다.
- 「특허분쟁사건 심사의 법률적용 문제에 관한 규정(关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定) 제7조는 “① 특허법 제59조 제1항에서 ‘특허 또는 실용신안의 보호범위는 그 권리청구항의 내용을 기준으로 하고, 명세서 및 도면은 권리청구항의 내용을 해석하는데 이용할 수 있다.’의 의미는 특허 또는 실용신안의 보호범위는 권리청구항에서 기재한 필수 기술특징이 호가정한 범위를 기준으로 하나 필수 기술특징과 균등한 기술특징이 확정된 범위까지 포함하는 것이다. ② 균등특징은 기재된 기술특징이 기본으로 동일한 수단으로 기본적으로 동일한 기능을 수행하여 기본적으로 동일한 효과를 나타내며, 본 영역의 일반 기술자가 창조적 노동을 거치지 않고 연상할 수 있는 특징을 의미한다”고 규정하고 있다.
- 중국 특허법상 균등원칙의 판단 시점은 우리나라처럼 출원일이나 공고일을 기준으로 하지 않고 침해발생일을 기준으로 한다는 점에서 차이가 있다.

3. 다여지정원칙(多余指定原则, principle of superfluity establishment)

- 특허 청구범위에 기재된 구성요소들은 모두 필수 구성요소라고 해석되는 것이 일반적이지만, 다여지정원칙에 따르면 특허 독립청구항에 기재된 구성요소 중 실질적으로 비필수적인 구성요소에 대하여 특허권자의 신청에 의해 법원이 이를 제외하고 보호범위를 해석하는 것이다.¹⁶²⁾
- 다여지정원칙은 1993년 인체파장치료장치 특허침해사건¹⁶³⁾에서 처음 등장하여 광범위하게 중국 법원 판결에 이용되어 왔다. 그러나 다여지정원칙 적용으로 인해 특허법 제59조와 지속적인 충돌이 발생하였다. 더욱이 2005년 대련린다사건에서 최고인민법원은 “다여지정원칙을 경솔하게 적용하는데 찬성하지 않는다”고 다여지정원칙 적용을 부정하였다. 이후 중국 사법부는 다여지정원칙을 적용하여 특허권 침해를 판단하지 않고 있다.¹⁶⁴⁾

- 과거 특허법 개정과정에서 간접침해에 대한 논의는 있었지만 ① 중국 특허법에 간접침해 규정을 두는 것이 필요한지 여부, ② 특허간접침해제도를 규정할 경우 어떻게 관리자와 사회 공공의 이익사이에 균형을 맞출 수 있을 것인지의 문제 등에 대한 학계, 실무계의 의견이 충돌하여 최종 채택되지 못하였다.¹⁶⁵⁾
- 중국에서 간접침해에 대한 논의의 시초를 거슬러 올라가면 1992년 국가과학위원회가 공포한 「중국지식재산제도」에서 찾을 수 있다. 「중국지식재산제도」에서 중국에서는 최초로 간접침해에 대한 의견이 표명되었으나, 간접침해와 공동침해를 명확하게 구분하고 있지 않다.
- 그 이후 2000년 초부터 간접침해행위와 관련한 규정들이 적극적으로 지방성 조례 및 최고인민법원의 사법해석에 등장하였다.
- 2001년 베이징시고급인민법원¹⁶⁶⁾은 「특허침해판정에 관한 약간의 의견(잠행) (專利侵權判定若干問題的意見 (試行))을 공표하였고, 기타특허권침해행위 유형으로 간접침해와 관련한 내용을 규정하였다. 제73조부터 제80조까지 간접침해의 정의, 요건 등에 대한 개별 조항을 두고 있으며 제76조는 “주관적으로 타인의 특허권을 침해하기 위한 유인, 교사, 방

162) http://www.sipo.gov.cn/albd/2012/201206/t20120629_717201.html(2016.10.07.방문).

163) 北京市中级人民法院(1993)中经知初字第704号.

164) http://www.sipo.gov.cn/albd/2012/201206/t20120629_717201.html(2016.10.07.방문).

165) 刘筠筠, “我国专利间接侵权规则审视与思考”, 商业时代(2011年30期), pp.99-100.

166) 베이징시 고급인민법원이 발표한 지침은 고급인민법원이 재판 실무에 참고하기 위한 일종의 내부규정 형식으로 베이징 재판실무에만 효력을 가지는 것이고, 전국적 범위에 효력을 발생시키는 것은 아니다. 다만, 베이징이 중국의 수도이고, 베이징 고급인민법원의 위치가 상대적으로 높은 만큼 다른 지역 법원에 영향을 미치기에는 충분하다.

조를 하겠다는 고의가 있어야 하고, 객관적으로 다른 사람의 직접침해행위가 발생할 것을 필요조건으로 한다”는 해석 기준도 제시하였다. 동 의견에서 간접침해의 대상은 오직 전용품으로 제한한다고 명시하고 있다. 이외에 제80조는 법률에 의해 인정되는 직접침해행위가 있거나 또는 해외에서의 발생가능성이 있을 경우에는 직접침해가 없더라도 간접침해로 바로 인정할 수 있는 예외 조건을 두고 있다.¹⁶⁷⁾

- 2003년 최고인민법원이 《특허권 침해 사건에 적용하는 약간의 문제에 관한 규정(토론고)(關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定(討論稿))》에서 공동불법행위에 간접침해문제를 다루면서 직접침해행위를 방조하거나, 합법적인 허락이 없이 침해자에게 전용품을 제공하는 경우를 간접침해라고 규정하고 있다.

○ 이후 지속적으로 사법부 판결에서 간접침해를 인정하는 사건¹⁶⁸⁾들이 등장하게 되면서 최고인민법원은 법적 흠결을 보충하고 판례의 통일성을 확보하기 위한 가이드라인을 제시하였다. 최고인민법원은 2014년 8월 「특허권 침해분쟁 사건 심리에 적용하는 법률에 관한 약간의 문제해석(2)(關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二))」을 공표하였고, 동 사법해석에서 특허침해유도와 관련한 규정 제21조를 신설하여 2016년 4월 1일부터 이를 시행하고 있다.¹⁶⁹⁾

○ 현재 중국은 2014년부터 특허법 제4차 개정 작업이 진행되고 있으며, 이번 개정에 간접침해 규정을 특허법에 포함시키고자 하는 논의가 있다. 그러나 여전히 학계에서는 간접침해 제도를 특허법 범위에 포함시키는 여부와 관련하여 특허권자의 권리범위가 지나치게 확장될 수 있다는 점 및 개인사용을 목적으로 하는 경우 및 비상업적 용도까지 간접침해를 인정할 경우 특허권 남용 문제가 발생할 수도 있어 관련 문제의 해결 방안에 대해 고민하고 있다.¹⁷⁰⁾

167) 73、间接侵权，是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权，但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利，发生直接的侵权行为，行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意，客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件。

74、间接侵权的对象仅限于专用品，而非共用品。这里的专用品是指仅可用于实施他人产品的关键部件，或者方法专利的中间产品，构成实施他人专利技术（产品或方法）的一部分，并无其它用途。

75、对于一项产品专利而言，间接侵权是提供、出售或者进口用于制造该专利产品的原料或者零部件；对于一项方法专利而言，间接侵权是提供、出售或者进口用于该专利方法的材料、器件或者专用设备。

76、间接侵权人在主观上应当有诱导、怂恿、教唆他人直接侵犯他人专利权的故意。

77、行为人明知别人准备实施侵犯专利权的行为，仍为其提供侵权条件的，构成间接侵权。

78、间接侵权一般应以直接侵权的发生为前提条件，没有直接侵权行为发生的情况下，不存在间接侵权。

79、发生下列依法对直接侵权行为不予追究或者不视为侵犯专利权的情况，也可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任：

(1) 该行为属于专利法第63条所述的不视为侵犯专利权的行为；

(2) 该行为属于个人非营利目的的制造、使用专利产品或者使用专利方法的行为。

80、依照我国法律认定的直接侵权行为发生或者可能发生在境外的，可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任

168) 南京市中级人民法院(2007)宁民三初字第307号民事判决；天津市高级人民法院(2008)津高民三终字第003号判决；广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2006)南市民三初字第10号民事判决 등.

169) 최고인민법원은 입법기관이 아닌 사법기관이다. 따라서 사법해석은 원칙적으로 법률은 아니지만 사법 실무상 실질적으로 법률과 동일한 효력을 발생시키고 있으므로 주의해야 한다.

170) 杨萌·郑志柱，“专利间接侵权与专利侵权判定原则”，知识产权(2011年第4期)，p.56.

○ 그럼에도 불구하고 2015년 12월 국무원 법제판공실에서 공표한 「특허법 수정 초안(심 사고)」 제62조는 이미 간접침해 규정을 신설하였으며 그 내용은 사법해석과 상당히 비슷하다.

- 중국 「특허법 수정 초안」 제62조: “관련 제품이 특허제품의 원재료, 중간재, 부품, 설비 등 사용에 전문적으로 사용되는 것임을 알고 있음에도 불구하고 특허권자의 허락 없이 생산경영을 목적으로 관련 제품을 타인에게 제공하여 특허권을 침해하는 행위의 경우, 권리침해자와 함께 연대책임을 져야 한다. 관련 제품, 방법이 특허권을 부여받은 사실을 알고 있음에도 불구하고 특허권자의 허락 없이 생산경영을 목적으로 타인을 유인하여 특허권을 침해하게 하는 행위인 경우 권리침해자와 함께 연대책임을 져야 한다.”¹⁷¹⁾

○ 사법해석 및 특허법 수정 초안에서도 간접침해 규정이 존재하고 있고, 특허침해 판정원칙 중 하나인 균등원칙도 판례에서 우선 적용된 후 나중에 관련법률 규정을 신설한 선례도 있어 향후 중국 특허법 개정에서 간접침해 규정이 포함될 가능성은 매우 높을 것으로 예측된다.

(2) 판례에 의한 간접침해 인정

○ 중국의 사법 판례를 분석하면 중국 특허법상 간접침해 규정이 없기는 하지만, 판례를 통한 간접침해는 십여 년 전부터 인정되고 있다. 특허법상 명시적 규정이 없어 판결마다 인용하는 법리는 차이를 보이고 있지만 일반적으로 사법실무상 간접침해의 구성요건은 다음과 같다.

- 행위자가 주관적으로 타인이 직접침해를 유도하도록 하는 의도가 있는지 여부
- 간접침해의 대상 제품이 특허 실시예 전용되는 전용품인지 여부
- 간접침해행위는 직접 침해행위를 수반하여 발생되어야 하므로 직접침해 발생과의 인과관계 여부

○ 특허법상 간접침해 규정이 없으므로 일반적으로 사법부는 「민법통칙」 제130조 공동불법 행위조항을 기준을 적용하여 판단한다. 그러다 보니 판례에서 공동불법행위와 간접침해

171) 제62조(신설): 明知有关产品系专门用于实施专利的原材料、中间物、零部件、设备, 未经专利权人许可, 为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为的, 应当与侵权人承担连带责任。

明知有关产品、方法属于专利产品或者专利方法, 未经专利权人许可, 为生产经营目的诱导他人实施了侵犯该专利权的行为的, 应当与侵权人承担连带责任。

관계를 명확하게 구분하지 않고 있다. 「민법통칙」 제130조는 “직접침해행위가 발생하지 않은 경우 특허권자는 전용품 등 관련 물품을 생산한 침해자에게 불법행위 책임을 추궁할 없다.”고 본다.¹⁷²⁾

○ 간접침해를 인정하기 위한 전제조건으로 직접침해 발생이 존재하여야 하는지에 대해서는 중국 학계에서는 종속설과 독립설이 서로 대립하고 있다.

- 종속설(공동침해설)은 현재 다수설 및 판례의 견해로 간접침해행위는 타인을 교사, 방조하여 타인으로 하여금 직접적으로 특허권 침해행위를 하도록 만드는 행위를 가리킨다. 간접침해행위는 공동불법행위에 포함되는 것으로 직접침해가 발생하였다는 전제하에 간접침해행위자는 직접침해자와 함께 공동침해자로 연대책임을 진다고 보는 견해이다.¹⁷³⁾
- 독립설은 직접침해가 없는 상황에서 침해행위가 독립적으로 발생한다는 견해이다. 즉 간접침해행위가 타인을 교사, 방조하여 해당 타인이 특허권의 특허기술을 실시하게 만드는 행위를 가리킨다 하더라도 경우에 따라 해당 타인의 실시행위가 특허권의 침해에 해당하지 않을 수 있으므로 직접침해가 없는 상황에서도 독립적으로 직접침해행위로 간주해야 한다는 견해이다.¹⁷⁴⁾

○ 대부분의 판례는 직접침해행위가 전제되는 경우에만 간접침해로 인정하고 있지만,¹⁷⁵⁾ 일부 판례에서는 직접침해가 전제되지 않는 경우에도 간접침해를 인정하는 판례도 있다. 2003년 상하이시 중급 인민법원 판례를 살펴보면 직접침해가 있음을 증명하지 않더라도 직접침해의 개연성이 충분한 경우 직접침해가 발생한 것으로 추정하는 태도도 보인다.

- 본원은 본안 제품과 실용신안 기술을 비교하여, 두 피고는 직접침해를 구성하지 않음을 인정한다. 그렇지만 TBJ-2는 동기기 연단장치 및 설치장치의 조합으로, 그 기술 특징은 특허기술 특징과 전부 일치한다. 현재 두 피고들이 생산, 판매하는 제품은 재봉틀을 벗어난 독립된 사용가치를 가지거나 기타 용도를 증명하지 못한다. 뿐만 아니라 두 피고는 제품 사용설명서에 재봉틀의 조립발명을 설명하고 있으므로 주관적으로 직접침해를 하고자 하는 의도를 가지고 있다. 이에 피고가 생산, 판매하는 행위는 자연적으로 권리침해가 발생할 수 있으므로 간접침해 책임을 면할 수는 없다.¹⁷⁶⁾

172) 王凌红, “我国专利间接侵权制度的立法方向——以利益平衡为视点求解《专利法》第三次修改的未决立法课题”, 电子知识产权 (2009. 6), p.16.

173) 李勇, 「专利侵权与诉讼」, 知识产权出版社(2013), p.111.

174) 周长岭, “论专利间接侵权”, 中国专利报(1999年3月12日); 王宁, “论专利间接侵权的独立性”, 财经界(2006年第7期), pp.27-28.

175) 杨萌·郑志柱, “专利间接侵权与专利侵权判定原则”, 知识产权(2011年第4期), pp.58-59.

176) 上海市第一中级人民法院(2003)沪一中民五(知)初字第212号.

2. 간접침해행위 적용 법률

가. 민법통칙 및 침권책임법 적용¹⁷⁷⁾

- 특허법에 간접침해에 대한 인정 규정이 없다 보니, 과거 사법부는 민법통칙 규정을 적용한 공동불법행위로 간접침해행위를 인정하였다. 따라서 직접침해행위가 전제되는 상황에서 유인, 방조, 또는 권리침해조건을 제공하는 경우 또는 전용품을 제공하는 경우를 실질적인 공동불법행위로 인정하였다.
- 민법통칙 제130조, 최고인민법원 「〈중화인민공화국민법통칙〉 실시에 관한 약간의 문제 해결에 관한 의견(잠행)」(最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見(試行) 제148조 제1항, 침권책임법 제8조, 9조 규정에 따라 판결하였다.

- 민법 제130조: 2인 이상이 공동으로 권리를 침해하여 타인의 손해를 구성하는 경우, 마땅히 연대책임을 진다.
- 사법해석 제148조: 타인을 교사, 방조하여 침해행위를 실시하게 하는 자는 공동침해자로서 마땅히 연대책임을 부담한다.
- 침권책임법 제8조: 2인 이상이 공동으로 권리를 침해하는 행위를 실시하여 타인의 손해를 구성하는 경우, 마땅히 연대책임을 진다.
- 침권책임법 제9조: 타인을 교사, 방조하여 침해행위를 실시하게 하는 자는 공동침해자로서 마땅히 연대책임을 부담한다.

- 간접침해에 대한 법적 근거를 민법통칙 및 침권책임법에서 찾아 보니 중국 법원들은 간접침해로 판결한 사건에서도 간접침해와 공동불법행위를 명확히 구분하지 않고 판결하는 경우도 있다.
 - 난징시 중급인민법원 宁民三初字第245号 판결에서 법원은 “해당 행위는 원고의 관련 특허권을 간접침해하는 것으로, 원고 특허권을 직접적으로 침해하는 피고 평다전기 와 함께 공동침해에 대한 책임을 부담한다”고 판시하였다.

177) 杨萌·郑志柱, “专利间接侵权与专利侵权判定原则”, 知识产权(2011年第4期), pp.58-59.

나. 최고인민법원의 사법해석 제21조

- 사법부에 의한 간접침해가 지속적으로 인정되면서 최고인민법원은 2014년 8월 「특허권 침해분쟁 사건 심리에 적용하는 법률에 관한 약간의 문제해석(2)(關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋 (二))」을 공표하였고, 간접침해와 관련한 규정을 포함하게 되었다. 동 사법해석은 2016년 4월 1일부터 시행되고 있다.

- 사법해석 제21조 제1항: 관련 제품이 특허제품의 재료, 설비, 부품, 중간재 등 사용에 전문적으로 사용되는 것임을 알고 있음에도 불구하고 특허권자의 허가 없이 생산경영을 목적으로 관련 제품을 타인에게 제공하여 특허권을 침해하는 행위의 경우, 권리자는 제공자의 행위가 침권책임법(侵權責任法) 제9조 타인의 실시를 방조(幫助)하는 권리 침해행위에 해당된다고 주장하는 때에는 인민법원은 소를 지지하여야 한다.¹⁷⁸⁾

- 사법해석 제21조 제2항: 관련 제품, 방법이 특허권을 부여받은 사실을 알고 있음에도 불구하고 특허권자의 허가 없이 생산경영을 목적으로 적극적으로 타인을 방조하여 특허권을 침해하게 하는 행위인 경우, 권리자가 유도자의 행위는 침권책임법(侵權責任法) 제9조 타인을 교사(教唆)하여 권리 침해행위에 해당된다고 주장하는 때에는 인민법원은 소를 지지하여야 한다.¹⁷⁹⁾

- 중국 사법해석 제21조의 간접침해 규정은 직접침해가 아닌 원재료, 중간재, 부품, 설비 등 일부 행위만 발생한 경우에도 특허침해로 인정할 수 있도록 하고 있으며, 제21조 제1항은 미국 특허법상의 기여침해, 제21조 제2항은 미국 특허법상의 유도침해와 비슷하다.

(1) ‘전문적’ 해석

- 침해 간접 대상을 ‘특허실시에 전문적으로 사용되는 것’으로 한정하고 있어 그 해석 범위가 매우 좁다.¹⁸⁰⁾
- ‘전문적’이라는 용어의 해석에 있어 ‘특허실시를 위해 특별하게 제작 또는 특별하게 개조

178) 제21조 제1항: 明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等, 未经专利权人许可, 为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为, 权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为, 人民法院应予支持。

179) 제21조 제2항: 明知有关产品、方法被授予专利权, 未经专利权人许可, 为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为, 权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为, 人民法院应予支持。

180) 闫文军·金黎峰, “专利间接侵权的比较与适用—兼评2016年最高人民法院司法解释的相关规定”, 知识产权(2016年第7期), p.51.

된'의 의미가 포함되어 있는 것으로 해석된다.¹⁸¹⁾

(2) '제공' 해석

- 간접침해 행위 유형을 오직 '제공'한 행위로 한정하고 있어, 미국의 경우 묶어 팔기, 판매, 수출을 행위까지 인정하는 경우와 비교할 때 매우 범위가 좁다.

(3) '알고 있음에도 불구하고'의 해석

- 동 조항에서는 '알고 있음에도(明知)'라는 용어를 사용하고 있다. '분명히 알고 있다(明知)'는 의미는 이미 알고 있는(已知) 경우와 알 수 있었던(應知) 경우를 모두 포함하는 용어로 해석된다.¹⁸²⁾
- 특허권 직접침해와 다르게 특허 간접침해에서 행위자의 주관적 고의가 반드시 있어야 하며, 과실은 간접침해의 성립요건이 되지 못한다. 타인의 침해행위를 유인 시키거나 방조하는 경우에 간접침해자는 이미 그 행위 사실을 알고 있거나 알 수 있었던 경우이기 때문에 이는 고의 또는 방임의 상태로 볼 수 있기 때문이다.¹⁸³⁾
- 제21조 제1항 "관련 제품이 특허제품의 재료, 설비, 부품, 중간재 등 사용에 전문적으로 사용되는 것임을 알고 있음에도 불구하고" 제2항 "관련 제품, 방법이 특허권을 부여받은 사실을 알고 있음에도 불구하고"라는 '고의'를 요건으로 하고 있다.

(4) 침권책임법 제9조의 적용 여부

- 침권책임법 제9조를 적용하기 위한 간접침해는 제21조의 전제조건인 '타인에게 제공하여 특허권을 침해하는 행위'가 발생하여야 한다.
- 즉, 직접침해행위가 이미 발생한 경우에만 간접침해가 성립되도록 하고 있어 설령 행위자가 타인에게 재료, 설비, 부품 등을 제공하였지만 타인이 특허침해행위를 하지 않았다면 행위자는 여전히 간접침해책임을 부담하지 않는다.¹⁸⁴⁾ 미국, 일본, 독일은 권리침해가 직접적으로 발생하지 않은 경우에도 간접침해로 해석하여 특허권자가 특허법 규정에 근거

181) 闫文军·金黎峰, "专利间接侵权的比较与适用—兼评2016年最高人民法院司法解释的相关规定", 知识产权(2016年第7期), p.51.

182) 崔国斌, 「专利法:原理与案例」, 北京大学出版社(2012), p.779.

183) 李明, "专利间接侵权若干问题研究", 决策信息(2001年第9期), pp.58-61.

184) 闫文军·金黎峰, "专利间接侵权的比较与适用—兼评2016年最高人民法院司法解释的相关规定", 知识产权(2016年第7期), p.51.

하여 간접침해자에게 소송을 제기할 수 있지만 현행 중국 법률 체계에서는 공동불법행위에 근거하고 있으므로 직접침해가 반드시 발생하여야만 간접책임을 해석하고 있음을 유념해야 한다.

- 동 사법해석이 시행되기 전까지 사법판례의 태도를 살펴보면 다수의 판결이 직접침해를 요건으로 하지만 일부 판례에서는 직접침해가 반드시 발생할 것을 요건으로 하지 않는 경우도 있었다. 그러나 동 사법해석이 시행됨에 따라 간접침해 판단시 직접침해 발생을 요건으로 하게 되었으므로 간접침해 판단이 더욱 엄격해 질 것으로 해석된다.

3. 간접침해에 대한 구제수단

- 중국은 특허권침해에 대한 구제수단으로 손해배상책임과 침해금지청구를 모두 인정한다. 그러나 우리나라의 경우 일반적으로 특허권침해에 대한 주요구제수단은 금전적 손해배상과 침해금지청구이고, 민법상 공동불법행위가 성립하는 경우에는 금지청구가 인정되지 않고 손해배상청구만 할 수 있지만 예외적으로 판례를 통해 불법행위에 대한 금지청구권을 인정하는 경우도 있다.¹⁸⁵⁾
- 특허권 침해행위가 입증되는 경우 손해배상액을 확정할 수 없는 경우에는 특허법 제65조 규정을 적용하여 추정할 수 있다.
- 침권책임법 제13조 규정에 따라 “법률이 연대 책임을 규정한 경우, 피침해자는 연대책임자 또는 그 중의 일부 연대 책임자에게 책임을 부담하도록 요구할 수 있다.”고 되어 있어 피침해자는 침해자 일부를 연대책임자로 선택하여 소송할 수 있다. 특히 간접침해 소송 중 직접침해가 발생한 경우에는 직접침해자와 간접침해자를 공동불법행위자로 판단하여 연대배상 책임을 청구할 수 있다.¹⁸⁶⁾
- 민법통칙 및 침권책임법을 적용하다 보니 일종의 공동불법행위로 성립되기 때문에 만약 특허권자가 간접침해자만을 상대로 제소하는 경우 직접침해가 발생하였다는 충분한 증거 증명을 하여야만 법원은 간접침해를 인정할 수 있다. 법원이 직접침해가 이미 발생하였는지를 명확하게 알 수 없는 경우 소송청구는 기각된다. 따라서 특허권자는 유도침해자를

185) 대법원 2010. 8. 25. 자 2008마1541 결정(경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당하되, 위와 같은 무단이용 상태가 계속되어 금전배상을 명하는 것만으로는 피해자 구제의 실효성을 기대하기 어렵고 무단이용의 금지로 인하여 보호되는 피해자의 이익과 그로 인한 가해자의 불이익을 비교·교량할 때 피해자의 이익이 더 큰 경우에는 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다).

186) 闫文军·金黎峰, “专利间接侵权的比较与适用—兼评2016年最高人民法院司法解释的相关规定”, 知识产权(2016年第7期), p.51.

상대로 제소할 수는 있지만 반드시 직접침해행위가 있었다는 것을 증명하여야 한다.

V. 일본

1. 1959년 법

가. 연혁 및 입법 배경

- 일본의 구법(大正10年法)에서는 간접침해에 대한 규정을 두지 않고 민법 제719조의 공동 불법행위의 문제로 다루어오다가 1959년 특허법에서 간접침해에 대한 규정을 신설하였다.¹⁸⁷⁾ 일본에서 간접침해 규정을 도입한 것은 미국과 같이 실무나 판례상 문제된 사례가 있었기 때문이 아니라 제외국의 입법을 고려한 정책적 판단에 근거한 것이었는데,¹⁸⁸⁾ 간접침해에 대한 선구적 지위에 있는 미국의 입법 및 대륙법계에 속하는 독일의 법리를 함께 고려하여 최종적인 입법을 하였다. 즉, 미국에서 특허권 침해의 교사·방조를 금지하기 위한 이론으로 발전한 (직접침해의 존재를 요건으로 한) 기여침해와 독일에서 특허권 침해가 성립하지 않는 자(가정내에서의 실시나 시험·연구 목적의 실시 등)에 대한 부당한 공급행위를 금지하기 위한 이론으로 발전한 (주관적 요건을 전제로 한) 간접침해 법리를 모델로 하여 간접침해 규정을 제정한 것이다.¹⁸⁹⁾
- 이러한 입법 배경을 고려해 보면 일본도 처음에는 제외국과 유사한 규정을 입법하고자 했음을 알 수 있는데, 실제 간접침해 규정의 도입배경과 관련한 공업소유권제도개정심의회 의 답신에서는 “특허발명에 관계된 물건의 조성부분 또는 그 물건을 제작하기 위하여 사용된 재료, 기계, 장치 또는 특허발명에 관계된 방법을 실시하기 위하여 사용된 재료, 기계 또는 장치를 그 특허권을 침해할 목적을 가지고 주로 특허권의 침해에 사용될 것을 알고서 제작, 판매, 확포 또는 수입한 자는 그 특허권을 침해한 것으로 간주한다”고 되어 있었다.¹⁹⁰⁾ 즉, 원래는 주관적 요건을 전제로 한 것으로서 제외국의 간접침해 규정과 유사한 입법을 의도하였던 것이다. 그런데 최종 입법을 하는 과정에서 위와 같은 답신의 내용과 달리 주관적 요건이나 간접침해 대상물에 대한 규정들이 모두 삭제되고 객관적인 요건만을 전제로 한 다음의 규정을 두게 되었다.

187) 中山信弘·小泉直樹 編, 「新・註解 特許法(下)」, 青林書院(2011), 1473頁.

188) 中山信弘編著, 「註解特許法(上)(第3版)」, 青林書院(2000), 955-956頁.

189) 永井義久, “間接侵害規定の改正”, *パテント Vol.55 No.11*, 日本辨理士會(2002), 13頁; 角田政芳·辰巳直彦, 「知的財産法(第6版)」, 有斐閣(2012), 170頁. 동 견해는 이를 전제로 일본의 간접침해 규정은 직접침해에 대한 예비적 행위나 준비행위가 아니라, 어디까지나 제3자의 직접침해 또는 직접침해 해당행위에 가담하거나 방조하는 행위라고 한다.

190) 홍광식, “특허권 등 침해의 제유형”, 재판자료 제56집, 법원행정처(1992), 309면; 中山信弘編著, 「註解特許法(上)(第3版)」, 青林書院(2000), 955頁.

1호. 특허가 물건의 발명인 경우 업으로서 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입 또는 양도나 대여의 청약을 하는 행위

2호. 특허가 방법의 발명인 경우 업으로서 그 발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입 또는 양도나 대여의 청약을 하는 행위

나. 특징

- 일본이 간접침해 규정을 도입하는 과정에서 처음 의도한 것과 달리 목적이나 인식 등의 주관적 요건을 일체 배제한 채 침해자의 객관적 행위만으로 간접침해가 성립될 수 있도록 규정한 것에는 주관적 요건에 대한 입증의 곤란을 피하고, 간접침해의 용이한 적용에 의한 특허권효력의 과도한 확장을 방지하기 위한 취지가 있었다.¹⁹¹⁾ 법 규정에 “~에만”이라는 전용성 요건이 부가된 것도 특허권의 부당한 확대적용을 억제하기 위한 것이었는데,¹⁹²⁾ 이를 완화하여 해석하면 본래 침해가 되지 않는 행위를 용이하게 침해로 볼 우려가 있기 때문에 이러한 전용성 요건은 엄격하게 해석해야 한다고 보고 있다.¹⁹³⁾ 이와 더불어 일본이 1959년의 입법과정에서 간접침해에 대한 인정범위를 제한한 것에는 당시 일본의 사정이 반영된 것이라는 견해도 있다. 즉, 당시 일본으로서는 선진기술의 도입과 함께 자국의 기술개발을 활성화함으로써 전후의 국가경제발전을 촉진할 필요성을 강하게 느끼고 있었던 반면, 갑작스런 특허권 보호의 확대에 의한 국부의 유출과 국내 거래의 안정에 미치는 충격이 우려되었으며, 나아가 특허권에 대한 간접침해로 될 수 있는 것 중 특허법에 간접침해로 규정되지 않은 것은 민법의 불법행위 규정에 의하여 어느 정도 보호될 수 있을 것이라는 고려도 있었다는 것이다.¹⁹⁴⁾
- 이와 같이 일본의 1959년 특허법상 간접침해 규정은 미국이나 영국 또는 독일의 간접침해와 달리 직접침해를 전혀 고려하지 않는다는 점에서 큰 차이가 있고,¹⁹⁵⁾ 무엇보다도 제외국의 입법례에 비해 그 적용범위를 객관적인 행위태양만을 전제로 제한적으로 도입했다는 점에서 특징이 있다.¹⁹⁶⁾ 우리나라 특허법 제127조는 일본의 1959년 특허법상 간접침해 규정을 그대로 수용한 것이어서 이러한 일본의 입법 배경 및 법규정 상의 특징은 우리에게도 시사하는 바가 적지 않다.

191) 中山信弘·小泉直樹 編, 「新・註解 特許法(下)」, 青林書院(2011), 1474頁; 中山信弘編著, 「註解特許法(上)(第3版)」, 青林書院(2000), 955頁.

192) 特許廳編著, 「工業所有權法 逐條解說(第18版)」, 社團法人 發明協會(2010), 285頁.

193) 仙元隆一郎, 「特許法講義」, 悠悠社(1996), 168頁.

194) 곽민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 3면.

195) 角田政芳·辰巳直彦, 「知的財産法(第6版)」, 有斐閣(2012), 171頁.

196) 이런 점에서 현행 우리특허법 제127조와 거의 동일하게 규정하고 있는 1959년 일본 특허법상의 간접침해를 협의의 간접침해라고 할 수 있다. 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002), 57면.

다. 판례

- 1959년법 하에서의 판례는 입법연혁 및 동법 규정을 충실하게 해석하여 “~에만”이라는 요건을 엄격하게 적용하였다.¹⁹⁷⁾ 즉, 전용성은 추상적·관념적으로 생각하여 다른 용도가 전혀 없는 경우를 말하는 것은 아니나 사회통념상 상업적, 경제적 또는 실용적인 타용도가 없고 그 가능성도 없는 것을 말하는 것으로 해석하였다.¹⁹⁸⁾
- 특허발명품에 적합한 특별한 규격으로 제작되어 다른 용도가 없는 경우 등이 이에 해당하는데,¹⁹⁹⁾ 타격판을 구성요소로 하는 製砂機에 대한 고안에 있어서 3일만에 소모되는 타격판은 당해 고안에만 사용되는 물건이라고 판시한 바 있다.²⁰⁰⁾ 한편, 피고가 특정 제품(A)이 자신이 제조·판매하고 있는 다른 제품(B)에도 사용된다고 주장한 것에 대해 법원은 B의 가격이 1개당 140~150엔인데 반해 A의 가격은 1개당 180엔이라는 점에 비추어 볼 때, A 제품을 그 보다 가격이 싼 B 제품에 사용한다는 것은 상식적으로 있을 수 없다고 하여 간접침해를 인정한 사례도 있다.²⁰¹⁾
- 그리고 제빵기 사건²⁰²⁾에서는 피고가 자신의 제품은 타이머 기능 등을 생략하고 사용하는 방법으로 즉 원고의 방법발명을 실시하지 않는 방법으로도 사용가능하기 때문에 간접침해가 아니라고 주장하였으나, 법원은 “피고의 제품은 본건발명과의 관계에서 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없는 경우에 해당하므로, 피고 제품은 본건발명의 실시에만 사용되는 물건에 해당한다”고 판시하였다.²⁰³⁾ 한편, 교환렌즈 사건의 1심²⁰⁴⁾에서는 피고의 렌즈제품을 원고의 카메라가 아닌 다른 카메라에 장착하는 경우 피고 제품의 프리셋 조임 레버 등이 사용되지 않게 되는 경우에도, 즉 다른 제품에 사용하는 경우 일부 활용되지 않는 부분이 있다고 하더라도, ‘에만’의 요건은 부정된다고 하여 간접침해 주장을 배척하였다.

2. 2002년 개정법

197) 青山紘一, 「特許法(第12版)」, 法學書院(2010), 26頁.

198) 大阪地判平成1·4·24無休集21卷1号279頁.

199) 大阪地判昭和54·2·16無休集11卷1号48頁.

200) 大阪地判平成1·4·24無休集21卷1号279頁.

201) 静岡地判松支部昭和58·5·16; 田村善之, “間接侵害の成否”, *ジュリスト* No.170(2004. 2.), 164-165頁.

202) 大阪地判平成12·10·24 平成8年(ワ)第12109号.

203) 참고로 이 사건에서 피고는 제품의 일부는 외국으로 수출하였는데, 해외 수출 부분에 대해서는 간접침해를 인정할 수 없다고 하였다. 三寸量一·松岡千帆, “間接侵害の成否”, *ジュリスト* No.170(2004. 2.), 166頁 및 緒方延泰, “間接侵害の成否(1)-製パン器事件”, *ジュリスト 別冊* No.209, 特許判例百選[第4版](2012. 4.), 147頁.

204) 東京地判昭和56·2·25無休集13卷1号139頁, 判時1007号72頁.

가. 개정 취지

○ 1959년법 하에서 판례는 간접침해의 인정요건을 엄격하게 해석해 왔고 이로 인해 간접침해의 적용대상이 너무 제한적이어서 특허권 보호에 흠결이 생긴다는 지적이 있었다. 실제로 1959년부터 2002년까지 43년 동안 일본에서 간접침해가 다루어진 사건은 불과 80건 정도에 불과하였다.²⁰⁵⁾ 또한 1997년 특허청의 운용지침 변경에 의해 컴퓨터프로그램에 대한 특허를 허용하게 되었는데, 프로그램의 부품에 해당하는 모듈은 다른 프로그램에서도 사용되는 범용성을 갖는 것이 일반적이어서 1959년법과 같이 “~에만”이라는 전용성 요건을 들 경우 프로그램관련 발명에 대해서는 간접침해에 의한 구제가 거의 불가능하다는 문제점을 인식하여, 2002년 개정에서 아래와 같은 2가지 행위태양을 신설하였다.²⁰⁶⁾

- 2호. 특허가 물건의 발명인 경우, 그 물건의 생산에 이용되는 물건(일본국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)이고 그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것에 관하여, 그 발명이 특허발명인 것 및 그 물건이 그 발명의 실시에 사용된다는 것을 알면서, 업으로서 그 생산, 양도 등이나 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위
- 5호. 특허가 방법의 발명인 경우, 그 방법의 사용에 이용되는 물건(일본국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)이고 그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것에 관하여, 그 발명이 특허발명인 것 및 그 물건이 그 발명의 실시에 쓰인다는 것을 알면서, 업으로서 그 생산, 양도 등이나 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위

나. 특징

○ 위에서 알 수 있는 바와 같이 2002년 개정법에 의해 신설된 2호 및 5호는 미국의 기여침해와 유사하게 주관적 요건과 일상 용품(범용품) 이외의 물건일 것을 규정하여 법 제정 당시의 답신 취지와 거의 동일하게 입법되었다.²⁰⁷⁾ 특히 전용성 요건을 삭제하여 그 적용 범위를 확대시켰다는 점에서 1959년 특허법 규정과 다른 특징이 있다.²⁰⁸⁾ 다만 범용품을 제외하였다는 점에서 범용품에 의한 직접침해의 유인행위를 간접침해로 보는 제외국과는

205) 광민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 3면.

206) 中山信弘·小泉直樹 編, 「新・註解 特許法(下)」, 青林書院(2011), 1474頁; 相澤英孝 編著, 「知的財産權概說」, 弘文堂(2005), 78頁; 青山紘一, 「特許法(第12版)」, 法學書院(2010), 26頁; 계승균 외4, 「로스쿨 지적재산권법」, 법문사(2010), 107면.

207) 角田政芳·辰巳直彦, 「知的財産法(第6版)」, 有斐閣(2012), 172頁.

208) Nari Lee, "Fragmented Infringement of Computer Program Patents in the Global Economy", *IDEA(The Intellectual Property Law Review)*(vol.48,no.3), Franklin Pierce Law Center(2008), p.374.

차이가 있고,²⁰⁹⁾ 또한 ‘발명의 침해’라는 용어가 아닌 ‘발명의 실시’라는 표현을 사용하여 최종 실시자가 개인적 실시자인 경우와 같이 특허권의 직접침해가 성립되지 않는 경우에도 간접침해가 성립될 수 있도록 한 점에서 그 특징이 있다.

- 동 규정에서 범용품을 문언에 충실하게 해석하면 전세계에 걸쳐 널리 유통되는 물건일수록 비침해에 해당하여 특허권자 보호에 문제가 생기게 되는데 따라서 그 의미를 규격품, 보급품 등을 의미하는 것으로 해석한다.²¹⁰⁾ 그리고 위 규정에서의 주관적 요건은 고의에 한정되고 과실은 포함되지 않는 것으로 해석되는데,²¹¹⁾ 과실도 포함하는 경우 공급자에게 양수인이 어떠한 방법으로 사용할 것인지에 대한 주의의무도 부과하게 되어 부품공급업자에게 가혹하고 또 거래안전을 해할 염려가 있기 때문이다.²¹²⁾ 또한 금지청구권 행사에 있어 주관적 요건은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단하기 때문에 소 제기와 동시에 악의가 되는 특징상 주관적 요건에 대한 입증의 어려움은 문제되지 않는다.²¹³⁾ 다만 간접침해 대상물이 특허발명의 실시에 사용된다는 것이 전제되기 때문에 대상물의 양수인이 누구인지(즉, 그 대상물을 이용해서 특허발명을 실시하려는 자인지 아니면 특허발명과는 다른 구성요소를 부가하여 사용하려는 자인지)에 따라 간접침해 성립여부가 달라진다.²¹⁴⁾
- 이러한 신설규정의 특징을 고려하여 제1호 및 제4호의 간접침해를 ‘객관적 간접침해’라 하고 제2호 및 제5호의 간접침해를 ‘주관적 간접침해’라고 부르는 견해,²¹⁵⁾ 전자를 ‘전용품형 간접침해’라 하고 후자를 ‘다기능형 간접침해’라고 하는 견해²¹⁶⁾가 있다. 그리고 신설규정에서 정하는 간접침해에 해당하기 위해서는 그 ‘물건’이 당해 발명의 구성요소이어야 하는지에 대해서는, 특허발명의 구성요소 이외의 물건에 대해서도 간접침해를 인정하게 되면 특허권의 부당한 확장이 된다는 이유로 특허발명의 구성요소 이외의 물건에 대해서는 간접침해가 아닌 직접침해의 방조로 취급하여야 한다는 견해도 있으나,²¹⁷⁾ 동 규정의 적용 대상은 특허발명의 구성요소와는 다른 개념으로 해석함이 일반적이다.²¹⁸⁾

209) 角田政芳·辰巳直彦, 「知的財産法(第6版)」, 有斐閣(2012), 172頁.

210) 田村善之 編著, 「論点解析 知的財産法」, 商事法務(2009), 54頁. 이러한 해석은 이치타로 사건 판결에서도 받아들여지고 있다.

211) ‘과실’을 제외한 취지는 다른 용도가 있는 부품등을 제조·판매하는 자에게 그 공급처의 사용방법에 대해서까지 주의의무를 부담하게 하는 것은 가혹하기 때문이라고 한다. 角田政芳·辰巳直彦, 「知的財産法(第6版)」, 有斐閣(2012), 174頁.

212) 特許廳編著, 「工業所有權法 逐條解説(第18版)」, 社團法人 發明協會(2010), 284頁 및 287頁; 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂(2010), 327頁; 青山紘一, 「特許法(第12版)」, 法學書院(2010), 27頁.

213) 奥邨弘司, “間接侵害の成否(2)——太郎事件”, JURIST 別冊 No.209, 特許判例百選[第4版](2012. 4.), 149頁.

214) 中隈誠一, “ソフトウェア開発委託における特許權に關する一考察—間接侵害, 權利歸屬等の問題について”, パテント Vol.59 No.4, 日本辨理士會(2006), 25頁.

215) 高林龍, 「標準特許法(第3版)」, 有斐閣(2008), 158-159頁. 한편, 角田政芳·辰巳直彦, 「知的財産法(第6版)」, 有斐閣(2012), 169-170頁에서는 전자는 ‘전용품에 의한 간접침해’, 후자를 ‘본질적 요소에 의한 간접침해’라고 한다.

216) 田村善之 編著, 「論点解析 知的財産法」, 商事法務(2009), 52-53頁; 渡辺光, “特許法101条4号「専用品型間接侵害」の適用範圍と「のみ」要件の解釈”, 知財管理 Vol.62 No.2, 日本知的財産協會(2012), 212頁.

217) 角田政芳·辰巳直彦, 「知的財産法(第6版)」, 有斐閣(2012), 173頁.

218) 尹原友己, “間接侵害:特許法第101条2号,4号の「その發明により課題の解決に不可欠なもの」の意味等について説示した判決例の紹介”, 工業所有權法研究 Vol.45-2, 131號(2004. 8.), 3頁; 永井義久, “間接侵害規定の改正”, パテント Vol.55 No.11, 日本辨理士會(2002), 13頁; 角田政芳·辰巳直彦, 「知的財産法(第6版)」, 有斐閣(2012), 16頁.

다. 판례

- 一太郎事件(이하 ‘이치타로 사건’이라 함)²¹⁹⁾에서 원고는 ‘정보처리장치 및 정보처리방법’에 대한 특허권을 가지고 있었고, 피고는 一太郎이라는 일본어 문서작성용 소프트웨어 및 花子라는 그래픽 소프트웨어를 제조·판매하였다. 법원은 “특허법 제101조 제2호 소정의 ‘일본 국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것’은 전형적으로 나사, 정, 전구, 트랜지스터 등과 같이 일본 국내에서 널리 보급되어 있는 일반적인 제품, 즉 특주품(特注品)이 아니라 다른 용도에도 쓰일 수 있고, 시장에서 일반적으로 입수가 가능한 상태에 있는 규격품, 보급품을 의미하는 것으로 해석함이 상당하다. 이 사건에서 피고 제품을 헬프기능을 포함한 형식으로 개인컴퓨터에 설치하면 반드시 본건 제1,2 발명의 구성요건을 충족하는 ‘피고 제품을 설치한 개인컴퓨터’가 완성되므로, 피고 제품은 본건 제1,2 발명인 구성을 갖는 물건의 생산에만 쓰이는 부분을 포함하는 것이니, 위 호에서 말하는 ‘일본 국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것’에 해당하지 않는다”고 판시하였다.²²⁰⁾

- 한편, 프린트기판용 치구 사건²²¹⁾에서는 피고의 클립 제품이 원고가 보유하고 있는 ‘프린트기판도금용 치구’ 발명에 대한 간접침해가 문제되었는데, ‘발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것’의 의미에 대해 “특허청구범위에 기재된 발명의 구성요소와는 다른 개념이고, 당해 발명의 구성요소 이외의 물건이더라도 물건의 생산이나 방법의 사용에 쓰이는 도구, 원료 등도 포함할 수 있지만, 한편 특허청구범위에 기재된 발명의 구성요소이더라도 그 발명이 해결하고자 하는 과제와는 무관계한 종래부터 필요로 되어 온 것은 ‘발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것’에 해당하지 않는다”고 하면서, 이 사건에서 “프린트기판 자체는 특허발명의 출원 이전부터 프린트기판용 도금 치구에 사용되어 온 점과 특허발명의 기술구성을 고려하면, 특허발명에서 클립 자체는 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서 발명이 새로이 개시하는 특징적 기술수단에 관하여 해당 수단을 특징부로 하는 특유의 구성을 직접 초래하는 부재에는 해당하지 않고, 또한 피고 제품은 특허발명의 클립과 다른 형상이고, 피고 제품을 가공하여 특허발명의 클립을 제조할 수 있는 형상도 아니다”고 하면서, 피고의 클립 제품이 특허발명인 프린트기판 도금용 치구에서 ‘발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것’에 해당하지 않는다고 하여 간접침해를 부정하였다.²²²⁾

219) 知財高判平成17·9·30 平成17(ネ)第10040号.

220) 知財高判平成17·9·30判時1904号47頁=判夕1108号275頁. 이러한 판례에 대해 비판 견해로는 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂(2010), 325頁.

221) 東京地判平成16·4·23 平成14年(ワ)第6035号.

222) 비교적 최근 사례로 東京地判平成23·6·10 平成20年(ワ)第19874号 판결에서는 의료용기구를 판매하면서 약사법에 따라 첨부문서에 동 기구의 사용이 금지되는 사용방법을 특정해 두었음에도 불구하고 의료기술 현장에서 의사들이 그러한 사용방법을 통해 시술(원고의 특허권 침해)을 하게 된 사안에서 제101조 제2호의 간접침해를 인정한 바 있다. 한편, 이 사건에서는 의료용기구를 판매한 피고들이 제2호의 주관적 요건을 언제 구비하였는지가 문제되었는데, ‘그 발명이 특허발명인 것’에 대한 인식은 ‘원고로부터 경고장을 받은 때’로 보면서 ‘그 물건이 그 발명의 실시 사용된다는 것’에 대한 인식은 ‘소장부분 송달시’로 보았다. 후자와 관련하여서는 피고들이 동 기구의 사용금지 태양을 첨부문서에 명확히 기재해 두었다는 점을 고려해

3. 2006년 개정법

○ 2002년 개정 이후 인접국가들의 기술력 향상에 수반하여 조직화되고 광범위한 침해행위가 일어나서 개별적인 침해행위에 대한 구제로는 특허권 보호의 실효성을 거두기가 어려워졌다. 이에 2006년 개정법에서는 상표법과 마찬가지로 양도등의 전단계인 소지행위를 양도등의 목적이라는 전제하에 침해로 보기 위하여 제3호 및 제6호를 신설하였다.²²³⁾ 즉, 양도 등 또는 수출행위가 있게 되면 그 직접침해가 광범위하게 발생하게 되어 개별 침해자를 상대로 한 권리행사의 실효성이 없고 또한 모방품의 침해에 대한 대책강화의 관점에서 양도등 또는 수출을 위하여 소지하는 행위를 침해로 간주하는 규정을 신설하게 된 것이며, 특히 ‘수출행위’가 포함된 것은 2006년 특허법 개정에 의해 제2조 제3항의 실시행위에 ‘수출’이 포함되었기 때문이다.²²⁴⁾²²⁵⁾ 다만 2006년 개정법에 의해 추가된 제3호 및 제6호는 침해행위에 의해 생산된 물건의 소지행위를 금지하는 것으로서 간접침해가 아니라는 견해도 있으며,²²⁶⁾ 같은 취지에서 우리나라에서도 일본의 간접침해를 소개하면서 제3호 및 제6호는 언급하지 않는 견해도 있다.²²⁷⁾ 제3호 및 제6호도 같은 제101조의 침해로 보는 행위에 규정되어 있다는 점 및 간접침해에 포함되어야 할 행위유형이 특정된 것은 아니라는 점에서 신설 규정도 간접침해에 해당한다고 수 있으나 전형적으로 논의되어 온 행위유형과는 분명 차이가 있다.²²⁸⁾ 결국 이러한 입법 연혁을 거친 일본의 현행 특허법 제101조에서는 아래와 같이 총 6개의 간접침해 규정을 두고 있다.

- 1호. 특허가 물건의 발명인 경우, 업으로서 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입 또는 양도나 대여의 청약을 하는 행위²²⁹⁾
- 2호. 특허가 물건의 발명인 경우, 그 물건의 생산에 이용되는 물건(일본국내에서 널

볼 때 소장부분을 송달받았다는 이유만으로 후자에 대한 주관적 요건을 갖추었다고 보기에는 무리가 있고 오히려 의사들을 상대로 한 조사촉탁의 결과(의사들이 동 기구를 원고의 특허권을 침해하는 방법으로 사용하고 있다는 내용)를 통해 구체적인 인식을 하게 된 시점부터로 보아야하지 않을까 하는 견해로는 森本純, “薬事法上の添付文書で禁止された使用態様により使用された医療用器具につき, 間接侵害の成立が認められた事例”, 知財管理 Vol. 62 No.10, 日本知的財産協会(2012), 1472頁.

223) 中山信弘·小泉直樹 編, 「新・註解 特許法(下)」, 青林書院(2011), 1474頁.

224) 特許廳編著, 「工業所有權法 逐條解説(第18版)」, 社團法人 發明協會(2010), 286頁; 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂(2010), 325頁 및 328頁. 이러한 2006년 개정법의 취지를 고려해 볼 때 제1호 및 제4호에서 ‘수출’행위를 포함시키고 있지 않은 것은 문제가 있다는 견해로는 緒方延泰, “間接侵害の成否(1)-製パン器事件”, JURIST 別冊 No.209, 特許判例百選[第4版](2012. 4.), 147頁.

225) 참고로 우리나라의 경우 2011. 6. 30. 디자인보호법이 개정되었는데 「대한민국과 유럽연합 및 그 회원국 간의 자유무역 협정」의 합의사항을 반영하기 위하여 디자인의 실시행위(§2vi), 등록디자인을 침해하는 것으로 보는 행위(§63) 및 제심에 따라 회복한 디자인권의 효력이 미치지 않는 행위(§74②ii)에 ‘수출’을 포함하여 등록디자인의 권리보호를 강화하였다. 강명수, 「로스쿨 지적재산권법」, 한국학술정보(2012), 268면.

226) 角田政芳·辰巳直彦, 「知的財産法(第6版)」, 有斐閣(2012), 170頁.

227) 조영선, 「특허법(제4판)」, 박영사(2013), 432-433면.

228) 이에 본 논문에서도 일본의 간접침해는 제1호 및 제4호의 간접침해와 제2호 및 제5호의 간접침해를 위주로 살펴본다.

229) 特許が物の發明についてされている場合について, 業として, その物の生産にのみ使用する物を生産し, 譲渡し, 貸し渡し, 若しくは輸入し, 又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行爲.

리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)이고 그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것에 관하여, 그 발명이 특허발명인 것 및 그 물건이 그 발명의 실시에 사용된다는 것을 알면서, 업으로서 그 생산, 양도 등이나 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위²³⁰⁾

- 3호. 특허가 물건의 발명인 경우, 그 물건을 업으로서 양도 등 또는 수출을 위하여 소지하는 행위²³¹⁾
- 4호. 특허가 방법의 발명인 경우, 업으로서 그 발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입 또는 양도나 대여의 청약을 하는 행위²³²⁾
- 5호. 특허가 방법의 발명인 경우, 그 방법의 사용에 이용되는 물건(일본국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)이고 그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것에 관하여, 그 발명이 특허발명인 것 및 그 물건이 그 발명의 실시에 쓰인다는 것을 알면서, 업으로서 그 생산, 양도 등이나 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위²³³⁾
- 6호. 특허가 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우, 그 물건을 업으로서 양도 등 또는 수출을 위하여 소지하는 행위²³⁴⁾

제2절 주요국의 간접침해 법리의 분석

I. 미국

1. 일반²³⁵⁾

○ 미국 특허법상 간접침해 책임인 유도침해와 기여침해는 모두 기여책임에 그 기원을 두고 있기 때문에 공통된 특징들을 가지고 있다. 먼저, 두 책임 모두 그 정의 및 취지상 직접침해

230) 特許が物の發明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本國內において廣く一般流通しているものを除く)であつてその發明による課題の解決に不可欠なものにき、その發明が特許發明であること及びその物が發明の實施に用いられることを知りながら、業として、その生産、讓渡等若しくは輸入又は讓渡等の申出をする行爲。

231) 特許が物の發明についてされている場合において、その物を業としての讓渡等又は輸出のために所持する行爲。

232) 特許が方法の發明についてされている場合において、業として、その發明の實施にのみ使用する物を生産し、讓渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその讓渡若しくは貸し渡しの申出をする行爲。

233) 特許が方法の發明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本國內において廣く一般流通しているものを除く)であつてその發明による課題の解決に不可欠なものにつき、その發明が特許發明であること及びその物が發明の實施に用いられることを知りながら、業として、その生産、讓渡等若しくは輸入又は讓渡等の申出をする行爲。

234) 特許が物を生産する方法の發明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての讓渡等又は輸出のために所持する行爲。

235) 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구”, 산업재산권 제50호, 한국지식재산학회(2016. 8.), 8-10면.

해와는 다른 별도의 책임영역이고, 타인의 직접침해에 대한 책임이기 때문에 직접침해가 반드시 요구된다(It is plain that § 271(c) -- a part of the Patent Code enacted in 1952 -- made no change in the fundamental precept that there can be no contributory infringement in the absence of a direct infringement).²³⁶⁾ 또한, 두 책임 모두 간접침해자의 유책성인 주관적 인식을 필요로 한다.

- 이러한 두 책임은 서로 보완적인 관계에 있기도 하다. 특허법 제271조 (c)항이 기여침해가 발생하는 일반적인 경우를 상정한 것이라면, (b)항은 그 외의 간접침해에 해당하는 경우를 포함하는 넓은 개념으로 인정되고 있다. 즉, 제271조 (b)와 (c)의 입법형식상 (c)에 규정된 부품 등의 판매는 (b)의 침해방조의 한 태양으로 해석되므로, (b)와 (c)는 상위-하위개념으로 볼 수 있다.²³⁷⁾ 따라서 기여침해에 해당하지 않는 경우라도 유인침해에 해당할 수 있다. 결국, 특허발명에만 사용되는 부품을 판매한 경우에는 기여침해가 성립하고 특허발명에만 사용되는 부품이 아닌 부품을 판매한 경우에도 침해를 유인한 경우에는 유인침해에 해당된다. 그리고 특허발명에만 사용되는 부품이지만 해당 부품이 비침해적 용도를 갖는 주요 물품인 경우에는 기여침해가 성립하지 않지만 그 경우에도 침해자가 침해를 유인한 경우에는 유인침해가 성립할 수 있다.

2. 유도침해

가. 내용

- 미국 특허법 제271조 (b)항은 “특허권 침해를 적극적으로 유인하는 자는 그 침해자로서 책임을 진다”고 규정하고 있다. 이러한 유도침해에 해당하기 위해서는 첫째, 유도침해자가 직접침해를 구성하는 행위를 하도록 실제로 유도했다는 것, 둘째, 유도침해자의 행위가 실제 침해를 유도할 것을 유도침해자가 알았거나 알 수 있었을 것, 즉 유도침해자가 특허의 존재를 알고 있어야 한다.²³⁸⁾ 그리고 셋째, 직접침해가 발생한 것을 전제로 하며,²³⁹⁾ 다만 기여침해와 달리 직접침해가 미국에서 발생하기만 하면 유도침해 행위는 미국 내에서 발생할 것을 요하지 않는다.²⁴⁰⁾

236) Aro Manufacturing Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Co., Inc., 365 U.S. 336, 341-42 (1961). 이 판결은 또한 특허권 침해가 성립하기 위한 요건으로 특허발명의 모든 구성요소를 실시해야 한다는 ‘구성요소완비의 원칙’을 처음으로 선언한 판결이기도 하다.

237) 최승재, 「미국특허법」, 법문사, 2011, 277면.

238) Janice. M. Mueller, *Patent Law*(3rd ed), Wolters Kluwer(2009), p.383; 정승복, 「해외특허분쟁 가이드북(제2판)」, 세창출판사(2010), 180-181면. Water Technologies Corporation v. Calco Ltd J Water Technologies Corporation, 850 F.2d 660, 668 (Fed. Cir. 1988) 판결에서는 “[a]lthough [35 U.S.C.] section 271(b) does not use the word 'knowing', the case law and legislative history uniformly assert such a requirement”라고 하였다.

239) Deborah E. Bouchoux, *Intellectual Property*(2nd ed), Thomson/Delmar Learning(2005), p.359.

240) DSU Medical Corp. v. JMS Company, Ltd. 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006).

- 미국 법원은 유도침해가 성립하기 위한 전제로서 직접침해가 전제되어야 한다고 보고 있으며,²⁴¹⁾ 유도침해자의 고의에 대해서는 법규정 자체로는 명확하지 않지만 해석상 고의가 필요한 것으로 판시하고²⁴²⁾ 다만 그러한 고의의 입증은 직접증거가 아닌 정황증거로 가능하다고 해석하고 있다.²⁴³⁾ 그리고 유도침해자의 주관적 인식의 정도와 관련하여 Manvill 사건²⁴⁴⁾에서 법원은 “유도침해가 성립하기 위해서는 피고가 자신의 행위가 유도행위로 될 것이라는 것을 단순히 인지하고 있었다는 것만으로는 부족하고, 타인의 침해행위를 조장하려는 특별한 의도가 있어야 한다. 원고는 피고의 행동이 침해를 유도하였고 또한 그의 행동이 실제로 침해를 유도할 것이라는 점을 알고 있었거나 알고 있었어야 한다는 점을 입증하여야 한다”²⁴⁵⁾고 판시하였다.²⁴⁶⁾

나. 성질

- 미국 특허법 제271조 (b)항에서 규정하고 있는 유도침해의 성질은 직접침해의 교사 또는 방조행위(우리민법 제760조 제3항)로 보는 것이 일반적이다.²⁴⁷⁾ 즉, 적극적인 유인행위를 원인으로 하여 특허침해소송을 제기한 원고는 반드시 제3자의 직접침해가 존재한다는 사실을 입증하여야 하는데, 유도책임은 일반 불법행위의 하나인 교사행위이기 때문이다.²⁴⁸⁾ 유도책임이 성립하기 위해서는 침해의 교사·방조행위가 있었을 것, 교사·방조행위에 의한 특허침해를 인식하고 있었을 것, 제3자에 의한 직접침해가 있었을 것을 요하는 것도 같은 이유이다.²⁴⁹⁾ 그리고 이러한 유도침해는 그 대상물건을 제한하고 있지 않기 때문에 기여침해가 부정되는 일상용품의 판매행위도 적극적 유인행위가 있으면 유도침해가 성립

241) Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co., 365 F.3d 1054, 1058 (Fed. Cir. 2004).

242) Robert P. Merges/Peter S. Menell/Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technological*, Aspen Pub(2007), p.314.

243) Water Technologies Corporation v. Calco Ltd J Water Technologies Corporation, 850 F.2d 660, 668 (Fed. Cir. 1988).

244) Manville Sales Corp. v. Paramount Sys., Inc., 917 F.2d 544 (1990). 이와 달리 특허권의 존재를 알 것을 요건으로 하지 않는다는 판례도 있으나(Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc. (909 F.2d 1464 (1990)), 그 이후의 DSU Medical Corp. v. JMS Company, Ltd. 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006) 판결에서는 다시 Manville 판결이 타당함을 밝히고 있다.

245) James Joo, "Advising Against Active Inducement of Infringement", New Matter Volume 34, Number 4 (2009), p.17. (<http://www.fulpat.com/sites/default/files/Articles/v34-4.pdf>) (2013. 12. 6. 방문).

246) Nicholas Oros, "Infringement Twice Removed: Inducement of Patent Infringement for Overseas Manufacture of Infringing Products Imported by Another", *Computer Law Review & Technology Journal*, Vol. 10, Issue 2 (2006), p.167.

247) 이종일, 「특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2001), 813면; 이해영, 「미국특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2012), 900면; 조영선, 「특허법(제4판)」, 박영사(2013), 431면; 高林龍, 「標準 特許法(第3版)」, 有斐閣(2008), 160頁. 미국에서도 유도침해의 성질은 교사 또는 방조책임으로 본다는 점에서 차이는 없다. Patent Law - Active Inducement of Infringement - District Court Holds That Inducement Liability Requires Proof of Intent to Induce Violation of the Law, *Harvard Law Review*, Vol. 115, Issue 4 (February 2002), p.1251; Robert P. Merges/Peter S. Menell/Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technological*, Aspen Pub(2007), p.314.

248) 임호, 「특허법」, 법문사(2003), 531면.

249) 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2005), 37면; 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002), 54면.

된다.²⁵⁰⁾

- 미국 특허법 제271조 (b)항의 책임이 인정되기 위해서는 적극적으로 특허권 침해를 유도한 경우이어야 한다. 적극적인 유도침해는 어떤 사람이 결과적으로 침해가 발생할 수 있다는 것을 인지하고서 다른 사람이 특허를 침해하도록 의도적으로 원인을 제공, 재촉, 고무하거나 도울 때 발생하며, 직접침해를 한 제3자의 요구에 수동적으로 응하는 경우로는 불충분하고 유도침해자가 먼저 부품의 공급 등을 제안하는 경우 등 적극적인 행위가 있는 경우에 해당하여야 하는바 이때 제3자에게 특허제품의 부품을 그의 요구에 의하여 판 경우에는 비록 제3자가 그 부품을 사용하여 특허를 침해한다는 사실을 알았을지라도 침해행위에 해당하지 않는다.²⁵¹⁾

- 미국 판례에서 정립된 침해유도의 예로는 다음과 같은 것이 있다.²⁵²⁾
 - 가. 특허물건의 제조 방법 또는 특허공정의 실행 방법에 대한 지침서와 함께 부품을 판매하는 행위. (Honeywell, Inc. v. Metz Apparatewerke, 509 F. 2d 1137, 184 U.S.P.Q. 387 (7th Cir. 1975). 따라서 부품사용 그 자체에 직접침해의 여지가 없거나, 부품판매 그 자체에 기여침해의 여지가 없다할지라도 이와는 무관하게 침해유도가 성립될 개연성이 있다는 사실을 간과해서는 안 된다.
 - 나. 특허물건을 타인이 제조하도록 설계하는 행위. *Baut v. Pethick Construction Co.*, 262 F. Supp. 350, 152 U.S.P.Q. 212 (M.D. Pa. 1966).
 - 다. 특허물건과 연계된 보증 또는 써비스를 제공하는 행위. *C. Van der Lely N.V. v. F. Ili Maschio S.n.c.*, 222 U.S.P.Q. 399 (S.D. Ohio 1984).
 - 라. 기 판매된 침해시스템을 수리해 주거나, 서비스를 제공하는 행위. *Preemption Devices, Inc. v. Minnesota Mining & Mfg. Co.*, 803 F.2d 1170, 231 U.S.P.Q. 297 (Fed. Cir. 1986).
 - 마. 타인이 침해물건을 생산하는 것을 라이선스하거나, 조정하는(영향력을 행사하는) 행위. *Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd.*, 850 F.2d 660, 7 U.S.P.Q. 2d 1097 (Fed. Cir. 1988). 이 케이스의 경우, 침해유도 피의자는 침해물건의 생산자에게 그 물건의 생산에 대하여, 그 물건에 부착하는 상표권자로서, 라이선스 계약을 통해, 영향력을 행사하였었다.

250) Janice. M. Mueller, *Patent Law(3rd ed)*, Wolters Kluwer(2009), pp.383-384; 임호, 「특허법」, 법문사(2003) 532면; 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2005), 37면.

251) 최승재, 「미국특허법」, 법문사, 2011, 277면.

252) 박종효, “미국에서의 특허간접침해에 대한 연구”, 특허청, 2000, 9-10면.

- 바. 특허 실시권자가 그의 라이선스 계약을 파기하도록 주장하여, 그 파기결과 특허를 침해한 경우.
- 특기할 것은 기여침해와는 달리 직접침해자에게 아무 것도 팔지 않았다 하더라도, 예를 들어, 단순히 침해를 지시한 것만으로도 침해유도에 해당한다는 사실이다.

3. 기여침해

가. 내용

○ 기여침해에 관한 미국 특허법 제271조 (c)항은 특허받은 물건발명의 부품이나 특허받은 방법발명에 사용되는 물질 또는 기구가 당해 특허발명의 ① 본질적인 부분이어야 하고, ② 그러한 부품 등이 직접침해에만 사용될 목적으로 만들어진 것이라는 것을 알면서도 그러한 부품을 판매한 사실이 있어야 하며, ③ 그러한 부품 등이 적법한 사용에도 적합한 ‘통상적인 물건’(staple article or commodity of commerce)이 아니어야 한다고 규정하고 있다.²⁵³⁾ 즉, 기여침해도 직접침해를 전제를 하며,²⁵⁴⁾ 다만 발명의 구성요소를 이루는 부품의 판매에 관련하여서만 인정된다.²⁵⁵⁾ 따라서 특허발명의 중요한 부품으로서 상당한 비침해 용도를 가진 기초상품이 아니고,²⁵⁶⁾ 직접침해에만 사용되도록 특별히 만들어졌다는 것을 알면서 미국 내에서 판매 또는 공급한 것이어야 한다.²⁵⁷⁾ 여기서 상당한 비침해 용도란 가끔 발생하거나(occasional), 부자연스럽거나(farfetched), 비현실적이거나(impractical), 실험적이거나(experimental) 혹은 가상적(hypothetical)이 아니어야 한다는 것을 의미한다.²⁵⁸⁾ 그리고 이러한 상당한 비침해 용도를 가진 기초상품의 경우 그 구매자가 이를 특허침해의 용도로 사용하고자 하는 의도가 있었고 실제 그러한 침해용으로 사용하였다고 하더라도 판매자는 적극적인 침해행위의 유도사실이 인정되어 유도책임을 지는 경우는 별론, 기여책임은 지지 않는다.²⁵⁹⁾

253) Deborah E. Bouchoux, *Intellectual Property(2nd ed)*, Thomson/Delmar Learning(2005), pp.359-360; 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 546-547면.

254) DSU Medical Corp. v. JMS Company, Ltd. 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006). The Court found that there must be a direct infringement (under 271(a)) in order to find contributory infringement under (271(c)). Since there was no evidence ITL's products were used in the US, there was no direct infringement.

255) Richard A. Miller, *Intellectual Property*, West Publishing Co(1985), p.129.

256) Maurice E. Gauthier, “Contributory Infringement”, *Boston University Law Review*, Vol. 41, Issue 4 (Fall 1961), p.551.

257) DSU Medical Corp. v. JMS Company, Ltd. 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006).

258) MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005) 참고.

259) Janice. M. Mueller, *Patent Law(3rd ed)*, Wolters Kluwer(2009), pp.387-388; 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol. 387, 대한변호사협회(2008. 11.), 103면.

☞ 기여침해의 예 260)

P회사가 제초를 위하여 특정 화학물질을 벼 경작에 적용하는 공정에 대한 특허를 가졌는데, 그 화학물질 자체는 특허되지 않았으나 특허공정 이외의 용도로는 쓰이는 곳이 없다고 했을 때, 만약 X가 그 화학물질을 판매 시, 그 화학물질이 비침해적 용도로는 쓰이는 곳이 없으며, 그 물질의 매수자가 P의 특허를 직접적으로 침해하는 방법으로 쓸 것이라는 사실을 사전에 알았다면 X는 기여침해의 책임을 져야 한다.

- 특허대상에 해당하지 않는 물질인 프로파닐(propanil)의 사용을 포함한 잡초방제방법에 대해 특허가 부여된 경우 프로파닐을 사용하는 설명서와 함께 판매하는 것이 기여침해에 해당하는지가 문제된 Rohm & Hass 사건²⁶¹⁾에서 법원은 특허방법의 실시 외에 프로파닐의 다른 용도가 밝혀지지 않았다는 것을 이유로 특허법 제271조 (c)에 규정된 비침해 용도를 가진 기초상품에 해당하지 않는다고 하였고, 특허권 남용에 관한 항변도 제271조 (d)항을 근거로 배척하였다.²⁶²⁾
- 그리고 기여침해가 성립하기 위한 주관적 요건과 관련한 Cortelyou 사건²⁶³⁾에서 원고는 프린터에 대해서 특허권을 가지고 동 프린터를 판매함에 있어서 특허발명의 실시허락의 조건으로 동 프린터용 잉크를 원고로부터 구입할 것을 요구하고 있었고 피고가 원고의 허락도 없이 동 잉크를 판매하였는데, 연방대법원은 피고가 원고의 프린터의 법적 성질이나 실시 허락의 조건을 알고 있었다고 볼만한 사정이 없기 때문에 간접침해는 성립될 수 없다고 판시하였다. 또한 Henry 사건²⁶⁴⁾에서는 피고가 판매하는 잉크가 원고의 등사인쇄기 뿐만 아니라 다른 용도로도 사용될 수 있기 때문에 피고에게 특허침해의 용도로 사용될 것을 의도하고 있다거나 인식하고 있었다고 볼 수 없다고 하여 간접침해를 부정하였고, Aro 사건²⁶⁵⁾에서는 간접침해자가 자신의 부품이 특허발명에 사용될 것으로 제작되었다는 점과 그 부품의 사용이 특허침해에 해당된다는 사실에 대한 인식이 있어야 한다고 판시하였다.

260) 박종효, “미국에서의 특허간접침해에 대한 연구”, 특허청, 2000, 5면.

261) Dawson Chemical Co. v. Rohm & Hass, 448 U.S. 176 (1980).

262) Tom Arnold & Louis Riley, “Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 76, Issue 5 (May 1994), p.376; 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol. 387, 대한변호사협회(2008. 11.), 103면.

263) Cortelyou v. Johnson & Co. 207 U.S. 196 (1907).

264) Henry v. A. B. Dick Co. 224 U.S. 1 (1912).

265) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co. 377 U.S. 476 (1964).

☞ 기여침해에서의 인지성²⁶⁶⁾

기여침해가 성립되기 위해서는, 침해피의자가 당해 부품이 쓰이는 제품이 특허되었다는 것과 그 부품 구매자가 그 부품을 사용함으로써 특허를 침해하게 되는 것과 그 특허를 침해하면서 쓰는 것 이외에는 다른 용도가 없다는 사실을 알아야 한다. 예를 들어, 만약 특허권자가 부품판매자에게 특허의 존재와 부품의 판매가 기여침해를 성립시킬 수 있음을 알리는 서신을 보냈을 경우 이 인지성의 요건이 만족된다는 것이 통설이다. 즉 주변정황으로 보아 침해피의자가 인지할 수 있을 것으로 추정될 수 있으면 된다는 것이다(constructive knowledge; 인지의제 또는 추정).

하지만 법원에 따라서는 기여침해 주장을 하는 특허권자로 하여금 판매된 부품이 특허발명의 주요 부품이 될 것이라는 것을 침해자가 실질적으로 인지하였음을 입증할 것을 요구하기도 한다 (actual knowledge; 실질적 인지). 그 예로서, *Mendenhall v. Astec Industries*, 14 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1134 (E.D. Tenn. 1988), *aff'd*, 891 F. 2d 299 (table), 14 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1140 (full opinion) (Fed. Cir. 1989)에서, 법원은 기여침해의 성립 경우를 실질적 인지(actual knowledge)가 된 날로부터 일어난 일로 한정하여야 한다고 판결하였다.

- 한편 기여침해가 성립되기 위해 기여침해 행위 이전에 직접침해 행위가 있어야 하는지에 대해 법원²⁶⁷⁾은 기여침해 이전에 직접침해가 있을 필요는 없고 궁극적으로 직접침해의 존재에 대해 입증이 되면 족한 것으로 보았다. 또한 직접침해 행위에 대한 입증과 관련하여 법원²⁶⁸⁾은 직접침해의 행위가 직접증거(direct evidence)에 의해 반드시 입증될 필요는 없고, 그 행위의 유일한 목적이 특허침해에 있다라는 것을 시사하는 정황증거(circumstantial evidence)에 의해서도 입증할 수 있다고 하였다.

나. 성질

- 미국 특허법상 기여책임은 타인의 직접침해에 있어 중요한 구성요소를 제공한 자의 책임이라는 점에서 공동불법행위책임과 유사한 면이 있다. 다만 협의의 공동불법행위가 성립하기 위해서는 각자의 행위가 불법행위의 성립요건을 갖추어야 하는데²⁶⁹⁾ 기여침해자는 직접적인 침해행위를 하지 않았다는 점에서 협의의 공동불법행위로 보기는 어렵다. 결국

266) 박종효, “미국에서의 특허간접침해에 대한 연구”, 특허청, 2000, 4면.

267) *Standard Oil Co. v. Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co.*, 754 F. 2d 345, 348, 224 U.S.P.Q. (BNA) 863, 866 (Fed. Cir. 1985).

268) *Brantingson Fishing Equip. Co. Shimano Am. Corp.*, 8 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1669, 1675 (Fed. Cir. 1988).

269) 광윤직, 「채권각론(제6판)」, 박영사(2011), 428면; 김준호, 「민법강의(제18판)」, 법문사(2012), 1835면. 이에 대한 반대견해로는 김상용, 「채권각론」, 화산미디어(2009), 717면 참고.

기여책임은 침해행위에 대한 인식을 가지고 침해행위에 실질적으로 관여한 경우에 인정되는 책임으로서 우리법상 교사·방조책임과 유사하고²⁷⁰⁾ 다른 사람의 침해행위를 관리·감독할 권한 및 능력이 있고 침해행위로 인하여 직접적인 경제적 이익을 얻는 경우에 인정되는 대위책임²⁷¹⁾과는 구별되는 것으로 해석된다.²⁷²⁾

다. 수리 또는 개조의 문제²⁷³⁾

- 기여침해 규정은 특허발명의 주요 부분이며 'nonstaple'한 부품의 판매를 금하고 있는데, 소위 'The Repair Doctrine'은 특허기계의 구입자가 사전 특허권자의 허락 없이 그 특허기계의 부품을 수선(repair)하는 것을 허용한다. 하지만, 사전 허락 없이 특허발명을 개조(reconstruction)하는 것은 해당 발명에 대한 재제조(remaking)에 해당하기 때문에 허용되지 않는다.
- 물건의 마모나 손상이 국부적이면, 이 경우 수선은 원상회복(restoration)에 해당하며 개조가 아니기 때문이다. 또한 소모품(temporary parts)의 교체는 기계의 본질(the identity of the machine)을 바꾸는 것이 아니며, 원래의 기계의 모든 부품들을 교체하지 않는 한 단순히 그 기계를 보존(preserve)하는 것에 불과하기 때문이다.
- Leeds & Catlin Co., v. Victor Talking Mach. Co., 213 U.S. 325 (1909) 사건에서 대법원은 레코드와 레코드 플레이어 조합 특허발명에 사용하기 위해 새로운 레코드를 판매하는 행위는 허용될 수 있는 수리가 아닌, 허용될 수 없는 개조에 해당한다고 판시하였고, Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 128 U.S.P.Q. (BNA) 354 (1961) 사건에서는 특허권자로부터 구매한 기계장치에 사용되는 마모된 convertible top을 교체하는 행위는 허용될 수 있는 수리에 해당한다고 판시하였다.
- 한편, Magnavox Co. v. Mattel, Inc. 216 U.S.P.Q. (BNA) 28 이나 Magnavox Co. v. Activision, Inc., No. C-82-5270-CAL, 1985 WL 9496 (N.D. Cal. Dec. 27, 1985), aff'd, 848 F.2d 1244 (table), Nos. 86-1263, 86-1334, 1988 WL 44721 (full opinion) (Fed. Cir. May 9, 1988) 사건에서는, 비디오 게임 software cartridges가 software와 hardware의 조합 발명특허에 대해 기여침해가 성립할 수 있음을 판시하였는데, 그 근거로는 첫째, 비디

270) 박윤직 편, 민법주해[XVIII], 박영사(2005), 484-486면; 김관식, 「미국 특허법의 이해」, 글누리(2007), 193면에서는 유도책임이 우리법상 불법행위의 교사·방조에 해당한다고 보고 있는데, 그 견해에 의하더라도 유도책임보다 그 침해행위에 대한 관여도가 높다고 할 수 있는 기여책임 역시 우리법상 불법행위의 교사·방조에 해당한다고 볼 수 있을 것이다.

271) 미국 특허법상 대위책임은 우리나라의 사용자책임(민법 제756조)과 유사하다. 박윤직 편, 민법주해[XVIII], 박영사(2005), 484면.

272) 이해완, 「저작권법(제2판)」, 박영사(2012), 813면.

273) 박종효, “미국에서의 특허간접침해에 대한 연구”, 특허청, 2000, 6-7면.

오 게임기 hardware console을 구매하였다 하더라도 그 구매자가 상기 발명에 탑재된 software 이외의 어떠한 타입의 software game cartridges를 사용할 암묵적 라이선스(an implied license)를 얻었다고 할 수 없으며, 둘째, 사전 승인 받지 않은 software cartridges의 교체는 허용할 수 없는 발명의 개조이지 허용할 수 있는 수리의 범위에 포함될 수 없다는 것이다.

II. 영국

1. 쌍방향 카지노 게임을 제공하는 게임 시스템에 대한 발명 사례²⁷⁴⁾

- 영국 법원은 쌍방향 카지노 게임을 제공하는 게임 시스템에 대한 발명에 대하여 다음과 같이 판시하였다.

[사실관계]

- 원고 Menashe Business Mercantile 사는 호스트 컴퓨터, 터미널 컴퓨터, 이들 사이의 소통 수단 및 상기 터미널 컴퓨터를 제어하는 프로그램으로 구성된 게임 시스템에 관한 특허권자이며 피고 William Hill Organization 사는 출판사로서 원고의 특허인 게임 프로그램과 유사한 프로그램을 고객에게 제공하고 있었다. 원고는 피고에 대하여 간접침해를 이유로 소를 제기하였다.
- 피고는 자신이 제공하는 프로그램은 원고의 특허발명의 필수요소에 해당하는 수단을 가지고 있지 아니하며 피고의 호스트 컴퓨터는 네덜란드에 위치하므로 관할권 밖에 있기 때문에 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다. 이에 원고는 고객의 터미널 컴퓨터와 피고의 호스트 컴퓨터가 인터넷을 통하여 연결될 때 전체 시스템이 특허의 권리범위 내에 있다고 주장하였다.

[판결의 요지]

- 1심 법원은 특허에서 청구된 호스트 컴퓨터가 영국 내에는 없지만, 특허에서 청구된 장치가 나머지와 연결되어 있다면, 특허법 제60조 제2항의 간접침해에 해당한다고 판시하였고 이에 피고는 항소하였다.

274) William Hill Organization. Ltd. v. Menashe Business. Mercantile Ltd. [2003] R.P.C. 31, at 575.; 김동희, “특허간접 침해이론의 적용범위에 관한 연구”, 고려대학교, 박사학위논문(2011), 92-93면에서 재인용.

- 항소심에서 법원은 발명의 실시를 위하여서는 특허된 장치를 실시하기 위한 수단을 필요로 하며 이는 필수적으로 영국 내에서 침해상태에 있어야 한다. 이 사건에서 특허발명을 실시하기 위하여서는 호스트 컴퓨터가 반드시 필요하다. 하지만 영국내에 있는 자가 영국 내에서 특허발명을 실시하기 위한 수단인 CD를 구하여 이를 호스트 컴퓨터를 접근하는 경우라면 호스트 컴퓨터의 위치는 중요하지 않다 할 것이다.
- 이 사건에서 호스트 컴퓨터는 외국에 위치하고, 터미널 컴퓨터는 영국 내에 위치하며 특허된 게임 시스템을 사용하는 사람은 영국의 게이머이다. 따라서 영국의 게이머가 영국 내에서 터미널 컴퓨터를 사용하는 것은 의심의 여지가 없고 호스트 컴퓨터에 대하여 입/출력을 하므로, 비록 호스트 컴퓨터가 외국에 위치하더라도, 이는 실제로 그가 영국에서 호스트 컴퓨터를 사용한다고 할 수 있다.
- 그러므로 영국 게이머에게 영국 내에서 CD를 제공하는 것은 영국 내에서의 특허발명을 실시하기 위하여 필수적인 수단을 제공하는 것이다. 요약하건대 전자 상거래와 관련된 발명에 대하여, 직접침해의 일부인 서버가 외국에 있더라도 영국의 고객에 의하여 이 사건의 ‘도박’이 실시된 경우에는 침해로 평가될 수 있다는 것이다

2. 수선(reconditioning) 또는 수리(repairing)에 의한 특허권침해 사례²⁷⁵⁾

- 잉글랜드와 웨일즈의 최고법원인 대법원은 어떤 행위가 특허제품의 “제조(making)”로 간주될 수 있는지에 관해서 결정을 할 경우 고려해야할 점에 대한 지침을 제공하였다. 이 판결은 특허를 받은 제품의 수선과 수리를 포함한 행위와 연관성이 있고 여분의 부분에 관한 판매와 특허를 받은 더 큰 제품의 소비와도 관련성을 가지고 있다.
- 이 판결의 의의는 어떤 행위가 “제조”인가 하는 의문은 “요건과 정도의 하나”라는 점을 분명히 하였다는 점이다.
- 이 판결은 무엇이 “제조”를 구성하는지를 평가하는 단순한 기준도 아니고 어떤 확고한 원칙도 없다고 결론을 내리고 있지만, 몇몇의 일반적인 기준과 요건들은 밝히고 있다.

275) [2013] UKSC 16.



[사실관계]

- Schütz는 중간크기의 대량용기의 제조자(IBCs)로서 주도적인 역할을 하고 있다. IBC는 액체를 운송하는데 사용되는 용기이다. 이러한 용기는 운송조건이 어려운 국면을 맞이하게 되었다. IBCs는 두 부분의 구성으로 되어 있는데, 플라스틱용기가 적합한 금속새장을 포함하고 있었다. 컨테이너는 새장속에서 용기가 있기에 적합한 것이었고, 새장은 용기를 보호하도록 하고 있었다.
- Schütz는 청구권이 IBC에 있는 특허의 독점적인 실시권자이다. 문제가 되고 있는 독립적인 청구항은 용기와 새장의 양쪽에 다 요구되는 것이다.
- 보통의 경우 IBC의 용기는 새장의 것보다 수명이 더 짧다. 제3당사자인 Delta는 Schütz가 원래 시장에 내 놓은 IBCs를 버릴 것을 요구하였고 Werit로부터 새로운 용기를 갖춘 오리지널 용기로 대체하였다. 그리고 시장에 IBCs 교차적으로 사용될 수 있는 것을 제공하였다.

- 여기서 의문이 드는 것은 만약, 기여침해조항에 따라 Werit가 Delta에 새로운 용기를 공급하는 것을 금지시킬 수 있다면 Delta의 행위가 청구항에 따른 IBC의 “제조”를 구성하는지 여부이다. “제조”라는 행위는 영국특허법 제60조(1)a에 따르면 침해행위이다.

[판결의 요지]

- 본 판결은 이전의 결정들을 따르지 않은 것이었다. IBC속의 용기를 대체하는 것은 청구항에서 말하는 것인 “제조”와 동일시할 수 없다는 결론에 이르렀다. 그러나 대법원은 이 문제는 결코 결론에 이를 정도의 요소들을 설득하는데 충분하지 않다. 대법원에서 주안점을 둔 요소들은 다음과 같다.

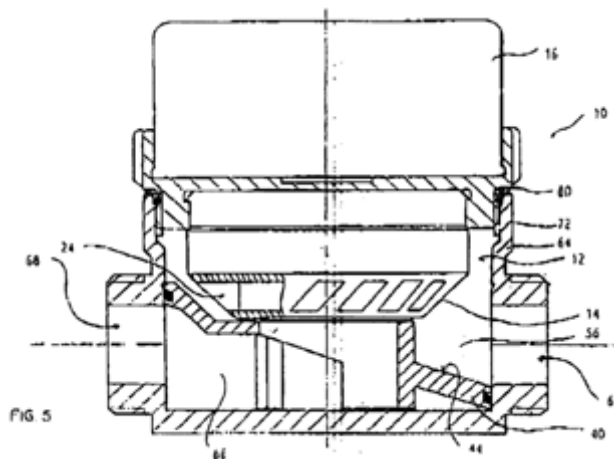
- ① 필요한 경우 새로운 제품을 특허제품과 대체품의 부수적인 부분을 일부가 대체하는 것인가? 이 질문에 대해서는 대체되는 부분(용기)가 확실히 본질적이고 물리적으로 특허제품의 큰 부분이라고 하더라도 전체적으로 보자면 그 부분은 여전히 상대적으로 제품부분의 보조적인 것이라고 말할 수 있다.
- ② 대체된 부분(용기)가 유지되고 있는 부분(새장)보다 더 낮은 생명기대를 하는 것이 의미가 있는 것인가? 특별히 유지되고 있는 부분(새장)이 여전히 작동하고 있는 동안 몇 번이나 대체부분(용기)를 대체하는 것이 기대될 수 있는가?
- ③ 제품이 물리적으로 쉽게 대체될 수 있는 구성부분을 포함하고 있고 실제에 있어서도 상대적으로 다시 보충될 수 있는 것은 그러한 특징들은 요소를 구성하고 있다. 요소는 판결에 따르면 다른 요소들에 의해서 더 중요해진다.
- ④ 대체부분이 특허의 발명적인 개념이라는 개념의 어떤 국면을 포함하고 있는가? 제품의 구성이 보조적인 부분이어서 대체하는 것이 제품을 “제조”하는 것보다 수리를 더욱 쉽게 할 것 같은 것은 정도의 문제이어야 한다. 따라서 다 닳아진 부분을 대체하는 것이 발명적이라는 개념을 포함하고 있는 지 여부를 고려하는 것은 적법한 것이다. 또는 그 개념과 함께 가깝게 연관성을 가지는 기능을 고려하는 것 역시 적법하다고 말할 수 있다.
- ⑤ 대체되는 부분이 발명적인 개념을 포함하고 있지 않은 독립적인 재산 품목인가? 또는 발명적인 개념과 연관성이 있는 독립적인 재산 품목인가?
- ⑥ 영국의 대법원은 독일의 연방대법원이 몇몇 사건에서 다시 갈기 전과 후의 특허 제품의 가치가 고려되어야 하는 요소라고 판결한 것에 동의하고 있다.

