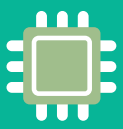
발 간 등 록 번 호
32-9740146-001527-01

Patent Court of Korea

각국의 특허법상 간접침해에 대한 연구

COMPARATIVE RESEARCH ON
INDIRECT PATENT INFRINGEMENT

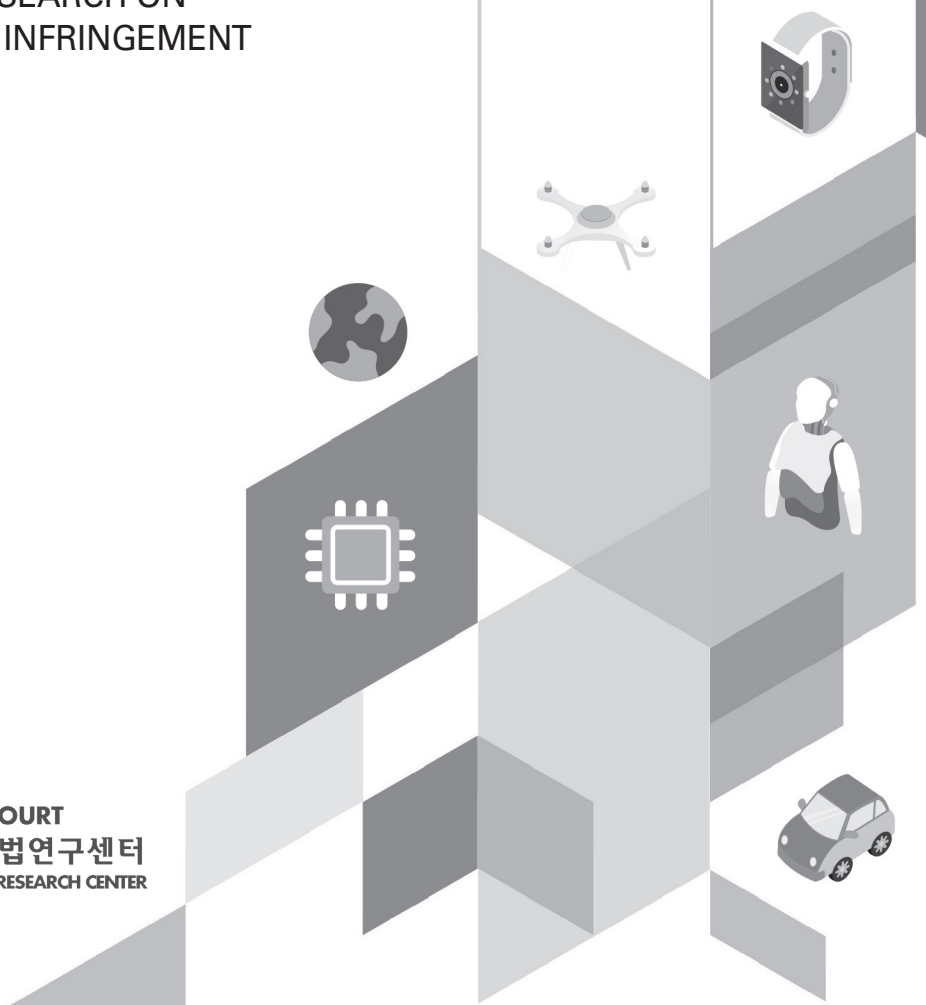


대한민국 법원
특허법원 PATENT COURT
국제지식재산권법연구센터
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER

Patent Court of Korea

각국의 특허법상 간접침해에 대한 연구

COMPARATIVE RESEARCH ON
INDIRECT PATENT INFRINGEMENT



대한민국 법원
특허법원 PATENT COURT
국제지식재산권법연구센터
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER

◐ **연 구 자 :** 박운정 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 선임연구원)

◐ **연구책임자 :** 구성진 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)

◐ **감 수 :** 김상우 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 선임연구위원)
정택수 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 선임연구위원)
이혜진 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)
손영언 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)

국제지식재산권법연구센터는 비교법적 연구 및 국내외 학술교류를 통해 특허소송에 대한 국제적 논의를 심도 있게 다루고 글로벌 지식재산권 법리 형성에 기여하고자 2017. 3. 설립된 특허법원 산하 전문연구기관입니다.