Ⅲ. 독일

1. 요소의 본질성과 관련된 사례 ①²⁷⁶⁾

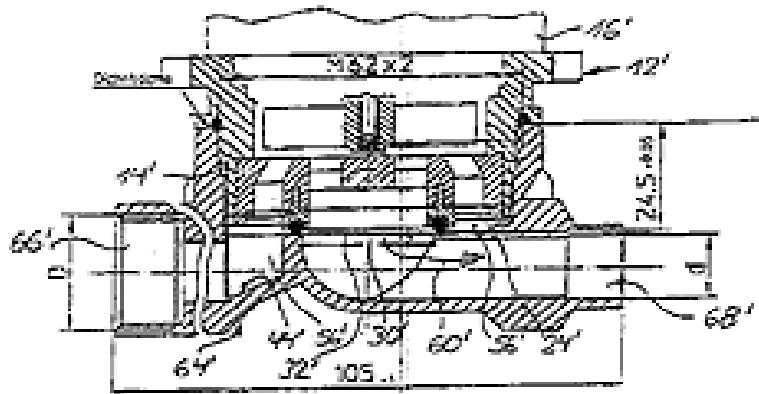
[사실관계]

- 원고는 피고를 상대로 독일연방공화국(Bundesrepublik Deutschland, BRD, 구 서독을 말함)에서 효력을 가지는 유럽특허 388736(청구특허)를 부여받은 특허권자와 체결한 라이선스계약을 기초로 하여 부작위청구, 계산서제출 그리고 손해배상을 할 의무가 있다는 확인을 구하는 청구를 하였다. 청구특허는 1990. 9. 3.에 출원을 한 것이다. 특허에 대한 허여는 1994. 9. 21.에 공표되었다. 특허청구항1은 다음과 같이 기재되어 있다:
- 입구(66)와 출구(67)가 케이스에 함께(64) 구성되어 있는 날개바퀴계수기는, 케이스(64)가 둘러싸고 있는 계량컵(14)에는 날개바퀴가 장치되어 있다. 날개바퀴는 계산작용을 하는 것(16)과 결합되어 있다. 이때에 계량컵(14)은 날개바퀴(26)와 계산작용을 하는 것(16)이 제시하는 통일성을 케이스(64)에 촬영가능하도록 설치되어 있다. 이를 통해서 케이스 속에 계량기 위에 경사를 가지면서 나타내주는 그리고 입구에 연결되어 있는 공기쇄도평면(44)을 가진 장치가 배치되어 있는 것이 특징적이며, 계량기(14)에 대하여 새지 않게 버팀목 역할을 하고 있다.
- 다음에 기재되어 있는 특허청구명세서의 그림 5는 특허발명에 적합한 날개바퀴계수기에 부분적으로 절단된 절단면이 조립된 상태로 보여준다.



276) BGHZ, 159, 76 - Flügelradzähler.

- 원고는 날개바퀴계수기와 함께 부분적으로는 날개바퀴계수기를 위한 아랫부분 청소장치 및 부분적으로 윗부분 청소장치를 날개바퀴계수장치에 의해서만 사용될 수 있는 내부나선형자를 거래에 제공하였다.
- 피고는 “Minotec”이라는 표지로 원고의 케이스속으로 나사를 돌려 끼워넣을 수 있고, 원고의 아랫부분 청소장치에도 확실히 나사를 돌려 끼워넣을 수 있는 측량꺠술을 판매하였다. 뒤에서 재생한 그림에는 원고의 케이스속으로 장착한 측량꺠술과 같은 유형의 것을 나타내고 있다.



- 원고는 측량꺠술의 판매속에서 청구특허의 간접침해가 있었다고 주장하였다. 제1심은 원고의 청구를 기각하였다. 항소심²⁷⁷⁾에서도 원고의 청구를 기각하였다. 상고심은 상고를 허용하였고 원심에게 법률적 견해의 기각과 환송을 결정하였다.

[판결요지]

1. 수단이 보호받는 발명사상의 실현할 때에 특허청구의 하나 또는 다수의 표지와 함께 기능적으로 함께 작용한다면, 수단은 특허법 제10조에서 말하는 발명의 본질적 요소와 관련이 있다. 발명의 기술이론에 대한 하부의 표지는 발명의 비본질적 요소로서 고려될 수 없다.
2. 장치의 부분을 언제 교환하는 것이 장치를 새로 제조하는 것과 동일한 정도에 이르는 것인가 하는 물음에 대한 판단을 할 때에는, 한편으로는 발명의 경제적 사용에 대한 특허권자의 보호가치 있는 이익과 다른 한편으로 거래에 제공된 구체적인 발명적합적인 장치를 방해받지 않고 사용하고자 하는 수요자의 이익을 서로 형량한 것을 고려하면서 특허권으로 보호받는 제조물의 고유성을 필요로 한다.

277) OLG Frankfurt a. M., GRUR-RR 2003.

2. 요소의 본질성과 관련된 사례 ② 278)

[사실관계]

- 원고는 피고를 방법특허에서 간접침해를 이유로 소를 제기하였다.
- 원고는 독일에서 효력이 있는 유럽특허 568 532(청구특허)를 부여받은 배타적인 실시권자이다. 이 특허는 디지털화된 소리시그널의 전송과 관련된 것이고 2011. 6. 27. 이 경과됨으로써 시간경과를 이유로 효력이 소멸된다. 특허청구항 1은 다음과 같다.
- 눈금인자를 사용함으로써 디지털화되고 신호가 암호화된 소리신호의 전송을 위한 방법, 눈금인자는 연속적인 시그널값의 최고가치액으로부터 디지털화된 소리시그널의 암호화할 때에 형성되고 연속성 있는 관련 시그널값을 탐색하는 것을 양적인 형태로 추가된다. 코드의 면에서는,
 - a) k로부터 시간적으로 약간 연속적인 눈금인자(scf11, scf12 scf1k ... scfn1, scfn2, ... scfnk 까지)로부터 그때마다 제한된 부준 주파수대 의 또는 n 부분주파수대 내에서 스펙트럼 값의 그룹의 또는 스펙트럼 값의 분할된 소리시그널($n \geq 1$ 과 함께) 차이값은,

$$d_{12-11} = scf_{12} - scf_{11}$$

$$d_{1k-1(k-1)} = scf_{1k} - scf_{1(k-1)} \text{까지 ;}$$

•

•

•

=

$$d_{n2-n1} = scfn_2 - scfn_1$$

278) BGH GRUR 2015, 467 - Audiosignalcodierung.

$$dnk - n(k-1) = scfnk - scfn(k-1) \text{ 까지}$$

부호와 액수 뒤에 형성된다.

b) 단계 a에 맞게 형성된 $(k-1) * n$ 차이값을 최소한 두 개의 가치군으로 분류된다. 차이값으로부터 하나 또는 복수의 가능한 차이값의 덩어리가 파악된다.

c) 단계 b에 맞추어 형성된 $(K-1)*n$ 가치군을 근거로 해서 $-n$ 부분주파수대 내지 스펙트럼요소의 각각을 위하여 분리된다 - 눈금인자가 선택되고 인식정보도 함께 공급된다. 이때에 약간의 연속적이고 구별되어 선택된 눈금인자가 관찰된 제한된 주파수 내지 스펙트럼가치 그룹의 연속적이고 구별되어 선택된 약간의 눈금인자 숫자보다 작거나 동일하게 되고, 이때에 인식정보는 선택된 눈금인자의 귀속이 때때로 하나 또는 복수의 관련된 제한주파수 내지 스펙트럼그룹이 탐색한 시그널가치의 k블록과 일치된다.

○ 중국에서 활동 중인 피고는 DVB표준(Digital Video Broadcast)에 따라 방송시그널이 수신되고 가공될 수 있는 장치를 개발하였다. 이러한 방송시그널에 속하는 오디오 시그널은 MPEG-2 표준에 따라 암호화되었다. 여기에 암호화된 방법은 특허청구항 1에 앞서 본 바와 같이 표지들로 제시되었다.

○ 피고는 2010년과 2011년에 CeBIT에 자신의 제조품을 전시하였다. 피고는 독일에서 주소를 두고 있는 기업에게 거래조항 “중국에서 자유로운 승선(free on board China)”을 사용하면서 장치를 제공하였다. 더 나아가서 중국에 있는 다른 기업들도 피고의 고객이었고, 이 고객들은 독일에서 거주하고 있는 기업들로서 피고로부터 장치를 공급받았다.

○ 이러한 장치 중에서 몇몇은 (특히 모바일 텔레비전 장치) 수신된 시그널이 해독되는 설비를 갖추고 있었다. 다른 장치 중에는 (특히 USB-Sticks, USB-TV-Boxen과 삽입카드) 시그널만이 검파되었고, 즉 본 장치들로부터 장착된 휴대주파수의 전송을 위해서 분리된다. 이어지는 암호해독은 컴퓨터에 의해서 소프트웨어가 조정하도록 되어 있고, 컴퓨터와 함께 이 장치는 USB를 수단으로 하든지 또는 삽입카드를 수단으로 하든지 서로 결합될 수 있다. 이 장치의 일 부분에는 소프트웨어가 추가되어 있고, 해독과정은 소프트웨어로서 작동될 수 있다.

○ 원고는 이러한 모든 이행되고 있는 제공과 공급은 청구특허의 간접침해를 구성한다고 주장하였다. 원고는 또한 부작위청구와 청구특허의 소멸 이후의 계산서제출과 손해배상의

의무가 있다는 확인을 구하는 소를 제기하였고, 1심에서는 패소판결을 받았다. 항소심에서는 이에 반하여 피고에게 청구취지에 맞추어 패소판결을 하였고, 피고는 재판부의 승인을 받아 상고를 제기하였다. 피고는 상고심에서 일부승소를 하였다.

[판결요지]

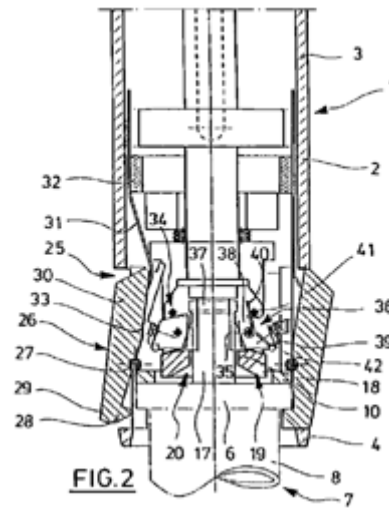
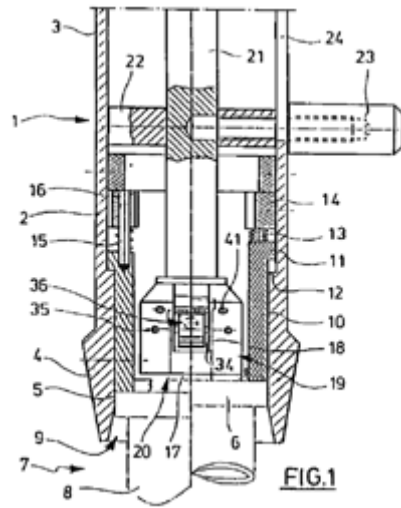
- 수단이 방법특허의 청구범위 속에서 예견 내지 고려된 단계를 선행하고 있는 단계적인 방법특허를 실현하기 위하여 사용된다면, 수단은 이미 특허법 제10조 제1항에서 말하는 발명의 본질적 요소와 관련이 없다. 이러한 점은 전제된 단계가 특허청구에서 예견 내지 고려된 단계를 실현시킬 수 있도록 하기 위하여 필수적인 경우와 그리고 수단이 방법의 구체적인 형성을 근거로 해서 오로지 이 목적을 위하여 투입될 수 있는 경우에도 적용된다.
- 특허가 경과적인 방법을 보호하기는 하더라도 특허청구에서 방법의 다른 단계만을 구체적으로 확정하고 수단과 관련이 있는 단계적인 방법이 발명의 구현에 의미가 없다면, 오디오신호를 전송할 때에 수단과 함께 특정된 단계적인 방법으로서 수행되는 수단은 발명의 본질적 요소와 관련이 없다.
- 발명의 본질적 요소와 관련성이 있는 수단을 의도적으로 그리고 의욕적으로 독일 내에서 재제공하기 위하여 발명을 실시하고자 하는 제3자에게 제공한 자는 특허법의 효력범위 내에서 수단의 제공을 사주한 것이다.

3. 요소의 본질성과 관련된 사례 ③²⁷⁹⁾

[사실관계]

- 원고는 피고에 대하여 특허침해를 이유로 부작위청구, 계산서제출 그리고 손해배상의무가 있다는 확인을 구하는 소를 제기하였다.
- 원고는 독일에서 첫출원에 따른 우선권을 주장할 수 있는 특허출원을 1994. 10. 22.에 출원하였고 독일에서 효력을 가지는 유럽특허 656 229(청구특허)를 부여받았다. 1997. 7. 16.에 특허수여에 대한 공시를 하였다.

279) BGH GRUR, 2007, 769 - Pipettensystem.



○ 뒤에서 언급하는 특허청구명세서의 그림1과 그림2는 발명에 적합한 이액관시스템의 실행 예를 보여준다. 그림 1에서는 반복할 수 있는 이액관의 아랫부분은 횡단면에 설치된 꼭지의 윗부분과 함께 있고, 그림 2에는 그림1에서 보이고 있는 이액관시스템은 90도정도 돌려진 단면을 나타내고 있다. 여기에 왼쪽 절반에는 고정장치가 활동하고 있고, 오른쪽 절반에는 활동하고 있지 않다.

○ 원고는 “M”이라는 표지와 함께 수동으로 반복할 수 있는 이액관(주사기와 함께)을 거래에 제공하였고, 이에 적합한 주사기를 판매하였다.

○ 피고1은 자신의 유한책임경영자 2와 3은 “r”로 표기하여 판매하였다. 피고들이 주사기 위에 암시하였듯이 이러한 주사기들은 원고의 수동이액관에도 적합한 것이다. 원고는 주사기판매에서 청구특허를 간접침해하였다고 보았다.

- 1심은 소를 기각하였다. 항소심은 소를 인용하였다. 이에 대하여 항소심의 허락을 받은 상고를 통해 피고는 소의 기각을 바라는 청구를 제기하였다.
- 허용을 받은 상고는 항소심 판결의 파기에 이르렀고 1심에서 내린 판결의 취지로 결론을 내렸다.

[판결요지]

- 제10조에서 말하는 특허청구의 표지는 발명의 성과 결과에, 즉 특허를 기초지울 수 있는 기술적 문제를 발명에 적합하게 해결하는데 아무 것도 기여하지 않는다면 발명의 비본질적 요소로서 간주된다.
- 발명에 적합한 결과물의 특정성에 적합한 사용과 새로운 제작 사이의 한계점에 대해서는 관련조치가 특정성, 효과 그리고 발명의 장점을 고려하면서 이미 거래에 제공되었고 구체적으로 특허로 보호받는 결과물의 동일성을 지키는지 또는 발명에 적합한 결과물의 새로운 창작에 필적할만한 것인가가 표준적이다.
- 관련된 유형의 장치 그 자체의 부분을 보통의 방법으로 교환하는 것은, 발명의 기술적 효과가 교환된 부분에서 제대로 구현된다면 새로운 제작을 의미할 수 있다. 그 이유는 발명이 교환을 통해 기능적인 방법으로 또는 존속기간에 영향을 미치지 때문이다.
- 이에 반하여 교환된 부분만이 오로지 발명에 적합하게 전체 장치의 개선된 기능방법의 대상이라면, 한결같이 새로운 제작의 허가를 정당화시키지 않는다.

4. 발명실시를 위한 제공과 관련된 사례²⁸⁰⁾

[사실관계]

- 원고는 1950년 12월 16일에 출원을 하였고 1951. 5. 31.에 공고된 그 사이에 시간경과에 의해서 소멸된 특허 965 804(청구특허)의 침해를 주장하였다. 그 특허권은 사격화살이라는 표지를 가지고 있었다. 자신의 앞 권리자로부터 청구특허권의 침해를 이유로 모든 청구권을 양도받았던 이전의 특허권자는 원고에게 청구특허의 침해자에 대한 자신에게 귀속되

²⁸⁰⁾ BGH GRUR 79, 149, 151 - Schießbolzen.

어 있는 청구권을 양도하였다.

- 피고는 청구특허가 효력을 가지는 동안 화살사격장치를 제조하였고 이것과 유사한 사격 화살을 판매하였다. 유사한 사격화살은 하청을 주어 제조하게 하였고, 하청업자에게는 자신에 제작한 썬우개를 제공하였고 앞쪽에 화살의 뾰족한 끝을 뺀 상태였다. 원고는 이러한 썬우개와 이와 유사한 썬우개로 보이는 사격화살의 판매는 청구특허를 침해한다고 보았고, 피고에게 청구특허의 효력이 경과될 때까지 부작위, 손해배상의무가 있다는 확인 그리고 관련된 행위범위에 관한 계산서제출을 청구하였다.
- 원고는 첫 째로 피고에게 유죄선고와 구매자 진술, 공급가격, 공급기간과 공급 장소에 1968. 12. 17.까지 어느 정도 계산을 하였는지에 관한 것을 진술할 것을 구하였다.
- 둘째로 피고에게 원고에 대하여 모든 손해배상을 할 의무가 있다는 것을 확인할 것을 구하였다.
- 청구기각을 바랐던 피고는 자신의 바램과는 달리 특허침해가 인정되었고, 자신의 구매자들은 화살을 직접적으로 탄약추진이라고 말하였다.
- 1심은 본질적으로 소를 승인하였다. 항소심은 피고의 항소를 기각하였다. 피고는 자신에 대한 판결을 상고로서 이의를 제기하였다. 피고는 판결취소와 하급심법원의 판결을 기각하여줄 것을 구하였다. 원고는 상고를 기각할 것을 구하였다.

[판결요지]

- 장치가 보호를 받고 있는 특허의 경우에 - 위에서 언급한 유형의 사용특허에서와 달리- 특허청구항에서 적합한 구조요소의 설비에 대한 새로운 사용목적이라는 목적규정의 수용은 보호를 제한하는 의미를 결코 가지지 않는다. 항소심에서 적절하게 서술하였듯이 이러한 유형의 암시는 기능적 적합성에 관한 명백한 설명과 관련있는 구조요소의 구체적 형성으로서 이해될 수 있다. 이에 비추어, 특허청구항 1에서(진행의 임의적인 위치에 화살을 붙잡아두기 위하여)라는 마찰요소의 목적조항에 대한 암시는 오로지 마찰요소의 공간적이고 물리적인 형성을 간접적으로 고쳐쓰기하였다는 의미를 가지는데 다음과 같은 제한된 목적을 언급할 수 있다. 마찰요소라고 하는 것은 한 편으로는 화살을 진행하는 임의적인 각 장소에 미끄러지지 않게 붙잡아두는 상태와 다른 한편으로는 각 의도된 장소에 진행하는 동안에 위치를 바꾸는 것 역시 포함되어 있다. 이러한 것을 통해서 사격화살을 새로운 유형으로 사용하게 하는 청구특허보호의 이러한 제한은 결합되는 것은 아니다.

IV. 중국

- 중국은 특허법상 간접침해와 관련한 규정은 없지만, 판례를 통해 간접침해를 인정해오고 있다. 이때 민법, 침권책임법상의 공동불법행위 책임을 적용하고 있다. 그러나 간접침해 규정이 없다 보니 각 법원들마다 간접침해를 판단하는 요건이 통일적이지 않은 특징을 보인다.

1. 자전거 변속 프레임 특허침해 사례²⁸¹⁾

[사실관계]

- 주식회사 다오야(원고, 상소인)는 닝보시르청공무역유한공사(피고, 피상소인)가 원고가 보유하고 있는 자전거 변속 프레임 관련된 특허(특허번호:zl94102612. 4)를 원고 허락 없이 피고가 생산하는 자전거 모델 rd-hg-30a, rd-hg-40a에 사용한 것을 사유로 특허침해 소송을 법원에 제기하였다.

[판결요지]

- 1심법원(저장성고급인민법원)과 재심 법원은 본 사건의 특허 주요기술 특징은 구조적 특징과 설치특징 두 가지 부분이라고 판단하였다. 피고가 생산·판매한 제품은 설치행위를 하지 않았고, 침해제품은 특허청구항 중 모든 기술 특징을 보이지 않으므로 특허권 침해를 인정하지 않는다고 판시하였다. 또한 현재 중국 특허법 및 법률 규범에서 특허간접침해에 대한 규정은 없으므로 특허권 간접침해로 인정하기 위해서는 직접 침해사실이 전제되어야 하는 바, 본 사건에서는 직접침해행위가 없으므로 피고의 간접침해를 부정하였다.
- 그러나 최고인민법원은 원고의 특허 청구항 1의 보호범위를 다시 확정하여 특허기술은 사용 환경적인 특징, 뒷 변속 프레임의 구조적 특징, 뒷 변속 프레임 설치이후의 특징으로 구분된다고 하여 원고와 피고의 특허를 각각 대비한 결과 설치특징을 제외한 나머지 기술 특징이 동일하게 나타나고 있으며, 뒷 변속 프레임 설치이후의 기술특징과 관련해서 피고의 제품이 생산, 판매되기 위해서는 원고의 특허 청구항 1을 반드시 이용할 수밖에 없으므로 현재 설치 이후의 기술특징은 나타나지는 않지만 나머지 특허 기술을 이용하게 되면 특허침해에 이르게 되므로 관련 제품을 생산, 판매한 것은 간접침해를 구성한다고 판결하였다.

281) 最高人民法院(2012)民提字第1号.

- 이에 최고인민법원은 피고의 원고에 대한 특허침해를 인정하고 즉시 특허 z194102612. 4가 포함된 자전거모델 rd-hg-30a, rd-hg-40a의 판매 및 제조를 중단하고, 침해한 제품을 제거하고, 30만 위안의 손해배상금 지급을 명하였다.

[결론 및 시사점]

- 1심 및 재심판결은 모두 피고의 직접침해를 부정하여 간접침해도 부정하였다. 그러나 최고인민법원은 피고의 행위가 원고의 특허 청구항 전부를 침해하는 직접침해가 발생하지는 않았지만 프레임 설치 이후의 특징은 반드시 청구항을 실시하여야만 한다는 전제에서 피고의 간접침해를 인정하여 피고 제품의 생산 및 판매를 정지하라고 판결을 내렸다. 대상판결에서 최고인민법원은 피고의 간접침해 인정 여부에 대한 구체적인 실시는 피하고 있으나 피고가 침해한 제품과 피침해제품을 인정하는 과정에서 피고가 침해한 제품이 원고의 특허 청구항 1 전부를 실시하지 않는다 하더라도 특허침해 가능성이 있다는 결론을 내렸다.
- 동 판결은 지방법원 판결이 아니라 중국 최고인민법원에서 간접침해에 대한 판결을 내린 것으로 간접침해 판단 요건에서 침해제품이 특허 청구항 전부를 침해하지 않음에도 불구하고 직접 침해 가능성이 높다고 판단하여 간접침해 인정한 사안으로 향후 인용할 가치가 매우 높은 판결이라 할 수 있다.

2. 지능형환기장치설치와 환기방법 발명특허에 대한 침해사건²⁸²⁾

[사실관계]

- 원고 풍이공사(風翼公司)는 2007년 12월 5일 국가지식재산권국으로부터 ‘지능형환기장치설치와 환기방법(특허번호:200410089043.8)’에 대한 발명특허를 부여받았다. 피고 공이공사(工二公司)가 생산 판매한 ‘싱화(興華)’브랜드 FYA-3-Z모델 지능형 송풍유도장치는 원고가 보유한 발명특허와 유사한 구성부분으로 이루어져 있고, 사용된 환기방법도 원고의 특허제품과 일치한다. 피고1의 침해제품 컨트롤부분은 피고2 베이린공사(北林公司)가 생산한 컨트롤장치로 피고2 베이린공사의 생산행위는 피고1과 함께 공동침해행위에 속한다. 이밖에 원고는 피고2 베이린공사가 단독으로 생산·판매한 SHBL-F-1 지능형 송풍장치시스템 역시 원고의 특허권을 침해한다하여 법원에 특허침해소송을 제기하였다.

282) 上海市高级人民法院(2013)沪高民三(知)终字第85号.

[판결요지]

- 피고1 공이공사는 침해제품의 핵심 부속품 컨트롤장치는 피고2 베이린공사로부터 구매한 것으로 공이공사와는 무관한 일이라고 주장하였다. 피고2 베이린공사는 원고가 컨트롤장치에 대한 특허권을 가지고 있지 않고, 본안과 관련한 컨트롤장치는 통상적인 물건으로 본안 침해제품의 전용품도 아니므로 침해책임이 없다고 항변하였다. 이와 관련하여 법원은 피고1 공이공사는 원고의 허락 없이 원고의 본 사건 특허보호 범위에 포함되는 침해제품을 제조, 판매하였으므로 그 행위는 원고의 특허권을 침해하는 것으로 침해행위 정지, 손해배상의 민사책임을 부담하여야 한다고 판시하였다. 또한 피고1 공이공사가 주장하는 불침해 항변에 대한 사실증거 및 법률 근거가 없으므로 법원은 이를 지지하지 않았다.
- 법원은 피고2 베이린공사가 제조하여 피고1 공이공사에게 판매한 컨트롤장치가 비록 원고의 특허 기술 청구항 전부의 기술특징을 포함하고 있는 것은 아니지만, 피고2 베이린공사가 제공한 “컨트롤 설명서”에 기재된 내용을 근거 하면 해당 컨트롤장치는 지능형 송풍장치에 속하는 것으로 전자동화 유도장치와 송풍 개폐장치는 지하 주차장의 지능형 관리를 실현시킨다고 하였다. 법원은 동 설명서에 따라 그 컨트롤장치를 설치하면 송풍을 유도하는 기계인 일종의 지능형 송풍관리장치가 되고, 이 장치는 그 컨트롤장치를 사용한 방식이고, 이는 일종의 상업사용에 해당됨에 따라 송풍유도기를 조합한 송풍관리장치 설치 는 본 사건의 특허보호범위에 속하게 된다. 따라서 피고 2 베이린공사가 컨트롤장치를 제조·판매한 행위는 피고1 공이공사가 본 특허침해사건을 발생시키는 직접적인 인과관계를 가지게 하고, 피고2 베이린공사는 이런 과정에서 피고1 공이공사가 원고의 특허권 침해행위 실시를 방조하였으므로 두 피고는 공동의 권리침해행위가 성립되므로 연대배상책임을 부담하여야 한다고 판결하였다.

[결론 및 시사점]

- 본 사건은 특허침해제품을 판매한 피고1과 그 피고에게 전용품을 제공한 피고2 모두에게 불법행위책임을 인정하여 연대배상책임을 부담시킨 사건이다. 법원은 피고2의 전용품 제공행위로 인해 피고1의 권리침해행위가 직접적으로 발생하였다는 상당한 인과관계 및 피고2가 제공한 것은 원고의 특허제품에 제공되는 전용품임을 근거로 민법 제148조를 적용하여 두 피고에게 공동침해책임을 부담하는 판결을 내렸다. 동 사건에서 중국 법원은 간접침해를 판단하기 위한 요건으로 직접침해, 전용성 요건, 인과관계를 모두 판단하여 간접침해를 인정하고 있음을 알 수 있다.

3. 피리미딘 유도체 및 그 제조방법과 용도특허 침해사례²⁸³⁾

[사실관계]

- 원고 노바티스회사(Novartis AG)는 이마티닙 메실레이트(Imatinib Mesylate)(특허번호:93103566, x호)의 국제특허를 가지고 있으며 그 상품명은 글리벡(Glivec)이다. 중국에서는 피리미딘 유도체 및 그 제조방법과 용도(嘧啶衍生物及其制備方法和用途)의 명칭으로 중화인민공화국 국가지식산업국으로부터 특허를 받았다. 피고 충칭신위엔싱제약유한공사(重慶新原興藥業有限公司)는 원고가 소유한 피리미딘 유도체 및 그 제조방법과 용도(嘧啶衍生物及其制備方法和用途) 특허를 침해한 제품을 생산, 판매 및 판매허락 하였음을 사유로 법원에 제소되었다.

[판결요지]

- 피고가 원고의 허가를 거치지 않고 이마티닙 메실레이트와 이마티닙 제품을 생산 및 판매한 것은 원고의 특허권리요구1-3, 5, 27을 침해하였으며 원고 특허권에 대한 직접적인 권리침해가 성립된다.
- 나이트로 화합물과 이마티닙은 이마티닙 메실레이트를 생산하는데 반드시 갖춰야 하는 중간물이고 피고는 이마티닙 메실레이트를 생산하였지만 그 중간물의 공급원에 대해서는 설명하지 않았다. 또한 피고가 홈페이지에 중간물에 대한 판매를 명확히 표기 하였으므로 피고가 그 중간물을 생산하였음도 인정된다. 피고가 실제로 나이트로 화합물과 이마티닙 메실레이트를 판매하였는지에 대한 문제에 관해서는 원고가 그 사실에 대한 증거를 제공하지 않았으며 피고 또한 부인하지 않았다.
- 해당 중간물 나이트로 화합물, 수소화물, 피페라진 벤조산염이 기타 상업용도를 갖췄는지 여부에 대해 피고는 전술한 세 가지 중간물의 기타상업용도의 사실에 대해 증거 제공의 의무가 있지만 증거를 제공하지 못했다. 이에 법원은 현재의 증거들을 인정하여 전술한 중간물들은 이마티닙 메실레이트를 제조하는데 이외에는 기타 상업 용도가 없음을 인정하였다.
- 피고의 행위가 권리침해로 성립 되는지 여부와 관련하여 본 법원이 조사하여 밝힌 상황에 근거하면 세 종류의 중간물은 이마티닙과 이마티닙 메실레이트를 제조하는 것 외에도 생

283) 重庆市高级人民法院(2008)渝高法民终字第230号.

산 용도를 갖추었고, 피고가 판매한 세 종류의 중간물은 그것을 구매한 사람으로 하여금 원고의 특허권을 침해하는 제품을 제조하도록 유인하고 있다. 뿐만 아니라 피고는 홈페이지에 전술한 중간물이 이마티넵과 이마티넵 메실레이트를 제조하는데 쓰인다고 설명하고 있다. 따라서 피고는 그 행위에 대해서 전술한 효과가 반드시 나타난다는 것을 분명히 인지하고 있었다. 그러므로 피고의 간접침해 행위는 성립된다.

- 따라서 피고는 원고에게 경제손실을 인민폐 30만 위안을 배상하고, 즉시 이마티넵 메실레이트 및 그 중간물인 수소화물과 피페라진 벤조산염의 생산, 판매, 판매허락 행위를 중지할 것을 판결하였다.

[결론 및 시사점]

- 본 사건은 피고가 원고의 특허를 침해한 제품을 생산, 판매, 판매허락 한 경우로 법원은 간접침해를 인정하였다. 중국 특허법 제11조 제1항 규정은 “발명과 실용신안특허권이 수여된 후, 이 법에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고, 어떤 단위 또는 개인도 특허권자의 허가를 받지 아니하고 그 특허를 실시할 수 없다. 즉, 생산경영의 목적으로 당해 특허 제품을 제조·사용·판매를 위한 전시·판매·수입하거나, 또는 그 특허방법의 사용 및 당해 특허방법에 의하여 직접 획득한 제품을 사용·판매를 위한 전시·판매·수입을 해서는 아니 된다.”고 규정하고 있어 특허권자의 허락 없이 특허를 실시할 수 없도록 하고 있다. 피고의 행위가 설령 제조, 판매, 양도한 중간제품이 특허권 보호범위에 속하지 않는 행위라고 하더라도 피고가 제조, 판매, 양도한 중간제품이 특허권자의 권리를 침해하도록 하는 행위를 유도하였고, 그 중간제품이 전용품으로 특허권자의 제품을 실시하는 것에만 이용되는 것이라면 주관적인 고의가 분명히 있었음을 근거로 특허권 간접침해를 인정한 판결이다.

4. 경량 철골 조이스터 특허침해제품 판매 사례²⁸⁴⁾

[사실관계]

- 원고 광저우진평실업유한공사는 자기식 경량 철골 조이스터(특허번호: ZL97116088.0)의 발명특허를 보유하고 있고, 피고 양스잉은 원고의 특허 제품을 침해하는 제품을 판매하였음을 사유로 법원에 제소되었다.

284) 西安市中级人民法院(2006) 西民四初字第019号.

[판결요지]

- 특허법 제50조, 특허실시세칙 제22조 규정에 근거하여 특허권 침해를 판단하기 위해서는 침해 특허의 청구항과 제품을 직접 대비하여 판단하여야 하는바 피고가 판매한 제품은 원고의 특허제품과 완전히 일치하지 않으므로 원고의 특허를 직접적으로 침해하지 않는다.
- 피고는 원고기업의 특허문헌자료를 살펴봤으므로 원고기업이 관련 특허를 보유하고 있음을 인지하고 있었으며 피고는 자신이 판매하는 제품이 원고의 자기식 경량 철골 조이스터를 만드는 전용품을 알고 있음에도 불구하고 지속적으로 판매한 행위는 간접침해에 해당한다.

[결론 및 시사점]

- 본 사건을 판결한 시안시중급인민법원은 판결과정에서 「최고인민법원 민법통칙에 관한 사법해석」 제148조 “타인의 침해행위에 대하여 교사하거나 도움을 제공하는 자는 공동침해자에 속하며, 민사적 연대책임을 부담하여야 한다”는 규정을 적용하여 피고의 제품 판매행위를 간접침해 행위로 인정하였다.
- 그러나 본 사건이 특이한 점은 다른 사례와는 달리 직접침해를 간접침해 판단의 필수 요건으로 보지 않고 직접침해가 없음에도 불구하고 제품 판매행위만으로 간접침해를 판단하였다는 점이 특징적이다.

5. 상판 탈착 가스레인지제조와 관련된 실용신안 침해사례²⁸⁵⁾

[사실관계]

- 원고 양웨이즈(梁偉志)는 ‘상판 탈착 가스레인지(특허번호: 03247789.9)’의 실용신안권자이다. 원고는 피고 중산시황푸전홍순전기가스레인지공장(中山市黃圃鎮宏順電器燃具廠)이 생산 판매하는 굴곡미러, 상하 가스레인지 케이스의 구조에 원고의 실용신안이 포함됨을 발견하고, 자신의 실용신안권 침해를 사유로 법원에 소송을 제기하였다.

285) 广东省广州市中级人民法院(2006)穗中法民三初字第9号.

[판결요지]

- 원고 특허를 침해하였다고 하는 피고의 제품이 원고의 특허보호범위에 포함하는지, 피고의 행위가 원고의 특허침해를 구성하는지를 판단하기 위해 원고의 특허명세서에 기재된 내용에 근거하여 판단하여야 한다. 가스레인지의 상판이 더러워지면 이후에 닦기가 어렵고 새로운 것으로 바꾸기는 더욱 어려우므로 원고 특허의 특징은 상판과 앞판을 함께 프레스하여 만들어진 것으로 구조가 간단한 탈착식 상판으로 분해조립이 편리하고, 세척 등을 편리하게 하기 위한 목적으로 설계되어 있다. 침해제품과 원고의 특허 명세서상 기재된 기술특징을 대비한 결과 상판과 앞판 그리고 프레임 대부분의 구조가 동일하다. 비록 거치대, 고정나사, 벨브설치나사 등 구조적 차이가 있지만 침해제품에도 벨브, 거치대, 거치대와 압력을 고정하는 나사, 벨브설치나사못 구멍이 있다. 피고의 관련 제품 생산, 판매행위는 타인에게 침해제품을 제공하는 것으로 비록 개별 부품이지만 상판, 앞판과 가스레인지의 대부분의 구조는 원고가 보유한 실용신안권을 전용실시에 필요한 주요부품이다.
- 피고는 전문적으로 가스레인지를 생산, 판매하는 기업으로 앞판, 상판 일체화 프레스의 결과는 원고의 실용신안을 침해 할 것임을 알고 있었거나 알 수 있었음에도 불구하고 그 제품을 생산, 판매한 것은 원고 특허에 대한 합법적인 권한 없이 제3자로 하여금 이를 사용하도록 한 것이다.
- 중요한 점은 제3자가 상술한 침해제품 5가지를 합쳐 사용하면 완제품인 전자레인지 제품이 된다. 제3자는 원고의 허락 없이 원고가 본안에서 향유하는 특허권을 직접실시 할 수 있음이 분명함에 따라 피고의 생산, 판매행위는 원고의 합법적 권익에 손해를 미친다. 중화인민공화국 민법통칙 제148조 규정에 따라 피고의 생산, 판매행위는 간접침해를 구성하고 권리침해책임을 부담한다.

[결론 및 시사점]

- 본 사건은 피고가 판매한 제품은 원고의 청구항 전체를 침해하지는 않고, 원고의 실용신안에 전용되는 주요 개별 부품을 판매하였고, 이 전용 부품이 결합되는 하나의 완성품으로 되어 원고의 실용신안과 매우 동일하게 되는 경우에 대해 중국 법원은 피고의 생산, 판매행위를 원고의 실용신안권을 침해하는 간접침해행위로 판단하였다. 본 판결에서 법원은 간접침해를 판단하는 요건에서 피고가 가스레인지를 제조·생산하는 업체로 원고와 동종 업계에 종사하고 있어 원고가 관련한 실용신안권을 가지고 있음을 알 수 있었거나, 알고 있었을 것이라는 주관적 고의성도 함께 고려하였다는 점이 특징이다.

6. 구형(球形)형광등 제조와 관련된 실용신안 침해사례²⁸⁶⁾

[사실관계]

- 원고 1 거바오꾸이(葛葆珪)는 ‘구형(球形)형광등(특허번호:ZL 01253432.3)’의 실용신안, ‘구형형광등(특허번호:ZL 02374621.1)’의 디자인권을 가지고 있다. 원고 1은 원고 2 상하이웨이밍조명유한공사(上海威名登照明有限公司)(이하 약칭 “웨이밍조명공사”)에게 상술한 2가지의 특허에 대한 배타적 사용허락을 하였다. 원고 1, 2는 피고 1 진강룽조명전기유한공사(上海金康嵘照明电器有限公司)(이하 약칭 ‘진강룽공사’)가 생산, 판매하는 연꽃등이 원고 1의 상술한 2개 특허와 매우 유사하다는 것을 사유로 특허침해소송을 제기함과 동시에 피고 2 이싱시천홍조명전기유한공사(宜興市晨虹照明电器有限公司)(이하 ‘천홍공사’)가 피고 1에게 연꽃등 발광관 일부를 제공한 것은 특허간접침해에 해당한다 하여 특허침해 소송을 제기하였다.

[판결요지]

○ 특허권의 직접침해 여부

- 피고 1 진강룽공사가 생산한 제품과 원고 ‘구형형광등’ 실용신안 청구항 1의 기술특징을 대비한 결과 피고 1이 생산한 제품은 구형형광등으로 발광관, 소켓을 포함하고 있으며, 발광관은 4개의 발광 단일관이 일정한 곡률반경의 라디안을 가지는 구형체로 설계되어 있다. 그러므로 피고 1의 기술특징이 원고의 상술한 실용신안 청구항 1의 기술특징과 동일하다고 할 수 있다. 또한 피고 1 진강룽공사가 생산한 ‘구형형광등’ 디자인을 비교한 결과 원고의 디자인과 매우 유사하다. 종합하면 원고는 피고가 생산, 판매한 침해제품은 원고의 상술한 실용신안, 디자인권을 침해함에 따라 민사책임을 부담하여야 한다는 취지로 소송을 제기하였다.

○ 특허권의 간접침해 여부

- 피고 2 천홍공사는 전문적으로 에너지절약 발광관을 생산하는 기업이고, 피고 1 진강룽공사에게 발광관 반제품을 제공하였고, 그 반제품과 소켓을 연결하여 만들어진 최종 제품의 기술특징은 원고의 ‘구형형광등’ 실용신안 기술특징 전부를 포함한다. 피

286) 上海市第一中级人民法院(2005)沪一中民五(知)初字第365号.

고 2 천홍공사는 그 반제품이 반드시 소켓과 연결된 이후에 사용될 수 있음을 알고 있었고, 소켓과 연결된 이후 완성된 제품은 원고가 전술한 실용신안의 보호범위에 들어가는 것을 알고 있었다. 동시에 피고 2 천홍공사는 전술한 반제품을 피고 1 진강롱공사에 제공하였고, 현재 진강롱공사의 권리침해 사실이 이미 발생하였으므로 천홍공사는 객관적으로 타인의 직접침해행위를 위한 필요조건을 제공하였다. 따라서 피고 2 천홍공사의 행위는 간접침해의 구성요건에 부합하고, 원고 거바오꾸이가 보유한 '구형형광등' 실용신안과 원고 웨이밍등공사가 보유한 배타적 허가사용권을 침해하였으므로 피고 1 진강롱공사와 함께 공동 불법침해행위의 민사책임을 부담하여야 한다.

[결론 및 시사점]

- 본 사건은 실용신안권에 대한 간접침해를 인정한 판결이다. 중국은 발명특허, 실용신안, 디자인이 모두 특허법에 포함되어 규정되고 있음에 따라 실용신안의 간접침해도 특허법으로 규율하고 있다. 본 판결에서 법원은 피고 1, 2의 실용신안 침해사실이 달라 피고1은 직접침해를, 피고2는 간접침해자로 각각 판단하였다. 일반적인 경우 중국에서는 간접침해를 인정하기 위한 전제조건으로 직접침해가 반드시 발생함을 전제함에 따라 법원은 순차적으로 먼저 피고1의 직접침해 여부를 판단하고, 이를 근거로 피고2의 간접침해를 인정하는 판결을 내렸다.

7. 재봉기용 연반기 구성요소 판매와 관련된 실용신안 침해사례²⁸⁷⁾

[사실관계]

- 원고 뤼세중, 샤오차오싱은 재봉기용 연반기의 설치 장치에 관한 실용신안(실용신안번호:ZL95200055.5) 특허권자이다. 피고는 상하이항공측공기술연구소 및 상하이장강복장기계창이다. 상하이장강복장기계창은 상하이항공측공기술연구소의 하부기구로서, 재봉용 연반기의 설치 장치를 구성하는 구성요소를 생산 및 판매하며, 판매제품 TBJ-2에는 재봉, 연반기 및 설치 장치를 조합한 상태의 실물사진이 포함되어 있고, 설명서에는 설치 장치를 어떻게 조립할지 및 설치 장치와 재봉, 연반기를 어떻게 조합시킬 것인지에 대한 도면과 문장이 기재되어 있다. 이에 피고는 간접침해로 법원에 제소되었다.

287) 上海市第一中级人民法院 (2003)沪一中民五(知)初字第212号.

[판결요지]

- 원고의 설치 장치에 관한 특허는 ‘안내홈’과 ‘개미홈’이라는 구성요소를 포함하고 있고, 설치 장치의 가이드 레일이 ‘개미홈의 레일’로 되어 있다는 특징을 가지고 있다. 설명서에는 해당 설치 장치에 대하여 어떻게 각종 재봉의 고유한 구조와 조합시킬지가 여러 곳에 기술되어 있으며 그 도면 또한 첨부되어 있다.
- 피고가 제조, 판매하는 재봉용 연반기와 관련된 제품에는 재봉, 연반기 및 설치 장치를 조합한 상태의 실물사진이 포함되어 있고, 설명서에는 설치 장치를 어떻게 조립할지 및 설치 장치와 재봉, 연반기를 어떻게 조합시킬 것인지에 대한 도면과 문장이 기재되어 있다.
- 1심법원은 우선 침해제품과 특허제품의 기술특징을 비교하여 특허법 제11조 특허권자의 허락 없이 무단으로 특허 구성부품을 생산하는 행위는 특허침해로 보는 조항에 근거하여 피고 제품이 원고 특허 전부를 침해하지 않는다고 하였다. 이후 피고가 제품을 제공한 상황에 고의가 있었는지 여부를 판단하고, 최종적으로 피고의 행위와 직접침해사이의 인과관계를 판단하였다. 이에 법원은 원고의 허락 없이 피고 제품의 설명서에 설치장치와 재봉용 연반기를 어떻게 조합시킬 것인지에 대한 설명을 포함하고 있는 것은 원고 특허의 중요부분으로 특허 간접침해를 구성한다고 판단하였다.

[결론 및 시사점]

- 당해 사건에서 법원은 침해제품이 ‘전용품’ 인지 여부에 대한 직접적 언급은 하지 않고, 대신 해당 침해제품이 재봉기와 결합하여야만 그 기능 및 효과를 실현할 수 있다고 하여 우회적으로 전용품에 대한 간접침해를 인정하였다. 이에 타인의 특허제품 주요 구성부품을 무단으로 생산 및 판매하는 행위는 간접침해로 인정하는 판단을 하였다. 따라서 소비자가 구성부품을 입수하고 관련 제품을 추가로 구입하기만 하면 곧 바로 특허 제품의 조립이 가능한 수준으로 특허의 구성부품을 생산하고 판매하는 경우라면, 이는 직접침해에 해당하지는 않더라도 간접침해를 구성할 가능성이 있다고 본 판결이다.

8. 연속식 이온 교환 처리방법과 관련된 특허침해사례²⁸⁸⁾

[사실관계]

- 란저우철도국과학기술연구소(원고: 피상소인)는 연속식이온교환처리방법과 관련된 특허

288) 北京市高级人民法院(1999)高知终字第77号.

(특허번호: 85100681.7)를 보유하고 있었고, 베이징야오트환경설비공장(피고: 상소인)을 상대로 특허침해소송을 제기하였다.

[판결요지]

- 1심법원(북경시제1중급인민법원)은 피고가 생산, 판매한 제품은 원고의 특허방법을 실시하는데 전문적으로 사용되는 설비라고 판단하였다. 피고가 특허권자의 허락 없이 타인이 특허발명을 실시할 수 있도록 전용장치를 제공하는 행위는 타인의 침해실시에 대한 교사 및 방조에 해당하여 침해를 구성하므로 침해책임을 부담하여야 한다.
- 피고는 1심판결에 불복하여 상소를 제기하였으나, 상소심 과정에서 쌍방은 법원의 조정 주도하에 자발적인 합의를 달성하였다. 피고(상소인)는 원고(피상소인)에 대한 침해를 인정하고 15만 위안의 금액의 배상금을 지불하였다.

[결론 및 시사점]

- 1심법원(북경시제1중급인민법원)은 피고의 연화수 교환기 생산방법은 원고의 청구항 1에 기재된 방법은 아니고, 연화수 교환설비 자체도 특허방법을 이용하여 직접 생산한 것은 아니지만, 피고가 판매하는 설비는 원고의 방법특허를 실시할 수 있도록 하는 전용설비라고 판단하여 간접침해를 인정하였다. 중국의 현행법상 특허간접침해에 대한 직접적인 규정이 없으므로 법원에서는 민법통칙 집행에 관한 사법해석 제148조제1항의 규정(“타인의 침해행위에 대하여 교사하거나 도움을 제공하는 자는 공동침해자에 속하며, 민사적 연대책임을 부담하여야 한다”)을 인용하여 피고의 행위는 원고에 대한 간접침해를 형성한다는 결론을 내렸다.

V. 일본

1. 제101조 제1호 및 제4호

가. 일반

- 1959년 개정법에서 처음으로 도입된 제1호 및 제4호는 입법배경에서 알 수 있듯이 제외국의 간접침해 규정이 특허권의 지나친 확장으로 이어질 수 있다는 우려에 기초하여 그 적용범위를 한정하고자 한 것이 입법 배경이다. 그리고 바로 이러한 이유에서 도입된 규정

이 ‘~에만’이라는 소위 전용성 요건으로서 일본 법원은 입법 배경에 충실하게 동 규정의 적용범위를 엄격하게 해석하였다.

- 전용성은 추상적·관념적으로 생각하여 다른 용도가 전혀 없는 경우를 말하는 것은 아니나 사회통념상 상업적, 경제적 또는 실용적인 타용도가 없고 그 가능성도 없는 것을 말하는 것으로 해석하였다.²⁸⁹⁾
- 특허발명품에 적합한 특별한 규격으로 제작되어 다른 용도가 없는 경우 등이 이에 해당하는데,²⁹⁰⁾ 타격판을 구성요소로 하는 製砂機에 대한 고안에 있어서 3일만에 소모되는 타격판은 당해 고안에만 사용되는 물건이라고 판시한 바 있다.²⁹¹⁾ 한편, 피고가 특정 제품(A)이 자신이 제조·판매하고 있는 다른 제품(B)에도 사용된다고 주장한 것에 대해 법원은 B의 가격이 1개당 140~150엔인데 반해 A의 가격은 1개당 180엔이라는 점에 비추어 볼 때, A 제품을 그 보다 가격이 싼 B 제품에 사용한다는 것은 상식적으로 있을 수 없다고 하여 간접침해를 인정한 사례도 있다.²⁹²⁾
- 그리고 제빵기 사건²⁹³⁾에서는 피고가 자신의 제품은 타이머 기능 등을 생략하고 사용하는 방법으로 즉 원고의 방법발명을 실시하지 않는 방법으로도 사용가능하기 때문에 간접침해가 아니라고 주장하였으나, 법원은 “피고의 제품은 본건발명과의 관계에서 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없는 경우에 해당하므로, 피고 제품은 본건발명의 실시에만 사용되는 물건에 해당한다”고 판시하였다.²⁹⁴⁾ 한편, 교환렌즈 사건의 1심²⁹⁵⁾에서는 피고의 렌즈제품을 원고의 카메라가 아닌 다른 카메라에 장착하는 경우 피고 제품의 프리셋 조임 레버 등이 사용되지 않게 되는 경우에도, 즉 다른 제품에 사용하는 경우 일부 활용되지 않는 부분이 있다고 하더라도, ‘에만’의 요건은 부정된다고 하여 간접침해 주장을 배척하였다.

2. 제101조 제2호 및 제5호

가. 一太郎事件(이하 ‘이치타로 사건’이라 함)²⁹⁶⁾

289) 大阪地判平成1·4·24無体集21卷1号279頁.

290) 大阪地判昭和54·2·16無体集11卷1号48頁.

291) 大阪地判平成1·4·24無体集21卷1号279頁.

292) 静岡地判松支部昭和58·5·16; 田村善之, “間接侵害の成否”, *ジュリスト* No.170(2004. 2.), 164-165頁.

293) 大阪地判平成12·10·24 平成8年(ワ)第12109号.

294) 참고로 이 사건에서 피고는 제품의 일부는 외국으로 수출하였는데, 해외 수출 부분에 대해서는 간접침해를 인정할 수 없다고 하였다. 三寸量一·松岡千帆, “間接侵害の成否”, *ジュリスト* No.170(2004. 2.), 166頁 및 緒方延泰, “間接侵害の成否(1)-製パン器事件”, *ジュリスト 別冊* No.209, 特許判例百選[第4版](2012. 4.), 147頁.

295) 東京地判昭和56·2·25無体集13卷1号139頁, 判時1007号72頁.

296) 知財高判平成17·9·30 平成17(ネ)第10040号.

○ 원고는 ‘정보처리장치 및 정보처리방법’에 대한 특허권을 가지고 있었고, 피고는 一太郎이라는 일본어 문서작성용 소프트웨어 및 花子라는 그래픽 소프트웨어를 제조·판매하였다. 법원은 “특허법 제101조 제2호 소정의 ‘일본 국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것’은 전형적으로 나사, 정, 전구, 트랜지스터 등과 같이 일본 국내에서 널리 보급되어 있는 일반적인 제품, 즉 특주품(特注品)이 아니라 다른 용도에도 쓰일 수 있고, 시장에서 일반적으로 입수가 가능한 상태에 있는 규격품, 보급품을 의미하는 것으로 해석함이 상당하다. 이 사건에서 피고 제품을 헬프기능을 포함한 형식으로 개인컴퓨터에 설치하면 반드시 본건 제1,2 발명의 구성요건을 충족하는 ‘피고 제품을 설치한 개인컴퓨터’가 완성되므로, 피고 제품은 본건 제1,2 발명인 구성을 갖는 물건의 생산에만 쓰이는 부분을 포함하는 것이니, 위 호에서 말하는 ‘일본 국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것’에 해당하지 않는다”고 판시하였다.²⁹⁷⁾

나. 프린트기관용 치구 사건²⁹⁸⁾

○ 피고의 클립 제품이 원고가 보유하고 있는 ‘프린트기관도금용 치구’ 발명에 대한 간접침해가 문제되었는데, ‘발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것’의 의미에 대해 “특허청구범위에 기재된 발명의 구성요소와는 다른 개념이고, 당해 발명의 구성요소 이외의 물건이더라도 물건의 생산이나 방법의 사용에 쓰이는 도구, 원료 등도 포함할 수 있지만, 한편 특허청구범위에 기재된 발명의 구성요소이더라도 그 발명이 해결하고자 하는 과제와는 무관계한 종래부터 필요로 되어 온 것은 ‘발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것’에 해당하지 않는다”고 하면서, 이 사건에서 “프린트기관 자체는 특허발명의 출원 이전부터 프린트기관용 도금 치구에 사용되어 온 점과 특허발명의 기술구성을 고려하면, 특허발명에서 클립 자체는 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서 발명이 새로이 개시하는 특징적 기술수단에 관하여 해당 수단을 특징부로 하는 특유의 구성을 직접 초래하는 부재에는 해당하지 않고, 또한 피고 제품은 특허발명의 클립과 다른 형상이고, 피고 제품을 가공하여 특허발명의 클립을 제조할 수 있는 형상도 아니다”고 하면서, 피고의 클립 제품이 특허발명인 프린트기관 도금용 치구에서 ‘발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것’에 해당하지 않는다고 하여 간접침해를 부정하였다.²⁹⁹⁾

297) 知財高判平成17·9·30判時1904号47頁=判夕1108号275頁. 이러한 판례에 대해 비판 견해로는 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂(2010), 325頁.

298) 東京地判平成16·4·23 平成14年(ワ)第6035号.

299) 비교적 최근 사례로 東京地判平成23·6·10 平成20年(ワ)第19874号 판결에서는 의료용기구를 판매하면서 약사법에 따라 첨부문서에 동 기구의 사용이 금지되는 사용방법을 특정해 두었음에도 불구하고 의료기술 현장에서 의사들이 그러한 사용방법을 통해 시술(원고의 특허권 침해)을 하게 된 사안에서 제101조 제2호의 간접침해를 인정한 바 있다. 한편, 이 사건에서는 의료용기구를 판매한 피고들이 제2호의 주관적 요건을 언제 구비하였는지가 문제되었는데, ‘그 발명이 특허발명인 것’에 대한 인식은 ‘원고로부터 경고장을 받은 때’로 보면서 ‘그 물건이 그 발명의 실시 사용된다는 것’에 대한 인식은 ‘소장부분 송달시’로 보았다. 후자와 관련하여서는 피고들이 동 기구의 사용금지 태양을 첨부문서에 명확히 기재해 두었다는 점을 고려해 볼 때 소장부분을 송달받았다는 이유만으로 후자에 대한 주관적 요건을 갖추었다고 보기에는 무리가 있고 오히려 의사들을

제3절 간접침해의 제도적 특징

I. 입법정책적 배려로서의 간접침해 법리

- 앞서 살펴 본 제외국에서의 간접침해 법리의 전개과정에 의하면 간접침해에 대한 제도적 특징으로 다음과 같은 점들을 알 수 있다.
- 첫째, 특허권 보호를 위해 간접침해가 반드시 필요한 것은 아니며, 간접침해를 인정할 것인지 여부는 입법정책의 문제라는 점이다.
 - 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것으로 설명되고 있는데,³⁰⁰⁾ ‘실효성 확보’라는 의미는 이를 보호 범위에서 배제하더라도 특허권 보호 자체가 무의미해지는 것은 아니지만(이점에서 균등침해와 다르다) 특허권자를 좀 더 충실히 보호하기 위해 직접침해 이외의 일부 행위를 침해로 간주하는 것으로 이해된다.
 - 따라서 극단적으로 특허권자 보호를 직접침해에만 한정하고 간접침해를 부정하더라도 특허권 보호가 무의미해지는 것은 아니며, 간접침해 법리는 각국의 특허법이 제정·시행된 이후 미국 판례에 의해 비로서 생성·발전된 법리일 뿐만 아니라 간접침해 행위 중 일부 영역은 공동불법행위책임으로 규율할 수도 있다.³⁰¹⁾
 - 이러한 점에서 결국 간접침해는 특허제도를 위해 본질적으로 필요한 보호장치가 아닌 어디까지나 특허권자를 좀 더 넓게 보호해 주기 위한 입법정책적 결단의 산물임을 알 수 있다.³⁰²⁾
- 둘째, 간접침해를 도입할 경우 어느 범위까지를 간접침해로 규율할 것인지도 각국이 입법정책으로 정할 문제라는 것이다.
 - 실제 제외국에서는 간접침해에 대한 입법 과정에서 특허권의 실효적 보호라는 기본

상대로 한 조사촉탁의 결과(의사들이 동 기구를 원고의 특허권을 침해하는 방법으로 사용하고 있다는 내용)를 통해 구체적인 인식을 하게 된 시점부터로 보아야하지 않을까 하는 견해로는 森本純, “藥事法上の添付文書で禁止された使用態様により使用された医療用器具につき, 間接侵害の成立が認められた事例”, 知財管理 Vol. 62 No.10, 日本知的財産協会(2012), 1472頁.

300) 中山信弘, 「特許法(第二版)」, 弘文堂(2012), 413면.

301) 來栖和則, “日本特許法の間接侵害規定の改正ならびに米國および獨國の關聯規定との比較”, パテント Vol.55 No.12, 日本弁理士會, 2012, 37면. 특히 직접침해의 성립을 전제로 한다는 입장에 의하면 간접침해가 공동불법행위책임과 유사하게 된다.

302) 산업재산권의 정책적 특성에 대해서는 강동세, 「지적재산권의 형사적 이해」, 세창출판사(2003), 13-14면, 산업재산권 중 특히 특허권이 그 속성을 가장 많이 지니고 있다는 점에 대해서는 민형기, “지적소유권의 형사상 보호”, 재판자료 제57집, 법원도서관(1992), 237면 참고.

이념에는 동의하면서도 각국의 상황에 따라 상이한 입법을 하여 세부적인 내용에 있어 차이가 있다.³⁰³⁾

- 즉, 영국과 독일은 미국의 입법을 수용하긴 하였으나 각국의 현실 및 필요성을 고려하여 구체적인 입법 내용에 차이가 있고,³⁰⁴⁾ 일본의 1959년 특허법에서는 제외국의 간접침해 제도가 특허권 효력의 부당한 확장이 될 수 있다는 문제점을 인식하여 제외국과는 매우 다른 입법을 하였다.³⁰⁵⁾
- 그리고 일본의 2002년 개정 특허법에서 신설된 제101조 제2호 및 제5호는 미국 특허법상 간접침해 규정과 유사하지만, 일반유통품을 명시적으로 제외하면서 ‘발명에 의한 과제에 해결에 불가결한 것’을 대상으로 하여 그 구체적인 적용범위에 있어서는 미국 특허법과 차이가 있다.³⁰⁶⁾
- 이와 같이 직접침해가 아니지만 침해로 간주하여 특허권자를 보호할 필요성이 있는 경우로서 어느 행위까지를 간접침해로 규율할 것인지는 전적으로 각국이 입법정책으로 정할 문제이다.³⁰⁷⁾

II. 영미법계와 대륙법계의 입법적 특징

1. 특허권 효력에 관한 각국의 태도와 간접침해에 대한 입법적 특징

○ 산업발전을 목적으로 한 특허법의 특징상 각국 특허법에서는 연구 또는 시험을 위한 특허발명의 실시 등과 같이 특허발명의 실시행위에 해당하지만 특허제도의 목적상 특허권의 효력이 미치지 않는 사유를 규정하고 있다는 점에서 공통점이 있는데 반해, 특허권의 효력을 ‘업으로서 실시’에 한정할 것인지에 대해서는 그 태도를 달리하고 있다. 즉, 영미법계 국가에서는 특허권의 효력이 ‘업으로서 실시’에 한정되지 않는 반면, 대륙법계 국가인 독일, 일본 및 우리나라 특허법에서는 특허권의 효력이 ‘업으로서 실시’에 한정되고 있다.³⁰⁸⁾

303) 송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(상) 제2판」, 육법사(2013), 647면에서는 “특허권의 효력을 확장하기 보다는 특허권을 효과적이고 실질적으로 보호하기 위하여 세계 각국이 채택하고 있는 간접침해 규정은 그 세부적인 내용에 있어서는 상당한 차이를 보이고 있다”고 한다.

304) 영국은 미국의 기여책임 규정과 달리 그 대상을 발명의 본질적 구성요소로 제한하고 있으며, 독일은 간접침해가 성립하기 위해서는 직접침해가 전제되며 다만 여기서의 직접침해는 일반적인 특허권의 침해와 달리 판단할 수 있음을 명확히 하고 있다.

305) 미국 특허법과 비교한 일본의 1959년 특허법상 간접침해 규정의 적용한계에 대해서는 吉井參也, 「特許法 第101條に定める侵害-東京地裁昭和56年2月25日判決の提起した問題-」, "特許争訟の隣問題", 發明協會(1986. 12.), 685면 이하 참고.

306) 來栖和則, “日本特許法の間接侵害規定の改正ならびに米國および獨國の關聯規定との比較”, *パテント Vol.55 No.12*, 日本弁理士會(2012), 46면 참고.

307) 직접침해의 성립요건과 관련하여 특허권의 효력을 ‘업으로서’ 실시로 한정하여 개인적·가정적 실시를 (직접)침해의 대상에서 제외한 것도 어디까지나 입법정책적 결단의 산물이라는 견해로 吉井參也, 「特許法 第101條に定める侵害-東京地裁昭和56年2月25日判決の提起した問題-」, "特許争訟の隣問題", 發明協會(1986. 12.), 684면.

308) 논의의 편의상 미국 및 영국의 입법례를 ‘영미법계’라 하고, 독일, 일본 및 우리나라의 입법례를 ‘대륙법계’라 한다.

그런데 미국의 Wallace 사건이나 Aro 사건, 우리나라의 카트리지 사건 등에서 보듯이 간접침해가 문제되는 대표적인 사례가 특허발명의 실시행위가 최종 소비자에 의해 발생하는 경우인데,³⁰⁹⁾ 이 경우 영미법계 국가에서는 직접침해가 성립됨에 반해 대륙법계 국가에서는 직접침해가 성립되지 않는다.³¹⁰⁾ 그리고 이러한 기본적인 차이점은 각국이 간접침해를 어떠한 내용으로 입법할 것인지에 있어 고려사항이 되지 않을 수 없다. 실제로 영미법계와 대륙법계 국가에서의 간접침해 규정에는 차이가 있으며, 대륙법계에 속하면서도 영국과 함께 유럽공동체에 속해 있는 독일은 두 입법례가 혼합되어 있는 특징이 있다.

2. 영미법계 국가의 경우

- 특허발명 자체를 실시하지 않은 자에 대해 침해책임을 인정하는 것은 특허권자를 두텁게 보호한다는 장점이 있는 반면 특허권의 권리범위를 넘어 선 영역에 대한 보호로서 특허권의 과도한 보호 및 특허권 남용의 문제가 야기될 수밖에 없다.³¹¹⁾ 미국의 입법 연혁에서 본 바와같이 간접침해를 인정함에 따라 특허권 남용의 문제가 함께 논의되어 온 것도 충분히 수긍되는 점이다.
- 이러한 문제점을 시정하기 위해서는 결국 간접침해의 성립요건을 엄격하게 제한할 수밖에 없는데 미국 특허법 제271조 (b)와 (c)는 이를 반영한 결과물이며, 이를 영국 특허법 제60조에서 유사하게 수용하고 있다.³¹²⁾ 대표적인 규정인 미국 특허법 제271조 (c)에서는 이러한 엄격 요건으로 (1) 간접침해 대상물 요건(특허발명의 본질적인 부분일 것), (2) 간접침해자의 요건(① 객관적 요건 : 직접침해자에 대한 판매행위, ② 주관적 요건 : 특허침해의 용도로 사용될 것을 의도하였거나 인식하였을 것), (3) 직접침해 요건(직접침해의 존재가 전제)을 규정하고 있다. 이와 관련하여 최종실시자가 가정 내에서의 개인적 실시자인 경우에도 직접침해는 성립하기 때문에 직접침해의 성립범위에 대한 별도의 고려는 필요하지 않게 된다.
- 미국 특허법상 간접침해의 특징은 ‘직접침해의 존재’가 전제된다는 점에 있는데,³¹³⁾ 실제

309) 吉井參也, 「特許法 第101条に定める侵害-東京地裁昭和56年2月25日判決の提起した問題-」, "特許争訟の實際問題", 發明協會 (1986. 12.), 683頁.

310) 간접침해에 대한 논의에 있어 최종실시자의 유형은 직접침해가 성립하는 경우와 직접침해가 성립하지 않는 경우로 구분된다. 본 논문에서는 이러한 두 유형을 포함하는 의미에서 ‘직접침해 대상행위(자)’라는 표현을 사용한다.

311) 中山信弘, 「特許法(第二版)」, 弘文堂(2012), 413頁에서는 이러한 취지에서 “간접침해 규정은 특허권 효력의 실효성을 확보해 주는 제도이나, 특허권의 부당한 확장이 되지 않도록 주의할 필요가 있다”고 한다.

312) 이와 같이 영국 특허법상 간접침해는 미국 특허법상 간접침해와 대동소이하기 때문에 이하에서는 미국법을 중심으로 살펴본다.

313) 따라서 미국 특허법상 간접침해를 판단하기 위해서는 그 전제로서 직접침해의 존재 여부를 살펴보게 되는데, 이러한 이유에서 최종실시자의 행위가 허용되는 수선행위에 포함된다는 항변은 간접침해 주장을 배척하는데 매우 유용하고 자주 활용되는 방어수단이 된다. AH Rovnera, "Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities Under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License", Texas Intellectual

로 '직접침해의 존재'를 전제로 하는지에 따라 간접침해의 성격이 달라진다는 점에서 매우 중요한 요소이다. 영미법계 국가와 같이 직접침해의 존재를 전제로 간접침해를 인정할 경우 간접침해의 성립요건이 광의의 공동불법행위와 유사한 형태를 띠게 되는데, 따라서 간접침해와 광의의 공동불법행위가 어떠한 차이가 있는지를 파악할 필요가 있다.

3. 대륙법계 국가의 경우

- 영미법계 국가와 달리 대륙법계 국가에서는 간접침해가 문제되는 대표적인 사례인 '최종 실시자가 가정 내에서의 개인적 실시자인 경우' 애초에 직접침해가 성립하지 않는다.³¹⁴⁾ 이 경우 미국의 입법례를 충실히 따르자면 직접침해의 존재가 전제되지 않기 때문에 당연히 간접침해도 성립되지 않는다고 보아야 한다. 그러나 이러한 결론에 대해서는 같은 사안임에도 영미법계에 의하면 특허권자를 보호할 필요가 있고, 대륙법계에 의하면 특허권자를 보호할 필요가 없다고 보는게 타당한지에 대한 의문이 생긴다. 바로 이점에서 영미법계와 달리 대륙법계에서는 2가지 점에 대한 고민이 생기는 것이다.
- 첫째는 최종실시자가 가정 내에서의 개인적 실시자인 경우에도 간접침해를 인정할 것인지 여부이고, 둘째는 간접침해를 인정할 경우 그 전제로서 영미법계에서 받아들여지고 있는 '직접침해의 존재'를 수용할 것인지 여부이다.
 - 첫째의 점과 관련하여 최종실시자가 개인적 실시자인 경우에는 대륙법계의 특허법 체계에 따라 간접침해가 성립되지 않는다고 보더라도 이를 부당한 결과라고 할 수는 없다. 앞에서 본 바와 같이 간접침해는 그 자체가 특허제도의 본질을 위해 꼭 필요한 제도라고 할 수는 없고 어디까지나 정책적인 판단에 의해 사후적으로 도입된 새로운 책임유형이라는 점에서 그 범위를 어떻게 정할 것인지는 입법정책적으로 결정할 사안인 것이다. 다만 독일, 일본 및 우리나라 특허법에서는 위 경우에도 간접침해가 성립되는 것으로 입법을 하였다라는 점에서 이 부분 논의는 큰 실익이 없다고 볼 수 있다.
- 둘째의 점과 관련하여 독일 특허법은 '직접침해의 존재'를 전제로 하고 있는 반면, 우리나라 특허법은 직접침해를 불문하고 간접침해의 성립을 인정한다는 점에서 근본적인 차이가 있다.³¹⁵⁾ 그리고 일본은 처음 간접침해 규정을 도입했던 1959년 특허법에서는 현행 우

Property Law Journal(2004), p.270.

314) 中島基至, "ドイツ特許法の間接侵害に基づく損害の意義 - ドイツ最高裁2005年6月7日 判決(X ZR 247/02)[綱車式エレベーター-事件]-", Law & Technology No. 58, 民事法研究会(2013. 1.), 28頁.

315) 송영식·이상정·황중환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(상) 제2판」, 육법사(2013), 644면; 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사(2005), 9면; 김정완, "특허권의 효력", 법률행정논총 제19집, 전남대학교 법률행정연구소(2000년), 151면.

리나라 특허법과 마찬가지로 ‘직접침해의 존재’를 전제로 하지 않는 규정을 두었다가 2002년 개정법에서는 미국 특허법과 유사한 규정을 도입하였는데 그럼에도 ‘직접침해의 존재’를 전제로 할 것인지에 대해서는 다른 입장을 취하였다.

Ⅲ. 독일과 일본의 입법적 차이점

1. 독일의 입법적 특징

- 독일은 미국 특허법상 간접침해 규정을 입법하지 않고 있다가 1975년 유럽공동체특허조약 제30조에서 간접침해 규정을 두자, 이를 참고하여 1980년 특허법에서 비로소 간접침해 규정을 입법하였다. 그리고 간접침해 규정을 도입함에 있어 ‘직접침해의 존재’라는 영미법계의 기준을 그대로 도입하였고, 이와 함께 특허권의 효력이 ‘업으로서의 실시’에 한정된다는 점 등을 고려하여 제10조 제3항에서는 특허발명을 실시할 권원을 가지지 않는 자의 범위를 확장시키는 방법으로 특허권자 보호를 피하고 있는 것이다. 다시 말해 독일 특허법은 간접침해 이론의 기본적 전제인 ‘직접침해의 존재’를 받아들이면서도, 특허권의 효력이 ‘업으로서 실시’에 한정된다는 대륙법계의 특징을 고려하여 간접침해가 성립하기 위한 요건으로서의 직접침해(자)의 범위를 입법적으로 확장한 것이다.

2. 일본의 입법적 특징

가. 1959년 특허법상 간접침해

- 일본 특허법상 간접침해의 입법적 특징은 1959년 특허법에서 처음 신설된 제101조 제1호 및 제4호와 2002년 특허법에서 추가된 제2호 및 제5호로 나누어 볼 필요가 있다. 현행 우리나라 특허법 제127조와 동일하게 규정하고 있는 제1호 및 제4호의 침해간주³¹⁶⁾는 미국, 영국 및 독일의 입법과는 매우 다르게 규정되어 있는데, 무엇보다도 직접침해가 전혀 고려되지 않고 있다는 점에 특징이 있다. 즉, 일본은 대륙법계 국가로서 최종실시자가 가정 내에서의 개인적 실시자인 경우에는 직접침해가 성립하지 않는데,³¹⁷⁾ 간접침해 규정을 도입할 당시 이 경우의 전단계 실시자를 규제하는 방법으로 영미법계에서 연혁적으로 당연히 받아들여져 온 ‘직접침해의 존재’라는 요건을 배제시킨 것이다. 이러한 일본의 입법태

316) 우리나라 특허법 제127조와 일본 특허법 제101조 제1호 및 제4호는 동일하기 때문에 이하에서는 어느 하나의 입법을 지칭하더라도 두 입법에 모두 공통되는 사항으로 본다. 그리고 직접침해의 존재나 침해행위자의 주관적 요건을 필요로 하지 않는다는 특징으로 인해 간접침해와는 근본적으로 다르고 따라서 침해간주라는 용어를 사용한다. 침해간주라는 용어의 적절성에 대해서는 뒤에서 보다 상세히 검토한다.

317) 青山紘一, 「特許法(第12版)」, 法學書院(2010), 10頁; 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂(2010), 311-312頁.

도는 같은 대륙법계 국가이면서도 영미법계의 기준인 ‘직접침해의 존재’를 받아들인 독일의 입법 태도와는 차이가 있다.

- 특허권의 간접침해를 어떻게 규정할 것인지는 각국의 입법정책적 판단이라는 점에서 이러한 일본의 입법 태도 자체에 문제가 있다고 볼 수는 없는데, 다만 입법 배경과 관련하여 다음의 점에 의문이 있다. 즉, 일본 특허법이 제외국과 다른 내용으로 간접침해 규정을 도입한 배경은 특허권효력의 과도한 확장을 방지하기 위한 것이었는데, 만약 그러한 취지라면 오히려 미국 특허법과 같이 그 성립요건을 제한할 수 있도록 여러 가지 부가 조건³¹⁸⁾을 두었어야 하는게 아닌가 하는 것이다. 즉, 일본의 1959년 특허법상 간접침해 규정은 미국 특허법상 기여침해의 요건인 (1) 간접침해 대상물 요건(특허발명의 본질적인 부분일 것), (2) 간접침해자의 주관적 요건, (3) 직접침해 요건(직접침해의 존재가 전제) 등을 모두 배제한 채 간접침해자의 객관적인 행위만으로 간접침해가 성립할 수 있도록 규정하였는데, 이는 영미법보다 더 특허권효력을 확장하는 것이 아닌가 하는 것이다.³¹⁹⁾

나. 2002년 특허법상 간접침해

- 일본은 2002년 특허법 제2호 및 제5호에 새로운 간접침해 유형을 신설하였는데, 규정 내용을 보면 알 수 있듯이 영미법계의 간접침해 규정과 매우 유사하다. 즉, (1) 간접침해 대상물 요건으로 범용품을 제외한 것으로서 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것이어야 하고, (2) 간접침해자의 주관적 요건으로 그 발명이 특허발명인 것 및 그 물건이 발명의 실시에서 사용된다는 것을 알고 있을 것을 규정하고 있다. 다만 (3) 직접침해 요건과 관련하여 일본 특허법은 “특허권의 ‘침해’”라 하지 않고 “발명의 ‘실시’”라고 규정하여, 최종 실시자가 가정 내에서의 개인적 실시자인 경우와 같이 직접침해가 성립하지 않는 경우에도 간접침해가 성립할 수 있도록 규정한 점에서 특징이 있다.
- 이와 같이 일본은 처음 간접침해 규정을 도입할 당시와 달리 2002년 개정법에서는 제외국에서 인정하고 있는 것과 유사한 간접침해 규정을 신설하면서도, ‘직접침해의 존재’를 전제로 하지 않는다는 점만은 1959년의 입법 태도와 동일하게 유지한 것이다.

IV. 소결

318) 앞에서 보았듯이 미국 특허법 제271조 (c)에서는 (1) 간접침해 대상물 요건(특허발명의 본질적인 부분일 것), (2) 간접침해자의 요건(① 객관적 요건 : 직접침해자에 대한 판매행위, ② 주관적 요건 : 특허침해의 용도로 사용될 것을 의도하였거나 인식하였을 것), (3) 직접침해 요건(직접침해의 존재가 전제)을 규정하고 있다.

319) 물론 전용성 요건을 부가하여 그 적용범위를 제한하였다는 점은 앞서 본 바와 같지만, 그 이외의 조건들을 모두 배제하였다는 것을 고려해 볼 때 단지 ‘전용성’ 요건만으로 그 적용범위가 제한적이라고 할 수 있을지는 의문이다.

- 이상에서 살펴본 바와 같이 간접침해의 성립요건으로 ‘직접침해의 존재’를 전제로 할 것인지에 대해 독일은 영미법계의 법리를 수용한 반면, 일본과 우리나라는 제외국과는 달리 직접침해를 전제로 하지 않도록 규정하였다.

< ‘직접침해의 존재’ 여부에 대한 각국의 입법 태도 >

		직접침해의 존재	비 고
영미법계	미국	필요	
	영국	필요	
대륙법계	독일	필요	직접침해(자)의 범위를 입법적으로 규정
	일본	불요	
	우리나라	불요	

- 그리고 이상에서 살펴본 제외국의 간접침해 법리에 의하면 구체적으로 다음과 같은 적용 범위상에 차이가 있음을 알 수 있다.

< 주요국의 간접침해 적용범위 비교 >

			미국	영국	독일	일본 ³²⁰⁾
적용대상	구성요소	본질적요소	○	○	○	△
		기타 ³²¹⁾	△	△	△	△
	비구성요소		△ ³²²⁾	X	X	△
최종실시자	직접침해성립○		○	○	○	○
	직접침해성립X	실시권자	X	X	X	○
		기타	○	○	○	○

- 이와 같은 간접침해 이론의 발전 경과 및 각국의 입법 배경, 그리고 구체적인 법 규정의 상이점 등을 고려해 보면, 비록 간접침해 제도의 도입 배경에는 공통적인 고려사항이 내재되어 있다고 하더라도 최종적인 입법은 자국의 특허법 제도나 국가적 상황 등을 고려하여 달리 규정하고 있기 때문에 간접침해에 대한 해석에 있어서는 무엇보다도 각국의 고유한 입법에 충실한 해석이 우선되어야 함을 알 수 있다.

320) 제271조 (b) 유도침해 요건 구비 필요

321) 제외국은 적극적인 교사.방조를 요구함에 반해, 일본법에서는 과제 해결에 불가결한 것인지 여부에 의해 결정.

322) 일본 특허법에서는 본질적 구성요소인지 여부가 아닌 과제 해결에 불가결한 것인지 여부에 의한 침해책임 인정.

제2장 우리 특허법 제127조에 대한 해석론과의 비교 고찰

제1절 우리 특허법 제127조에 대한 해석론

I. 제127조의 입법 연혁

1. 개관

- 우리 특허법상 간접침해에 관한 규정은 1973년 개정 특허법(법률 제2505호, 1974. 1. 1.부터 시행) 제64조에서 처음 신설되었으며, 그 이후 1990. 1. 13. 법률 제4207호 개정시 동 규정을 제127조로 이동시켰고, 1995. 12. 29. 개정 법률 제5080호에서 다시 일부 개정을 하였는데, “특허권의 실시의 범위를 특허발명된 물건등의 생산·사용·양도·대여·수입·전시의외에 그 물건의 양도 또는 대여의 청약에까지 확대하여 특허권의 보호를 강화”하고자 하는 취지에서, 제 127조 제1호 및 제2호 중 “대여·수입 또는 전시는 하는 행위”를 각각 “대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”로 수정하였다. 그리고 2001. 2. 3. 개정 법률 제6411호에서는 제127조 각호외의 부분 중 “행위는”을 “행위를 업으로서 하는 경우에는”으로 하고, 동조 제1호 및 제2호 중 “물건을 업으로서”를 각각 “물건을”로 수정하였고, 2014. 6. 11. 개정 법률 제12753호에서 “다음 각호의 1에 해당하는”을 “다음 각 호의 구분에 따른”으로 수정하고 각호에서의 “~에는”을 “:”로 정정하여 현행법에 이르고 있다.

2. 연혁별 간접침해 규정의 입법 내용

가. 1973. 2. 8. 전부개정 [법률 제2505호, 시행 1974. 1. 1.] 특허법 제64조

제64조 (침해로 보는 행위) 다음 각호의 행위는 당해 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명에 대한 것일 때에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로 생산·판매·사용·수입 또는 확보하는 행위
2. 특허가 방법의 발명에 관한 것일 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로 생산·판매·수입 또는 확보하는 행위

나. 1990. 1. 13. 전부개정 [법률 제4207호, 시행 1990. 9. 1.] 특허법 제127조

제127조 (침해로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위

다. 1995. 12. 29. 일부개정 [법률 제5080호, 시행 1996. 7. 1.] 특허법 제127조

제127조 (침해로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. <개정 1995·12·29>

1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

라. 2001. 2. 3. 일부개정 [법률 제6411호, 시행 2001. 7. 1.]

제127조 (침해로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. <개정 1995.12.29., 2001.2.3.>

1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

마. 2014. 6. 11. 일부개정 [법률 제12753호, 시행 2014. 6. 11.]

제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

II. 제127조의 의의 및 인정취지

1. 제견해들

○ 특허법 제127조에 대해서는 그 자체가 특허권의 직접침해를 구성하지는 않지만 직접침해로 이어질 개연성이 큰 전단계의 행위를 규제함으로써 특허권의 실효성을 보장해 주는 제도라고 해석함이 일반적이다.

- 그 자체가 직접침해를 구성하지는 않지만 그로 인하여 필연적으로 특허발명의 실시 에 이르게 되는 행위에 대해 침해로 간주하는 것으로 보는 견해³²³⁾
- 특허발명의 구성요소의 모든 것을 충족한 실시행위자에게 가담하거나 방조하는 등 간접적으로 특허발명을 실시하는 행위라는 견해³²⁴⁾
- 특허침해에 직결되는 예비적인 침해를 효과적으로 금지하기 위한 것이라는 견해³²⁵⁾
- 행위자가 직접 특허권을 침해하는 것은 아니지만 타인이 특허권을 침해하는데 기여하거나 침해를 유도하는 형태의 침해행위를 말한다고 하는 견해³²⁶⁾
- 특허발명의 구성요건을 충족하지 않는 물건을 생산·양도하는 등의 행위는 특허권을 침해하지 않는 것이 원칙이지만 간접침해에 관한 규정은 이러한 물건을 사용함으로써

323) 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(I)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 4.), 171-172면; 한규현, “간접침해와 권리범위확인심판”, 대법원판례해설 제59호, 법원도서관(2006), 323-324면.

324) 윤선희, 「지적재산권법(제13정판)」, 세창출판사(2012), 126면.

325) 송영식·이상정·황종환·이대화·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(상) 제2판」, 육법사(2013), 623면.

326) 정연호, “중국 특허권의 침해와 구제”, 중국법연구 제4집, 한중법학회(2004. 6.), 99면.

써 특허발명의 구성요건을 충족하여 특허권의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 경우에는 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 장래의 특허권의 침해에 대한 권리구제의 실효성을 높이기 위하여 그 전 단계에 있는 생산·양도 등의 행위를 특허권의 침해로 간주하여 직접침해와 같은 취급을 받도록 한 것이라는 견해³²⁷⁾

- 간접침해는 특허발명의 구성요건을 충족하지 않기 때문에 아직 직접침해에는 이르지 않았으나, 장래에 있어서 직접침해의 배제의 실효를 높이기 위하여 직접침해로 연결되는 전단계의 행위를 침해로 간주하여 직접침해와 같은 법적 취급을 하는 것이라는 견해³²⁸⁾

2. 판례

- 판례는 “발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다”고 하면서,³²⁹⁾ “이와 같은 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서, 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공·조립 등의 행위도 포함한다”고 판시하고 있다. 그러면서 앞서 본 제견해들과 유사한 취지에서 “간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것”이라고 한다.³³⁰⁾

3. 검토

- 이상의 학설 및 판례에 의하면 결국 우리 특허법 제127조는 특허권의 직접침해에는 해당하지 않지만 직접침해로 이어질 개연성이 높은 그 전단계의 행위를 규제하는 것으로서 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하는 것으로 이해하고 있음을 알 수 있다.

327) 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol. 387, 대한변호사협회(2008. 11.), 107면.

328) 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사(2005), 9면.

329) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결.

330) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결.

Ⅲ. 제127조 책임의 성립 요건

1. 일반

- 우리 특허법 제127조에서는 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를, 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로 하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 것으로 간주하고 있다. 따라서 특허법상 간접침해에 해당하는지 여부는 그 행위가 제127조의 요건에 부합하는지 여부로 판단하게 되는데, 다만 동 규정의 문언에도 불구하고 실제 해석론에 있어서는 논란의 여지가 있는 부분이 많기 때문에 이를 숙지할 필요가 있다.
- 물건의 발명을 중심으로 살펴보면 우선 제127조의 적용 대상과 관련하여 그 대상물(간접 침해 대상물)이 특허물건을 생산하는데 사용되는 설비 등인 경우(예컨대, 특허발명이 자동차인 경우 그 자동차의 생산에 사용되는 생산설비 또는 특허발명이 붕어빵인 경우 그 붕어빵의 생산에 사용되는 붕어빵틀 등)와 특허발명의 구성요소인 경우(예컨대, 특허발명이 자동차인 경우 그 구성요소인 엔진이나 소모품인 에어컨 필터 등)를 생각해 볼 수 있는데, 법 문언상으로는 전자의 경우에 무리 없이 적용되는 규정임에 반해 연혁적·실무적인 이유로 우리의 해석론 및 판례는 후자를 중심으로 전개되고 있다. 그런데 제외국의 입법례와 달리 특허발명의 (주요) 구성요소를 전제로 한다는 내용 대신 ‘생산에만 사용하는 물건’으로 규정하고 있기 때문에 제외국의 해석론을 차용하는 것에 유의할 필요가 있다. 제127조 제1호에서 규정된 ‘물건의 발명’을 중심으로 살펴보기로 한다.

2. ‘생산’의 의미

가. 일반

- 특허법 제127조에서 규정하고 있는 ‘생산’의 의미는 특허법 제2조 제3호에서 규정하고 있는 생산과 달리 해석해야 할 이유가 없으므로 동일한 것으로 봄이 타당하다.³³¹⁾ 그리고 특허법 제2조에서 규정하고 있는 각 실시행위의 의미는 그 국어적 의미와 동일하며, 다만 물건의 ‘사용’은 그 방법태양을 묻지 않고 널리 특허발명의 대상인 물건을 이용함으로써 당해 특허발명이 가지는 작용효과를 달성하는 행위를 말한다고 해석된다.³³²⁾

331) 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(Ⅱ)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 5.), 114면.

○ 사전적인 의미로 생산이라 함은 ‘인간이 생활하는 데 필요한 각종 물건을 만들어 내는 것’을 말하며,³³³⁾ 여러 부품을 하나의 구조물로 짜 맞추는 또는 그런 것을 의미하는 조립과는 차이가 있다.³³⁴⁾ 이런 점에서 일용 구성요소는 특허발명의 조립에 사용되는 물건일 뿐 특허발명의 ‘생산’에 사용하는 것은 아니라고 볼 여지가 있다. 다만 특허법에서 말하는 ‘생산’의 의미가 반드시 공업적 생산에 한정될 필요는 없다는 점에서 조립 등이 생산에 해당되지 않는다고 단정할 수는 없고, 국내의 제견해들 및 판례도 가공이나 조립 등의 행위를 생산에 포함시켜서 해석하고 있다.³³⁵⁾

나. 제견해들

○ ‘생산’의 의미에 관하여는 다음과 같은 견해들이 있다.

- 동 규정에서의 ‘생산’의 의미는 대부분 침해와 관련되어 문제가 되므로 구체적인 사안에 있어서 생산에 해당하는지의 구별이 명확하지 않은 경우 그와 같은 행위로 인하여 제품에 대한 새로운 수요를 충족시키게 되는지 여부를 고려하는 것도 한 방법이 된다는 견해³³⁶⁾
- 간접침해대상물(B)은 직접침해대상물(A)에 대해서 적어도 그 생산에 관여한다고 하는 적극적인 관계에 있지 않으면 안되고, 따라서 대상물(B)이 실질적으로 직접침해대상물(A)에만 관련을 갖고 있는 경우라도 대상물 A의 생산에 관계되지 아니하고 대상물 A의 판매 및 사용 등에만 관계되고 있는 때에는 대상물 (B)는 간접침해의 대상물이라고 할 수 없다는 견해³³⁷⁾
- 우리 대법원 판례의 태도와 동일하게 “물건을 ‘생산하는 데 사용하는 물건’이라고 하면 보통은 물건을 생산하는 수단으로서의 기계장치 등을 떠올리기가 쉽지만, 특허법상 간접침해의 구성요건인 ‘생산’은 그보다 넓은 개념으로서, 오히려 특정한 부품(물건)이 결합됨으로써 특허물품이 전체로서 ‘완성’되는 경우를 지칭하는 경우가 대부분이다”고 하는 견해³³⁸⁾

○ 참고로 일본의 학설 중에는 소모품이나 일부 부품 등의 교체가 ‘생산’에 해당하는지 여부

332) 박정희, “특허권의 효력”, 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해 I」, 박영사(2010), 1056면; 竹田 稔, 「知的財産權侵害要論 第4版: 特許·意匠·商標編」, 社團法人 發明協會(2003), 180-181頁.

333) <http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=20619300> (2013. 11. 21. 방문).

334) <http://krdic.naver.com/search.nhn?kind=all&query=%EC%A1%B0%EB%A6%BD> (2013. 11. 21. 방문).

335) 이하에서 보겠지만 구성요소적 간접침해를 인정하는 학설 및 판례는 이러한 해석론에 근거를 두고 있다.

336) 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(II)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 5.), 115면.

337) 권태복, “특허권의 간접침해에 관한 고찰(하)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(1994. 4.), 21면.

338) 조영선, 「특허법(제4판)」, 박영사(2013), 433면.

와 관련하여 다음의 두 가지 보조적 기준을 제시하는 견해가 있다.³³⁹⁾ 첫째, 특허권자가 특허발명품을 판매한 후에는 해당 특허발명품에는 특허권의 효력이 미치지 않는다는 효과가 수리나 개조해야 할 특허발명품에 어느 정도 남아 있는가를 판단하여 권리소진의 효과가 많이 남아 있으면 생산으로 보지 않는다. 둘째, 특허권자의 이익과 구입자의 이익을 비교형량하여 어느 것이 사회통념이나 건전한 상관습상 인정되어야 할지를 고려한다.

다. 우리나라 판례의 태도

○ 제외국에서의 논의 및 판례들과 비교해 볼 때 우리나라에서 간접침해에 대한 실무상의 사례는 거의 없는 상황이어서 간접침해에 대한 법리를 정립하는데 어느 정도 한계가 있다.³⁴⁰⁾ 그나마 우리나라 판례에서 다루어진 대표적인 사례가 카트리지 사건과 연마패드 사건인데, 국내의 논의는 그 중에서도 소모품에 관한 판례의 태도에 집중되어 있다.

(1) 소모품의 경우(이하 ‘카트리지 사건’)

(가) 사실관계 및 원심의 판단

○ 국내에서 널리 알려져 있는 카트리지 사건에 대한 대법원 판례의 입장은 우리 특허법상 간접침해에 대한 해석과 관련하여 많은 시사점을 남겼다고 할 수 있다. 이 사건에서 레이저 프린터에 있어서 인쇄되는 종이를 기준으로 할 때 레이저 프린터 자체의 수명은 약 300,000장이거나, 그 중 토너 카트리지는 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 가지고 있어 그 이후에는 새로운 것으로 교체해 주어야 하는데, 신청인의 본건 특허발명에서는 위 감광드럼유니트, 토너박스(토너 카트리지), 현상유니트를 별도로 구성하여 각각의 물품이 수명을 다한 경우에 그 부분만을 교환하여 사용함으로써 레이저 프린터를 경제적·효율적으로 사용할 수 있도록 하면서도 사용자가 그 교환이나 취급을 용이하게 하도록 구성한 것을 특징으로 하고 있으며, 피신청인이 제조·판매하는 이 사건 토너 카트리지는 본건 발명에만 사용되는 물건으로서 다른 용도로는 사용되지 아니하는 것이었다.³⁴¹⁾

○ 위와 같은 사안에서 피신청인이 제조·판매하는 이 사건 토너 카트리지가 신청인의 특허에

339) 吉藤幸朔, 「特許法概說 第13版」, YOU ME 특허법률사무소 번역, 대광서림(2005), 495면.

340) 윤선희, 「특허법(제5판)」, 법문사(2012), 742면에서는 “우리나라에서는 간접침해에 관한 분쟁사례가 거의 없으나 하므로 판례에 근거한 기준을 찾기가 어렵다”고 한다.

341) 이 사건에서는 특허권의 간접침해책임 이외에 부정경쟁방지법위반 및 저작권위반의 점도 다투어졌으나(이와 관련한 내용은 신성기, “특허대상물품의 부품(소모품)을 생산·판매하는 행위가 특허권의 간접침해에 해당하는지 여부”, 「대법원판례해설(제27호)」, 법원도서관(1996년 하반기), 615-628면 참고), 이하에서는 특허권의 간접침해에 대한 부분을 위주로 살펴본다.

대한 간접침해에 해당하는지 여부가 문제되었는데, 원심은 “특허권의 간접침해는 특허의 대상인 물건의 ‘생산에만’ 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여를 청약하는 경우에 성립하는바(특허법 제127조 제1호), 여기에서 말하는 ‘생산’이란 특허발명을 유형화하여 발명의 결과인 물(物)을 만들어 내는 모든 행위를 의미하고 공업적 생산물의 생산 이외에도 주요한 조립, 핵심적인 부품을 기계 본체에 장착하는 것, 기타 주요한 수리도 포함한다고 할 것이나, 범용품이나 일상적인 소모품을 만들어 내는 행위는 ‘생산’이라고 할 수는 없다”고 하면서, “토너 카트리지는 특허 레이저 프린터를 유형화하여 이를 만들어 내는 것, 즉 ‘생산’에 필요한 부품이라고 할 수는 없고, 다만 그 ‘사용’에 필요한(수명이 다할 때까지 약 100개가 소모될 것이 예정된) 소모품에 불과하다고 할 것이며, 피신청인들이 생산하는 토너 카트리지와 특허 레이저 프린터외에 다른 레이저 프린터에는 사용할 수가 없다고 하더라도 이를 달리 해석할 수는 없다”고 판단하였다.³⁴²⁾

(나) 대법원의 판단

○ 대법원은 “특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것이다”라고 하면서, “본건 특허발명의 목적에 비추어 보면 위 토너 카트리지는 그 모양과 형태가 현상유니트와 감광드럼유니트와의 결합 방법 등에 있어서 중요한 요소가 되므로 본건 특허발명의 본질적인 구성요소라 할 것이고, 다른 용도로는 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라, 본건 레이저프린터의 구입시에 위 토너 카트리지의 교체가 예정되어 있었고, 특허권자인 신청인측에서 그러한 토너 카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로, 결국 위 토너 카트리지는 본건 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것이다”고 판시하였다.³⁴³⁾³⁴⁴⁾

342) 서울고등법원 1996. 2. 22. 자 95라135 결정.

343) 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정. 그 이후의 감광드럼카트리지 사건에서 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결은 같은 취지에서 “감광드럼카트리지는, 이 사건 특허발명의 본질적인 구성요소이고, 다른 용도로는 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라, 레이저 프린터의 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고, 특허권자인 피고측에서 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로, 결국 (가)호 발명의 감광드럼카트리지는 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하며, 원고의 주장과 같이 (가)호 발명의 기술사상을 채택하되 설계변경에 의하여 (가)호 발명과 다른 제품을 만드는 경우에 그것이 이 사건 특허발명의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는, (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어날 수는 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 특허법 제127조에 관한 법리오해 등의 위법이 없다”고 판시하였다.

344) 이 판례는 간접침해에 대한 최초의 판결로 의의가 있다. 정대훈, “지적재산권법에 관한 중요판례 : 간접 침해의 성립요건”, 인권과 정의 258호(98. 2.), 대한변호사협회(1998), 13-14면 참고.

(2) 실시행위 과정에서 특허 구성요건을 완비하게 되는 경우(이하 ‘연마패드 사건’)

(가) 사실관계

○ 이 사건은 간접침해 대상물이 특허발명의 일부 구성을 결여하고 있으나, 그 대상물을 사용하는 과정에서 결여된 특허발명의 구성이 현출되는 경우에 그러한 물건이 특허법 제 127조에서 규정하고 있는 “그 물건의 생산에만 사용하는 물건”에 해당하는지 여부가 쟁점이 되었다. 즉, 원고가 소극적 권리범위확인을 구하는 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 6, 11, 16, 18, 19항(이하 ‘이 사건 특허’라 한다)과 대비하여 볼 때, 이 사건 특허의 구성 중 대형유동채널 및 균일한 고체 중합체 시트와 동일한 구성을 가지면서 소형유동채널이 결여되어 있고 마이크로 홀이 부가되어 있는 점에서 차이가 있다. 그러나 확인대상발명의 물건을 공급받은 사람이 연마패드를 사용하여 화학적 기계적 평탄화(chemical mechanical planarization, 통상 ‘CMP’로 약칭된다) 공정을 수행하는 때에는 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로 연마패드의 표면을 압착하여 문지르는 브레이크 인(break-in) 및 컨디셔닝(conditioning) 공정(이하 ‘컨디셔닝 공정’이라 약칭한다)이 필수적으로 부가되고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우에 확인대상발명의 연마패드에는 이 사건 특허의 소형유동채널의 수치범위 내에 있는 폭과 길이 및 밀도를 가지고서 연마슬러리를 이동시키는 통로로 작용함으로써 이 사건 특허의 소형유동채널과 동일한 구조와 기능을 하는 원심 판시 줄무늬 홈이 반드시 형성되는 사안이었다.

(나) 대법원의 판단

○ 이에 대해 대법원은 “여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것이다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등 참조). 나아가 특허 물건의 생산‘에만’ 사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조)”고 하면서, 확인대상발명 제품은 이 사건 특허발명 물건의 생산 이외의 다른 경제적, 상업적 용도가 있다는 원고의 주장³⁴⁵⁾을 배척하고 “그러므로 확인대상발명의 물건은 이

345) 원고는 “확인대상발명 제품은 국내 다이아몬드 디스크 생산업체에 판매되어 CMP공정이 아닌 Pre Wear Test 공정 및 Pre Disk Break in 공정에 사용되고 있으므로, 이 사건 특허발명 물건의 생산 이외의 다른 경제적, 상업적 용도가 있다”고 주장하였다. 김관식, “간접침해에서 타용도 유무의 판단기준”, 「특허판례연구(개정판)」, 박영사(2012), 632면.

사건 특허 물건의 생산에만 사용되는 것이어서 원고가 업으로서 확인대상발명의 물건을 생산·판매한 행위는 이 사건 권리범위확인심판의 심결시를 기준으로 하여 이 사건 특허권에 대한 간접침해에 해당된다고 할 것이다. 그 외에 컨디셔닝이 연마패드의 표면에 미치는 영향 내지 변화의 유무와 정도는 컨디셔너의 종류, 연마패드의 경도, 사용하는 슬러리의 종류 및 슬러리에 포함된 연마입자의 종류, 컨디셔너에 의하여 연마패드에 가하여지는 압력의 정도 등 여러 가지 요소에 따라 달라질 수 있다는 점, 확인대상발명이 마이크로 홀이라는 기술수단에 의하여 이 사건 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있어 진보된 발명일 수 있다는 점 등의 사정은 그러한 결론에 영향이 없다”고 판시하였다.³⁴⁶⁾

(3) 기타

- 그 이외에 소위 ‘증명서 피복사건’에서는 원심³⁴⁷⁾이 “일면에 접착체가 도포된 합성수지필름은 이 사건 특허발명인 증명서 자동피복장치의 사용에 있어 증명서의 피복재로 없어서는 안될 소모품으로서 열융착시 증명서와 접합되도록 되어 있고, 이 사건 특허발명 및 (가)호 발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 이 사건 특허발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그 교체가 예정되어 있다고 인정하고, 이를 바탕으로 위 합성수지필름은 특허법 제127조 제1호에서 말하는 ‘특허물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다 할 것이어서, 위 합성수지필름을 제작·판매하는 행위 역시 이 사건 특허발명을 침해하는 행위”라고 보았으나, 대법원은 위와 같은 판시요지를 그대로 반복하면서, “일면에 접착체가 도포되어 롤에 감겨 있는 합성수지필름이 이 사건 특허발명에 있어 증명서의 피복재로 없어서는 안될 소모품으로서 열융착시 증명서와 접합되는 물건이라는 점만 알 수 있을 뿐, 나아가 위 합성수지 접착필름이 오로지 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 인정할 만한 자료를 찾아볼 수 없고, 오히려 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 일본국 실용신안공보 소(昭)61-26036호(을 제18호증)를 보면 위 합성수지 접착필름은 이미 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것임을 알 수 있는바, 사정이 이와 같다면 위 합성수지 접착필름은 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 보기 어렵다 할 것이므로, 피고가 이를 제작·판매하는 행위가 이 사건 특허발명

346) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결. 특허심판원과 특허법원에서는 간접침해가 인정되었으나(특허심판원 2006. 3. 28. 자 2005당617 심결, 특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496 판결), 침해법원에서는 간접침해가 부정되었다(수원지방법원 2006. 9. 21. 자 2005카합13 결정, 서울고등법원 2006. 9. 11. 선고 2005라792 판결, 서울중앙지방법원 2008. 6. 27. 자 2007카합2665 결정). 서울고등법원 2006. 9. 11. 선고 2005라792 판결에서는 “CMP 공정의 운영자로서는 이 사건 대상제품에 형성되어 있는 마이크로홀을 이용하는 것만으로도 포러스 형태의 연마패드에 상응하는 정도의 연마율을 얻을 수 있다면 보다 정밀한 연마를 위하여 오히려 이 사건 특허의 구성요소 ‘연마패드’가 형성되지 않거나 이를 최소화하는 컨디셔닝 방법을 사용할 가능성도 있는 점” 등을 근거로 하여 간접침해를 부정하였다. 이러한 침해법원의 판단은 확인대상물건의 사용태양에 따라 특허발명의 구성요소를 구비하지 않을 수 있는 가능성을 전제로 간접침해를 부정한 것인데, 통상적인 사용 방법에 의할 경우 특허발명의 구성요소를 구비하게 된다면 간접침해가 성립된다는 취지이다.

347) 서울고등법원 2000. 4. 26. 선고 99나29833 판결.

의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없을 것”이라고 하였다.³⁴⁸⁾

라. 카트리지 사건에 관한 검토

(1) 판례의 태도를 긍정적으로 보는 견해

○ 판례의 태도를 긍정적으로 보는 견해는 다음과 같다.

- 본건 특허발명은 물건발명으로서 그 구성부품을 간접침해 혐의자가 생산·판매한 것은 침해의 성립요건으로서 ‘업’으로서의 실시에 해당하므로 특허발명의 부품만을 생산·판매하고, 특허발명의 전체로서의 실시는 소비자의 개인적·가정적 실시에만 국한되는 경우에도 특허권자의 보호를 두텁게 하기 위하여 간접침해로 인정함이 타당하다는 견해³⁴⁹⁾
- 범용품이란 널리 여러 가지 용도로 사용되는 물건을 의미하고, 일상적인 소모품도 흔히 사용되는 널리 존재하는 물건으로 보이는데 이러한 물건을 만들어내는 행위도 “생산”이라고 하면서, 범용품이나 일상적인 소모품을 만들어 내는 행위는 생산이 아니라고 본 원심 판결이 부당하다는 견해³⁵⁰⁾
- 판례의 판시사항을 그대로 인용하면서 간접침해의 성립요건으로 직접침해의 성립을 요하는지 여부에 대해 독립설을 취하는 이상 그러한 부품이 실제로 소비자의 수선권 행사라는 정당한 목적에 사용되는가 아니면 직접침해에 사용되는가의 여부는 묻지 않기 때문에 소모품의 경우에도 이와 같은 요건이 갖추어진 이상은 간접침해가 성립한다고 보아야 한다는 견해³⁵¹⁾

(2) 판례의 태도를 부정적으로 보는 견해

○ 카트리지 사건에 대한 판례의 태도에 대해서는 비판적인 견해가 다수 있는데, 이를 나름대로 유형화해 보면 다음과 같다.

○ 첫째, 판례는 소모품이라 할지라도 발명의 본질적인 구성요소에 해당하면 생산에 사용하는 물건이 될 수 있다고 하면서도 정작 본질적 구성요소의 판단기준은 전혀 제시하지 못

348) 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결.

349) 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002), 81면.

350) 신성기, “특허대상물품의 부품(소모품)을 생산·판매하는 행위가 특허권의 간접침해에 해당하는지 여부”, 「대법원판례해설(제27호)」, 법원도서관(1996년 하반기), 624면.

351) 최정열, “간접침해의 성립 여부에 관한 판단기준 및 입증책임”, 정보법 판례백선(1), 박영사(2006), 16-17면.

하고 있다는 점을 지적하는 견해이다.

- 어느 경우에 무엇이 특허발명의 본질적 구성요소에 해당하는지에 대한 구체적 근거 없이 간접침해를 인정하였다는 비판 견해³⁵²⁾
- 국내의 판례는 어느 경우에 특허발명의 본질적 요소에 해당하고, 발명의 기술적 작용이 교환된 부품에 어느 정도 반영되는지의 여부 및 발명의 경제적, 기술적 장점이 부품의 교체를 통하여 새로이 실현되는지의 여부 등에 대해 구체적 검토 없이 간접침해를 인정하고 있는 것으로 보인다는 견해³⁵³⁾
- 판례는 소모품이 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하여야 하는 경우에만 인정할 수 있다고 하면서도 정작 무엇이 본질적인 구성요소이며 그 해당여부를 판단하는 기준도 제시하지 못하고 있다는 견해³⁵⁴⁾

○ 둘째, 카트리지 사건에서는 최종사용자의 실시행위가 특허권의 직접침해에 해당하지 않기 때문에 그 전단계의 행위는 간접침해에 해당될 수 없다는 취지의 견해이다.

- 토너카트리지의 교환이 적법한 부품 교체라고 한다면 그러한 토너카트리지를 제작·판매한 자의 행위도 간접침해가 될 수 없고, 그런 견지에서 본건 피고의 토너카트리지 생산이 특허발명인 레이저 프린터를 ‘생산’하기 위하여 필요한 부품이 아니라 사용자의 ‘사용’에 필요한 소모품에 불과하다고 판단한 고등법원의 의견에 찬성한다는 견해³⁵⁵⁾
- 동 결정은 특허법 제127조의 간접침해 규정을 해석함에 있어서 직접침해와의 관계 및 특허권의 효력범위와의 관계를 깊이 있게 고려하지 않고, 따라서 지나치게 넓은 범위에서 간접침해를 인정하게 되고, 결과적으로 특허권의 효력이 특허청구범위를 초과하여 지나치게 확대되는 것이 아닌가라는 문제 제기를 하면서 예컨대 특정부품이 특허권자 A의 방법발명에만 사용되는 것이고 B가 그러한 부품을 생산하여 X, Y, Z 등의 기업들에 판매하여 동 기업들이 당해 부품을 사용하여 A의 방법발명을 A의 허락없이 실시했다면 동 기업들은 A의 특허권을 침해한 것이고, 그러한 직접침해행위를 가능하도록 부품을 생산·판매한 B는 간접침해의 책임을 지게 된다고 하는 것이 특허법 제127조가 예상하고 있는 바이지만, 대법원의 판단처럼 문제된 부품을 구입한 소비자들의 행위가 직접침해라고 볼 수 없는 경우에게까지 당해 부품을 생산하는 것이 간접침해에 해당된다고 볼 수는 없을 것³⁵⁶⁾이라고 하며, 결국 대법원이 피신청

352) 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol. 387, 대한변호사협회(2008. 11.), 112면.

353) 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol. 387, 대한변호사협회(2008. 11.), 109면.

354) 박희섭·김원오, 「특허법원론 제4판」, 세창출판사(2009), 444면.

355) 정차호, “간접침해 판단 : 직접침해 ‘에만’ 사용 여부”, 특허판례연구(개정판), 박영사(2012), 643면.

인의 부품생산을 간접침해라고 보는 것은 특허권의 부당한 확대나 특허권의 남용을 묵과하는 결과로 될 것이라고 비판하는 견해³⁵⁷⁾

○ 셋째, 소모품의 교체 행위는 물건의 '생산'행위에 해당되지 않는다는 취지의 견해이다.

- 토너 카트리지와 같은 소모품의 경우 물건을 생산하더라도 반드시 레이저프린터를 생산하게 되는 것은 아니라는 점, 사용함에 따라 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 물건을 교체하는 행위를 일컬어 곧바로 이를 특허발명의 생산이라고는 할 수 없다는 점에서 이 판결은 비판의 여지가 있다는 견해³⁵⁸⁾
- 제3자가 적법하게 양수한 특허제품을 가공하거나 그 부품을 교환하여 이를 재사용하거나 양도한 경우에 특허권이 소진되어 이를 적법하다고 인정하는 때에는 당해 부품을 그 제3자에게 공급하더라도 간접침해는 성립하지 않는다고 보아야 하고, 이는 형식적으로는 그 부품공급행위가 특허발명의 물건의 '생산'에 사용되는 것이라고 볼 수 없기 때문이라는 견해³⁵⁹⁾ 수회에 걸쳐서 교체가 예상되어 있는 부품을 구입해서 교체하는 것은 단순한 부품교체 또는 적법한 수선행위에 해당되고 특허제품의 재조립 또는 생산에 해당되지 않기 때문에 그러한 부품만을 생산해서 판매한다고 해서 특허발명의 실시에만 사용되는 물건을 생산하는 것으로 볼 수는 없다는 견해³⁶⁰⁾
- 그 이외에 이 사건에서 문제된 특허청구범위가 토너박스의 규격 모양에 있을 수도 없고 사실 그렇지 아니하더라도 그 규격모양은 특허청구범위 보호 밖이라고 할 수밖에 없는데, 이 점에 관하여 이 사건에서 깊은 심리가 없다는 점을 지적하는 견해³⁶¹⁾도 있다.

(3) 검토

○ 카트리지 사건에 대한 대법원 판례의 태도에 대해 긍정하는 견해도 수긍할 부분이 있지만 동 판례에 대해서는 다음의 몇 가지 문제점을 지적하지 않을 수 없다.

○ 첫째, 소모품이 과연 물건의 생산에만 사용하는 물건인지 여부에 대한 근본적인 의문이다. 즉, 소모품은 그 특성상 대상 물건의 사용에 이용되는 물건이며 당연히 수시 교체가 예정

356) 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 559-560면.

357) 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 570면.

358) 구대환·차성민, 「과학기술과 특허」, 박영사(2012), 222면.

359) 광민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 192면. 권리소진이라는 법리적 판단이 '생산'이라는 사실적 행위의 결론에 영향을 준다는 취지에서 동 견해는 의문의 여지가 있다는 점은 앞에서 지적한 바와 같다.

360) 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 565-566면.

361) 진효근, “간접침해의 요건”, 판례연구 13집(2000. 1.), 서울지방법변호사회(2000), 315면.

되어 있다는 점에서 특허발명의 생산에 이용되는 물건으로 보기는 어렵다. 미국의 Morgan Envelope Co 사건³⁶²⁾에서도 원고의 특허발명 상품을 구입한 소비자들이 소모품으로 교체해야 할 휴지를 판매하여 간접침해 여부가 문제된 사안에서 연방대법원은 피고가 판매한 부품은 소모품에 해당되는 것으로서 소비자들이 그러한 소모품을 가지고 원고 특허발명을 실시하는 것이 아니라 단순히 당해 소모품을 교체하고 일종의 수선을 하는 것에 불과하기 때문에 특허권의 직접침해도 없고 간접침해도 존재하지 않는다고 판시하였다.³⁶³⁾ 이런 점에서는 “토너카트리지는 특허발명의 ‘생산’에 필요한 물건이라기보다는 소비자가 그 ‘사용’에 필요로 하는 소모품에 불과하다”고 본 원심의 판단이 보다 타당한 점이 있다.³⁶⁴⁾

- 둘째, 판례가 실시하고 있는 5가지의 요건이 과연 현행법 규정의 문언해석과 일치하는지 여부이다. 즉, 소모품이라고 할지라도 ① 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고, ② 다른 용도로는 사용되지 아니하며, ③ 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, ④ 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, ⑤ 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있는 경우에는 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 볼 실정법적 근거가 없다. 오히려 이러한 판례의 태도는 법문언에 대한 해석은 등한시한 채 결론에 대한 이유 구성을 억지로 짜맞춘 듯한 판단으로 보인다. 특허청구범위에 현행법 제127조와 같이 기재되어 있을 때, 명세서에 나와 있지 않은 다른 요소들을 고려하여 위와 같이 특허권의 범위를 확정할 수 있을지 의문이다.

- 셋째, 소모품이 아닌 다른 부품의 경우에는 어떻게 판단한다는 것인지의 문제이다. 즉, 판례는 소모품인 경우를 전제로 하여 5가지의 요건을 갖추면 간접침해가 성립한다고 판시하고 있으나, 이러한 해석이 비소모품에 대해서는 어떻게 적용된다는 것인지 또 하나의 문제를 던져 주고 있다. 나아가, 앞에서 본 비판 견해³⁶⁵⁾가 잘 지적하고 있듯이 소모품이 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하는 경우를 전제로 판시하면서도 정작 본질적 구성요소에 대한 판단기준은 전혀 제시하지 못하고 있는 것도 비판의 여지가 많은 부분이다.³⁶⁶⁾

362) Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co. 152 U.S. 425 (1894).

363) 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 546면.

364) 소모품이 특허발명의 ‘생산에 사용하는 물건’인지 여부에 대한 판단에 있어서 대법원의 판단보다 고등법원의 판단이 더 수긍할 점이 있다는 것일 뿐, 고등법원의 판단에도 근본적인 문제가 있는 것은 다를 바 없다.

365) 박희섭·김원오, 「특허법원론 제4판」, 세창출판사(2009), 444면.

366) 참고로 특허발명의 일부 구성요소가 아주 중요하고 본질적인 구성요소이기 때문에 당해 구성요소만의 실시가 특허발명 전체를 실시한 것과 균등한 의미를 가진다고 인정될 때에는 특허권의 침해로 볼 수 있다고 하는 소위 균등론도 있지만, 이와 같은 균등론에 입각하여 특정 부품의 생산이 특허권침해로 인정되는 것은 특허권의 직접침해로 인정되는 것이고 간접침해의 법리에 의존할 필요도 없다는 견해도 있다. 정상조, 「지적소유권법」, 홍문사(2004), 193면.

마. 연마패드 사건에 대한 검토

- 판례가 특허 물건의 생산“에만” 사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다고 하면서, ‘다른 용도의 존재’에 관한 원고 주장을 배척한 것은 타당한 측면이 있다. 그런데 특허발명의 일부 구성요소를 결여하고 있지만 그 실시과정에서 특허발명의 구성요소를 완비하게 되는 경우, 그러한 물건을 과연 간접침해에서 말하는 특허물건의 “생산”에만 사용하는 물건에 해당된다고 볼 수 있을지에 대해 대법원이 긍정하는 판시를 한 것에 대해서는 구체적 타당성 여부는 별론으로 하더라도 과연 현행법 규정에 부합하는 해석인지 의문이 제기될 수 있다.

- 확인대상발명의 물건을 공급받은 사람이 연마패드를 사용하여 화학적 기계적 평탄화(chemical mechanical planarization) 공정을 수행하는 과정에서 특허발명의 구성요소를 완비하게 되는 것은 확인대상발명인 물건의 본래 용도에 따른 통상적인 사용행위의 결과에 불과할 뿐 그러한 행위를 특허물건을 “생산”하는 행위라고 보는 것은 무리가 있다고 해석될 수 있다. 이에 대해서는 東京地裁平成14·5·15 판결³⁶⁷⁾이 참고가 될 수 있는데, 이 사건에서 법원은 “위 법조가 ‘그 物의 생산’이라고 규정하고 있고, ‘그 物의 생산 또는 사용’ 등이라고 규정되어 있지 않은 점에 비추어 공급을 받은 物을 소재로 하여 그것에 무언가 손을 가할 것이 필요하고, 소재 본래의 용도에 따라서 사용하는데 지나지 않은 행위는 포함되지 않는다”고 하면서, “특허청구범위 중에 ‘세라믹 재료의 표면피복이 최고 0.25m 두께를 갖는 층’이라고 수치한정되어 있는 경우에, 제조·판매된 피고 제품의 피복 두께가 ‘0.525m~0.313m’이어서 구입자가 사용중에 마모에 의해 위 수치범위 내에 포함된 결과가 되더라도 간접침해에 포함되지 않는다”고 판시하였다.³⁶⁸⁾ 위 일본의 사례는 대상제품을 정상적으로 사용한 결과 특허권의 수치범위 내로 들어간 것인 반면, 우리 대법원의 사건은 확인대상발명이 정상적으로 사용되기 위해서는 처음부터 특허권이 가지는 줄무늬 홈을 형성시키고 이를 지속적으로 형성시켜야 하므로 위 사건과는 사안을 달리 하므로 원용할 수 없다는 견해도 있으나,³⁶⁹⁾ 가사 그러한 차이가 있다고 하더라도 확인대상물건을 사용하는 과정에서 특허발명의 구성요소를 구비하는 되는 경우를 “생산”에 해당한다고 본 우리 판례는 “생산”의 의미를 너무 자의적으로 해석한 것으로서, 이 사건에서는 차라리

367) 東京地裁平成14·5·15 平成13年(ワ)第1650号. 이 판결을 다루고 있는 국내 문헌으로는 성기문, “특허발명의 보호범위와 제 침해에 관한 실무적 고찰”, 사법논집 제41집(2005. 12.), 법원행정처, 526면 이하; 한동수, “간접침해의 성립요건”, 대법원판례해설 82호(2009 하반기), 법원도서관(2010), 684면 이하 참고.

368) 増井和夫·田村善之, 「特許判例ガイド(第3版)」, 有斐閣(2005), 184頁.

369) 한동수, “간접침해의 성립요건”, 대법원판례해설 82호(2009 하반기), 법원도서관(2010), 684면.

균등침해의 적용여부를 검토하는 것이 타당하고 간접침해에 대해서는 “생산에만 사용하는 물건”에 해당되지 않는다고 보아 간접침해를 부정했어야 한다는 비판이 가능하다.³⁷⁰⁾

3. 생산에 사용하는 물건

○ 제127조 제1호의 적용대상은 물건의 발명에 있어 그 물건의 생산에 ‘사용’하는 물건이다. ‘사용’이라는 개념은 특허발명의 실시에 대해 규정하고 있는 특허법 제2조 제3호에 규정되어 있는데, 동호에서 규정하고 있는 각 실시행위의 의미는 그 국어적 의미와 동일하며, 다만 물건의 ‘사용’은 그 방법·태양을 묻지 않고 널리 특허발명의 대상인 물건을 이용함으로써 당해 특허발명이 가지는 작용효과를 달성하는 행위를 말한다고 해석된다.³⁷¹⁾ 이러한 ‘사용’의 의미는 제127조의 대상물 요건에서의 ‘사용’에서도 달리 볼 바 없는데, 그렇다면 결국 간접침해가 성립하기 위한 ‘사용’에 해당하기 위해서는 간접침해 대상물을 사용하여 특허발명의 생산에 이르는 것이 당해 대상물의 작용효과를 달성하는 행위여야 한다. 그러나 특허발명의 일부 구성요소는 다른 구성요소와 결합하여 특허발명 전체의 작용효과를 달성하기 위한 수단으로 활용되는 것이 주된 작용이지, 구성요소가 다른 구성요소와 결합되는 것 자체가 당해 구성요소가 가지는 고유의 작용효과라고 보기는 어렵지 않나 생각된다.³⁷²⁾ 예를 들어, 자동차의 엔진이나 핸들을 사용한다는 것은 엔진이나 핸들이 자동차에 결합되어 자동차 전체로서의 작용효과(운동)를 달성하는 과정에서 엔진이나 핸들이 그 고유의 역할(동력전달, 방향전환 등)을 한다는 것을 의미하는 것이지, 엔진이나 핸들을 다른 구성요소와 결합(조립)하여 자동차를 생산하는 것 자체가 엔진이나 핸들이 가지는 작용효과를 달성하는 행위라고 보기는 어렵다.³⁷³⁾ 앞에서 살펴 본 카트리지도 마찬가지이다. 카트리지가 프린트기를 생산하는데 필요한 물건임에는 분명하나 카트리지를 사용한다는 것은 프린트기의 고유한 작용효과(프린트하는 것)를 달성하는 과정에서 카트리지가 그 고유한 역할을 한다는 것을 말하지, 카트리지를 프린트기에 장착하는 것(생산)이 카트리가 가지는 고유한 작용효과를 달성하는 것이라고 볼 수는 없는 것이다.

○ 특히, 특허법 제127조에서는 생산에 사용‘되는’이라는 수동적 표현이 아닌 사용‘하는’ 물건

370) 우리 대법원의 결론이 타당하다고 하기 위해서는 간접침해의 대상을 현행법 제127조에서와 같이 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’이라고 하지 않고, ‘그 특허발명의 침해(또는 실시)에만 사용하는 물건’이라고 규정하는 것이 보다 합리적이었을 것으로 생각된다.

371) 박정희, “특허권의 효력”, 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해 I」, 박영사(2010), 1056면; 竹田 稔, 「知的財産權侵害要論 第4版: 特許·意匠·商標編」, 社團法人 發明協會(2003), 180頁; 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂(2010), 314頁.

372) 吉井參也, 「特許法 第101條に定める侵害-東京地裁昭和56年2月25日判決の提起した問題-」, “特許争訟の實際問題”, 發明協會(1986. 12.), 520頁에서도 이러한 취지에서 피스톤에 특징이 있는 엔진의 발명에 있어서 “피스톤을 사용하는 행위는 엔진을 사용하는 행위(특허발명의 실시)에 다름없으므로 간접침해 대상으로 특기할 필요가 없다”고 한다.

373) 만약 그러한 조립 자체가 각 구성요소가 가지는 작용효과를 달성하는 행위라면 제대로 작동하지 않는 엔진이나 핸들이라 할지라도 자동차에 부착하기만 하면 그 역할을 다한 것으로 볼 수 있게 되는데, 그 부당성에 대해서는 다언을 필요로 하지 않는다.

이라는 능동적 표현을 사용하고 있는 것도 주목할 점이다. 특허발명의 일부 구성요소는 다른 요소들과 결합되어 하나의 새로운 물건을 생산하는데 이용되는 것이지 그 구성요소를 사용‘하여’ 물건을 생산하는 것으로 보기에 어려움이 있다. 즉, 엔진이나 핸들은 자동차의 생산에 사용되는 것이지 생산을 위해 능동적으로 사용하는 물건은 아니다.

- 뿐만 아니라 제127조에서는 그 대상물의 요건을 특허발명의 생산‘에만’ 사용하는 물건이라는 소위 ‘전용성’ 요건을 규정하고 있다. 그런데 특허발명의 일부 구성요소를 다른 요소와 결합하여 하나의 완성된 물건을 만들어내는 것이 그 구성요소가 가지는 유일한 용도라고 볼 수는 없다는 점에서 특허발명의 구성요소가 제127조의 적용대상이라는 점에 대해서는 의구심을 갖게 한다. 예를 들어 자동차의 엔진이나 핸들을 다른 요소들과 결합하여 자동차를 생산하는 것이 그 구성요소의 사용행위에 해당한다고 하더라도 결합 이후 각 구성요소가 고유의 역할을 하게 된다는 점에서 전자가 구성요소의 유일한 용도라고 볼 수는 없는 것이다. 결국 제127조의 대상물 요건 중 ‘사용하는’의 의미를 넓게 해석하여 구성요소도 특허발명의 생산에 ‘사용하는’ 물건으로 볼 수 있다고 하더라도, 그 구성요소의 유일한 용도가 발명의 생산 ‘에만’ 있다고 볼 수는 없기 때문에 결국 특허발명의 구성요소는 제127조의 적용대상이 될 수 없다고 볼 여지가 충분히 있는 것이다.³⁷⁴⁾
- 이러한 점은 일본의 2002년 개정 특허법에서 추가된 간접침해 규정을 보면 보다 잘 이해할 수 있다. 즉, 현행 일본 특허법 제101조 제2호 및 제5호에서는 대상물의 요건을 “물건의 생산 또는 방법의 사용에 ‘이용되는’ 물건”이라고 하여, 앞에서 지적한 문제들을 불식시키고 있는 것이다.

4. 전용성 요건

가. 일반

- 우리 특허법 제127조에서는 생산‘에만’ 사용하는 물건이라고 하는 소위 전용성 요건을 규정하고 있는데 이는 독립형 간접침해의 확대적용을 방지하기 위한 장치이다.³⁷⁵⁾ 따라서 전용성의 의미는 간접침해의 인정범위와 관련하여 중요한 요소인데 아래와 같이 다양한

374) 정차호, “간접침해 판단 : 직접침해 ‘에만’ 사용 여부”, 특허판례연구(개정판), 박영사(2012), 644면에서는 카트리지가 사견판결과 관련하여 “다른 누군가가 특허발명과 동일한 홈을 가진 프린터를 출시한다면 본건 카트리는 특허발명에만이 아니라 다른 프린터에도 사용될 수 있을 것”이라고 하면서 그 경우 간접침해의 결정이 바뀌는 것은 적절하지 않다고 지적하고 있다. 동 견해는 전용성 요건을 다른 물건에도 사용될 수 있는지 여부에 초점을 맞추고 있으나, 제127조의 문언에서 알 수 있듯이 전용성의 용도가 오직 특허발명의 생산에만 있는 것인지도 중요한 기준이 된다. 즉, 간접침해 대상물의 사용용도가 특허발명을 만드는 것만으로 그치는 것인지 아니면 그 이외의 사용용도가 있는지도 함께 고려해 보아야 하며, 후자의 경우라고 한다면 제127조에서 말하는 ‘생산에만 사용하는 물건’이 될 수 없는 것이다.

375) 特許廳編著, 「工業所有權法 逐條解説(第18版)」, 社團法人 發明協會(2010), 285頁.

견해들이 제시되고 있다.³⁷⁶⁾ 물론 이러한 견해들도 모두 구성요소적 간접침해를 전제로 하고 있다는 점에서 사건과 차이가 있으나, 전용성에 대한 기존의 논의들은 비구성요소적 간접침해에 대해서도 마찬가지로 적용될 수 있다고 생각된다. 따라서 비구성요소적 간접침해를 전제로 하여 전용성 요건을 검토하고 구성요소적 간접침해에서의 전용성 문제는 제6장 제2절의 입법론에서 살펴보기로 한다.

- 우선 제1설(당해 물건설)은 당해 물건 B가 그 발명 A의 실시 이외에 사용되지 않는 물건이라는 것을 말한다고 한다. 튜브매트 사건³⁷⁷⁾에서 판례는 “당해 물건 일반이 객관적으로 침해라고 주장되는 시점에 있어서 다른 용도에 제공되는 것이 알려지지 않은 물건이라는 것을 요한다고 해석하는 것이 상당하다”고 하여 이 취지를 언급하고 있다. 다만 동 사안은 튜브매트 A의 생산에 사용하는 면봉의 심 B에 관하여 이 심은 튜브매트 이외에도 손가방의 손잡이, 모기장의 끈, 해저케이블의 가운데 부분 등에 심으로 사용되고 있기 때문에 ‘~에만’을 부정하였다.³⁷⁸⁾
- 제2설(경제적, 상업적 또는 실용적 사용가능성설)은 경제적, 상업적 내지는 실용적으로 사용할 가능성이 있으면 다른 용도가 있다고 보는 견해이다.³⁷⁹⁾ 다른 용도의 인정은 그 물건이 본래의 용도 이외에 다른 용도로 전용되어 사용될 수 있다거나 다른 용도로 사용가능성이 있다고 하는 등의 막연한 가능성만으로는 충분하지 않으며, 현실적으로 보아 경제적·상업적으로 실용화되어 다른 용도로 사용되고 있어야 한다. 물건발명의 생산에만 사용되는 물건이 학술적으로 볼 때 다른 용도로의 사용가능성이 있다는 정도만으로는 그 물건의 다른 용도가 있다고 단정하기에 부족하다는 견해,³⁸⁰⁾ 타용도의 존재를 긍정하기 위하여서는 그 물건이 단순히 타용도에 사용할 수 있을 정도의 실험적 또는 일시적인 사용의 가능성이 있는 것만으로는 부족하고, 타용도가 상업적·경제적으로 실용성이 있는 용도로서 사회통념상 통용될 수 있고 또 인지할 수 있을 정도로 실용화될 수 있는 가능성을 판단하여야 한다는 견해³⁸¹⁾도 이와 같은 취지이다.
- 제3설(경제적, 상업적 또는 실용적 사용사실설)은 경제적, 상업적 내지는 실용적으로 다

376) 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사(1998), 203-205면; 홍광식, “특허권 등 침해의 제유형”, 재판자료 제56집, 법원행정처(1992), 311-317면; 한동수, “간접침해의 성립요건”, 대법원판례해설 82호(2009 하반기), 법원도서관(2010), 665-667면; 황중환, 「특허법(개정8판)」, 한빛지적소유권센터(2003), 736-737면; 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위 논문(2005), 46-49면; 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002); 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(II)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 5.), 111-113면 등 참고.

377) 大阪地判昭和57·1·31 判夕第79号357頁.

378) 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사(1998), 203면.

379) 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol. 387, 대한변호사협회(2008. 11.), 387면에서는 특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496 판결의 판시사항을 인용하고 있다.

380) 김정완, “특허권의 효력”, 법률행정논총 제19집, 전남대학교 법률행정연구소(2000년), 150면; 정병일, 「지적재산법」, 한티미디어(2009), 344면.

381) 권태복, “특허권의 간접침해에 관한 고찰(하)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(1994. 4.), 22-23면.

른 용도로 사용할 가능성이 있다는 것만으로는 부족하고, 실제로 그렇게 사용되고 있어야만 다른 용도가 있다고 보는 견해이다.³⁸²⁾ 즉, 장래 다른 용도가 생긴다고 하더라도 현실적으로 그 용도로 사용되고 있지 않으면 다른 용도가 인정되지 않는다고 본다. 이와 부합하는 취지에서 “법 제127조의 취지를 살리기 위해서는 사용가능성이 있는 것만으로는 부족하고, 실제에 있어서 다른 용도로 사용되고 있는 경우에만 ‘다른 용도’가 있음을 인정”할 수 있다고 하면서도, “다만 가까운 장래에 다른 용도로 사용될 것임이 확실한 경우에는 그 ‘다른 용도’가 있음을 인정할 수 있을 것”이라는 견해도 있다.³⁸³⁾

- 제4설(엄격설)은 간접침해자가 주장하는 다른 용도와 특허발명의 실시애 사용하는 용도를 비교하되, 기능성, 경제성, 안전성 등을 고려하여 각각 그 용도에 맞는 합리적 설계를 행하여 그로부터 다른 용도에 대한 실용성을 판단하고, 또한 간접침해자가 주장하는 다른 용도로 제공하기 위해 그 물이 유통되는 경로를 고려하여 다른 용도의 가능성을 판단해야 한다는 견해이다.³⁸⁴⁾ 그리고 합리적 설계의 기준으로 그 용도에 적합한지 여부, 유통의 합리적인 기준에 비추어 다른 용도로서 적당한 유통형태를 가지고 있는지 여부 등의 2단계 테스트로부터 다른 용도의 존재여부를 결정한다고 한다.
- 기타 제5설(학술적, 기술적 또는 실험적 사용가능성설)은 단순히 학술적, 기술적 또는 실험적으로 다른 용도로 사용가능성이 있으면 다른 용도가 인정된다는 견해이나 현재 이 견해를 따르는 학설은 찾아 보기 어렵고, 그 이외에 당해 물건 자체가 이미 공지된 경우에는 ‘다른 용도’가 있다고 보아야 한다는 견해³⁸⁵⁾가 있다.
- 이와 관련하여 우리나라 판례는 “‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다”고 하면서,³⁸⁶⁾ “원고의 주장과 같이 (개)호 발명의 기술사상을 채택하되 설계변경에 의하여 (개)호 발명과 다른 제품을 만드는 경우에 그것이 이 사건 특허

382) 이종일, 「특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2001), 814면; 천효남, 「산업재산권법」, 법경사(2001), 436면; 김원준, 「특허법원론」, 박영사(2009), 716면.

383) 김종윤, “특허권에 대한 간접침해”, 창작과 권리 제2호, 세창출판사(1996년 봄호), 6-7면.

384) 阿部隆行, “間接侵害”, 知財管理 Vol. 47 No.9, 日本知的財産協会(1997), 1245-1246頁.

385) 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(II)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 5.), 115-116면에서는 “침해 물건이 공지라면 필연적으로 특허발명 이외에 다른 용도가 있었을 것이므로 적용이 배제되어야 한다는 견해가 있다. 특허발명은 본래 ‘기술적 사상’으로서 구체적인 형태와 실체를 가지고 있는 것이므로 동일한 기술적 사상을 가진 물건이라도 사용목적에 따라 여러 가지로 변형되어 전체적으로 다른 작용을 하는 서로 다른 발명에서 다른 용도로 사용될 수 있다. 통상 공지된 발명이라 함은 그 기술적 사상이 알려져 있다는 의미일 뿐, 그 기술적 사상에 의한 물품은 상술한 바와 같이 여러 가지가 있을 수 있는 것이므로, 그 물건 자체가 이미 존재했던 것이 아닌 이상 그 물건에 내재된 기술적 사상이 공지된 것이라는 사실만으로는 다른 용도가 있는 것이라고는 예단할 수 없다”고 하는데, 결국 간접침해 대상물 자체가 공지되었다면 ‘다른 용도’가 있다고 보는 견해로 해석된다.

386) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결.

발명의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는, (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어날 수는 없다”고 하였다.³⁸⁷⁾ 또한 특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496 판결에서도 “여기에서 ‘다른 용도’는 위 규정의 취지에 비추어 볼 때 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에 한하여 인정되어야 하고, 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해를 부정할 만한 ‘다른 용도’가 있다고 할 수 없다”고 하였다.

나. 판단시기

- 다른 용도가 존재하는지 여부에 대한 판단시점에 대해서는 현실적으로 다툼이 생긴 그 행위의 시점을 기준으로 판단하여야 한다는 견해,³⁸⁸⁾ 사실심 변론 종결시를 기준으로 보아야 한다는 견해³⁸⁹⁾ 등이 있고, 판례는 “명칭이 ‘CMP용 연마 패드’인 확인대상발명의 물건은 명칭이 ‘개선된 연마패드 및 이의 사용방법’인 특허 물건의 생산에만 사용되는 것이므로, 업으로서 확인대상발명의 물건을 생산·판매한 행위는 권리범위확인심판의 심결시를 기준으로 위 특허권에 대한 간접침해에 해당한다”고 판시하였다.³⁹⁰⁾
- 특허권의 간접침해도 침해의 한 유형에 속하며 다른 용도가 있는지 여부에 따라 그 침해여부가 결정된다는 점에서 일반적인 특허권의 침해판단과 달리 볼 바 없다. 특허권의 침해여부의 판단은 특허권의 침해소송이 제기되었을 경우에 행하여지기 때문에 침해판단은 침해시를 기준으로 하게 되며,³⁹¹⁾ 따라서 간접침해에 있어서 다른 용도의 판단기준도 침해시를 기준으로 보아야 할 것이다. 다만 간접침해를 이유로 한 금지청구권의 인정여부는 향후의 실시행위를 금지한다는 점에서 사실심 변론 종결시를 기준으로 판단해야 할 것이다.

387) 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결.

388) 김정완, “특허권의 효력”, 법률행정논총 제19집, 전남대학교 법률행정연구소(2000), 150면; 황종환, 「특허법(개정8판)」, 한빛지적소유권센터(2003), 737면; 김종윤, “특허권에 대한 간접침해”, 창작과 권리 제2호, 세창출판사(1996년 봄호), 5면에서는 “‘간접 침해’규정은 특허권자에 대한 실질적인 보호를 부여하기 위한 것이나, 이 규정은 어디까지나 특허권이 남용되지 아니하는 한도 내에서 적용되어야 할 것이다. 따라서 특허 출원시 또는 특허 설정등록시에 다른 용도가 발견되지 아니하였더라도 그 후에 다른 용도가 발견된 경우에는 동규정은 적용될 수 없다고 보아야 할 것이다. 한편, 당해 물건을 실시할 당시에 특허발명의 생산이나 실시 이외에 다른 용도가 발견되지 아니한 경우에는 실시행위와 동시에 간접침해가 성립되었다 할 것이므로, 비록 그후 다른 용도가 발견되었다고 하더라도 이미 성립된 간접침해에 대한 책임이 면제될 수 없다고 봄이 타당하다. 그리고 법 제127조의 규정은 당해 물건의 실시 당시에 동 규정의 구성요건이 갖추어졌을 것을 요구하고 있음을 고려 하더라도, ‘다른 용도’의 유무 판단시점은 당해 물건을 실시한 때로 보아야 할 것이다”고 한다.

389) 이종일, 「특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2001), 815면; 한동수, “간접침해의 성립요건”, 대법원판례해설 82호 (2009 하반기), 법원도서관(2010), 669면; 정연호, “중국 특허권의 침해와 구제”, 중국법연구 제4집, 한중법학회(2004. 6.), 100면; 仙元隆一郎, 「特許法講義」, 悠悠社(1996), 168頁; 高林龍, 「標準特許法(第3版)」, 有斐閣(2008), 159頁; 斗下弘記, “間接侵害”, 新裁判實務大系 14, 知的財産關係訴訟法(2001), 264頁.

390) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결.

391) 윤선희, 「특허법(제5판)」, 법문사(2012), 735면.

다. 증명책임

- 특허침해와 마찬가지로 제3자의 행위가 특허권의 간접침해에 해당한다는 사실에 대한 입증책임은 특허권자에게 있으므로 그 요건 중 하나인 전용성도 특허권자가 입증해야 한다.³⁹²⁾ 판례도 같은 취지에서 “‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다”고 판시하였다.³⁹³⁾ 다만 원칙적으로 특허권자에게 입증책임이 있으나 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한 특허제품의 부품이라는 점이 입증되면 침해자가 그 물건에 다른 용도가 있음에 관하여 합리성이 있는 주장을 하는 경우에 한하여 그 입증책임이 현실화된다고 봄이 상당하다는 견해도 있다.³⁹⁴⁾

5. 행위태양

가. 일반

- 제127조에서는 그 행위태양으로 “생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”라고 규정하여, 특허법 제2조 제3호에서 규정하고 있는 실시태양과 비교해 볼 때 ‘사용행위’만 제외되어 있다.
- 특허법 제2조 제3호 및 제127조에서 규정하고 있는 행위태양은 이와 같이 매우 구체적인데, 특허권의 직접침해나 간접침해가 성립하기 위해서는 위 각 규정에서 정하고 있는 행위태양에 속해야 한다는 점에서 그 중요성을 간과할 수 없다. 예컨대 일본의 2006년 개정 특허법에서는 제2조 제3항을 개정하여 ‘수출’을 실시태양에 추가하면서 제101조에서는 ‘수출을 위한 소지’행위를 신설하였기 때문에 간접침해 대상물을 수출하는 경우에도 간접침해가 성립될 수 있다.³⁹⁵⁾ 하지만 우리 특허법 제2조 제3호 및 제127조에는 ‘수출’행위가 포함되어 있지 않기 때문에 ‘수출’행위에 대해서는 직접침해나 간접침해가 성립할 수 없는 것이다. 이런 점을 고려해 볼 때 제127조가 제2조 제3호의 각 행위 중 유독 ‘사용행위’만을 제외해 두었다는 것은 간접침해 해석에 있어 간과할 수 없는 중요한 요소임에 분명하다. 그런데 현재 우리나라에서는 이 부분의 중요성을 본격적으로 다루고 있는 견해를 찾아보

392) 황중환, 「특허법(개정8판)」, 한빛지적소유권센터(2003), 737면; 이종일, 「특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2001), 815면.

393) 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결; 東京地判昭和50·11·10無休集7卷2号426頁.

394) 한동수, “간접침해의 성립요건”, 대법원판례해설 82호(2009 하반기), 법원도서관(2010), 669-670면.

395) 中山信弘, 「特許法(第二版)」, 弘文堂(2012), 414頁. 다만 직접침해의 실시태양으로는 ‘수출행위’를 명시적으로 포함시켰음에 반해 간접침해의 행위태양으로는 ‘수출행위’ 자체를 포함시키지는 않았다. 이는 속지주의 원칙상 해외에서의 특허발명품 제조행위는 직접침해가 성립되지 않는데 간접침해의 행위태양에 수출행위를 포함시키게 되면 직접침해가 되지 않는 행위의 전단계 행위를 침해로 보는 결과가 되어 타당하지 않다고 판단했기 때문이다. 辻村和彦, “ノックダウン方式による物件の輸出と間接侵害·直接侵害”, 知財管理 Vol. 62 No.11, 日本知的財産協会(2012), 1605頁.

기 어렵다.³⁹⁶⁾

나. 제견해들

- 특허법 제127조의 행위태양에서 ‘사용행위’가 제외된 이유에 대해서는 다음과 같은 3가지 방향의 견해들이 있다.
- 첫째는 간접침해 대상물을 ‘사용’하게 되면 특허발명의 생산이나 직접침해에 해당하기 때문이라는 견해이다. 즉, 특허발명에만 사용되는 부품을 사용한다면 결국 특허발명의 직접침해가 될 것이기 때문이라는 견해,³⁹⁷⁾ 간접침해가 성립하려면 생산·양도 등 행위의 대상인 물건을 사용하는 한 반드시 특허발명 물건의 생산에 도달하여야 한다는 견해³⁹⁸⁾가 이에 해당한다.
- 둘째는 간접침해 대상물의 ‘사용’은 특허발명의 직접적인 실시행위에 해당되기 때문이라는 견해이다. 즉, “간접침해의 실시내용 중에 물건의 ‘사용’행위는 포함되고 있지 않는 점에 유의할 필요가 있다”고 하면서, “사용이란 물건발명의 직접적인 실시행위시에 발생하는 발명실시의 하나의 태양이므로 간접침해의 실시에는 해당될 수 없고 물건발명의 생산에만 사용되는 물건을 사용한다는 것은 물건발명 그 자체의 실시(사용)에 해당되기 때문이다”이라는 견해가 있다.³⁹⁹⁾
- 셋째는 부품의 사용행위는 특허발명품의 실시로 볼 수 없기 때문에 제외되었다는 견해이다.⁴⁰⁰⁾
- 한편, 이에 대한 일본의 학설로는 사용행위의 경우 직접침해가 되므로 제외하였다는 견해⁴⁰¹⁾와 간접침해 대상물을 사용하는 것은 특허발명의 사용행위에 해당하기 때문에 따로 규정할 필요가 없다는 견해⁴⁰²⁾가 있다.
- 한편 이에 대해 명시적으로 판단한 판례는 보이지 않고 다만 위 첫째 학설과 같은 취지에

396) 예컨대, 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산 소송실무」, 박영사(2010), 413면에서는 제127조의 행위는 “물건의 사용’행위가 제외되는 점 외에는 물건에 관한 특허발명의 일반적인 실시태양과 동일하다”고만 언급하고 있을 뿐이다.

397) 광민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 104면; 김승완, “특허권 침해와 구제방법(1) - 간접침해를 중심으로”, 경영법무 제55호, 한국경영법무연구소(1998. 10.), 87면.

398) 구대환·차성민, 「과학기술과 특허」, 박영사(2012), 220면.

399) 김정완, “특허권의 효력”, 법률행정논총 제19집, 전남대학교 법률행정연구소(2000), 149면.

400) 윤선희, 「특허법(제5판)」, 법문사(2012), 745면. 다만 전게서에서는 위와 같은 견해가 있다는 소개만 하고 있을 뿐, 그 출처는 밝히지 않고 있다.

401) 角田政芳·辰巳直彦, 「知的財産法(第6版)」, 有斐閣(2012), 171頁.

402) 吉藤幸朔, 「特許法概説 第13版」, YOU ME 특허법률사무소 번역, 대광서림(2005), 520頁.

서 “특허법 제127조 제1호에 따른 특허권의 간접침해가 성립하려면 생산·양도 등 행위의 대상인 물건이 특허발명 물건의 생산‘에만’ 사용되는 것으로서 그 물건을 사용하는 한 반드시 특허발명 물건의 생산에 도달하여야 한다”고 한 판례가 있다.⁴⁰³⁾

다. 검토

- 위 제견해들은 모두 구성요소적 간접침해를 전제로 한 해석론이므로 이를 토대로 각 견해들을 검토해 보면 다음과 같다. 우선 세 번째 견해는 부품의 사용행위가 특허발명품의 실시로 볼 수 없다는 것은 당연한 것으로서 이는 굳이 그 행위태양을 ‘사용행위’에 한정할 필요 없이 제127조에서 규정하고 있는 모든 행위에도 마찬가지로 적용된다는 점⁴⁰⁴⁾에서 수긍하기 어려우며, 특히 부품 자체의 사용행위가 어떠한 경우를 말하는 것인지 불분명하다. 두 번째 견해는 바로 이러한 점, 즉 구성요소 자체만의 사용을 상정하기 어렵고 이는 어디까지는 전체 특허발명에 포함된 상태에서 특허발명 자체를 사용하는데 같이 이용되는 것인 점을 고려하여 구성요소의 사용행위는 당해 특허발명 자체의 실시(사용)에 해당되기 때문에 제127조의 행위태양에서 제외되어 있다고 보고 있다. 일응 타당성이 있어 보이지만 동 견해는 제127조의 각 행위태양은 특허발명이 아닌 간접침해 대상물 자체만의 실시를 전제로 한 규정이라는 점에서 타당하지 않다.
- 결국 제127조의 취지나 규정 내용을 고려해 볼 때, 행위태양 중 ‘사용행위’만 제외된 이유는 간접침해 대상물의 사용행위가 있게 되면 바로 직접침해를 구성하기 때문이라고 봄이 가장 타당하다. 이와 같은 해석의 근거는 제127조의 대상물 요건에서도 알 수 있는데, 간접침해가 성립하기 위해서는 무엇보다 그 대상물이 특허발명의 ‘생산에만 사용하는 물건’이어야 한다. 즉, 대상물의 유일한 용도가 특허발명의 생산에 있어야 하기 때문에 그 대상물의 사용행위가 있게 되면 특허발명의 ‘생산’에 이르게 된다는 점을 고려하여 127조의 행위태양에서 ‘사용행위’가 제외되어 있는 것이다. 이러한 점에서 첫 번째 견해 및 이와 같은 취지의 일본 학설이 타당하다고 볼 수 있고 특허법원도 같은 입장을 취하고 있다.

6. 기타 - 법 규정에 없는 요건에 대한 검토

가. 주관적 요건

- 각국의 입법(일본의 경우 제101조 제2호 및 제5호)에서는 주관적 인식을 요건으로 하여

403) 특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496 판결.

404) 부품만의 ‘생산행위’, ‘양도행위’ 등이 특허발명품의 실시에 해당될 수 없다는 점은 의문의 여지가 없이 당연한 것이다.

간접침해를 규정하고 있는데 반해, 우리 특허법 제127조에서는 주관적 인식에 대해 전혀 규정하고 있지 않으므로 주관적 요건은 필요하지 않다는 것이 일반적인 견해이고⁴⁰⁵⁾ 당연한 해석이다. 하지만 이러한 우리법 규정에도 불구하고 주관적 요건에 대해 달리 주장하는 견해들도 있다.

- 제1설은 간접침해인 경우에는 직접침해와 달리 자기의 행위로 인하여 특허발명의 직접침해가 야기될 수 있다는 사실을 알고 있어야 한다는 견해이다.⁴⁰⁶⁾ 이 견해에 의하면 간접침해자가 가정 내에서의 실시자인 최종소비자에게만 제공하기 위해 간접침해 대상물을 양도하는 경우 간접침해가 부정되어야 한다는 결론에 이르게 되는데 우리법 규정에 맞지 않는 해석으로서 의문이다. 무엇보다도 우리 특허법상 간접침해가 직접침해의 존재를 불문하는 독립형 간접침해임을 간과한 채 제외국, 특히 미국의 법리를 차용한 것이어서 받아들이기 어렵다.
- 제2설은 민사적으로 손해배상 책임을 묻기 위해서는 침해자에게 고의나 과실이 있어야 하고 형사적 책임을 묻기 위해서는 침해자에게 고의가 있어야 하기 때문에, 이들 규정을 적용하기 위해서는 행위자의 주관적 요소, 즉 고의(인식이나 의도)나 과실이 반드시 고려되어야 할 것이고, 따라서 동 규정에 행위자의 주관적 요소가 언급되어 있지 않다고 하여 간접침해를 규제함에 있어 주관적 요소가 전혀 배제되어 있다고 보아서는 안된다는 견해이다.⁴⁰⁷⁾ 이 견해는 간접침해의 인정 여부와 손해배상청구(및 형사책임)의 인정 여부는 별개의 문제라는 점, 간접침해가 성립되면 금지청구권이 인정되는데 이를 고려하지 않고 있다는 점에서 타당하지 않다.
- 제3설은 전용성 요건과 관련하여 다른 용도에 사용되고 있어도 사용하는 자가 주관적인 의도를 갖고 침해물건을 생산하는 경우를 포함시키지 않으면 간접침해의 여지가 극히 적기 때문에 특허권이 충분히 보호되지 않는다는 견해이다.⁴⁰⁸⁾ 이 견해에 대해서는 주관적인 의도를 가지고 침해물건을 생산하는 경우에는 공동불법행위로 대부분 규제할 수 있다는 점, 주관적 요건과 '전용성' 요건을 혼동하고 있다는 점 및 우리법 규정에 반하는 것으로서 그 근거가 부족하다는 점 등의 비판이 가능하다.
- 그 이외에 입법론으로 제외국의 입법경향이나 특허권의 실효성 있는 보호의 관점에서 볼 때, 간접침해 여부를 판단함에 있어 침해 물건의 범용품이라 하더라도 침해 의사의 유무

405) 황중환, 「특허법(개정8판)」, 한빛지적소유권센터(2003), 738면; 이종일, 「특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2001), 816면; 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(II)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 5.), 121면; 윤선희, 「지적재산권법(제13정판)」, 세창출판사(2012), 127면.

406) 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002), 84면.

407) 김종윤, “특허권에 대한 간접침해”, 창작과 권리 제2호, 세창출판사(1996년 봄호), 10-11면.

408) 권태복, “특허권의 간접침해에 관한 고찰(상)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(1994. 3.), 22면.

에 따라 권리자를 보호할 수 있도록 하는 입법적인 배려가 있어야 한다는 견해도 있다.⁴⁰⁹⁾ 입법론에 대한 것으로서 일응 수긍할 바도 있으나 제외국의 입법례에서 본 바와 같이 범용품에 대한 간접침해는 사실상 적극적인 교사행위에 해당한다는 점에서 광의의 공동불법행위책임으로의 규제를 먼저 고려해야 하는게 아닌지 의문이다.

나. 직접침해의 전제 여부

(1) 서

- 미국에서는 1952년의 입법 전후를 불문하고 직접침해가 존재하지 않는 경우에는 간접침해가 성립될 수 없음이 확립된 판례인데,⁴¹⁰⁾ 간접침해 이론이 직접침해의 전단계에 참여한 자에 대한 책임을 중심으로 다루어져 왔기 때문이다.
- 영국은 특허법 제60조 제2항에서 ‘실시권자 기타 특허발명을 실시할 권한을 부여받은 자 이외의 자’라고 하여 직접침해의 존재가 필요함을 법에서 규정하고 있다.
- 또한 독일 특허법 제10조 제1항에서도 ‘특허발명을 실시할 권원을 갖지 않는 자’로 규정하여 직접침해가 전제됨을 명시하고 있고, 다만 직접침해자의 행위가 현실로 직접침해에 이를 필요는 없고 직접침해의 개연성 또는 우려가 있으면 족한 것으로 보고 있는 것은⁴¹¹⁾ 유럽공동체특허협약 제30조를 본받은 것으로서⁴¹²⁾ 미국이나 영국의 태도와 동일하다. 특히, 독일 특허법 제10조 제3항에서는 ‘특허권의 효력을 제한하는 규정에 관한 행위를 하는 자는 간접침해규정을 적용함에 있어서 특허발명을 실시하는 권원을 가진 것으로 간주되지 않는다’고 규정하여 독립설의 입장과 같이 비영업적인 목적을 위한 사적 행위, 실험을 위한 사용, 의약의 사적 조합행위를 위하여 간접침해의 대상이 되는 물건을 제공하는 행위가 간접침해로 되는 것임을 명확히 하고 있다.⁴¹³⁾ 그리고 이러한 독일 입법의 특징은 특허권의 효력을 ‘업으로 실시’에 한정하는 대륙법계 국가이면서도 ‘직접침해의 존재’라는 영미법계의 특징을 수용한 결과이다.

409) 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(II)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 5.), 122면.

410) Donald S. Chisum, Patents, Matthew Bender(1985), p.426. 대표적인 것이 Aro 사건인바, 1961년 제1차 Aro 사건에서 연방대법원은 자동차 소유자가 직물부를 교환하는 행위는 단순한 수리에 지나지 않아 직접 침해에 해당되지 않는다는 이유로 간접침해를 부인하였고, 1964년 제2차 Aro 사건에서는 연방대법원은 자동차 소유자가 수리한 직물부를 부착한 자동차를 운전하는 것은 특허물건의 사용(use)에 해당하여 직접침해에 해당한다는 이유로 간접침해를 인정하였다. Aro 사건에 대한 보다 구체적인 내용은 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위 논문(2005), 34-35면 참고.

411) 中島基至, “ドイツ特許法の間接侵害に基づく損害の意義 - ドイツ最高裁2005年6月7日 判決(X ZR 247/02)[綱車式エレベーター-事件]-”, Law & Technology No. 58, 民事法研究会(2013. 1.), 27頁.

412) 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol. 387, 대한변호사협회(2008. 11.), 97면.

413) 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위 논문(2005), 40면.

○ 이러한 미국, 영국, 독일의 간접침해와 달리 우리나라와 일본의 1959년 특허법상 간접침해는 직접침해의 존재를 전제로 하지 않는다는 점에 특징이 있고, 따라서 직접침해의 존재에 대해서는 따로 살펴 볼 이유가 없다고 볼 수 있다. 그런데 국내뿐만 아니라 일본에서도 제외국의 입법례를 참고하여 직접침해의 존재가 전제되어야 하는지에 대한 견해대립이 존재한다. 즉, 독립설은 특허법 제127조 규정의 취지를 간접침해라고 평가하고 있기 때문에 직접침해의 성립요건을 고려함이 없이 이것과 독립하여 제127조의 간접침해 성립요건만으로 침해를 판단한다는 견해이고,⁴¹⁴⁾ 종속설⁴¹⁵⁾은 특허법 제127조 규정에 정하는 행위를 직접침해로 보고 간접침해가 직접침해의 존재를 전제로 하는 본질적인 구성요건을 구비하지 않으면 안되기 때문에 직접침해의 성립요건을 고려한 다음 이에 종속시켜 간접침해의 성립요건을 판단하는 견해이다.⁴¹⁶⁾

(2) 우리나라의 학설

○ 종속설의 입장을 따르는 학설은 다음과 같다.

- 간접침해는 직접침해의 배제를 목적으로 한 것이고 이를 넘어서 특허권의 보호를 확장하는 것은 아니므로 간접침해의 성립은 직접침해의 성립에 종속한다는 견해⁴¹⁷⁾
- 특허권자의 손해는 실질적으로 특허권을 침해하는 실사가 있어야 비로소 발생한다는 점 혹은 직접침해를 전제로 하지 않고 간접침해를 인정하는 경우에는 특허권의 효력이 부당하게 확대될 수 있다는 점에서 특허권의 간접침해는 독립적인 권리로 인정될 수 없고 다만 직접침해를 전제로 하여 인정될 수 있는 것으로 해석할 수 있다는 견해⁴¹⁸⁾
- 종속설의 입장을 따르면서도 직접침해의 존재를 완화하는 취지에서, 본래 간접침해 규정의 입법취지가 직접침해의 원천이 되는 간접침해를 차단함으로써 특허권의 효력을 실질적으로 확보하기 위한 것이므로, 특허법 제127조에서 '특허발명 물건의 생산에만' 사용되는 부품이라고 함은 그러한 부품을 판매함으로써 특허권 침해의 원인을 제공하는 그러한 부품을 의미하는 것이고, 따라서 '특허발명 물건의 생산에만'에서

414) 송영식·이상정·황중환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(상) 제2판」, 육법사(2013), 644면.

415) 紋谷暢男 編, 「注釋特許法」, 有斐閣(1986), 245頁; 高林龍, 「標準特許法(第3版)」, 有斐閣(2008), 163頁에서는 종속설도 직접침해가 완성되지 않고 있는 상황에서도 간접침해를 이유로 한 금지청구가 가능하다고 한다.

416) 권태복, “특허권의 간접침해에 관한 고찰(상)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(1994. 3.), 35-36면.

417) 홍광식, “특허권 등 침해의 제유형”, 재판자료 제56집, 법원행정처(1992), 320면.

418) 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol. 387, 대한변호사협회(2008. 11.), 111면. 다만 동 견해는 113면에서 특허법상의 간접침해는 2단계로 구성되는 직접침해의 1단계에 해당하는 것으로 보아 직접침해가 없어도 간접침해가 성립될 수 있는 것으로 파악하는 것이 타당하다고 하면서, 다만 주관적 요건이 충족되는 경우에 한하여 간접침해로 인정하는 방안이 모색되어야 할 것이라고 한다.

말하는 생산이라고 함은 정당한 권원없이 생산함으로써 특허권의 침해에 해당되는 생산을 의미한다는 점에서, 특허법 제127조의 간접침해의 성립에도 직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성을 전제로 하는 것이라고 해석된다는 견해가 있으며,⁴¹⁹⁾ 간접침해는 직접침해의 가능성을 전제로 할 뿐 반드시 직접침해자가 현실적으로 존재해야 하는 것은 아니라는 견해⁴²⁰⁾도 있다.

- 위와 같이 종속설을 따르는 견해들도 있지만 우리 특허법상 간접침해는 직접침해에 관한 언급을 하지 않은 채 특히 양자의 관계를 침해성립의 주종관계로 제한하고 있지 않으며 간접침해의 실시유형도 침해로 보도록 별도로 규정하고 있는 점, 또한 예방적 차원에서 특허권자를 신속히 구제하자는 것이 동 규정의 취지라는 점에서 간접침해만으로 특허침해가 성립된다고 보는 것이 더 타당하다는 독립설이 다수설이다.⁴²¹⁾ 그리고 원칙적으로 독립설의 입장을 따르면서도 직접침해가 특허권의 효력 일반에 대한 제한사유에 해당하는 경우나 직접 실시하는 자가 개인적·가정적으로 사용하는 경우에는 간접침해가 성립하나, 직접 실시자가 시험 또는 연구기관일 때에는 간접침해가 성립하지 않는다고 보는 견해도 있다.⁴²²⁾

(3) 우리나라 판례

- 토너 카트리지 사건에서 대법원은 “이 사건 토너 카트리지는 본건 발명에만 사용되는 물건으로서 다른 용도로는 사용되지 아니하는 사실을 알 수 있는바, 따라서 본건 특허발명의 목적에 비추어 보면 위 토너 카트리지는 그 모양과 형태가 현상유니트와 감광드럼유니트와의 결합 방법 등에 있어서 중요한 요소가 되므로 본건 특허발명의 본질적인 구성요소라 할 것이고, 다른 용도로는 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라, 본건 레이저프린터의 구입시에 위 토너 카트리지의 교체가 예정되어 있었고, 특허권자인 신청인측에서 그러한 토너 카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로, 결국 위 토너 카트리지는 본건 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다”고 판시하였는바,⁴²³⁾ 이는 직접침해의 존재를 전제로 하지 않았다는 점에서 독립설을 따른 것으로 해석되었다.⁴²⁴⁾

419) Sang-Jo Jong, “Contributory Patent Infringement in Korea”, Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 2 (2000), p.296; 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 559면. 이 견해는 만약 이와 달리 직접 침해와 무관하게 간접침해를 인정하게 되면 특허청구범위에 속하지 않는 영역까지 특허권이 인정되게 되어 특허권의 부당한 확장이 된다고 한다.

420) 광민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 110면.

421) 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사(2005), 9면; 김정환, “특허권의 효력”, 법률행정논총 제19집, 전남대학교 법률행정연구소(2000), 151면; 정병일, 「지적재산법」, 한티미디어(2009), 345면; 황중환, 「특허법(개정8판)」, 한빛지적소유권센터(2003), 738면; 이종일, 「특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2001), 816면; 천효남, 「산업재산권법」, 법경사(2001), 436면; 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(I)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 4.), 202면; 김종윤, “특허권에 대한 간접침해”, 창작과 권리 제2호, 세창출판사(1996년 봄호), 7면.

422) 권태복, “특허권의 간접침해에 관한 고찰(상)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(1994. 3.), 36-37면.

423) 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정.

○ 그런데 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결에서는 “특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다”고 하여 종속설을 전제로 한 듯한 판시를 하였다. 동 판결에 대해서는 기존의 독립설적 입장과 달리 종속설적 입장에 따른 판결이라고 보는 시각도 있고,⁴²⁵⁾ 해외에서 직접침해가 이루어지는 경우에 부분만이 국내에서 이루어지는 경우 제127조가 적용될 수 없다는 결단을 한 것으로 보아 결국 입법의 문제가 되었다는 견해⁴²⁶⁾도 있다.

7. 직접침해 대상행위자가 실시권자 또는 선사용권자인 경우 등

가. 문제의 소재

○ 독립설 및 종속설의 견해대립에 대한 연장선에 있는 것이 직접침해 대상행위자가 실시권자인 경우와 선사용권자인 경우에도 간접침해가 성립하는지 여부의 문제이다. 즉, 독립설에 의하면 직접침해 대상행위자가 실시권자인 경우나 선사용권자인 경우를 불문하고 간접침해가 성립하게 되는데, 이러한 결과가 부당한 것이 아닌지 의문이 제기될 수 있다. 이는 앞에서 살펴 본 절충적 견해에 대한 구체적 검토라고 할 수 있고 앞에서 밝힌 사건의 의하면 직접침해 대상행위자가 누구인지를 불문하고 간접침해가 성립된다고 보는 점에서 결론은 동일하나, 특히 직접침해 대상행위자가 실시권자인 경우 등에 대해서는 별도의 논의들이 있기 때문에 이하에서 검토해 보기로 한다.

나. 실시권자인 경우

○ 실시권자는 단순히 특허권의 효력이 제한되는 경우가 아니라 적극적으로 특허발명을 실시할 권리를 가진 자라는 점에서 실시권자가 직접침해 대상행위자인 경우에도 간접침해를 인정할 수 있을지 문제될 수 있다. 이에 대해 다음과 같은 학설들이 있다.

- 독립설에 의하여 간접침해를 철저히 해석하게 되면 특허권의 실시권자가 특허발명을

424) 정상조, 「지적소유권법」, 홍문사(2004), 193면.

425) SHIN&KIM, “2015년도의 주목할 만한 IP 판례 - 특허 부문”, Legal Update(2016. 3. 30.), 4면.

426) 최승재, “특허법 제127조 제1호상의 ‘생산’의 의미”, 지식재산정책 제25호, 한국지식재산연구원(2015. 12.), 104면.

실시하기 위한 부품을 제3자가 제조하여 실시권자에게 공급하는 경우에도 간접침해의 성립을 인정하지 않으면 안되기 때문에 실시권을 부당하게 침해하는 결과를 가져온다는 문제가 있다는 견해⁴²⁷⁾

- 실시허락을 얻은 자가 그와 같은 부품을 스스로 만들거나 주문에 의하여 만들게 하는 경우에 일반적으로 실시계약 속에 그와 같은 행위에 대한 묵시적 승인의 의사가 있다고 해석하는 것이 합리적이라는 견해⁴²⁸⁾
- 통상실시권자의 경우 채권적 권리만 가질 뿐이나 자기 실시를 위하여 부품을 주문하는 경우 그러한 제공행위에 대해서는 특허권자와 별도의 계약이 없더라도 특허권자의 묵시적 승인 또는 통상실시권의 위임이 있는 것으로 보아야 한다는 견해⁴²⁹⁾
- 이 경우에도 간접침해는 성립하는 것이며 실시권자가 직접 의뢰하였다거나 또는 제3자가 대상을 제조하여 실시권자에게 판매한 경우에는 그 수락의 의사표시에 간접침해에 대한 권리주장의 포기 의사가 있었다고 봄이 타당하다는 견해⁴³⁰⁾
- 그 이외에 독립설에 따른다고 하더라도 간접침해의 대상이 되는 실시행위를 제3자가 특허권자에게 한 경우에는 간접침해가 성립하지 않는다고 보아야 한다는 견해도 있는데,⁴³¹⁾ 이 경우에는 특허권자의 묵시적 승인⁴³²⁾ 또는 배타권 행사에 관한 묵시적 포기가 있는 경우이기 때문에⁴³³⁾ 당연히 간접침해는 성립할 수 없는 것이다.

다. 선사용권자인 경우 등

○ 실시권자와 마찬가지로 특허법에서 적극적인 사용권을 인정받은 선사용권자의 경우와 공익적 성격이 강한 연구 또는 시험 목적의 실시에 대해서도 간접침해를 인정하는 것이 타당한지 문제될 수 있다.

427) 권태복, “특허권의 간접침해에 관한 고찰(상)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(1994. 3.), 37면; 한동수, “간접침해의 성립요건”, 대법원판례해설 82호(2009 하반기), 법원도서관(2010), 559면에서도 이와 유사한 취지에서 “직접침해가 있어야 간접침해가 인정된다는 종속설의 입장에서 보면 실시권원을 갖는 자(예를 들어, 통상실시권자)에 간접침해로 될 수 있는 부품의 제공, 상품 조립을 위한 부품의 수출, 단순히 연구만을 위한 실시자에의 부품 제공, 비영업자에의 부품 제공 등은 직접침해가 존재하지 않으므로 비침해로 될 것이고, 그와 달리 직접침해와 별도로 간접침해의 요건만 갖추면 된다는 독립설의 입장에서 보면 위 경우 모두 침해로 될 것”이라고 한다.

428) 豊崎光衛, 「工業所有權法」, 有斐閣(1977), 230頁; 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사(1998), 210면.

429) 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위 논문(2005), 41면.

430) 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사(1998), 210면에서는 “실시허락을 얻은 자가 그와 같은 부품을 스스로 만들거나 주문에 의하여 만들게 하는 경우에 일반적으로 실시계약 속에 그와 같은 행위에 대한 묵시적 승인의 의사가 있다고 해석하는 것이 합리적”이라고 한다.

431) 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002), 96면.

432) 송영식·이상경·황중환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(상) 제2판」, 육법사(2013), 572면.

433) 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(I)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 4.), 202면 및 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2005), 41면에서도 “독립설에 따른다 하더라도 간접침해로 되는 물건을 제3자가 특허권자에게 납품하는 경우는 최소한 권리자의 묵시적 승인 또는 위임이 있는 것으로 보아야 한다”고 한다.

- 우선 직접침해 대상행위자가 선사용권자인 경우 간접침해의 성립여부에 대해, 선사용권자에게 간접침해로 되는 물건을 제공하는 경우 선사용권자 자신의 실시에 대해서는 특허권자의 배타권이 미칠 수 없음은 물론이고 제3자에게 부품을 주문하는 경우도 선사용권이 원용된다고 보는 것이 합리적이라는 견해⁴³⁴⁾가 있다. 한편, 일본 판례 중에는 선사용권자의 주문에 의하여 의장품을 제조·납품한 자는 선사용권을 원용할 수 있다고 판시한 것이 있다.⁴³⁵⁾
- 그리고 간접침해 물품을 생산하는 자의 생산행위가 연구기관 등의 의뢰를 받아 소극적으로 이루어진 경우에는 이는 연구기관의 권한을 위임받아 대행하는 것으로 보아야 할 것이므로 간접침해의 문제는 아예 발생하지 않는다고 함이 타당하고 만약, 간접침해 물품을 생산하는 자가 적극적으로 생산행위를 한 후 그 제품을 연구기관 등에 판매한 경우에는 그 생산행위가 연구기관의 권한과는 무관하게 행해진 것이라 할 것이므로 이때에는 간접침해가 성립된다고 보아야 한다고 하면서 이와 같이 이 문제는 간접침해와 직접침해의 관계성에 관한 문제라기보다는 당해 물품의 생산행위가 연구기관 또는 최종 수요자의 권한을 위임받아 그 권한의 범위 내에서 행해진 것인지 아닌지 여부를 가리는 문제라고 봄이 마땅할 것이라는 견해⁴³⁶⁾도 있다.

라. 검토

- 위의 제견해들은 특허발명을 실시할 정당한 권원이 있는 자가 직접침해 대상행위자인 경우에도 간접침해를 인정하는 것은 실시권 등을 부당하게 저해하는 결과를 초래한다는 문제점을 지적하는 것으로 일면 타당성도 있으나, 제127조의 문리 해석 및 직접침해의 성부와 무관하게 전단계 행위자를 규제하고자 하는 동 규정의 취지를 고려해 볼 때 이 경우에도 제127조에 해당된다고 보아야 할 것이다. 무엇보다도 우리 특허법 제127조에서는 독일 특허법 제10조 제3항과 같이 간접침해가 성립하기 위한 요건 중 직접침해 대상행위자에 대한 특별규정을 전혀 두고 있지 않다. 따라서 간접침해자의 실시행위가 제127조의 요건을 충족하기만 하면 당연히 간접침해가 성립되는 것이다.
- 특허권자가 실시권을 허여했다고 하여 특허발명으로 인해 창출된 전단계의 제품 시장에 대한 수익 기회마저 허여했다고 볼 이유는 없다. 예컨대 자동차에 대한 특허권자 A가 B

434) 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2005), 41면; 송영식·이상정·황중환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(상) 제2판」, 육법사(2013), 572면(선사용권자가 그와 같은 부품을 만드는 것은 그것이 목적사업의 범위인 한 허용될 것은 당연하지만 선사용권자의 주문에 의하여 부품을 제조한 경우도 선사용권을 원용할 수 있다고 보아야 할 것이므로 간접침해도 부정되어야 할 것이다).

435) 東京地判昭和36·12·23 下民集12卷12号3176頁.

436) 김종윤, “특허권에 대한 간접침해”, 창작과 권리 제2호, 세창출판사(1996년 봄호), 8-9면.

에게 실시권을 허여하였는데, C가 그 자동차의 생산에만 사용되는 물건을 제조하여 B에게 판매하는 경우 A가 C의 행위를 간접침해로 규제하는 것이 부당하다고 볼 수는 없다.⁴³⁷⁾ 이 경우 실시권자 B는 특허권자와의 실시권 계약 당시에 이 부분에 대한 특약을 명기하는 방법으로 해결해야 하는 것이지,⁴³⁸⁾ 실시권 설정만으로 특허권자에게 간접침해에 대한 권리 포기를 강제할 수는 없는 것이다. 이러한 결론은 직접침해 대상행위자가 실시권자가 아닌 선사용권자이거나 연구 또는 시험목적의 실시자인 경우에도 마찬가지이다.

- 위와 같은 결론은 우리 특허법 제127조의 규정을 충실히 따른 것으로서 이와 같이 직접침해 대상행위자가 누구인지를 불문하고 일률적으로 간접침해를 인정하게 되면 간접침해자 뿐만 아니라 직접침해 대상행위자에게도 불이익이 생길 수 있다는 점은 부인하기 어렵다. 그렇지만 직접침해 대상행위자가 누구인지에 따라 간접침해의 성립여부가 달라지게 된다면 경우에 따라서는⁴³⁹⁾ 특허권자가 많은 시간과 비용을 들여 발명을 완성(또는 취득)하였음에도 그로 인한 실질적인 수익은 간접침해자에게 귀속될 수도 있다. 이러한 상황에서 어느 일방의 이익을 보호할 것인지는 결국 입법정책적 결단에 의할 수밖에 없는데, 우리 특허법 제127조는 특허권자의 투자 수익 보호에 힘을 실어 준 것이다. 따라서 이러한 입법적 결단에 따라 법 해석을 해야 하며 예외를 인정할 필요성이 있다면 이 또한 입법적으로 명확히 해야 하는 것이다.

IV. 제127조 침해 행위에 대한 구제 수단

1. 일반

- 우리 특허법 제127조에서는 ‘동조 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다’고 규정하고 있다. 즉, 간접침해가 있는 경우 간접침해 책임이라는 별도의 책임을 인정하는 것이 아니라 특허권(또는 전용실시권)을 침해한 것으로 의제하는 것이다. 이러한 우리 특허법의 해석에 있어서 특허권 침해에 대해 적용되는 민형사상 제반 규정들이 모두 간접침해에도 동일하게 적용될 수 있을지 문제가 된다. 이에 대해 특허법 제6장(특허권자의 보호) 및 제12장(벌칙)에 있어서 특허침해자에 대한 민·형사상의 구제방법⁴⁴⁰⁾이 규정되어 있는데 이 규정들은 직접침해와 간접

437) 구성요소적 간접침해의 경우라 하더라도 마찬가지로 간접침해는 인정된다고 보아야 한다.

438) 상황에 따라서는 묵시적으로 그러한 특약이 있었다고 볼 경우도 있을 것이다. 豊崎光衛, 「工業所有權法」, 有斐閣(1977), 230頁 및 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사(1998), 210면 참고.

439) 즉, 간접침해가 부정되는 경우를 말한다.

440) 고의침해에 대해 미국에서는 침해죄가 아닌 손해액의 3배까지 배상하도록 하는 징벌적 손해배상을 인정하고 있다. Robert C. MacKichan III, “Considering the Risk of Willful Patent Infringement: Guidance for the Small Entity”, *Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law*, Vol. 12, Issue 1 (Fall 2011), p.74; Sue Ann Mota, “eBay

침해를 구별하지 않고 있으므로 상기 규정들은 모두 간접침해에도 적용된다는 견해⁴⁴¹⁾도 있으나, 각 구제방법에 대해 그 적용가부를 개별적으로 검토해 보아야 할 것이다.

2. 민사적 구제수단

가. 서

- 특허권 침해에 대한 금지청구권등을 규정하고 있는 특허법 제126조 다음에 간접침해에 관한 제127조가 규정되어 있다는 점에서 형식적으로는 제128조(손해액 추정등) 이하의 권리구제 방법만이 간접침해에 적용된다고 볼 여지도 없지는 않지만, 간접침해를 인정하는 가장 큰 실익이 금지청구의 인정이라는 점, 제126조 다음에 제127조를 규정하여 일정한 행위를 특허권의 침해와 동일하게 보겠다는 취지를 규정한 점 등에 비추어 간접침해에 대한 금지청구를 부정할 이유는 없으며,⁴⁴²⁾ 제127조의 취지에 비추어 당연히 금지청구권이 인정되는 것으로 해석된다.⁴⁴³⁾
- 이하에서는 금지청구권 이외에 특허권 침해에 대한 민사적 구제방법 모두가 간접침해에도 적용될 수 있는지를 살펴보기로 하되, 부당이득반환청구권⁴⁴⁴⁾이나 신용회복청구권⁴⁴⁵⁾의 인정여부에 대해서는 별다른 의문의 여지가 없으므로 손해액 추정 규정(제128조)과 과실의 추정 규정(제130조)의 적용여부를 중심으로 살펴본다.

나. 간접침해와 손해액 추정

(1) 견해의 대립

- 민법상 불법행위로 인한 손해배상청구를 하기 위해서는 민법 제750조의 요건을 갖추어야 한다. 즉, ① 가해자의 고의 또는 과실, ② 가해자의 책임능력, ③ 가해행위의 위법성, ④ 가해행위에 의한 손해발생이라는 4가지 요건을 갖추어야 하는바,⁴⁴⁶⁾ 특허법상 간접침해가

v. MercExchange : Traditional Four-Factor Test For Injunctive Relief Applies to Patent Cases, According to the Supreme Court", *40 Akron Law Review*(2007), p.533.

441) 김종윤, "특허권에 대한 간접침해", 창작과 권리 제2호, 세창출판사(1996년 봄호), 9면.

442) 광민섭, "특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구", 한양대학교 박사학위논문(2011), 105-106면.

443) 권택수, 「요건사실 특허법」, 진원사(2010), 342면; 中山信弘, 「特許法(第二版)」, 弘文堂(2012), 417頁.

444) 부당이득반환청구권에 대해서는 특허법에서 별도의 규정을 두지 않고 민법 규정(제741조)에 의한다. 따라서 간접침해가 민법 제741조에 해당하면 당연히 부당이득반환청구권을 행사할 수 있다.

445) 특허법 제131조에서 규정하고 있는 신용회복청구권은 침해자의 행위로 인해 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용이 실추되었는지가 중요하다. 따라서 간접침해자의 행위로 인해 특허권자의 업무상 신용이 실추된 경우에는 당연히 신용회복청구권이 인정되어야 할 것이다.

446) 광윤직 편, 「민법주해[XVIII]」, 박영사(2005), 179면.