앞으로 이 연구보고서가 특허법상 간접침해에 관한 각국의 법리를 이해하고 우리나라에서의 제반 법리 형성을 위한 학문적·실무적 논의를 활성화하는 데에 널리 활용되기를 기대합니다.

목차

국문요약 ····· xii
Abstract ····· xiv

제1장 연구의 목적 및 방법 ····· 02
제1절 연구의 목적 ····· 02
제2절 연구의 범위와 방법 ····· 03
Ⅰ. 연구의 범위 ····· 03
Ⅱ. 연구의 방법 ····· 03

제2장 특허권과 간접침해 ····· 06
제1절 특허권의 의의와 효력 ····· 06
Ⅰ. 특허권의 의의와 본질 ····· 06
Ⅱ. 특허권의 효력 ····· 06
제2절 특허권의 침해 ····· 08
Ⅰ. 특허권 침해의 의의 ····· 08
Ⅱ. 특허권 침해의 유형 ····· 08
1. 직접침해 ····· 08
가. 문언침해 ····· 08
나. 균등침해 ····· 08
다. 이용침해 ····· 10
2. 간접침해 ····· 10
Ⅲ. 특허권 침해판단의 기본원칙 ····· 12
1. 구성요소완비의 원칙 ····· 12
2. 균등론 ····· 12
3. 그 외 침해로 보는 행위 ····· 13
4. 속지주의 ····· 13
제3절 각국의 특허권 간접침해의 성립요건 ····· 14
Ⅰ. 우리나라 ····· 14
1. 특허법 제127조의 의의 ····· 14
2. 간접침해대상물이 특허물건의 생산 또는 특허방법의 실시에 사용될 것 ····· 16
가. 의의 ····· 16

CONTENTS

나. 물건의 생산 ····· 16
다. 방법의 실시 ····· 18
라. 물건의 생산, 방법의 실시의 존재 또는 고도의 개연성 ····· 20
마. 최종물과 특허발명을 대비한 사례 ····· 20
바. 간접침해대상물과 특허발명의 대응구성요소를 대비한 사례 ····· 24
3. 간접침해대상물이 특허물건의 생산 또는 방법의 실시에만 사용될 것 ····· 25
가. 다른 용도의 유무 ····· 25
나. 전용성 요건이 충족된 사례 ····· 28
다. 전용성 요건이 충족되지 않은 사례 ····· 29
라. 전용성 요건의 입증책임 ····· 32
마. 전용성 요건의 판단 기준 시 ····· 36
4. '업으로서' ····· 36
Ⅱ. 미국 ····· 37
1. 관련 규정 ····· 37
2. 유도침해 ····· 39
가. 적극적 유도 ····· 39
나. 침해의 인식 ····· 40
3. 기여침해 ····· 44
가. 특허에 대한 인식 ····· 44
나. 특허발명의 중요한 부분에 해당할 것 ····· 45
다. 실질적 비침해용도를 갖지 않을 것 ····· 45
라. 판매나 판매의 청약 또는 수입 ····· 48
Ⅲ. 독일 ····· 48
1. 관련 규정 ····· 48
2. 제10조 제1항 ····· 50
가. 발명의 '실시' ····· 50
나. 발명의 '본질적 요소'에 관한 수단 ····· 51
다. 공급 또는 공급의 청약 ····· 58
3. 제10조 제2항 ····· 59
가. 일반적으로 시장에서 취득할 수 있는 물건에 해당하지 않을 것 ···· 59
나. 유도침해 ····· 60

목차

Ⅳ. 일본 ····· 60
1. 간접침해 규정 ····· 60
2. 전용물적 간접침해(제101조 제1, 4호) ····· 63
가. 전용성 요건 : 다른 용도의 유무 ····· 63
나. '물건의 생산' 또는 '방법의 실시' 해당 여부 ····· 66
3. 비전용물적 간접침해(다기능적 간접침해 – 제101조 제2, 5호) ····· 68
가. 객관적 요건 ····· 68
나. 주관적 요건 ····· 72
4. 소지행위형 간접침해(제101조 제3, 6호) ····· 73
Ⅴ. 중국 ····· 74
1. 배경 ····· 74
2. 민법 ····· 74
3. 최고인민법원 사법해석 ····· 75
가. 기여침해 ····· 76
나. 유도침해 ····· 77
4. 베이징고급인민법원 특허침해판정지침 ····· 77