민법 제750조의 요건을 갖춘 경우에는 당연히 손해배상청구를 할 수 있다.⁴⁴⁷⁾

- 다만 특허권 침해에 대해 적용되는 손해액 추정규정(제128조)이 간접침해에 대해서도 적용될 수 있는지에 대해서는 견해 대립이 있다. 즉, 간접침해에도 특허법 제128조의 적용이 있고 간접침해자와 직접침해자의 배상채무는 부진정연대관계에 있다는 견해,⁴⁴⁸⁾ 특허법 제128조는 직접침해를 전제로 하여 규정된 것이어서 간접침해에는 적용할 수 없다는 견해,⁴⁴⁹⁾ 특허법이 간접침해를 침해로 '본다'고 규정하고 있으므로 적어도 제128조 제3항이 규정하는 실시료 상당액을 청구할 수 있다는 견해,⁴⁵⁰⁾ 간접침해의 성립요건과 그 효과로서 손해배상청구는 같은 평면이 아니고 이 규정은 직접침해를 전제로 한 것이므로 간접침해에는 원칙적으로 적용되지 않고 다만 제5항의 손해액 인정에 관한 규정은 간접침해에도 적용된다는 견해⁴⁵¹⁾ 등이 있고, 일본에서는 부정설⁴⁵²⁾도 있으나 동 규정의 적용을 긍정하는 것이 통설⁴⁵³⁾ 및 판례⁴⁵⁴⁾이다.

(2) 검토

- 다음과 같은 이유에서 간접침해에 대해서도 손해액 추정 규정이 적용되어야 한다고 생각한다. 첫째, 조문의 위치를 보면 손해액 추정 규정이 간접침해에 관한 제127조의 바로 다음에 위치하고 있다는 점이다. 만약 입법자가 손해액 추정 규정을 간접침해에 대해서는 적용하지 않고자 하였다면 손해액 추정 규정과 간접침해 규정의 순서를 달리 하였을 것으로 생각된다. 둘째, 제128조의 입법 취지에 비추어 간접침해에 대해서도 손해액 추정을 적용함이 타당하다는 점이다. 특허법 제128조에서 손해액 추정을 둔 이유는 특허권 침해로 인한 손해액 입증의 어려움을 고려하여 특허권자를 두텁게 보호하기 위한 것인

447) 광민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 107면; 황종환, 「특허법(개정8판)」, 한빛지적소유권센터(2003), 739면. 다만 간접침해의 특징과 관련하여 직접침해가 발생하지 않았음에도 간접침해 자체만을 이유로 한 손해배상청구가 가능할 것인지는 좀 더 고민해 볼 필요가 있는데, 특허법상 침해로 간주하는 행위를 제3자가 한 경우 이는 위법한 행위이고 이로 인해 권리자는 침해대상물에 대한 판매의 상실이라는 손해가 인정될 수 있기 때문에 손해배상청구를 부정할 이유는 없다고 할 것이다.

448) 장수길, “지적소유권의 침해에 따른 손해배상”, 지적소유권법연구 창간호, 한국지적소유권학회(1991), 57면; 김종윤, “특허권에 대한 간접침해”, 창작과 권리 제2호, 세창출판사(1996년 봄호), 9면.

449) 豊崎, 「工業所有權法」, 有斐閣(1980), 23頁; 中山信弘編著, 「註解特許法(上)(第3版)」, 青林書院(2000), 970頁.

450) 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002), 88면; 지현수, 「특허법 강의(전정 3판)」, 한국특허아카데미(2010), 480면에서는 “간접침해는 직접침해와 무관하게 인정되는 것이므로(독립설), 특허권자는 적어도 실시료 상당액을 청구할 수 있고 손해의 액이 그것을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다고 보는 것이 타당하다고 생각된다”고 한다.

451) 광민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 110면. 그 이외에 달리 근거를 제시하지 않고 ‘손해액의 추정’이 간접침해에 적용된다는 견해로는 윤선희, 「특허법(제5판)」, 법문사(2012), 746면.

452) 中山信弘編著, 「註解特許法(上)(第3版)」, 青林書院(2000), 970頁.

453) 森本純, “藥事法上の添付文書で禁止された使用態様により使用された医療器具につき, 間接侵害の成立が認められた事例”, 知財管理 Vol. 62 No.10, 日本知的財産協会(2012), 1472頁.

454) 東京地判平成23・6・10 平成20年(ワ)第19874号 판결에서는 피고들의 제품판매 이익액을 자신의 손해액으로 주장하였으나(제2항), 법원의 조사촉탁결과 피고들 판매 제품들 중 약 70%는 비침해용으로 사용되고 있음이 인정된다고 하여 그 부분에 대한 손해액 추정은 복멸되었다고 판단하였다.

데⁴⁵⁵⁾ 간접침해라고 하여 손해액 입증이 더 용이하다고 볼 근거는 없다.

나. 과실추정규정의 적용여부

(1) 견해의 대립

- 과실추정에 관한 특허법 제130조가 간접침해에 대해서도 적용될 수 있는지와 관련하여 제3자에게 불측의 손해를 입히고 특허권자를 과보호하는 것이 되므로 과실 추정 규정의 적용을 부정하는 견해⁴⁵⁶⁾ 침해로 보는 행위에는 여러 직접침해의 규정들이 준용되지만 과실의 추정을 침해로 보는 행위에 준용하는 것은 행위자에게 지나치게 가혹한 것이라는 견해⁴⁵⁷⁾가 있으나, 간접침해도 침해로 간주되므로 과실의 추정규정이 적용되어 간접침해를 한 자가 자기의 무과실에 대한 입증책임을 부담한다거나,⁴⁵⁸⁾ 제130조의 ‘과실의 추정’에 의하여 간접 침해자도 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되기 때문에 그 침해의 행위에 대하여 과실이 없음을 입증하지 못하는 한 민사상의 책임을 면할 수가 없다는 견해,⁴⁵⁹⁾ 또는 특허발명이 일반에 공개되는 것을 전제로 과실추정규정이 적용되는 것이므로 간접침해의 경우에 있어서도 적용하는 것이 타당하다는 견해⁴⁶⁰⁾ 등 그 적용을 긍정하는 견해가 다수설이다.⁴⁶¹⁾
- 일본의 이치타로 사건⁴⁶²⁾에서 법원은 주관적 요건이 필요한 제101조 제2호 및 제4호의 간접침해와 관련하여 제103조의 과실 추정 규정은 적용되지 않기 때문에 특허권자가 침해자의 주관적 요건을 입증해야 한다고 판시하였다.⁴⁶³⁾

(2) 과실추정규정의 입법취지

455) 제128조의 구체적인 입법경위에 대해서는 박성수, “손해액의 추정 등”, 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해II」, 박영사(2010), 145-163면 참고.

456) 이수용, 「특허법」, 삼선(2003), 891면.

457) 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구”, 산업재산권 제50호, 한국지식재산학회(2016. 8.), 20면. 동 견해는 나아가 ‘이것은 미국 간접침해가 인식이라는 요건을 요구하고 있는 것과 비교해 볼 때, 상당히 다른 것으로 볼 수 있을 것이다. 이와 같은 이유로, 침해로 보는 행위를 간접침해의 일종으로 파악하는 것은 문제가 있으며, 다시 한번 침해로 보는 행위를 직접침해의 확장으로 보게 한다’고 한다.

458) 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002), 104면; 광민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 108면(이 경우 과실의 내용은 특허권의 존재, 자기가 생산한 제품이 제3자의 특허침해에 기여한다는 것 및 제3자의 직접침해행위가 특허권의 권리범위에 속하는 것 등을 알지 못한 점이 될 것이다).

459) 김종윤, “특허권에 대한 간접침해”, 창작과 권리 제2호, 세창출판사(1996년 봄호), 9면.

460) 지현수, 「특허법 강의(전정 3판)」, 한국특허아카데미(2010), 480면.

461) 달리 근거를 제시하지 않고 ‘과실의 추정’이 간접침해에 적용된다는 견해로는 윤선희, 「특허법(제5판)」, 법문사(2012), 746면.

462) 知財高判平成17·9·30 平成17(ネ)第10040号.

463) 姜勢克彦, “「一太郎」等特許權侵害差止請求事件大合議判決”, 判例タイムズ No.1215(2006. 9. 25.), 187頁.

○ 과실추정규정의 입법취지를 살펴보면, 특허발명의 내용은 특허공보에 게재되어 일반 공중이 알 수 있는 상태에 놓이는데 이러한 특허공보 등을 확인해 보아야 할 주의의무를 부과하여 특허권자의 입증책임을 완화시켜 주는 것이다.⁴⁶⁴⁾ 특히 대륙법계 국가의 특허법에서는 특허권의 효력을 ‘업으로서 실시’로 한정하고 있기 때문에 침해행위를 한 자에 대해 일응 과실이 존재하는 것으로 추정해도 크게 불합리하다고 보기는 어렵다.⁴⁶⁵⁾ 이에 대해 대법원 판례에서는 “특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 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 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이고, 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·입증하여야 할 것이다”고 판시하고 있다.⁴⁶⁶⁾

○ 이와 같이 과실추정에 관한 입법취지는 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 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이다.

(3) 검토

○ 간접침해는 특허발명 실시의 전단계 행위로서 특허공보 또는 특허등록원부 등에 전혀 공시되지 않고 있으며, 일반인들로 하여금 특허권의 직접침해에 나아가 간접침해 해당성 여부에 대해서도 당연히 확인해 보아야 할 주의의무가 있다고 보는 것은 지나친 제약이 아

464) 박성수, “과실의 추정”, 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해II」, 박영사(2010), 304면; 조영선, 「특허법(제4판)」, 박영사(2013), 519면; 中山信弘·小泉直樹 編, 「新・註解 特許法(下)」, 青林書院(2011) 1132-1133頁 참고.

465) 青山紘一, 「特許法(第12版)」, 法學書院(2010), 65頁.

466) 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결(피고들은 지관 제조업 분야에 종사하는 자로서 지관가공의 전 공정을 최초로 자동화한 원고들의 이 사건 등록고안이 존재한다는 사실을 알 수 있는 위치에 있었다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 비록 원고 A가 위 B로부터 지관가공장치를 구입하여 사용하여 왔고 또 이 사건 등록고안의 침해사실을 안 때로부터 4년 이상이나 위 B에 대하여 아무런 이의를 제기하지 않았다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 피고들이 위 조창제로부터 매수하여 사용한 (나)호 고안에 의한 지관가공장치가 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 데 대하여 상당한 이유가 있다고 보기 어려우므로, 결국 피고들에게 과실이 없다거나 위 과실의 추정을 번복할 사유가 된다고 볼 수 없다) 및 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결(피고가 이 사건 특허발명의 존재를 모르고 고가의 CD복제용 기계를 구입하여 설명서대로 조작한 것뿐이라거나 이 사건 특허발명을 실시한 결과물이 유형적 형상으로 남아 있지 아니하다는 등의 사정만으로 피고가 이 사건 특허발명의 존재를 몰랐다는 점, 또는 자신이 실시하도록 한 기술이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정이 입증되었다고 할 수 없으므로, 피고에 대해서는 여전히 특허침해에 관하여 과실이 있는 것으로 추정된다고 판단한 원심의 조치는 옳은 것으로 수긍이 가고 거기에 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다).

닐 수 없다. 더욱이 현재까지의 우리나라 판례 태도는 제127조의 문언해석을 크게 벗어나서 간접침해를 인정하고 있다는 점에서 과실추정까지 인정한다는 것은 문제가 있다.

- 나아가 과실추정을 인정할 실익이 무엇인지도 생각해 볼 필요가 있다. 우선 간접침해를 이유로 한 침해금지청구에 있어서는 특허권의 직접침해에 대한 금지청구와 마찬가지로 침해자의 고의나 과실이 필요하지 않다.⁴⁶⁷⁾ 그리고 형사책임을 인정하기 위해서는 과실이 아닌 고의의 입증에 필요하다.⁴⁶⁸⁾ 그렇다면 결국 과실 추정 규정을 적용할 실익이 있는 것은 제128조의 손해액 추정 규정의 적용 여부, 제131조의 신용회복청구권의 인정 여부라고 볼 수 있는데, 간접침해가 특허권의 권리범위에 속하지 않는 행위를 침해로 간주한 것으로서 특허권자의 보호를 강화하는 측면이 있고, 따라서 특허권자는 그러한 보호에 족한 정도의 입증책임은 부담하여야 하는게 형평의 원칙에도 맞다고 생각한다. 간접침해에 해당하면 고의 또는 과실이 없는 경우에도 금지청구가 인정되고 이러한 금지청구의 인용만으로도 간접침해자가 받을 피해는 적지 않은 것인데, 특허공보 등에 전혀 공개도 되지 않는 간접침해에 대해 과실까지 추정하여 제128조의 손해액 추정 규정 등도 적용한다는 것은 특허권자에 대한 지나친 보호라고 생각된다. 우리 특허법 제130조에서는 “타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다”고 하여, 제127조를 명시적으로 포함시키고 있지 않은 것도 그런 취지로 이해되어야 할 것이다.

3. 형사적 구제수단

가. 서

- 간접침해에 대해서도 특허권 침해죄에 관한 형사처벌 규정이 적용될 수 있을지는 죄형법정주의와 관련하여 쉽지 않은 문제이다. 문언적 해석에 의하면 간접침해는 침해로 간주되는 행위이며 특허법 제225조에서는 그 적용대상을 특허권의 침해라고 하고 있을 뿐 제126조의 침해행위로 한정하고 있지 않은 점 등을 고려해 볼 때 간접침해에도 형사책임을 인정된다고 보는 것이 자연스러운 해석이라고 할 수 있다.⁴⁶⁹⁾
- 그런데 간접침해에 대한 특허권 침해죄 적용 여부에 앞서, 우리 특허법상 특허권 침해죄

467) 박민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 105면.

468) 물론 간접침해에 대해 형사책임을 지울 수 있는지에 대해서는 견해대립이 있으나, 긍정설을 전제로 그 침해죄를 묻기 위해서는 ‘고의’가 필요함을 말하는 것이다.

469) 박민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 134면에서는 “특허법은 간접침해에 대하여는 특허침해로 보고 있고 특허권 침해죄는 특허권 등을 침해하면 성립하므로, 단순히 문언으로만 보면 간접침해도 특허권 침해죄가 성립할 수 있는 것처럼 보인다”고 한다.

자체가 행위의 태양을 막연히 침해라고만 규정하고 있어 죄형법정주의에 위배될 소지를 내포하고 있어서,⁴⁷⁰⁾ 특허권 침해죄에 대해서도 “특허권 침해죄는 죄형법정주의의 관점에서 문제가 있는 위헌적인 조문이며, 동시에 이러한 형사처벌규정을 유지하여야 할 경제적인 유인이 없으므로 지적재산권은 중요하고 형사처벌이 없으면 침해가 제어되지 않는다는 단순한 믿음에 기초한 것이 아니라면 입법취지도 이해하기 어렵기 때문에, 특허법 제225조의 특허권 침해죄의 존치여부에 대하여는 고민이 필요하다”는 견해가 있다.⁴⁷¹⁾

- 비록 현행 특허법상 특허권 침해죄 자체의 위헌성을 단정하기는 어렵지만 위와 같은 문제를 내포하고 있다는 것은 부정하기 어렵다. 이와 같이 특허권을 직접침해하는 경우에 적용되는 특허권 침해죄 자체도 문제가 있는데, 이에 나아가 간접침해도 직접침해와 동일하게 보아 침해죄를 적용할 수 있을지의 문제는 쉽게 판단할 수 없는 문제이다.

나. 견해의 대립

(1) 적용 긍정설

- 침해죄 적용을 긍정하는 견해로는, 특별한 이유 제시 없이 특허권 침해죄는 간접침해자에게도 적용된다는 견해,⁴⁷²⁾ 간접침해도 침해행위에 해당하기 때문에 민사상의 책임 외에 고의성이 있으면 침해죄의 적용이 가능하며, 특허법상 특허권 침해죄는 전통적인 죄형법정주의의 이념에 비추어 매우 이례적인 것 즉 명확성의 원칙이 약화된 것이고 입법자가 이를 고려하여 ‘특허권 등을 침해한 자를 처벌한다’는 형식으로 규정한 것은 특허발명을 실시하지는 않더라도 특허발명의 침해로 볼 수 있는 행위를 처벌하겠다는 의도를 표현한 것이라고 볼 수 있으며, 간접침해자에 대한 비난가능성이 본래의 특허침해행위자에 대한 것보다 결코 뒤진다고 할 수 없다고 견해⁴⁷³⁾가 있다. 또 다른 견해는 대법원 96마365 결정에서 간접침해가 직접침해를 전제로 하지 않는다는 전제하에서 간접침해 규정을 해석한 것을 고려해 볼 때 간접침해도 별도의 독립한 특허권침해에 해당되는 것이고 따라서 특허권침해를 처벌하는 형벌규정의 적용대상으로 되어야 하는 것이 아닌가라는 의문을 제기한다.⁴⁷⁴⁾ 그리고 고의에 의한 간접침해에 대해서는 형사처벌 규정이 적용되고, 간접침해자의 주관적 요건이 결여되어 고의가 조각되는 선의의 간접침해자에 대해서는 형사처벌 규정이 적용되지 않는다는 견해도 있는데,⁴⁷⁵⁾ 간접침해를 이유로 하여 형사처벌을 하기

470) 민형기, “지적소유권의 형사상 보호”, 재판자료 제57집, 법원도서관(1992), 246면.

471) 손경한 편저, 「과학기술법」, 진원사(2010), 428면. 다만 특허권 침해죄 자체의 위헌 여부는 본 논문의 주제를 벗어나므로 따로 상술하지 않기로 한다.

472) 김종윤, “특허권에 대한 간접침해”, 창작과 권리 제2호, 세창출판사(1996년 봄호), 10면.

473) 도두형, “특허권의 간접침해행위의 가벌성”, 판례월보 제291호, 판례월보사(1994), 15-21면 참고.

474) 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 561면.

475) 이종일, 「특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2001), 816면.

위해서는 당연히 고의가 전제되어야 한다는 점에서 결국 긍정설과 다를 바 없다고 할 것이다. 그 이외에 간접침해자의 형사적 책임은 간접침해의 실질에 의하여 결정하면 충분하다고 하면서 우리 특허법의 간접침해의 실질은 직접침해자 즉 정범에 대한 중범이므로 정범의 고의와 함께 방조의 고의 즉, 특허법 제127조의 경우 특허발명의 실시에 전용하는 물건을 공급함으로써 특허침해를 용이하게 한다는 인식과 의사가 있는 때에 한하여 직접침해자의 특허권 침해죄에 대한 방조죄를 구성한다고 볼 수 있고, 특허권 침해죄의 정범으로 된다고는 할 수 없다는 견해도 있다.⁴⁷⁶⁾

(2) 적용 부정설

- 이에 반해 형사처벌 규정의 적용을 부정하는 견해에서는 간접침해는 민사책임에 대한 것으로서 확장해석을 금지하는 죄형법정주의의 원칙상 형사처벌대상은 아니라는 견해,⁴⁷⁷⁾ 죄형법정주의 원칙과 직접침해의 미수단계는 처벌되지 않는다는 점을 고려하여 특허권 침해죄의 대상에서는 제외되는 것이 타당하다는 견해⁴⁷⁸⁾가 있으며, 일본에서와 달리 우리나라에서는 부정설이 다수설이다.⁴⁷⁹⁾ 이러한 부정설은 간접침해나 방법추정에 관한 규정 등은 민사책임을 논함에 있어 그 침해의 범위를 확장하여 피해구제에 만전을 기하고자 하는 입법정책적인 규정이라 할 것이어서, 실제적 진실발견을 목적으로 하는 형사소송에는 적용될 여지가 없기 때문이라고 한다.⁴⁸⁰⁾
- 같은 문제가 제기될 수 있는 디자인권의 간접침해에 대해서는 마찬가지로의 견해대립이 있는 반면,⁴⁸¹⁾ 상표권의 간접침해에 대해서는 특허법과 동일하게 침해죄가 적용되지 않는다는 견해도 있으나⁴⁸²⁾ 침해죄가 인정된다고 보는 견해가 다수설⁴⁸³⁾ 및 판례⁴⁸⁴⁾이다. 한편

476) 광민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 134-135면; Sang-Jo Jong, “Contributory Patent Infringement in Korea”, Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 2 (2000), p.299에서도 이러한 취지에서 간접침해는 형사벌 요건과 일치하는 것은 아니며 다만 방조책임의 요건을 갖춘 경우에는 그러한 공동불법행위자로서 책임을 질 수 있다고 한다.

477) 김승완, “특허권 침해와 구제방법(1) - 간접침해를 중심으로”, 경영법무 제55호, 한국경영법무연구소(1998. 10.), 83면; 임상민, “특허권 간접침해에 관한 연구”, 부산대학교 석사학위논문(2008), 78면; 황종환, 「특허법(개정8판)」, 한빛지적소유권센터(2003), 739면; 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002), 92면.

478) 지현수, 「특허법 강의(전정 3판)」, 한국특허아카데미(2010), 480면; 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사(2005), 25-26면.

479) 박강우, “지적재산권침해범죄의 실태와 형법적 규제”, 형사정책 제22권 제2호(2010. 12.), 127면.

480) 민형기, “지적소유권의 형사상 보호”, 재판자료 제57집, 법원도서관(1992), 247면.

481) 노태정·김병진, 「디자인보호법(개정판)」, 세창출판사(2007), 720면.

482) 송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(상) 제2판」, 육법사(2013), 374면.

483) 사법연수원, 「상표법」, 2009, 258면; 이수웅·홍봉규, 「상표법」, 삼선(2003), 958-959면; 윤선희, 「상표법」, 법문사(2007), 551면; 田村善之, 「商標法概説」, 弘文堂(1998), 349頁; 정연호, “중국 특허권의 침해와 구제”, 중국법연구 제4집, 한중법학회(2004. 6.), 100면에서는 특허법상 간접침해에 대해 형사책임을 부정하는 것과 관련하여 “상표권의 경우에는 중국 상표법도 간접침해를 상표침해죄로 규정하고, 우리 실무도 침해죄로 처벌하고 있는 것과 차이가 있어 통일된 이론체계가 확립이 필요하다”고 한다.

484) 대법원 1986. 7. 22. 선고 86도1218 판결(피고인이 판매한 상품은 알미늄샷시인데 단지 그 알미늄샷시를 일시 감아주는 비닐포장지에 소외회사의 등록된 상표와 유사한 상표가 인쇄되어 있다 하더라도 거래과정에서 소비자들도 그와 같은 사정을 잘 알고 그 비닐포장지를 건축공사시 문틀공사과정에 시멘트가 묻지 않도록 일시 감아 씌우는데 사용할 목적으로 구입해 간

저작권법 제136조 및 제137조에서는 간접침해에 대한 벌칙의 적용을 명문으로 규정하고 있다.

다. 판례의 태도

- 대법원은 “구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제64조 소정의 ‘침해로 보는 행위’에 대하여 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에 같은 법 제158조 제1항 제1호에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙이나, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 제64조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니다”라고 하여, 간접침해에 대한 형사처벌 규정의 적용을 부정하였다.⁴⁸⁵⁾

라. 일본에서의 논의

- 일본 특허법에서는 2006년 특허권 침해죄에 대한 형벌규정을 보다 중하게 개정하면서 제196조의2를 신설하여 간접침해죄를 직접침해죄보다 가벼운 5년 이하 또는 500만엔 이하의 벌금에 처하도록 하였다(병과 가능).⁴⁸⁶⁾ 그런데 이러한 2006년 개정 이전에는 현행 우리 특허법과 동일하게 간접침해에 대한 형사처벌 규정이 따로 없었음에도, 현재 우리나라의 다수설이나 판례의 태도와 달리 특허권 침해죄와 마찬가지로 형사처벌이 가능하다고 해석되었다. 즉, 우리 특허법과 같은 입법 형식을 취하고 있던 과거 일본의 특허법에 있어서 간접침해는 형사상 처벌을 할 수 없다고 보는 부정설도 있었으나,⁴⁸⁷⁾ 간접침해도 침해로 본다고 규정하고 있는 일본 특허법 제101조의 문리해석상 간접침해 역시 같은 법 제196조 제1항 소정의 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 행위에 해당한다고 보는 긍정설이 통설이었다.⁴⁸⁸⁾ 그리고 판례 중에서는 상표권과 관련하여 간접침해에 대한 침해죄 성

것이라면 피고인의 위 행위를 상표법 제36조 제1, 2호의 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하게 할 목적으로 사용하거나 판매한 것으로 볼 수 없다).

485) 대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결. 동 판결은 특허방법발명의 실시에만 사용되는 부품의 생산이 간접침해에 해당된다고 판시한 서울지방법원 1993. 10. 22. 선고 90가합12107 판결에서의 피고들 중의 1인에 대한 동일한 사실관계에 관한 형사사건에 관한 것이다. 참고로 원심(서울지방법원 1992. 11. 27. 선고 92노4755 판결)에서는 “위 규정은 특허권자를 보호하기 위하여 간접침해자에게도 민사책임을 부과하는 규정일 뿐 죄형법정주의의 원칙에 비추어 볼 때 이를 특허권침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 받아들일 수는 없다고 봄이 상당하다”고 하여 대법원과 달리 그 근거를 죄형법정주의만을 들고 있다.

486) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂(2010), 329頁.

487) 光石土郎, 「特許法詳説(新版)」, 株式會社 きょうせい(1976), 671頁.

립을 긍정적인 판례가 있다.⁴⁸⁹⁾

마. 판례의 태도에 대한 검토

- 간접침해에 대해서는 특허권 침해죄가 적용될 수 없다는 판례의 결론에 대해서는 일응 수긍할 만한 점도 있으나, 그 근거에 대해서는 의문의 여지가 있다. 판례는 그 결론에 대한 근거로서 첫째, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙과 둘째, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해를 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성을 제시하고 있다.
- 우선 죄형법정주의와 관련하여서는 특허법에서는 직접침해에 대해서도 상세한 구성요건 해당성을 규정하고 있지 않은 점,⁴⁹⁰⁾ 간접침해의 요건이 상당히 제한적이고 엄격하게 되어 있으며 특히 특허권 침해죄가 성립하기 위해서는 침해자의 고의가 있어야 하는데 특허법 제127조에서 규정하고 있는 객관적 구성요건 해당성 및 그에 대한 고의의 입증이 있는 경우의 가벌성은 직접침해와 비교하여 적지 아니한 점, 특허법 제127조에서는 간접침해에 해당하는 행위를 ‘침해한 것으로 본다’고 규정하여 특허침해가 됨을 명시적으로 규정하고 있는 점, 상표법상 간접침해에 대해서는 침해죄를 긍정하는 것과의 불균형 등에 비추어 이 부분에 대한 판례의 근거는 설득력이 부족하다고 할 것이다.⁴⁹¹⁾
- 또한, 두 번째 근거 역시 간접침해의 본질을 직접침해의 ‘예비단계행위’라고 보는 점에서 수긍하기 어렵다. 예비란 범행장소의 심사, 범행의 도구의 구입 등과 같은 범죄실현을 위한 준비행위로서 아직 실행의 착수에 이르지 않은 일체의 행위를 말하는데,⁴⁹²⁾ 간접침해란 특허 받은 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 등의 행위로서 단순히 예비단계라고 볼 수 없으며,⁴⁹³⁾ 오히려 연혁적으로 간접침해는 직접침해에 대한 방조책임이었다는

488) 이성호, “지적재산권에 대한 침해와 침해자의 고의·과실”, 사법논집 28집, 법원도서관(1997년), 476면; 仙元隆一郎, 「特許法講義」, 悠悠社(1996) 170頁(간접침해는 예비적행위라기 보다는 침해의 개연성이 높은 행위이고, 그 자체 독립적인 침해행위로 되어 있기 때문에 침해죄가 성립한다고 한다); 特許廳編著, 「工業所有權法 逐條解説(第18版)」, 社團法人 發明協會(2010), 286頁; 中山信弘編著, 「註解特許法(上)(第3版)」, 青林書院(2000), 971頁.

489) 東京地裁平成3·8·3 判時1042号155頁.

490) 죄형법정주의에 위배될 소지가 있다는 견해로 민형기, “지적소유권의 형사상 보호”, 재판자료 제57집, 법원도서관(1992), 246-247면; 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사(2005), 25면에서는 “이러한 개괄적인 형태의 형벌법령은 죄형법정주의의 이념에 어긋나는 것이라 할 것이므로 해석론상으로는 엄격한 제한적 해석방법에 따라야 한다”고 한다.

491) 이에 대한 유사한 입장으로는 도두형, “특허권의 간접침해행위의 가벌성”, 판례월보 제291호, 판례월보사(1994), 15-21면; 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(Ⅲ)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 6.), 59면에서는 “본래의 특허권 등 침해죄의 구성요건이 전통적인 죄형법정주의의 이념에서 비추어 볼 때 그 원칙이 일부 완화되었음을 부인할 수 없다고 할 것인데, 간접침해의 경우 또다시 역으로 전통적인 죄형법정주의의 이념을 들어 형벌법규의 과대해석으로 허용될 수 없다고 하는 것은 논리적으로 문제가 있는 것”이라고 한다.

492) 이재상, 「형법총론(제6신판)」, 박영사(2010), 407면; 신법률용어사전, 법문출판사(2000), 922면.

493) 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(Ⅲ)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 6.), 60-61면에서는 “간접침해는 침해행위의 단순한 예비행위가 아니라 본래의 침해행위를 야기할 우려가 있는 추상적 위험법적인 성격의 행위로 파악하는 것이 타

점과도 일치하지 않는다는 점에서 이에 대한 판례의 논거도 문제가 있다.⁴⁹⁴⁾ 이것은 간접침해 책임과 직접침해에 대한 교사·방조 책임과의 관계를 적극적으로 고려하지 못한 데에서 비롯된 것으로 생각되며, 더욱이 우리 특허법상 간접침해는 직접침해의 발생 등과는 전혀 무관한 침해책임인 점을 등한시한 결과라고 생각된다.

바. 소결

- 간접침해에 대해서도 침해죄의 적용을 긍정하되 그 전제로서 엄격한 고의 입증이 필요하다고 볼 것이며, 여기서의 고의는 직접침해에 대한 고의와 달리 특허법 제127조에서 규정하고 있는 행위에 대한 고의로 보아야 할 것이다. 즉, 직접침해의 존재나 직접침해의 발생 가능성에 대한 고의 등은 요하지 않고, 물건의 발명인 경우에는 업으로서 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산한다는 점에 대한 고의가 있으면 특허권 침해죄가 성립한다고 볼 것이다.

제2절 주요국 간접침해 해석론과의 비교·분석

I. 침해대상물

1. 일반

- 우리나라의 경우 특허법 제127조에서 간접침해의 유형을 i) 물건의 발명과 ii) 방법의 발명으로 나누고 있다. 그러나 두 경우 모두 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’, ‘그 방법의 실시에만 사용하는 물건’으로 간접침해대상물의 범위를 전용물로 한정하고 있다.
- 미국 특허법 제271조는 간접침해의 유형을 i) 유도침해와 ii) 기여침해로 구분하고 있다. 유도침해의 경우에는 유도자의 행위에 초점을 맞추고 있으며 간접침해 대상물에 대한 특별한 규정은 없다. 그러나 미국 특허법 제271조(b)항에서 ‘적극적으로 특허권의 침해를

당하다”고 한다. 이 견해의 결론에는 동의하지만, 이 견해는 그 근거로 간접침해의 악성 또는 비난가능성의 관점에서 보고 있는바, 우리 특허법상 간접침해의 요건으로 주관적 인식을 요하지 않는다는 점에서 그 근거에는 문제가 있다고 생각된다. 즉, 비록 형사책임을 인정하기 위해서는 당연히 ‘고의’가 인정되어야 하나, 판례가 실시하고 있는 두 번째 근거는 그러한 주관적 사유에 대한 것이 아니라 객관적인 행위 자체에 대한 판단이라고 보아야 한다.

494) 특허권의 간접침해란 소정의 요건이 충족되는 경우 직접침해와 동일가치 판단을 할 수 있는 것으로 그에 관한 효과로서 직접침해와 동일한 효력이 부여된다는 점에서 위 판결은 특허권의 간접침해에 관한 실질적인 고찰이 결여되었다고 보는 견해로, 박익환, “특허법상 간접침해에 관한 일고찰-미국에서의 이론전개를 중심으로-”, 법률실무연구 26집, 서울지방변호사회(1996. 1.), 491면.

유인한 자는 침해자로서 책임을 부담한다'는 취지가 규정되어 침해가 이루어지는 사정을 알면서도 적극적으로 중성물이나 범용물을 공급하는 형태로 침해를 유도하거나 침해에 가담하였다면, 공동침해의 한 형태인 침해에 대한 “적극적 유인(Active Inducement)”으로 판단하여 침해가 성립할 가능성이 있다. 반면 기여침해의 경우 특허 받은 물건의 구성요소나 방법특허를 실시하기 위해 사용되는 물질·장비 중 그 발명의 주요부분(material part of the invention)을 구성하는 물건이 간접침해 대상물이 된다. 이는 전용물일 필요는 없지만, 발명의 주요부분을 구성하는 것으로 대상물을 한정하고 있는 것이다. 그렇지만, 이에 그치지 않고 그러한 물건이 특허침해를 구성하는 외에 ‘상당한(substantial) 다른 용도(non-infringing use)가 없는 전용물(not a staple article or commodity of commerce)’으로 간접침해 대상물의 범위를 한정하고 있어, 범용물(staple article)은 간접침해의 대상이 아닌 것으로 해석된다.⁴⁹⁵⁾

- 독일 특허법 제10조 제1항은 ‘특허발명의 본질적 요소에 관련된 수단을 특허권자의 허락 없이 제공하는 행위’로 규정하고 있어 “특허발명의 본질적 요소에 관련된 수단”은 미국 특허법상 “Non-Staple Article” 보다는 넓은 개념으로서, 여기에는 전용물은 물론 중성물도 포함되는 것으로 이해된다.
- 영국 특허법 제60조 (2)항은 ‘발명의 본질적인 요소에 관련된 수단(the means, relating to an essential element of the invention)’이라고 규정하므로 전용물일 필요는 없지만 본질적인 요소에 관련된 수단으로 간접침해대상물의 범위를 한정하고 있다. 그러나 이어지는 제60조 (3)항에서는 범용물(staple commercial product)에 관해서 언급하고 있는데, 유도행위가 없는 경우에 범용물은 간접침해대상물이 아니라고 규정하고 있다.
- 일본 특허법 제101조는 한국과 마찬가지로 간접침해의 유형을 i) 물건의 발명과 ii) 방법의 발명으로 나누고 있었다. 2002년 개정 전의 일본특허법도 ‘에만’의 요건이 있어 간접침해대상물의 범위를 전용물로 한정하였다. 그러나 객관적 요건의 엄격한 해석은 침해가능성이 높은 예비 혹은 방조 행위를 규제할 수 없다는 비판이 제기됨에 따라 객관적 요건인 ‘만’이라고 하는 용어를 배제하였다.⁴⁹⁶⁾ 이에 2002년 개정 이후 일본 특허법은 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’ 또는 ‘그 발명의 실시에만 사용하는 물건’으로 범위를 확대시켰다. 제1호 및 제4호에는 ‘에만’ 요건이 존재하지 않으므로 간접침해품의 범위가 확대되었다고 할 수 있지만, 전용성 요건 제외로 인한 특허권 효력의 부당한 확장을 방지하기 위해 ‘불가결한 것’이라는 요건을 부가하였다. 이는 특허발명의 실시 이외에 다른 용도가 존재하지 않는다는 것을 의미하고, 다른 용도란 단순히 그 물이 ‘다른 용도’에 사용하고자 하

495) 특허청·한국지식재산연구원, “해외 주요국의 IP 법제도 및 정책동향 조사분석”(2011), 62면.

496) 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol. 387, 대한변호사협회(2008. 11.), 106면.

면 사용할 수도 있다는 정도의 실험적 또는 일시적인 사용의 가능성이 있는 것만으로는 부족하고, 원칙적으로 그 용도가 현실적으로 통용 및 승인되어 실용화될 필요가 있다. 즉 대상물건이 범용물에 지나지 않는 경우, 이것이 특허발명의 부품으로서 적합·가능하여도 범용물의 제조판매행위가 간접침해로 될 여지는 없다고 하여 범용물은 간접침해대상물에서 제외하였다.⁴⁹⁷⁾

2. 전용성 요건

가. 미국의 간접침해와 우리 특허법 제127조의 차이

- 미국 특허법에서는 ‘상당한 비침해적 용도’가 있는 경우 간접침해가 부정되는 반면, 우리 특허법 제127조에서는 ‘에만’이라는 전용성 요건을 규정하고 있다. 따라서 해당 부품이 전용품인 경우 침해 책임이 인정된다는 점에서는 차이가 없지만, 전용품이 아닌 경우 우리 특허법 제127조의 책임은 부정되나 미국의 경우 간접침해(특히 유인침해)가 성립할 수 있다.

나. 미국 및 일본의 판례

- 미국에서는 기여침해와 관련하여 비침해용도를 가진 일상용품이 아니어야 하는데 판매된 부품 또는 장치 등이 실질적으로 비침해용도를 가지고 있다는 사실만으로 일반적 상품으로 인정되는 것은 아니고,⁴⁹⁸⁾ 판매된 부품 또는 장치 등이 특허침해에 사용되도록 특별히 제작 또는 개조되었고 실질적으로 비침해용도를 가지고 있는 일반적 상품이 아님을 알면서도 특허발명의 중요한 부분을 구성하는 부품 혹은 장치 등을 판매하여야 간접침해가 인정된다고 본다.⁴⁹⁹⁾ 그리고 실질적인 타용도의 유무가 쟁점이 된 외과 수술방법 특허 사건⁵⁰⁰⁾에서는 미세도관의 타용도를 입증하기 위하여 실시품이 타용도로 사용되고 있다는 사실을 직접적으로 증명하지 않고 혈관 협착의 위치에 대한 증거를 들어 타용도로 사용될 수도 있다는 가능성에 대하여 간접적으로 증명함으로써 ‘실질적인 타용도’의 존재를 인정한 바 있다.⁵⁰¹⁾

497) 關西法律事務所 編, 「特許W侵害訴訟の實務」, 財団法人 經濟産業調査會(2008), 138면.; 특허청·한국지식재산연구원, “지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구”, 2011, 123면에서 재인용.

498) Preemption Devices, Inc., Appellant, v. Minnesota Mining & Manufacturing Company, 803 F.2d 1170 (Fed. Cir. 1986). PDI argues that the District Court erred in so finding because 3M did not prove that PDI had knowledge that the component parts would be used in an unlicensed and infringing system. In view of evidence that there were only two phase selector systems available at the relevant time--3M's patented system and PDI's infringing system--and that there was no available market for PDI's components except in PDI infringement systems, we are not persuaded by this argument. Indeed, PDI admitted infringement in the original suit.

499) 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol. 387, 대한변호사협회(2008. 11.), 104면.

500) C.R. Bard, Inc. vs. Advanced Cardiovascular Systems 911 F.2d 670 (Fed. Cir. 1990).

○ 일본에서는 장식화장판사건⁵⁰²⁾에서 다른 용도는 상업적, 경제적으로도 실용성 있는 용도로 사회통념상 통용되는 것이어야 한다고 하면서, 장식화장판의 벽면접착시공법의 실시 사용되는 곳은 비록 커텐 등에 사용될 수 있다고 하더라도 그러한 용도로 사용하게 되면 위험을 수반하기 때문에 그 용도가 현실적·일반적으로 통용되는 사용이라고 할 수 없다고 하였고,⁵⁰³⁾ 제빵기 사건⁵⁰⁴⁾에서도 같은 취지로 판시하면서, “타이머 기능 및 소성기능이 부가되어 있는 피고 제품을 일부러 구입한 사용자가 동제품을 타이머 기능이나 소성기능을 사용하지 않는 사용방법에만 계속 사용한다는 것은 실용적인 사용방법이라고 할 수 없고, 그 사용자가 타이머 기능을 사용하여 산형빵을 소성하는 기능을 이용하는 것에 의해 본건 발명을 실시할 고도의 개연성이 인정된다. 따라서 피고 제품에 본건 발명과의 관계에서 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도는 없다고 하여야 하고, 피고 제품은 본건 발명의 실시에만 사용하는 물건이라고 인정된다”고 하였다. 그리고 올레핀 중합용 촉매 사건⁵⁰⁵⁾에서도 “그 물건이 그 물건의 실시에만 사용되는 물건이라는 것은 일본 특허법 제 101조 제2호의 적용을 바라는 자가 이를 입증하여야 할 책임이 있는 것이라고 해석하여야 하므로 그 물건이 객관적으로 사용될 수 있는 가능성이 있다는 반증이 제시되면 오히려 그 물건이 그 발명의 실시에만 사용되는 물건이라는 것을 주장하는 자 측에서 다른 용도에 있어서의 사용이 경제적, 상업적 내지는 실용적인 가능성이 없다는 것을 입증하여야 한다”고 하여 이러한 취지를 판시한 바 있다.

다. 우리나라 판례

○ 우리나라 판례도 일본 판례와 유사한 입장을 취하여 “‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다”고 하면서,⁵⁰⁶⁾ “원고의 주장과 같이 (가)호 발명의 기술사상을 채택하되 설계변경에 의하여 (가)호 발명과 다른 제품을 만드는 경우에 그것이 이 사건 특허발명의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는, (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어날 수는 없다”고 하였다.⁵⁰⁷⁾ 또한 특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496 판결에서도 “여기에서 ‘다른 용도’는 위 규정의 취지에 비추어 볼 때 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되거나 승

501) 김관식, “간접침해에서 타용도 유무의 판단기준”, 특허판례연구(개정판), 박영사(2012), 637-638면 참고.

502) 大阪地判昭和54·2·16 昭和52年(ワ)第3654号.

503) 高林龍, 「標準特許法(第3版)」, 有斐閣(2008), 159頁.

504) 大阪地判平成12·10·24 平成8年(ワ)第12109号.

505) 東京地判昭和50·11·10 昭和47(ワ)第3375号.

506) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결.

507) 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결.

인될 수 있는 경우에 한하여 인정되어야 하고, 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해를 부정할 만한 ‘다른 용도’가 있다고 할 수 없다”고 하였다.

3. 소결

- 이상의 내용에 의할 때, 우리나라 특허법에서만 ‘에만’의 규정을 두어 간접침해대상물을 전용물로 한정하고 있음을 알 수 있다. 우리나라의 경우 제127조 침해가 성립되기 위해서는 대상물건이 특허발명의 실시 이외에 다른 용도가 없어야 한다.

<전용품 여부가 간접침해의 쟁점이 된 재판례 분석(9건)>⁵⁰⁸⁾

	사 건	전용물성		간접 침해 성립	비 고
		인정	부정		
1	대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정	○		○	소모품 공급의 간접침해 성립요건 에 관한 리딩케이스 ⁵⁰⁹⁾
2	대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결	○		○	사건 1의 시리즈 판례
3	대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결		○	×	
4	서울중앙지방법원 2006. 8. 23. 선고 2005가합48548 판결		○	×	당해 부품이 공지기술임을 지적
5	특허법원 2007. 4. 12. 선고 2006허5348 판결		○	×	
6	특허법원 2008. 1. 11. 선고 2007허7891 판결		○	×	
7	특허법원 2008. 4. 10. 선고 2007허5772 판결		○	×	
8	서울중앙지방법원 2009. 7. 15. 선고 2008가합113993 판결		○	×	(1) 직접침해 성립 부정되므로 간 접침해 있을 수 없다고 하는 한편, (2) 프로그램을 “물건”으로 취급하 는 전제에서 가정적 간접침해 판단 에 나아가 전용물성 부정.
9	대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결	○		○	전용물성 인정 관련, 실질적 판단 이 필요함을 설시 ⁵¹⁰⁾

508) 특허청, “지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구”(2014), 71면.

509) “특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다”

II. 객관적 요건

- 한국 특허법에서는 간접침해가 성립하기 위한 침해자의 행위로 침해대상물의 ‘생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약’을 하는 행위를 간접침해의 대상 행위로 규정하면서 이러한 행위를 ‘업으로서’ 수행할 것을 요구하고 있다.
- 대법원은 “여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다”고 판시하여⁵¹¹⁾ 일반적인 생산의 개념보다 더 넓게 해석하고 있는데,⁵¹²⁾ 이에 대해서는 앞에서 본 바와 같다.
- 우리나라 판례의 태도와 유사하게 일본의 판례도 간접침해에서 말하는 생산의 의미를 통상의 의미에서의 생산에 한정되지 않는 것으로 보고 있는 듯하나, 아래에서 보듯이 우리나라 판례와는 해석론에 있어 미묘한 차이가 있다.
- 부품의 장착행위와 관련하여 교환렌즈 사건 1심⁵¹³⁾에서 법원은 “피고 제품과 같은 교환렌즈는 각종 카메라(본체)에 장착하여 사용가능한 것이 특징”이라고 하면서, 피고 제품이 원고의 특허발명품이 아닌 다른 카메라 본체에 장착하여 사용되는 용도가 사회통념상 경제적, 상업적 내지는 실용적인 것이라고 하여 간접침해를 부정하였다. 이러한 1심의 판단은 부품의 장착행위도 특허발명품의 ‘생산’에 해당될 수 있음을 전제로 한 듯한데, 이 사건의 2심⁵¹⁴⁾에서는 “특허발명의 기술적 범위가 오로지 카메라 본체측의 구성에 있는 경우에는 카메라에 피고제품인 교환렌즈를 장착하는 행위는 특허발명에 관련된 물을 생산하는 행위가 아니므로 피고제품은 본건 발명에 관련된 물의 생산에만 사용되는 물이 아니라고, 따라서 간접침해가 성립하지 않는다”고 하여, 1심과 다른 시각에서 부품의 장착행위가 ‘생산’에 해당하지 않는다고 보았다. 이러한 판례의 태도는 카트리지 사건에 대한 우리 대법원의 입장과는 다르다.
- 한편 세라믹 표면 피복 사건⁵¹⁵⁾에서는 ““그 물건의 생산’이란, ‘그 물건의 생산 또는 사용’ 등으로 규정하지 않는 것에 비추어 보면, 공급을 받은 ‘발명의 구성요건을 충족하지 않는

510) “물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다”

511) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결.

512) 특허청·한국지식재산연구원, “해외 주요국의 IP 법제도 및 정책동향 조사·분석보고서”(2011. 12.), 66면.

513) 東京地判昭和56·2·25無体集13卷1号139頁,判時1007号72頁.

514) 東京高判昭和58·7·14判時1095号139頁.

515) 東京地判平成14·5·15 平成13年(7)第1650号.

물건'을 소재로 하여 '발명의 구성요건 전부를 충족하는 물건'을 새로이 창출하는 행위를 가리키는 것으로 해석하여야 하고, 가공, 수리, 조립 등의 행위태양에 한정하지 않으나, 공급을 받은 물건을 소재로 하여 그것에 무엇인가의 손을 가하는 것이 필수적이고, 소재 본래의 용도에 따른 사용에 지나지 않는 행위는 포함되지 않는다고 해석함이 상당하다"고 하였다.⁵¹⁶⁾

- 그리고 制砂機 해머 사건⁵¹⁷⁾에서는 원고 실용신안권자로부터 실시품인 해머를 구입한 자에게 교체용의 타격판을 제조·판매한 피고의 행위를 간접침해라고 보았고, 이치타로 사건⁵¹⁸⁾에서는 “피고 제품을 설치한 개인컴퓨터는 제1,2 발명의 구성요건을 충족하므로 피고 제품은 위 개인컴퓨터의 생산에 쓰이는 것이다. 즉, 피고 제품의 설치에 의하여 헬프기능을 포함한 프로그램 전체가 개인컴퓨터에 설치되어 본건 제1,2 발명의 구성요건을 충족하는 ‘피고 제품을 설치한 개인컴퓨터’가 처음으로 완성되는 것이므로, 피고 제품을 설치하는 것은 위 개인컴퓨터의 생산에 해당한다고 하여야 한다. 그리고 ‘피고 제품을 설치한 개인컴퓨터’에 있어서 위와 같은 구성은 피고 제품을 설치하는 것에 의하여 처음으로 실현되는 것이므로, 피고 제품은 본건 제1,2 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것에 해당한다”고 하여, 프로그램을 컴퓨터에 인스톨하는 행위도 생산에 해당한다고 보았다. 다만 방법발명인 제3 발명에 대한 간접침해 여부에 대해서는 “제4호의 ‘그 방법의 사용에 이용되는 물건’이란 ‘그 물건 자체를 이용하여 특허발명에 관한 방법을 실시하는 것이 가능한 물건’ 다시말해 ‘대상제품을 인스톨한 개인컴퓨터’ 자체를 말하며, 그러한 물건의 생산에 이용되는 물건은 포함되지 않는다”고 전제하면서⁵¹⁹⁾ 이 사건에서 피고가 한 행위는 당해 개인컴퓨터의 생산, 양도 등이 아니라 당해 개인컴퓨터의 생산에 쓰이는 피고 제품에 관한 제조, 양도 등에 지나지 않으므로 피고의 행위는 위 호 소정의 간접침해에 해당한다고 할 수 없다”고 하였다.⁵²⁰⁾

- 한편, 실시행위 중 특허요건을 구비하게 되는 경우와 관련하여 법원은 “위 법조문이 ‘그 物의 생산’이라고 규정하고 있고, ‘그 物의 생산 또는 사용’ 등이라고 규정되어 있지 않은 점에 비추어 공급을 받은 物을 소재로 하여 그것에 무언가 손을 가할 것이 필요하고, 소재 본래의 용도에 따라서 사용하는데 지나지 않는 행위는 포함되지 않는다”고 하면서, 특허 청구범위 중에 ‘세라믹 재료의 표면피복이 최고 0.25m 두께를 갖는 층’이라고 수치한정되어 있는 경우에, 제조·판매된 피고 제품의 피복 두께가 ‘0.525m~0.313m’이어서 구입자가

516) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂(2010), 323頁.

517) 大阪地判平成14·24無休集21卷1号279頁.

518) 知財高判平成17·9·30 平成17(ネ)第10040号.

519) 姜勢克彦, “「一太郎」等特許權侵害差止請求事件大合議判決”, 判例タイムズ No.1215(2006. 9. 25.), 187頁.

520) 知財高判平成17·9·30 平成17(ネ)第10040号. 이 판례에 대한 비판 견해에 대해서는 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂(2010), 325頁 참고. 그리고 방법발명에 대한 판례 태도에 대한 비판 견해로는 上羽秀敏, “方法クレームとプログラムの間接侵害: 一太郎事件知財高判大合議判決の評釋”, パテント Vol.59 No.4, 日本弁理士會(2006), 9頁 이하 참고.

사용 중에 마모에 의해 위 수치범위 내에 포함된 결과가 되더라도, 간접침해에 포함되지 않는다고 하였다.⁵²¹⁾

- 미국 특허법 제271조 (a)는 권한 없이 타인의 특허발명을 미국 내에서 생산, 사용, 판매, 판매를 위한 청약을 하거나 미국 내로 수입하는 행위로 규정하고 있다.
- 일본의 2006년 개정 특허법에서는 시장에서 거래의 최종국면인 양도, 수출만을 침해행위로서 포착하는 것으로는 조직적인 침해행위를 충분히 단속할 수 없다는 측면에서 침해대상을 소지하는 행위도 간접침해 행위의 범위로 규정하였다.⁵²²⁾ 이에 생산·양도에 이르지 않았더라도 소지행위형 간접침해 규정을 예비행위로 보고 침해로 간주하여 보호 범위를 확대하였다.

Ⅲ. 직접침해 존재의 필요성

- 앞에서 살펴 본 바와 같이 제외국의 간접침해 법리에 있어 가장 중요한 것 중 하나가 바로 직접침해의 필요성이다. 즉, 미국과 독일 등에서는 간접침해가 인정되기 위해서는 그에 관한 직접침해가 발생하였거나 발생할 수 있어야 한다는 법리가 오랫동안 인정되어 왔다.⁵²³⁾ 이에 반해 우리나라 특허법 제127조에는 직접침해의 존재를 전제로 하지 않고 있으며, 또한 그러한 독립설이 다수설의 입장이다.
- 우리나라 관례도 종래 독립설적 입장에서 판시하였다가 최근 반제품 수출행위와 관련하여 종속설을 따른 듯한 판시를 하긴 하였지만, 이는 어디까지나 속지주의에 근거한 판단이었을 뿐 종속설을 따른 것으로 보기는 어렵다.
- 결국 제외국의 간접침해에서는 직접침해의 존재를 필요로 함에 반해 우리나라 특허법 제127조에서는 직접침해의 존재를 필요로 하지 않는 독립설의 입장을 취하고 있는 것이다.

521) 東京地裁平成14・5・15 平成13年(ワ)第1650号.

522) 關西法律事務所 編, 「特許W侵害訴訟の實務」, 財団法人 經濟産業調査會(2008), 147-148면; 특허청·한국지식재산연구원, “지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구”(2011), 127면에서 재인용.

523) Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 134 S.Ct. 2111, 2117 (2014).

<‘직접침해 존재 여부’에 대한 국가별 태도>

국가	직·간접침해의 관계
미국	종속설
독일	종속설
영국	종속설
일본	독립설 vs 종속설
중국	규정 없음. 판례는 종속설 지지
우리나라	규정 없음. 다수설은 독립설 지지

IV. 주관적 요건

- 미국 특허법 제271조(c)항에 따르면 ‘특허권의 침해에 사용하기 위하여 특별히 생산 또는 개조된 것이며, 또 실제상 특허권을 침해하지 않고 사용할 수 있는 일반 상품이 아닌 것을 알면서’ 판매하는 등의 행위가 간접침해에 해당하는 것으로 규정되어 있어 주관적 요건에 따라 특허권의 존재와 침해에 대해서도 악의일 것이 요건으로 되어 있다. 즉, 미국은 특허발명 이외의 용도를 가지는 부품의 판매에 관한 간접침해 인정여부에 관하여 미국 판결들의 특허발명 이외의 용도를 갖는 부품 또는 일반 부품의 판매는 원칙적으로 특허를 침해하지 않지만, 특허발명 이외의 용도를 갖는 부품의 판매라고 하더라도 판매가가 고의로 직접침해를 일으키는 적극적인 해용을 한 경우에는 간접침해를 구성한다고 보고 있어 주관적 인식을 간접침해 요건으로 보고 있다.⁵²⁴⁾
- 영국 특허법 제60조 2항은 “그 수단을 이용하여 제3자가 허락 없이 특허발명을 실시하게 된다는 점을 알고 있거나 제반사정에 비추어 그러한 사정이 명백할 것”이 필요하다고 규정하고 있어 주관적 인식을 간접침해의 요건으로 본다.
- 독일은 특허법 제10조 간접침해 규정에서 ‘발명의 실시를 위하여 사용되어야 하는 것이며 또 그러한 용도가 정해진 것을 제3자가 알고 있거나 또는 주변의 상황으로부터 명백할 경우’에는 간접침해가 성립한다고 규정하고 있어 주관적 인식을 간접침해의 요건으로 보고 있다. 다만, 전용물에 대해서는 판례에 의해 주관적 요건의 입증은 요구되지 않고 있다.

⁵²⁴⁾ Canda v. Michigan Malleable Iron Co., 124 F. 486(1915).

다만, 범용물에 대해서는 일반적으로 간접침해에는 해당하지 않으나, 교사(고의의 유인)된 경우에는 간접침해를 인정하고 있다.⁵²⁵⁾ 실무상, 간접침해의 주관적 의도는 별도로 입증되는 대신 이와 같은 간접사실에 의하여 대부분 추정되는 것으로 알려져 있다.⁵²⁶⁾

- 우리나라 특허법 제127조에서는 주관적 요건을 규정하고 있지 않기 때문에 주관적 요건을 불문하고 제127조 책임이 성립된다고 해석함이 타당하다.

<각국의 간접침해제도 침해대상 비교>⁵²⁷⁾

구분	요건	우리나라	일본	미국
				발명의 주요 부분
전용물	주관적 요건	없음	없음	특허침해에 대하여 악의
	객관적 요건	'에만'	'에만'	특허침해에 사용하기 위하여 특별히 제조 또는 개조된 것
중성물 (타용도 없음)	주관적 요건	없음	특허발명일 것 및 의도에 대하여 악의	적극적으로 특허 침해를 유인한 경우
	객관적 요건	없음	과제의 해결에 불가결한 것	없음
범용물	주관적 요건	없음	없음	적극적으로 특허 침해를 유인한 경우
	객관적 요건	없음	없음	없음

V. 역외적용의 문제

- 미국에서는 Laitram 사건⁵²⁸⁾에서 국내에서 직접침해가 성립하지 않았다고 하여 간접침해의 성립을 부정하였다. 영국도 간접침해와 이를 전제로 한 직접침해의 발생지가 모두 영

525) 특허청·한국지식재산연구원, “지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구”(2011), 129면.

526) 특허청, “지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구”(2014), 63면.

527) 특허청, “특허제도의 실효성 제고를 위한 기초연구”(2011), p. 132.

528) DeepSouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp. 406 U.S. 518 (1972). Congress responded to this decision by enacting 35 U.S.C. 271(f), which made it an infringement to package up a "substantial portion" of the components of a patented invention and send them overseas for assembly. Sometimes this is now known as DeepSouth Infringement.

국에서 발생할 것을 간접침해의 요건으로 하고 있으며,⁵²⁹⁾ 독일에서도 직접침해행위에 상응하는 행위가 외국에서 행해지는 경우에 그 전제로 되는 국내의 행위에는 간접침해가 성립하지 않는다고 한다.⁵³⁰⁾ 그런데 미국에서는 Laitram 사건 판결에 대해 산업계로부터 강한 비판이 제기되었고 이에 1984년과 1988년 특허법 개정을 통해 제271조 (f), (g)항을 각각 신설하여, 역외적용에 대한 명문 규정을 마련하였다.⁵³¹⁾ 이에 따라 이전에는 조합물 특허에서의 부품이 국내에서 제작되어 그 종국적인 조립이 해외에서 일어난다면 특허권 침해의 문제가 일어나지는 않았지만 (f)항의 적용으로 실질적인 부품의 조립이 외국에서 일어나서 직접적인 특허권 침해의 책임은 별론으로 할지라도 당해 부품의 제작수출은 간접침해의 책임을 지게 되며,⁵³²⁾ 나아가 외국에서는 특허받지 않은 채로 그곳에서 제작, 수입된 물품이 미국에서는 특허의 대상에 속하는 것이었다면 (g)항의 적용으로 위 부품의 수입으로 간접침해가 문제될 수 있게 되었다.⁵³³⁾

- 한편 일본의 제빵기 사건⁵³⁴⁾에서 법원은 “본래 일본국외에 있어서 일본에서 특허를 받은 발명의 기술적 범위에 속하는 방법을 사용하여 그 가치를 이용하여도 일본의 특허권을 침해하는 것으로는 되지 않는다. 그것은 일본에서의 특허권이 일본의 주권이 미치는 일본국 내에 있어서만 효력을 가짐에 지나지 않는 것에 동반하는 내재적인 제약에 의한 것이고, 그와 같은 견지에서 특허법 제2조 제3호에서 말하는 ‘실시’는 일본국 내에서의 것만을 의미하는 것이라고 해석하여야 한다. 그렇다면 외국에서 사용되는 물건에 관해서까지 ‘그 발

529) William Cornish/David Llewelyn/Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right(3rd ed)*, London Sweet & Maxwell(2010) p.268; Lionel Bently/Brad Sherman, *Intellectual Property Law(2nd ed)*, Oxford University Press(2004), p.520.

530) Kraßer, *Lehrbuch des Patentrechts*, 5. Aufl. C.H.Beck 2005. S. 835(송영식·이상정·황중환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(상) 제2판」, 육법사(2013), 633면에서 재인용).

531) 일본은 2006년 개정법에서 실시행위에 ‘수출’을 포함시키면서 간접침해의 유형으로 ‘수출을 위한 소지 등’을 새롭게 규정하여, 특허발명의 수출행위는 특허권의 직접침해로, 간접침해 대상물의 수출행위는 간접침해로 각각 규율하게 되었는데 반해, 미국 특허법은 제271조 (f)항이라는 별도의 침해책임으로 규제한다는 점에서 차이가 있다. Nari Lee, "Fragmented Infringement of Computer Program Patents in the Global Economy", *IDEA(The Intellectual Property Law Review)*(vol.48,no.3), Franklin Pierce Law Center(2008), p.366.

532) 컴퓨터 소프트웨어와 관련하여 제271조 (f)항의 적용여부가 문제된 Microsoft Corp. v AT&T Corp., 127 S. Ct. 1746 (2007) 사건에서 연방대법원은 Microsoft가 마스터 버전의 형태로 보낸 Window는 컴퓨터가 해독할 수 있는 복제본으로 바뀌기 전까지는 직접 컴퓨터에 인스톨되어 작동될 수는 없는 추상적인 소프트웨어 코드, 즉 아이디어에 불과하므로 제271조 (f)항의 조문해석상 물리적 객체일 것을 요구하는 ‘부품(component)’이라고 볼 수 없으며, 또한 제271조 (f)항의 조문해석상 ‘공급(supply)’의 의미는 ‘복제’ 내지는 ‘생산’과는 구별되므로 비록 복제·생산을 쉽게 조장하였더라도 제271조 (f)항에 따라 책임을 부담하는 범위는 공급한 객체에 국한될 뿐 그로부터 복제·생산된 객체에까지 확장되지는 않는다고 하면서 Microsoft의 행위는 위 규정의 ‘공급’에 해당하지도 않는다고 판시하였다. 이와 같이 연방대법원은 컴퓨터 소프트웨어 특허 영역에서의 제271조 (f)항의 적용범위를 크게 제한하면서 연방항소법원의 판결을 파기하였다. 박준석, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고”, 법학 49권 3호 (148호) (2008년), 서울대학교 법학연구소, 481-482면; Nari Lee, "Fragmented Infringement of Computer Program Patents in the Global Economy", *IDEA(The Intellectual Property Law Review)*(vol.48,no.3), Franklin Pierce Law Center(2008), pp.376-378.

533) 박익환, “특허법상 간접침해에 관한 일고찰-미국에서의 이론전개를 중심으로-”, 법률실무연구 26집, 서울지방법번호사회 (1996. 1.), 487면; Richard J. McNeely, “Governmental Indirect Patent Infringement: The Need to Hold Uncle Same Accountable Under 28 U.S.C Sec. 1498”, *Capital University Law Review*, Vol. 36, Issue 4 (Summer 2008), pp.1074-1076.

534) 大阪地判平成12·10·24 平成8年(ワ)第12109号. 다만 이 판결은 2006년 개정법 이전의 것으로서 ‘수출’행위도 규제할 수 있도록 한 2006년 개정법 이후에도 동일한 판단이 가능할지는 의문이다.

명의 실시에만 사용하는 물건'으로서 특허권의 효력을 확장하는 경우에는 외국에서의 실시에 의한 시장기회의 획득이라고 하는 이익까지도 향수할 수 있는 것으로 되어 부당히 당해 특허권의 효력을 확장하는 것으로 된다고 할 수밖에 없다. 따라서 '그 발명의 실시에만 사용하는 물건'에서의 '실시'는 일본국 내에서의 것에 한한다고 해석하는 것이 상당하다"고 하였고,⁵³⁵⁾ 2달 후에 선고된 폴리올레핀 사건⁵³⁶⁾에서도 같은 취지에서 오로지 수출 목적으로 제조한 제품 등에 대해서는 제101조 제1호의 간접침해가 성립되지 않는다고 판시하였다.⁵³⁷⁾

- 해석론으로는 우리나라와 일본의 경우 종속설에 따르면 직접침해가 존재하지 않기 때문에 당연히 간접침해가 성립되지 않는 것으로 보아야 하지만, 독립설에 따르면 직접침해의 존부에 상관없이 침해로 볼 수 있을 것이다.⁵³⁸⁾

제3장 특허법 제127조에 대한 새로운 해석 기준의 제시

제1절 우리 특허법 제127조의 해석과 관련된 쟁점

I. 간접침해 일반

- 앞에서는 우리나라 특허법 제127조에 대한 기존의 해석론 및 판례의 태도에 대해 검토해 보았다. 이를 통해 알 수 있는 것은 우리 특허법 제127조의 입법 내용이 제외국의 간접침해 법리와는 매우 다르게 되어 있음에도 불구하고 간접침해 법리에 근거한 해석론이 전개되고 있다는 것이다. 비록 특유한 입법을 마련하였다고 하더라도 기본적으로 제외국의 간접침해 법리를 차용한 것이라는 점에서 그러한 해석론에 대해서도 일응 수긍할 점이 있다.

535) 三寸量一·松岡千帆, “간접침해의 성부(2)-제빵기 사건”, 비교특허판례연구회 역, 특허판례백선(제3판), 박영사(2005), 500-501면.

536) 大阪地判平成12·12·21 平成10年(ワ)第12875号.

537) 富岡英次, “専ら外国に輸出する目的で日本国内で特許発明に係る物を製造し,方法を実施する行為は, 特許法101条の間接侵害を構成しない”, 判例タイムズ No.1125(2003. 9. 25.), 152頁. 이러한 판시는 그 이후에도 계속되고 있는데 예컨대 大阪地判平成24·3·22 平成21年(ワ)第15096号 판결에서는 제101조 제2호에 대해서도 같은 취지로 수출행위에 대한 간접침해의 성립을 부정하였다. 또한 수출행위의 전제로 일본국내에서 피고제품의 양도행위가 있었다고 하더라도 그 결론에 있어 다를 바 없다고 하였다. 大阪高判平成13·8·30判例 工業所有權法[2期版]2533의41頁 및 増井和夫·田村善之, 「特許判例ガイド(第3版)」, 有斐閣(2005), 184頁 참고.

538) 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002), 99면.

- 하지만, 우리법의 모델이 된 일본의 1959년 특허법 개정 경위에서 보았듯이 일본은 제외국의 간접침해 법리를 충분히 인지한 상태에서 간접침해 규정을 그대로 도입하게 되면 특허권 효력의 지나친 확장이 우려된다는 고려하에 제외국과는 차별화된 입법을 하였던 것이고, 그 과정에서 주관적 인식의 필요성을 명시적으로 제거하고 또한 객관적 행위만에 의한 침해행위 성립의 범위를 한정하기 위해 ‘전용성 요건’을 부가한 것이다. 즉, 일본의 1959년 특허법에서는 제외국의 간접침해 법리와 구별되는 입법을 의도적으로 한 것인데 다시 그 해석론에 있어 제외국의 법리를 차용한다는 것은 입법취지에 맞지 않는다고 판단된다.
- 무엇보다도 미국의 판례에 의해 도입·발전된 간접침해 법리는 간접침해 행위자가 직접침해 행위에 대해 일정한 기여(또는 유도)를 하고 그러한 행위에 대한 주관적 인식이 전제되어 있음을 토대로 한 소위 제3자의 침해행위(직접침해)에 대한 관련자로서의 책임이 본질이다. 그에 반해 우리 특허법 제127조는 직접침해의 존재를 전제로 하지 않고 주관적 인식도 전혀 고려함이 없이 오로지 객관적인 행위태양만을 보고 침해로 간주하는 것이어서 간접침해와는 본질적인 차이가 있다.
- 따라서 우리 특허법 제127조에 대한 해석에 있어서는 제외국의 간접침해 법리를 만연히 차용할 것이 아니라 우리법 고유의 입법내용에 맞는 해석기준을 적용해야 하며, 그로 인한 특허권자 보호상의 공백문제는 해석론이 아닌 입법적 보완으로 해결해야 할 것이다.
- 최근의 일부 견해도 이와 같은 취지에서 제127조 책임과 간접침해를 구분하고자 하는바, 충분히 고려해 볼 가치가 있다고 판단되는바, 이하에서 함께 살펴보기로 한다.

1. 제127조에 대한 용어의 문제

- 우리 특허법 제127조에서는 ‘침해로 보는 행위’라는 제목하에 물건의 발명과 방법의 발명에 대해 각각 침해간주 규정을 두고 있다. 이러한 조문 명칭과 더불어 우리법 제127조와 간접침해 법리의 본질적 차이를 고려해 볼 때 제127조의 법적 성격을 제외국의 간접침해와 동일하게 보는 것은 의문의 여지가 있다. 즉, 제외국의 간접침해 규정과는 유사성을 찾아보기 어려울 정도로 규정 내용에 차이가 있기 때문에 제127조를 간접침해라 칭하는 것⁵³⁹⁾도 무리가 있다. 오히려 제127조의 제목에서 알 수 있듯이 동 규정은 직접침해가 아닌 일부 행위를 침해로 간주하는 것이기 때문에 결국 직접침해와는 구별되는 ‘독자적인

539) 윤선희, 「특허법(제5판)」, 법문사, 2012, 739면; 정상조·박성수, 「특허법 주해 I」, 박영사(2010), 93면; 송영식·이상정·황중환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(상) 제2판」, 육법사(2013), 636면.

침해행위'로 보는 것이 타당하고,⁵⁴⁰⁾ 직접침해와의 구분을 위한 용어가 굳이 필요하다면 '간접침해'가 아닌 '간주(의제)침해 또는 침해간주'라고 하는 것이 보다 적절할 것이다.⁵⁴¹⁾ 간접침해라는 용어를 사용하게 되면 그 용어 속에 비록 '간접적'이긴 하지만 특허권을 '침해'하는 행위로 받아들여지고 이로 인해 직접침해와의 연관성(즉, 다른 사람에 의해 직접 침해가 발생하는 것에 대해 간접적으로 관여한 것)이 강하게 부각되는 문제도 있다.⁵⁴²⁾ 또한 제127조는 침해가 아닌 행위를 침해로 간주하는 것이기 때문에 특허권의 효력을 그만큼 확장한 것으로 보는 것이 타당하며,⁵⁴³⁾ 이와 달리 제외국의 간접침해 법리에서와 마찬가지로 우리 특허법 제127조도 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것으로 설명하는 견해나 판례⁵⁴⁴⁾는 우리 특허법 제127조의 법적 성격을 충분히 고려하지 못한 것으로 생각된다.

○ 이와 유사한 취지에서 우리 특허법 제127조는 제외국의 간접침해와 다르다는 점을 강조하는 견해를 소개하면 다음과 같다.⁵⁴⁵⁾

- 침해로 보는 행위와 간접침해 양자의 정의와 요건을 살펴볼 때는 상당한 차이가 존재한다. 앞에서 살펴본 것처럼, 간접침해의 본질을 타인의 침해에 대하여 제3자에게 책임을 부과하는 제3자의 책임이며, 그 제3자에게 책임을 부과하기 위해서는 비난받을 만한 사유가 있어야 한다. 따라서 간접침해가 성립하기 위해서는 직접침해가 반드시 존재하여야만 한다. 이는 타인의 불법행위에 대하여 제3자가 책임을 지는 것이 간접침해이기 때문에, 타인의 불법행위가 존재하지 않는 경우 간접침해가 존재할 수 없는 것은 당연하다 할 것이다. 또한, 간접침해가 성립하기 위해서는 간접침해자 고유의 책임 원인 즉, 무과실 책임으로서의 대위책임에서는 관리성(control), 그리고 과실 책임의 일종인 기여책임과 유인책임에서는 의도나 인식과 같은 주관적 요건이 필요하다. 특히, 미국 특허법상 간접침해는 과실 책임만을 두고 있어 간접침해자의 주관

540) 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구”, 산업재산권 제50호, 한국지식재산학회(2016. 8.), 13-17면에서도 이와 유사한 취지에서 침해로 보는 행위와 간접침해 양자의 정의와 요건에는 상당한 차이가 있어 제127조는 간접침해가 아니고 오히려 직접침해의 일종이라고 한다.

541) 우리나라와 일본에서는 간접침해를 직접침해의 전제로 하고 있지 않기 때문에 범문과 달리 간접침해의 용어를 사용하는 것은 부적절하고 침해간주 또는 간주침해가 바람직하다는 견해로, 김관식, “간접침해에서 타용도 유무의 판단기준”, 「특허판례연구(개정판)」, 박영사(2012), 633면.

542) 예컨대 윤선희, 「지적재산권법(제14정판)」, 세창출판사(2014), 129면에서는 “특허권의 간접침해란 ... 간접적으로 특허발명을 실시하는 행위”라고 하고, 정연호, “중국 특허권의 침해와 구제”, 중국법연구 제4집, 한중법학회, 2004. 6., 99면에서는 “타인의 특허권을 침해하는데 기여하거나 침해를 유도하는 형태의 침해행위”라고 한다.

543) 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구”, 산업재산권 제50호, 한국지식재산학회(2016. 8.), 17면도 이와 같은 취지에서 제127조는 특허 권리범위의 확장으로 파악하는 것이 타당하다고 한다.

544) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결. 박성호, “온라인서비스제공자의 불법행위책임”, 저작권법의 이론과 현실, 현암사(2006), 193면에서는 “특허권이 부당하게 확장되지 않는다는 관점에서 마련된 규정”이라 하고, 최승재, “특허법 제127조 제1호상의 ‘생산’의 의미”, 지식재산정책 제25호, 한국지식재산연구원(2015. 12.), 98면에서도 “간접침해 제도는 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 양자의 균형이 실무상 중요하다”고 한다.

545) 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구”, 산업재산권 제50호, 한국지식재산학회(2016. 8.), 13-15면.

적 요건 즉, 유책성이 반드시 필요하다고 할 것이다. 결국, 간접침해는 직접침해와는 구별되어 별도로 존재하는 책임의 영역 문제라고 보아야 할 것이다.

- 반면, 침해로 보는 행위는 직접침해를 요구하고 있지 않으며, 해석상 직접침해가 요구되지도 않는다고 하는 것이 다수설이다. 그렇다면, 침해로 보는 행위는 타인의 불법행위에 대하여 책임을 지는 간접침해의 일종으로는 보기 어려우며, 자기 책임에 가깝다고 할 수 있다. 또한, 침해로 보는 행위는 객관적인 행위만을 문제삼을 뿐 행위자의 유책성에 대해서는 아무것도 요구하지 않는다. 그렇다면, 미국 특허법상의 간접침해가 타인의 잘못에 대하여 무조건 책임을 지는 것이 아니라 자신의 유책성이라는 별도의 원인을 요구하는 것과 상당히 다른 것이다.
- 그렇다면, 이상과 같은 차이는 침해로 보는 행위를 간접침해로 파악할 수는 없게 한다.

2. 제127조의 입법취지

- 제외국의 간접침해는 직접침해 행위에 관여한 전단계 행위자에게 유책성이 인정되는 경우 이를 침해로 간주하여 특허권자를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 이해할 수 있다. 그런데 간접침해와 달리 입법된 우리나라 특허법 제127조의 입법취지로 동일한 선상에서 볼 것인지에 대해서는 의문의 여지가 있을 수 있다. 이하에서 보다 상세히 살펴보기로 한다.

가. 국내 견해

- 간접침해의 인정근거에 대해 우리나라에서는 다음과 같은 견해들이 있다.
 - 특허권의 간접침해의 범리는 특허권의 직접침해의 원천을 차단하고 직접침해가 발생할 가능성을 차단함으로써 특허권의 효력의 실효성을 확보하기 위한 것으로서, 현실적으로도 간접침해에 관한 법규정은 특허권의 직접침해를 방지함으로써 특허권의 보호에 효율적인 제도로 인정되어 왔다는 견해⁵⁴⁶⁾
 - 간접침해 성립요건으로서 종속설에 의할 경우 특허발명의 실시가 침해로는 되지 않는 행위(업으로서의 실시가 아닌 경우, 특허법 제96조에 의하여 특허권의 효력이 제한되는 경우)를 위하여 간접침해로 되는 물건을 업으로 제조·판매하는 자에 대하여 금지청구를 할 수 없다는 점과 단순한 예비행위가 아닌 그 행위 자체가 특허권자의

546) 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 557면.

경제적 손실을 초래할 수 있는 것이라는 점에서 문제가 있다고 하여 간접침해에 있어서의 경제적 손실을 중요한 요소로 보는 견해⁵⁴⁷⁾

- 실질적으로 특허발명의 기술사상을 통한 이익을 향유하고 있을 뿐만 아니라 특허권자에게 막대한 손해를 미칠 우려가 있음에도 불구하고 전혀 책임을 지울 수 없게 되어 특허권의 효력을 저감하는 문제가 생긴다는 견해⁵⁴⁸⁾
- 특허권을 침해하고 있지는 않으나 이것을 방치하면 침해로 이어질 가능성이 큰 예비적 행위나 특허발명의 구성부품만을 업으로 판매하여 최종조립에 의한 침해를 개인적·가정적으로 유도하는 행위 등에 대하여는 실질적으로 특허발명이 실현하고 있는 기술적 사상을 그대로 이용하여 이익을 올리고 특허권자에게 손해를 미칠 우려가 존재한다는 견해⁵⁴⁹⁾
- 특허권의 보호법익이 궁극적으로는 특허발명의 배타적 이용을 통하여 얻을 수 있는 경제적 이익이라고 본다면 간접침해에 해당하는 물건을 실시하는 것은 비록 특허발명의 실시에는 이르지 않았으나 그 이용이 필연적으로 특허발명의 실시에 이르게 됨으로써 정당한 권리자가 얻을 수 있었던 경제적 이익에 직접적인 손실을 입히게 되는 것이고, 이것은 실제 특허발명의 실시로 얻을 수 있는 이익보다 큰 경우도 있을 수 있으므로 직접침해와 비교하여 동등한 정도의 보호가 필요한 것이라는 견해⁵⁵⁰⁾

나. 우리나라 판례

○ 판례는 “특허발명의 구성요건을 충족하지 않기 때문에 아직 직접침해는 성립되지 않으나 직접침해에 필연적으로 이르는 행위에 관하여 장래에 있어서 직접침해의 배제의 실효를 높이기 위하여 그 전 단계에 있어서도 침해로 간주하여 직접침해와 같은 법적 취급을 받도록 한 규정이라고 할 것”이라고 하거나,⁵⁵¹⁾ “특허법 제127조 제1호는 ‘특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위’를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있는바, 그 취지는 특허발명의 구성요건을 충족하지 않는 물건을 생산·양도하는 등의 행위는 특허권을 침해하지 않는 것이 원칙이지만, 위 물건을 사용함으로써 특허발명의 구성요건을 충족하여 특허권의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 경우에는 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 장래의 특허권의 침해에 대한 권리구제의 실효성을 높이기 위하여 그 전 단계에 있는 위 생산·양도

547) 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2005), 41면.

548) 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002), 41-42면.

549) 이종일, 「특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2001), 808면.

550) 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2005), 44-45면.

551) 특허법원 2004. 5. 21. 선고 2002허3962 판결(확정).

등의 행위를 특허권의 침해로 간주하여 직접침해와 같이 취급하도록 한 것”이라고 판시하고 있다.⁵⁵²⁾

다. 일본에서의 논의

○ 일본에서는 견해들은 다음과 같다.

- 직접침해자가 영세한 소규모 다수인 경우와 같이 제품이 널리 유통된 경우에는 직접 특허권을 침해하는 행위자를 확정하기 곤란하다는 점을 지적하는 견해⁵⁵³⁾
- 직접침해의 예비행위를 금지시킬 필요성과 최종소비자가 가정내에서의 개인적 실시인 경우와 같이 직접침해가 성립하지 않는 경우 그 전단계 행위자에 대한 규제의 필요성을 언급하는 견해⁵⁵⁴⁾
- 직접침해의 예비적 행위를 방치하면 침해를 유발할 개연성이 매우 높고⁵⁵⁵⁾ 또는 침해가 발생한 이후에는 침해행위를 포착하는 것이 용이하지 않은 경우가 많기 때문에 간접침해 규정을 두었다는 견해⁵⁵⁶⁾
- 종속설 또는 독립설과 관련하여 특정 학설에 의하지 않고 개별적 사안별로 판단하여 그 실시에 의해 직접침해와 동일한 이익상황이 발생하는지 여부 또는 특허법의 목적으로부터 타당한 결론을 도출하는 견해로서 이를 전제로 하여 직접실시자가 개인적 가정적 내에서의 실시라고 하더라도 그 부품공급업자의 행위는 규제해야 하나, 직접 실시자가 시험연구만을 목적으로 하는 자인 경우에는 발명의 장려를 통한 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 비추어 간접침해를 부정해야 한다는 견해⁵⁵⁷⁾
- 간접침해의 많은 경우는 직접침해의 교사·방조행위로서 적어도 공동불법행위에는 해당할 수 있을 것이라고 하면서도, 민법의 규정만으로는 전통적 이해에 따르는 한 금지청구를 인정하는 것이 불가능하고 또한 제품이 널리 반포되고 있는 경우에는 직접 특허권의 침해자를 확정하는 것이 곤란한 경우도 있을 것인 점을 간접침해 인정의 취지로 보는 견해⁵⁵⁸⁾
- 전용성의 요건을 갖추지 못한 경우에도 공동불법행위가 성립할 수는 있으나, 불법행

552) 특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496 판결.

553) 田村善之, “間接侵害の成否”, *ジュリスト* No.170(2004, 2.), 164頁.

554) 仙元隆一郎, 「特許法講義」, 悠悠社(1996), 167-168頁.

555) 青山紘一, 「特許法(第12版)」, 法學書院(2010), 25頁.

556) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂(2010), 324頁.

557) 竹田 稔, 「知的財産権侵害要論 第4版: 特許·意匠·商標編」, 社團法人 發明協會(2003), 218頁.

558) 田村善之, “간접침해의 성부(1)-1안 리플렉스 카메라사건”, *비교특허판례연구회 역, 특허판례백선(제3판)*, 박영사(2005), 493-494면.

위에 대해서는 금지청구권이 인정되지 않는다는 점⁵⁵⁹⁾에서 간접침해와 불법행위는 큰 차이가 있다는 견해⁵⁶⁰⁾

- 교사·방조자에 대해서는 손해배상청구는 가능하나 금지청구는 할 수 없고 민법상 공동불법행위가 문제된다는 견해(이 경우 과실의 추정이나 손해액 추정규정은 적용이 없다고 함)⁵⁶¹⁾
- 간접침해 책임은 공동불법행위 책임에 비해 고의·과실, 인과관계 등에 대한 입증의 필요가 없고 또한 금지청구가 가능하다는 점에서 차이가 있다는 견해⁵⁶²⁾⁵⁶³⁾

라. 검토

- 우리나라의 해석론 및 판례를 보면 우리 특허법 제127조의 고유한 입법적 특징을 고려하기 보다는 간접침해 법리에 상당히 의존하는 해석론을 전개하고 있음을 알 수 있다. 직접침해와의 관련성을 배제하지 못하는 해석론이 가장 전형적인 형태이다.
- 하지만, 우리 특허법 제127조는 최종실시자의 행위가 직접침해에 해당하지 않는 경우에도 성립하며⁵⁶⁴⁾ 동 규정의 실시행위를 한 자가 그 물건을 사용 또는 판매할 의사가 있는지 등 이후의 실시여부나 태양을 일체 고려하지 않고 있기 때문에 그러한 해석은 재고할 필요가 있다고 할 것이다. 마찬가지로 이유에서 제127조에 대한 형사처벌 적용 가부와 관련하여 “특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위”라고 한 대법원⁵⁶⁵⁾의 판시도 제127조의 책임을 직접침해에 종속된 성질로 본다는 점에서 의문의 여지가 있다.
- 우리 특허법 제127조의 법적 성격을 고려해 볼 때 동 규정의 취지는 침해가 아닌 행위 중 일부를 침해로 간주하여 특허권의 보호범위를 확장한 것으로 설명하는 것이 보다 타당할 것으로 생각된다.

559) 박성호, “‘소리바다’를 둘러싼 저작권 쟁점”, 시민과변호사 제106호, 서울지방변호사회(2002), 27면; 上野達弘, “著作権における「間接侵害」”, Jurist no.1326, 有斐閣(2007. 1.), 80頁.

560) 中山信弘, 「工業所有權法(上), 特許法(第2版増補版)」, 弘文堂(2005), 423頁; 田村善之, “間接侵害の成否”, JURIST No.170(2004. 2.), 164頁.

561) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂(2010), 328頁.

562) 高林龍, 「標準 特許法(第3版)」, 有斐閣(2008), 160頁.

563) 참고로 중국 특허법은 간접침해에 대해 따로 규정을 두고 있지 않지만, ‘민법통칙 의견’ 제148조는 “타인을 교사, 방조하여 불법행위(侵權行爲)를 한 자는 공동불법행위자로서 연대민사책임을 부담한다”고 규정하고 있어 제한적이지만 간접침해에 대하여 법적 책임을 추궁할 수 있다. 정연호, “중국 특허권의 침해와 구제”, 중국법연구 제4집, 한중법학회(2004. 6.), 100면.

564) 일본의 2002년 개정 특허법에서 추가된 제101조 제2호 및 제5호에서는 ‘그 발명의 침해’가 아닌 ‘그 발명의 실시’라고 하고 있어 최종실시자의 행위가 직접침해에 해당하지 않는 경우에도 동 규정을 적용할 수 있다.

565) 대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결.

3. 특허권의 효력 확장인지의 문제

가. 견해의 대립

(1) 우리나라에서의 논의

- 특허권의 직접침해에 해당하지 않는 행위를 특허침해로 보는 근거, 즉 간주침해를 인정하는 것의 본질은 특허권의 효력을 확장하는 것인지에 대해 ‘간접침해규정은 특허권 효력의 확장적 조치로서 특허권자의 보호에는 유익하지만 이 규정의 적용이 부당히 확대될 경우 제3자에게 불측의 피해를 줄 우려도 있는바 법규정의 해석 및 운용은 신중과 최소한의 범위에 머물러야 한다’고 하여 확장설의 입장을 취하는 듯한 견해도 있으나,⁵⁶⁶⁾ 비확장설 즉 간접침해의 법리는 특허권 효력의 실효성을 실질적으로 확보하기 위해서 규정된 것이지 특허권의 효력범위를 확장하기 위해서 규정된 것은 결코 아닌 것으로 보는 견해로 거의 일치되어 있다.⁵⁶⁷⁾
- 판례도 비확장설과 같은 취지에서 “발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다”고 판시하고 있다.⁵⁶⁸⁾

(2) 일본 및 미국의 경우

- 직접침해 이외에 간접침해를 별도로 인정하고 있는 취지에 대해 일본에서는 다음과 같은 견해대립이 있다. 즉, 제1설(확장설)은 특허법이 간접침해를 인정하는 것은 그 특허권 본래의 의미에 있어서는 권리범위에 속하는 경우가 아니지만 오히려 특허권의 효력을 법률상 의제하여 그 기술적 범위 외에 확장되어야 할 필요성을 인정한 것이라는 견해이다.⁵⁶⁹⁾ 이에 반해 제2설(비확장설)은 침해형식이 특허청구범위에 기초하여 정해지는 특허발명의 기술적 범위에는 속하지 않으나 그대로 방치해 두면 특허권의 보호가 제대로 이행될 수

566) 천효남, 「산업재산권법」, 법경사(2001), 433면.

567) 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사(1998), 202면; 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002), 44면; 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol. 387, 대한변호사협회(2008. 11.), 96면; 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 558면(간접침해의 법리는 특허권의 효력의 실효성을 실질적으로 확보하기 위해서 규정된 것이지, 특허권의 효력범위를 확장하기 위해서 규정된 것은 결코 아닌 것이다).

568) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결.

569) 吉藤幸朔, 「特許法概説 第13版」, YOU ME 특허법률사무소 번역, 대광서림(2005), 520면.

없는 경우를 배려하여 그 예방 차원에서 보다 적극적으로 미리 제재함으로써 직접침해 배제의 실효를 거두어 특허권의 보호에 만전을 기하려고 존재하는 것일 뿐 결코 특허권의 효력을 확장하는 것은 아니라는 견해이다.⁵⁷⁰⁾

- 미국에서는 미국 특허법 제271조 (b)항 등 간접침해 관련 규정의 의미에 대해 특허권자의 배타권을 확장한 것이라고 보는 견해가 있으며,⁵⁷¹⁾ 일본의 교환렌즈 사건 1심⁵⁷²⁾에서 판례는 “특허법 제101조 제1호는 특허발명에 관계된 ‘물건의 생산에만 사용되는 물건’을 업으로 생산, 양도하는 등의 행위에 한하여 특허권을 침해하는 것으로 간주하여(이른바 간접침해) 특허권의 효력을 확장하여 본래 특허권의 침해로 되지 않는 행위에까지 그 권리 행사를 인정하는 것으로 해석된다”고 판시한 바 있다.

나. 검토

- 특허법 제127조는 특허권의 직접침해가 아닌 행위를 침해로 간주하는 것이고 구성요소완비의 원칙을 벗어난 특허권자 보호임에 분명하다. 그러한 관점에서 볼 때 제127조는 특허권의 효력을 확장한 것으로 해석함이 타당하다. 앞서 본 바와 같이 제외국의 간접침해는 직접침해의 존재를 전제로 그러한 침해행위에 관여한 전단계 행위자를 침해자와 동일하게 간주하는 것이어서 궁극적으로 직접침해를 규제하는 것과 실질적인 차이가 없게 된다. 직접침해의 존재가 필수적인 것도 바로 그러한 이유 때문이다. 하지만 우리 특허법 제127조는 직접침해와 전혀 무관하게 성립하는 책임이어서 이와 동일하게 볼 수 없는 것이다.
- 우리나라의 해석론 및 판례는 간접침해 법리에 지나치게 의존하여 해석론을 전개하다보니 그와 같은 가장 기본적인 입법적 특징도 제대로 파악하지 못하고 있는 것이 아닌가 생각된다.
- 이와 같은 취지의 다음 견해를 참고해 볼 필요가 있을 것이다.⁵⁷³⁾

- 침해로 보는 행위는 간접침해의 일종으로 파악하기 보다는 일정한 행위를 침해로 간주함으로써, 직접침해 행위들을 확장하고 그에 따라 특허권의 효력이 확장된 것으로

570) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂(2010), 324頁; 角田政芳, “本質的要素のに係る特許權のについて間接侵害-知的財産高裁の-太郎事件を契機として-”, 知的財産權法と競争法の現代的展開, 社團法人發明協會(2006), 446頁.

571) Jay Dratler, Jr, *Intellectual Property Law : Commercial, Creative, and Industrial Property*, Law Journal Seminars-Press(1994), p.2-129(Three other subsections of Section 271 answer these questions and, in the process, extend the patent holder's exclusive rights).

572) 東京地判昭和56·2·25無休集13卷1号139頁, 判時1007号72頁.

573) 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구”, 산업재산권 제50호, 한국지식재산학회(2016. 8.), 15면 이하 참고.

보아야 할 것이다. 국내의 다수 학자들은 침해로 보는 행위가 “특허권의 실효성을 확보하기 위하여 특허권의 직접침해의 전단계에 이는 준비행위 혹은 예비행위 내지 방조 행위를 금지”하는 것이라고 하면서, 별다른 이유 없이 특허권의 확장은 아닌 것이라고 한다. 하지만, 이러한 주장은 그 자체로 볼 때, 특허권의 확장으로 볼 수 밖에 없을 것으로 보인다.

4. 해석론에 대한 문제

가. 기존의 해석론 및 판례

- 제127조의 법적 성격을 특허권자의 실효적 보호를 위한 독자적인 침해행위로 본다면 동 규정의 해석 또한 그 고유한 입법 내용에 맞게 문언에 충실한 해석 기준을 적용함이 타당하다. 예컨대, 특정인의 행위가 제127조 제1호에 해당하는지 여부를 판단하기 위해서는 동 규정에 따라 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’을 ‘생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위’를 ‘업으로서’한 것인지에 따라 판단하면 족하고, 동 규정에 나와 있지 않은 주관적 요건이나 직접침해의 존부 등에 대한 고려는 필요 없다고 할 것이다.
- 그러나 제127조 책임의 성립요건에 대해서는 거의 대부분 명문의 규정에 나와 있지 않은 주관적 요건 및 직접침해의 필요성에 대한 논의가 이루어지고 있는데, 명문 규정에 맞게 주관적 요건이나 직접침해의 존재를 필요로 하지 않는다고 보는 것이 다수설적 견해이지만⁵⁷⁴⁾ 전자와 관련하여 “동 규정에 행위자의 주관적 요소가 언급되어 있지 않다고 하여 간접침해를 규제함에 있어 주관적 요소가 전혀 배제되어 있다고 보아서 안된다는 견해”⁵⁷⁵⁾나 “전용성 요건과 관련하여 다른 용도에 사용되고 있어도 사용하는 자가 주관적인 의도를 갖고 침해물건을 생산하는 경우를 포함시키지 않으면 간접침해의 여지가 극히 적기 때문에 특허권이 충분히 보호되지 않는다는 견해” 등 주관적 요건의 필요성을 주장하는 견해들이 있고,⁵⁷⁶⁾ 후자와 관련하여 “간접침해는 직접침해의 배제를 목적으로 한 것이고 이를 넘어서 특허권의 보호를 확장하는 것은 아니므로 간접침해의 성립은 직접침해의 성립에 종속한다는 견해”,⁵⁷⁷⁾ “특허권자의 손해는 실질적으로 특허권을 침해하는 실사가 있어야 비로소 발생한다는 점 혹은 직접침해를 전제로 하지 않고 간접침해를 인정하는 경우에는 특허권의 효력이 부당하게 확대될 수 있다는 점에서 특허권의 간접침해는 독립

574) 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구”, 산업재산권 제50호, 한국지식재산학회(2016. 8.), 12면.
575) 김종윤, “특허권에 대한 간접침해”, 창작과 권리 제2호, 세창출판사(1996년 봄호), 10-11면.
576) 권태복, “특허권의 간접침해에 관한 고찰(상)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(1994. 3.), 22면. 그 이외에 입법론으로 침해 의사의 유무에 따라 범용품에 대한 간접침해를 인정할 필요가 있다는 견해로 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(II)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 5.), 122면 참고.
577) 홍광식, “특허권 등 침해의 제유형”, 재판자료 제56집, 법원행정처(1992), 320면.

적인 권리로 인정될 수 없고 다만 직접침해를 전제로 하여 인정될 수 있는 것으로 해석할 수 있다는 견해” 등⁵⁷⁸⁾ 종속설을 취하는 견해들도 있다.⁵⁷⁹⁾

- 우리 대법원은 주관적 요건의 필요성에 대해서는 긍정적인 판시가 없으며 직접침해의 존재에 대해서는 토너 카트리지 사건⁵⁸⁰⁾에서 직접침해가 성립하지 않는 경우임에도 제127조 책임을 긍정하여 독립설의 입장인 것으로 이해되었으나, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결에서는 종속설을 전제로 한 듯한 판시를 하여 판례의 정확한 입장이 무엇인지에 대한 의문을 남기게 되었다.⁵⁸¹⁾

나. 검토

- 이와 같이 특허법 제127조의 명문규정에 없는 요건들을 고려하는 견해들 역시 제127조의 입법에 참고가 된 제외국의 간접침해 법리를 고려한 것으로 생각된다. 법 해석에 있어 입법경위를 고려하는 것은 타당하지만, 간접침해 법리의 특징 및 우리 특허법 제127조의 입법배경이 된 일본의 1959년 특허법상 제101조의 제정과정 및 최종 입법내용을 고려해 볼 때 그와 같은 해석은 오히려 입법취지에 맞지 않다고 생각된다. 무엇보다 일본의 1959년 입법에서는 제외국의 간접침해 법리가 특허권 효력의 부당한 확장이 될 수도 있다는 우려가 있어 제외국과는 다른 내용의 입법을 하였는데, 그 해석에 있어서 다시 제외국의 법리를 차용한다는 것은 이해하기 어려운 측면이 있다.

5. 제127조의 적용대상 - 비구성요소에 의한 침해간주의 포함가부

가. 문제의 소재

- 우리 특허법 제127조는 제외국의 간접침해 법리와 본질적으로 다르기 때문에 간접침해 법리를 유추적용할 것이 아니라 우리법 고유의 입법내용에 맞는 해석론을 전개할 필요가 있다. 이러한 시각으로 제127조를 살펴보면 오히려 동 규정에 너무나도 정확히 들어맞는 행위태양이 그동안 거의 논의되지 못하고 있었음을 알 수 있다.

578) 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol. 387, 대한변호사협회(2008. 11.), 111면. 다만 동 견해는 113면에서 특허법상의 간접침해는 2단계로 구성되는 직접침해의 1단계에 해당하는 것으로 보아 직접침해가 없어도 간접침해가 성립될 수 있는 것으로 파악하는 것이 타당하다고 하면서, 다만 주관적 요건이 충족되는 경우에 한하여 간접침해로 인정하는 방안이 모색되어야 할 것이라고 한다.

579) 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999), 559면에서는 ‘직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성을 전제’로 해석하고 있다.

580) 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정.

581) 이 판결에 대한 구체적인 검토는 뒤에서 살펴보기로 한다.

- 논의의 편의를 위해 예컨대 자동차에 대한 특허발명이 있고 그 자동차의 생산에만 사용하는 생산설비와 그 자동차의 핵심 구성요소인 엔진을 전제로 논의를 전개해 보면 다음과 같다. 위 생산설비가 특허발명인 자동차의 생산에만 사용되는 경우 그 생산설비의 생산, 양도 등 실시행위가 제127조 규정에 정확히 들어맞는 것을 알 수 있다(이하에서는 제127조의 적용대상물이 특허발명의 구성요소를 전혀 포함하지 않고 있다는 점에서 ‘비구성요소에 의한 침해간주’라고 한다). 한편 자동차의 핵심 구성요소라고 할 수 있는 엔진의 경우 엔진이 자동차의 생산에만 사용되는 물건이라고 보기는 어색한 점이 있으나 현재까지 우리나라의 해석론은 이를 전제로 전개되어 왔다(이하에서는 제127조의 적용대상물이 특허발명의 구성요소라는 점에서 ‘구성요소에 의한 침해간주’라고 한다).⁵⁸²⁾ 후자인 구성요소에 의한 침해간주에 대해서는 별론, 전자인 비구성요소에 의한 침해간주가 제127조의 적용대상인지에 대해 살펴보기로 한다.

나. 학설

- 우리 특허법 제127조에 비구성요소에 의한 침해간주가 포함되는지에 대해서는 긍정설과 부정설의 견해대립이 있다.
- 긍정설의 견해로는 미국 특허법 제271조 (b)가 제271조 (c)와 달리 대상물건을 제한하지 않고 있어서 비구성요소에 의한 침해간주도 미국 특허법상 간접침해에 포함되며 이 점에서 우리법과 미국법은 그 결론을 같이 한다는 견해,⁵⁸³⁾ 우리 특허법은 물건의 발명에 대한 간접침해에서 ‘그 물건의 생산에만 사용되는 물건’이라고 규정하고 있기 때문에 간접침해 대상물이 반드시 특허발명의 구성요소일 필요가 없다는 견해,⁵⁸⁴⁾ 그리고 “물건을 ‘생산하는 데 사용하는 물건’이라고 하면 보통은 물건을 생산하는 수단으로서의 기계장치 등을 떠올리기가 쉽다. 그러나 특허법상 간접침해의 구성요건인 ‘생산’은 그보다 넓은 개념으로서, 오히려 특정한 부품(물건)이 결합됨으로써 특허물품이 전체로서 ‘완성’되는 경우를 지칭하는 경우가 대부분”이라고 하여 비구성요소에 의한 침해간주가 원칙적인 모습임을 인정하는 듯한 견해⁵⁸⁵⁾가 있다.
- 이에 반해 간접침해로 되는 물건이 특허발명(물건 또는 방법)의 본질적 구성을 가지지 않는다면 간접침해의 성립이 부정되어야 한다는 부정설⁵⁸⁶⁾도 있다.

582) 구성요소에 의한 침해간주가 제127조의 적용대상인지에 대해서도 의문이 제기될 수 있는데, 본 보고서에서는 이 부분에 대해서는 따로 다루지 않기로 한다.

583) 김종윤, “특허권에 대한 간접침해”, 창작과 권리 제2호, 세창출판사(1996년 봄호), 12면.

584) 광민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 207면.

585) 조영선, 「특허법(제4판)」, 박영사(2013), 433면.

586) 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(II)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 5.), 116면; 이재완, “특허권의 간접침해

- 한편 긍정설과 같은 취지의 일본 학설로는 특허발명품을 생산하는데에만 사용되는 금형과 같이 발명의 구성요건에 해당하지 않는 경우가 객관적 간접침해에 포함된다는 견해,⁵⁸⁷⁾ 제101조 제1호 및 제4호에서 말하는 ‘물(物)’은 특허발명의 구성요소에 한정되지 않는다는 견해⁵⁸⁸⁾가 있다.

다. 판례

- 학설과 마찬가지로 판례에서도 비구성요소에 의한 침해간주가 본격적으로 다루어진 사례는 거의 없다. 다만 특허법원 1999. 8. 12. 선고 99허3047 판결에서는 “(가)호 발명의 수영모자 제조장치는 특허발명의 수영모자의 생산에만 사용하는 장치이므로 특허법 제127조 규정의 간접침해에 해당되어, 특허발명의 권리범위에 속한다”고 하여 비구성요소에 의한 침해간주를 인정한 판시가 있다.⁵⁸⁹⁾
- 그런데 대법원은 이와 달리 특허법 제127조가 오직 구성요소에 의한 침해간주만을 전제로 한 규정이라는 취지에서 “특허법 제127조 제1호의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다”고 판시하였다.⁵⁹⁰⁾ 즉, 생산의 의미를 ‘발명의 구성요소 일부를 결여한 물건’을 사용하는 것을 전제로 판시하여 간접침해 대상물은 특허발명의 구성요소에 한정된다는 취지로 판시하였으며 그 근거로 제127조 제1호의 문언과 그 취지를 들고 있다. 특허법에서의 생산의 의미는 그 소재나 재료가 무엇인지를 불문하고 ‘물(건)을 만들어 내는 일체의 행위’로 해석된다는 점⁵⁹¹⁾에서 대법원의 위 판시는 제127조에서의 생산의 의미를 제한적으로 해석한 것이다.

라. 비구성요소에 의한 침해간주가 제127조에 해당하는 근거

(1) 법규정의 정합성

- 비구성요소에 의한 침해간주에 대한 규제필요성 및 우리 특허법 제127조의 입법 내용에 비추어 볼 때 비구성요소에 의한 침해간주가 우리 특허법 제127조에 포함되지 않는다고

에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002), 64면; 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위 논문(2005), 53면.

587) 高林龍, 「標準特許法(第3版)」, 有斐閣(2008), 161頁.

588) 福田健太郎, “間接侵害成立要件の判斷基準について”, *パテント* Vol.51 No.5, 日本辨理士會(1998), 38-39頁.

589) 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결에 의해 위 판결은 파기되었으나, 그 파기의 이유는 권리범위확인심판에 있어서의 (가)호 발명의 특정 여부에 대한 것으로서 제127조에 대한 판단은 파기사유가 되지 않았다.

590) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결.

591) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂(2010), 314頁; 윤선희, 「특허법(제5판)」, 법문사(2012), 627-628면.

불 하등의 이유가 없다. 다시 한 번 예를 들어 살펴보면, 갑이 자동차에 대한 특허권을 보유하고 있고 을이 그 자동차의 생산에만 사용되는 생산설비를 제조·판매하는 경우에, 을의 생산설비는 갑의 특허발명인 자동차의 ‘생산에 사용하는’ 물건임이 분명하고 또한 제127조의 행위태양에는 ‘사용행위’가 제외되어 있는데 생산설비를 사용한다는 것은 그 생산설비를 통해 자동차를 생산한다는 것으로서 바로 직접침해에 해당하기 때문에 ‘사용행위’를 간접침해의 행위태양으로 규정할 필요가 없다.⁵⁹²⁾ 그리고 같은 취지에서 판시한 특허법원 1999. 8. 12. 선고 99허3047 판결이 “수영모자 제조장치는 특허발명인 수영모자의 생산에만 사용하는 장치이므로 특허법 제127조 규정의 간접침해에 해당”된다는 판단에 대해 달리 문제제기를 하는 견해도 찾아보기 어렵다.

(2) 부정설 및 판례에 대한 비판

- 비구성요소에 의한 침해간주가 우리 특허법 제127조에 해당되지 않는다고 하는 부정설에 대해서는 우리법 규정과 어떤 점에서 일치하지 않는다는 것인지 의문이며, 동 견해는 우리법 규정보다는 제외국의 입법례나 판례를 더 우선시하는 해석론이라는 문제가 있다. 실제 부정설의 견해 중에는 그 근거를 “미국의 경우 제271조 (c)항의 기여침해에 해당하는 부품에 대하여 ‘material part’(요부)일 것을 요구하고 있으며(유도침해에 대해서는 이러한 제한이 없다), 독일법도 간접침해의 대상이 되는 ‘수단’을 ‘발명의 본질적 구성요소’로 제한하고 있다”는 점을 근거로 제시하는 견해가 있는바,⁵⁹³⁾ 우리 특허법 자체의 문언 해석이 우선되어야 한다는 점, 우리 특허법에는 발명의 ‘본질적 구성요소’는 물론이거니와 ‘구성요소’라는 표현도 없다는 점에서 수긍하기 어려운 견해이다.
- 한편, 대법원은 그와 같은 해석의 근거로 제127조 제1호의 문언과 그 취지를 들고 있는데, 우선 제127조의 문언 해석에 의하면 비구성요소에 의한 침해간주가 구성요소에 의한 침해간주보다 더 부합한다는 점에서 수긍하기 어렵다. 그리고 제127조의 취지에 대해 위 판결에서는 “간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것”이라고 판시하고 있는데,⁵⁹⁴⁾ 비구성요소에 의한 침해간주 대상물을 실시(생산, 양도 등)하는 것은 직접침해의 전단계 행위에 해당하고 또한 그 용도가 특허발명의 생산에 한정되어 있다는 점에서 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 매우 높으며 특허권 침해에 대한 권리구제

592) 앞에서 예를 들었던 방법의 발명도 마찬가지로 제127조의 문언해석에 잘 맞는 예이다.

593) 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2005), 53면.

594) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결.

의 실효성을 높이기 위해 일정한 요건 아래 이러한 행위를 규제할 필요가 있다는 점⁵⁹⁵⁾을 고려해 볼 때, 동 취지도 비구성요소에 의한 침해간주를 배제할 이유는 될 수 없다고 할 것이다. 뿐만 아니라 이러한 판례의 태도는 비구성요소에 의한 침해간주를 인정한 특허법원 1999. 8. 12. 선고 99허3047 판결과도 배치되는 것이다.

마. 소결

- 우리 특허법상 비구성요소에 의한 침해간주에 대해서는 무엇보다 이를 논의하는 견해들이 거의 없다는 것이 문제이다. 제127조를 자연스럽게 해석해보면 비구성요소에 의한 침해간주에 정확히 부합하는 규정임을 알 수 있는데도 애초에 이에 대한 논의 자체가 없는 것은 의문이지 않을 수 없다.

II. 역외적 적용 문제

1. 판례의 태도

- 직접행위자의 행위와 관계없이 간접침해행위가 성립한다고 하는 독립설이 우리나라 통설이며,⁵⁹⁶⁾ 명문의 규정 및 입법 연혁에 부합하는 해석이다. 따라서 국내에서 제127조에 규정된 행위가 발생하였으나 이를 토대로 한 발명의 모든 구성요소의 실시는 국외에서 발생하는 경우 제127조를 적용할 수 있는지의 문제도 결국 국외에서의 행위 여부와 상관없이 국내에서 이루어진 행위가 제127조에 해당하는지 여부로 판단하면 족하다. 기존에 우리 대법원도 토너 카트리지 사건⁵⁹⁷⁾에서 직접침해를 고려함이 없이 간접침해의 성립을 인정하였고 이는 독립설을 따른 것으로 이해되었다.⁵⁹⁸⁾
- 그런데 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결에서 대법원은 “간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의

595) 그 이외에 ‘특허권이 부당하게 확장되지 않는다’는 점은 그 적용요건을 어떻게 규정할 것인지의 문제이지, 구성요소적 간접침해와 비구성요소적 간접침해를 구분할 본질적 근거는 될 수 없다.

596) 도두형, “특허권의 간접침해행위의 가벌성”, 판례월보 제291호, 판례월보사(1994), 21면; 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사(2005), 9면; 김정완, “특허권의 효력”, 법률행정논총 제19집, 전남대학교 법률행정연구소(2000), 151면; 김종윤, “특허권에 대한 간접침해”, 창작과 권리 제2호, 세창출판사(1996년 봄호), 7면 등.

597) 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정.

598) 정상조, 「지적소유권법」, 홍문사(2004), 193면.

‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다”고 판시하였다.⁵⁹⁹⁾ 이와 관련하여 미국 특허법 제271조(f)를 참고한 입법적 개정의 검토 필요성을 언급하는 견해도 있는데,⁶⁰⁰⁾ 대법원 판단에 대해 달리 의문을 제기하지는 않고 있다.

2. 판례에 대한 검토

- 판례는 속지주의 원칙상 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 미친다고 하고 있는데 이는 당연한 내용으로서 논의의 여지가 없고, 다만 이를 전제로 제127조 제1호의 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 판시한 것은 특허법 제127조의 법적 성격을 충분히 고려하지 못한 것에서 비롯된 잘못이라 생각된다.
- 우리나라 특허법은 우리나라 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것으로서 달리 속지주의가 문제될 여지는 없으며, 제127조 역시 우리나라 영역 내에서 발생하는 일부 행위를 침해로 간주하는 것이어서 속지주의 문제가 제기될 이유는 없다. 예컨대 원고가 국내에 자동차에 대한 특허를 가지고 있는데 피고가 국내에서 그 자동차의 핵심 구성요소인 엔진을 생산하는 경우에는 제127조에 해당하게 되고 그 물건을 전제로 한 자동차의 생산이 어디에서 이루어지는 것인지는 제127조와 전혀 관련이 없으며 이는 어디까지나 국내에서의 침해 행위를 문제 삼는 것이어서 속지주의 위반의 문제도 발생하지 않는다. 다만 피고의 행위가 제127조의 실시태양에 해당하는지를 검토하여 만약 ‘수출’행위를 한 것이라면 동 규정의 행위태양에 해당하지 않는다는 이유로 제127조 책임을 부정할 수는 있을 것이다.
- 위 사안에서는 N95와 N96의 각 반제품을 피고가 국내에서 생산하여 수출한 행위가 문제된 것이어서, 그 중 생산행위는 제127조에 해당하고 수출행위는 제127조 해당하지 않는다고 하거나, 또는 생산행위는 수출을 위한 부수적 행위로서 궁극적으로는 수출행위를 한 것으로 보아 동 규정에 해당하지 않는다는 등의 판단을 했어야 한다고 생각된다. 그런데 대법원은 위 모든 행위에 대해 단지 속지주의를 근거로 하여 동 규정의 적용을 부정해 버렸는바, 이는 제외국의 간접침해 법리에서와 같이 국내에서 직접침해가 전제되어야 한다는 취지인데 제127조는 직접침해와 무관하게 인정되며 또한 국내에서의 행위를 규제하는 것이어서 속지주의에도 저촉된다고 않는다는 점에서 그러한 판례의 태도에는 의문이 제기될 수밖에 없다.⁶⁰¹⁾

599) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결.

600) 최승재, “특허법 제127조 제1호상의 ‘생산’의 의미”, 지식재산정책 제25호, 한국지식재산연구원(2015. 12.), 104면.

601) 직접침해가 발생하지 않으면 간접침해도 성립되지 않는다고 판시한 *DeepSouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.* 406 U.S. 518 (1972) 판결은 미국 특허법이 직접침해를 전제로 한 입법을 하고 있다는 점에서 우리와는 차이고 있고, 더욱이 이

- 결국 대법원은 제127조에 관하여 간접침해 법리에 의존한 해석론을 전개하면서도 직접침해와의 관계에 대해서는 종래 독립설적 입장에 기초하여 제127조에 맞는 판시를 했으나 위 판결을 통해 직접침해와의 관계에 있어서도 제127조의 법적 성격에 맞는 해석이 아닌 간접침해 법리에 의존하고 있음을 확인시켜 준 것이다. 하지만 이러한 판례의 태도는 제127조의 법적 성격과 이에 기초한 독자적인 해석 기준을 충분히 고려하지 않은 채, 제외국의 간접침해 법리를 만연히 차용한 것에서 비롯된 것으로서 타당하지 않고 재고되어야 할 것으로 생각된다.

제2절 우리 특허법 제127조에 의한 특허권자 보호의 한계 및 구제방안

I. 특허법 제127조에 의한 특허권자 보호의 범위

1. 일반

- 앞서 본 바와 같이 특허법 제127조는 2가지 방향에서 특허권자를 보호해 주는 규정으로 볼 수 있는데, 비구성요소에 의한 침해간주와 구성요소에 의한 침해간주가 그것이다. 여기서 비구성요소에 의한 침해간주는 제외국의 간접침해 법리에 없는 것으로서 그러한 구제수단을 인정한다는 것만으로도 특허권자 보호에 이점이 된다. 한편, 구성요소에 의한 침해간주는 제외국의 간접침해 법리에서도 보호되는 영역이고 다만 입법상의 차이로 인해 그 적용범위에 차이가 있다.
- 그렇다면 구성요소에 의한 침해간주 행위와 관련하여 제외국의 간접침해와 다른 우리법상 보호한계가 무엇인지 확인해 본 다음 입법적 개정에 앞서 다른 권리구제수단으로 보호할 방법은 없는지를 살펴보고 입법적 개정을 논할 필요가 있을 것이다.

2. 구성요소에 의한 침해간주의 적용한계

가. 전용성 요건

후 1984년 특허법에서 (f)항을 신설하여 논란의 여지가 없게 되었다.

○ 우리 특허법 제127조가 제외국의 간접침해에 비해 특허권자 보호에 있어 한계가 있는 부분은 바로 ‘전용성 요건’이다. 특허발명의 구성요소에 실용적인 다른 용도가 존재하지만 해당 물건이 특허발명의 실시에 적합하여 이를 이용해서 특허발명을 실시하여 특허침해로 이어질 개연성이 높은 경우에는 동 규정을 적용할 수 없다. 특히 소프트웨어 관련 발명에서는 특정 모듈이 특허권 침해에 중요한 역할을 하는 경우에도 범용성을 가지고 있는 경우가 많아 제127조에 의해 규율하기 어렵다는 문제가 있다.⁶⁰²⁾

○ 이러한 문제를 잘 보여주는 사례로 Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Precise Mfg. Corp. 사건⁶⁰³⁾을 소개하는 견해가 있다.⁶⁰⁴⁾

위 사건에서 피고는 슈퍼 라디오 수신기(superheterodyne radio receiver)에 대한 원고의 특허를 침해하는데 사용될 수 있는 변압기와 콘덴서를 제조·판매하였다. 변압기와 콘덴서는 비침해적 용도를 갖고 있었지만, 피고는 그 부품들이 슈퍼 라디오 수신기에 적합하다는 광고를 하였으며, 판매 상자 안에는 그 방법을 보여주는 설명서가 동봉되어 있었다. 법원은 비록 해당 부품이 비침해적 용도를 갖고 있지만 침해에 대한 인식과 의도가 있다고 하면서 간접침해를 인정하였는데, 우리나라의 경우 전용성 요건을 구비하지 못해 제127조 책임이 부정될 것이다.

나. 적용대상의 한정

○ 우리 특허법 제127조에서는 그 적용대상을 물건의 발명인 경우에는 물건의 생산에 사용하는 물건, 방법의 발명인 경우에는 방법의 실시에 사용하는 물건으로 한정하고 있어, 물건의 사용이나 양도에 이용할 수 있는 물건에는 적용되지 않는다.⁶⁰⁵⁾

다. 행위태양의 한계

○ 우리 특허법에서는 미국과는 달리 특허발명의 실시태양을 법으로 정하고 있는데(특허법 제2조 제3호 각목), 제127조의 행위 태양은 일반적인 물건의 발명의 실시행위 태양 중 사용을 제외한 나머지 실시태양과 동일하다. 이와 같이 행위태양이 한정되어 있는 점도 제127조의 인정범위를 좁히고 있다.⁶⁰⁶⁾

602) 岩原將文, “間接侵害における 發明による課題の解決に不可欠なもの および 方法の使用に用いる物 の意義”, *パテント* 60巻 8號(685號), 2007, 24면. 문선영, “특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안”, *법학논고* 제45집, 경북대학교 법학연구원(2014), 575면에서 재인용.

603) 11 F.2d 209 (2d Cir. 1926).

604) 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구”, *산업재산권* 제50호, 한국지식재산학회(2016. 8.), 22-23면.

605) 문선영, “특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안”, *법학논고* 제45집, 경북대학교 법학연구원(2014), 576면.

606) 문선영, “특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안”, *법학논고* 제45집, 경북대학교 법학연구원(2014), 576면.

라. 전용성 또는 다른 용도에 대한 입증책임

- 앞에서 본 바와 같이 특허침해와 마찬가지로 제3자의 행위가 제127조에 해당한다는 사실에 대한 입증책임은 특허권자에게 있으므로 그 요건 중 하나인 전용성도 특허권자가 입증해야 한다.⁶⁰⁷⁾ 관례도 같은 취지에서 “특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다”고 판시하였다.⁶⁰⁸⁾ 다만 원칙적으로 특허권자에게 입증책임이 있으나 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한 특허제품의 부품이라는 점이 입증되면 침해자가 그 물건에 다른 용도가 있음에 관하여 합리성이 있는 주장을 하는 경우에 한하여 그 입증책임이 현실화된다고 봄이 상당하다는 견해도 있다.⁶⁰⁹⁾
- 이에 반해 미국 특허법상 간접침해의 경우 상당한 비침해 용도가 있다는 사실은 간접침해 책임을 면하고자 하는 상대방이 입증해야 한다.⁶¹⁰⁾

마. 일반 규정의 부재

- 미국 특허법 제271조 (b)의 유도침해와 같이 간접침해 또는 침해간주에 대한 포괄적이고 일반적인 조항이 없다는 점에서도 그 적용범위가 제한적이라고 할 수 있고, 일반조항을 둘 경우 현행 규정과 같이 제한된 형태의 간접침해(침해간주) 행위 외에도 특허침해로 이어질 가능성이 높은 행위 중 특허발명의 본질적 요소와 관련된 것을 제공하는 행위를 규율할 수 있을 것으로 보는 견해가 있다.⁶¹¹⁾
- 동 견해는 미국식의 유도나 기여와 같은 표현 보다는 종래 판례를 통하여 행위유형을 다양하게 제시해 온 교사 및 방조행위를 기초로 규정을 정비하는 것이 우리나라 기존법체계와 조화될뿐더러 실무상 혼란을 줄인다는 면에서 더 적절한 것이라고 생각된다고 하면서 독일의 입법례가 우리 법의 향후 개정방향에서 좋은 참고가 될 수 있을 것으로 보고 있다.

3. 소결

- 이상에서의 논의를 기초로 제외국의 간접침해 적용범위와 우리나라 특허법 제127조의 적용범위를 비교해 보면 아래와 같다.⁶¹²⁾

607) 황중환, 「특허법(개정8판)」, 한빛지적소유권센터(2003); 이종일, 「특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2001), 815면.

608) 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결; 東京地判昭和50·11·10無休集7卷2号426頁.

609) 한동수, “간접침해의 성립요건”, 대법원판례해설 82호(2009 하반기), 법원도서관(2010), 669-670면.

610) Dawson Chemical Co. v. Rohm & Hass, 448 U.S. 176 (1980).

611) 문선영, “특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안”, 법학논고 제45집, 경북대학교 법학연구원(2014), 577면.

			미국	영국	독일	일본 ⁶¹³⁾	우리나라 ⁶¹⁴⁾	
		적용대상	행위태양					
구성요소	전용물	생산에 사용 등	생산 등	△	△	△	△	○
			기타	△	△	△	△	X
		기타		△	△	△	△	X
		비전용물		△	△	△	△	X
비구성요소	생산수단		△	X	X	X	△ ⁶¹⁵⁾	
	기타		△	X	X	X	X	

- 위에서 붉은 색 음영부분이 제외국의 간접침해와 우리나라 제127조의 적용영역이 유사한 부분이며, 그이외의 푸른색 음영부분은 간접침해에 의한 규제는 가능하나 제127조의 적용대상이 아닌 영역, 즉 제외국에 비해 우리나라 특허법상 특허권자 보호상의 공백이 발생하는 영역이다.

II. 특허권자 보호상의 공백에 대한 현행법상 구제책

- 구성요소에 의한 침해간주 행위가 간접침해에 비해 제한적이어서 특허권자 보호상의 공백이 발생하는 경우(예를 들어 특허발명에 사용되는 물건이지만 다른 용도도 있는 물건의 생산, 양도 등 행위), 법 개정예에 의해 해당 규정을 신설하는 것이 가장 바람직하나 그와 같은 규정이 없는 현행법 하에서 특허권자를 보호할 수 있는 다른 방안은 없는지 먼저 살펴볼 필요가 있다.
- 입법례에서 본 바와 같이 일부 구성요소의 실시행위를 규제해 온 미국 특허법상 간접침해에 대해 독일은 광의의 공동불법행위에 의한 규제가능성을 이유로 그 도입을 주저한 바 있고 일본에서도 일부 영역에 대해서는 공동불법행위에 의한 규제가 가능하다는 고려하에 제외국과는 달리 제한적인 내용으로 간접침해 규정을 도입한 바 있다. 이와 같이 구성

612) 제외국의 간접침해 성립 여부와 관련하여 ‘△’ 표시를 한 것은 직접침해의 발생 및 주관적 요건의 구비를 염두에 둔 것인 바, 사실상 적용범위에 포함된다고 이해할 수 있을 것이다.

613) 일본 특허법 제101조 제2호 및 제5호를 말한다.

614) 일본 특허법 제101조 제1호 및 제4호를 포함한 것이다.

615) 생산‘에만’ 사용되어야 하고, 또한 행위태양이 제127조 각호 중 어느 하나에 해당하여야 한다는 의미에서 ‘△’로 표시한 것이다.

요소에 의한 간접침해는 기본적으로 공동불법행위와 유사한 측면이 있고 공동불법행위에 대해 우리나라 대법원은 예외적으로 금지청구권 행사도 인정하고 있으므로 그 범위에서는 간접침해 규정을 도입할 필요가 없다. 그리고 간접침해에 대한 논의가 주로 직접침해 발생의 전단계 행위를 중심으로 전개되어 오고 있는 점과 관련하여 침해예방청구권과의 관계도 살펴볼 필요가 있다.

1. 타인의 행위에 대한 책임과 간접침해의 관계

가. 타인의 행위에 대한 책임

- 제외국에서 주로 다루어지는 간접침해는 제3자의 직접침해에 관여한 자의 책임이라는 점에서 우리법상 타인의 행위에 대한 책임문제와 유사하다.
- 우리법상 자신의 직접적이고 전적인 침해행위가 아닌 타인의 침해행위에 대해 책임을 지는 경우로는 민법상 사용자책임(민법 제756조 제1항), 협의의 공동불법행위책임(민법 제760조 제1항) 및 교사·방조책임(민법 제760조 제3항) 등이 있다. 그런데 위 3가지 책임의 전제조건은 모두 제3자가 특허권의 직접침해 행위를 하였다는 것인데 제3자가 가정내에서의 실시자인 경우 등과 같이 특허권의 직접침해가 전제되지 않는 경우에는 위 3가지의 책임을 묻지 못한다는 한계가 있다. 이하에서는 갑이 자동차에 대한 특허권자, 을이 주요 부품인 엔진(갑의 자동차 발명에도 사용되지만 다른 자동차에도 사용될 수 있음)의 생산·판매자, 병이 을로부터 해당 부품을 양수받아 자동차를 생산하는 직접침해자임을 상정하고 병의 실시행위가 특허권의 직접침해에 해당함을 전제로 을이 어떠한 책임을 질 수 있는지를 살펴보기로 한다.

나. 사용자책임

- 사용자책임이 성립하기 위해서는 어떤 사무에 종사하기 위하여 타인을 사용할 것(사용관계), 피용자가 사무집행에 관하여 제3자에게 손해를 가할 것(직무관련성, 손해)의 두 가지 요건이 필요하다. 판례는 “사용자관계가 성립하기 위하여 반드시 유효한 고용관계가 있어야 하는 것은 아니고 사실상 어떤 사람이 다른 사람을 위하여 그 지휘·감독 아래 그 의사에 따라 사업을 집행하는 관계에 있을 때에도 두 사람 사이에 사용자·피용자 관계가 있는 것”이라고 하면서,⁶¹⁶⁾ 오피스텔 건축 시행사와 분양대행용역계약을 체결하여 분양대

616) 대법원 1994. 9. 30. 선고 94다14148 판결; 대법원 1998. 8. 21. 선고 97다13702 판결 등. 참고로 대법원 2008. 11. 27. 선고 2008다56118 판결에서는 다단계판매원이 다단계판매업자에 대한 피용자의 지위에 있는지 여부에 대해 같은 취지로 판시하면서, “다단계판매원은 다단계판매업자의 지휘·감독을 받으면서 다단계판매업자의 업무를 직접 또는 간접으로 수행하

행업무를 수행하는 경우에도 사실상 시행사의 지휘·감독 아래 시행사의 의사에 따라 분양 대행업무를 수행하였다면 사용자, 피용자의 관계에 있다고 보았다.⁶¹⁷⁾

- 우리나라의 사용자책임과 유사한 것이 미국의 대위책임⁶¹⁸⁾인바 대위책임은 첫째, 다른 사람의 침해행위를 지휘·감독할 권리 및 능력(right and ability to control/supervise the infringing conduct)이 있을 것,⁶¹⁹⁾ 둘째, 침해행위로 인해 직접적인 경제적 이익을 얻을 것(financial benefit from the infringement)을 요건으로 하고 있으며, Napster 사건⁶²⁰⁾에서 법원은 기여책임과 함께 대위책임을 인정한 바 있다.
- 이러한 미국의 판례 및 우리 대법원 태도에 의하면, 앞의 사례에서 병이 을의 직원이거나 직원은 아니더라도 그의 지휘·감독 아래 그 의사에 따라 특허권 실시행위를 한 경우 을은 병의 행위에 대해 사용자책임을 질 수도 있다. 하지만 일반적으로 간접침해에서 다루어지고 있는 사안은 을과 병이 각각 독립된 경제주체로서 타인의 지휘·감독에 따르지 않고 개별적인 침해행위를 하였을 때를 말하는 것이어서, 위와 같은 예외적인 상황이 아닌 한 을에게 사용자책임을 묻기는 어려울 것이다.

다. 협의의 공동불법행위

- 민법 제760조에서는 협의의 공동불법행위(제1항), 가해자불명의 공동불법행위(제2항) 및 교사자·방조자의 책임(제3항)을 규정하고 있다. 여기서 협의의 공동불법행위가 성립하려면, 공동행위자 각자가 불법행위책임의 성립요건을 구비하여야 하며 또한 각자의 행위 사이에 ‘관련공동성’이 있어야 한다. 민법 제760조 제1항의 ‘공동’의 의미에 대해서는, 행위자들 사이에 공모 내지 의사의 공통이나 공동의 인식은 필요 없이 그 행위가 객관적 공동성이 있으면 족하다고 하는 객관적 공동설, 행위자들 사이에 공모 내지 공동의 인식, 즉 주관적 공동관계가 있어야 한다는 주관적 공동설, 객관적 공동을 다시 긴밀한 객관적 공동이 있는 경우와 인과관계가 결합된 경우로서 관련공동성이 없는 경우의 두 유형으로 분류하여 전자만을 주관적 공동이 있는 경우와 함께 협의의 공동불법행위로 인정하는 절충설 등의 견해 대립이 있다.⁶²¹⁾ 판례는 “행위자 사이에 의사의 공통이나 행위공동의 인식까지

는 자로서 다단계판매업자와 관계에서 민법 제756조에 규정한 피용자에 해당한다”고 보았다.

617) 대법원 2010. 10. 28. 선고 2010다48387 판결.

618) 미국의 Sony사건 등에 의하면 저작권법상의 대위책임이론은 법의 일반원칙인 사용자책임이론(respondent superior theory)에서 유래된 것으로 이해된다. 박태일, “온라인서비스제공자책임에 관한 연구-우리나라의 사례를 중심으로-”, 창작과 권리 제44호, 세창출판사(2006. 9), 52면.

619) Nari Lee, "Fragmented Infringement of Computer Program Patents in the Global Economy", *IDEA(The Intellectual Property Law Review)*(vol.48,no.3), Franklin Pierce Law Center(2008), p.372.

620) A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. 239 F.3d 1004 (2001).

621) 각 견해의 상세한 내용은 곽윤직 편, 「민법주해[XIX]」, 박영사(2005), 133-144면; 오병철, 「주석민법[채권각칙(8)]」, 한국사법행정학회(2004), 503-507면 참고. 일본에서도 우리나라와 유사한 견해대립이 있는데, 이에 대해서는 辻村和彦, “ロックダウン方式による物件の輸出と間接侵害·直接侵害”, 知財管理 Vol. 62 No.11, 日本知的財産協会(2012), 1607頁 참고.

필요한 것은 아니지만 객관적으로 보아 피해자에 대한 권리침해가 공동으로 행하여지고 그 행위가 손해발생에 대하여 공통의 원인이 되었다고 인정되는 경우라야 한다”고 하여 객관적 공동설의 입장을 취하고 있다.⁶²²⁾

- 이러한 판례 및 객관적 공동설의 입장에 의하면, 앞의 사례에서 을이 병과 서로 공모하여 특허권의 침해행위를 한 경우뿐만 아니라 을이 병의 특허권 침해행위에 직접적이고 밀접하게 관여하였다고 평가할 수 있는 경우에는 협의의 공동불법행위책임이 성립된다고 불여지도 있다.⁶²³⁾ 하지만 협의의 공동불법행위가 성립하기 위해서는 병의 행위뿐 아니라 을의 행위도 특허권의 직접침해를 구성해야 한다는 점⁶²⁴⁾과 직접침해자가 병이 아니라 병으로부터 해당 구성요소를 전전양도 받은 정, 무 등인 경우와 같이 을과의 직접적인 관련성을 인정하기 어려운 영역까지 확장이 가능할 것인지의 판단이 곤란한 점 등의 문제가 있다. 결국 을은 특허발명의 일부 구성요소에 대한 실시행위를 하였다는 점에서 협의의 공동불법행위책임을 인정하기는 어렵다.⁶²⁵⁾

라. 교사·방조 책임

- 민법 제760조 제3항에서는 교사자 및 방조자를 공동불법행위자로 규정하고 있다. 여기서 교사는 타인으로 하여금 불법행위의 의사결정을 하게 하는 것을 말하고, 방조란 불법행위를 용이하게 하는 직접·간접의 모든 행위를 말한다. 즉, 방조가 이미 불법행위의 결의를 가지고 있는 사람에게 그 실행행위를 도와 주거나 그 결의를 강화시켜 주는 것임에 반하여, 교사는 불법행위의 결의가 없는 사람에게 그것을 결의하게 한다는 점에서 방조와 구별된다.⁶²⁶⁾
- 한편 방조의 의미에 대해 판례는 “방조라 함은 불법행위를 용이하게 하는 직접, 간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서 작위에 의한 경우뿐만 아니라 작위의무 있는 자가 그것을 방지하여야 할 제반 조치를 취하지 아니하는 부작위로 인하여 불법행위자의 실행행위를

622) 대법원 1989. 5. 23. 선고 87다카2723 판결; 대법원 1996. 5. 14. 선고 95다45767 판결 등.

623) 박태일, “온라인서비스제공자책임에 관한 연구-우리나라의 사례를 중심으로-”, 창작과 권리 제44호, 세창출판사(2006. 9), 58면에서는 같은 취지에서 “판례에 따를 때 온라인서비스제공자가 저작권침해행위를 한 이용자와 서로 공모하여 저작권침해행위를 한 경우나 그렇지는 않았더라도 온라인서비스제공자가 인터넷이용자의 무단복제·전송행위에 편승하여 해당 게시물을 수정·조작하거나 영리의 목적으로 이용하는 등 인위적인 개입행위를 하는 경우와 같이 이용자의 저작권침해행위에 직접적이고 밀접하게 관여하였다고 평가할 수 있는 때에는 협의의 공동불법행위책임을 지게 된다”고 한다.

624) 대법원 1998. 2. 13. 선고 96다7854 판결(수인이 공동하여 타인에게 손해를 가하는 민법 제760조 제1항의 공동불법행위가 성립하려면 각 행위가 독립하여 불법행위의 요건을 갖추고 있으면서 객관적으로 관련되고 공동하여 위법하게 피해자에게 손해를 가한 것으로 인정되어야 한다).

625) 이러한 문제 때문에 특허권에 있어서는 불법행위와 달리 공동직접침해가 될 만한 위법성을 인정하기 위해서는 실행의 분담 즉 객관적 관련공동성만으로는 부족하고 행위자 사이에 밀접한 주관적 관련공동성이 필요하다고 보아야 한다는 견해가 있다. 광민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문(2011), 29면.

626) 광윤직 편, 「민법주해[XIX]」, 박영사(2005), 171면.

용이하게 하는 경우도 포함하는 것이고, 이러한 불법행위의 방조는 형법과 달리 손해의 전보를 목적으로 하여 과실을 원칙적으로 고의와 동일시하는 민법의 해석으로서는 과실에 의한 방조도 가능하다고 할 것이며, 이 경우의 과실의 내용은 불법행위에 도움을 주지 않아야 할 주의의무가 있음을 전제로 하여 이 의무에 위반하는 것을 말하고, 방조자에게 공동불법행위자로서의 책임을 지우기 위하여는 방조행위와 피방조자의 불법행위 사이에 상당인과관계가 있어야 한다”고 하여 방조의 의미를 형법과 민법에서 달리 보고 있다.⁶²⁷⁾

- 앞의 사례에서 병의 행위가 특허권의 직접침해를 구성한다고 전제할 때, 을은 이에 대한 교사 또는 방조책임을 질 수 있는가의 문제는 결국 을이 병의 침해행위를 교사 또는 방조하였는지 여부의 문제로 귀결된다. 우선 을이 엔진을 판매하면서 병으로 하여금 자동차를 생산하도록 적극적으로 교사하였다면 을에게 교사책임을 물을 수 있을 것이나,⁶²⁸⁾ 일반적으로 간접침해에서 상정하는 구성요소의 제공행위는 이러한 정도의 적극적 관여를 전제로 하지 않기 때문에 교사책임을 인정하기에는 어려움이 있다.⁶²⁹⁾ 다음으로 방조책임의 인정여부인데, 교사의 경우와 달리 방조는 과실에 의해서도 인정되고 병의 직접침해행위를 용이하게 해 주는 직접, 간접의 모든 행위가 포함되기 때문에 그 책임 성립의 범위는 매우 넓다.⁶³⁰⁾ 앞의 사례에서 을은 자신으로부터 엔진을 제공받은 병이 자동차 생산에 이용할 것임을 예상하였거나 적어도 이를 예상할 수 있었다고 볼 수 있고, 이로 인해 병의 특허권 직접침해를 용이하게 해 주었기 때문에 을에게 직접침해의 방조책임을 물을 수 있을 것이다.

마. 소결

- 구성요소 제공행위에 의한 간접침해에 대한 우리 현행법상 규제수단은 교사 또는 방조책임이 있으며 그 중에서도 특히 방조책임이 주요한 보호방안이 된다. 그리고 이러한 공동불법행위에 대한 금지청구권의 인정 여부에 대해 우리나라 판례는 “경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업

627) 대법원 1998. 12. 23. 선고 98다31264 판결(지방자치단체 소유의 교육용 행정재산인 임야에 대한 보존·관리 책임을 지고 있는 지방자치단체나 그 소속 공무원이 과실로 그 부하 직원의 임야 불법매각 행위를 가능하게 하거나 용이하게 하는 직접, 간접의 방조행위를 하였거나, 위 부하 직원의 불법행위를 알거나 예견하면서도 이를 방치하였다는 등의 특별한 사정을 인정할 수 없다면, 위 임야의 불법매각 전에도 위 부하 직원이 장기간에 걸쳐 지방자치단체 소유의 부동산을 불법매각한 비리를 저지른 적이 있었고, 공유재산을 관리하는 지방자치단체나 그 재산관리를 담당하는 공무원들이 지방자치단체 소유의 임야의 관리나 재산관리를 보조하는 위 부하 직원에 대한 감독을 철저히 하지 아니하고 직인 관리를 소홀히 하였다는 것만으로 이들이 위 부하 직원의 위 임야의 불법매각 행위를 방조하였다고 할 수는 없다고 한 사례).

628) 大阪地判平成14・8・29 平成12年(ワ)第8545号(給水システム사건) 판결 참고. 이 사건에서 법원은 피고가 制御盤을 공급하면서 카탈로그에 특허발명의 기술적 범위에 속하는 給水システムの 실시례를 기재해 두었고 일부 공사 과정에서 그러한 실시례에 따른 공정이 이루어졌다고 하더라도, 피고에게 특허권 침해행위를 목적으로 하였다고 보기 어려워 교사에 의한 공동불법행위책임을 부정하였다.

629) 적극적인 교사행위가 있었다면 미국 특허법 제271조 (b)항의 유도책임이 인정될 것이다.

630) 대법원 2007. 1. 25. 자 2005다11626 결정 참고.

을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당하느냐, 위와 같은 무단이용 상태가 계속되어 금전배상을 명하는 것만으로는 피해자 구제의 실효성을 기대하기 어렵고 무단이용의 금지로 인하여 보호되는 피해자의 이익과 그로 인한 가해자의 불이익을 비교·교량할 때 피해자의 이익이 더 큰 경우에는 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다”고 하여 민법상 불법행위에 대해서도 금지청구권을 행사할 수 있다고 하며,⁶³¹⁾ 소리바다 사건에서는 보다 구체적으로 “소리바다 서비스 이용자들의 복제권 침해행위를 방조하는 채무자들 역시 그 침해정지청구의 상대방이 될 수 있다”고 판시하였다.⁶³²⁾

- 이러한 판례의 태도를 고려해 볼 때, 특허권의 직접침해에 대한 방조행위자에 대해서도 금지청구권을 행사할 수 있다고 보여지고 따라서 이에 해당하는 행위에 대해서는 별도의 간접침해 책임을 인정할 실익은 높지 않다.⁶³³⁾

2. 침해예방청구권과 간접침해의 관계

가. 서론

- 우리 특허법 제126조 제1항에서는 “특허권 또는 전용실시권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다”고 규정하여, 현실적인 침해 행위가 발생하지 않더라도 그러한 침해의 ‘우려’만 있으면 침해예방청구권을 행사할 수 있도록 하고 있다. 이러한 특허법상 침해예방청구권은 물권에 기한 예방청구와 궤를 같이 하는 것이고,⁶³⁴⁾ 침해금지청구가 현재 침해행위의 정지를 구하는 현재이행의 소인데 반해 침해예방청구는 장래의 침해 방지를 구하는 장래이행의 소이다.⁶³⁵⁾ 특허권자가 전용실시권을 설정한 경우 특허권자 자신도 실시행위를 할 수 없지만 제3자의 침해행위에 대해서는 전용실시권자와 별도로 침해금지청구권 행사가 가능하며⁶³⁶⁾ 침해예방청구권도 달리 해석할 이유는 없다.

631) 대법원 2010. 8. 25. 자 2008마1541 결정. 이 사건에 대한 보다 구체적인 분석은 백강진, “인터넷 포털을 대상으로 한 대체광고 등 서비스의 적법성 여부”, LAW & TECHNOLOGY 제4권 제5호(2008년 11월), 서울대학교 기술과법센터(2008), 90-100면 참고.

632) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다11626 판결.

633) 공동불법행위자에 대한 금지청구권 행사가 가능하다고 하더라도 간접침해를 인정함으로써 특허법상 손해액 추정(제128조) 등의 적용에 있어 실익이 있다고 주장할 여지도 있으나, 간접침해의 입법연혁상 손해액 추정 등의 적용을 위해 인정된 제도라고 볼 수 없고 또한 손해배상청구는 궁극적으로 실손해 배상이 원칙이기 때문에(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 참고) 간접침해의 인정과 손해액 인정은 별개의 문제라고 보아야 한다.

634) 특허소송실무, 법원행정처(1998), 243면.

635) 정연호, “중국 특허권의 침해와 구제”, 중국법연구 제4집, 한중법학회(2004. 6.), 110면.

636) 松本直樹, “専用實施權を設定した特許權者の差止請求權”, 判例タイムズ No.1215(2006. 9. 25.), 184-185頁; 青山紘一, 「特許法(第12版)」, 法學書院(2010), 58頁.

- 이러한 침해예방청구권의 궁극적 효과는 침해행위의 금지에 있고 따라서 침해예방청구권으로 의율할 수 있는 영역의 행위에 대해서는 그 이외에 별도의 침해 책임을 인정할 실익은 없다고 할 것이다.

나. 침해예방청구권의 요건

- 침해예방청구권을 행사하기 위해서는 ‘침해의 우려’가 있어야 하는바, 여기서의 침해의 우려는 침해의 위험이 객관적으로 존재할 뿐만 아니라 침해가능성이 명백하고, 시간적으로 금지청구가 불가피할 정도로 급박한 경우라고 해석된다.⁶³⁷⁾ 따라서 과거에 침해행위가 있었다고 하더라도 장래에 침해행위가 발생할 우려가 없다면 침해예방청구권을 행사할 수 없다.⁶³⁸⁾
- 그리고 침해예방청구에서의 ‘침해할 우려’가 있는지를 판단할 때에는 객관적이고 명백한 증거에 의하여야 하고, 인적·물적 시설의 유무 및 준비정도, 투자계획, 투자상황, 특허를 침해하는 물품에 대한 선전, 광고 등을 종합하여 판단하여야 한다.⁶³⁹⁾ 예컨대 특허발명품의 소지는 특허법상의 실시는 아니나 장래 실시될 가능성이 높으므로 침해의 금지 또는 예방에 필요한 조치를 청구할 수 있고,⁶⁴⁰⁾ 상대방이 특허권자를 상대로 금지청구권 부존재 확인소송을 제기한 경우에도 침해의 우려가 있다고 할 수 있다.⁶⁴¹⁾

다. 구성요소의 제공행위와 침해예방청구권

- 전통적으로 간접침해는 특허권의 직접침해는 아니지만 그 상태를 방치해 두면 장래에 직접침해에 필연적으로 이르는 행위라거나⁶⁴²⁾ 직접침해로 이어질 개연성이 큰 일정한 예비적 행위⁶⁴³⁾ 등 직접침해를 야기할 개연성이 매우 높은 행위를 말하는 것으로 이해되고 있다.⁶⁴⁴⁾ 앞에서 살펴본 바와 같이 우리 특허법 제127조를 직접침해 발생과 연관시키는 것은 타당하지 않지만 특허발명의 실시와 관련된 전단계의 행위라는 점은 부정하기 어렵다.

637) 정연호, “중국 특허권의 침해와 구제”, 중국법연구 제4집, 한중법학회(2004. 6.), 108면.

638) 현재 침해행위를 중지하였다는 것만으로 장래의 침해가능성이 부정되는 것은 아니다. 田村善之, “特許權侵害における差止め”, 判例タイムズ No.1062(2001. 8. 30.), 77頁.

639) 진효근, 「특허·실용신안의 법률지식」, 청림출판(1998), 63면.

640) 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2005), 11면.

641) 青山紘一, 「特許法(第12版)」, 法學書院(2010), 58頁.

642) 이종일, 「특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2001), 805면(그 상태를 방치해 두면 장래에 직접침해에 필연적으로 이르는 행위에 관하여 침해의 예방차원에서 특허권의 직접적인 침해에 해당하지 않는 행위라 하더라도 일정한 경우 침해로 간주하여 직접침해와 같은 법적 취급을 받도록 하는 것이 간접침해의 개념이다).

643) 윤선희, 「특허법(제5판)」, 법문사(2012), 742면(직접침해로 이어질 개연성이 큰 일정한 예비적 행위를 직접적 침해행위와 동일한 침해행위로 간주한 것이다).

644) 特許廳編著, 「工業所有權法 逐條解説(第18版)」, 社團法人 發明協會(2010), 284頁.

즉, 침해간주는 직접침해가 아닌 특허발명의 실시와 관련된 책임이라고 보아야 하는데, 이러한 침해간주의 요건과 침해예방청구권에서의 '침해의 우려'는 어떠한 관계에 있는 것인지 문제이다.

- 간접침해에 관한 전통적인 견해에 의하면 간접침해와 침해예방청구권은 그 행사요건이 '직접침해를 야기할 높은 개연성'과 '침해의 우려'로서 일응 전자가 후자에 비해 침해의 가능성에 대한 더 명확한 입증을 요구한다고 볼 수도 있으나, 침해예방청구권에서의 침해의 우려는 침해의 위험이 객관적으로 존재할 뿐만 아니라 침해가능성이 명백하고, 시간적으로 금지청구가 불가피할 정도로 급박한 경우라고 해석되는 점⁶⁴⁵⁾에서 그렇게 단정하기는 어렵다.
- 무엇보다도 침해예방청구권은 특허권의 직접침해를 하려는 자(병)에 대한 구제수단인데 반해,⁶⁴⁶⁾ 간접침해는 전통적으로 타인으로 하여금 특허발명의 실시(또는 침해)행위를 하게 하는 자(또는 하게 하려는 자)(을)에 대한 구제방안으로서 서로 다르다. 다시 말해 을로부터 엔진을 공급받은 병이 아직 자동차 생산에 이르지 않은 단계에서 갑은 병을 상대로 침해예방청구권을 행사할 수 있겠지만, 아직 병에게 엔진을 양도하지 않은 단계에서 을을 상대로 침해예방청구권을 행사할 수는 없을 것으로 판단된다.

라. 소결

- 구성요소에 의한 침해간주 행위 중 제127조의 적용범위를 벗어난 행위에 대한 현행법상 구제수단은 공동불법행위책임 및 침해예방청구권이 있을 수 있는데, 병이 아닌 을에게 침해예방청구권이 인정되기는 어려운 것으로 판단되고 을에게 공동불법행위책임이 인정되기 위해서는 병이 직접침해 행위를 위한 실행의 착수에는 이르고 을에게 고의 또는 과실이 인정되어야 한다.
- 따라서 병이 자동차의 생산을 위한 실행의 착수 단계에 이르지 않았거나 을에게 고의 또는 과실이 인정되지 않는 경우(엔진이 다른 제품에도 사용될 수 있는 경우이거나 또는 병의 직접침해 행위를 전혀 인지하지 못한 경우)에는 현행법상 특허권자를 보호할 구제수단이 없기 때문에 입법적 개정을 통해 특허권자를 보호할 필요가 있다.

Ⅲ. 민법상 불법행위책임과 특허법상 침해책임의 차이점

645) 정연호, “중국 특허권의 침해와 구제”, 중국법연구 제4집, 한중법학회(2004. 6.), 108면.

646) 増井和夫·田村善之, 「特許判例ガイド(第3版)」, 有斐閣(2005), 181頁.

- 우리 특허법 제127조에 해당하지 않는 행위 중 일부는 공동불법행위책임으로 규율할 수 있고, 우리 판례는 민법상 불법행위에 해당하는 경우에도 예외적으로 금지청구권 행사를 인정한다는 점은 앞에서 본 바와 같다.
- 그렇다고 하여 동일한 행위를 민법상 불법행위책임으로 규율하는 것과 특허법상 침해책임으로 규율하는 것의 차이가 없다고 할 수는 없고, 여전히 후자로서의 책임을 인정하는 것이 특허권자의 실효적 보호에 부합한다.
- 간접침해 또는 침해간주규정은 수인이 공동으로 침해행위를 수행하는 경우 침해행위의 완성으로 인해 특허권자가 손해를 입었으나 각자의 행위를 적절하게 제제할 수 없어서 특허권자 보호에 문제가 발생하는 것을 방지하기 위한 규정이다. 그런데 공동으로 직접침해 행위를 실행하는 경우에는 공동행위자 모두가 직접침해책임을 질 것이므로 아무런 문제가 없다. 공동침해자 전원에 대해 특허법상 민·형사책임을 물을 수 있다. 이 경우 공동침해자는 손해배상에 있어서 부진정연대책임을 진다(민법 760조 제1항).⁶⁴⁷⁾ 특허발명의 구성요소를 복수의 주체가 나누어 실시하고 있는 협의의 특허권 공동침해에 대하여는 일반적으로 간접침해의 요건을 만족하는 경우 간접침해로 규율함이 원칙이지만, 이에 해당하지 않는 경우에는 특허권 침해의 성립여부가 문제된다.⁶⁴⁸⁾ 즉, 민법상 공동불법행위 책임은 공동행위에 대한 수인의 객관적 공통의사를 요할 뿐 아니라 각자의 행위가 각각 불법행위에 해당할 것을 전제로 하는 것이므로 이를 단편적으로 적용하는 것은 무리가 있다.⁶⁴⁹⁾
- 뿐만 아니라 민법상 방조행위의 태양에는 제한이 없으나, 민법상의 방조책임을 묻게 되면 원칙적으로 손해배상책임만을 물을 수 있다. 반면 특허권 침해에 대한 주요 구제수단은 금전적 손해배상 청구를 할 수 있을 뿐만 아니라 금지청구권의 인정에 있다. 금지청구권 인정은 상대방의 간접침해행위를 효율적으로 저지할 수 있다는 장점이 있다. 또한 과실이 추정되어 입증책임이 경감된다.⁶⁵⁰⁾ 다시 말하면 민법상 공동불법행위책임으로 성립되면 특허법상의 간접침해에서와 같이 침해행위에 대한 금지청구는 할 수 없으며, 손해배상액의 추정 등에 관한 특허법 제128조 및 과실추정규정인 동법 제130조의 적용을 받을 수 없어 권리자 보호 실익에 차이가 있다.⁶⁵¹⁾

647) 신혜은, “특허권 간접침해 규정의 합리적인 해석방안 및 이를 위한 입법적 제언”, 안암법학 통권 제45호, 고려대학교 법학연구소(2014년 9월), 230-232면.

648) 문선영, “특허권 공동침해 관련 최근 법적 쟁점”, 아주법학 제10권 제2호, 아주대학교 법학연구소(2016), 128면.

649) 김수철, “특허침해에 있어서 공동불법행위 책임에 관한 고찰”, 지식재산연구 제7권 제1호(2012년 3월), 24면.

650) 신혜은, “특허권 간접침해 규정의 합리적인 해석방안 및 이를 위한 입법적 제언”, 안암법학 통권 제45호, 고려대학교 법학연구소(2014년 9월), 230-232면.

651) 문선영, “한국의 특허권 간접침해소송 현황과 특허권자의 보호”, 한국지식재산연구원 연구성과교류 지원사업 결과보고서, 2011, 3면.

- 결국 우리 특허법 제127조에 해당하지 않는 행위 중 일부가 공동불법행위책임으로 규율될 수 있다고 하더라도, 그 이유만으로 해당 행위를 특허권침해로 포섭시킬 실익이 없다고 단정할 수 없고, 오히려 가능한 한 특허권의 침해행위로 포섭하는 것이 특허권자 보호의 측면에서 타당하다는 것을 알 수 있다.

제4장 특허법 제127조의 개정 방안

제1절 두 가지 관점에서의 특허법 제127조 개정 방안

I. 특허법 제127조의 적용 대상

- 앞서 본 바와 같이 우리나라 특허법 제127조는 2가지 침해유형을 내포하고 있는데, 비구성요소에 의한 침해간주와 구성요소에 의한 침해간주가 그것이다.
- 비록 전자에 대해서는 우리나라나 일본에서 거의 논의되지 않고 있지만 기술발전 등에 따라 특허발명의 생산에만 사용되는 설비 등의 실시행위가 문제될 수도 있음은 충분히 예측 가능하고, 그 경우 생산설비 등의 제조, 판매 등의 행위를 사전에 규율할 필요성이 있는 점, 우리 특허법 제127조가 이에 정확히 들어맞는 점 등에 대해서는 달리 의문을 제기하기 어려울 것이다.
- 그렇기 때문에 우리 특허법 제127조의 개정 방향에 있어서도 그와 같이 비구성요소에 의한 침해간주를 대상으로 한 개정 방안과 지금까지 논의되어 온 구성요소에 의한 침해간주를 구분하여 살펴볼 필요가 있다.

II. 비구성요소에 의한 침해간주에 대한 특허법 제127조의 개정 방향

1. 검토 방향

- 제3자가 특허발명의 생산에만 사용되는 생산설비⁶⁵²⁾를 제조·판매하는 경우 그 생산설비를

구입한 자는 당연히 그 설비를 통해 특허발명을 생산할 것임이 분명하기 때문에 특허권자의 입장에서는 사전에 그러한 행위를 규제할 필요가 있다.

- 현행법 제127조에 의하면 그 제3자가 무슨 목적(주관적 의도)으로 그와 같은 생산설비의 생산행위 등을 하는지 묻지 않고 또한 그러한 생산설비를 누구에게 양도하려고 하는지 등도 전혀 고려할 필요 없이 그러한 설비의 생산행위만으로도 침해주장을 할 수 있어 특허권자의 실효적 보호에 매우 유용하다. 다만, 이러한 행위 유형과 관련하여서는 다음의 사항들에 대한 논의가 필요하다.

2. 적용요건에 대한 검토

가. 직접침해의 성립 요부의 문제

- 현행법 규정에 의하면 직접침해의 성립은 전혀 문제되지 않기 때문에, 해당 생산설비를 구입(또는 양수)하는 사람이 가정내에서의 개인적 실시자이거나 실시권을 가지고 있는 등으로 인해 직접침해가 성립되지 않는 경우라 하더라도 그러한 생산설비를 제조·판매한 자는 제127조의 침해행위에 해당하게 된다.
- 그런데 최종실시자가 가정내에서의 개인적 실시자 등인 경우와 같이 직접침해가 발생하지 않는 경우임에도 특허발명의 생산설비를 제조·판매하는 행위를 침해로 간주하는 것이 타당한지에 대해서는 의문이 있을 수 있다. 특히 구성요소에 의한 침해간주와 달리 이 경우 제3자가 생산 및 판매하는 물건은 특허발명의 구성요소와는 전혀 관련이 없는 것임에도 불구하고 그와 같이 포괄적으로 실시행위를 금지하는 것이 합리적인지는 생각해 볼 문제이다.
- 현재까지 비구성요소에 의한 침해간주에 대해서는 제대로 된 논의가 없는 상황이어서 명확한 결론을 제시하기에 어려움이 있지만, 비구성요소에 의한 침해간주는 제외국의 입법례에서 인정하지 않고 있는 침해유형으로서 이러한 침해유형을 인정하는 것 자체가 특허권자에 대한 특별보호라는 점, 아직까지 이러한 침해유형이 문제된 사례가 거의 없었던 점, 특허발명의 구성요소가 전혀 포함되지 않은 제품이라는 점 등을 고려해 볼 때 일응 최종실시자의 행위가 직접침해에 해당하는 경우에 한하여 제127조를 적용함이 타당하다고 볼 수 있을 것이다.

652) 또는 예컨대 특허발명이 '붕어빵'인데 그러한 붕어빵을 만드는데에만 사용하는 '붕어빵틀'도 생각해 볼 수 있다.

- 하지만 이러한 결론에 의한다면 제3자가 특허발명의 생산에만 사용하는 설비를 생산만 한 단계에서는 특허권자 보호가 어렵게 된다. 뿐만 아니라 적용대상이 특허발명의 ‘생산에만 사용하는 물건’인데 최종사용자가 개인이라고 하더라도 그 물건을 단순히 1회적으로 사용한다는 것(즉, 업으로서의 실시가 아니라는 것)은 쉽게 상정하기 어렵다. 그렇다면 이 유형의 침해간주에 대해서는 최종실시자의 실시행위가 직접침해에 해당하는지 여부를 불문하고 침해간주에 해당하는 것으로 보아도 큰 문제는 없을 것으로 판단된다.

나. 전용성의 문제

- 일본의 1959년 특허법상 간접침해 논의에서 충분히 본 바와 같이 ‘전용성’ 요건은 침해간주에 있어 가장 핵심적인 요소이며 또한 엄격하게 해석해야 함이 입법취지에 부합한다. 다만 이러한 논의는 전부 구성요소에 의한 침해간주를 전제로 한 것이다.
- 그런데 비구성요소에 의한 침해간주의 경우, 앞서 예를 다시 생각해보면 을의 생산설비가 갑의 자동차 생산에도 사용될 뿐만 아니라 다른 제품 생산에도 사용될 수 있다면 을에 대해 침해책임을 묻는 것이 부당하고, 그러한 관점에서 볼 때 전용성 요건이 필요함을 충분히 이해할 수 있다. 즉, 구성요소에 의한 침해간주와 달리 비구성요소에 의한 침해간주에 있어서는 전용성 요건이 부당한 것이 아니라 오히려 당연히 포함되어야 할 요건으로 이해되는 것이다.
- 다만 문제는 해당 생산설비의 주된 용도가 특허발명의 생산에 사용되는 경우(예를 들어 특허발명인 자동차 생산에 주로 사용되고 때때로 다른 제품 생산에도 이용되는 경우)에 그러한 생산설비의 제조·판매에 대해 특허권자가 아무런 권리를 행사할 수 없다고 하면 특허권자 보호에 공백이 발생할 수도 있다.
- 그렇다면 결국 해당 생산설비의 주된 용도가 특허발명의 생산에 이용된다면 특허침해로 보아 특허권자를 보호하는 방향으로 입법적 보완이 될 필요가 있다고 할 것이다.

다. 행위태양으로서의 ‘청약의 유인’

- 제127조에서는 행위태양으로 양도 또는 대여의 청약⁶⁵³⁾을 하는 행위를 규정하고 있는데, 이러한 양도 또는 대여의 청약에 카탈로그의 배포 등과 같은 청약의 유인이 포함될 것인

653) 실시행위 중 ‘양도의 청약’에 관한 보다 구체적인 논의에 대해서는 김동준, “특허발명의 실시행위 중 양도의 청약에 대한 고찰”, 산업재산권 제29호, 한국산업재산권법학회(2009. 8.), 29-85면 참고.

지는 의문이 있을 수 있다. 민법상 청약과 청약의 유인은 완전히 구별되는 개념으로서, 전자는 그에 대응하는 승낙만 있으면 곧 계약을 성립시킬 수 있는 확정적 의사표시인데 반해 후자는 타인으로 하여금 자기에게 청약을 하게 하려는 의사표시로서 그 유인을 받은 자가 한 의사표시가 청약이 되고 청약을 유인한 자가 승낙을 하여야만 계약이 성립하는 점에서 차이가 있다.⁶⁵⁴⁾ 이와 관련하여 특허법원 2004. 3. 19. 선고 2003허5941 판결(확정)에서는 “의장법⁶⁵⁵⁾ 제69조가 정하는 적극적 권리범위확인심판은 피심판청구인이 등록의장을 실시하거나 실시하려고 하는 사정이 있는 경우에 한하여 제기할 수 있는 것이고, 그 사정의 존부를 판단하는 시점은 심판청구시가 아니라 심결시라 할 것이고, 같은 법 제2조 6호에 의하면 의장법상의 실시라 함은 '의장에 관한 물품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다.)을 하는 행위'라 할 것이다. 인터넷 홈페이지가 계약을 직접 체결하는 전자상거래의 장으로 널리 활용되고 있음은 물론, 인터넷상으로 계약을 직접 체결하지는 않더라도 거래자나 일반 수요자들이 인터넷 홈페이지를 통하여 거래 대상 물품의 외양이나 사양 등을 확인하고 주문하는 최근의 거래실정을 감안하면, 인터넷 홈페이지에 확인대상 의장의 물품을 자신이 생산·판매하고 있는 상품으로 게시하고 카탈로그에 게재하는 행위는 그 자체로서 확인대상 의장을 이용한 물품에 관하여 양도나 대여의 청약(이를 위한 전시가 포함된다)”이라고 하였다. 앞서 본 바와 같이 청약과 청약의 유인은 서로 구별되는 개념이고⁶⁵⁶⁾ 우리 특허법 제2조 제3호 및 제127조에서는 '청약'만을 규정하고 있다는 점에서 위 판례의 결론에 의문이 제기될 수는 있으나, 침해품을 청약하는 자와 청약의 유인행위를 하는 자를 구별할 필요는 없으며 청약의 유인행위를 하는 자의 악의성이 전자에 비해 약하지 않다는 점에서 위 판례의 태도가 타당하다고 생각된다. 다만 해석상의 논란을 차단하기 위해서는 입법으로 이를 명확히 할 필요가 있다.

- 이러한 논의는 제127조가 아닌 직접침해를 전제로 한 제2조 제3호에 대한 것이지만 간접침해에서도 마찬가지로 생각할 수 있다. 즉, 간접침해 대상물에 대한 청약의 유인행위를 간접침해로 규제할 수 있을지 문제되는데, 입법으로 이를 명확히 함이 타당하나 현행법 하에서도 청약의 유인행위가 포함된다고 보아야 할 것이다.

라. 역외적 적용을 위한 국외 생산행위의 포함 여부

- 역외적 적용에 관한 최근 우리 대법원 판례에 의하면 생산행위가 국외에서 발생하는 경우에는 그 전단계의 행위가 국내에서 발생하더라도 제127조를 적용할 수 없다는 것이며, 이

654) 김준호, 「민법강의(제18판)」, 법문사(2012), 1376면; 대법원 2007. 6. 1. 선고 2005다5812,5829,5836 판결.

655) 2004년 개정에 의해 “디자인보호법”으로 법 명칭이 변경되었다.

656) 박윤직, 「채권각론(제6판)」, 박영사(2011), 36면; 김상용, 「채권각론」, 화산미디어(2009), 46-47면.

러한 판례의 문제점에 대해서는 앞에서 살펴본 바와 같다.

- 즉, 현행법에서는 특허발명의 생산에만 사용하는 물건을 제127조에 규정된 행위태양에 따라 실시하는 경우 제127조 책임이 성립하며, 여기서 생산행위가 국내에서 발생할 것을 요건으로 하고 있지는 않다. 예컨대 카트리지를 생각해 보면 프린트기에 대한 특허발명이 있는 경우 그 프린트기의 생산에만 사용⁶⁵⁷⁾하는 물건인 카트리지를 국내에서 생산 등 실시행위를 한 경우 제127조의 책임이 성립한다. 최종 생산행위가 어디에서 발생하는지는 상관없으며, 다만 제127조의 행위태양에 '수출'이 제외되어 있기 때문에 수출행위에 해당하는지 여부를 검토하면 족한 것이다.
- 판례에서 실시한 바와 같이 특허권의 속지주의 원칙을 고려해 보더라도 최종 생산행위가 국외에서 발생하는지 여부는 제127조 책임과 무관하며 또한 속지주의 원칙에 저촉되지도 않는다. 그렇다면 현재와 같은 규정에 의하더라도 국외에서 생산행위가 발생한다고 하더라도 국내에서의 행위를 제127조를 규율할 수 있는데, 다만 기존의 판례가 이미 선고되었다는 점을 고려해 볼 때 논란의 소지를 없애기 위해 이를 입법적으로 명확히 할 필요성도 있다고 판단된다.
- 따라서 제127조의 '생산'에 대해 '국내 또는 국외에서의 생산 불문'이라는 표현을 명시적으로 포함시키는 것이 타당하다. 이러한 입법에 의할 때 속지주의를 벗어난 입법이 아닌지에 대해 의문이 제기될 수도 있지만, 앞에서 지적한 바와 같이 제127조는 어디까지는 국내에서 발생하는 침해행위에 대한 규제이며, 또한 실시태양에 해당하는 경우에만 규제할 수 있기 때문에 그러한 문제는 발생하지 않을 것으로 생각된다.

3. 구제수단에 대한 검토

가. 민사적 구제수단에 대한 준용 규정

- 특허권 침해에 대한 구제수단 중 제127조에 유추적용될 수 있는 규정이 무엇인지에 대해서는 다툼의 여지가 있다. 제127조에서는 침해태양만을 규정하고 있을 뿐 그 경우 권리구제수단으로 어떠한 규정이 적용되는지에 대해 아무런 규정을 두고 있지 않기 때문이다. 해석론을 통해 어느 정도 해결이 가능하겠지만 법적 불확실성을 최소화한다는 관점에서 적용되는 구제수단에 대한 명시적인 준용규정을 마련하는 것도 생각해 볼 수 있을 것이

657) 물론 카트리지가 프린트기의 생산에만 사용하는 물건인지에 대한 의문의 여지는 있지만 여기서는 일단 판례의 태도를 전제로 살펴본다.

다. 예컨대 특허법에서는 출원공개의 효과로 출원인에게 부여되는 보상금청구권에 대해 제65조 제5항에서는 “제2항에 따른 청구권을 행사하는 경우에는 제127조·제129조·제132조 및 「민법」 제760조·제766조를 준용한다. 이 경우 「민법」 제766조 제1항 중 “피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날”은 “해당 특허권의 설정등록일”로 본다.”는 규정을 두어 입법적으로 명확히 하고 있다. 이하에서 각 구제수단별로 준용규정을 들 것인지에 대해 검토해 보기로 한다.

(1) 침해금지청구권(제126조)

○ 특허법 제126조에서는 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대해 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 규정하면서 그 다음 규정인 제127조에서 침해로 보는 행위를 규정하고 있다. 조문의 순서만 보면 제127조에는 금지청구권이 인정되지 않는다고 볼 여지도 없지는 않지만, 제126조에서는 특허권을 침해한 자에 대해 금지청구권을 행사할 수 있다고 하면서 제127조에서는 침해로 간주하는 행위를 규정하고 있기 때문에 제127조의 침해행위에 대해서는 당연히 금지청구권이 인정되는 것으로 보아야 하며,⁶⁵⁸⁾ 달리 이견을 찾아보기 어렵다. 이와 관련하여 제127조에 준용되는 규정으로 제126조는 명시하는 방안, 또는 제126조에 ‘침해로 보는 행위’를 포함시키는 방안 등을 고려해 볼 수 있는데, 특허권 침해로 간주되는 행위에 대해 제126조의 금지청구권 행사가 인정된다는 점은 논란의 여지가 없기 때문에 굳이 입법적으로 준용규정을 들 필요는 없을 것으로 생각된다.

(2) 손해액의 추정(제128조)

○ 제127조 책임에 대해 손해액 추정 규정이 적용되는지에 대해서는 앞서 살펴본 바와 같이 견해대립이 있으나, 조문의 위치나 동 조항의 취지를 고려해 볼 때 그 적용을 배제할 이유는 없다고 생각된다. 다만 특허법 제128조는 직접침해를 전제로 하여 규정된 것이어서 간접침해에는 적용할 수 없다는 견해⁶⁵⁹⁾ 등 반대견해도 수긍할 바가 있기 때문에 이는 궁극적으로 입법에 의해 명확히 규정해 둘 필요가 있다고 할 것이다. 따라서 제127조 책임에 대해서도 제128조가 준용된다는 것을 명확히 하는 것이 타당할 것으로 생각된다.

○ 참고로 2016. 3. 29. 개정법 제128조의2에서는 “특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다.”는 규정을 신설하였는데, 제127조 침해행위로 인한 손해액 산정에 대해서도 적용되어야 할 것이다.

658) 특허청, 「권리침해에 대한 금지청구에 있어서 형평법적 요소의 도입 방안 연구」, 2015. 9., 62면.

659) 豊崎, 「工業所有權法」, 有斐閣(1980), 23頁; 中山信弘編著, 「註解特許法(上)(第3版)」, 青林書院(2000), 970頁.

(3) 생산방법의 추정(제129조)

- 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정되는데(제129조), 동 규정은 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어 침해방법 입증의 어려움을 고려하여 물건의 생산방법에 관한 특허에 있어서 특허권자의 입증책임을 경감시킬 목적으로 그 물건이 특허출원 전에 공지된 물건이 아닐 경우에 그 물건과 동일한 물건은 특허된 생산방법과 동일한 방법에 의해 생산된 것으로 법률상 추정하는 것이다. 이는 신규물질의 생산에 관한 방법특허의 경우 통상적으로 그 특허된 방법만이 일반에 알려져 있다고 볼 수 있으므로, 그 신규물건을 생산한 자는 특허된 방법과 동일한 생산방법을 사용하였을 개연성이 매우 높다고 보는 것이 경험칙에 맞는 점에 근거한 것이다.⁶⁶⁰⁾
- 화학물질 자체에 대해서는 특허를 부정하고 그 제법발명에 관해서만 특허권이 부여되었던 1987년 개정 이전 특허법에서는 중요한 규정이었으나, 개정법 하에서는 그 중요성이 현저히 감소하였다.
- 보상금청구권에 대해 제65조 제5항에서는 제129조가 준용됨을 명백히 하고 있는데, 제127조 책임에 대해서도 적용될 수 있는지는 규정도 없고 별다른 논의도 찾아보기 어렵다. 제127조에서는 물건의 발명과 방법의 발명에 대해서만 규정하고 있는데 반해 제129조는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대해 적용되는 규정이어서 그 전제가 서로 상이하여 적용될 여지가 없는 것으로 판단된다.

(4) 과실의 추정(제130조)

- 과실추정 규정이 제127조 책임에 적용되는지에 대해서는 앞서 본 바와 같이 견해대립이 있으나, 과실추정 규정의 입법 취지 및 제127조 책임과 직접침해와의 상이점 등을 고려해 볼 때 적용을 부정하는 것이 타당하다고 할 것이다.
- 참고로 특허법상 과실추정 규정의 타당성 자체에 대해서도 의문의 여지가 있다. 즉, 특허법 제130조에서는 명문으로 '침해행위'에 대한 과실추정을 규정하고 있기 때문에 그 자체를 부정할 수는 없지만, 등록 특허권의 존재 및 그 기술적 특징을 알았다고 하더라도 구체적으로 자신의 실시행위가 그 특허권의 권리범위에 속하는지 여부는 법원의 최종 판단이 있기 전까지는 단정할 수 없는 매우 어려운 문제이며⁶⁶¹⁾ 대다수의 침해자들은 특허권의

660) 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해II」, 박영사(2010), 297면.

존재를 사전에 파악하였음에도 자신의 실시행위가 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 합리적인 근거를 토대로 실시행위를 하는 경우가 많다는 점을 고려해 볼 때 침해행위에 대해 무조건 과실을 추정하는 것은 피고측에 가혹한 측면이 있다.⁶⁶²⁾ 참고로 상표법상 고의추정(제112조)는 “제222조에 따라 등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정한다.”고 하여 침해행위가 아닌 등록사실에 대한 고의만을 추정하고 있는데, 등록권리의 존재를 안다는 것과 그에 기초한 침해여부 자체를 안다는 것은 전혀 별개의 문제라는 점에서 상표법상 고의추정 규정이 보다 합리적인 측면이 있고, 같은 이유에서 특허법상 과실추정 규정의 확대적용은 지양할 필요가 있다.

- 더욱이 특허권이 등록되어 등록원부가 공개된다고 하여 제3자가 그 발명의 기술적 내용을 완전히 이해하여 그 전단계 행위에 해당하는지 여부 및 그에 따라 직접침해가 아닌 제127조의 침해에 해당한다는 사실까지 당연히 파악하고 있었어야 한다는 것은 여러모로 부당한 결과라고 할 수 있다. 결국 과실추정 규정은 제127조 책임에 대해서는 적용되지 않고, 따라서 손해배상청구를 주장하는 권리자측이 입증해야 할 것이다.

(5) 신용회복청구(제131조)

- 특허권 침해로 인해 특허권자의 업무상 신용을 떨어뜨리는 행위는 직접침해에서만 발생하는 것이 아니라 제127조의 침해행위에 의해서도 얼마든지 발생할 수 있다. 따라서 신용회복청구에 관한 제131조도 제127조의 침해행위에 적용된다고 봄이 타당하고 특허권자 등은 고의 또는 과실에 의한 간접침해행위로 특허권자 등의 업무상의 신용이 실추된 때에는 손해배상에 갈음하거나 그와 함께 신용회복에 필요한 조치를 청구할 수 있다.

나. 형사적 책임

- 제127조에 대해 특허권 침해죄 규정이 적용될 수 있는지에 대해서도 앞서 살펴 본 바와 같이 견해대립이 있고 판례⁶⁶³⁾가 비록 부정하는 견해를 취하고 있으나, 일본에서는 침해죄 적용에 대한 명문 규정을 도입하기 이전에도 긍정하는 견해가 다수설이었고 침해죄 적용에 있어 ‘고의’가 전제되는데 제127조 침해행위에 대해 고의가 인정되는 경우 그 불법성

661) 강명수, “특허침해죄와 고의 입증”, 법학연구 제55권 제3호(통권 제81호), 부산대학교 법학연구소(2014. 8.), 12-14쪽 참고.

662) 蘆立順美, “변리사의 의견과 과실의 추정-손가방봉투 손잡이 사건”, 「특허판례백선(제4판)」, 中山信弘 외 3인 편저, 사단법인 한국특허법학회 역, 박영사, 2014, 527쪽에서도 “무과실의 입증에 엄격한 것을 요구하는 것은 피고측에게 매우 큰 조사비용을 과하고, 더 나아가서는 기술의 이용을 과도하게 억제할 위험이 있다”는 비판의 여지를 인정하고 있다.

663) 대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결.

이 직접침해행위의 불법성에 비해 결코 약하다고 할 수 없는 점, 제127조는 침해간주규정으로서 제225조의 적용대상인 침해행위가 아니라고 볼 근거가 없는 점 등을 고려해 볼 때 침해죄 적용을 부정할 이유는 없다고 할 것이다. 여기서 중요한 것은 고의 입증을 엄격히 적용하는 것이다.

- 다만 대법원 판례가 명시적으로 그 적용을 부정하고 있기 때문에 현행법 하에서는 침해죄 적용이 사실상 불가능하게 되었다. 따라서 입법을 통해 침해죄 적용대상에 포함시킬 필요가 있으며, 이 경우 일본 특허법처럼 직접침해보다 법정형을 낮게 할 것인지에 대한 검토도 있어야 할 것이다.
- 일본의 입법례와 같이 간접침해의 특징을 고려하여 그 형량을 특허권 침해죄보다 낮게 할 수도 있겠으나,⁶⁶⁴⁾ 간접침해의 해악이 직접침해에 비해 적다고 단정할 수 없으며 오히려 간접침해를 인정하는 이유 중 하나가 소액다수의 직접침해자보다는 침해 유발의 정도가 훨씬 크고 경제력도 높은 전단계의 행위자를 규제하기 위한 것도 있다는 점,⁶⁶⁵⁾ 실제 사건에서는 법원의 재량적 판단에 따라 형량을 정할 수 있으므로 간접침해의 규모나 정도 등을 고려하여 양형 사유로 삼는 것이 합리적인 점 등을 고려할 때 법정형은 직접침해죄와 동일하게 하는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

Ⅲ. 간접침해 법리의 도입안

1. 참고 입법례

- 우리 특허법 제127조는 제외국의 간접침해 법리와는 다른 독특한 입법이고 따라서 간접침해 법리에 의한 규율, 특히 전용성을 요건으로 하지 않고 다만 특허권 침해에 이용된다는 것을 알면서도 그러한 침해행위에 관여한 자에 대한 책임을 묻기 어렵다는 한계가 있다. 따라서 제외국의 간접침해 법리를 명시적으로 신설·도입하는 방안을 고려해 볼 필요가 있다. 미국, 영국, 독일의 간접침해 규정은 대동소이하므로 가장 대표적인 규정인 미국 특허법 제271조 (c)항과 일본 특허법 제101조 제2호를 비교해 보면 다음과 같다.

664) 2006년 개정전 일본 특허법에서는 특허권 침해죄에 대해서만 '5년 이하의 징역 또는 500만엔 이하의 벌금'을 규정하고 있었는데, 개정법에서 특허권 침해죄의 형량을 '10년 이하의 징역 또는 1000만엔 이하의 벌금'으로 상향조정하면서 간접침해에 대해서는 종래 특허권 침해죄와 동일하게 '5년 이하의 징역 또는 500만엔 이하의 벌금'을 신설하였다. 中山信弘, 「特許法(第二版)」, 弘文堂(2012), 419-420면.

665) 박익환, "특허법상 간접침해에 관한 일고찰-미국에서의 이론전개를 중심으로-", 법률실무연구 26집, 서울지방변호사회(1996. 1.), 473면.

미국 특허법 제271조 (c)항	일본 특허법 제101조 제2호
<p>특허받은 발명의 중요한 부분을 구성하는 특허받은 기계, 제조물, 조합물 혹은 조성물의 부품을 판매하거나 특허받은 방법의 실시 사용되는 재료나 장치를 판매하는 자가 그러한 것들이 특히 특허권 침해에 사용될 수 있도록 제조되거나 혹은 적합한 것임을 알고 있으며 위 부품 등이 실질적으로 특허권 침해를 구성하지 않는 다용도의 기초상품이 아닌 경우에 위 판매자는 기여침해자로서의 책임을 진다.</p>	<p>특허가 물건의 발명인 경우, 그 물건의 생산에 이용되는 물건(일본국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)이고 그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것에 관하여, 그 발명이 특허발명인 것 및 그 물건이 그 발명의 실시 사용되는다는 것을 알면서, 업으로서 그 생산, 양도 등이나 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위</p>

- 현행 우리 특허법 제127조은 유사한 입법례를 찾아보기 어려울 정도로 특유한 입법으로서, 이로 인해 특허권자 보호상의 공백 및 간접침해 법리의 정립·해석·적용에 어려움이 있다. 따라서 제외국의 간접침해 법리를 도입할 필요가 있다는 점은 부인하기 어렵고, 다만 이와 관련하여 다음의 사항들에 대한 검토가 필요하다.

2. 적용요건에 대한 검토

가. 적용대상

- 간접침해 대상물 요건과 관련하여 제외국의 경우와 같이 ‘본질적 구성요소’로 제한하거나 아니면 일본법과 같이 ‘그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것’으로 한정할 것인지에 대해서는 견해대립이 있을 수 있는데, 특허권의 직접침해가 아닌 다른 행위를 특허권의 침해로 간주하여 특허권자를 보호해 주는 규정인 점에서 적어도 어느 행위가 동 규정의 적용대상이 되는지는 최대한 명확히 특정할 필요가 있다고 생각된다.
- 일본법에서의 ‘그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것’은 그 의미가 모호하며⁶⁶⁶⁾ 그에 반해 특허발명의 ‘본질적 구성요소’은 비교적 의미가 명확하다고 볼 수 있다. 하지만 본질적 구성요소라는 의미 자체도 의문의 여지 없이 정의가 되는 개념이 아니며, 또한 일본 법원⁶⁶⁷⁾이 ‘발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것’의 의미에 대해 “특허청구범위에 기재된 발

666) 일본에서도 2002년 개정법에서 신설된 간접침해 규정의 해석과 관련하여 견해대립이 여전히 존재한다. 예컨대, ‘발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것’의 의미가 무엇인지, ‘일본국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것’은 일반유통품을 말하는 것인지 등에 대해 견해대립이 있다. 奥邨弘司, “間接侵害の成否(2)―太郎事件”, *ジュリスト 別冊 No.209, 特許判例百選 [第4版]*(2012. 4.), 149頁.

667) 東京地判平成16・4・23 平成14年(ワ)第6035号.

명의 구성요소와는 다른 개념이고, 당해 발명의 구성요소 이외의 물건이더라도 물건의 생산이나 방법의 사용에 쓰이는 도구, 원료 등도 포함할 수 있지만, 한편 특허청구범위에 기재된 발명의 구성요소이더라도 그 발명이 해결하고자 하는 과제와는 무관계한 종래부터 필요로 되어 온 것은 ‘발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것’에 해당하지 않는다”고 판시한 바와 같이 중요한 것은 본질적 구성요소인지 여부보다는 특허발명에 의한 과제 해결에 불가결한 것인지 여부라고 할 수 있다.

- 비록 해석상 논란의 여지가 있을 수는 있지만 일본법과 같은 입법례가 간접침해 책임에 대해 보다 탄력적이면서도 폭넓게 적용될 수 있다는 점에서 그와 같은 내용의 입법이 보다 합리적이라고 판단된다.

나. 적용제외 대상

- 제외국에서는 간접침해의 적용제외 대상을 규정하고 있는데 미국 특허법에서는 ‘다용도의 기초상품’, 영국에서는 ‘범용의 유통상품’, 독일에서는 ‘일반적으로 시장에서 구입할 수 있는 제품’, 일본은 ‘일본국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것’을 적용제외 대상으로 하고 있다.
- 표현상의 사소한 차이에도 불구하고 결국 일반적으로 구입할 수 있는 제품으로서 다양한 용도로 사용되는 제품을 적용제외시킨다는 점에서 공통된다고 할 것이다.
- 결국 적용제외 대상이 필요한 점, 시중에서 일반적으로 널리 유통되는 제품을 그 범위로 한정할 것 등에 대해서는 이견이 없고 다만 어떠한 표현을 사용하느냐의 문제라고 할 것이다.
- 이에 대해 참고가 될 수 있는 것이 소모품에 대한 대법원의 판시라고 생각되는바, 대법원은 소모품에 대한 제127조 책임성립과 관련하여 “일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품”이라는 표현을 사용한 바 있다.⁶⁶⁸⁾ 이러한 대법원 판시가 적용제외 대상을 이해하는데 좀 더 적절하다고 판단된다.

다. 직접침해의 성립여부

- 구성요소에 의한 침해간주는 제외국의 간접침해 법리와 동일한 것이기 때문에 특허권 효력의 부당한 확장을 막기 위해서라도 직접침해의 존재가 전제되어야 할 것이다.

668) 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정.

- 다만 이와 관련하여 검토해 보아야 할 문제가 직접침해의 성립범위이다. 즉, 최종실시자가 가정내에서의 개인적 실시자이거나 실시권을 가진 자인 경우와 같이 최종실시자의 실시행위가 특허권의 직접침해를 구성하지 않는 경우에도 제127조 책임을 인정할 것인지 여부이다. 이와 관련하여 독일 특허법 제10조 제3항에서는 ‘특허발명을 실시할 권원을 갖지 않는 자’의 범위를 입법으로 규정⁶⁶⁹⁾한 반면, 일본 특허법 제101조 제2호에서는 ‘발명의 실시’라고 하여 최종실시자의 실시행위는 필요로 하나 최종실시자의 실시행위가 특허권의 직접침해를 구성하는지는 묻지 않는다. 결국 최종실시자가 실시권자인 경우 독일 특허법에서는 간접침해가 성립되지 않는 반면 일본 특허법에서는 간접침해가 성립하게 된다.
- 어느 입법례를 따를 것인지는 보다 심도 있는 검토와 연구가 필요한 사항이지만, 최종실시자가 누구인지에 따라 간접침해 성립여부가 달라진다는 것은 법적 불안을 존치시키는 것으로서 특허권자 보호에 공백이 발생할 수도 있을 것이다. 따라서 일본의 입법례를 따라 최종실시자가 누구인지를 불문하고 간접침해 대상물을 제공하는 행위는 간접침해로 규율하면 타당할 것으로 생각된다.

라. 주관적 요건

- 제외국의 간접침해 법리 및 침해책임 부과와 정당성 확보 측면에서 간접침해가 성립하기 위해서는 주관적 요건을 필요로 한다고 볼 것이다.
- 주관적 요건의 입법 내용과 관련하여 일본의 입법례와 같이 ‘고의’만으로 한정할 것인지 아니면 독일의 입법례와 같이 객관적인 상황에 비추어 특허발명의 실시에 사용될 것이 분명한 경우를 포함할 것인지에 대한 검토가 필요한 바, 고의 입증에 쉽지 않고 객관적 상황에 비추어 그러한 고의가 인정되는 것과 달리 볼 바 없을 정도라면 실시자에게 적어도 특허발명 실시에 대한 ‘인식’은 인정될 수 있기 때문에 그 경우 침해로 간주하더라도 실시자에게 불측의 피해가 발생한다고 보기는 어렵다고 생각된다.

마. 물건의 발명과 방법의 발명에 대한 고려

- 미국, 영국, 독일 특허법에서는 물건의 발명과 방법의 발명에 대한 구분을 하지 않고 있는데 반해 일본은 두 가지를 구분하여 간접침해 법리를 입법하였다.
- 현행법 체계를 고려해 볼 때 방법의 발명에 대한 별도의 규정을 두는 것이 타당할 것으로

669) 특허권자의 의사와 상관없이 특허권의 효력이 제한되는 경우로 한정하고 있다.

판단된다. 비록 제외국의 간접침해 법리를 구성요소를 전제로 한 것으로서 물건의 발명이 주된 대상이지만, 앞서 본 바와 같이 탄력적인 법 적용 가능성을 위해 일본의 입법례와 같이 ‘과제 해결에 불가결한 것’을 대상으로 하고 있는 점, 물건의 발명과 방법의 발명의 본질적인 차이, 일본의 입법례 등을 고려해 볼 때 물건의 발명과 방법의 발명은 명확히 구분하여 별도로 입법할 필요가 있다고 할 것이다.

바. 역외적 적용의 문제

- 역외적 적용의 문제에 대해서는 앞서 본 비구성요소에 의한 침해간주와 동일한 입법이 타당할 것으로 생각된다.

3. 구제수단에 대한 검토

- 구성요소에 의한 침해간주, 즉 간접침해에 대한 구제수단에 있어서는 앞서 본 비구성요소에 의한 침해간주와 달리 불 이유는 없다고 생각된다.
- 따라서 앞에서 논의한 구제수단에 대해서는 구성요소에 의한 침해간주에도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다.

IV. 일반 규정 및 새로운 침해유형의 도입에 대한 검토

1. 일반 규정의 도입안

- 미국 특허법 제271조 (b)의 유도침해와 같이 간접침해 또는 침해간주에 대한 포괄적이고 일반적인 조항이 없다는 점에서 우리 특허법의 한계가 있고, 일반조항을 둘 경우 현행 규정과 같이 제한된 형태의 간접침해(침해간주) 행위 외에도 특허침해로 이어질 가능성이 높은 행위 중 특허발명의 본질적 요소와 관련된 것을 제공하는 행위를 규율할 수 있을 것으로 보는 견해가 있음은 앞에서 본 바와 같다.⁶⁷⁰⁾
- 이러한 일반 조항은 미국 뿐만 아니라 영국, 독일 등도 도입하고 있고, 반면 일본에서는 아직 입법이 되지 않고 있다.

670) 문선영, “특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안”, 법학논고 제45집, 경북대학교 법학연구원(2014), 577면.

- 일반 규정을 도입할 경우 특허권자를 보다 강하게 보호할 수 있음은 분명하지만, 간접침해가 그 자체로 특허권자에 대한 특별보호라는 점, 우리나라 현실에서 아직 제127조 관련 분쟁이 많지 않은 점, 일반 규정은 직접침해에 대한 교사·방조에 해당하는 것으로서 공동 불법행위책임으로 규율가능한 점 등을 고려해 볼 때, 현재 상황에서 일반 조항에 대한 도입까지 논의하는 것은 시기상조라고 판단된다.

2. 새로운 침해 유형의 신설안

- 일본은 2006년 개정 특허법에서 기존의 간접침해 규정에 추가하여 특허가 물건의 발명인 경우, 그 물건을 업으로서 양도 등 또는 수출을 위하여 소지하는 행위(제3호), 특허가 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우, 그 물건을 업으로서 양도 등 또는 수출을 위하여 소지하는 행위(제6호)를 각각 새로운 유형의 침해간주 행위를 신설하였다.
- 이는 2002년 개정 이후 인접국가들의 기술력 향상에 수반하여 조직화되고 광범위한 침해행위가 일어나서 개별적인 침해행위에 대한 구제로는 특허권 보호의 실효성을 거두기가 어려워졌고, 이에 2006년 개정법에서 상표법과 마찬가지로 양도등의 전단계인 소지행위를 양도등의 목적이거나 전제하에 침해로 보기 위하여 제3호 및 제6호를 신설한 것이다.⁶⁷¹⁾
- 이러한 일본 특허법 제101조 제3호 및 제6호에 대해서는 침해행위에 의해 생산된 물건의 소지행위를 금지하는 것으로서 간접침해가 아니라는 견해가 있으며,⁶⁷²⁾ 실제로 동 규정은 전형적인 간접침해 법리와는 동떨어진 입법임에 분명하다.
- 우리나라와 일본의 상황이 동일하지 아니하며 문제되는 행위들은 일부 침해예방청구권으로 보호받을 수도 있다는 점에서 현재 상황에서 이와 같은 새로운 유형의 침해간주 규정을 신설하기에는 시기상조라고 할 것이다.

제2절 특허법 제127조에 대한 개정안

- 앞에서 논의한 현행법 규정에 대한 개정안을 요약정리하면 다음과 같다.

671) 中山信弘·小泉直樹 編, 「新・註解 特許法(下)」, 青林書院(2011), 1474頁.

672) 角田政芳·辰巳直彦, 「知的財産法(第6版)」, 有斐閣(2012), 170頁.

현행법	개정안
	<p>거나 또는 객관적인 상황에 비추어 그러한 사용이 예정되어 있음이 분명한 경우 그 물건을 생산·양도·대여 또는 수입·수출하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(청약의 유인 포함)을 하는 행위</p> <p>② 제128조 및 제131조의 규정은 제1항의 침해행위에 준용한다.</p>
<p>제225조(침해죄) ① 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.</p> <p>② 제1항의 죄는 고소가 있어야 논한다.</p>	<p>제225조(침해죄) ① 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자(제127조에 의한 침해로 보는 행위를 한 자 포함)는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.</p> <p>② 제1항의 죄는 고소가 있어야 논한다.</p>

○ 위 개정안의 제1호 및 제2호는 제외국의 간접침해 법리와는 다른 우리법 고유의 침해간주 규정으로서 특허제품의 생산설비 등 비구성요소의 실시행위를 침해로 포섭하는 것이고, 제3호 및 제4호는 제외국의 간접침해 법리(구성요소의 실시행위)를 우리의 실정에 맞게 규정한 것이다. 이러한 개정안에 의하면 제외국의 간접침해도 규제할 수 있을 뿐더러(제3호 및 제4호) 비구성요소에 의한 실시행위도 규제할 수 있게 되어 특허권자 보호에 보다 충실할 수 있게 된다.

○ 참고로 이와 같은 개정안에서 ‘주된 용도’에 대한 판단과 관련하여서는 다음과 같은 4가지 기준을 제시하고 있는 견해가 참고가 될 수 있을 것이다.⁶⁷³⁾ ① 제1기준으로 침해의 실행 이외의 용도를 갖는다고 하여도 그 때문에 가격이 적정선을 넘어 높은 경우에는 간접침해가 성립한다. ② 제2기준으로 침해의 실행 이외의 용도를 갖는다고 하여도, 그 때문에 효율이 현저히 저하되는 경우는 간접침해가 성립한다. ③ 제3기준으로 침해의 실행 이외의 용도를 갖는다고 하여도, 그것이 일반적으로 인식되어 있지 않고, 분쟁 발생 후에 반론의 편의를 위해 안출된 경우에는 간접침해가 성립한다. ④ 제4기준으로 침해의 실행 이외의 용도를 갖는다고 하여도, 그것이 단순히 관념적인 가능성 또는 실험적인 가능성인 경우는 간접침해가 성립한다.

673) 이해영, 「미국특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2012), 908-909면.

〈제1편 및 제2편 참고 문헌〉

1. 국내문헌

가. 단행본

- 강동세, 「지적재산권의 형사적 이해」, 세창출판사(2003).
- 강명수, 「로스쿨 지적재산권법」, 한국학술정보(2012).
- 계승균 외4, 「로스쿨 지적재산권법」, 법문사(2010).
- 곽윤직 편, 「민법주해[XVIII]」, 박영사(2005).
- _____, 「민법주해[XIX]」, 박영사(2005).
- 곽윤직, 「채권각론(제6판)」, 박영사(2011).
- 구대환·차성민, 「과학기술과 특허」, 박영사(2012).
- 권택수, 「요건사실 특허법」, 진원사(2010).
- 吉藤幸朔, 「特許法概説 第13版」, YOU ME 특허법률사무소 번역, 대광서림(2005).
- 김관식, 「미국 특허법의 이해」, 글누리(2007).
- 김상용, 「채권각론」, 화산미디어(2009).
- 김원준, 「특허법원론」, 박영사(2009).
- 김준호, 「민법강의(제18판)」, 법문사(2012).
- 노태정·김병진, 「디자인보호법(개정판)」, 세창출판사(2007).
- 박희섭·김원오, 「특허법원론 제4판」, 세창출판사(2009).
- 사법연수원, 「상표법」(2009).
- 손경한 편저, 「과학기술법」, 진원사(2010).
- 송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(상) 제2판」, 육법사(2013).
- 신법률용어사전, 법문출판사(2000).
- 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사(2005).
- 양창수역, 「독일민법전(2015년판)」, 박영사(2015).
- 오병철, 「주석민법[채권각칙(8)]」, 한국사법행정학회(2004).
- 윤선희, 「상표법」, 법문사(2007).
- _____, 「지적재산권법(제13정판)」, 세창출판사(2012).
- _____, 「지적재산권법(제14정판)」, 세창출판사(2014).
- _____, 「특허법(제5판)」, 법문사(2012).

이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사(1998).

이수웅, 「특허법」, 삼선(2003).

이수웅·홍봉규, 「상표법」, 삼선(2003).

이재상, 「형법총론(제6신판)」, 박영사(2010).

이종일, 「특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2001).

이해영, 「미국특허법(제4판)」, 한빛지적소유권센터(2012).

이해완, 「저작권법(제2판)」, 박영사(2012).

이호영, 「독점규제법(제4판)」, 홍문사(2013).

임호, 「특허법」, 법문사(2003).

정병일, 「지적재산법」, 한티미디어(2009).

정상조, 「지적소유권법」, 홍문사(2004), 193면.

정상조·박성수 공편, 「특허법 주해Ⅱ」, 박영사(2010).

정승복, 「해외특허분쟁 가이드북(제2판)」, 세창출판사(2010).

정호열, 「경제법(제3판)」, 박영사(2010).

조영선, 「특허법(제4판)」, 박영사(2013).

지현수, 「특허법 강의(전정 3판)」, 한국특허아카데미(2010).

진효근, 「특허·실용신안의 법률지식」, 청림출판(1998).

천효남, 「산업재산권법」, 법경사(2001).

최승재, 「미국특허법」, 법문사(2011).

특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산 소송실무」, 박영사(2010).

특허청, “권리침해에 대한 금지청구에 있어서 형평법적 요소의 도입 방안 연구”(2015. 9.).

_____, “미국 개정특허법(AIA:2011)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구”(2012. 12).

_____, “지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구”(2014).

_____, “특허제도의 실효성 제고를 위한 기초연구”(2011).

특허청·한국지식재산연구원, “지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구”(2011).

_____, “해외 주요국의 IP 법제도 및 정책동향 조사·분석”(2011).

폴 골드스타인 지음/홍승기 감수/오연희 옮김, 「보이지 않는 힘, 지식재산」, 비즈니스맵(2009).

황종환, 「특허법(개정8판)」, 한빛지적소유권센터(2003).

나. 논문

강명수, “특허권의 행사와 공정거래법의 관계”, 인권과정의 제431호, 대한변호사협회(2013. 2.).

_____, “특허침해죄와 고의 입증”, 법학연구 제55권 제3호(통권 제81호), 부산대학교 법학연구소(2014. 8.).

- 곽민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구”, 한양대학교 박사학위논문 (2011).
- 권태복, “특허권의 간접침해에 관한 고찰(상)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(1994. 3.).
- 김관식, “간접침해에서 타용도 유무의 판단기준”, 「특허판례연구(개정판)」, 박영사(2012).
- 김동준, “특허발명의 실시행위 중 양도의 청약에 대한 고찰”, 산업재산권 제29호, 한국산업재산권법학회(2009. 8.).
- 김동희, “특허간접침해이론의 적용범위에 관한 연구”, 고려대학교, 박사학위논문(2011).
- 김수철, “특허침해에 있어서 공동불법행위 책임에 관한 고찰”, 지식재산연구 제7권 제1호 (2012년 3월).
- 김승완, “특허권 침해와 구제방법(1) - 간접침해를 중심으로”, 경영법무 제55호, 한국경영법무연구소(1998. 10.).
- 김용일, “특허권 간접침해 및 구제방법에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2005).
- 김정완, “특허권의 효력”, 법률행정논총 제19집, 전남대학교 법률행정연구소(2000).
- 김종윤, “특허권에 대한 간접침해”, 창작과 권리 제2호, 세창출판사(1996년 봄호).
- 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구”, 산업재산권 제50호, 한국지식재산학회(2016. 8.).
- 도두형, “특허권의 간접침해행위의 가벌성”, 판례월보 제291호, 판례월보사(1994).
- 문선영, “특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안”, 법학논고 제45집, 경북대학교 법학연구원(2014).
- _____, “특허권 공동침해 관련 최근 법적 쟁점”, 아주법학 제10권 제2호, 아주대학교 법학연구소(2016).
- _____, “한국의 특허권 간접침해소송 현황과 특허권자의 보호”, 한국지식재산연구원 연구성과교류 지원사업 결과보고서(2011).
- 민형기, “지적소유권의 형사상 보호”, 재판자료 제57집, 법원도서관(1992).
- 박강우, “지적재산권침해범죄의 실태와 형법적 규제”, 형사정책 제22권 제2호(2010. 12.).
- 박성수, “과실의 추정”, 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해Ⅱ」, 박영사(2010).
- _____, “손해액의 추정 등”, 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해Ⅱ」, 박영사(2010).
- 박성호, “‘소리바다’를 둘러싼 저작권 쟁점”, 시민과변호사 제106호, 서울지방변호사회(2002).
- _____, “온라인서비스제공자의 불법행위책임”, 저작권법의 이론과 현실, 현암사(2006).
- 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 인권과 정의 Vol. 387, 대한변호사협회(2008. 11.).
- 박익환, “특허법상 간접침해에 관한 일고찰-미국에서의 이론전개를 중심으로-”, 법률실무연구 26집, 서울지방변호사회(1996. 1.).
- 박정희, “특허권의 효력”, 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해 I」, 박영사(2010).

- 박종효, “미국에서의 특허간접침해에 대한 연구”, 특허청(2000).
- 박준석, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고”, 법학 49권 3호 (148호), 서울대학교 법학연구소(2008년).
- 박태일, “온라인서비스제공자책임에 관한 연구-우리나라의 사례를 중심으로-”, 창작과 권리 제44호, 세창출판사(2006. 9).
- 백강진, “인터넷 포털을 대상으로 한 대체광고 등 서비스의 적법성 여부”, LAW & TECHNOLOGY 제4권 제5호(2008년 11월), 서울대학교 기술과법센터(2008).
- 성기문, “특허발명의 보호범위와 제 침해에 관한 실무적 고찰”, 사법논집 제41집(2005. 12.).
- 신성기, “특허대상물품의 부품(소모품)을 생산·판매하는 행위가 특허권의 간접침해에 해당하는지 여부”, 「대법원판례해설(제27호)」, 법원도서관(1996년 하반기).
- 신혜은, “특허권 간접침해 규정의 합리적인 해석방안 및 이를 위한 입법적 제언”, 안암법학 통권 제45호, 고려대학교 법학연구소(2014년 9월).
- 윤선희, “특허발명의 권리범위(불완전이용발명의 허용 여부)”, 정보법 판례백선(I), 박영사(2006).
- 이성호, “지적재산권에 대한 침해와 침해자의 고의·과실”, 사법논집 28집, 법원도서관(1997년).
- 이재완, “특허권의 간접침해에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문(2002)
- 임상민, “특허권 간접침해에 관한 연구”, 부산대학교 석사학위논문(2008).
- 장수길, “지적소유권의 침해에 따른 손해배상”, 지적소유권법연구 창간호, 한국지적소유권 학회(1991).
- 정대훈, “지적재산권법에 관한 중요판례 : 간접 침해의 성립요건”, 인권과 정의 258호(98. 2.), 대한변호사협회(1998).
- 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구 21권, 박영사(1999).
- 정연호, “중국 특허권의 침해와 구제”, 중국법연구 제4집, 한중법학회(2004. 6.).
- 정차호, “간접침해 판단 : 직접침해 ‘에만’ 사용 여부”, 특허판례연구(개정판), 박영사(2012).
- 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(I)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 4.).
- _____, “특허권 간접침해에 관한 연구(II)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 5.).
- _____, “특허권 간접침해에 관한 연구(III)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터(2004. 6.).
- 진호근, “간접침해의 요건”, 판례연구 13집(2000. 1.), 서울지방변호사회(2000).
- 최승재, “특허법 제127조 제1호상의 ‘생산’의 의미”, 지식재산정책 제25호, 한국지식재산연구원(2015. 12.).
- 최정열, “간접침해의 성립 여부에 관한 판단기준 및 입증책임”, 정보법 판례백선(I), 박영사(2006).
- 한규현, “간접침해와 권리범위확인심판”, 대법원판례해설 제59호, 법원도서관(2006).
- 한동수, “간접침해의 성립요건”, 대법원판례해설 82호(2009 하반기), 법원도서관(2010).
- 홍광식, “특허권 등 침해의 제유형”, 재판자료 제56집, 법원행정처(1992).

2. 일본문헌

가. 단행본

- 角田政芳·辰巳直彦, 「知的財産法(第6版)」, 有斐閣(2012).
- 高林龍, 「標準 特許法(第3版)」, 有斐閣(2008).
- 關西法律事務所 編, 「特許\侵害訴訟の實務」, 財団法人 經濟産業調査會(2008).
- 光石士郎, 「特許法詳説(新版)」, 株式會社 ぎょうせい(1976).
- 紋谷暢男 編, 「注釋特許法」, 有斐閣(1986).
- 相澤英孝 編著, 「知的財産權概說」, 弘文堂(2005).
- 仙元隆一郎, 「特許法講義」, 悠悠社(1996).
- 田村善之 編著, 「論点解析 知的財産法」, 商事法務(2009).
- 田村善之, 「商標法概說」, 弘文堂(1998).
- 竹田 稔, 「知的財産權侵害要論 第4版: 特許·意匠·商標編」, 社團法人 發明協會(2003).
- 中山信弘, 「工業所有權法(上), 特許法(第2版增補版)」, 弘文堂(2005).
- _____, 「特許法(第二版)」, 弘文堂(2012).
- _____, 「特許法」, 弘文堂(2010).
- 中山信弘·小泉直樹 編, 「新·註解 特許法(下)」, 青林書院(2011).
- 中山信弘編著, 「註解特許法(上)(第3版)」, 青林書院(2000).
- 増井和夫·田村善之, 「特許判例ガイド(第3版)」, 有斐閣(2005).
- 青山紘一, 「特許法(第12版)」, 法學書院(2010).
- 特許廳編著, 「工業所有權法 逐條解説(第18版)」, 社團法人 發明協會(2010).
- 豊崎, 「工業所有權法」, 有斐閣(1980).
- 豊崎光衛, 「工業所有權法」, 有斐閣(1977).

나. 논문

- 角田政芳, “本質的要素のに係る特許權のについて間接侵害-知的財産高裁の一太郎事件を契機として-”, 知的財産權法と競争法の現代的展開, 社團法人發明協會(2006).
- 姜勢克彦, “「一太郎」等特許權侵害差止請求事件大合議判決”, 判例タイムズ No.1215(2006. 9. 25.).
- 吉井參也, 「特許法 第101條に定める侵害-東京地裁昭和56年2月25日判決の提起した問題-」, “特許争訟の際問題”, 發明協會(1986. 12.).
- 渡辺光, “特許法101條4号「専用品型間接侵害」の適用範囲と「のみ」要件の解釋”, 知財管理 Vol.62 No.2, 日本知的財産協會(2012).

斗下弘記, “間接侵害”, 新裁判實務大系 14, 知的財産關係訴訟法(2001).

來栖和則, “日本特許法の間接侵害規定の改正ならびに米國および獨國の關聯規定との比較”,
パテント Vol.55 No.12, 日本辨理士會, 2012.

福田健太郎, “間接侵害成立要件の判斷基準について”, パテント Vol.51 No.5, 日本辨理士會
(1998).

富岡英次, “専ら外國に輸出する目的で日本國內で特許發明に係る物を製造し,方法を實施する
行爲は, 特許法101條の間接侵害を構成しない”, 判例タイムズ No.1125(2003. 9. 25.).

森本純, “藥事法上の添付文書で禁止された使用態様により使用された医療用器具につき, 間接
侵害の成立が認められた事例”, 知財管理 Vol. 62 No.10, 日本知的財産協會(2012).

三寸量一・松岡千帆, “間接侵害の成否”, ジュリスト No.170(2004. 2.).

上野達弘, “著作権における「間接侵害」”, Jurist no.1326, 有斐閣(2007. 1.).

上羽秀敏, “方法クレームとプログラムの間接侵害 : 一太郎事件知財高判大合議判決の評釋”,
パテント Vol.59 No.4, 日本辨理士會(2006).

緒方延泰, “間接侵害の成否(1)-製パン器事件”, ジュリスト 別冊 No.209, 特許判例百選[第4
版](2012. 4.).

松本直樹, “専用實施權を設定した特許權者の差止請求權”, 判例タイムズ No.1215(2006. 9.
25.).

辻村和彦, “ロックダウン方式による物件の輸出と間接侵害・直接侵害”, 知財管理 Vol. 62
No.11, 日本知的財産協會(2012).

阿部隆行, “間接侵害”, 知財管理 Vol. 47 No.9, 日本知的財産協會(1997).

岩原將文, “間接侵害における 發明による課題の解決に不可欠なもの および 方法の使用に用
いる物 の意義”, パテント 60券 8號(685號)(2007).

永井義久, “間接侵害規定の改正”, パテント Vol.55 No.11, 日本辨理士會(2002), 13頁; 角田政
芳・辰巳直彦, 「知的財産法(第6版)」, 有斐閣(2012).

奥邨弘司, “間接侵害の成否(2)-一太郎事件”, ジュリスト 別冊 No.209, 特許判例百選[第4
版](2012. 4.).

尹原友己, “間接侵害:特許法第101條2号,4号の「その發明により課題の解決に不可欠なもの」
の意味等について説示した判決例の紹介”, 工業所有權法研究 Vol.45-2, 131號(2004. 8.).

田村善之, “間接侵害の成否”, ジュリスト No.170(2004. 2.).

_____, “特許權侵害における差止め”, 判例タイムズ No.1062(2001. 8. 30.).

中島甚至, “ドイツ特許法の間接侵害に基づく損害の意義 - ドイツ最高裁2005年6月7日 判決
(X ZR 247/02)[綱車式エレベーター-事件]-”, Law & Technology No. 58, 民事法研究會
(2013. 1.).

中隈誠一, “ソフトウェア開發委託における特許權に關する一考察-間接侵害, 權利歸屬等の問
題について”, パテント Vol.59 No.4, 日本辨理士會(2006).

3. 영미문헌

- Amiram Benyamini, *Patent Infringement In the European Community*, Munich·Max-Planck Institute(1993).
- Craig Allen Nard/R. Polk Wagner, *Patent Law*, Foundation Press(2008).
- Deborah E. Bouchoux, *Intellectual Property(2nd ed)*, Thomson/Delmar Learning(2005).
- Donald S. Chisum, *Patent Law Digest*, Matthew Bender(2003).
- _____, *Patents*, Matthew Bender(1985).
- Janice. M. Mueller, *Patent Law(3rd ed)*, Wolters Kluwer(2009).
- Joel Davidow, *Patent-Related Misconduct Issues In U.S. Litigation*, Oxford University Press(2010).
- Lionel Bently/Brad Sherman, *Intellectual Property Law(2nd ed)*, Oxford University Press(2004).
- Jay Dratler. Jr, *Intellectual Property Law : Commercial, Creative, and Industrial Property*, Law Journal Seminars-Press(1994).
- Miller & Davis, *Intellectual Property(3rd ed)*, West Pub(2000),
- Richard A. Miller, *Intellectual Property*, West Publishing Co(1985).
- Robert P. Merges/Peter S. Menell/Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technological*, Aspen Pub(2007).
- William Cornish/David Llewelyn/Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right(3rd ed)*, London Sweet & Maxwell(2010).
- AH Rovnera, "Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities Under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License", *Texas Intellectual Property Law Journal*(2004).
- Amber Hatfield Rovner, "Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities Under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License", *Texas Intellectual Property Law Journal*(2004).
- Charles W. Adams, "Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement", *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 22, Issue 3 (2006).
- Irving Faber, "Contributory Infringement - A Limited Tort", *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 42, Issue 1 (Spring 1965).
- James Juo, "Advising Against Active Inducement of Infringement", *New Matter*, Volume 34, Number 4 (2009).
- Maurice E. Gauthier, "Contributory Infringement", *Boston University Law Review*, Vol. 41, Issue 4 (Fall 1961).

- Michael A. Shimokaji, "Inducement and Contributory Infringement Theories to Regulate Pre-Patent Issuance Activity", *IDEA: The Journal of Law and Technology*, Vol. 37, Issue 3 (1997).
- Nari Lee, "Fragmented Infringement of Computer Program Patents in the Global Economy", *IDEA(The Intellectual Property Law Review)(vol.48,no.3)*, Franklin Pierce Law Center(2008).
- Nicholas Oros, "Infringement Twice Removed: Inducement of Patent Infringement for Overseas Manufacture of Infringing Products Imported by Another", *Computer Law Review & Technology Journal*, Vol. 10, Issue 2 (2006).
- Richard J. McNeely, "Governmental Indirect Patent Infringement: The Need to Hold Uncle Same Accountable Under 28 U.S.C Sec. 1498", *Capital University Law Review*, Vol. 36, Issue 4 (Summer 2008).
- Robert C. MacKichan III, "Considering the Risk of Willful Patent Infringement: Guidance for the Small Entity", *Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law*, Vol. 12, Issue 1 (Fall 2011).
- Sang-Jo Jong, "Contributory Patent Infringement in Korea", *Washington University Journal of Law & Policy*, Vol. 2 (2000).
- Sue Ann Mota, "EBay v. MercExchange : Traditional Four-Factor Test For Injunctive Relief Applies Applies to Patent Cases, According to the Supreme Court", *40 Akron Law Review*(2007).
- Tom Arnold & Louis Riley, "Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments", *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 76, Issue 5 (May 1994).

4. 독일문헌

- Albert Preu, Die unmittelbare und die mittelbare Benutzung, GRUR 1980.
- Bernhard Villinger, Anmerkungen zu den §§ 9, 10 und 11 des neuen deutschen Patentgesetzes über die Verbotungs- bzw. Benutzungsrechte des Patentinhabers und die mittelbare Patentverletzung, GRUR 1981.
- Georg Benkard, Patentgesetz (11. Aufl.), C.H.Beck, 2015.
- Haedicke/Zech GRUR-Beilage 2014, 52, 56 für CAD-Dateien.
- Hans Gerd Hesse, Die subjektiven Tatbestandsmerkmale der mittelbaren Patentverletzung, GRUR 1982.
- Henrik Holzapfel, "Zu §10 PatG als Rechtszuweisungsnorm", GRUR 2002.

Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 5. Aufl. C.H.Beck 2005.

Michael Nieder, “Die mittelbare Patentverletzung - eine Bestandsaufnahme”, GRUR 2006.

Ulrike Voß, Abschied vom Schadensersatz bei mittelbarer Patentverletzung?Anmerkung zum Urteil des BGH „Antriebsscheibenaufzug, GRUR 2006.

Uwe Scharen, “Die Behandlung der (so genannten) mittelbaren Patentverletzung in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs”, GRUR 2008.

Uwe Scharen, Der Unterlassungsantrag bei drohender mittelbarer Patentverletzung, GRUR 2001.

Winfried Tilmann, Neue Überlegungen im Patentrecht, GRUR 2005.

5. 중국문헌

李勇, 「專利侵權与訴訟」, 知識產權出版社(2013).

崔國斌, 「專利法:原理与案例」, 北京大學出版社(2012).

劉筠筠, “我國專利間接侵權規則審視与思考”, 商業時代(2011年30期).

李明, “專利間接侵權若干問題研究”, 決策信息(2001年第9期).

楊萌·鄭志柱, “專利間接侵權与專利侵權判定原則”, 知識產權(2011年第4期).

閔文軍·金黎峰, “專利間接侵權的比較与适用 - 兼評2016年最高人民法院司法解釋的相關規定”, 知識產權(2016年第7期).

王凌紅, “我國專利間接侵權制度的立法方向 - - - 以利益平衡爲視点求解《專利法》第三次修改的未決立法課題”, 電子知識產權(2009. 6).

王宁, “論專利間接侵權的獨立性”, 財經界(2006年第7期).

周長岭, “論專利間接侵權”, 中國專利報(1999年3月12日).

6. 기타

SHIN&KIM, “2015년도의 주목할 만한 IP 판례 - 특허 부문”, Legal Update(2016. 3. 30.).

<http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=20619300>(2013. 11. 21. 방문).

<http://krdic.naver.com/search.nhn?kind=all&query=%EC%A1%B0%EB%A6%BD>(2013. 11. 21. 방문).

http://www.sipo.gov.cn/albd/2012/201206/t20120629_717201.html(2016.10.07.방문)

http://www.sipo.gov.cn/albd/2012/201206/t20120629_717201.html(2016.10.07.방문).

[참고판례]

1. 국내판례

- 대법원 1986. 7. 22. 선고 86도1218 판결.
대법원 1989. 5. 23. 선고 87다카2723 판결.
대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결.
대법원 1994. 9. 30. 선고 94다14148 판결.
대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정.
대법원 1996. 5. 14. 선고 95다45767 판결.
대법원 1998. 12. 23. 선고 98다31264 판결
대법원 1998. 2. 13. 선고 96다7854 판결.
대법원 1998. 8. 21. 선고 97다13702 판결.
대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결.
대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결.
대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584 판결.
대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결.
대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결.
대법원 2007. 1. 25. 자 2005다11626 결정.
대법원 2008. 11. 27. 선고 2008다56118 판결.
대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결.
대법원 2010. 10. 28. 선고 2010다48387 판결.
대법원 2010. 8. 25. 자 2008마1541 결정.
대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결.
대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결.
대법원 2007. 6. 1. 선고 2005다5812,5829,5836 판결.
서울고등법원 1996. 2. 22. 자 95라135 결정.
서울고등법원 2000. 4. 26. 선고 99나29833 판결.
서울고등법원 2006. 9. 11. 선고 2005라792 판결.
서울중앙지방법원 2008. 6. 27. 자 2007카합2665 결정.
수원지방법원 2006. 9. 21. 자 2005카합13 결정.
특허법원 2004. 5. 21. 선고 2002허3962 판결(확정).
특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496 판결.
특허심판원 2006. 3. 28. 자 2005당617 심결.

2. 일본판례

大阪高判平成13・8・30判例.
大阪地判昭和54・2・16 昭和52年(ワ)第3654号.
大阪地判昭和54・2・16無体集11卷1号.
大阪地判昭和57・1・31 判夕第79号.
大阪地判平成1・4・24無体集21卷1号.
大阪地判平成12・10・24 平成8年(ワ)第12109号.
大阪地判平成12・12・21 平成10年(ワ)第12875号.
大阪地判平成14・8・29 平成12年(ワ)第8545号.
大阪地判平成24・3・22 平成21年(ワ)第15096号.
東京高判昭和58・7・14判時1095号.
東京地裁平成14・5・15 平成13年(ワ)第1650号.
東京地裁平成3・8・3 判時1042号.
東京地判昭和36・12・23 下民集12卷12号.
東京地判昭和50・11・10 昭和47(ワ)第3375号.
東京地判昭和50・11・10無体集7卷2号.
東京地判昭和56・2・25無体集13卷1号139頁,判時1007号.
東京地判平成14・5・15 平成13年(ワ)第1650号.
東京地判平成16・4・23 平成14年(ワ)第6035号.
東京地判平成23・6・10 平成20年(ワ)第19874号.
静岡地判浜松支部昭和58・5・16.
知財高判平成17・9・30 平成17(ネ)第10040号.
知財高判平成17・9・30判時1904号47頁=判夕1108号.

3. 영미판례

11 F.2d 209 (2d Cir. 1926).
A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. 239 F.3d 1004 (2001).
Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co. 377 U.S. 476 (1964).
Brantingson Fishing Equip. Co. Shimano Am. Corp., 8 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1669, 1675
(Fed. Cir. 1988).
C.R. Bard, Inc. vs. Advanced Cardiovascular Systems 911 F.2d 670 (Fed. Cir. 1990).
C.R. Bard, Inc., v. M3 Systems, Inc., 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998).
Canda v. Michigan Malleable Iron Co., 124 F. 486(1915).

Carbice Corp. v. American Patents Development Corp., 283 U.S. 27 (1931).
Cortelyou v. Johnson & Co. 207 U.S. 196 (1907).
Dawson Chemical Co. v. Rohm & Hass, 448 U.S. 176 (1980).
Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp. 406 U.S. 518 (1972).
DSU Medical Corp. v. JMS Company, Ltd. 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006).
Gershwin, 443 F.2d at 1162.
Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co., 365 F.3d 1054, 1058 (Fed. Cir. 2004).
Henry v. A. B. Dick Co. 224 U.S. 1 (1912).
Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc. (909 F.2d 1464 (1990).
Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co., 213 U.S. 325 (1909).
Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 134 S.Ct. 2111, 2117 (2014)
Manville Sales Corp. v. Paramount Sys., Inc., 917 F.2d 544 (1990).
Mercoird Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661 (1944).
MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005).
Microsoft Corp. v AT&T Corp., 127 S. Ct. 1746 (2007).
Millner v. Schofield, 17f. Cas. 392(No.9609a) (C. C. W. D. Va. 1881).
Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co., 152 U.S. 425 (1894).
Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917).
Saxe v. Hammend 21 F. Cas(No.12411) (C. C. C. Mass. 1875).
Standard Oil Co. v. Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co., 754 F. 2d 345, 348, 224
U.S.P.Q. (BNA) 863, 866 (Fed. Cir. 1985).
Trademark Office Society, Vol. 76, Issue 5 (May 1994).
Wallace v Holmes. 29 F. Cas. 74 (1871 C. C. Conn.).
Water Technologies Corporation v. Calco Ltd J Water Technologies Corporation, 850
F.2d 660, 668 (Fed. Cir. 1988).
Water Technologies Corporation v. Calco Ltd J Water Technologies Corporation, 850
F.2d 660, 668 (Fed. Cir. 1988).
Windsurfing Intern. Inc. v. Amf, Inc., 782 F2d 995, 1001 (Fed. Cir. 1986).

4. 독일 판례

BGH GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät.
BGH GRUR 2001, 228, 231 - Luftheizgeät.
BGH GRUR 2001, 228, 232 - Luftheizgerät.
BGH GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug.

BGH GRUR 2005, 848, 849 - Antriebsscheibenaufzug.
BGH GRUR 2005, 848, 851 - Antriebsscheibenaufzug
BGH GRUR 2005, 848, 852 - Antriebsscheibenaufzug.
BGH GRUR 2005, 848, 854 - Antriebsscheibenaufzug.
BGH GRUR 2006, 570 - extracoronares Geschiebe.
BGH GRUR 2007, 679 - Haubenstretchautomat.
BGH GRUR 2015 467 - Audiosignalcodierung.
BGH GRUR 58, 179, 182.
BGH GRUR 61, 466, 469.
BGH GRUR 66, 198, 199.
BGH GRUR 79, 149, 151 - Schießbolzen.
BGH GRUR, 2001, 228 - Luftheizgerät.
BGH GRUR, 2007, 769 - Pipettensystem.
BGH GRUR, 2007, 773 - Rohwschweißverfahren.
BGHZ 168, 124 - Deckenheizung.
BGHZ 168, 174 - Deckenheizung.
BGHZ 170, 338 - Haubenstretchautomat.
BGHZ GRUR 87, 532, 533.
BGHZ, 159, 76 - Flügelradzähler.
BGHZ, 82, 254 - Rigg.
LG Düsseldorf Entsch. 97, 25, 31.
LG Düsseldorf Entsch. 99. 5. 8.
LG MünchenI GRUR 52, 228, 229.
OLG Düsseldorf GRUR-RR 2002, 369, 377.
OLG Frankfurt a. M., GRUR-RR 2003.
OLG Frankfurter/M GRUR RR 2003, 201, 203.
OLG Karlsruhe GRUR 2014, 59.
OLG Karlsruhe GRUR-RR, 2004, 97, 99.
RG GRUR 36, 235, 241.
RG GRUR 37, 213, 216.
RG GRUR 37, 973, 974.
RG GRUR 38, 865, 867.

5. 영국판례

[2013] UKSC 16.

William Hill Organization. Ltd. v. Menashe Business. Mercantile Ltd. [2003] R.P.C. 31.

6. 중국판례

南京市中級人民法院(2007)宁民三初字第307号.

北京市高級人民法院(1999)高知終字第77号.

北京市中級人民法院(1993)中經知初字第704号.

上海市高級人民法院(2013)滬高民三(知)終字第85号.

上海市第一中級人民法院 (2003)滬一中民五(知)初字第212号.

上海市第一中級人民法院(2005)滬一中民五(知)初第365号.

西安市中級人民法院(2006)西民四初字第019号.

广东省广州市中級人民法院(2006)穗中法民三初字第9号.

广西壮族自治区南宁市中級人民法院(2006)南市民三初字第10号.

重慶市高級人民法院(2008)渝高法民終字第230号.

天津市高級人民法院(2008)津高民三終字第003号.

最高人民法院(2012)民提字第1号.

제3편 프로그램 전송행위에 대한 특허권자 보호방안

제1장 프로그램 발명의 특허보호 당위성

<목차>

<p>I. 서론</p> <p>II. 프로그램 및 프로그램 발명의 특허법에 의한 보호</p> <p>1. 프로그램의 개념</p> <p>2. 어문저작물로서의 프로그램</p> <p>3. 발명으로서의 프로그램</p> <p>4. 방법발명의 구현을 위하여 프로그램이 필요한 발명의 사례</p> <p>5. 발명으로서의 가치가 더 중요한 프로그램의 사례</p> <p>6. 발명인 프로그램만 특허법으로 보호</p> <p>7. 기록매체 청구항의 성립성</p> <p>III. 프로그램 발명의 특허법에 의한 보호의 필요성, 당위성</p> <p>1. 헌법</p>	<p>2. 직무발명 보상금 지급</p> <p>3. 프로그래머 ≒ 엔지니어</p> <p>4. 프로그램 발명(기술)의 공개 지연</p> <p>5. 중첩적 보호가 가능하며 나아가 바람직</p> <p>6. 저작권법에 의한 보호의 미흡</p> <p>7. 프로그램의 창작자인 프로그래머의 입장</p> <p>8. 고부가가치 프로그램 시장 지향</p> <p>9. 영업비밀 보호의 부적합</p> <p>IV. 프로그램 발명의 특허보호에 대한 우려</p> <p>1. 프로그램을 특허법상 물건으로 포섭함에 대한 우려</p> <p>2. 기록매체 청구항에 대한 우려</p> <p>3. 콘텐츠 산업에 대한 영향에의 우려</p> <p>V. 결론</p>
---	--

I. 서론

○ 발명가의 권리는 법률로 보호되어야 하므로¹⁾ 일정한 요건을 구비한 발명은 특허로 보호되어야 한다. 그 점에 대하여는 TRIPs 협약이 명확하게 규정하고 있다.²⁾ 통신기술이든, 의약기술이든, 프로그램기술이든 차별하지 않고, 발명은 특허로 보호되어야 한다. TRIPs 협약은 기술분야 별로 특허보호에 차별이 있어서는 아니된다고 규정하고 있다.³⁾ 모든 프

1) 헌법 제22조 제2항(“저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.”); 미국 헌법 제1조 제8항(“The Congress shall have power to . . . To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries . . .”).

2) TRIPs Art. 27(1) (“ . . . patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology . . .”).

3) *Id.* (“ . . . patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention,

프로그램이 특허로 보호되는 것은 아니다. 그러나, 발명으로 인정되는 프로그램은 특허로 보호되어야 한다. 한편, 이러한 당위성에도 불구하고 프로그램 업계, 저작물 업계 등에서는 프로그램을 특허로 적절히 보호하는 방안에 대하여 반대하는 의견을 제시하기도 한다. 그런데 그 의견이 프로그램을 특허로 보호하는 방안의 내용에 대하여 제대로 인지하지 못한 면이 있다고 생각한다. 이에, 이 글은 ① 일반적인 프로그램은 저작물로서 저작권법에 의하여 보호받을 수 있다는 점, ② 프로그램 중 일부는⁴⁾ 기술(기능)성이 강하여 저작물로서의 성격보다 발명으로서의 성격이 더 중요하다는 점,⁵⁾ ③ 프로그램이 발명이 되기 위해서는 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 관한 것이어야 한다는 점, ④ 프로그램 발명에 대하여는 특허로 보호할 필요성, 나아가 당위성이 있다는 점에 관하여 설명하고자 한다. 가장 중요하게는, 특허제도가 기록매체 청구항의 형식을 허용하거나 프로그램을 물건으로 포섭한다고 하더라도 그러한 허용 및 포섭은 발명을 전제로 한다는 점, 즉 성립성(기술성)을 구비한 프로그램 ‘발명’만 특허로 보호하는 것이지 성립성을 결여한 비기술적 프로그램도 특허로 보호하는 것은 아니라는 점을 명확하게 하고자 한다.

II. 프로그램 및 프로그램 발명의 특허법에 의한 보호

1. 프로그램의 개념

- 저작권법 제2조 제16호는 컴퓨터프로그램저작물을 “특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치(이하 “컴퓨터”라 한다) 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시·명령으로 표현된 창작물”이라고 정의한다.⁶⁾ 저작권법은 프로그램이 ‘컴퓨터’에서 작동되는 것으로 한정적으로 정의하고 있다. 소프트웨어산업진흥법 제2조 제1호는 소프트웨어를 “컴퓨터·통신·자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하도록 하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서 기타 관련 자료”라고 정의한다. 이 정의에 의하면 소프트웨어는 컴퓨터는 물론이고 그 외 다양한 장비(주변장치 포함)와

the field of technology . . .”).

- 4) 지난 20년 이상 프로그램에 대하여 특허권 ‘및’ 저작권으로 보호되어 왔다는 설명: Calvin Walden, *Copyright and Patent Protection for Computer Software: How Has the Landscape Changed?*, Intellectual Property Today, April, 2015, p. 32 (“It has been established for more than two decades that both patent and copyright laws in the United States provide intellectual property protections for computer software—with the former generally thought to protect the inventive idea or procedure encompassed in the software, and the latter protecting the expression of that idea through a computer program.”).
- 5) WIPO Int’l Bureau, *Patentability of Computer Software and Business Methods*, 2003, p. 2 (“Although copyright protects ‘literal expressions’ of computer programs, it does not protect ‘ideas’ behind the computer programs, which often is a core part of their commercial value.”).
- 6) 미국 저작권법도 유사한 규정을 두고 있다. 미국 저작권법 제101조(defining a “computer program,” for purposes of the Copyright Act, as “a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result”).

작동하는 것이어서, 위 저작권법에서 말하는 프로그램보다 너 넓은 개념이다. 특허법이 상정하는 프로그램은 넓은 의미의 것이라고 생각된다.

- 저작권법이 ‘컴퓨터’프로그램이라도 칭하여 프로그램이 컴퓨터에서 작동되는 것으로 한정하였는데, 컴퓨터라는 한정어를 제외하면 ‘프로그램’이라는 용어는 ‘소프트웨어’라는 용어와 같은 뜻으로 사용되는 것으로 생각된다.⁷⁾⁸⁾ 프로그래머(programmer)가 소프트웨어를 개발한다는 표현이 많이 사용되고 있고,⁹⁾ 프로그래머가 프로그램을 개발한다는 표현은 당연히 가능하므로 프로그램과 소프트웨어는 동일한 의미를 가지는 것으로 이해된다.¹⁰⁾¹¹⁾ 프로그램은 소스코드 및 목적(object) 코드로 구성되는데, 그 두 형태의 프로그램 모두가 저작권에 의하여 보호된다.¹²⁾¹³⁾ 특허청 자료에서는 SW특허라는 용어를 사용하기도 하는데,¹⁴⁾ 소프트웨어와 프로그램을 동의어로 본다면 SW특허도 프로그램특허와 동의어이다.

2. 어문저작물로서의 프로그램

- TRIPs 제10조 제1항은 “컴퓨터프로그램은 그것이 원시코드이든 목적코드이든 베른협약(1971)이¹⁵⁾ 규정하는 어문저작물로서 보호된다”고 규정한다.¹⁶⁾ 미국 저작권법 제101조는 컴퓨터 프로그램을 “특정 결과를 도출하기 위하여 컴퓨터 내에서 직접적 또는 간접적으로 사용되는 지시문 또는 표현문의 조합”이라고 정의한다.¹⁷⁾ 이러한 정의는 컴퓨터 프로그램 업계에서 일반적으로 인식하는 바와 상응한다.¹⁸⁾ 당연히 모든 프로그램은 저작물

7) WIPO Int'l Bureau, supra, p. 2 (“A computer cannot operate without instructions. These instructions, so-called computer programs or software, may be incorporated in the computer (for example, ROMs).”).

8) Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437, 447 (2007) (explaining that “software” is “the set of instructions, known as code, that directs a computer to perform specified functions or operations” (citations and internal quotation marks omitted)).

9) Robert W. Gomulkiewicz, *Legal Protection for Software: Still A Work in Progress*, 8 Tex. Wesleyan L. Rev. 445, 446 (2002) (“Programmers develop software by writing instructions in a computer language such as Basic, C++, or Java.”).

10) David Lund, *Congress Can Save Software Patents by Repeating One of Its Successes*, Dec. 11, 2016 (‘프로그램’과 ‘소프트웨어’를 혼용한 사례). <www.ipwatchdog.com>.

11) Wikipedia (History of Software) (“Software can be defined as programmed instructions stored in the memory of stored-program digital computers for execution by the processor.”).

12) Apple Computer Corp. v. Franklin Computer Corp., 714 F.2d 1240, 1246-49 (3d Cir. 1983).

13) James Bessen, *A Generation of Software Patents*, Boston University School of Law Working Paper No. 11-31, 2011, at <<http://www.bu.edu/law/faculty/scholarship/workingpapers/2011.html>>.

14) 특허청, “컴퓨터구현발명의 보호 합리화를 위한 특허법 개정안 관련 Q&A”, 2015. 2.

15) 베른협약(1971)은 이 협약의 1971년 7월 24일자 파리 의정서를 말한다.

16) TRIPs Art. 10(1) (“Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).”).

17) 17 U.S.C. § 101 (“a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result.”).

18) Michele C. Kane, *When Is A Computer Program Not A Computer Program? The Perplexing World Created by Proposed U.C.C. Article 2b*, 13 Berkeley Tech. L.J. 1013, 1014 (1998) (“This definition as set forth by federal law comports with the prevailing perception of computer programs.”).

의 성격을 가지고 저작권법에 의하여 보호된다. 우리 저작권법도 (컴퓨터)프로그램을 저작물로서 보호한다. 다만, 프로그램에 대한 저작권법으로서의 보호는 어문저작물로서의 성격에 한정되어야 하며,¹⁹⁾ 발명으로서의 성격에 대하여는 특허법으로서 보호하여야 한다.²⁰⁾

3. 발명으로서의 프로그램

○ 컴퓨터 프로그램을 어문저작물로도 보호하고 (발명성을 충족하는 것을 전제로)²¹⁾ 발명으로도 보호할 수 있다.²²⁾ 프로그램 중 일부는 발명의 성격도 공유한다. 아이디어 중 발명성(기술성)을 갖춘 것만 발명으로 인정되는데,²³⁾ 방법에 관한 아이디어가 발명성을 갖춘 경우 방법발명이 된다. 그 방법발명을 실제로 구현하기 위하여 프로그램이 필요한 경우가 있다. 그러므로 ‘프로그램 발명’이란 방법발명을 프로그램으로 표현한 경우 그 프로그램을 발명으로 특정한 것을 말한다.²⁴⁾ 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이 발명이고, 프로그램도 발명인 것에 한정하여 특허를 부여하므로 특허로 보호받는 프로그램은 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 프로그램”이 된다.²⁵⁾

○ 유럽특허청도 컴퓨터프로그램 그 자체로는 특허의 대상(발명)이 되지 않는다고 규정하나,²⁶⁾ 프로그램 그 자체가 아니라 추가적인 기술적 효과(further technical effect)를 가

19) DSC Communications Corp. v. DGI Technologies, Inc., 81 F.3d 597, 598-99 (5th Cir. 1996)(저작권의 보호가 지나치게 되는 경우 저작권이 특허권과 유사한 효과를 거두게 되므로 그 보호범위 확대의 주장은 권리남용이라고 본 사례).

20) 프로그램에 대한 특허권 및 저작권으로의 이중적 보호를 전제로 두 권리의 비용 대비 효과에 대한 비교를 수행한 논문: A. Samuel Oddi, *An Uneasier Case for Copyright Than for Patent Protection of Computer Programs*, 72 Neb. L. Rev. 351 (1993).

21) ‘발명성’이라는 용어 외에 ‘성립성’, ‘특허대상성’, ‘특허적격성’ 등의 용어가 사용되기도 한다. 이 글에서는 발명성이라는 용어를 사용한다. 설민수, “소프트웨어 특허대상성 논의의 역사적 전개와 한국에서의 시사점”, 「사법」 제19호, 사법발전재단, 2012, 107면(“특정 산업상 이용가능물이 특허의 대상이 될 수 있는지에 관한 용어는 한국에서는 전통적으로 일본의 영향으로 ‘발명의 성립성’이라는 용어를 사용하는 한편 동일문제를 다룬 미국 등의 논의는 ‘법정주제 특허성’이라는 용어로 번역해 사용해 오거나 ‘특허적격성’ 등의 용어를 사용하기도 했다. 그러나 특허법 제29조 제1항이 특허 적격으로 보는 ‘산업상 이용가능한 발명’은 특허의 대상을 구별하는 기준으로 사용되기 때문에 더욱 보편적인 용어는 특허대상성이라 생각되므로 이 글에서는 특허대상성이라는 용어로 통일해 사용하기로 한다.”).

22) 기존의 어문저작물은 사상 또는 감정의 표현에 중점을 두는 반면, 프로그램은 하드웨어가 특정한 기능을 수행하도록 명령하는데 중점을 둔다. 설민수, 앞의 논문, 106면(“문학작품이 저자의 사상 또는 감정을 표현하는 데 중점을 두고 있는 데 비해 소프트웨어는 저자의 사상 또는 감정의 표현이 아닌 하드웨어가 특정한 결과를 가져오도록 명령하는 데 중점을 두고 있다.”)(저작권법 제2조 제16호 및 미국 저작권법 제101조 인용).

23) Emily Michiko Morris, *What Is “Technology”?*, 20 B.U. J. Sci. & Tech. L. 24, 24 (2014) (“Patent protection is limited to ‘technology,’ but technology is so difficult to define . . .”)

24) Steven C. Tietsworth, *Exporting Software Components-Finding A Role for Software in 35 U.S.C. S 271(f) Extraterritorial Patent Infringement*, 42 San Diego L. Rev. 405, 416 (2005) (“A process patent claim typically recites a series of sequential steps or actions required to complete some action producing a useful result. Because this sequential approach models the operation of processor instruction execution in a computer, software patents are frequently written in this process or method form.”).

25) 동일한 표현: 정진근, “SW특허제도의 본질과 저작권제도에 미치는 영향에 관한 소고-특허법 일부개정법률안(의안번호 11949)을 토대로-”, 국회 공청회 자료, 4면.

26) EPC §52(2) (“The following in particular shall not be regarded as inventions, ... rules and methods for ... doing business, programs for computers, ...”); §52-(3) (“... only to the extent to which a European patent application or

지는 경우 발명이 되며 특허의 대상이 된다고 설명한다.²⁷⁾ 독일 연방대법원도 어떤 프로그램이 구체적인 기술적 문제를 풀거나 기술적 특징을 보유하고 있다면 발명으로 인정하여야 한다고 판시한 바 있다.²⁸⁾ 일본에서는 프로그램이 하드웨어에 구체적으로 실현되어야 발명성을 인정한다.²⁹⁾

- 프로그램이 어문저작물의 성격을 기본적으로 가지므로 그 창작자가 저작자로서의 권리를 행사할 수 있다. 한편, 그 프로그램이 발명으로서의 성격도 가지는 경우 그 창작자는 발명가로서의 권리도 행사할 수 있다.³⁰⁾³¹⁾ 창작자는 저작권으로서의 보호 또는 특허권으로서의 보호 중 하나를 선택할 수 있고 필요하다면 그 두 권리로서의 보호를 모두 주장할 수도 있다.³²⁾ 다만, 특허권에 의하여 보호되기 위해서는 해당 프로그램은 발명성(기술성)요건을 따로 충족하여야 한다.³³⁾ 프로그램이 실체가 없는 본질적으로 추상적인 것이라는 주장도 있으나,³⁴⁾ 그러한 극단적인 주장은 극소수 의견에 불과하고,³⁵⁾ 프로그램이 실체(장치, 기계)와 연결되는 경우도 많으므로 모든 프로그램이 발명성을 결한 것으로 보아서는 아니 된다.

4. 방법발명의 구현을 위하여 프로그램이 필요한 발명의 사례

- 프로그램 발명의 요체는 아이디어를 경시적(經時的, 단계별)으로 전개하는 것에 있고 그

European patent relates to such subject matter or activities as such.”).

27) EPO 심사기준 Part F-Chapter IV-5, Part G-Chapter II-6.

28) 독일연방대법원 판결(2001. 10. 17.)의 판시: ① 컴퓨터의 단순한 사용이 아닌 ‘특정한 사용’이라면 컴퓨터프로그램은 원칙적으로 특허 가능하다; ② 이러한 특정성은, 예를 들어 구체적인 기술적 문제를 풀거나 기술적 특징을 보유하고 있다면 인정된다; ③ 상기 2점이 인정되면, 컴퓨터프로그램, 컴퓨터프로그램 생성품 및 저장 매체 청구항은 모두 인정된다.

29) 일본의 지적재산고등재판소는 ‘비트단축표현생성방법(ビット短縮表現生成方法)’ 사건에서 ‘구체적인 실현’의 의미를 설명하고 있다. 대상 특허발명의 출원번호는 [特願平 11-295775]이며, 사건번호는 [平成19年(行ケ) 第10239号 審決取消請求事件]이다. 대상 사건에서 지재고재는 “특허청구범위에 수학적 알고리즘과 그것을 실현하는 것으로 단지 ‘장치’로 기재되어 있을 뿐, 해당 수학적 알고리즘을 디지털 연산장치에서 연산하기 위한 구체적인 회로구성이 기재되어 있지 않은 경우에는 발명성이 부정된다”고 판단하고 있다. 대상 판결에 따르면, 일본 법원은 프로그램이 단순히 하드웨어 자원에 저장된 것까지 특허발명으로 보는 ‘프로그램 매체 발명’도 인정하지 않는 것으로 보여진다.

30) Vincent Chiappetta, *Patentability of Computer Software Instruction As an "Article of Manufacture:" Software As Such As the Right Stuff*, 17 J. Marshall J. Computer & Info. L. 89, 129 (1998) (“... that protection of expression ('writings') of general knowledge or learning ('science' in 18th century terms) was placed exclusively under the copyright laws, and protection of applied science ('useful arts') exclusively under the patent laws.”).

31) 서울고등법원 2009. 5. 27. 선고 2006나113835, 113842(병합) 판결(“컴퓨터프로그램은 기능적이고 논리적인 저작물이고 ...”).

32) 프로그램에 대한 특허권 및 저작권으로의 이중적 보호를 전제로 두 권리의 비용 대비 효과에 대한 비교를 수행한 논문: A. Samuel Oddi, *An Uneasier Case for Copyright Than for Patent Protection of Computer Programs*, 72 Neb. L. Rev. 351 (1993).

33) 특허의 보호대상이 아닌 일반 프로그램은 이 글에서의 논의의 대상이 아니다. 프로그램을 물건으로 보호하는 일본도 프로그램 ‘발명’만을 특허권에 의한 보호대상으로 한정한다. 프로그램을 물건으로 보호하는 일본 법리도 일반 프로그램에는 적용되지 않는다.

34) *Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp.* (Fed. Cir. 2016) (J. Mayer concurring opinion) (“It is inherently abstract because it is merely ‘an idea without physical embodiment’ . . . all software implemented on a standard computer should be deemed categorically outside the bounds of section 101.”).

35) 그러한 견해를 강하게 비판하는 글: Gene Quinn, *It is time for Judge Mayer to Step Down from the Federal Circuit*, Oct. 6, 2016. <www.ipwatchdog.com>.

렇다면 프로그램 발명은 방법발명으로 보아야 한다. 즉, 방법발명을 컴퓨터 등에서 실제로 구현하기 위하여 프로그램이 필요한 것이고 그 방법발명을 구현하는 것이 프로그램이다. 방법발명의 구현을 위하여 프로그램이 필요한 발명의 사례는 다음과 같이 예시된다.

가. 구글 검색 발명

- 구글의 페이지 순위부여(ranking) 발명(미국 특허 제6,285,999호)은 웹과 같은 하이퍼링크 구조를 갖는 문서에 상대적 중요도에 따라 가중치를 부여하여, 각 페이지의 순위를 계산하는 방법에 관한 것이다. 그 방법발명을 컴퓨터 상에서 구현하는 프로그램의 가치는 저작물인 점이 아니라 발명인 점에 있다. 즉, 그 프로그램을 저작권법만이 보호하고 특허법이 보호를 하지 않는 경우 그 프로그램의 재산으로서의 가치는 무의미해지게 된다. 구글 검색 발명에 대하여 특허로 보호하는 것의 당위성에 대하여는 이견이 있기 어렵다. 4차 산업혁명이 미래 국가경쟁력의 화두가 되고 있다. 드론, 인공지능, 자율자동차, 증강현실, 사물인터넷, 3D 프린터 등의 분야에서의 경쟁력은 관련 프로그램의 능력에 따라 좌우된다고 생각된다.

나. 한영 자동변환 발명

- 한영 자동변환 발명(한국 특허 제165591호)은 입력 시 한글자판과 영문자판을 전환하지 않고 입력해도 자동으로 한글과 영문을 구분하여 전환하는 기술에 관한 것이다. 동 기술을 컴퓨터 상에서 구현하기 위하여 프로그램이 필요하며 그 프로그램 발명을 특허로서 보호할 필요성이 있는 것이다.

다. 자동차 제어 발명

- Gray사의 자동차 제어 발명(미국 특허 제8,280,623호)은 차량에 부착된 위치 센서, 장애물 센서를 이용해 차량과 장애물의 위치를 감지하고, 그를 이용해 차량에 업데이트된 이동경로를 제공하여 자동 운행하도록 하는 기술에 관한 것이다.³⁶⁾ 동 기술을 구현하기 위하여 프로그램이 필요하며 그 프로그램 발명을 특허법이 적절히 보호할 필요가 있는 것이다.

라. 드릴(drill) 제작 프로그램

- 어떤 프로그램이 드릴의 끝 모양(drill bits)을 제작하는데 사용된다면 그 프로그램은 물건의 변환(transformation)에 사용되는 것으로 기술적인 것이며 따라서 발명으로 인정되어야 하는 것이다.³⁷⁾ 그러한 프로그램을 어떠한 형태이든 특허로 보호하여야 하는데 이견이

36) 참고로, 구글의 자동차 제어 발명은 미국 특허 제8,942,881호이다.

있기 어렵다.

5. 발명으로서의 가치가 더 중요한 프로그램의 사례

- 발명에 대하여는 특허법이 적절히 보호할 수 있고 저작물에 대하여는 저작권법이 적절히 보호할 수 있다고 보아야 한다.³⁷⁾ 저작권법이 프로그램의 해법과 규약을 보호대상에서 제외하고 있는데,³⁹⁾ 그 이유는 발명에 대하여는 저작권법이 규율하는 것이 마땅치 않기 때문이다. 만약, 특허청이 저작물에 대한 저작권법의 보호에 대하여 비판하거나 문화부가 발명에 대한 특허법의 보호에 대하여 비판하게 된다면 그 비판은 자칫 지식재산권 보호 체계 자체를 부정하는 논쟁으로 확장될 수 있다.
- 정부가 매우 중요하게 생각하고 있는 문화콘텐츠 산업이 문화와 감성의 외연을 중심으로 하면서도 그 기저 또는 내부에는 기술이 작동하며, 문화, 감성이 기술과 유기적으로 결합되어 새로운 가치를 창출하게 된다.⁴⁰⁾ 예를 들어, 전투게임에서는 스토리, 주인공 외모 등의 저작물적인 요소도 매우 중요하지만, 최근에는 증강현실, 가상현실 등의 새로운 기술을 접목하는 것의 중요성이 새롭게 대두되고 있다. 3차원 나아가 4차원적인 체험을 제공하는 전투게임이 시장에서 기존의 2차원적 전투게임을 압도할 것은 자명하다. 이러한 예는 시각정보를 바탕으로 사물 및 상황을 인식하는 프로그램, 입모양으로 말하는 내용을 판독하는 프로그램, 외국어를 번역, 통역하는 프로그램, GPS 위치정보를 보정하는 프로그램 등에도 적용된다. 그러한 프로그램의 창출의 활성화를 도모하여야 하며, 그러하기 위해서 프로그램 발명을 특허로 보호하여야 한다.

6. 발명인 프로그램만 특허법으로 보호

- 프로그램이 실현하는 방법이 특허보호의 대상이 될 수 있다는 점에 대하여는 오래 전부터 인정되어 왔다.⁴¹⁾ 해당 방법이 발명성(기술성)을 구비한 경우 그 방법은 특허보호의 대상

37) In re Halliburton Energy Services, Inc., [2012] Bus LR D65, [2012] RPC 12, [2011] EWHC 2508 (Pat).
<<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2011/2508.html>>.

38) 소프트웨어에 대한 기술적 보호가 더 중요해졌다고 설명하는 논문: Peter S. Menell, *Tailoring Legal Protection for Computer Software*, 39 Stan. L. Rev. 1329 (1987).

39) 저작권법 제101조의2(보호의 대상) 프로그램을 작성하기 위하여 사용하는 다음 각 호의 사항에는 이 법을 적용하지 아니한다.

1. 프로그램 언어 : 프로그램을 표현하는 수단으로서 문자, 기호 및 그 체계
2. 규약 : 특정한 프로그램에서 프로그램 언어의 용법에 관한 특별한 약속
3. 해법 : 프로그램에서 지시, 명령의 조합방법

40) 최지선 등, 「기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D전략- 온라인게임산업을 사례로」, 정책연구 2007-10, 과학기술정책연구원, 서언(“문화콘텐츠 서비스업은 감성과 기술이 유기적으로 결합하여 새로운 가치를 창출하는 대표적인 서비스산업입니다.”).

41) Eugene R. Quinn, Jr., *The Proliferation of Electronic Commerce Patents: Don't Blame the PTO*, 28 Rutgers

이 된다. 그러므로 발명성(기술성)을 갖추지 못한 방법에 관한 프로그램은 당연히 특허보호의 대상이 아니다. 그러나, 일반적인 프로그램 모두가 방만히 특허법의 보호대상으로 포섭된다는 오해가 제기될 수 있다.⁴²⁾ 프로그램 발명에 대한 특허보호를 강화한다는 것이 발명성을 결여한 방법에 관한 발명도 특허로 보호하고자 하는 것은 아니다. 우리나라는 프로그램 청구항은 물건의 청구항도 방법의 청구항도 아니라는 이유로 특허를 거절한다.⁴³⁾ 발명성(기술성)을 결여한 프로그램은 특허법의 보호대상이 되지 못하는 점에 대하여 명확하게 하여야 한다. 추상적 아이디어에 불과한 프로그램에 특허를 부여하는 경우 그 특허가 선취(preempt)하는 범위가 넓어서 기술발전을 저해할 소지가 있다.⁴⁴⁾ 비록 우리 심사지침서가 이 점에 대하여는 기술하고 있지만⁴⁵⁾ 그 경계를 더욱 명확하게 하여야 하고 그 경계가 부지부식간에 지나치게 넓어지는 것을 항상 경계하여야 한다. 미국 연방 대법원도 추상적인 아이디어에 특허를 부여하는 경우 그 특허가 선취하는 범위가 넓어지는 점에 대하여 반복하여 경계하고 있다.⁴⁶⁾

7. 기록매체 청구항의 발명성

- 프로그램을 기록하는 매체를 발명으로 청구하기도 한다. 그 경우에도 기본적으로 프로그램에 내재된 방법이 발명성(기술성)을 구비한 경우에만 특허법으로 보호된다. 자연법칙을 이용한 기술적 사상이 프로그램 그 자체에서 발견되어야 하는 것이다.⁴⁷⁾ 기록매체 자체에 발명(의 특허성)이 존재하는 것이 아니다. 발명은 프로그램의 완성과 함께 완성되었고 그 발명을 보호받는 하나의 양태로 방법발명 외에 물건발명의 형태를 가지기 위하여 기록매체 청구항을 사용하는 것이다. 프로그램이 범용컴퓨터에 저장되거나 실행되어도 그 자체

Computer & Tech. L.J. 121, 137 (2002) (“Almost a decade after the Benson decision, the Supreme Court in *Diamond v. Diehr* first recognized that a computer program may deserve patent protection.”).

42) 정진근, 앞의 논문, 22면(“금융방법, 상업방법 등 특허법이 보호하지 않던 법정주제들로까지 그 보호범위를 확장하는 것으로 오인될 수 있다.”).

43) 김관식, “컴퓨터프로그램 발명의 성립성”, 「특허판례연구」 개정판, 박영사, 2012, 13면(“‘컴퓨터프로그램’을 청구하는 경우에는 발명의 종류가 물건의 발명인지, 방법의 발명인지 불명확하고 따라서 특허법 제42조 제4항 제2호 소정의 발명이 명확하지 않다는 점을 이유로 거절되고 있다.”).

44) *Dealertrack, Inc. v. Huber*, 674 F.3d 1315, 1331 (Fed. Cir. 2012) (“It therefore generally follows that any invention within the broad statutory categories of § 101 that is made by man, not directed to a law of nature or physical phenomenon, and not so manifestly abstract as to preempt a fundamental concept or idea is patent eligible.”).

45) 특허청, 컴퓨터 관련 발명의 심사기준, 2015, 12면.

46) *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972).

47) 정진근 교수는 다음과 같이 예를 들며 기록매체에 저장되는 사실 그 자체로 발명성이 발생하는 것은 아니라고 설명한다. 정진근, 앞의 논문, 9면(“이러한 주장은 그 자체로 논리적 모순이 있다. 우리 특허법 제2조 제1호의 발명의 정의에서 요구하는 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’은 SW가 야기하는 효과를 의미하는 것이지, SW를 저장하는 과정에서 발생하는 자연법칙이 아니기 때문이다. 그렇다면, 흑연연필을 이용해서 종이에 해법인 아이디어를 적는 경우에도, 해법인 아이디어 그 자체는 자연법칙을 이용한 기술적 사상이 아니지만 흑연이 연필에서 떨어져 나와 노트에 적히는 과정 자체가 흑연의 물리화학적 성질과 중력의 법칙을 이용할 것이므로 발명의 발명성이 있다는 주장이 가능할 것이다. 결국, 이와 같은 논리의 확대는 특허청구서를 인쇄기를 이용하여 적는 행위마저 토너의 접착과 중력의 법칙 등 자연법칙을 이용하게 될 것이므로, 서류로 제출하는 모든 행위가 발명의 성립성을 충족한다는 데까지 확장될 수 있다.”).

로 프로그램의 발명성이 충족되는 것이 아니듯이⁴⁸⁾ 프로그램이 기록매체에 저장된다는 사실 그 자체로 발명성이 충족되는 것은 아니다.⁴⁹⁾ 달리 말하면, 발명의 발명성을 충족하지 않는 프로그램은 발명이 아니어서 특허법의 보호대상이 아니므로 그것이 단순히 기록매체에 저장되었다고 하여 그 저장으로 인하여 갑자기 특허법의 보호대상이 되는 것이 아니다.⁵⁰⁾ 그러므로 기록매체 발명도 발명성(기술성)을 갖춘 프로그램만을 보호의 대상으로 한다. 프로그램매체발명이라는 용어가 제시되기도 하는데,⁵¹⁾ 그 용어는 적합한 것이 아니다. 발명은 프로그램에 내재된 기술적 사상이며 그 프로그램이 그 기록매체에 저장될 뿐이다. 그 기록매체에 발명(의 특허성)이 존재하는 것은 아니다. 이하, 이에 관한 각국의 법리를 살펴본다.

가. 기록매체 청구항의 발명성에 관한 우리나라 법리

- 표현방식이 프로그램 또는 기록매체를 가진다고 하여도 그 발명의 본질을 기준으로 발명성을 판단하여야 한다. 대법원은 같은 날에 출원되어 각각 등록된 실용신안(물건의 발명)과 방법의 발명의 동일성 여부가 쟁점이 된 사안에서, 물건과 방법으로 범주가 상이한 두 발명에 대해서, 그 기술사상의 '실체'를 파악하여 이를 기초로 비교하면, 동일한 기술사상에 대하여 단지 표현양식에 차이가 있는 것에 불과하다고 하여 동일하다고 파악한 후, 동일한 발명임에도 하나의 발명에 대하여 무효, 취하 되지 아니하고 모두 등록이 되었으므로, 사후에 하나의 발명에 대하여 포기가 되었더라도, 사후에 그 무효 사유가 치유될 수는 없다는 점을 이유로, 양 발명의 등록에 대하여 모두 무효로 한 원심을 확인하였다.⁵²⁾ 이러한 대법원의 태도는 해당 발명의 형식이 아니라 실체 또는 본질에 따라 동일성을 파악하여야 한다는 것이고 그 태도는 발명의 발명성을 판단하는 장면에서도 유추 적용될 수 있다고 생각된다.⁵³⁾
- 우리는 기록매체 청구항을 물건의 청구항으로 받아들이고 있다.⁵⁴⁾⁵⁵⁾ 그러나 그러한 기재를 인정한다고 하더라도 기록매체 청구항의 발명성을 기록된 방법의 발명성보다 더 호의적으로 인정하는 것은 아니다. 특허청 심사지침서도 동일하게 설명한다. 즉, 기록매체 청

48) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International,

49) 사실 프로그램이 범용컴퓨터에서 구동되기 위해서는 그 컴퓨터의 기록매체에 프로그램이 먼저 저장되어야 한다.

50) 프로그램이 기록매체에 전자기적인(즉 기술적인) 방법에 의하여 저장되는 경우 그 저장이 자연법칙을 이용한 것이어서 해당 프로그램이 발명성을 충족한다는 주장은 받아들이기 어렵다.

51) 정진근, 앞의 논문, 6면.

52) 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017판결.

53) 김관식, 앞의 글, 13면("장애에는 청구항의 형식을 불문하고, 발명으로서 성립하는지의 여부의 자체를 판단하는 것이 바람직할 것으로 생각된다.")

54) 특허청, 「컴퓨터 관련 발명 심사기준」, 2005, 1면("프로그램 기록 매체, 즉 프로그램을 설치하고 실행하거나 유통하기 위해 사용되는 '프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체'는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다.")

55) 우리 특허법은 발명을 물건의 발명과 방법의 발명으로 구분한다. (매체에 담기기 전의) 컴퓨터 프로그램은 물건인가, 방법인가, 아니면 그 무엇도 아닌가? 프로그램을 종이에 기재하였다면 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체에 기재한 것과 무엇이 다른가?

구항이 발명성을 구비하는지 여부는 그 기록매체에 기록된 방법의 발명성을 판단하는 수법을 그대로 적용한다.⁵⁶⁾ 그러므로 관련 방법이 하드웨어와 협동하여 특정한 과제를 해결하기 위한 구체적 수단이 되어야 발명성이 인정되는 것이다.⁵⁷⁾⁵⁸⁾ 우리 대법원도 청구항 전체가 하드웨어를 구체적으로 실현할 것을 요구하고 있다.⁵⁹⁾

나. 기록매체 청구항의 발명성에 관한 미국 법리

○ 미국에서 한 때 기록매체 청구항은 그 기저에 깔린 발명의 성격을 불문하고 무조건 발명성을 충족한다는 오해가 있었다.⁶⁰⁾ 그러나, 그 오해는 해소되었고 이제는 소프트웨어를 하드웨어, 메모리, 디스크 등 컴퓨터 인식 매체에 담은 소위 *Beauregard* 청구항의 경우, 그러한 하드웨어, 메모리, 디스크 등은 없는 것으로 생각하고 소프트웨어 자체만으로 발명성을 판단한다.⁶¹⁾ *CyberSource* 판결에서⁶²⁾ 연방관할항소법원(CAFC)은 대상 인터넷 거래방법의 발명성을 부정한 후 그 거래방법을 기록매체에 결부시킨 소위 기록매체 청구항(또는 *Beauregard claim*)도⁶³⁾ 그것의 기능적 본질에 근거하여 물건의 청구항이 아니라 방법의 청구항이라고 판단한 후⁶⁴⁾ 대상 청구항의 발명성을 부정하였다. 발명성을 결여한 아이디어가 기록매체 청구항으로 표현되었다고 하여 갑자기 발명성이 발생하는 것은 아니다.⁶⁵⁾ 최신(2015년)판 미국특허상표청 심사지침서(MPEP)도 그러한 법리를 설명하

56) 특허청, 「컴퓨터 관련 발명 심사기준」, 2005, 17면(“데이터 기록매체, 즉, 기록된 데이터 구조로 말미암아 컴퓨터가 수행하는 처리 내용이 특정되는 ‘구조를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’가 발명에 해당하는지 여부에 대해서는 2.2.1 기본적인 사고방식에 따라 판단한다.”).

57) 특허청, 「컴퓨터 관련 발명 심사기준 해설」, 2007, 88면(“하드웨어를 구동시켜 소정의 기술적 효과를 나타내도록 하는 구조를 갖는 데이터’를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는, 기록된 소프트웨어가 컴퓨터에 탑재되어 하드웨어와 협동하여 특정한 과제를 해결하기 위한 구체적 수단이 되므로, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 인정된다.”).

58) 특허청, 「특허·실용신안 심사지침서」, 2011, 3104면(“컴퓨터 프로그램은 컴퓨터를 실행하는 명령에 불과한 것으로 컴퓨터 프로그램 자체는 발명이 될 수 없다. 다만 컴퓨터 프로그램과 연동해 동작하는 정보처리장치(기계), 그 동작방법 및 해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 발명에 해당한다.”).

59) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결(“영업방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결 등 참조), 한편 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로 ...”).

60) Marc Macenko, Bentley J. Olive, *That's Easy! I Can Do That with Pen and Paper!: Why the Mental Steps Doctrine Could Bring an End to Patent Protection for Software*, 13 N.C.J.L. & Tech. On. 61, 68 (2011) (“... *Beauregard* claim that takes advantage of this mechanism to become a machine which is an undisputed statutory subject matter.”).

61) *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d 1366, 1371 (Fed. Cir. 2011).

62) *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.* 654 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2011).

63) *Beauregard* 청구항이란 컴퓨터가 방법을 수행하기 위한 프로그램을 컴퓨터가 인식 가능한 저장매체의 형태로 청구하는 것이다. *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d 1366, 1373 (Fed. Cir. 2011) (JJ. Dyk, Bryson & Prost) (“A *Beauregard* claim—named after *In re Beauregard*, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995)—is a claim to a computer readable medium (e.g., a disk, hard drive, or other data storage device) containing program instructions for a computer to perform a particular process.”).

64) 우리의 경우, 기록매체 청구항을 물건에 대한 청구항으로 분류한다. 기록매체 ‘물건’ 청구항이 컴퓨터 프로그램 ‘방법’ 청구항보다 권리보호의 측면에서 유리한 면이 있다. 방법 청구항의 경우, 그 방법을 수록한 디스켓, CD-ROM 등의 매체를 통하여 유통하는 것을 막을 수 없기 때문이다.

65) Vincent Chiappetta, *supra*, at 147 (“There can be no disagreement that merely putting software on a diskette does not magically transform the software expressed functionality into technological apparatus covered by § 101.”).

고 있다.⁶⁶⁾

다. 기록매체 청구항의 발명성에 관한 일본 법리

- 미국의 1995년 Beauregard 판결은 일본에 바로 영향을 준다. 일본은 1996년 컴퓨터 프로그램 관련 발명의 심사가이드라인을 개정하여 기록매체 청구항을 인정하기 시작하였다. 그 후 2000년 개정에서는 기록매체 청구항의 발명을 물건의 발명으로 포섭하였다.⁶⁷⁾ 그러나, 그 경우에도 프로그램에 내재된 기술적 사상이 발명성을 충족한 경우에 한하여 특허로 보호한다. 그러한 점은 2002년 특허법 개정을 통하여 프로그램을 물건으로 포섭한 현재의 법리에 의하여도 동일하다. 특허보호의 최우선적 전제조건은 대상 프로그램이 ‘발명’이어야 하는 것이다. 최근 일본의 유명 학자들이 공저로 발간한 [특허법 입문(特許法入門)]에서 프로그램 관련 발명성(발명성)을 다음과 같이 설명한다.

- “평성14년(2002년) 개정에 의해 본래는 유체물이 아닌 프로그램 등이 「물건(物)」에 포함됨에 따라, (프로그램의 자연법칙이용성 문제는) 입법적으로 해결되었다(제2조 제3항 제1호). 그 이후에는 프로그램 자체가 물체의 발명으로서, 혹은 컴퓨터를 작동시키는 순서가 방법의 발명(물건을 생산하는 방법의 발명을 포함)으로서, 특허의 대상이 되었다 ... 다만, 현재에도 특허청은 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어자원을⁶⁸⁾ 사용하여 구체적으로 실현시키는 경우에 한하여 발명성을 인정하고 있으며(심사기준 제Ⅷ부 제1장), 하드웨어자원과 관련 없는 경우에는 인위적인 결정(계약, 약정)에 지나지 않아 자연법칙 이용성을 흠결한 것으로 특허를 받아들이지 않는다.”⁶⁹⁾

- 위의 설명에 따르면 일본에서 프로그램을 물건으로 보는 특허법 개정이 있었음에도 불구하고 일본 특허청은 심사기준을 통해 프로그램이 하드웨어 자원을 사용하여 ‘구체적으로 실현시키는 경우’에 한하여 발명성(발명성)을 인정하고 있음을 알 수 있다.

라. 기록매체 청구항의 발명성에 관한 중국 법리

- 중국 전리법 제2조 제2항이 “발명은 제품·방법 또는 그 개량에 대하여 제시한 새로운 기

66) MPEP 2106 (2015) (“Thus, a claim to a computer readable medium that can be a compact disc or a carrier wave covers a non-statutory embodiment and therefore should be rejected under 35 U.S.C. 101 as being directed to non-statutory subject matter.”).

67) Jinseok Park, *Has patentable subject matter been expanded?— A comparative study on software patent practices in the European Patent Office, the United States Patent and Trademark Office and the Japanese Patent Office*, I.J.L. & I.T. 2005, 13(3), 336-377.

68) 처리, 조작, 또는 기능실현에 사용되는 물리적 장치 또는 심리적 요소를 말한다. 예를 들면, 물리적 장치로서의 컴퓨터, 그 구성요소인 CPU, 메모리, 입력장치, 출력장치, 또는 컴퓨터에 접속시키는 물리적 장치 등.

69) 島並 良, 上野達弘, 横山久芳, 「特許法入門」, 有斐閣, 2014, 42-43頁.

술방안을 말한다”고 규정하여 발명만이 특허(전리)보호의 대상이 됨을 말한다. 중국특허청 심사지침서는 프로그램 그 자체가 특허보호의 대상이 아님은 물론, 그 프로그램을 단순히 매체에 기록한 것도 특허보호의 대상이 되지 않는다고 설명한다.⁷⁰⁾ 그러나, 프로그램이 기술적 효과를 가지는 경우 그 프로그램이 거두는 해결방안이 발명성을 가지게 되는 것이다.⁷¹⁾

마. 기록매체 청구항의 발명성에 관한 유럽 법리

- 유럽특허청도 기록매체 청구항의 발명성을 기저에 깔려 있는 프로그램의 발명성을 기준으로 판단한다. 유명한 1998년 Computer program product/IBM 사건에서 유럽특허청 심판원은 컴퓨터 프로그램 제품(product)이 소프트웨어와 하드웨어의 통상의 물리적 작동(interaction)을 넘어서는 추가적인 기술적 효과를 산출하는 경우 그것이 유럽특허조약 제52조에 따른 특허성이 부정되지 않는다고 결정하였다.⁷²⁾ 즉, 프로그램의 성격에 따라 추가적인 기술적 효과가 인정되는 경우 그 프로그램의 발명성이 인정되고 나아가 그 프로그램을 포함하는 제품(매체)의 발명성도 인정하는 것이다. 그 후 T 424/03 심결이 한 때 기록매체 청구항에 대하여 (추가적 기술적 효과를 불문하고) 기록매체의 존재만을 이유로 발명성을 인정하기도 하였으나, G 3/08 심결이 기록매체 청구항의 발명의 실체(essence of the invention)에 따라 발명성을 판단하여야 한다는 법리에 따라 해당 프로그램 자체가 발명성을 갖추어야 한다.⁷³⁾⁷⁴⁾
- 영국에서도 컴퓨터프로그램 자체가 (기술적 효과가 인정되지 않아) 발명성을 결하는 경우 그것을 단순히 매체에 연결시킨 청구항도 여전히 발명성이 인정되지 않는다.⁷⁵⁾ 영국에서 한 때는 기록매체 청구항만 인정하고 프로그램 청구항은 인정하지 않았는데, 그로

70) 중국특허청, 심사지침서, 번역 237면(“만일 어떤 청구항의 발명이 단지 일종의 계산법이나 수학적 계산 규칙, 또는 컴퓨터프로그램 자체 또는 단순히 매체(예를 들어 마그네틱 테이프, 자기디스크, 광디스크, 자기광디스크, ROM, PROM, VCD, DVD 또는 기타 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체)에 기록된 컴퓨터프로그램, 또는 게임규칙 또는 방법 등이라면, 그 청구항은 지적활동의 규칙 또는 방법에 속하여, 전리보호의 객체에 속하지 아니한다.”).

71) 중국, 심사지침서, 번역 238면(“컴퓨터프로그램 관련 특허출원의 기술내용이 컴퓨터프로그램을 실행하는 목적이 기술적 문제를 해결하기 위한 것이며, 컴퓨터에서 컴퓨터프로그램을 실행하여 외부 또는 내부대상에 대하여 통제 또는 처리를 진행할 때 자연법칙에 따른 기술수단을 반영하고 이로부터 자연법칙에 부합하는 기술효과를 얻는 경우에 이러한 해결방안은 전리법 제2조 제2항의 기술방안에 속하여 전리법의 보호객체가 된다.”).

72) EPO Board, T 1173/97, OJ EPO 10/99, at 625 (July 1, 1998) (“a computer program product is not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if, when it is run on a computer, it produces a further technical effect which goes beyond the ‘normal’ physical interactions between program (software) and computer (hardware).”).

73) Enlarged Board of Appeal Opinion G 3/08 (May 12, 2010)., Reasons 10.8.8.

74) 유럽에서 프로그램의 발명성을 인정한 사례에 관한 상세한 설명: Daniel J.M. Attridge, *Challenging claims! Patenting computer programs in Europe and the USA*, I.P.Q. 2001, 1, 22-49, fn. 101).

75) UKIPO, Manual of Patent Practice, 1.15 (“In the case of a computer program, this is necessary to prevent a patent being granted merely by claiming it stored on a carrier such as a compact disc (claims of this type are sometimes referred to in the US as Beauregard claims).”).

인해 온라인 판매의 상황에서 특허보호에 공백이 발생하였고, 그러한 문제에 대응하여 2008년 영국 특허법원은 기술적 기여를 하는 것은 궁극적으로 프로그램이라는 점, 청구항의 형식(form)이 아니라 실체(substance)에 따라 판단하여야 한다는 점에 근거하여 프로그램 청구항을 인정하기 시작하였다.⁷⁶⁾

Ⅲ. 프로그램 발명의 특허법에 의한 보호의 필요성, 당위성

1. 헌법

- 발명가에게 특허권을 부여하는 것은 헌법의 명령이다. 헌법 제22조 제2항이 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다”고 규정한다. 발명가의 권리는 특허법이 보호한다. 그러므로 발명가가 프로그램에 관한 발명을 창출한 경우 그 발명에 관한 권리를 특허법으로 보호하여야 하는 것이다. 프로그램 발명에 관한 권리를 다른 발명에 관한 권리와 다르게 취급하거나 미흡하게 보호하는 것은 헌법의 명령을 위배하는 것이 된다. 그러므로, 정부는 프로그램 발명에 관한 권리의 보호수준이 다른 발명에 관한 권리의 보호수준보다 낮지 않도록 만전을 기하여야 한다. TRIPs 제27(1)조는 특허가 기술분야에 따라 차별되지 않아야 한다고 규정한다.⁷⁷⁾ 그러므로, 발명성(발명성)을 갖춘 프로그램 발명에 대하여 다른 일반 발명에 대한 보호에 상응하는 적절한 보호가 이루어지지 않는 경우 TRIPs 협약을 위반하는 것이 된다.
- 프로그램 발명은 지금까지도 특허권으로 보호되어 왔다. 즉, 방법발명 그 자체로 보호를 받기도 하고, 기록매체 청구항의 형식을 빌려 보호받기도 하여 왔는데, 인터넷의 대두로 그 보호에 공백이 생겼고 그 공백을 메우기 위한 조치가 필요한 것이다. 그 조치가 없는 경우 프로그램 발명에 대하여 특허권이 적절히 보호하지 못하는 것이 된다.

2. 직무발명 보상금 지급

- 발명으로서의 발명성을 구비한 프로그램을 특허로서 적절히 보호하지 않으면 그로 인한 회사의 이익도 기대하기 어렵고 나아가 그 발명자(종업원)에 대한 직무발명 보상금도 기대하기 어렵다. 훌륭한 프로그램 발명은 특허로 보호되어야 하고, 그 발명을 창출한 발명자에게는 회사가 거둔 이익에 기초하여 적절한 보상금이 지급되어야 한다. 그러한 직무발

76) 영국 특허법원 판결([2008] EWHC 86(Pat)).

77) TRIPs Art. 27(1) (“... patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.”).

명 보상이 다른 프로그래머에게 발명에의 유인으로 작동할 것이다.

3. 프로그래머 ≙ 엔지니어

- 프로그래머의 대부분은 이공계 전공, 특히 컴퓨터 공학을 전공한 자이다. 그들은 기술자이고 공학도인 것이다. 기술자의 발명을 특허법으로 보호하는 것이 타당하다.

4. 프로그램 발명(기술)의 공개 지연

- 저작권법은 해당 저작물의 공개를 요구하지 않으므로 저작권법만에 의한 보호는 대상 프로그램의 공개를 지연시킨다. 프로그램을 특허로 적절히 보호하지 않는 경우 발명회사는 그 프로그램의 기술적 사상을 특허출원하지 않고 영업비밀로 보유하게 된다.⁷⁸⁾ 그러한 영업비밀로의 보유는 적어도 다음의 두 가지 단점을 초래한다. 첫째, 그 기술의 공개를 지연하여 관련 기술발전의 촉진을 저해한다. 둘째, 그 발명회사가 차후의 다른 자의 발명에 대한 특허권을 침해하는 침해자가 되는 위협에 빠지게 한다. 해당 프로그램 발명을 특허로 적절히 보호하여 관련 기술적 사상이 조속히 공개되도록 유도하여야 하고 해당 발명회사가 그 특허로부터 이익을 향유할 수 있도록 하여야 한다.

5. 중첩적 보호가 가능하며 나아가 바람직

- 프로그램은 모두 어문저작물의 성격을 가진다. 그런데 일부 프로그램은 어문 저작물의 성격은 물론이고 발명으로서의 성격을 가지기도 한다. 그 경우 그 프로그램에 대하여는 저작권법에 의한 보호와 특허법에 의한 보호가 동시에 가능하다. 그리고 권리자는 해당 프로그램의 성격에 어울리는 방향으로 권리를 보호받으면 된다. 그 프로그램의 진정한 가치가 발명에 있는 경우 그 권리자는 특허법에 근거하여 권리구제를 신청할 수 있는 것이다. 시각적 작품을 미술저작물로도 보호하고 디자인으로도 보호할 수 있는 것과 같은 원리이다.
- 프로그램 발명을 특허권으로 보호하는 것이 프로그램의 저작권 보호를 형해화 한다는 주장이 존재한다.⁷⁹⁾ 그러나, 저작권법, 영업비밀보호법, 상표법, 특허법, 계약법 등이 프로그램 관련 권리를 보호하여 왔다는 점에 대하여는 이견이 있기 어렵고, 다만 어느 정도 수준의 보호가 적절한지에 대하여 이견이 존재하여 왔다.⁸⁰⁾

78) Taylor Foss, *Are Your Software Trade Secrets Just Undiscovered Willful Infringement?*, IP Frontline, Sept. 5, 2016 (“Recent developments in patent law have created a unique vulnerability for software developers choosing to keep their innovations as trade secrets rather than seeking patent protection.”).

79) 정진근, 앞의 논문, 15면.

- TRIPs 제10조가 프로그램은 어문저작물로 보호된다고 규정한 것이 프로그램이 어문저작물만으로 보호되어야 한다고 규정하는 것은 아니다. 그렇게 해석하는 경우, 유럽, 미국 등의 실무가 TRIPs 제10조를 위반하고 있다고 주장하는 결과를 낳는다. 우리 디자인보호법이 디자인이 보호의 대상이라고 규정하고 있다고 하더라도 적절한 경우 디자인은 저작물의 성격에 기초하여 저작권법에 의하여도 보호를 받을 수 있는 것이다. 문화부가 프로그램을 영업비밀로 보호하는 것이 가능하다고 주장한 바 있는데,⁸¹⁾ 그 주장도 사실은 프로그램이 저작물로만 보호받는 것이 아니라 다른 방식으로도 보호받을 수 있다는 점을 인정하는 것이다.
- 저작권법 제101조의2가 프로그램에서의 지시, 명령의 조합방법인 프로그램 해법을 보호 대상에서 제외하는 것은 그것이 아이디어에 해당하여 저작권법으로 보호하는 것이 적절하지 않다는 판단에 근거한다. 저작권법이 보장하는 저작자 사망 후 70년의 존속기간을 향유하는 것은 아이디어가 아니라 표현에 있다. 그렇다면 그러한 프로그램 해법에 대하여는 따로 특허법이 보호할 수 있는 것이다. 피고가 원고의 소프트웨어의 작동원리를 연구하여 그 소프트웨어의 기능을 재현한 사안에서, 유럽사법재판소(ECJ)는 대상 소프트웨어의 기능은 표현형식이 아니라 통합적 아이디어(overarching ideas)를 구성하므로 표현을 보호하는 저작권법의 보호대상이 아니라고 판시하였다.⁸²⁾ 미국에서도 Computer Associates v. Altai 사건에서 해당 프로그램의 구조, 절차, 체계, 사용자 인터페이스 등은 표현이 아니라 사상이라는 이유로 저작권법에 의한 보호가 거부되었다.⁸³⁾

6. 저작권법에 의한 보호의 미흡에 대한 대응

- 프로그램은 기본적으로 어문저작물이므로 저작권법에 의하여 보호될 수 있다. 그런데, 프로그램의 재산적 권리가 저작권법에 의하여 충분한 보호를 받지 못한다는 지적이 존재한다.⁸⁴⁾⁸⁵⁾ 그 지적에 대하여 정부는 두 가지 대응을 할 수 있다. 첫째, 프로그램 창작자는 저작권법에 의한 미흡한 보호에 만족하고 다른 법, 특히 특허법에 의한 보호는 기대하지

80) Robert W. Gomulkiewicz, supra, at 445 (“Over the past twenty-five years, legislatures and courts have concluded that copyright, patent, trade secret, trademark, and contract law all can be used to protect software. Yet, the debate about how much protection the law should provide is as vigorous today as ever.”).

81) 문화체육관광부, “특허법 일부개정법률(안)에 대한 검토의견” (“SW의 개발자에 대한 혁신의 인센티브는 ‘영업비밀’ 등 비 지재권적 접근방식으로 해결이 가능한 바, 특허를 프로그램에까지 확장할 필요가 없음”).

82) SAS Institute Inc. v World Programming Ltd, (ECJ May 2, 2012) (“the functionality of a computer program, which includes the programming language and the format of data files, constitutes the overarching ideas behind a program, rather than a form of expression of the program, and thus is not protected by copyright.”).

83) Computer Associates v. Altai, 982 F.2d 693 (2d Cir. 1992).

84) Robert W. Gomulkiewicz, supra, at 445.

85) 설민수, 앞의 논문, 106면(“저작권은 완전한 형태로 소프트웨어의 권리자를 보호하지 못한다. 원칙적으로 저작권의 보호대상은 표현일 뿐 표현을 수용하는 당사자들이 느끼는 기능적 측면은 아니기 때문이다.”).

않아야 한다. 둘째, 프로그램 창작자가 향유할 수 있는 정당한 보호라면 저작권법 외에 영업비밀보호법, 상표법, 계약법, 특허법 등의 보호를 받을 수 있도록 허용하여야 한다. 프로그램 창작자의 창작의욕 고취를 위하여 정부는 마땅히 두 번째의 태도를 취해야 할 것이다.

- 프로그램의 어문적(literal) 성격이 저작권에 의하여 보호되는 점에 대하여는 이견이 없다. 그러나 프로그램의 비어문적(non-literal) 성격이 저작권에 의하여 보호되는지 여부에 대하여는 이견이 존재한다.⁸⁶⁾ 비어문적 성격에 대하여 넓은 보호를 인정한 미국의 1986년 Whelan 판결이 존재하기는 하나,⁸⁷⁾ 그 후의 더 많은 판결은 비어문적 성격에 대한 넓은 보호를 인정하지 않고 있다.⁸⁸⁾ 그래서, 프로그램을 저작권으로만 보호하여서는 해당 권리자의 이익을 적절히 보호하지 못하는 경우가 있다.⁸⁹⁾ 특히, 해당 프로그램의 성격이 기술적, 발명적인 경우 더욱 그러하다.⁹⁰⁾ 그러한 미국의 사례로는 Lewis Galoob 사건,⁹¹⁾ Sega Enterprises 사건,⁹²⁾ Lasercomb 사건⁹³⁾ 등이 제시된다. 프로그램을 저작권법만으로 보호하는 제도의 한계는 대만,⁹⁴⁾ 유럽⁹⁵⁾ 등에서도 일반적으로 인정된다.

7. 프로그램의 창작자인 프로그래머의 입장

- 국내 프로그램 회사들에 대한 설문조사에 의하면 그 회사들이 보유한 기술을 특허권으로 획득하는 비율이 48.5%에 달하고 그를 이어 31.6%가 저작권등록, 29.0%가 영업비밀로 유지한다고 한다.⁹⁶⁾ 프로그램의 표현이 중요한 경우 저작권으로 보호받고, 프로그램에 내재된 기술적 아이디어가 중요한 경우 특허권으로 보호받는 것으로 이해된다. 그 설문조사

86) Lotus Dev. Corp. v. Borland Int'l, Inc., 516 U.S. 233 (1996) (4-4 decision).

87) Whelan Associates v. Jaslow Dental Laboratory, Inc., 797 F.2d 1222 (3d Cir. 1986).

88) Robert W. Gomulkiewicz, supra, at 448 ("Most courts did not follow the *Whelan* decision.").

89) 정태호, 이희백, "컴퓨터프로그램의 특허법상 물건성 인정의 필요성에 대한 고찰", 「원광법학」 제29권 제2호, 원광대학교 법학연구소, 2013, 191면("컴퓨터프로그램의 보호의 핵심은 그 기술적 내용일 수가 있음에도 불구하고 저작권법상의 보호방식은 기술적 사상이 아닌 표현자체를 보호하는데 그치므로, 침해자가 컴퓨터프로그램에 관한 표현을 조금만 수정하여도 저작권으로서의 보호를 단언하기 어렵게 된다.").

90) David Lund, *Congress Can Save Software Patents by Repeating One of Its Successes*, Dec. 11, 2016 ("Copyright does not extend to these functional aspects of computer programs. Patents, on the other hand, are expressly purposed for protecting new and useful inventions. Thus, patent protection should be used to promote the innovations developed by software engineers operating in today's technological environment."). <www.ipwatchdog.com>.

91) Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc., 964 F.2d 965 (9th Cir. 1992).

92) Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510, 1527-28 (9th Cir. 1993).

93) Lasercomb America, Inc. v. Reynolds, 911 F.2d 970, 979 (4th Cir. 1990).

94) 프로그램의 저작권 보호의 한계를 보여주는 대만 판결.

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Taiwan/Lee-and-Li-Attorneys-at-Law/Copyright-infringement-issues-concerning-adaptations-of-computer-software?utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Newsletter+2016-10-17&utm_campaign=Intellectual+Property+Newsletter

95) 아이디어-표현 이분법을 강조한 유럽 판례.

<http://www.ip-watch.org/2012/05/14/eu-court-of-justice-upholds-limits-of-copyright-on-software/>

96) 특허청, 갤럽 설문조사자료, 12면.

에서의 응답자의 59.2%는 특허권과 저작권에 대하여 모두 알고 있다고 답하였으며, 11.9%는 저작권만 알고 있다고, 15.8%는 특허권만 알고 있다고 답하였다. 결국, 프로그램의 성격에 따라서 저작권 또는 특허권만 알 수도 있지만 더 많은 경우는 프로그램이 저작물의 성격과 발명의 성격을 같이 가지는 경우가 많으므로 두 권리를 모두 알고 있는 것으로 이해된다.

8. 고부가가치 프로그램 시장 지향

- 스마트폰을 구동하는 프로그램이 그 스마트폰의 성능 및 가치를 크게 좌우한다. 고속통신을 위하여 데이터를 압축하는 기술, 보안통신을 위하여 정보를 암호화 하는 기술 등이 모두 프로그램에 의하여 수행된다. 사실 스마트폰에서 프로그램이 차지하는 비중은 매우 높으며 앞으로 그 비중은 더욱 높아질 것이다.⁹⁷⁾ 이러한 경향은 4차 산업혁명이 진전됨에 따라 더욱 강해질 것이다. 드론, 자율주행자동차, IoT, 3D 프린터 등이 모두 프로그램에 의하여 그것들의 성능, 가치가 좌우되게 된다. 자율주행자동차에서 사람들은 그 자동차의 엔진에 큰 관심을 두지 않고, 그 자동차의 자율주행 프로그램에 관심을 두게 된다.
- 이러한 경향은 인공지능 프로그램에 이르면 최고조에 이르게 된다. 인공지능 프로그램이 스스로 학습하고 진화하는 체계를 프로그램으로 구현하게 될 것인데, 그 프로그램의 성능에 따라 향후 수많은 산업의 경쟁력이 좌우될 것이다. 인공지능 프로그램 산업에서의 경쟁력 강화를 위해서도 ① 정부는 대학생에 대한 프로그램 교육을 강화하여야 하고, ② 더욱 중요하게는 프로그램 산업의 고도화를 도모하여야 하며, ③ 그러한 고도화를 위해서는 프로그램 발명을 특허로 강력하게 보호하는 환경을 구축하여야 한다.
- 서울대 컴퓨터공학부 졸업생 10명 중 9명이 전공을 버리고 다른 길을 간다는 푸념이 존재한다.⁹⁸⁾ 영리한 서울대생들은 우리나라에서 프로그래밍이 돈이 되지 않음을 눈치챈 것이다. 프로그램 업계에서 프로그래머들은 2백만원 이하의 저임금에 시달린다. 그들이 하는 일이 창의적인 것이 아니라 단순반복적인 것에 불과하므로 고용주도 고임금을 지불하기 어렵다. 고부가가치를 창출하지 않는 작업에 고임금을 지불할 수 없는 것이다. 그러므로, 그러한 저임금의 자리에 서울대 컴퓨터 공학과 출신이 진출할 리가 만무하다. 그들이 프로그래머의 직업을 포기하면 서울대 출신이라는 이유만으로 다른 직종에서 훨씬 더 높

97) 모토로라, 마이크로소프트, 애플 및 삼성이 관련된 스마트폰 특허소송을 조사한 보고서에 따르면 관련된 133개의 특허 중 약 반인 65개의 특허가 프로그램에 관한 것이었다. Stuart J.H. Graham & Saurabh Vishnubhakat, *Of Smart Phone Wars and Software Patents*, 27 J. ECON. PERSPECT. 67 (2013).

98) 고건(전 서울대 컴퓨터공학부 교수), 동아일보 2013. 10. 31.자 기사(“서울대 컴퓨터공학부 졸업생 10명 중 9명이 전공을 버리고 다른 길을 갑니다. 학부 교수 30명 가운데 절반은 대학원생을 확보하지 못합니다. 정부가 소프트웨어 정책을 제대로 펴지 않고 20년 넘게 방치한 결과가 이겁니다. 정부 잘못이 큼니다.”).

<<http://news.donga.com/NewsStand/3/all/20131031/58578729/1>>.

은 임금을 받을 것이므로 그들이 저임금, 단순반복의 일자리를 택할 이유가 없다. 이러한 암울한 상황을 타파하여야 한다.

- 많은 영세 프로그램 업체들은 프로그램 발명에 대한 특허권 보호의 강화에 난색을 표할 것이다. 그들의 작업이 다른 회사의 발명을 이용하여 단순반복 작업을 통하여 유사한 프로그램을 만드는 것이니 자연스럽게 특허권 침해를 부담스러워 하는 것이다. 그러한 영세 프로그램 업체의 목소리를 경청하고 지지하는 환경에서는 혁신업체가 설자리가 없다. 특허권 침해업체 보호와 혁신업체 보호 중 하나를 선택하여야 한다. 침해업체를 보호하는 것이 단기적인 관점에서 더 이익인 것으로 보이나, 혁신업체를 보호하는 것이 장기적인 관점에서 우리 경제 및 프로그램 산업에 더 이익이다.⁹⁹⁾ 정부는 시장에 명확한 시그널을 주어야 한다. “창의적인 프로그래밍이 살 길이다”는 메시지를 주어야 한다.
- 정부가 프로그램 교육의 중요성을 강조하고 있다. 프로그램 교육을 강화하겠다는 것이 월급여 2백만원 이하를 받는 저급 프로그래머를 양성하겠다는 것이 아니라, 월급여 5백만원, 1천만원 이상을 받는 고급 프로그래머 또는 나아가 제2의 구글을 창업하는 프로그래머를 양성하겠다는 것이다. 그렇다면 그들 고급 프로그래머가 창출한 발명인 새로운 프로그램에 대하여 그에 상응하게 특허권으로 보호하여야 한다. 프로그래머가 남의 아이디어를 단순히 코딩하는 자가 아니라 창의적인 방법을 창출하여 프로그램으로 구현하는 자가 되어야 한다. 진보적 기술을 구현한 프로그램에 대하여 특허권으로 보호되지 않아야 한다는 주장은 4차 산업혁명의 본질을 이해하지 못하는 것이거나 외면하는 것이 된다.

9. 영업비밀 보호의 부적합

- 회사는 프로그램을 비지재권으로 보호할 수 있으며, 특히, 영업비밀로 보호하는 것이 가능하므로 특허법에 의한 보호는 필요하지 않다고 주장한다.¹⁰⁰⁾ 그러나, 프로그램은 역분석(reverse engineering)이 가능하여 영업비밀로의 비밀은 타당하지 않다는 것이 지배적인 의견이므로 그 주장은 근거가 없는 것이다.¹⁰¹⁾ 만약, 역공정이 불가능하다고 가정하더라도 영업비밀제도는 발명(기술)의 공개를 지연시켜 기술발전의 촉진을 저해하게 된다.

99) 소비자 이익이라는 단기 이익과 연구개발에의 투자라는 장기 이익 중 후자를 택해야 한다는 주장: Kappos, supra, at 499 (“SHORT-TERM CONSUMER INTERESTS AND LONG-TERM INVESTMENTS REQUIRED FOR INNOVATION”).

100) 문화체육관광부, “특허법 일부개정법률(안)에 대한 검토의견” (“SW의 개발자에 대한 혁신의 인센티브는 ‘영업비밀’ 등 비지재권적 접근방식으로 해결이 가능한 바, 특허를 프로그램에까지 확장할 필요가 없음”).

101) 프로그램의 영업비밀로의 보호를 위하여 역분석을 금지하는 방안을 제시한 글: Robert R. Lech, *Protecting Computer Software Against Reverse Engineering*, 73 Mich. B.J. 526 (1994).

IV. 프로그램 발명의 특허보호에 대한 우려

1. 프로그램을 특허법상 물건으로 포섭함에 대한 우려

- 프로그램을 특허법에 의한 보호의 대상이 되는 ‘물건’으로 포섭하게 되면 일반적인 프로그램도 특허보호의 대상이 된다는 우려가 있고, 그러한 우려가 특허법 개정에 반대하는 의견의 하나의 원인이 된다.¹⁰²⁾ 그러나, 그러한 우려와는 달리 프로그램을 물건으로 포섭하고자 하는 방안은 기존에 특허권으로 보호받지 못하는 프로그램을 새롭게 보호하고자 하는 것이 아니다. 즉, 어문저작물인 프로그램 모두를 특허로 보호하겠다는 것이 아니다. 프로그램이 특허로 보호받기 위해서는 먼저 그 프로그램이 구현하는 방법이 발명성 요건을 충족하여 (방법)발명이 되어야 하고, 발명이 되기 위해서는 기술적 사상의 창작이어야 한다. 만약, 어떤 프로그램이 기술적인 것이 아니어서 발명이 되지 못하면 특허로 등록되지 못하므로 물건으로든 방법으로든 보호받지 못하는 것이다. 특허법은 기술에 관한 것이어서 저작물 그 자체에까지 영향을 미치는 것은 아니다. 그러므로, 프로그램을 물건으로 포섭하는 것이 발명이 아닌 프로그램을 특허보호의 대상으로 확대 포섭하고자 하는 것은 아니다.

2. 기록매체 청구항에 대한 우려

- 프로그램 그 자체로는 발명성이 없는 일반 어문저작물로서의 프로그램이 단순히 기록매체에 저장되면 갑자기 특허법의 보호대상이 되는 것이 아니다. 어떤 방법이 발명성을 갖춘 경우 그 방법은 특허보호의 대상이 된다. 그 방법을 컴퓨터에서 구현하기 위해서는 그 컴퓨터를 작동시키기 위한 프로그램이 필요하므로 그 방법을 컴퓨터에서 구현하는 프로그램을 코딩할 필요가 있다. 그렇게 코딩된 프로그램은 이름을 가진 파일의 형태로 저장되고(save) 다시 온라인으로 전송되어 고객의 컴퓨터에 저장된다. 위 과정에서 발명성을 갖춘 방법발명이 특허보호의 대상이 됨에는 이견이 없다. 다만, 발명성을 갖추었는지 여부를 판단하는 것이 쉽지 않으며 발명성을 지나치게 넓게 해석하여 일반적인 아이디어가 특허권으로 선점되지 않도록 주의하여야 한다. 위 방법을 코딩한 프로그램 그 자체는 현행 법리에 의하면 특허보호의 대상이 되지 않는다.

3. 콘텐츠 산업에 대한 영향에의 우려

- 문화부가 중요하게 생각하는 콘텐츠 산업은 저작물인 프로그램에 관한 것이다. 콘텐츠 산

102) 정진근, 앞의 논문, 14면 이하.

업이 다루는 콘텐츠에 발명인 프로그램이 개입될 가능성은 없다고 보아야 한다. 즉, 기술적 성격을 가진 프로그램에 특허를 부여하는 것이 콘텐츠 산업에 영향을 미치지 않는다. 자율주행 자동차 프로그램에 특허를 부여함으로써 인하여 콘텐츠 산업에 어떤 영향을 미칠까? 알파고의 바둑 프로그램에 특허를 부여하여도 콘텐츠 산업에 아무런 영향을 미치지 아니한다.

V. 결론

- 전자제품, 자동차, 핸드폰 등의 산업에서 프로그램이 개발원가의 절반 이상을 차지하고 있고¹⁰³⁾ 그 비중은 앞으로 더 높아질 것이다.¹⁰⁴⁾ 정부는 이러한 인식 아래 프로그램 교육의 중요성을 강조하고 있다. 사실상 거의 모든 산업에서 컴퓨터프로그램이 중요한 역할을 하므로,¹⁰⁵⁾ 이공계 학생은 물론이고 인문사회계 학생들에게도 프로그램 교육을 시키고 있다. 고부가가치를 창출하는 프로그램 산업이 미래 국가 경쟁력을 좌우한다.¹⁰⁶⁾ 특히, 스타트업, 벤처기업 등이 창업을 하기에 가장 유력한 분야가 프로그램 분야이다. 프로그램에 기반을 둔 스타트업 또는 벤처기업의 경우 적절한 특허보호가 없이는 대기업과의 경쟁에서 살아남을 수가 없다. 고부가가치 프로그램 산업도 다른 산업과 마찬가지로 불확실성(uncertainty) 위에서는 꽃을 피울 수 없다.¹⁰⁷⁾ 정부가 프로그램에 보호에 확실성(certainty)을 제시하여야 프로그램 산업이 발전할 수 있다.¹⁰⁸⁾ 프로그램의 복제의 편이성으로 인하여 특허법적 보호가 없이는 기술개발의 환경이 미흡하다.¹⁰⁹⁾
- 미국에서 1970년대에는 프로그램 코드의 복사(copying)를 방지하기 위하여 프로그램을 어문저작물로 포섭하였다. 그 당시에에도 프로그램 코드를 어문저작물로 포섭하는 방안에 대하여 강한 반대가 있었으나, 미국연방의회의 법 제정으로 논란이 일단락되었고,¹¹⁰⁾ 그 후부터는 프로그램을 어문저작물로 보호하는 것은 당연한 일이 되었다. 2016년 현재에는 프로그램이 산업에 사용되는 용도가 훨씬 다양해졌고 그럼으로 인하여 프로그램의 발명

103) 제조원가 중 SW개발비용 비중(%): 가전 53.7; 통신 53.7; 자동차 52.4; 산업자동차 51.5; 국방/항공 51.4 (미래부, '13).

104) 전승우, “특허 전쟁의 중심이 소프트웨어로-IT 기업만의 문제 아니다”, LG Business Insight 2014년 7월 16일, 3면 (2007년-2011년 사이의 미국 특허소송에서 64%가 SW 특허와 연관된 것이라고 설명).

105) Research In Motion UK Ltd. v Inpro Licensing SARL [2006] EWHC 70 (Pat) (02 February 2006), para. 187 (“All modern industry depends upon programmed computers . . .”).

106) 이런 견지에서 미래창조과학부는 ‘SW중심대학 지원사업’을 시행 중에 있다.

107) David Lund, supra (“Innovation, just like the businesses that it creates, cannot thrive in an environment of uncertainty. ... The lack of clear legal protection is currently harming software innovation.”). <www.ipwatchdog.com>.

108) 정태호, 이희백, 앞의 논문, 188면(“이제 소프트웨어는 국가나 기업의 운명을 결정할 정도로 중요한 비중을 차지하게 되어 컴퓨터프로그램을 포함하는 소프트웨어에 대한 법적 보호가 명확히 확립되어야 할 필요성이 더욱 커져가고 있다.”).

109) 전기억, “특허법과 소프트웨어 산업에 관한 연구”, 「인터넷법률」 제2호, 법무부, 2000, 146면(“소프트웨어 기술의 특징은 개발에 많은 비용을 필요로 하였지만, 복제는 무한히 가능하며 비용이 들지 않으므로 소프트웨어 기술개발에 투자한 자본의 회수 및 재투자가 어렵다는 점이다. 따라서, 소프트웨어 산업의 발전을 위한 법적 장치가 필수적이라 여겨졌으며 이를 위한 제도적 장치로 영업비밀에 의한 보호, 저작권법에 의한 보호, 특허법에 의한 보호 등이 있어 왔다.”).

110) Computer Software Copyright Act of 1980.

으로서의 가치가 매우 중요해졌다. 프로그램 발명자의 권리를 보호하기 위하여 저작권법 만으로는 한계를 가진다. 1970년대에 프로그램을 어문저작물로 포섭하는 과정에 큰 저항이 있었는데, 발명성(기술성)을 갖춘 프로그램을 발명으로 포섭하는 과정에도 여전히 큰 저항이 있다고 생각된다.

- 저작권법의 관점에서는 프로그램 발명에 대한 특허권의 보호가 지나치게 강력하게 보일 수 있다. 그러나, 현대 각국의 국회는 그 정도 수준의 특허보호와 20년이라는 보호기간이 발명의 보호와 이용을 균형되게 하는 적절한 것이라고 보고 있다. 그리고, 현대 각국의 국회는 저작권법이 제공하는 저작권의 보호수준과 (저작자 사후 70년이라는) 상대적으로 장기간인 보호기간이 문화발전을 위하여 적절한 것이라고 보고 있다. 이러한 점에 대하여는 각국 국회의 판단이 타당한 것이라고 보아야 하고, 그 점에 대하여 이견이 있는 경우 그 이견의 근거를 제시하며 국회를 설득하도록 노력하여야 할 것이다.
- 저작물인 프로그램에 대하여는 저작권법이 보호하여야 하고 발명인 프로그램에 대하여는 특허법이 보호하여야 한다.¹¹¹⁾ 프로그램의 가치를 저작물로서만 바라보는 것은 현실적이지 않다. 프로그램의 산업적 가치가 발명에 있는 경우가 많다는 점을 인정하여야 한다. 저작물로서의 프로그램 산업을 관장하는 정부부처는 문화부인데 반하여, 발명으로서의 프로그램 산업을 관장하는 정부부처는 미래부, 산업부, 농림부 등 여러 부처이다. 환경, 기술 변화에 따라 그 보호에 공백(loophole)이 발생하는 경우 각 법은 그 보호대상물의 성격을 감안하여 그 공백을 메우는 작업을 하여야 한다. 헌법, 국제조약, 특허법 등이 그러한 작업을 명령한다.
- 경쟁국에서 특허로 보호하는 범위, 정도를 우리나라가 보호하지 않게 되면 우리 프로그램 개발자들은 정작 우리나라에서는 그들의 발명에 대하여 특허로 보호받지 못하고 외국에서는 보호받게 되는 현상이 발생하게 된다.¹¹²⁾ 그런 특허 비보호는 우리 프로그램 개발자의 창작의욕을 꺾게 되고, 외국 회사의 우리나라에의 (연구소 등) 투자를 주저하게 하고, 우리 개발자의 해외이주를 부추기게 되는 등의 부작용을 초래한다. 그런 견지에서 인터넷 환경 아래에서 프로그램 발명의 보호에 공백이 발생한 현상에 대응하기 위하여 ‘프로그램’을 물건으로 포섭한 일본의 사례, 프로그램을 포함한 전자파일을 인터넷으로 전송하는 행위를 특허권 침해로 해석하는 미국의 사례 등에 관한 연구가 필요하다.

111) 프로그램의 성격에 따라 특허보호와 저작권보호 중 어떤 것이 적절한지를 결정해야 한다는 설명: Calvin Walden, *supra*, at 34.

112) 4차 산업혁명에서 프로그램 발명의 중요성을 중국도 잘 안다. 그래서, 중국특허청은 2016년 10월 27일 프로그램 발명의 심사지침을 개정하는 안을 공개하였다. 그 안은 기술적 과제를 해결하는 프로그램 발명뿐만 아니라 데이터 매체(data carrier), 나아가 영업방법에 대하여도 특허를 허용하는 내용을 담고 있다. Rachel Lu and Ehud Hausman, *China may become more liberal towards business method and software related patents*, Dec. 26, 2016. <<http://www.lexology.com>>.

[제3편 제1장 참고문헌]

[국내자료]

- 고건(전 서울대 컴퓨터공학부 교수), 동아일보 2013. 10. 31.자 기사.
- 김관식, “컴퓨터프로그램 발명의 성립성”, 「특허판례연구」 개정판, 박영사, 2012.
- 문화체육관광부, “특허법 일부개정법률(안)에 대한 검토의견.”
- 설민수, “소프트웨어 특허대상성 논의의 역사적 전개와 한국에서의 시사점”, 「사법」 제19호, 사법발전재단, 2012.
- 전기억, “특허법과 소프트웨어 산업에 관한 연구”, 「인터넷법률」 제2호, 법무부, 2000.
- 전승우, “특허 전쟁의 중심이 소프트웨어로-IT 기업만의 문제 아니다”, LG Business Insight 2014년 7월 16일.
- 정진근, “SW특허제도의 본질과 저작권제도에 미치는 영향에 관한 소고-특허법 일부개정법률 안(의안번호 11949)을 토대로-”, 국회 공청회 자료.
- 정태호, 이희백, “컴퓨터프로그램의 특허법상 물건성 인정의 필요성에 대한 고찰”, 「원광법학」 제29권 제2호, 원광대학교 법학연구소, 2013.
- 최지선 등, 「기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D전략- 온라인게임산업을 사례로」, 정책연구 2007-10, 과학기술정책연구원.
- 특허청, 「컴퓨터 관련 발명 심사기준」, 2005.
- 특허청, 「컴퓨터 관련 발명 심사기준 해설」, 2007.
- 특허청, 「특허·실용신안 심사지침서」, 2011.
- 특허청, “컴퓨터구현발명의 보호 합리화를 위한 특허법 개정안 관련 Q&A”, 2015.

[영문자료]

- A. Samuel Oddi, An Uneasier Case for Copyright Than for Patent Protection of Computer Programs, 72 Neb. L. Rev. 351 (1993).
- Calvin Walden, Copyright and Patent Protection for Computer Software: How Has the Landscape Changed?, Intellectual Property Today, April, 2015.
- Daniel J.M. Attridge, Challenging claims! Patenting computer programs in Europe and the USA, I.P.Q. 2001.
- David Lund, Congress Can Save Software Patents by Repeating One of Its Successes, Dec. 11, 2016.
- Emily Michiko Morris, What Is “Technology”?, 20 B.U. J. Sci. & Tech. L. 24 (2014).
- Eugene R. Quinn, Jr., The Proliferation of Electronic Commerce Patents: Don’t Blame the PTO, 28 Rutgers Computer & Tech. L.J. 121 (2002).
- Gene Quinn, It is time for Judge Mayer to Step Down from the Federal Circuit, Oct. 6,

2016.

James Bessen, A Generation of Software Patents, Boston University School of Law Working Paper No. 11-31, 2011.

Jinseok Park, Has patentable subject matter been expanded?– A comparative study on software patent practices in the European Patent Office, the United States Patent and Trademark Office and the Japanese Patent Office, I.J.L. & I.T. 2005.

Marc Macenko, Bentley J. Olive, That's Easy! I Can Do That with Pen and Paper!: Why the Mental Steps Doctrine Could Bring an End to Patent Protection for Software, 13 N.C.J.L. & Tech. On. 61 (2011).

Michele C. Kane, When Is A Computer Program Not A Computer Program? The Perplexing World Created by Proposed U.C.C. Article 2b, 13 Berkeley Tech. L.J. 1013 (1998).

Peter S. Menell, Tailoring Legal Protection for Computer Software, 39 Stan. L. Rev. 1329 (1987).

Rachel Lu and Ehud Hausman, China may become more liberal towards business method and software related patents, Dec. 26, 2016.

Robert R. Lech, Protecting Computer Software Against Reverse Engineering, 73 Mich. B.J. 526 (1994).

Robert W. Gomulkiewicz, Legal Protection for Software: Still A Work in Progress, 8 Tex. Wesleyan L. Rev. 445, 446 (2002).

Steven C. Tietsworth, Exporting Software Components–Finding A Role for Software in 35 U.S.C. S 271(f) Extraterritorial Patent Infringement, 42 San Diego L. Rev. 405 (2005).

Stuart J.H. Graham & Saurabh Vishnubhakat, Of Smart Phone Wars and Software Patents, 27 J. ECON. PERSPECT. 67 (2013).

Taylor Foss, Are Your Software Trade Secrets Just Undiscovered Willful Infringement?, IP Frontline, Sept. 5, 2016.

UKIPO, Manual of Patent Practice.

Vincent Chiappetta, Patentability of Computer Software Instruction As an "Article of Manufacture:" Software As Such As the Right Stuff, 17 J. Marshall J. Computer & Info. L. 89 (1998).

WIPO Int'l Bureau, Patentability of Computer Software and Business Methods, 2003.

[일본, 중국 자료]

島並 良, 上野達弘, 横山久芳, 「特許法入門」, 有斐閣, 2014.

중국특허청, 심사지침서, 한글 번역본.

제2장 컴퓨터 프로그램을 저장한 전자파일의 정보통신망을 통한 전송의 특허권 침해

<목차>

<p>I. 서론</p> <p>II. 프로그램 청구항의 성격, 종류 및 관련 쟁점</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 방법발명을 구현하는 프로그램 2. 컴퓨터프로그램 청구항의 종류 3. 쟁점 <p>III. 프로그램 발명의 특허보호 방식의 비교</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 컴퓨터 프로그램 자체를 특정하는 청구항의 허용 여부 2. 일본 방식: 법 개정을 통하여 특허발명으로서의 ‘물건’에 프로그램을 포섭 3. 독일 방식: 프로그램 제품(program product)이라는 개념을 도입하는 방안 4. 미국 방식: 기록매체 청구항을 허용하고 전자파일을 기록매체의 한 종류로 포섭 	<p>IV. 프로그램을 저장한 전자파일을 물건으로 보는 사례 및 견해</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 저작권법에서의 해석과의 상충 2. 유럽의 이해 3. 미국의 일반적인 법리 4. 전자파일을 물건으로 보지 않는 사례: 대외무역법 5. 형법의 관점에서 정보를 물건으로 보지 않은 대법원 판결 6. 관세법의 관점에서 전자파일을 물건으로 보지 않은 미국의 <i>ClearCorrect</i> 판결 7. 필자의 다른 논거 <p>V. 프로그램 발명에 대한 특허권 침해</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 방법발명으로 청구된 프로그램 발명에 대한 특허권 침해 2. 기록매체 청구항 관련 특허권 침해 <p>VI. 결론</p>
---	--

I. 서론

○ 컴퓨터프로그램이 산업적으로 점점 더 중요해지고 있다.¹¹³⁾ 더욱이 4차 산업혁명의 시대에는 프로그램의 중요성이 더욱 높아질 것이다. 그러한 이해에 근거하여 프로그램 발명을 특허로 적절히 보호할 필요성이 인정되고, 그에 따라 보호의 수준, 방법 등에 관한 검토가 필요하다.¹¹⁴⁾ 그와 관련하여 컴퓨터프로그램을 ‘물건’으로 보게 하는 특허법 개정안이 시도되었으나 무산된 바 있다.¹¹⁵⁾ 이 글에서는 프로그램을 물건으로 볼 수 있는지 여부, 물

113) 전승우, “특허 전쟁의 중심이 소프트웨어로 IT 기업만의 문제 아니다”, LGERI 리포트, 2014, 2면(“ 향후에도 소프트웨어 산업이 성장을 거듭하면서 소프트웨어 특허의 중요성은 커질 가능성이 높다. 새롭게 떠오르고 있는 소프트웨어 분야를 중심으로 특허 역량을 강화하고 소프트웨어 특허 포트폴리오의 질적 수준을 제고하는 동시에 전사적 차원에서 체계화된 소프트웨어 특허 전략을 마련해 야 할 것이다.”).

114) 미국에서 등록특허 중 소프트웨어 특허의 비중이 점점 높아져서 2013년 20%를 초과하였고, 당연히 동 특허를 근거로 하는 소송도 증가하고 있다는 보고가 있다. James Bessen, *A Generation of Software Patents* (June 21, 2011). Boston Univ. School of Law, Law and Economics Research Paper No. 11-31. <<https://ssrn.com/abstract=1868979>>.

115) 2014년 10월 1일 김동완 의원이 관련 특허법 개정안을 발의하였으나, 문체부 등에서 프로그램을 물건으로 의제하는 점에 대해 강하게 반대하였고, 결과적으로 2015년 11월 19일 산업위 법안소위에서 부처 이견이 있다는 이유로 해당 법안은 폐기

건으로 보는 것이 바람직한지 여부를 다시 한 번 검토하며, 나아가 그 이전에 검토된 바가 없는 쟁점에 관하여도 살핀다. 예를 들어, 기록매체 청구항과 관련하여 프로그램이 저장된 전자파일을 정보통신망을 통하여 전송하는 행위가 특허권을 침해하는 것인지 여부, 현행 법에 따라 특허권을 침해하지 않는 것으로 해석될 가능성이 높다면, 침해하는 것으로 만들기 위하여 법을 개정하는 방안 등을 검토하고자 한다.

II. 프로그램 청구항의 성격, 종류 및 관련 쟁점

1. 방법발명을 구현하는 프로그램

- 어떤 아이디어가 발명성(inventiveness, 성립성)을¹¹⁶⁾ 결여하는 경우 발명이 되지 못하고 특허보호의 대상이 되지 않는다.¹¹⁷⁾ 이 글은 발명성을 충족하는 방법발명을 구현하는 프로그램을 전제로 논한다. 발명성을 결여하는 추상적 아이디어(abstract idea)를 구현하는 프로그램은 특허보호의 대상이 되지 않으므로 이 글의 논의의 대상이 아니다. 그러한 프로그램을 물건으로 보든, 기록매체 청구항으로 기재하든 특허보호의 대상이 아님에는 변함이 없다.¹¹⁸⁾ 그러한 프로그램은 저작권법에 의하여 따로 보호를 받을 것이다.

2. 컴퓨터프로그램 청구항의 종류

- 컴퓨터프로그램은 물건청구항, 방법청구항 또는 그 둘의 혼합청구항의 세 가지로 분류할 수 있을 것이다.¹¹⁹⁾¹²⁰⁾ 혼합정도 결국은 물건청구항과 방법청구항의 해석에 의존할 것이므로 이 글에서는 컴퓨터프로그램을 물건청구항 및 방법청구항의 두 가지로 대별하여 논 의한다.

되었다.

116) 발명인지 여부를 판단하는 요건을 ‘성립성’, ‘적격성’ 등으로 칭하기도 하는데, 이 글에서는 ‘발명성’이라고 칭한다. 발명성이 그 요건의 내용을 가장 잘 보여주는 용어라고 생각한다.

117) 이해영·정차호, “컴퓨터 소프트웨어 발명이 특허적격성에 관한 미국판례에 따른 판단기준”, 「성균관법학」 제26권 제3호, 성균관대학교 법학연구소, 2014, 453면(특허법이 ‘발명’의 보호와 이용을 통하여 산업발전을 도모하므로 발명만이 특허보호의 대상이 된다는 설명).

118) 기록매체 청구항을 그 청구항의 실체, 내용에 따라 발명성을 판단하는 우리나라, 미국, 일본, 유럽 등에서의 법리를 정리한 글: 정차호, “프로그램 발명의 특허보호 당위성”, 「과학기술과법」, 한남대학교 과학기술과법연구원, 2017년 3월호 게재 예정.

119) Nari Lee, *Fragmented Infringement of Computer Program Patents in the Global Economy*, 48 IDEA 345, 355 (2008) (“For a computer program patent, three types of claims are feasible: as a product (apparatus or computer program product claim or article of manufacture), a process (method), or a combination (system claim or apparatus and method claims).”).

120) 순수한 방법형 청구항, 순수한 정보구조(data structure)형 청구항 및 그 두 유형이 혼재된 청구항의 세 가지로 분류하는 방법도 상정할 수 있다. Robert Plotkin, *Computer Programming and the Automation of Invention: A Case for Software Patent Reform*, 2003 UCLA J.L. & Tech. 7, V,B.5. part (2003) (“Consider, for example, the three kinds of computer program claims described above: (1) pure process-type claims, such as claim 1; (2) pure data structure-type claims, such as claim 2; and (3) hybrid claims, such as claim 3.”).

3. 쟁점

- 프로그램 발명의 특허보호와 관련하여서는 다음과 같은 쟁점이 제기된다. ① 프로그램 그 자체를 특정하는 청구항의 허용 여부. ② 프로그램 그 자체를 특정하는 청구항의 물건청구항 여부.¹²¹⁾ 위 ①에서 프로그램 그 자체를 특정하는 청구항을 허용하지 않아야 한다고 결론을 내리는 것은 그 청구항이 물건청구항도 방법청구항도 아니라고 보는 것과 다름이 아니다. ③ 프로그램을 특정하는 기록매체 청구항의 기재가 가능한지 여부. 미국, 일본, 우리나라 등에서 그러한 기재가 가능한 것으로 보므로, 이 쟁점은 해결된 것으로 본다. ④ 기록매체 청구항은 물건청구항인가? (적어도 침해 여부를 판단하는 장면에서는) 미국,¹²²⁾ 일본, 우리나라¹²³⁾ 등에서 물건청구항으로 인정하므로, 이 쟁점은 해결된 것으로 본다. ⑤ 프로그램을 저장한 전자파일을 정보통신망을 통하여 전송하는 행위가 프로그램 청구항의 권리를 침해하는지 여부. ⑥ 온라인 전송되는 프로그램을 담은 전자파일은 물건인지 여부. 위 ①에서 프로그램 그 자체를 특정하는 청구항을 허용하고, ②에서 그 청구항을 물건청구항으로 보는 경우 프로그램 발명의 특허보호는 만족스럽게 된다. 일본의 사례가 그러하다. 그러나, 그렇지 않은 경우 ⑤ 및 ⑥의 쟁점이 중요해진다. 그래서, 이 글은 그 두 쟁점을 중심으로 논한다.

III. 프로그램 발명의 특허보호 방식의 비교

1. 프로그램 자체를 특정하는 청구항의 허용 여부

- 우리 심사지침서가 ‘매체에 저장되지 않은 컴퓨터프로그램’은 프로그램 자체를 청구한 것이므로 허용되지 않는다고 설명하고,¹²⁴⁾ 서울고등법원이 “컴퓨터 프로그램은 특허법상 발명의 범주가 아니고 컴퓨터 프로그램 그 자체를 청구항으로 하여 특허를 받을 수도 없다”고 판시한¹²⁵⁾ 바에 의하면 컴퓨터 프로그램 자체를 청구하는 형식의 청구항은 허용되기 어려울 것이다. 그러나, 심사지침서는 법적인 강제력이 없고, 서울고등법원의 판결은 잘못된 것이라고 주장하며, ‘컴퓨터프로그램’ 자체를 특정하는 청구항의 기재를 현행 법의

121) 참고로, 독일에서는 프로그램을 다음과 같은 형식으로 기재하며 그것을 물건청구항으로 인정한다. “a computer program product comprising computer program code adapted, when loaded on a computer, to do X.” X는 통상 방법청구항으로 별도 청구된다.

122) Vincent Chiappetta, *Patentability of Computer Software Instruction as an “Article of Manufacture:” Software as Such as the Right Stuff*, 17 J. Marshall J. Computer & Info. L. 89, 146 (1998) (“Therefore, claims to software on media are patentable subject matter as articles of manufacture.”).

123) 특허청, 「컴퓨터 관련 발명 심사기준」, 2014, 1면(“프로그램 기록 매체, 즉 프로그램을 설치하고 실행하거나 유통하기 위해 사용되는 ‘프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다.”).

124) 특허청, 「컴퓨터 관련 발명 심사기준」, 2005, 3면.

125) 서울고등법원 2014. 4. 10. 선고 2013나5383 판결.

‘해석’에 의하여 허용할 수 있다는 주장이 제기될 수 있다. 그 주장의 타당성을 점검하기 위하여 주요국의 법리를 살펴본다.

가. 일본

- 일본 특허청은 2000년 12월 개정 심사기준을 통하여 기록매체에 저장되지 않은 ‘컴퓨터 프로그램’도 특허법상 물건의 개념에 포섭하여, 이를 특허대상으로 인정하기에 이르렀다. 다만, 그와 같은 심사기준의 개정이 입법권을 침해하였다는 이견이 있을 수 있었을 것인데, 2002년 4월 특허법을 개정하여 그 이견을 입법적으로 해결하였다.¹²⁶⁾ 개정법에 의하여 컴퓨터프로그램이 물건이므로 당연히 물건으로서의 컴퓨터프로그램의 청구항 기재가 가능한 것이다. 그러한 법 개정의 이력을 살펴보면 그 법 개정 이전에는 컴퓨터프로그램을 물건으로 보기 어렵고 그래서 그러한 청구항이 인정되지 않은 것이다. 그렇다면 일본과 같은 법 개정이 없는 우리나라에서는 물건청구항으로 특정된 컴퓨터프로그램을 인정하기 어려울 수 있다.

나. 미국

- 미국의 경우에는 프로그램 그 자체를 특정하는 청구항을 허용하지 않는다.¹²⁷⁾ 프로그램이 물건도 방법도 아니므로 특허보호의 대상이 아니라고 보는 것이다. Allvoice v. Microsoft 사건에서 대상 청구항은 방법이나 관련 매체(medium)로 특정되지 않고 소프트웨어로만 특정되었는데, 법원은 그러한 청구항이 발명성을 결한다고 판시하였다.¹²⁸⁾ 특허권자는 대상 프로그램이 어차피 컴퓨터가 인식할 수 있는 매체에 저장될 것이라는 이유로 그 프로그램 자체를 청구한 청구항이 미국 특허법 제101조가 규정하는 제조(manufacture)에 해당한다고 주장하며, 대법원에 상고허가를 신청하였다. 그러나, 연방대법원이 그 신청을 받아들이지 않았다.¹²⁹⁾

- 미국은 Allvoice 판결 이전부터 오랫동안 프로그램이 물리적인 무엇(physicality)과 결합

126) 김윤명, 「발명의 컴퓨터 구현 보호체계 합리화를 위한 특허제도 개선방안 연구」, 소프트웨어정책연구소·특허청 연구보고서, 2014. 12., 43면.

일본 특허법 제2조 제3항 제1호 物(プログラム等を含む. 以下同じ.)の發明にあつては, その物の生産,使用,讓渡等(讓渡及び貸渡しをいい, その物がプログラム等である場合には, 電氣通信回線を通じた提供を含む. 以下同じ.) 若しくは輸入又は讓渡等の申出(讓渡等のための展示を含む. 以下同じ.)をする行爲. (중략)

제3항 제4호 この法律で「プログラム等」とは, プログラム(電子計算機に對する指令であつて, 一の結果を得ることができるように組み合わせられたものをいう. 以下この項において同じ.)その他電子計算機による處理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう.

127) Allvoice Developments US, LLC v. Microsoft Corp., 612 Fed.Appx. 1009 (Fed. Cir. 2015).

128) *Id.* at 1017.

129) Allvoice Developments US, LLC v. Microsoft Corp., 136 S.Ct. 697 (2015).

되어야 발명성을 가진다는 법리를 유지하여 왔으나, 그 법리를 비판하는 글도 있었다.¹³⁰⁾ 그러한 법리를 비판하는 글이 있다는 사실은 그 법리가 미국의 다수설이라는 점을 반증한다. 이러한 점을 종합하면 2016년 12월 현재 미국에서는 프로그램 그 자체를 청구하는 청구항은 발명성을 결여하였다는 이유로 인정하지 않는다.¹³¹⁾ 등록된 미국특허 중 일부가 프로그램 자체를 특징하는 청구항을 가지고 있는 것이 현실이지만¹³²⁾ 그것들은 위 Allvoice 법리에 따라 무효될 것으로 보아야 한다.

다. 유럽특허청 및 영국, 독일

- 영국특허청 심사지침서(MoPP)는 컴퓨터프로그램 청구항의 경우 기재된 형식이 아니라 그 청구발명이 실행하는 내용을 살펴야 한다고 설명하고 있다.¹³³⁾ 영국의 이러한 법리는 유럽특허청의 법리를 따른 것으로 이해된다. 2008년 Astron Clinica 사건에서 영국 특허지방법원은 유럽특허청 심판원이 1998년의 IBM 심결에서 컴퓨터프로그램 청구항의 기재를 허용하기 시작하였음을 소개하고,¹³⁴⁾ 영국특허청도 그 법리에 따라 심사하기 시작하였음을 지적한 후,¹³⁵⁾ 컴퓨터프로그램 자체를 특징하는 청구항도 허용되어야 한다고 판시하였다.¹³⁶⁾¹³⁷⁾ 독일도 EPO 심판원 법리를 따르며,¹³⁸⁾ 컴퓨터프로그램 청구항을 허용한다.¹³⁹⁾

130) Robert Plotkin, *supra*, IV,E. part.

131) 다만, 컴퓨터프로그램이 특허법 상의 물건은 아니라고 보더라도 무체재산으로서의 재산성은 인정되어야 할 것이다.

<<http://ipkitten.blogspot.co.uk/2015/11/digital-files-property-says-court-in.html>>.

132) U.S. Patents No. 6,748,378 (2004. 6. 8.) Claim 7 (A computer program for performing a method according to claim 5); No. 6,886,014 (2005. 4. 26.) Claim 8 (A program containing instructions for execution by a computer, ...); No. 8,713,073 claim 5 (A computer program for using ...).

133) UKIPO, *Manual of Patent Practice*, 1.13 (2016) (“When determining if an invention falls foul of the exclusions, it is critical that the examiner consider the substance of the invention rather than the form of claim provided, by looking beyond the strict literal wording of the claims. For example, when a claim is directed to a computer program, the examiner must look at what the computer program will do when run, as established in paragraph 49 of *Astron Clinica Ltd & Ors v The Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks* [2008] RPC 14.”); 1.35 (“Where a claim involves the use of a computer program, it does not naturally follow that the claim must be excluded. Instead, the contribution of a claim to a computer program must be assessed by reference to the process the program will cause a computer to perform, because the assessment is based on the substance of the invention . . .”).

134) IBM/Computer Program Product T 1173/97, [1999] OJ EPO 609.

135) *Astron Clinica*, [2008] EWHC 85, para. 30 (“United Kingdom Patent Office revised its practice to bring it into line with that adopted in the EPO. It began to allow claims to computer programs, either themselves or on a carrier, provided that the program, when run on a computer, produced a technical effect . . .”).

<<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/85.html>>.

136) *Id.* at para. 51.

137) *Astron Clinica* 판결에 대한 간략한 소개는 다음 글 참고: David Pearce, *Astron Clinica: computer program claims in UK patents*, 2008.

<<https://ukpatents.wikispaces.com/file/view/AstronClinica.pdf>>.

138) Johannes Lang, *Computer implemented inventions – the German view*, Intellectual Asset Management May/June 2009, p. 96 (“Although it has sometimes adopted a slightly different reasoning, the Federal Court of Justice is essentially in line with the EPO Boards of Appeal in terms of their interpretation of Section 1 of the German Patent Act and Article 52 of the EPC, respectively.”).

<<http://www.iam-media.com/Magazine/Issue/35/Management-report/Computer-implemented-inventions-the-German-view>>.

라. 소결

- 위에서 살펴본 바와 같이, 컴퓨터프로그램 그 자체를 특정하는 청구항의 기재를 허용하여야 하는지 여부에 대하여 각국이 다른 입장을 취하고 있다. 유럽에서는 법의 해석에 의하여 허용하고 있는 반면, 미국에서는 법의 해석에 의하여 불허하고 있다. 일본에서는 법의 해석에 따른 허용이 어렵다고 보고 법을 개정하여 허용하고 있다.
- 프로그램 그 자체를 청구하는 청구항을 허용하여야 하는지 여부에 대하여 미국에서 인정하여야 한다는 주장이 존재하는 점, 영국, 독일 등 유럽에서 허용하고 있다는 점에 근거하면 우리나라도 프로그램 그 자체를 청구하는 청구항을 허용할 것인지 여부에 대하여 깊이 고민할 필요가 있다. 동일한 프로그램이 기록매체 청구항으로 청구되면 특허로 보호되고 그 자체로 청구되면 보호되지 않는다고 보는 것이 논리적으로 어색하다. 또, 프로그램은 완성된 후 그 즉시 개발자 컴퓨터의 기록매체에 저장되므로 프로그램을 기록매체와 분리하여 생각하는 것이 현실적이지 않다는 점에 근거하면 프로그램 그 자체를 청구하는 청구항이 기록매체를 전제로 하고 있다고 보아도 무방하다고 생각한다.
- 우리나라는 컴퓨터프로그램 청구항의 기재를 허용하는 것이 법의 해석에 의해서도 가능하고 법의 개정에 의해서도 가능하다고 생각된다.¹⁴⁰⁾ 그 법 개정방안의 하나로 특허법 제2조가 규정하는 ‘물건’에 컴퓨터프로그램을 포함시키는 개정안이 타당하였었다. 혹자는 민법이 규정하는 ‘물건’이 유체물에 한정되는데 무체물인 컴퓨터프로그램이 물건이 되는 것은 민법의 규정에 반한다고 주장하였으나,¹⁴¹⁾ 특허법이 민법의 물건의 개념을 변경하고자 하는 것이 아니라, 특허법적인 견지에서 특허권으로 보호되는 양태 중 하나인 ‘물건’의 성격에 컴퓨터프로그램을 포함시키고자 한 것이므로 그 자체로 민법의 물건의 개념을 변경하는 것은 아니었다.

2. 일본 방식: 법 개정을 통하여 특허발명으로서의 ‘물건’에 프로그램을 포섭

- 일본에서 프로그램 발명을 특허로 보호할 필요가 인정되었고, 그래서 1997년(平成9年)의

139) *Id.* at 96 (“It does not matter how the claim is formulated – whether as a computer program, data carrier or any other embodiment using a data processing system.”).

140) 다만, 컴퓨터프로그램 자체를 청구하는 청구항의 기재가 현실적으로 필요하다는 점에 근거하면 새로운 논리를 개발하여 그러한 청구항 기재를 허용하는 법 개정을 추진하여야 할 것이다. 그러나, 새로운 논리가 뒷받침되지 않은 법 개정안은 관계 부처 및 이해관계인의 반대를 극복하기 어려울 것이다. 그러한 논리개발을 위해서 유럽의 법리, 미국의 *Allvoice v. Microsoft* 사건에서의 특허권자의 주장 등을 참고할 필요가 있다.

141) 문화부는 민법 제98조가 “물건”을 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력으로 규정하고 있고, 컴퓨터 프로그램 자체는 무체물로서 관리가능한 자연력이 아니므로 “물건”으로 보기 어렵고, 대법원 판례 역시 컴퓨터에 저장된 정보 또는 컴퓨터 파일 등의 정보제에 대해 물건으로 보지 않고 있으므로(대법원 2002. 7. 12. 선고 2002도745 판결), 컴퓨터 프로그램을 물건에 포함시키는 것은 프로그램을 무체물로 보는 현행 법체계에 혼선을 초래한다고 주장한 바 있다.

심사지침 개정에서부터 ‘기록매체’ 청구항을 허용하기 시작하였고, 2000년(平成12年)의 심사지침 개정에서부터는 ‘프로그램’ 청구항의 기재를 허용하여 그것을 물건의 발명으로 포섭하기 시작하였다. 그 후 심사지침서 개정이 법 개정의 효과를 초래한다는 지적이 제기되자, 2002년(平成14年) 특허법 개정을 통해 정식으로 프로그램을 물건으로 포섭하였다. 그래서, 일본에서는 “--- 방법을 수행하는 프로그램”의 형식으로 청구항을 기재하는 것이 가능하게 되었다.

- 아래는 일본의 유명 학자들이 공저로 발간한 [특허법 입문(特許法入門)]에서 소프트웨어 관련 발명성을 설명한 것이다.
- “平成14년(2002년) 개정에 의해 본래는 유체물이 아닌 프로그램 등이 「물건(物)」에 포함됨에 따라, (프로그램의 자연법칙 이용성 문제는)¹⁴²⁾ 입법적으로 해결되었다(제2조 제3항 제1호). 그 이후에는 프로그램 자체가 물건의 발명으로서 혹은 컴퓨터를 작동시키는 순서가 방법의 발명(물건을 생산하는 방법의 발명을 포함)으로서 특허의 대상이 되었다. ... 다만, 현재에도 특허청은 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어 자원을¹⁴³⁾ 사용하여 구체적으로 실현시키는 경우에 한하여 발명성을 인정하고 있으며(심사기준 제Ⅷ부 제1장), 하드웨어 자원과 관련 없는 경우에는 인위적인 결정(계약, 약정)에 지나지 않아 자연법칙 이용성을 흠결한 것으로 특허를 받아들이지 않는다.”¹⁴⁴⁾
- 일본 방식이 프로그램 발명의 특허보호라는 측면에서 가장 효과적이다. 즉, 프로그램을 생산, 양도 등을 하는 행위가 직접침해에 해당하게 되어 프로그램 발명에 대한 특허보호가 명확하게 된다. 당연히 프로그램을 전자파일의 형태로 인터넷 상에서 판매하는 행위도 직접침해에 해당한다. 그러나, 동 방식의 우리나라에의 도입을 위해서는 특허법 개정이 필요하다.
- 프로그램 그 자체를 물건으로 포섭하는 특허법 개정안이 제시되었고, 특허청은 그 안에 찬성하였으나, 문화부는 ① 민법상 물건의 개념과 충돌된다는 점, ② 컴퓨터 프로그램을 물건에 포함시키는 것은 프로그램을 무체물로 보는 현행 법 체계에 혼선을 초래한다는 점 등에 근거하여 그 개정안에 반대하였고,¹⁴⁵⁾ 결국 그 개정안은 폐기되었다. 문화부의 반대

142) 자연법칙 이용성은 (그 뒤에서 설명된 바와 같이) 별도로 판단되어야 하며, 프로그램을 물건으로 보게 됨에 따라 프로그램 청구항이 물건발명의 카테고리에도 방법발명의 카테고리에도 포함되지 않는다는 문제가 해결된 것이다.

143) 처리, 조작, 또는 기능실현에 사용되는 물리적 장치 또는 심리적 요소를 말한다. 예를 들면, 물리적 장치로서의 컴퓨터, 그 구성요소인 CPU, 메모리, 입력장치, 출력장치, 또는 컴퓨터에 접속시키는 물리적 장치 등.

144) 鳥並 良, 上野達弘, 横山久芳, 「特許法入門」, 有斐閣, 2014, 42-43頁.

145) 문화체육관광부, “특허법 일부개정법률(안)에 대한 검토의견” (민법상 “물건”의 개념과 충돌될 우려; 민법상 “물건”을 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력으로 규정하고 있는 바(민법 제98조), 컴퓨터 프로그램 자체는 무체물이며 관리가능한 자연력이 아니므로 프로그램을 “물건”으로 보기 어려움; - 대법원 판례 역시 컴퓨터에 저장된 정보 또는 컴퓨터 파일 등의 정보체에 대해 물건(재물)으로 보지 않고 있음(대법원 2002.7.12 선고 2002도745 판결); 컴퓨터 프로그램을 물건에 포함

는 논리가 약한 것이거나 극복 가능한 것이었다는 점에 대하여는 아래에서 상술한다.

- 특허청은 차선책으로 컴퓨터프로그램을 물건의 발명에 속하는 것으로 심사기준을 개정하는 안을 제시한 바 있다.¹⁴⁶⁾ 그러나, 문화부의 반대로 그 개정안도 무산되고 기록매체에 저장된 프로그램만을 물건으로 봄이 재확인되었다.¹⁴⁷⁾¹⁴⁸⁾ 일본에서 심사지침의 개정이 입법작용을 하였다는 지적이 있었듯이 심사지침의 개정만으로 프로그램을 물건으로 포섭하는 것은 무리였다고 생각된다.

3. 독일 방식: 프로그램 물건(program product)이라는 개념을 도입하는 방안¹⁴⁹⁾

- 프로그램을 물건으로 포섭하기 위하여 “--- 방법을 수행하는 프로그램 물건”이라는 기재가 가능할 것이다. 2000년 독일 법원이 이러한 청구항 형식을 인정하였다.¹⁵⁰⁾ 독일식 프로그램 물건 청구항은 (프로그램을 물건으로 포섭한) 일본방식과 동일한 결과를 초래하고¹⁵¹⁾ 나아가 (아래에서 살피는 바와 같이) ‘미국 방식’에서 말하는 기록매체 청구항과도 동일한 결과를 초래하는 것으로 이해된다.¹⁵²⁾¹⁵³⁾¹⁵⁴⁾¹⁵⁵⁾ 프로그램 물건 청구항은 당연히 물건청구항이고 그 프로그램을 인터넷으로 전송하는 행위가 특허권의 직접침해가 될 수 있다.¹⁵⁶⁾ 즉, 프로그램 물건을 인터넷으로 전송하기 위해서는 우선 그 물건을 생산하여야

시키는 것은 프로그램을 무체물로 보는 현행 법 체계에 혼선을 초래함).

146) 특허청, 「컴퓨터 관련 발명 심사기준 개정에 대한 Q&A」, 2014. 6. 30.

147) 유선일, “특허청, 특허 대상 SW 범위 확대 않기로...문화부 의견 수렴”, 전자신문, 2014. 8. 13, <<http://www.etnews.com/20140711000153>>.

148) 특허청, 「컴퓨터 관련 발명 심사기준」, 2014, 1면(“프로그램 기록 매체, 즉 프로그램을 설치하고 실행하거나 유통하기 위해 사용되는 ‘프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다.”).

149) 유럽에서도 발명을 크게 product 발명과 process 발명으로 대별하므로, 그 product를 물건으로 번역하는 것이 타당하다.

150) BPatG Fehlersuche 2000-07-28.

151) Vincent Chiappetta, supra, at 179 (매체형 프로그램 청구항의 유형을 제시: ① An article of manufacture, comprising; ② A computer program product, comprising; ③ A computer readable medium having stored thereon computer software instructions for execution by a central processing unit to cause a computer system to perform the steps of ...).

152) *Id.* at 114 (“The article of manufacture approach defines the invention as a ‘software program product’ consisting of a computer readable medium, called out as a diskette, ROM, DRAM or comparable piece of hardware in the detailed description, which ‘contains’ a software program (set of instructions) designed to perform a particular task.”).

153) 청구항에서 “computer program product”라는 용어를 사용하면서 그 물건(product)이 기록매체와 프로그램 단계로 구성된다는 청구항이 쟁점이 된 사례: Eolas Techs., Inc. v. Microsoft Corp., 457 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2006).

154) 그런데, 독일은 프로그램 물건 청구항을 물건청구항으로 받아들이는데 반해 (아래에서 설명하는 바와 같이) 미국에서는 적어도 2012년부터 기록매체 청구항을 방법청구항으로 해석한 판례가 존재한다. 그 판례가 발명성 판단의 장면에서만 방법청구항으로 본 것인가, 아니면 침해 판단의 장면에서도 방법청구항으로 보겠다는 것인가?

155) 영국, 독일이 허용하는 매체 청구항을 물건 청구항과 동일한 것이라고 볼 수 있다. John Moetteli, *The Patentability of Software in the U.S. and Europe*, 2005, p. 8 (“Patents for computer program products: here is where many say we get to patenting pure software: patents granted for encoded computer-readable medium, or Beauregard type patent claims.”).

<http://www.patentinfo.net/patentsearchersnet/download/the_patentability_of_software_in_the_us_and_europe.pdf>.

156) 유럽에서 프로그램의 인터넷 전송을 침해로 포섭한 사례에 관하여는 Daniel J.M. Attridge, *Challenging claims! Patenting computer programs in Europe and the USA*, I.P.Q. 2001, 1, 22-49, at fn. 104.

하는데, 생산 그 자체로 침해를 구성하고, 그렇게 생산된 물건을 인터넷을 통하여 판매, 대여 등을 하게 되면 그러한 행위들도 별도로 침해를 구성한다.

4. 미국 방식: 기록매체 청구항을 허용하고 전자파일의 생산, 판매를 침해로 포섭

가. 기록매체 청구항은 물건청구항

- 미국에서는 기록매체 청구항(computer-readable medium claim)을 흔히 Beauregard 청구항이라고 부른다.¹⁵⁷⁾ 동 청구항은 물건청구항으로 인정된다.¹⁵⁸⁾ 미국의 Leader Techs. v. Facebook 사건에서 원고는 기록매체 청구항이 물건청구항이므로 고객에 의한 프로그램의 실행이 없어도 기록매체의 판매만으로도 직접침해를 구성한다고 주장하였고,¹⁵⁹⁾ 법원도 그 주장을 근거로 직접침해를 인정하였다.¹⁶⁰⁾ Finjan v. Secoure 사건에서¹⁶¹⁾ CAFC는 기록매체 청구항을 물건청구항으로 취급하며 직접침해를 인정한 바 있다.¹⁶²⁾ 대상 특허는 방법 청구항과 (그 방법에 관한) 매체 청구항을 포함하고 있었는데, 법원은 피고가 방법 청구항을 침해하지 않았지만 매체 청구항을 침해하였다고 판단하였다.¹⁶³⁾
- 우리 특허청 심사지침서도 기록매체 청구항을 물건청구항으로 취급한다.¹⁶⁴⁾ 학자들도 그러한 취급이 정당한 것으로 이해하고 있고,¹⁶⁵⁾ 법원도 그러하다.¹⁶⁶⁾ 대만도 기록매체 청구항을 물건청구항으로 취급한다. 대만특허청 심사지침서의 제12장(電腦軟體相關發明) 3.2.2.가 물건청구항의 종류에 대하여 설명하고 있는데, 그 중에서 기록매체 청구항(3.2.2.2 電腦可讀取記錄媒體請求項)을 언급하고 있다.¹⁶⁷⁾ 독일에서도 그러하다.¹⁶⁸⁾

157) Marc Macenko, Bentley J. Olive, *That's Easy! I Can Do That with Pen and Paper!: Why the Mental Steps Doctrine Could Bring an End to Patent Protection for Software*, 13 N.C.J.L. & Tech. On. 61, 68 (2011) (“A *Beauregard* claim recites a physical medium that holds the computer code transforms the general purpose computer into a specialized machine for accomplishing the goals of the invention.”).

158) Vincent Chiappetta, *supra*, at 146 (“Therefore, claims to software on media are patentable subject matter as articles of manufacture.”).

159) Reader Techs., Inc. v. Facebook, Inc., 770 F.Supp.2d 686, 694 (D. Del. 2011), *aff'd*, 678 F.3d 1300 (Fed. Cir. 2012).

160) *Id.* at 697.

161) Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp., 626 F.3d 1197 (Fed. Cir. 2010).

162) *Id.* at 1212.

163) Ryan Sharp, et al., *Can Beauregard Claims Show You the Money?*, 2 *Cybaris An Intell. Prop. L. Rev.* 25, 33-34 (2011) (“By asserting *Beauregard*-style claims, the plaintiff in *Finjan* was able to secure a finding of direct infringement simply by convincing the jury that the defendant shipped software that included the capability of performing infringing functions.”).

164) 특허청, 「컴퓨터 관련 발명 심사기준」, 2014, 1면(“프로그램 기록 매체, 즉 프로그램을 설치하고 실행하거나 유통하기 위해 사용되는 ‘프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다.”).

165) 정태호·이희백, “컴퓨터프로그램의 특허법상 물건성 인정의 필요성에 대한 고찰”, 「원광법학」 제29권 제2호, 원광대학교 법학연구소, 2013, 189면(“특허법상의 물건의 발명에 대하여는 컴퓨터프로그램이 수행하는 시스템에 관한 장치를 청구항에 기재하는 방법과 컴퓨터프로그램이 수록된 매체를 청구항에 기재하는 방법이 있고 ...”).

166) 서울고등법원 2014. 4. 10. 선고 2013나5383 판결(“... ‘프로그램 또는 구조를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’를 물건발명의 청구항으로 하는 경우 ...”).

○ 기록매체 청구항의 도입취지를 보아도 동 청구항은 물건청구항이다. 프로그램 발명은 애초 방법발명의 속성을 가지므로 방법청구항으로 작성되는데 아무런 문제가 없다. 실제로, 기록매체 청구항을 가진 특허의 대부분이 방법청구항도 가진다. 그런데, 보호수준의 측면에서 물건발명이 방법발명에 비하여 더 유리하다는 이유에¹⁶⁹⁾ 근거하여 기록매체 청구항이 도입된 것이라고 보면 그 도입취지는 기록매체 청구항이 물건청구항이라고 말한다.¹⁷⁰⁾ Beauregard 청구항, 즉 기록매체 청구항을 허용하여야 한다는 것이 그 당시 미국 프로그램 업계의 강한 요구이었다. Beauregard 사건에서 10개의 법정조언서가 제출되었고 그 중 9개가 기록매체 청구항을 허용하여야 한다고 주장하였다.¹⁷¹⁾ 영국의 Astron Clinica 사건에서¹⁷²⁾ 법원은 컴퓨터프로그램 물건 청구항의 존재 의의를 대상 행위를 직접침해로 규율할 수 있는데서 찾았다.¹⁷³⁾ 기록매체 청구항을 인정한 애초의 취지를 고려하면 침해 판단의 장면에서는 기록매체 청구항을 물건청구항으로 보아야 한다.

나. 기록매체 청구항의 직접침해

○ 미국에서는 프로그램이 저장된 전자파일을 기록매체에 저장하면 기록매체 청구항을 직접 침해하는 것이 된다.¹⁷⁴⁾¹⁷⁵⁾ 해당 전자파일을 기록매체에 저장하는 것이 기록매체의 ‘생산’에 해당할 수 있다.¹⁷⁶⁾¹⁷⁷⁾ 프로그램이 저장된 전자파일을 인터넷을 통하여 판매하는

167) <<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=411516331352.pdf>>.

168) 배대현, “거래대상으로서 디지털 정보와 ‘물건’개념 확대에 관한 검토”, 「상사관례연구」 제14집, 한국상사관례학회, 2003, 305면(“또한, 컴퓨터프로그램(또는 소프트웨어)은 무체물이지만, 이를 담고 있는 매체(Datenträger)와 구별된다. 따라서 전자는 물건으로 다룰 수 없지만, 후자는 물건에 속한다.”)(인용: Staudinger-Dilcher, § 90 Rn.2; MunchKomm-Holch, § 90 RdNr. 7a.).

169) 방법청구항의 경우 해당 방법이 실행(사용)되어야 직접침해가 발생하는데, 기록매체 청구항은 물건청구항이므로 그 물건(기록매체)에 내재된 방법(프로그램)이 직접 실행되지 않더라도 그 물건(기록매체)이 생산, 양도 등이 되는 것만으로 직접침해를 구성하게 된다.

170) Keith E. Witek, *Software Patent Infringement on the Internet and on Modern Computer Systems—Who is Liable for Damages?*, 14 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 303, 321 (1998) (“The software article of manufacture claim developed over the years in an attempt to render software manufacturers as direct infringers, rather than mere contributory infringers.”).

171) Shawn McDonald, *Patenting Floppy Disks, or How the Federal Circuit's Acquiescence has Filled the Void Left by Legislative Inaction*, 3 Va. J.L. & Tech. 9, 89 (1998).

172) Astron Clinica Ltd & Ors v The Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [2008] EWHC 85 (Pat).

173) *Id.* at para. 9 (“... the applicants all exploit their inventions by selling computer programs stored on a computer readable medium or by Internet download and competitors can, of course, do the same. This presents the applicants with the problem that, without computer program claims, they can only protect their inventions by invoking the contributory infringement provisions of ... the Patents Act ... What is worse, those provisions give no protection against the production and sale of programs in the United Kingdom if they are intended for use abroad.”).

174) 기록매체 청구항은 소프트웨어가 저장기기에 저장되는 순간 침해될 수 있다. Radware, Ltd. v. F5 Networks, Inc., 2016 WL 687979, at 3 (N.D. Cal. 2016) (“First, claim 65 of the '194 patent was a computer-readable medium claim, which, by its very nature, could be infringed at the moment that software was saved to a storage device.”).

175) Christopher E. Everett, *Software Terminology: How to Describe A Software Invention in A United States Patent Application*, 29 Nova L. Rev. 693, 714 (2005) (“With computer-readable medium claims, the patent is infringed when the program is copied onto the medium.”).

장면에서 판매자는 해당 프로그램을 본인 컴퓨터의 기록매체에 전자파일의 형태로 저장한 후 그 전자파일의 복사본을 전송하게 된다. 그렇다면 판매자는 해당 프로그램이 저장된 기록매체를 생산하는 것이 되고 그 생산이 기록매체 청구항의 직접침해에 해당할 수 있다.¹⁷⁸⁾¹⁷⁹⁾¹⁸⁰⁾¹⁸¹⁾ 판매자가 인터넷 전송을 위하여 순간적으로 원본 전자파일의 복사본을 생산하게 되는데 그 순간에 직접침해하게 된다.¹⁸²⁾ 이러한 법리는 *Leader Tech. v. Facebook* 판결,¹⁸³⁾ *Finjan v. Secure Computing* 판결¹⁸⁴⁾ 등에서 확인이 되었다.¹⁸⁵⁾ *Finjan* 사건에서 피고는 *Southwest* 판결에 기대어 비침해를 주장하였으나, 법원은 *Southwest* 사건에서의 쟁점 청구항은 방법발명이었으므로 (직접침해 인정을 위해서는) 그 방법의 실행이 필요하였지만, 대상 사안에서는 기록매체 청구항이 쟁점이 되었으므로 방법의 실행이 필요하지 않다고 실시하였다.¹⁸⁶⁾ 이와 같이, 기록매체 청구항의 장점은 내

176) 유사한 설명: Daniel Lin, Matthew Sag, Ronald S. Laurie, *Source Code Versus Object Code: Patent Implications for the Open Source Community*, 18 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 235, 236 (2002) (“In a world where source code on a hard drive is a computer program embodied in a computer-readable medium the programmer has infringed the third party’s patent, because by merely downloading the source code, the programmer has ‘made’ the computer program under the Patent Act.”).

177) 서울고등법원 2014. 4. 10. 선고 2013나5383 판결(“... 기록매체의 제조, 판매 등의 행위는 매체 청구항인 발명의 실시행위에 해당될 수 있는 것 ...”).

178) Ryan Sharp, et al., *supra*, at 33-34 (“By asserting *Beauregard*-style claims, the plaintiff in *Finjan* was able to secure a finding of direct infringement simply by convincing the jury that the defendant shipped software that included the capability of performing infringing functions.”).

179) Keith E. Witek, *supra*, at 323 (“Further, these software article of manufacture claims may be infringed by the mere existence or embodying of the software code on some computer or telecommunications medium. Therefore, any entity creating a copy of a program in RAM or any similar computer readable medium has the potential of infringing the software article of manufacture claims possessed by the original software owner.”).

180) 손해배상의 산정을 위해서는 복사본이 생산, 판매된 횟수 및 판매단가를 감안하면 될 것이다.

181) 그러나, 다른 취지를 실시한 지방법원 판결이 하나 발견된다. *East Coast* 사건에서 지방법원은 피고가 인터넷에서 배포한 것은 프로그램(컴퓨터가 실행할 수 있는 명령)인데, 기록매체 청구항이 청구한 것은 그 프로그램과 기록매체이므로 피고는 구성요소의 일부만 실시하였고 그러므로 피고의 배포는 직접침해를 구성하지 못한다고 보았다. *East Coast Sheet Metal Fabricating Corp. v. Autodesk, Inc.*, 2015 WL 226084, at 17 (D.N.H. Jan. 15, 2015), amended in part, 2015 WL 925614 (D.N.H. Mar. 3, 2015), and *aff’d*, 645 F.App’x 992 (Fed. Cir. 2016) (“When Autodesk distributes its products via download, it distributes computer-executable instructions that, when executed by a processor, perform some number of steps. But that is not the claimed invention. The claimed invention is a combination of those instructions plus a computer-readable medium. When Autodesk sells only the instructions, it is not selling the claimed invention. Therefore, the sale of those instructions alone cannot be infringing, because the product Autodesk sells via download does not meet all the limitations of the claimed invention.”). 잘못된 판결이라고 생각한다.

182) Keith E. Witek, *supra*, at 325-26 (“However, these claims go further than just catching the software manufacturer; these claims are arguably infringed each time infringing code is copied into RAM, CD, tape, disk, ROM, or any like computer readable medium for even nanosecond durations.”); at 326 (“As one should see, this has a significant impact on Internet communications since the electronic transmission of software may be infringement of a software article of manufacture claim . . .”).

183) *Leader Technologies, Inc. v. Facebook, Inc.*, 2011 WL 881862, at 5 (D. Del. 2011) (“The Court concludes that the evidence presented by Leader is sufficient to sustain the jury’s verdict that Facebook directly infringes the system and computer readable media claims.”).

184) *Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp.*, 626 F.3d 1197 (Fed. Cir. 2010).

185) *Finjan* 판결과 맥을 같이 하는 판결들: *Fantasy Sports Properties, Inc. v. Sportsline.com, Inc.*, 287 F.3d 1108 (Fed. Cir. 2002); *Radware, Ltd. v. F5 Networks, Inc.*, 2016 WL 4729298 (N.D. Cal 2016).

186) *Finjan*, 626 F.3d at 1204 (“However, the claim at issue in that case was a method that required performance of each claimed step. Here, the claims at issue are ‘system’ and ‘storage medium’ claims, which do not require the performance of any method steps.”).

재된 방법이 실행되기 전에도 직접침해를 구성한다는 점이다.¹⁸⁷⁾

- 그 프로그램을 인터넷을 통하여 구매한 자는 내려받기(download)를 통하여 해당 전자파일을 본인 컴퓨터의 기록매체에 저장하게 된다. 그 저장도 기록매체의 생산이 되어 기록매체 청구항의 직접침해에 해당한다.¹⁸⁸⁾¹⁸⁹⁾ 인터넷도 어차피 수많은 기록매체의 연결에 불과하다.¹⁹⁰⁾ 사실 기록매체 청구항의 장점이 프로그램의 배포자를 직접침해자로 삼을 수 있는 점에 있다.¹⁹¹⁾ 프로그램을 구매한 자가 C드라이브에 있는 전자파일을 복사하여 D드라이브로 저장하게 되면 그 복사본의 생산 및 저장도 별도로 직접침해를 구성하게 된다.¹⁹²⁾¹⁹³⁾¹⁹⁴⁾

IV. 프로그램을 저장한 전자파일을 물건으로 보는 사례 및 견해

- 위에서 기록매체 청구항이 물건청구항이고 그러므로 대상 프로그램을 저장한 전자파일을 피고의 컴퓨터에 저장하는 행위, 고객이 그 전자파일을 인터넷을 통하여 내려받아 본인의 컴퓨터에 저장하는 행위 등이 각각 직접침해를 구성함을 살펴보았다. 한편, 프로그램을 저장한 전자파일을 물건으로 볼 수 있는 경우 그 전자파일을 기록매체 물건으로 볼 수 있어서 전자파일의 생산, 판매, 대여 등이 각각 직접침해를 구성할 수 있을 것이다. 이하, 전자파일을 물건으로 볼 수 있는지 여부에 대하여 살핀다.¹⁹⁵⁾

187) *Id.* (“‘storage medium’ claims, which do not require the performance of any method steps.”); Daniel Lin, et al., *supra*, at 247 (“Thus, allowing claims for computer programs embodied in computer-readable mediums would enable software companies to sue competitors for direct infringement and eliminate the burden of having to prove indirect infringement.”).

188) Sam Dillon, *Infringement by Blueprint: Protecting Patent Rights in A World of Low-Cost 3d Printing*, 42 AIPLA Q.J. 425, 429-30 (2014) (“In response, patent practitioners have crafted what is now known as the ‘Beauregard claim’ format to cover inert software stored on a disk, where anyone in possession of such a disk would be a direct infringer.”).

189) 목적코드가 기록매체에 저장되면 해당 기록매체 청구항을 직접침해하는 것이고 소스코드가 기록매체에 저장되면 간접침해하는 것이 된다면서 소스코드의 경우와 목적코드의 경우를 구분하는 글: Daniel Lin, et al., *supra*, at 247, 255.

190) Keith E. Witek, *supra*, at 323 (“The Internet consists of billions of computer-readable elements, all of which provide a basis from which liability for infringement of software article of manufacture claims is possible.”).

191) Shawn McDonald, *supra*, at 96 (“The arguments in favor of allowing patents on *Beauregard*-type article of manufacture claims are a direct result of the ease with which such claims can be asserted directly against the producer or distributor of infringing software. Most importantly, in regard to such claims the activities of the end user, i.e., the consumer, are no longer relevant to a finding of direct infringement.”).

192) *Id.* at 110 (“... the user of any software program protected by a *Beauregard*-type claim would necessarily infringe the patent, both upon installing the program from floppy disk or CD-ROM onto the computer's hard disk and again each time the program is loaded from the hard disk into executable memory in preparation for use.”).

193) 미국 저작권법 제117조 및 우리 저작권법 제30조는 해당 프로그램의 사적 이용을 위한 복제(copying)를 허용한다.

194) 기록매체의 정보통신망을 통한 양도, 대여 등이 특허권의 직접침해가 됨을 명문의 규정을 신설하여 명확하게 하자는 방안이 제시될 수 있으나, 적절치 않은 방안이다. 첫째, 현행 법의 해석으로 직접침해로 볼 수 있다. 둘째, 주요국 중 그러한 규정을 둔 사례가 없다.

195) 프로그램은 방법발명을 수행하기 위한 일련의 지시·명령으로 표현된 것인데, 종이에 표현될 수도 있고, 펀치카드에 표현될 수도 있지만, 요즘은 전자파일에 표현된다. 프로그램의 내용이 표현되는 매체라는 점에서 종이, 펀치카드, 전자파일은 동일한 기능을 수행한다.

1. 저작권법에서의 해석과의 상응

가. 저작권법에서의 (판매용) 음반의 의미

- 2012년 스타벅스 대법원 판결이 판매용 음반을 '유형물'인 음반으로 해석한 것으로 이해된다.¹⁹⁶⁾ 그러한 판결에 따라 2013년 현대백화점 사건에서 서울중앙지방법원은 디지털 음원은 유형물인 판매용 음반에 해당하지 않는다고 판결하였다.¹⁹⁷⁾ 그러나, 그 후 현대백화점 사건에서 서울고등법원 및 대법원은 저작권법 제76조의2와 제83조의2에서 규정된 '판매용 음반'이 저작재산권 제한 조항에 있는 '판매용 음반'과 동일하게 유체물로 해석될 필요가 없다고 보면서 나아가 디지털 음원이 하드디스크와 같은 유형물에 저장 방식으로 고정되면, 저작권법 제2조 제5호에 따른 '음반'이라고 볼 수 있다고 보았다.¹⁹⁸⁾ 이러한 판결로 인하여 '음반'의 의미 및 나아가 '판매용 음반'의 의미에 대한 여러 견해가 제시되었다.¹⁹⁹⁾
- 원칙적으로 물권은 특정·독립된 '물건'을 직접 지배해서 이익을 얻는 것을 내용으로 하는 권리이고,²⁰⁰⁾ 물건은 원칙적으로 유체물을 전제로 한다. 그러나, 예외적으로 물건이 아닌 권리를 객체로 하여 성립하는 물권도 인정된다.²⁰¹⁾ 이는 재산거래상 실제의 필요를 반영하여 '물건'의 개념이 확장될 수 있음을 의미하는 것이다.²⁰²⁾ 대상 현대백화점 판결은 이러한 이해에 바탕을 둔 것으로 생각된다. 그렇다면 특허법의 견지에서도 거래현실의 필요를 반영하여 전자파일을 물건으로 볼 수 있는 것이다.

나. 저작권법 개정

- 현대백화점 사건의 대법원 판결로 인하여 음반에 기존의 LP판, 테이프, CD 등이 포함되는 것은 물론 디지털 형태의 컴퓨터용 파일도 포함된다는 것이 법리로 이해되었다.²⁰³⁾ 그

196) 대법원 2012. 5. 10. 선고 2010다87474 판결.

197) 서울중앙지방법원 2013. 4. 18. 선고 2012가합536005 판결.

198) 대법원 2015. 12. 10. 선고 2013다219616 판결("디지털 음원은 저작권법 제76조의2 제1항, 제83조의2 제1항의 '판매용 음반'에 해당하고 ...").

199) 이해완, "저작권법상 '음반' 및 '판매용 음반'의 개념에 관한 고찰", 「성균관법학」 제26권 제4호, 성균관대학교 법학연구소, 2014; 조상혁, "판매용 음반의 공연에 관한 저작권법 제29조 제2항에 관한 연구", 「홍익법학」 제16권 제2호, 홍익대학교 법학연구소, 2015; 김인철, "저작권법상 판매용 음반의 의미에 관한 소고", 「문화·미디어·엔터테인먼트 법(구 문화산업과 법)」 제9권 제2호, 중앙대학교 문화미디어엔터테인먼트법연구소, 2015; 강명수·윤선희, "실연자 및 음반제작자의 보상청구권 대상인 '판매용 음반'의 의미", 「산업재산권」 제51호, 한국지식재산학회, 2016 등.

200) 김황식, 「민법주해(IV) 물권(1)」, 박윤직 편, 박영사, 1992, 7면.

201) 재산권을 객체로 하는 물권이 과연 순수한 물권이나에 관하여는 논의될 여지가 있으나, 권리질권(제345조), 재산권의 준점유(제210조), 지상권 또는 전세권을 목적으로 하는 저당권(제371조) 등을 인정하는 민법의 태도로부터 재산권을 객체로 하는 물권이 인정된다. 박윤직, 「물권법」, 박영사, 2009, 13면.

202) 박윤직, 「민법총칙」, 박영사, 2009, 168면.

203) 박영규, "개정 저작권법상 공연권 제한과 상업용 음반의 의미", 「계간 저작권」 제115호, 한국저작권위원회, 2016, 103면 및 105면.

러나 (판매용) 음반의 의미에 대한 이견을 방지하기 위하여 2016년 저작권법 개정이 단행된다. 즉, 정부(문화부) 제안 개정안(2016. 2., 의안번호 18606)은 구 법에서 “음이 유형물에 고정된 것을 ‘음반’으로 정의하고 있어 디지털음원의 포함 여부나 ‘판매용 음반’의 범위에 대해 시장에서 혼란이 발생하고 있으므로 이를 명확히 할 필요가” 있다고 설명하고 있다. 그 개정안은 별다른 자구 수정이나 토론 없이 그래도 통과되었고, 그래서 현행 법은 제2조에서 ‘음반’의 정의에 음을 디지털화한 것을 포함하는 것으로 음반의 정의를 넓혔다.

구 법	현 행 법
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1. ~ 4. (생략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
5. “음반”은 음(음성·음향)을 말한다. 이하 같다. 이 유형물에 고정된 것(음이 영상과 함께 고정된 것을 제외한다)을 말한다. <단서 신설>	5. ----- ----- <u>것(음을 디지털화한 것을 포함한다)</u> ----- . 다만, <u>음이 영상과 함께 고정된 것을 제외한다.</u>

다. 디지털 환경을 반영하는 저작권법 개정 및 특허법 개정

○ 이러한 저작권법에서의 논쟁 및 법 개정은 기존의 법을 개정하여 디지털 환경을 반영하고 저작권 보호의 공백(loophole)을 메울 필요가 있음을 보여준다. 그리고 그러한 필요성은 특허법에서도 똑같이 인정된다. 즉, 디지털 환경을 반영하고 특허권 보호의 공백을 메울 필요가 있는 것이다. 프로그램이 유체물인 (디스켓, CD 등) 기록매체에 저장되어 유통되던 시기를 지나, 전자파일에 저장되어 인터넷으로 유통되는 현실을 고려하여 그러한 전자파일의 양도, 대여 등을 특허권 침해로 포섭할 필요가 있는 것이다. 사실 현대백화점 사건 및 2016년 저작권법 개정도 그러한 전자파일의 스트리밍에 의한 음악재생이라는 새로운 환경을 반영하기 위한 것이었다.

라. 저작권법에서의 ‘물건’에서 전자파일을 포섭하는 추가 사례

○ 저작권법 제124조는 “수입 시에 대한민국 내에서 만들어졌더라면 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 될 물건을 대한민국 내에서 배포할 목적으로 수입하는 행위”를 침해의 한 유형으로 포섭하고 있다. 음원이 저장된 전자파일이 그러한 물건에 포

합되는가? 전자파일의 형태로 음원이 유통되는 현실을 감안하면 그 물건이 전자파일도 포섭하여야 할 것이다. 일본 저작권법 제113조 제1항 제1호 등도 동일한 내용을 규정하고 있는데,²⁰⁴⁾ 그 규정에서의 ‘물건’에 전자파일이 포함된다고 보는 일본에서의 견해가 있다.²⁰⁵⁾ 또, 우리 저작권법 제2조 제30호, 제102조, 제104조 등에서도 저작물(物)이 전자파일을 포함하는 것으로 예정이다. 이렇듯, 저작권법은 저작권법의 목적을 제대로 달성하기 위해서 저작권법에서의 물건의 개념에 (민법의 물건의 개념과는 별도로) 전자파일을 포섭하는 것이다.²⁰⁶⁾ 만약, 이에 대하여 이견이 있을 수 있다면 그 물건이 전자파일을 포함함을 분명하게 할 필요도 있을 것이고, 아래와 같은 개정도 가능하여야 한다.²⁰⁷⁾ 사실 (판매용) 음반의 의미에 대하여 현대백화점 대법원 판결이 어느 정도 법리를 정리하였지만, 세간의 이견을 분명하게 정리하기 위하여 2016년 9월 저작권법을 개정한 것이다.²⁰⁸⁾

현행 저작권법	개 정 안
제124조(침해로 보는 행위) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 본다.	제124조(침해로 보는 행위) ----- ----- ----- -----.
1. 수입 시에 대한민국 내에서 만들어졌더라면 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 될 <u>물건</u> 을 대한민국 내에서 배포할 목적으로 수입하는 행위	1. 수입 시에 대한민국 내에서 만들어졌더라면 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 될 <u>물건(전자파일을 포함한다, 이하 이 조에서 동일하다)</u> 을 대한민국 내에서 배포할 목적으로 수입하는 행위
2. ~ 3. (생략) ② (생략)	2. ~ 3. (제1호와 같이 ‘물건’을 개정) ② (현행과 같음)

마. 특허법에서의 ‘물건’에서 전자파일을 포섭할 필요성

○ 저작권법이 그 법의 목적을 실현하기 위하여 저작권법의 범위 내에서 전자파일을 물건으

204) “제113조(침해로 보는 행위) ① 다음에 게시하는 행위는 당해 저작인격권, 저작권, 출판권, 실연자인격권 또는 저작인접권을 침해하는 행위로 본다.

1. 국내에서 배포할 목적으로, 수입시에 국내에서 작성하였다면 저작인격권, 저작권, 출판권 또는 저작인접권의 침해로 될 행위에 의해 작성된 물건을 수입하는 행위 ...”

205) 松村信夫, 三山峻司, 『著作権法要説：實務と理論』 第2版, 世界思想社, 2013, 60-61頁.

206) 베른협약 제9조 제1항이 복제권을 규정하면서 “어떠한 방식 또는 형태로”(in any manner or form)라는 표현을 사용하면서 아날로그·디지털을 불문하겠다는 의도를 분명히 하고 있다. 사실, 현행 인터넷 환경에서는 전자파일을 저작물(物)로 포섭하지 않으면 저작권 보호에 큰 구멍이 생긴다. SW 이용 패턴이 소유에서 접속으로 변해가고 있으므로, 전자파일을 저작물로 포섭할 필요성이 매우 높다.

207) 미국, 유럽 등에서도 인터넷 환경에서 저작권 보호의 공백(loophole)을 메우기 위한 입법을 추진 중이다. 미국은 ‘차세대 저작권법(The Next Great Copyright Act)’이라는 명칭으로 저작권법 전면 개정을 추진 중이며, EU는 디지털단일시장전략(Digital Single Market Strategy) 수립 및 EU 저작권법 현대화를 추진 중이다.

208) 교육문화체육부 제안 법 개정안(2016. 2., 의안번호 18606).

로 포섭할 수 있듯이,²⁰⁹⁾²¹⁰⁾ 특허법도 그 법의 목적을 실현하기 위하여 특허법의 범위 내에서 전자파일을 물건으로 포섭할 수 있을 것이다.²¹¹⁾²¹²⁾

바. 구 개정안의 검토

○ 구 개정안은 실시의 양태를 규정하는 특허법 제2조 제3호를 다음과 같이 개정하는 안을 제시한 바 있다.

현 행	개정안
<p>◆ 특허법 제2조(정의)</p> <p>3. “실시”라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다</p> <p>가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다.)을 하는 행위</p>	<p>⇒ ◆ 특허법 제2조(정의)</p> <p>3. “실시”라 함은 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다</p> <p>가. 물건(컴퓨터 등 정보처리능력을 갖는 장치에 대한 명령의 집합으로서 특정한 결과를 얻을 수 있도록 명령이 조합된 프로그램 및 컴퓨터 등 정보처리능력을 갖는 장치 처리용으로 공급되는 정보로서 프로그램에 준하는 것을 포함한다. 이하 같다.)의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도(정보통신망을 통한 제공을 포함한다. 이하 같다.)·대여(정보통신망을 통한 제공을 포함한다. 이하 같다.) 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다.)을 하는 행위</p>

○ 프로그램을 물건으로 바로 포섭하는데 어려움이 있었다. 그러므로, 물건에 전자파일이 속하는 것으로 처리하는 중간 형태가 더 바람직해 보인다. 그리고, 애초 ‘양도’ 또는 ‘대여’의 의미가 정보통신망을 통한 것을 배제하고 있지 않으므로 별도로 양도 또는 대여에 정보통신망을 통한 제공을 포함한다고 덧붙일 필요가 없었다.

209) 미국에서도 저작권법의 견지에서 컴퓨터프로그램을 물건으로 보아야 한다는 주장도 존재한다. Lee B. Burgunder, *Product Design Protection after Bonito Boats: Where It Belongs and How It Should Get There*, 28 Am. Bus. L.J. 1, text around fn. 128 (1990).

210) 차후 문화부가 프로그램 그 자체를 물건으로 인정하여야 한다고 주장할 가능성이 높다.

211) 특허청도 “프로그램의 유통 구조의 변화에 따라 프로그램이 네트워크를 통하여 독립적으로 유통되고 있으나, 프로그램이 기록매체의 형태를 취하는 경우에는 보호가 가능하나 네트워크를 통하여 유통되는 동일한 프로그램은 보호되고 있지 않은 모순점을 해결할 필요가 있다는 점을” 개정이유로 내세운 바 있다. 김관식, “컴퓨터프로그램의 특허법상 보호에 관한 특허법 제2조 개정시안의 법적 의의 및 과제”, 『법학연구』 제23권 제1호, 충남대학교 법학연구소, 2012, 551면(특허청, 프로그램 관련 발명 특허법 개정 공개 토론회, 2011. 6., 6면에서 재인용).

212) 한편, “인터넷 망 등을 통하여 전송되는 경우에는 컴퓨터프로그램이 궁극적으로는 전기로 구성되어 있다는 점을 상기하면 컴퓨터프로그램이 우리나라 민법상 관리가능한 자연력으로서 물건의 개념에 포함된다고 볼 수 있다”는 견해도 있다. 김관식, 앞의 논문, 563면; 오병철, 「디지털정보거래의 성립에 관한 연구」, 한국법제연구원, 2001, 16면.

사. 개정안 제안

현 행	개정안
<p>◆ 특허법 제2조(정의)</p> <p>3. “실시”라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다</p> <p>가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다.)을 하는 행위</p>	<p>⇒ ◆ 특허법 제2조(정의)</p> <p>3. “실시”라 함은 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다</p> <p>가. 물건(전자파일을 포함한다. 이하 같다.)의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다.)을 하는 행위</p>

○ 위 개정안은 단순히 프로그램을 저장한 전자파일을 프로그램을 저장한 기록매체와 동일하게 보겠다는 의도만 반영하였다. 즉, 프로그램 그 자체를 물건으로 보겠다는 것이 아니라 프로그램을 저장한 전자파일을 물건으로 보겠다는 것이다. 현재에도 기록매체 청구항은 물건 청구항으로 보호하고 있으므로 전자파일을 그 기록매체와 동일하게 물건으로 보는 경우 프로그램이 저장된 CD를 판매하는 것이 특허권을 직접침해하듯이 프로그램이 저장된 전자파일을 판매하는 것이 특허권을 직접침해하게 된다. 이러한 방식은 ① 프로그램 그 자체를 물건으로 보는 것에 대한 저항감을 우회할 수 있다는 점, ② 저작권법에서도 전자파일을 물건으로 보아야 하므로 저작권법과 상응한다는 점, ③ 법의 자구 변경을 최소화 한다는 점 등의 장점을 가진다. 나아가, 특허법은 민법과의 관계에서 특별법에 해당하고 특허법은 발명의 특허로의 보호와 관련하여서만 물건의 범주에 전자파일을 포함시키는 것이고 특허법의 그러한 개정이 민법의 물건의 개념에 영향을 미치는 것은 아니다.²¹³⁾

2. 유럽의 이해

○ 공정거래법의 견지에서 컴퓨터프로그램은 판매의 대상이 되는 물건이고 그러한 물건 두 개를 결합하여(tying) 판매하는 행위는 불법일 수 있다. 유명한 Microsoft 사건에서 Microsoft는 PC를 구동하는 Windows 구동 프로그램에 Internet Explorer 프로그램을 결합하여 판매하였으나, 유럽 경쟁당국은 그러한 결합판매가 반독점법을 위반하는 행위일 수 있다고 보았다.²¹⁴⁾

213) 물론, 개별법, 특별법에서 물건의 개념을 확장시키는 사례가 늘어나게 되면 장차 자연스럽게 민법도 무체물을 물건으로 포섭하게 될 것이다.

214) EU Commission, press release, 17th Jan. 2009 (“The European Commission can confirm that it has sent a Statement of Objections (SO) to Microsoft on 15th January 2009. The SO outlines the Commission’s preliminary view that Microsoft’s tying of its web browser Internet Explorer to its dominant client PC operating system

- 프로그램을 저장한 CD 또는 DVD와 전자파일을 구분하여야 하는지 여부에 대하여, 유럽 사법재판소(Court of Justice of EU, CJEU)가 검토한 바 있다. CJEU는 프로그램을 CD 또는 DVD와 같은 디스크의 형태로 판매하는 것과 온라인으로 전송(transmission)하여 판매하는 것은 경제적인 측면에서 동일하다고 판단하였다.²¹⁵⁾ CJEU는 전자파일을 물건과 동일하게 보아야 하는 또 하나의 근거를 제시하였다. 유럽 소프트웨어 지침²¹⁶⁾ 제4(2)조는 프로그램 사본(copy)에 대한 권리소진을 규정하고 있는데,²¹⁷⁾ 동 사본을 유형의 매체(tangible media)에 한정되는 것으로 해석한다면 저작권자는 무형의 매체인 전자파일을 판매한 후에도 계속하여 그 전자파일에 중고판매를 통제할 수 있게 된다. 그러한 통제는 저작권 소진원칙과 정면으로 충돌하는 것이고 그러므로 충돌을 방지하기 위해서 CJEU는 무체물인 전자파일도 사본(copy)에 포함되는 것으로 해석하였다.²¹⁸⁾

3. 미국의 일반적인 법리

- 미국에서 컴퓨터프로그램이 담긴 전자파일을 물건으로 보는 사례는 많다. 유명한 Microsoft 사건에서 Microsoft는 PC를 구동하는 Windows 구동 프로그램에 Internet Explorer 프로그램을 결합하여 판매하였는데, 미국 DC지역 연방항소법원이 두 프로그램의 끼워팔기를 ‘물건’의 끼워팔기로 보았다.²¹⁹⁾ 미국에서는 제조물책임법(‘product liability law’)에서 그것을 물건으로 보아야 한다는 주장이 적어도 1992년부터 제기되었고²²⁰⁾ 미국의 연방법원이 1991년에 이미 그러한 설시를 한 바도 있다.²²¹⁾

4. 전자파일을 물건으로 보지 않는 사례: 대외무역법

- 대외무역법 제2조 제1호가 무역의 대상인 ‘물품’과 별개로 전자적 형태의 무체물을 규정하고,²²²⁾ 그 전자적 형태의 무체물에 소프트웨어산업진흥법 제2조 제1호의 규정에 의한

Windows infringes the EC Treaty rules on abuse of a dominant position (Article 82).”).
<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-15_en.htm>.

215) UsedSoft GmbH v Oracle International Corp [2012] ECDR 19 CJEU, para. 61.

216) 정식 명칭: DIRECTIVE 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs.

217) Software Directive Article 4(2) (“The first sale in the Community of a copy of a program by the rightholder or with his consent shall exhaust the distribution right within the Community of that copy, with the exception of the right to control further rental of the program or a copy thereof.”).

218) UsedSoft, supra, para. 63.

219) United States v. Microsoft Corporation 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001).

220) Patrick T. Miyaki, *Computer Software Defects: Should Computer Software Manufacturers be Held Strictly Liable for Computer Software Defects?*, 8 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 121, 127 (1992) (“where the computer software resembles a product in terms of its marketing, packaging, and volume of sales, it is more likely that the computer software will be considered a product.”).

221) Winter v. G.P. Putnam's Sons, 938 F.2d 1033 (9th Cir. 1991).

소프트웨어가 당연히 포함된다.²²³⁾ 소프트웨어는 내용을 말하는 것이고 실제로는 그 소프트웨어가 담긴 디스켓이라는 물품을 수출하거나 전자적 형태의 무체물인 전자파일을 수출하는 것이다.²²⁴⁾ 소설의 내용이 책에 기재되듯이 소프트웨어의 내용이 디스켓, 전자파일 등에 기록되는 것이다. 대외무역법은 전자파일이 수출입에서 중요한 부분을 차지한다는 점을 감안하여 2000년 법 개정(법률 제6316호, 시행 2001. 3. 30.)을 통하여 '전자적 형태의 무체물'을 무역거래의 대상으로 포섭하기 시작하였다. 다만, 대외무역법은 '물품'의 정의를 확대하여 그 속에 전자적 형태의 무체물을 포함시키지 않고 물품과는 별도의 것으로 전자적 형태의 무체물을 포함시켰다.²²⁵⁾ 이러한 태도에 의하면 프로그램을 저장하는 전자파일(전자적 형태의 무체물)을 보호하는 별도의 규정 또는 표현을 특허법에 신설할 필요가 있다.

5. 형법의 관점에서 정보를 물건으로 보지 않은 대법원 판결²²⁶⁾

- 회사의 컴퓨터에 저장된 '정보'를 '복사'해 반출한 행위가 절도죄를 구성하는지 여부가 쟁점이 된 사건에서 대법원은 절도죄의 객체가 관리 가능한 동력을 포함한 '재물'에 한정된다는 법리를 제시한 후, 대상 사안에서 컴퓨터에 저장되어 있는 정보 그 자체는 유체물이라고 볼 수도 없고 물질성을 가진 동력도 아니므로 '재물'이 될 수 없다고 보고 절도죄를 인정하지 않았다.²²⁷⁾

222) 대외무역법 제2조 제1호("무역"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것(이하 "물품등"이라 한다)의 수출과 수입을 말한다.

가. 물품

나. 대통령령으로 정하는 용역

다. 대통령령으로 정하는 전자적 형태의 무체물(無體物)".

223) 대외무역법 시행령 제4조("법 제2조제1호다목에서 "대통령령으로 정하는 전자적 형태의 무체물"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 「소프트웨어산업 진흥법」 제2조제1호에 따른 소프트웨어

2. 부호·문자·음성·음향·이미지·영상 등을 디지털 방식으로 제작하거나 처리한 자료 또는 정보 등으로서 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 것

3. 제1호와 제2호의 집합체와 그 밖에 이와 유사한 전자적 형태의 무체물로서 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 것").

224) 대외무역법 시행령 제2조 제3호는 '수출'을 다음과 같이 정의한다.

「3. "수출"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 매매, 교환, 임대차, 사용대차(使用貸借), 증여 등을 원인으로 국내에서 외국으로 물품이 이동하는 것[우리나라의 선박으로 외국에서 채취한 광물(鑛物) 또는 포획한 수산물을 외국에 매도(賣渡)하는 것을 포함한다]

나. 유상(有償)으로 외국에서 외국으로 물품을 인도(引渡)하는 것으로서 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 기준에 해당하는 것

다. 「외국환거래법」 제3조제1항제14호에 따른 거주자(이하 "거주자"라 한다)가 같은 법 제3조제1항제15호에 따른 비거주자(이하 "비거주자"라 한다)에게 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 방법으로 제3조에 따른 용역을 제공하는 것

라. 거주자가 비거주자에게 정보통신망을 통한 전송과 그 밖에 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 방법으로 제4조에 따른 전자적 형태의 무체물(無體物)을 인도하는 것".

225) 미국에서는 관세법의 '해석'을 통하여 물품(merchandise)의 수입에 소프트웨어의 전송을 포섭하였다. U.S. Customs Bureau Ruling, HQ 114459 (Sept. 17, 1998) ("We further find that the transmission of software modules and products to the United States from a foreign country via the Internet is an importation of merchandise into the customs territory of the United States....").

226) 대법원 2002. 7. 12. 선고 2002도745 판결.

227) 대법원은 나아가 해당 정보가 '복사'되어서 원본은 회사 컴퓨터에 남아 있어서 회사의 점유 및 이용이 가능하다는 점에 근

○ 대상 판결에서 대법원은 피고가 ‘정보’를 복사하였다고 보았으나 사실은 정보가 아니라 정보를 담은 컴퓨터 ‘파일’을 복사하였다. 정보를 재물로 보기는 어려워도 파일은 재물로 보아야 한다.²²⁸⁾ 아래에서 살피는 바와 같이 파일은 물건으로 보아야 한다. 디지털 콘텐츠(저작물)가 저장된 전자파일을 물건으로 보지 않으면 저작권 보호에 큰 공백이 생긴다. 즉, 2002도745 판결의 법리에 따르면 디지털 콘텐츠가 저장된 전자파일을 훔치는 것이 절도죄가 아니게 되고, 그 전자파일을 온라인 상에서 전송하는 행위, 포털사이트에 올리 는(upload) 행위 등을 저작권법 위반으로 규율할 수 없게 된다. 그렇다면, 대상 판결은 형 법의 견지에서 물건을 좁게 해석한 것으로 볼 수 있고, 현대백화점 판결은 저작권법의 견 지에서 저작물(物)을 넓게 해석한 것으로 볼 수 있다.

6. 관세법의 관점에서 전자파일을 물건으로 보지 않은 미국의 ClearCorrect 판 결²²⁹⁾

가. 사실관계

○ 원고(Align Tech)는 차아교정장치의 3D 프린터 기술과 관련된 특허권자로서, 피고 (ClearCorrect)가 대상 특허권을 침해하는 디지털 데이터(digital data)를 미국 내로 전자 적으로 전송하였으며(electronically transmitted), 그 데이터의 전송은 미국 관세법 제 337조가 규정하는 물품(article)의 수입에 해당한다고 주장하였다.²³⁰⁾

나. CAFC 다수의견

○ 미국 국제무역위원회(ITC)는 원고의 주장을 받아 들였으나, 연방관할항소법원(CAFC)은 동 규정이 규율하는 ‘물품’은 일반적인 의미의 유체물(material things)에²³¹⁾ 한정되며 무 체물(intangibles)인 디지털 물품(digital article)은 포함하지 않는다고 판시하였다. 다수 의견은 ① 해당 디지털 데이터가 (디스켓 등) 물리적 매체(physical medium)에 담겨져서

거하여서도 절도죄를 인정하지 않았다. 만약, 피고가 대상 파일 자체를 반출하였다면 회사의 점유 및 이용은 가능하지 않았 을 것이다.

228) 하태영, “한국 형법에 있어서 “재물개념”의 논쟁사- 디지털시대의 새로운 법제이론과 형법 제349조 재물간주 규정의 개정 -”, 『비교형사법연구』 제5권 제2호, 한국비교형사법학회, 2003, 297면(“법의 미래는 체본된 책 속에서, 인쇄된 종이에서 발견되는 것이 아니라, 실리콘의 작은 조각에서, 광선의 흐름 속에서 그리고 수백만 마일의 전선과 케이블 속에서 찾아 볼 수 있다. 우리는 왜 아직도 종이 위에 견고하게 인쇄되어있는 정보들만 보호를 해야 한다고 고수하는가. 컴퓨터는 오늘날 전 자도서관, 전자보관소의 역할과 기능을 담당하고 있지 않는가. 케비넷 속에 담겨 있는 서류와 컴퓨터에 내장된 서류가 실질 적으로 과연 어떻게 차이가 있는가. 형법 제346조는 개정되어야 한다. 박상기 교수님도 '정보가치의 재물성' 과 관련하여 전 통적인 재물개념이 현대적 시각에서 변화되어야 할 필요성이 있다고 지적하고 있다. 나는 올바른 지적이라고 생각한다.”).

229) ClearCorrect Operating, LLC et al. v. Int'l Trade Comm'n, 810 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2015).

230) *Id.* at 1287.

231) *Id.* at 1298.

수입된 것이 아니라는 점,²³²⁾ ② 미국 관세법 제337조가 제정된 1922년 당시의 물품(article)의 의미가 유체물에 한정되었다는 점,²³³⁾ ③ 미국 관세법 제337조가 인터넷이 발명되기 전에 만들어진 것이라는 점, ④ 그 당시의 물품(article)은 유체물을 상정하였을 것이라는 점, ⑤ 의회의 명확한 의도가 없는 상황에서 법원이 물품의 의미를 확장할 수 없다는 점²³⁴⁾ 등에 근거하여 그렇게 판단하였다.

다. 반대의견

○ 반대의견에서 Newman 판사는 ① 제337조의 목적이 불공정 행위로부터 미국 경제를 보호하기 위한 것이라는 점, ② 현대 인터넷 환경에서 디지털 전송이 미국 경제에 미치는 영향이 크다는 점, ③ 옛날에 만들어진 용어도 현대의 기술환경이 감안되어 해석되어야 한다는 점,²³⁵⁾ ④ 저작권법 사건에서 연방대법원이 기술변화를 감안한 용어해석을 한 바가 있다는 점,²³⁶⁾ ⑤ Lucent Techs v. Gateway 사건에서 CAFC가 디지털 파일(digital file)을 장치(apparatus)로 인정한 바가 있다는 점²³⁷⁾ 등에²³⁸⁾ 근거하여 다수의견을 비판하였다. 그 후, 원고가 CAFC 판결에 불복하여 전원법정(en banc)에 의한 재심리를 신청하였으나, 그 신청은 받아들여지지 않았다.²³⁹⁾

라. 필자의 평가

○ 필자는 다수의견이 용어(article)의 원래의 의미를 찾는데 함몰되어 법의 전체적 취지를 일정 부분 외면하고 있다고 생각하며, 반대의견이 법의 전체적 취지에 부합한 그리고 현대 기술변화를 포용하는 해석을 하고 있다고 생각한다. 현대백화점 사건에서 우리 대법원은 저작권법의 전체적 취지를 살리기 위하여 디지털 음반을 판매용 음반의 범주에 포함시키는 것으로 해석하였다. 이러한 점에 있어서 CAFC 다수의견의 해석보다는 우리 대법원의 해석이 더 타당해 보인다.

232) *Id.* at 1290 (“Here, the only purported ‘article’ found to have been imported was digital data that was transferred electronically, i.e., not digital data on a physical medium such as a compact disk or thumb drive.”).

233) *Id.* at 1291 (“Contemporaneous dictionaries indicate that the term ‘articles’ is limited to a ‘material thing,’ and thus could not include digital data.”).

234) *Id.* at 1299–1300.

235) *Fortnightly Corp. v. United Artists Television, Inc.*, 392 U.S. 390, 395–96 (1968) (“a statute that was drafted long before the development of the electronic phenomena with which we deal here, . . . [w]e must read the statutory language . . . in the light of drastic technological change.”).

236) *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 158 (1975).

237) *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1321 (Fed. Cir. 2009).

238) Newman 판사는 전원법정 재심리를 각하하는 결정에 대한 반대의견에서 다음의 법들이 전자파일을 물품으로 포섭하고 있다고 설명함: 관세법, 무역법원의 판례, 노동부의 해석, 무기수출통제법, 종합무역법, 무역우선화법,

239) *ClearCorrect Operating, LLC v. Int’l Trade Comm’n*, 819 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2016).

- 한편, 우리 대외무역법은 CAFC의 ClearCorrect 사건에서의 판시가 우리나라에서 선고되는 것을 방지하기 위하여 수출입의 대상에 물품 및 용역 외에 전자적 형태의 무체물을 포함시킨 것으로 이해된다. 그 법 개정을 반대로 해석하면, 법 개정을 통하여 전자적 형태의 무체물을 따로 포섭하지 않는 경우 ‘물품’의 의미에 전자적 형태의 무체물이 포함되지 않는 것이 타당하다는 주장이 가능하다. 그러나, 우리 대법원은 현대백화점 사건에서 합목적적으로 물건의 범위에 전자적 형태의 무체물(음악파일)을 포함시켰고, 그 판결이 현실적이라고 생각된다. 즉, 모든 법이 전자적 형태의 무체물을 신속하게 포섭하기 어렵다는 점을 감안하면, 그러한 법 개정이 없는 경우에도 합목적적으로 전자적 형태의 무체물을 물건으로 볼 수 있는 것이다.

7. 필자의 다른 논거

- 상식적으로도 컴퓨터프로그램을 담은 전자파일을 물건으로 보아야 한다. 예를 들어, 요리방법을 담은 요리책을 물건으로 보아야 하듯이,²⁴⁰⁾ 컴퓨터를 구동하는 방법을 담은 전자파일도 물건으로 보아야 하는 것이다. 종이책이 물건이듯이 전자책도 당연히 물건으로 보아야 한다. 전자책의 판매에도 권리소진 원칙이 적용되어야 한다. 전자책은 책의 내용을 담은 파일의 형태로 판매되는데, 그 파일이 전자책 자체이고 물건인 것이다. 요리사로부터 요리비법을 직접 전해들은 경우에는 해당 물건이 없으므로 제조물책임법에 기댈 수가 없지만,²⁴¹⁾ 요리책을 판매한 경우 그 책이 물건이 되므로 제조물책임법에 기댈 수 있을 것이다.
- 프로그램이 고객 컴퓨터의 유체물인 C 드라이브에 저장되면 그 프로그램은 물건이 된다. 즉, C 드라이브라는 기록매체와 일체화가 된 프로그램은 물건으로 보는 것이다. 프로그래머가 프로그램을 개발한 후 특정 이름을 가진 전자파일로 본인의 컴퓨터에 저장한 경우, 그 프로그램이 저장된 기록매체는 물건이 된다. 그 C 드라이브를 물건으로 판매할 수 있는 것이다. 그 후 그 전자파일이 인터넷을 통하여 전송되어 다른 자 컴퓨터의 C 드라이브에 저장되는 경우 그 드라이브도 물건이 된다. 그렇다면 그 과정에서 전송 중인 전자파일도 물건으로 보는 것이 합리적이다.²⁴²⁾ 이러한 해석은 무체물인 공기를 담은 병을 판매하는 경우 그 병이 담고 있는 공기가 무체물임에도 불구하고 판매되는 대상을 물건(병)으로 볼 수 있는 것과 같은 이치이다.²⁴³⁾

240) Winter v. G.P. Putnam's Sons, 938 F.2d 1033 (9th Cir.1991)(버섯에 관한 책을 구매한 자가 그 책의 잘못된 내용으로 인하여 독버섯을 먹고 피해를 본 후 제조물책임법에 따라 출판사를 상대로 소를 제기한 사건).

241) 일반적인 불법행위 이론에 따라서 손해배상청구소송을 제기하는 것은 가능할 것이다. Noriko Kawawa, *Comparative Studies on the Law of Tort Relating to Liability for Injury Caused by Information in Traditional and in Electronic Form: England and the United States*, 12 Alb. L.J. Sci. & Tech. 493, 586 (2002) (“Therefore, in some cases, there is no difference in terms of causing injury, whether there is a product involved or not.”).

242) 일본에서는 기록매체를 유체물의 매체에 한정되는 것으로 보고, 매체로부터 떨어져 프로그램이 온라인에서 송수신되는 것을 매체의 양도라고 볼 수 없기 때문에 프로그램을 물건으로 포섭하는 법 개정을 단행하였다.

V. 프로그램 발명에 대한 특허권의 침해

1. 방법발명으로 청구된 프로그램 발명에 대한 특허권의 침해

가. 직접침해

(1) 현행 특허법의 해석에 의한 직접침해

○ 프로그램 방법발명의 직접침해가 성립하기 위해서는 어떤 자가 특허발명 구성요소 모두를 수행하여야 한다.²⁴⁴⁾ 즉, 청구항에 특정된 방법의 모든 단계가 수행되어야 하는 것이다.²⁴⁵⁾²⁴⁶⁾ 방법발명이 프로그램을 통하여 실행되는 경우, 그 프로그램의 실행이 방법발명의 사용에 해당하게 된다.²⁴⁷⁾ 프로그램이 담긴 파일을 정보통신망에 올리는 행위, 전송하는 행위, 내려받는 행위 등은 모두 프로그램 방법발명을 직접 실행하는 것이 아니므로 직접침해를 구성하지 못한다.²⁴⁸⁾²⁴⁹⁾²⁵⁰⁾

(2) 입법론: 프로그램 발명의 사용을 청약(offer)하는 행위를 직접침해로 포섭하는 유럽법리의 도입

243) 영국시골의 깨끗한 공기를 담은 용기를 중국에서 115달러에 판매하는 사업이 진행된 바 있다.

<<http://edition.cnn.com/2016/02/08/world/fresh-air-britain-china-bottles/>>.

244) 특허법 제2조 제3호(“‘실시’란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위“).

245) *Lucent Techs. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1317 (Fed. Cir. 2009).

246) *Ryan Sharp, et al.*, supra, at 28 (“When asserting a method claim against a system or device that is capable of infringing, the patent owner will only be able to recover damages for those systems or devices shown to have actually performed the claimed method.”).

247) Phillip Johnson, Ashley Roughton, Trevor Cook, *The Modern Law of Patents* third ed., LexisNexis, 2014, para. 7.39 (“If the process is contained within a computer program then running that computer program will be using the process.”).

248) *Nari Lee*, supra, at 356 (“When the claim is directed to a process, any other way of manufacturing a computer program, i.e., copying it onto any hardware medium, may not be part of the directly prohibited acts. These acts may then be considered only as indirect acts of contributing or inducing direct infringement by others who actually use the process by ‘running’ the program.”).

249) *Joy Techs., Inc. v. Flakt, Inc.*, 6 F.3d 770, 773 (Fed. Cir. 1993) (“The sale of [an apparatus capable of performing a claimed process is] not a direct infringement because a method or process claim is directly infringed only when the process is performed.”).

250) Richard H. Stern, *On Defining the Concept of Infringement of Intellectual Property Rights in Algorithms and Other Abstract Computer-Related Ideas*, 23 AIPLA Q.J. 401, fn. 20 (1995) (“Accordingly, a software retailer or other intermediary in the chain of distribution of computer programs can ordinarily be liable only for contributory infringement, not direct infringement, since the intermediary traffics only in a component or element of the patented entity, or something used in making the patented entity.”).

- 영국 특허법 제60조는 침해에 관하여 규정하는데, 동 조의 제(1)항은 직접침해를, 제(2)항 및 제(3)항은 간접침해를 규율한다. 제(1)(a)항은 물건발명의 직접침해를 규율하며, 제(1)(b)항은 방법발명의 직접침해를 규율한다. 동 규정의 앞 부분은 방법발명의 사용이 직접침해임을 규정하며, 뒤 부분은 방법발명의 사용을 청약(offer)하는²⁵¹⁾ 행위도 그 사용이 침해임을 알았다면 또는 알 수 있었다면 직접침해임을 규율한다.

60(1)(b) 앞 부분	where the invention is a process, he uses the process 방법발명의 사용이 직접침해임을 규정
60(1)(b) 뒤 부분	or he <u>offers it for use</u> in the United Kingdom when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that its use there without the consent of the proprietor would be an infringement of the patent 방법발명의 사용을 청약하는 행위도 그 사용이 침해임을 알았거나 또는 알 수 있었다면 직접침해임을 규정

- 누구나 해당 특허방법발명을 사용하는 경우 그 사용은 제60(1)(b)조의 앞 부분이 규정하는 바(uses the process)에 해당하여 직접침해를 구성한다. 한편, 제60(1)(b)조 뒤 부분은 특허방법발명을 직접 사용하지 않으면서도 고객 또는 제3자가 특허방법발명을 사용하도록 청약하는 행위(offer process for use)도 직접침해를 구성하도록 한다. 다만, 제60(1)(b)조 뒤 부분에 의한 직접침해의 인정을 위해서는 인지에 대한 주관적 또는 객관적 요건사실이 원고에 의하여 증명되어야 한다. 즉, 그 방법발명의 실시가 침해가 될 것이라는 점을 피고가 알았거나 주어진 상황에서 명백함을 원고가 증명하여야 한다. CPC 제25(b)조의 논의 과정에서 특허물건의 청약이 금지되어야 하듯이 특허방법의 청약도 금지되어야 한다는 안이 제시되었고, 그 제안에 대하여 찬성과 반대의 의견이 나누어졌는데, 특허방법의 청약을 금지하는 경우는 그 청약을 하는 자가 악의(bad faith)로 행동하는 경우로 한정하자는 절충안이 제시되었고, 그 절충안이 채택된 것이다.²⁵²⁾

- 영국 특허법 제60(1)(b)조 후반부의 규정은 사실 유럽공동체특허조약(Community Patent Convention, CPC)²⁵³⁾ 제29(b)조를²⁵⁴⁾ 반영한 것이다.²⁵⁵⁾ 동 규정의 전반부는 일반적인

251) 여기서의 ‘offer’는 (a)항에서의 ‘offer’와 같은 뜻을 가지므로 청약이라고 번역하는 것이 타당하다. Phillip Johnson, et al., supra, para. 7.44 (여기서의 offer가 “offer to dispose”에서의 offer와 같은 의미를 가진다는 설명).

252) Committee of the Whole in the Records of the Luxembourg Conference, p. 234, para. 41.

253) CPC의 논의 이력에 대하여는 다음 문서 참고: General Secretariat of the Council of the European Communities, *Records of the Luxembourg Conference on the Community patent 1975*, 1981. <<http://aei.pitt.edu/10329/1/10329.pdf>>.

254) Article 29 of CPC (“A Community patent shall confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent : (a) from making, offering, putting on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or importing or stocking the product for these purposes; (b) from using a process

방법발명의 사용을 규율하며, 우리 특허법의 규정과 상응한다.²⁵⁶⁾ 후반부는 우리나라에는 없는 CPC의 독특한 것인데, 방법발명의 사용을 청약하는 행위를 규율한다.²⁵⁷⁾ 특허권자의 허락이 없이 특허방법발명의 사용을 청약하는 행위를 금지시키기 위한 규정이다.²⁵⁸⁾ 다만, 그 청약이 침해가 되기 위해서는 그 방법발명의 사용이 금지된다는 것을 그 제3자가 알거나(knows, 주관적 요건) 또는 주어진 상황에서 명백한 경우(obvious, 객관적 요건) 그 (방법발명의 사용의) 청약은 직접침해를 구성한다. 직접침해에서는 일반적으로 인지 요건을 요구하지 않고, 그래서 특허권 침해는 엄격한 책임의 문제(matter of strict liability)인데,²⁵⁹⁾ 방법발명의 사용의 청약에 대한 직접침해는 그러한 인지 요건을 요구하고 있는 점을 주목하여야 한다.

- CPC는 비준의 요건을 충족하지 못하여 법률적 효력을 발생한 적이 없다.²⁶⁰⁾ 그러나, CPC는 유럽 여러 국가의 특허법에 큰 영향을 미쳤다. 영국 특허법 제60(1)(b)조, 독일 특허법 제9(2)조,²⁶¹⁾ 프랑스 지재권법 제L613-3(b)조,²⁶²⁾ 네덜란드 특허법 제53(1)(b)조²⁶³⁾ 등도 거의 동일한 내용을 규율한다. 이런 정도의 유럽 내에서의 통일화가 이미 이루어진 상황이어서, 이 법리는 자연스럽게 유럽통합특허법원합의(UPC)에도 그대로 반영된다. UPC 제25조가 직접침해를, 제26조가 간접침해를 규정하는데, 제25조 b항이 위

which is the subject-matter of the patent or, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the territories of the Contracting States; (c) from offering, putting on the market, using, or importing or stocking for these purposes the product obtained directly by a process which is the subject-matter of the patent.”).

- 255) HL Deb, 15 March 1977, vol 380 c 1485-86 (“Article 29 of the Community Patents Convention in paragraph (b) separates these two forms of infringement from each other by a rather different use of grammar. Surely subsection 1(b) of this clause must do so, too!”).

<<http://hansard.millbanksystems.com/lords/1977/mar/15/patents-bill-hl-1>>.

- 256) 특허법 제2조 제3호(방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위를 실시로 규정).

- 257) 방법발명의 사용을 청약하는 행위는 방법발명의 사용을 시장에 내어놓는 행위(putting on the market for the use of a process) 라고 설명하는 견해도 있다. Denmark’s Observations, Feb. 1974 (“This provision would probably gain in clarity if worded as follows: ‘From offering or putting on the market a process or directions for the use of a process which is the subject-matter of the patent, or using the process.’”) (recited from *Records of the Luxembourg Conference*, p. 39).

- 258) *Records of the Luxembourg Conference*, p. 234 (“... offering a patented process without the consent of the patent proprietor should be prohibited.”).

- 259) Justine Pila, Paul Torremans, *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2016, p 205.

- 260) *Id.* at 206.

- 261) “using a process which is the subject-matter of the patent or, if the third party knows or if it is obvious from the circumstances that use of the process is prohibited in the absence of the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the territorial scope of this Act;”.

<http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=401424>.

- 262) “L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;”.

- 263) “to use the patented process in or for his business or to use, put on the market, or resell, hire out or deliver the product obtained directly as a result of the use of the patented process, or otherwise deal in it in or for his business, or to offer, import or stock it for any of those purposes.”

<http://english.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/ROW95_ENG_niet_officiële_vertaling.pdf>.

CPC 제29조 b항과 유사하다.²⁶⁴⁾

- 영국 특허법 제60(1)(b)조를 적용한 영국 판례를 살펴보면 다음과 같다. Tamglass v Luoyang 사건에서 피고가 특허방법발명이 실시될 수 있는 기계의 판매를 청약하였고, 법원은 그 판매의 청약은 제60(1)(b)조가 규정하는 방법발명의 사용의 청약에도 해당한다고 판시하였다.²⁶⁵⁾ 그 판시는 해당 기계가 장착 사용되는 경우 방법발명을 사용하게 될 것이 예상된다고 보는 것과 다름이 아니다. 그 판시의 취지에 따르면, 프로그램 판매의 청약이 그 프로그램이 내재하는 방법발명의 사용의 청약에 해당한다. 이러한 법리는 다른 판결에서도 확인되는데, RIM v Inpro 사건에서 영국 특허법원은 컴퓨터 프로그램의 청약(offer)이 해당 방법발명의 사용의 청약에 해당한다고 실시한 바 있다.²⁶⁶⁾
- MMI Research v CellXion 판결에서는²⁶⁷⁾ GSM(Global System for Mobile Communications) 기술이 쟁점이 되었는데, 동 기술은 허락되지 않은 추적 및 도청으로부터의 보안을 제고하는 이동통신을 위한 글로벌 시스템이다. 대상 발명은 GSM 보안체계를 뚫고 사용자의 신원(identification)을 획득하는 방법에 관한 것이다.²⁶⁸⁾ 피고가 판매한 제품은 항상은 아니지만 때때로 특허방법을 사용하기도 하는 것이다. 법원은 피고제품이 어떤 때에는 침해할 것이라는 점, 피고가 여러 세팅을 제공하였고 사용자가 그 세팅 중 하나를 선택하여 특허방법을 사용할 것이라는 점에 근거하여 피고의 행위가 제60(1)(b)조가 규정하는 특허방법의 사용을 청약하는(offer process for use) 행위라고 판단하였다.²⁶⁹⁾
- UPC 제25(b)조를 우리 특허법에 도입하는 방안이 유력하다. 유럽 대부분의 국가가 합의한 규정이므로 이론적, 실무적 오류의 가능성이 매우 낮다. UPC 제25(b)조를 우리 특허법에 도입하는 구체적인 방안이 다음과 같이 제시된다.

현행 특허법	개정안
3. "실시"란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.	3.----- -----.

264) "(b) using a process which is the subject matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the patent proprietor, offering the process for use within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect;"

265) Tamglas Ltd Oy v. Luoyang North Glass Technology Co Ltd, [2006] F.S.R. 32.

266) Research In Motion UK Ltd. v Inpro Licensing SARL [2006] EWHC 70 (Pat) (02 February 2006), para. 187 ("An offer of computer program may be an offer of a process for use in the United Kingdom (section 60(1)(b)) or it may itself be 'means relating to an essential element of the invention...' within section 60(2) even when the invention cannot be accused of residing in excluded subject matter: it depends on the facts.").

267) MMI Research Ltd. v. Cellxion Ltd. et al., [2009] EWHC 418 (Pat).

268) "Method for identifying a mobile phone user or for eavesdropping on outgoing calls."

269) MMI Research, supra, para. 68.

<p>가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위</p> <p>나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위</p> <p>다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위</p>	<p>가. (좌동)</p> <p>(1-1안) 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위</p> <p>(1-2안) 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법을 사용하도록 제공하는 행위</p> <p>다. (좌동)</p>
---	---

○ 방법의 사용의 청약을 직접침해 행위로 포섭하는 위 (1-1안)은 유럽의 입법례에서 인지요건을 삭제한 것이다. 인지요건을 삭제할 필요성은 다음이 제시된다. 첫째, 해당 프로그램의 판매를 청약하는 자는 구매자가 그 방법을 사용할 것을 항상 알았다고 볼 수 있으므로 인지요건을 굳이 부가할 필요가 없다. 둘째, 특정 프로그램은 해당 방법발명에만 사용되는 전용품이므로 인지요건을 부가할 필요가 없어 보인다. 셋째, 영국의 입법이력을 살펴보면 인지요건은 꼭 필요해서가 아니라 반대의견을 수용하기 위한 절충책으로 도입된 것이다. 즉, 법리적인 필요성이 인정되지 않는다. 넷째, 영국의 판례에서도 인지요건은 중요하게 다루어지지 않았다. 법리적인 필요성이 인정되지 않음이 실제 사례에서 확인되는 것이다. 다섯째, 현행 우리 특허법에서 물건발명, 방법발명을 불문하고 특허권 직접침해에는 인지를 요구하고 있지 않다. 즉, 물건의 양도(또는 대여)의 청약에 대해서 인지요건을 요구하지 않으므로 방법의 사용의 청약에 대해서도 인지요건을 요구하지 않는 것이 법리적으로 타당하다.

○ 나아가, 방법발명에 대한 사용의 '청약'이 판매를 전제로 하는 행위이어서 적용범위가 제한적이라는 사실을 감안하면 일반적인 '제공' 행위도 실시의 한 유형으로 포섭할 필요성이 인정된다. 한편, 온라인 서비스 제공자가 방만히 특허권 침해자가 되어서는 곤란하다. 그 제공자가 직접 '청약'을 하지 않는 것으로 해석될 수 있으므로,²⁷⁰⁾ 청약의 견지에서는 그는 특허권 침해자가 되지 않는다. 다른 한편 그 온라인 서비스 제공자가 해당 프로그램을 '제공'하는 것으로 해석될 수 있다면 그 제공자가 방만히 침해자가 될 수 있다. 그렇다면 첫째, 그 제공에는 인지요건을 부가하여 그 온라인 서비스 제공자가 방만히 침해자가

270) 아래 각주 192 및 196 참고.

되는 것을 방지하는 방안²⁷¹⁾ 및 둘째, 온라인 서비스 제공자가 기술적 보호조치를 한 경우 면책하는 규정을 신설하는 방안이 검토될 수 있을 것이다.²⁷²⁾

나. 간접침해

(1) 현행 특허법의 해석에 의한 간접침해

○ 특허법 제127조 제2호는 방법발명의 경우 “그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”를 간접침해로 규정한다. 여기서의 양도는 유상판매는 물론이고 무상판매도 포함하는 개념이다.²⁷³⁾²⁷⁴⁾ 동 규정이 적용되기 위해서는 프로그램이 담긴 전자파일이 물건(product)이어야 한다. 현행 우리 법리에 의하면 프로그램 그 자체를 청구하는 청구항은 허용되지 않는다.²⁷⁵⁾ 그렇다면 프로그램 그 자체는 물건이 아니라고 보아야 한다. 해당 프로그램의 실행은 그 방법을 실시하게 하고 그 프로그램을 저장한 디스켓은 그 방법의 실시에만 사용하는 물건에 해당하므로 그 디스켓의 생산, 양도 등은 간접침해를 구성한다.²⁷⁶⁾ 유사하게 그 프로그램을 저장한 전자파일의 생산, 양도 등도 간접침해로 다스릴 필요가 있다.

(2) 전자파일을 물건으로 포섭하여 간접침해임을 명확하게 하는 방안

○ 전자파일을 물건으로 보지 않는다면 특허방법발명을 실행할 수 있는 프로그램이 담긴 파일을 정보통신망에 올리는 행위, 전송하는 행위, 내려받는 행위 등이 간접침해가 되지 않아서 특허권 보호에 큰 공백이 생긴다. 그리고 위에서 살펴본 바와 같이 전자파일을 물건으로 보지 않을 가능성이 없다고 보기 어렵다. 이러한 불명확을 해소하기 위하여 특허법 제127조 제2호에서의 물건이 전자파일을 포함하도록 개정할 필요가 있다.

271) 상표사건에서의 참고 판례: 서울중앙지방법원 2008. 11. 20. 선고 2006가합46488 판결(인터넷 오픈마켓의 운영자가 이 사건 표장을 상품 자체나 그 상품의 광고에 사용하여 판매하는 상품판매행위가 부정경쟁행위임을 알았거나 알 수 있었다고 볼 만한 상당한 이유가 없다는 이유에서 판매금지조치 등 부정경쟁행위의 방지조치를 취하여야 할 주의의무를 부담하지 않는다고 판단한 사례). 관련 논문: 손지원, “오픈마켓에서의 침해행위 시 오픈마켓 운영자의 부정경쟁방지법 위반 여부”, 「발명특허」 제37권 제1호, 한국발명진흥회, 2012, 75면.

272) 저작권법 102조는 ‘온라인서비스제공자의 책임 제한’이라는 제목 아래 제공자가 (대통령령으로 정하는 조건을 충족하는) 기술조치를 취한 경우 저작권 침해의 책임으로부터 면책된다고 규정한다.

273) 양도(transfer)는 ① 재산이나 물건을 남에게 넘겨주는 것, ② 권리나 재산, 법률에서의 지위 따위를 남에게 넘겨주는 것으로, 양도에는 무상양도, 유상양도가 있다. 네이버 국어사전 참고.

<<http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=25810300>> .

274) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室, 「工業所有権法の解説—平成10年改正」, 発明協会, 1998, 18頁.

275) 서울고등법원 2014. 4. 10. 선고 2013나5383 판결(“그리고 컴퓨터 프로그램은 특허법상 발명의 범주가 아니고 컴퓨터 프로그램 그 자체를 청구항으로 하여 특허를 받을 수도 없다.”).

276) 미국에서는 간접침해를 증명하기 위해서는 직접침해가 있었다는 점 및 특허의 존재를 알고 있었다는 점을 증명하여야 한다. Robert C. Laurenson, *Computer Software ‘Article of Manufacture’ Patents*, 12 Computer Law. 18, 21 (1995).

현 행	개정안
<p>◆ 특허법 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.</p> <ol style="list-style-type: none"> (생략) 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 	<p>⇒ ◆ 특허법 제127조(침해로 보는 행위)</p> <p>----- ----- -----.</p> <ol style="list-style-type: none"> (생략) 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 <u>물건(전자파일을 포함한다)</u>을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

○ 또, 기록매체 청구항에 대한 법리가 아직 정립되지 않은 점을 고려하면 ① 우리 간접침해 법리에 유도간접침해 법리를 도입하는 방안, ② 프로그램을 정보통신망을 통해 제공하는 행위를 규율하는 규정을 신설하는 방안 등이 검토될 수 있다.

(3) 프로그램 제공을 간접침해의 새로운 양태로 신설하는 방안

○ 프로그램을 제공하는 행위는 (유무상) 양도의 형태로 나타나기도 할 것이고 (클라우드 컴퓨터 환경에서는) 일시적인 대여의 형태로 나타나기도 할 것이다. 위에서 살펴본 바와 같이 현행 제2호의 규정에 의해서도 특허발명의 실시에도 필요한 프로그램 파일을 정보통신망을 통해 제공하는 행위가 간접침해인 것으로 해석할 수 있는데, 그러한 행위가 간접침해임을 명확하게 하기 위하여 그 행위를 특정하는 별도의 규정을 신설할 수 있을 것이다. 아래에서 ‘프로그램’이라는 용어가 특허법에 최초로 도입되므로 그 용어를 정의하는 규정을 특허법 제2조에 제4호로 신설할 수 있을 것이다. 그 신설에 있어서 저작권법 제2조 제16호,²⁷⁹⁾ 소프트웨어산업진흥법 제2조 제1호²⁸⁰⁾ 등이 참고될 것이다.

제127조 개정안

제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

- 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
- (3안) 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 또는 그 방법의 실시에만 사용하는 컴퓨터프로그램의 사용을 청약하는 행위²⁷⁷⁾²⁷⁸⁾

277) 영국 특허법 제60(1)(b)조에서 사용의 청약(offer for use)라는 표현을 사용하고 있다.
278) 양도(assignment)는 물건을 전제로 한다는 주장이 제기될 수 있으므로 ‘양도’라는 용어를 회피하였다. 그러나, 특허양도라는 용어가 가능하듯이 프로그램의 양도라는 용어도 가능하지 않은가? Philip F. Postlewaite, et al., *Fed. Inc. Tax. Intell.*

(4) 개정안의 문제점: ‘업으로’의 행위만 규율

- 제127조 본문이 ‘업으로’의 실시를 전제로 하고 있어서 개정안에 의하더라도 비상업적 실시를 규율하지는 못한다. 프로그램의 경우, 침해자가 비상업적으로 다수의 파일을 인터넷에 유포하는 행위가 자주 발생하고 그러한 행위를 차단하기 위해서는 비상업적 행위도 간접침해로 포섭할 필요가 있다. 저작권법에서는 프로그램의 인터넷에서의 비상업적 배포가 권리자의 이익을 심각하게 훼손하는 측면이 있어서 비상업적 행위도 규율하는데,²⁸¹⁾ 특허법에서는 상업적 행위만을 규율하여 왔다. 그런데, 특허법에서도 프로그램의 배포가 중요해지고 있는 현실을 감안하면 특허법에서도 ‘업으로’라는 제한을 삭제할 필요성이 긍정적으로 검토되어야 한다.²⁸²⁾ 그 삭제에 있어서도 제127조에 포함된 ‘업으로서’를 전체적으로 삭제하는 방안, 동 용어가 신설되는 제3호에 대해서만 적용이 되지 않게 하는 방안 중 하나를 정책적으로 선택하여야 한다.

(5) 유도간접침해 규정의 신설 불필요

- 침해 프로그램은 특허발명을 실시하는 것이다. 그렇다면 침해 프로그램은 특허발명의 실시에만 사용되는 것이다. 그렇다면 동 침해품은 전용품이 되므로 기존의 간접침해 규정으로 규율하는 것이 간명하다. 그러한 침해품에 대하여 유도간접침해 법리를 적용할 필요가 없다. 기본적으로 유도간접침해 법리는 권리자가 침해자의 인식(knowledge) 또는 의도(intent)를 별도로 증명한다는 점에서 권리자에게 덜 매력적이다.

2. 기록매체 청구항 관련 권리의 침해

가. 기록매체 청구항 관련 권리의 직접침해

- 기록매체 청구항은 물건청구항으로 분류되고, 그러므로 컴퓨터프로그램 물건청구항과 동

Prop. & Intangible Ass. ¶ 1.05 (“a transfer of an intangible asset is a sale of that asset, it is clear that any transfer of a patent that satisfies the all-substantial-rights test will also constitute a sale of the underlying patent.”).

279) “‘컴퓨터프로그램저작물’은 특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치(이하 “컴퓨터”라 한다) 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시·명령으로 표현된 창작물을 말한다.”

280) “‘소프트웨어’란 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서(記述書)나 그 밖의 관련 자료를 말한다.”

281) 저작권법 제124조(‘업으로’라는 제한을 두지 않음).

282) 직접침해의 한 요건에 ‘업으로’가 포함된다는 것이 2016년말 현재의 다수설인데, 그 다수설은 간접침해가 직접침해와 관계 없이 성립한다는 소위 독립설의 근거가 된다. 법리적으로 종속설이 타당하므로, 종속설의 적용을 위해서도 ‘업으로’의 요건을 삭제할 필요가 있다.

일하게 취급된다.²⁸³⁾ 해당 전자파일을 기록매체에 저장하는 것이 기록매체의 ‘생산’에 해당할 수 있다.²⁸⁴⁾²⁸⁵⁾²⁸⁶⁾ 사실 기록매체 청구항의 가장 중요한 기능이 관련 행위를 직접 침해로 볼 수 있도록 하는 것이다.²⁸⁷⁾²⁸⁸⁾²⁸⁹⁾²⁹⁰⁾²⁹¹⁾ 프로그램의 인터넷 전송은 사실 그 프로그램을 저장하는 전자파일을 전송하는 것인데, 그 전송을 위해서는 그 파일(매체)을 생산하여야 하고 그 생산은 직접침해의 한 양태인 생산에 해당되어 직접침해를 구성한다.²⁹²⁾²⁹³⁾²⁹⁴⁾ 달리 보면, ‘프로그램이 기록되지 않은 장치’가 프로그램의 전송을 통해 ‘프

283) Mark Summerfield, ‘Computer Readable Medium’ Claims – Substance Trumps Form, 18 August 2011 (“In the US, computer program product claims have been granted by the USPTO since 1995, following the case of *In re Gary M Beauregard & Ors* (1995) 53 F.3d 1583.”).

284) Richard H. Stern, *supra*, at fn. 20 (“The Software Guidelines call for issuance of patents on floppy disks and other storage media or memory devices encoded with computer programs. Accordingly, a retailer or other intermediary trafficking in such floppy disks would commit direct infringement by selling the patented article.”).

285) 유사한 설명: Daniel Lin, et al., *supra*, at 236 (“In a world where source code on a hard drive is a computer program embodied in a computer-readable medium the programmer has infringed the third party's patent, because by merely downloading the source code, the programmer has ‘made’ the computer program under the Patent Act.”).

286) 서울고등법원 2014. 4. 10. 선고 2013나5383 판결(“... 기록매체의 제조, 판매 등의 행위는 매체 청구항인 발명의 실시행위에 해당될 수 있는 것 ...”).

287) Mark Summerfield, *supra*, at * (“Such a claim, sometimes known as a ‘Beauregard claim’ (see below), is intended to capture, as a direct infringement, a product comprising physical medium, such as a CD-ROM or other carrier, on which a copy of a program implementing the invention has been recorded.”).

<<http://blog.patentology.com.au/2011/08/computer-readable-medium-claims.html>>.

288) WIPO, *Patent Drafting Manual*, p. 89 (“A computer-readable medium claim, also known in the US as a *Beauregard* claim, attempts to protect an invention when it is embodied in a particular medium, e.g. a CD ROM. Such claims, which can have several different formats, would allow a patent holder to seek damages not only against persons who made infringing software and persons who used infringing software but also to seek damages against sellers of such software, including retail sellers and wholesalers.”).

<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/867/wipo_pub_867.pdf>.

289) Fenwick & West LLP, *2004 Update: International Legal Protection for Software*, p. 9 (“In particular, the practice of claiming a computer program stored on computer-readable media is a controversial issue. When a computer program is claimed in this manner, the infringing article is the medium that contains the computer program. As a result, the patent holder can enforce the patent against publishers who place an infringing program on the media rather than being limited to enforcing the patent against end users of the infringing program. This type of claim is known as a *Beauregard* claim in the United States, and is more generally referred to as a program product claim.”).

<https://www.fenwick.com/FenwickDocuments/Software_Protection_2004.pdf>.

290) Nari Lee, *supra*, at 355 (“If claims are directed to a computer program product (article of manufacture) as such, conduct such as the installation of the program or copying the program itself, by downloading, uploading, or transferring onto a different medium, be considered the making of the program as these acts invariably reproduce the entire copy of the computer program product.”).

291) Keith E. Witek, *supra*, at 323 (“A consequence of article of manufacture claims being drafted to include the manufacture of the software onto a floppy disk or CD is that these claims are also arguably infringed by Internet software creation or software transmission on any computer readable medium. The Internet consists of billions of computer-readable elements, all of which provide a basis from which liability for infringement of software article of manufacture claims is possible.”).

292) *Id.* at 390, fn. 75 (“For example, regarding hacked copies on the Internet, these copies are ‘made’ and ‘used’ for Internet electronic transmission and utilize hardware, software, and equipment owned by the service providers. The software patent holders will argue the hacker's actions constitute software patent infringement under 35 U.S.C. § 271(a)-(d), whereby illicit ‘making’ or ‘using’ of the software comprises the infringing act. 35 U.S.C. § 271(a)-(d) (1988).”); *Id.* at 321 (“For the purposes of this subsection, assume that the software patent contains software article of manufacture claims. To infringe these claims, one need only have used, sold, copied, imported, offered for sale, or made the storage structure containing the software.”).

293) Ryan Sharp, et al., *supra*, at 41-42 (“By using a *Beauregard* claim, the patent-holder protects itself from other manufacturers as direct infringers rather than as contributory infringers. This actually allows a software

로그램이 기록된 장치'로 변경된 것은 '프로그램이 저장된 장치'의 생산에 해당한다고 볼 수도 있다.²⁹⁵⁾

나. 비상업적 전송의 직접침해 여부

- 기록매체 청구항을 물건청구항으로 보고, 전자파일을 물건으로 보아서 프로그램 파일을 정보통신망에 올리는 행위, 전송하는 행위 등이 직접침해인 것으로 보더라도 비상업적 행위가 직접침해에 포함되는지 여부에 대하여는 이견이 있을 수 있다. 특히, 우리 특허법이 직접침해를 정의하는 규정을 두고 있지 않아서 더욱 그러하다. 구체적으로, 비상업적 행위도 직접침해를 구성하는지(A안) 아니면 업으로서의 행위만 직접침해를 구성하는지(B안)에 대하여 이견이 있을 수 있다.²⁹⁶⁾

- 우리나라에서의 다수설은 B안을 따르는데,²⁹⁷⁾ 그것에 의하면 비상업적으로 컴퓨터프로그램 파일을 정보통신망에 대량으로 올리고 전송하는 행위를 규율할 수 없다. 주요국은 A안을 따른다. “(영미법 국가인) 미국, 영국이나 (대륙법 국가인) 독일, 프랑스는 공통적으로, 직접침해를 업으로서의 실시예 한정하지 않고, 비상업적 실시도 직접침해에 포섭하고 있다.”²⁹⁸⁾ 한편, 업으로서의 실시가 ‘비영리로’ 침해 프로그램을 정보통신망에 대량으로 올리고 전송하는 행위를 포섭하는 것으로 해석할 여지는 있다.²⁹⁹⁾³⁰⁰⁾ 차제에 직접침해를 정의하는 규정을 신설하면서 우리의 직접침해 법리를 정립할 필요가 있다.

manufacturer to collect damages for infringement from a distributor of the computer-readable medium, rather than going after the end-user who is executing the software, which is often impractical or even impossible.”).

294) Lee A. Hollaar, *Justice Douglas was Right: The Need for Congressional Action on Software Patents*, 24 AIPLA Q.J. 283, 295 (1996) (“If a memory storing a particular program is patented, any copying results in a new instance of the program stored in memory that infringes the patent.”).

295) 일본에서 ‘간접’침해로 인정한 사례: 일본 지적재산고등재판소 2005. 9. 30. 판결(이치타로(一太郎) 사건)(특허발명은 ‘정보처리장치’에 관한 발명과 ‘정보처리방법’에 관한 발명이었고, 피고의 소프트웨어 생산, 판매 행위가 간접침해에 해당하는지 여부가 쟁점이 되었는데, 장치발명에 대해서는 일본 특허법 제101조 제2호의 간접침해에 해당함을 인정하였으나, 방법발명에 대해서는 제102조 제5호의 간접침해 성립을 부정함. 방법발명에 사용하는 물건은 ‘대상 제품이 장착된 PC’이며 ‘대상 제품’은 그와 같은 물건을 생산하는 물건에 지나지 않는다고 하여 ‘간접의 간접침해’를 부정). 다만, 이 사건 특허발명의 진보성 결여로 인해 일본 특허법 제104조의3에 따라 원고의 청구는 기각되었다. 中山信弘 외 3인 편저, 한국특허법학회 역, 특허판례백선(제4판), 박영사, 2014, 466-471면(73번 ‘간접침해의 성부(2) 부분에서 재인용).

296) 특허법 제94조가 “특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다”고 규정하고 있어서 그 규정의 취지를 침해에 적용하면 비상업적 행위는 직접침해를 구성하지 못할 것이다. 한편, 직접침해의 정의와 관련하여 또 특허권의 본질과 관련하여 특허법 제94조도 개정되어야 한다는 주장도 설득력이 있다. 정차호, “특허권 및 전용실시권의 개념 재정립”, 「성균관법학」 제22권 제3호, 성균관대학교 법학연구소, 2010.

297) 임병웅, 「특허법」 제14판, 한빛지적소유권센터, 2015, 819면; 윤선희, 「특허법」 제3판, 법문사, 2007, 727면; 김원준, 「특허법원론」, 박영사, 2009, 716면.

298) 정차호, “특허권 간접침해 성립의 직접침해의 전제 여부”, 「성균관법학」 제26권 제3호, 성균관대학교 법학연구소, 2014, 418면.

299) 임병웅, 앞의 책, 819면(“한편, 개인적·가정적 실시가 아닌 이상 그 목적의 영리·비영리를 불문하며 1회의 실시라도 업으로서 실시예에 해당한다.”). 한편, ‘업으로서’를 이렇게 넓게 해석하고자 한다면 애초부터 ‘업으로서’ 요건을 둘 필요가 없었다는 반론이 가능하다.

300) 약간 다른 표현: 윤선희, 앞의 책, 727면(“‘업으로서’라고 하기 위해서는 그 영리성 여부와 상관없이 적어도 직업 또는 영업적으로 타인의 수요에 응하여 특허발명을 실시함을 의미한다.”).

VII. 결론

- 4차 산업혁명 시대에 프로그램 발명의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 그러므로 프로그램 발명을 특허로 적절히 보호하여 관련 기술의 발전을 촉진하고 산업발전을 도모하여야 한다. 프로그램 발명을 가장 효과적으로 보호하기 위해서는 프로그램 그 자체를 청구할 수 있어야 한다. 사회 전반에서 프로그램의 물건성을 인정하여야 할 필요성이 있으므로 민법을 개정하여 프로그램을 물건의 개념에 포섭할 필요가 있다.³⁰¹⁾ 한편 민법에서의 개정을 기다릴 필요없이 (일본과 같이) 특허법에서만이라도 프로그램을 물건으로 포섭할 수 있을 것이다. 예를 들어, 징벌적 배상제도를 민법에 도입하는 방안이 강구된 바 있으나 동 제도를 민법의 차원에서 전반적으로 도입하는 것이 부담스러우므로, 동 제도를 도입할 필요성이 가장 높은 하도급법에 우선적으로 동 제도를 도입한 바 있다. 그렇다면, 프로그램을 민법의 차원에서 전반적으로 물건으로 인정하기 앞서 특허법에서 우선적으로 물건으로 인정할 수 있을 것이다. 그와 유사한 사례가 저작권법 제2조 제5호의 개정에서 발견된다.

- 프로그램을 저장한 전자파일이 정보통신망을 통하여 양도, 대여되고 있음이 현실이므로 그 행위에 대한 현행 법의 해석이 필요하다. 이 글은 ① 기록매체 청구항이 허용된다는 점, ② 기록매체 청구항이 물건청구항이라는 점, ③ 프로그램을 저장한 전자파일이 하드 드라이브 등 기록매체에 저장되는 것이 기록매체를 생산하는 행위에 해당한다는 점에 근거하여 전자파일의 정보통신망을 통한 전송이 특허권 직접침해에 해당한다고 해석하였다. 이러한 해석에 근거하면, 프로그램을 저장한 전자파일이 정보통신망을 통하여 양도, 대여 등이 되는 현실에 대응하기 위하여 별도로 특허법을 개정할 필요가 없다. 다만, 이러한 해석이 대법원 판례에 의하여 명확해지기까지의 불확실의 기간이 상당할 것이므로 법리홍보를 통하여 그 기간을 단축하고 대법원이 다른 판단을 할 가능성을 원천 차단하여야 한다.

- 기록매체 청구항은 없고 방법청구항만 있는 경우에도 프로그램 발명을 효과적으로 보호할 필요가 있다. 그런 견지에서 이 글은 ① 유럽에서와 같이 방법발명의 사용을 청약하는 행위 등을 직접침해로 규율하는 규정을 신설하는 방안(방안1), ② 방법발명의 간접침해를 규율하는 특허법 제127조 제2호에서의 물건에 '전자파일'을 포함하도록 법을 개정하는 방안(방안2), ③ 방법발명의 간접침해를 규율하는 특허법 제127조 제2호에 방법발명의 실시에만 사용하는 컴퓨터프로그램의 사용을 청약하는 행위를 새로운 침해의 양태로 추가하는 법 개정방안(방안3)을 제시하였다.

301) 배대현, 앞의 논문, 346면(디지털 '정보'를 현행 민법이 규정하는 '물건'의 정의에 포함시키는 법 개정이 필요하다는 주장).

- 간접침해보다 직접침해가 프로그램의 특허권 보호에 더 효과적이라는 점,³⁰²⁾ 프로그램이라는 용어를 사용하지 않는다는 점, 유럽에서 전반적으로 인정, 도입된 법리라는 점, 방안 2 및 방안3은 외국에서의 입법사례가 없다는 점 등을 감안하면 방안1이 가장 유력하다고 생각된다. 한편, 기존의 간접침해 규정을 가장 많이 활용하여 입법으로 변경하는 사항이 적으므로 반대의견이 작을 것이라는 점에서는 방안3이 유력하다.³⁰³⁾
- 한편, 프로그램이 정보통신망을 통하여 유통되는 장면에서의 특허법의 적용이 문제가 될 수 있다. 발명으로서의 프로그램이 정보통신망을 통하여 유통되는 현실을 감안하면, 온라인 서비스 제공자(online service provider, OSP)의 특허법적 책임에 대한 연구가 필요할 것이다. 예를 들어, 제3자 판매자(third-party vendor)가 대상 제품을 아마존에 등록하고 아마존을 통하여 그 제품이 판매되는 상황에서 특허법적인 견지에서 아마존은 그 제품의 판매를 청약한(offer to sell) 것인가? Milo & Gabby v. Amazon 사건에서,³⁰⁴⁾ 1심 법원은 판매의 청약이 판매와는 별개의 침해행위라는 점³⁰⁵⁾ 및 그래서 판매라는 침해행위가 발생하기 위해서는 상대방에 의한 인낙(acceptance)이 필요하나, 청약에는 그러한 인낙이 필요치 않다는 점을 설명한 후, 아마존이 제품의 내용, 가격, 수량 등에 대하여 구매자와 의사교환을 하지 않았다는 점에 근거하여³⁰⁶⁾ 아마존이 판매의 청약을 하지 않았다고 판단하였다. 그렇다면 해당 사이트가 어떤 형태로 운영되는지가 침해 여부를 판단하는 중요기준이 되겠지만, 현재의 대부분의 판매사이트가 제3자 판매자가 해당 제품의 내용, 가격, 수량 등에 대하여 자율적으로 결정하는 체계를 운영한다는 점에 근거하면 사이트 운영자는 판매의 청약을 하지 않는 것으로 판단될 것으로 생각된다. 실제로 소송 중 아마존은 판매형태의 변경을 통하여 누구든지 자유롭게 해당 제품의 내용, 가격, 수량 등을 등재할 수 있도록 하고 그 과정에 아마존은 개입하지 않는다고 설명하였다.³⁰⁷⁾ 대상 Milo & Gabby v. Amazon 사건에서는 아마존의 행위가 특허권 침해행위가 아닌 것으로 판단되었으나, 온라인 서비스 제공자의 특허법적 책임은 사안에 따라 다를 수 있으므로, 관련 법리에 대한 추가적인 연구를 통하여 온라인 서비스 제공자가 특허법적으로 자유로울 수 있는 범위를 명확하게 할 필요가 있다.³⁰⁸⁾

302) 간접침해 법리를 적용하는 경우, 직접침해의 전제 여부가 또 다시 문제가 된다. 또, 현행 (판례)법 에 의하면 간접침해에는 침해죄가 적용되지 않는다.

303) 한편, 프로그램의 디지털 형태로의 인터넷을 통한 양도에도 최초판매의 원칙이 적용되어야 하는지에 대하여 이견이 있을 수 있으므로 그 점을 명확하게 하기 위한 입법방안이 모색되어야 할 것이다. 저작권법적인 견지에서 디지털 콘텐츠의 양도에 최초판매원칙이 적용되는지 여부가 명확하지 않다는 설명: 나강, “디지털 콘텐츠에 대한 최초판매원칙의 적용에 관한 소고-최근 해외 사례를 중심으로-”, 「홍익법학」 제16권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2015.

304) Milo & Gabby, LLC v. Amazon.com, 144 F.Supp.3d 1251 (W.D. WA. 2015).

305) 그 이전에 동 법원은 아마존에 의한 판매행위가 존재하지 않는다고 판단한 바 있다. *Id.* at 1253.

306) 이러한 사실문제에 대하여 배심원이 판단하였고 배심원이 아마존이 그러한 행위를 하지 않았다고 평결하였다.

307) *Id.* at 1253.

308) 독일의 저작권 사건인 *YouTube* 사건에서 법원이 ISP인 유튜브의 직접침해는 물론 간접침해도 인정하지 않았고, Oberlandesgericht (Court of Appeal) Hamburg of July 1, 2015 (file no. 5 U 87/12), 그 판결은 유럽사법재판소의 *L’Oreal* 판결과 맥을 같이 한다. CJEU judgment in “*L’Oreal/eBay*” (C-324/09).

[제3편 제2장 참고문헌]

[국내문헌]

- 강명수·윤선희, “실연자 및 음반제작자의 보상청구권 대상인 ‘판매용 음반’의 의미”, 「산업재산권」 제 51호, 한국지식재산학회, 2016.
- 곽윤직, 「물권법」, 박영사, 2009.
- 곽윤직, 「민법총칙」, 박영사, 2009.
- 김관식, “컴퓨터프로그램의 특허법상 보호에 관한 특허법 제2조 개정시안의 법적 의의 및 과제”, 「법학연구」 제23권 제1호, 충남대학교 법학연구소, 2012.
- 김운명, 「발명의 컴퓨터 구현 보호체계 합리화를 위한 특허제도 개선방안 연구」, 소프트웨어정책연구소·특허청 연구보고서, 2014. 12.
- 김원준, 「특허법원론」, 박영사, 2009.
- 김인철, “저작권법상 판매용 음반의 의미에 관한 소고”, 「문화·미디어·엔터테인먼트 법(구 문화산업과 법)」 제9권 제2호, 중앙대학교 문화미디어엔터테인먼트법연구소, 2015.
- 김황식, 「민법주해(IV) 물권(1)」, 곽윤직 편, 박영사, 1992.
- 나강, “디지털 콘텐츠에 대한 최초판매원칙의 적용에 관한 소고-최근 해외 사례를 중심으로-”, 「홍익법학」 제16권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2015.
- 박영규, “개정 저작권법상 공연권 제한과 상업용 음반의 의미”, 「계간 저작권」 제115호, 한국저작권위원회, 2016.
- 배대현, “거래대상으로서 디지털 정보와 ‘물건’개념 확대에 관한 검토”, 「상사판례연구」 제14집, 한국상사판례학회, 2003.
- 손지원, “오픈마켓에서의 침해행위 시 오픈마켓 운영자의 부정경쟁방지법 위반 여부”, 「발명특허」 제 37권 제1호, 한국발명진흥회, 2012.
- 오병철, 「디지털정보거래의 성립에 관한 연구」, 한국법제연구원, 2001.
- 유선일, “특허청, 특허 대상 SW 범위 확대 않기로…문화부 의견 수렴”, 전자신문, 2014. 8. 13, <<http://www.etnews.com/20140711000153>>.
- 윤선희, 「특허법」 제3판, 법문사, 2007.
- 이해영·정차호, “컴퓨터 소프트웨어 발명이 특허적격성에 관한 미국판례에 따른 판단기준”, 「성균관법학」 제26권 제3호, 성균관대학교 법학연구소, 2014.
- 이해완, “저작권법상 ‘음반’ 및 ‘판매용 음반’의 개념에 관한 고찰”, 「성균관법학」 제26권 제4호, 성균관대학교 법학연구소, 2014.
- 임병용, 「특허법」 제14판, 한빛지적소유권센터, 2015.
- 전승우, “특허 전쟁의 중심이 소프트웨어로 IT 기업만의 문제 아니다”, LGERI 리포트, 2014.
- 정차호, “프로그램 발명의 특허보호 당위성”, 「과학기술과법」, 한남대학교 과학기술과법연구원, 2017년 3월호.
- 정차호, “특허권 및 전용실시권의 개념 재정립”, 「성균관법학」 제22권 제3호, 성균관대학교 법학연구소, 2010.
- 정차호, “특허권 간접침해 성립의 직접침해의 전제 여부”, 「성균관법학」 제26권 제3호, 성균관대학교

- 법학연구소, 2014.
- 정태호·이희백, “컴퓨터프로그램의 특허법상 물건성 인정의 필요성에 대한 고찰”, 「원광법학」 제29권 제2호, 원광대학교 법학연구소, 2013.
- 조상혁, “판매용 음반의 공연에 관한 저작권법 제29조 제2항에 관한 연구”, 「홍익법학」 제16권 제2호, 홍익대학교 법학연구소, 2015.
- 특허청, 「컴퓨터 관련 발명 심사기준」, 2014.
- 특허청, 「컴퓨터 관련 발명 심사기준」, 2005.
- 특허청, 「컴퓨터 관련 발명 심사기준 개정에 대한 Q&A」, 2014. 6. 30.
- 하태영, “한국 형법에 있어서 "재물개념"의 논쟁사- 디지털시대의 새로운 법제이론과 형법 제349조 재물 간주 규정의 개정-”, 「비교형사법연구」 제5권 제2호, 한국비교형사법학회, 2003.

[영어문헌]

- Christopher E. Everett, *Software Terminology: How to Describe A Software Invention in A United States Patent Application*, 29 Nova L. Rev. 693 (2005).
- Daniel J.M. Attridge, *Challenging claims! Patenting computer programs in Europe and the USA*, I.P.Q. 2001.
- Daniel Lin, Matthew Sag, Ronald S. Laurie, *Source Code Versus Object Code: Patent Implications for the Open Source Community*, 18 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 235 (2002).
- David Pearce, *Astron Clinica: computer program claims in UK patents*, 2008.
<<https://ukpatents.wikispaces.com/file/view/AstronClinica.pdf>>.
- Fenwick & West LLP, *2004 Update: International Legal Protection for Software 2004*.
- General Secretariat of the Council of the European Communities, *Records of the Luxembourg Conference on the Community patent 1975*, 1981.
<<http://aei.pitt.edu/10329/1/10329.pdf>>.
- James Bessen, *A Generation of Software Patents* (June 21, 2011). Boston Univ. School of Law, Law and Economics Research Paper No. 11-31. <<https://ssrn.com/abstract=1868979>>.
- Johannes Lang, *Computer implemented inventions – the German view*, Intellectual Asset Management May/June 2009.
- John Moetteli, *The Patentability of Software in the U.S. and Europe*, 2005.
- Justine Pila, Paul Torremans, *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2016.
- Keith E. Witek, *Software Patent Infringement on the Internet and on Modern Computer Systems –Who is Liable for Damages?*, 14 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 303 (1998).
- Lee A. Hollaar, *Justice Douglas was Right: The Need for Congressional Action on Software Patents*, 24 AIPLA Q.J. 283 (1996).
- Lee B. Burgunder, *Product Design Protection after Bonito Boats: Where It Belongs and How It Should Get There*, 28 Am. Bus. L.J. 1 (1990).
- Marc Macenko, Bentley J. Olive, *That's Easy! I Can Do That with Pen and Paper!: Why the Mental Steps Doctrine Could Bring an End to Patent Protection for Software*, 13 N.C.J.L. & Tech. On. 61 (2011).

- Mark Summerfield, *'Computer Readable Medium' Claims – Substance Trumps Form*, 18 August 2011.
- Nari Lee, *Fragmented Infringement of Computer Program Patents in the Global Economy*, 48 IDEA 345 (2008).
- Noriko Kawawa, *Comparative Studies on the Law of Tort Relating to Liability for Injury Caused by Information in Traditional and in Electronic Form: England and the United States*, 12 Alb. L.J. Sci. & Tech. 493 (2002).
- Patrick T. Miyaki, *Computer Software Defects: Should Computer Software Manufacturers be Held Strictly Liable for Computer Software Defects?*, 8 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 121 (1992).
- Philip F. Postlewaite, et al., *Fed. Inc. Tax. Intell. Prop. & Intangible Ass.*
- Phillip Johnson, Ashley Roughton, Trevor Cook, *The Modern Law of Patents* third ed., LexisNexis, 2014.
- Richard H. Stern, *On Defining the Concept of Infringement of Intellectual Property Rights in Algorithms and Other Abstract Computer-Related Ideas*, 23 AIPLA Q.J. 401 (1995).
- Robert C. Laurenson, *Computer Software 'Article of Manufacture' Patents*, 12 Computer Law. 18 (1995).
- Robert Plotkin, *Computer Programming and the Automation of Invention: A Case for Software Patent Reform*, 2003 UCLA J.L. & Tech. 7 (2003).
- Ryan Sharp, et al., *Can Beauregard Claims Show You the Money?*, 2 Cybaris An Intell. Prop. L. Rev. 25 (2011).
- Sam Dillon, *Infringement by Blueprint: Protecting Patent Rights in A World of Low-Cost 3d Printing*, 42 AIPLA Q.J. 425 (2014).
- Shawn McDonald, *Patenting Floppy Disks, or How the Federal Circuit's Acquiescence has Filled the Void Left by Legislative Inaction*, 3 Va. J.L. & Tech. 9 (1998).
- UKIPO, *Manual of Patent Practice*, 1.13 (2016).
- Vincent Chiappetta, *Patentability of Computer Software Instruction as an "Article of Manufacture."* *Software as Such as the Right Stuff*, 17 J. Marshall J. Computer & Info. L. 89 (1998).
- WIPO, *Patent Drafting Manual*.

[일본문헌]

- 島並 良, 上野達弘, 横山久芳, 「特許法入門」, 有斐閣, 2014.
- 松村信夫, 三山峻司, 「著作権法要説 : 實務と理論」 第2版, 世界思想社, 2013.
- 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室, 「工業所有権法の解説—平成10年改正」, 発明協会, 1998.
- 中山信弘 외 3인 편저, 한국특허법학회 역, 특허판례백선(제4판), 박영사, 2014.