제3장 특허권 간접침해의 주요 법적 쟁점 ····· 82
제1절 우리나라 ····· 82
Ⅰ. 특허권의 간접침해와 특허권 직접침해의 관계 ····· 82
1. 독립설과 종속설 ····· 82
가. 관련 논의 ····· 82
나. 판례 ····· 83
2. 균등론에 따른 간접침해 적용 여부 ····· 85
가. 의의 ····· 85
나. 간접침해대상물과 특허물건의 생산 또는 특허방법의 실시에만 사용하는 물건을 대비하여 균등관계를 검토한 사례 ····· 86
다. 간접침해대상물의 사용으로 생산된 최종물과 특허물건, 또는 간접침해대상물이 사용되는 방법과 특허방법을 대비하여 균등관계를 검토한 사례 ····· 90
3. 이용관계와 간접침해 ····· 94
Ⅱ. 특허권 간접침해에 해당하는 행위 ····· 95

CONTENTS

1. 침해행위의 양태에 따라 본 간접침해 ····· 95
가. 간접침해대상물이 물건의 생산에 사용되는 경우 ····· 96
나. 간접침해대상물이 방법의 실시에 사용되는 경우 ····· 97
2. 침해행위의 주체(단일/복수주체)에 따라 본 간접침해 ····· 97
가. 단독직접침해 ····· 98
나. 공동직접침해 ····· 100
다. 직접침해 및 간접침해 ····· 103
Ⅲ. 특허권 간접침해와 권리범위확인심판 ····· 105
1. 간접침해와 권리범위확인심판 ····· 105
2. 심판청구 대상의 특정 ····· 105
3. 자유실시기술 해당 여부 ····· 107
4. 입증책임 ····· 109
Ⅳ. 특허권 간접침해와 손해배상액의 산정 ····· 110
1. 특허침해로 인한 손해액 산정 ····· 110
2. 특허법 제130조에 따른 과실의 추정 여부 ····· 110
3. 특허법 제128조에 따른 손해액 추정 여부 ····· 112
Ⅴ. 특허권 간접침해와 가처분 및 금지명령 ····· 114
Ⅵ. 특허권 간접침해와 특허침해죄의 성립 여부 ····· 115
제2절 미국 ····· 116
Ⅰ. 특허권의 간접침해와 특허권 직접침해의 관계 ····· 116
1. 종속설적 입장 ····· 116
2. 직접침해의 증명 ····· 120
3. 복수주체에 의한 직접침해의 성립 ····· 121
Ⅱ. 특허권 간접침해에 해당하는 행위 ····· 127
1. 침해행위의 양태에 따라 본 간접침해 ····· 127
가. 유도침해 ····· 127
나. 기여침해 ····· 127
2. 침해행위의 주체(단일/복수주체)에 따라 구별한 간접침해 ····· 128
가. 단독직접침해 ····· 128
나. 직접침해 및 간접침해 ····· 128
Ⅲ. 특허권 간접침해와 권리범위확인심판 ····· 129
Ⅳ. 특허권 간접침해와 손해배상액의 산정 ····· 131

목차

V. 특허권 간접침해와 가처분 및 금지명령 ····· 138
제3절 독일 ····· 139
I. 특허권의 간접침해와 특허권 직접침해의 관계 ····· 139
II. 특허권 간접침해에 해당하는 행위 ····· 140
1. 침해행위의 양태에 따라 본 간접침해 ····· 140
가. 물건발명의 간접침해 ····· 140
나. 방법발명의 간접침해 ····· 141
2. 침해행위의 주체(단일/복수주체)에 따라 본 간접침해 ····· 141
III. 특허권 간접침해와 손해배상액의 산정 ····· 141
IV. 특허권 간접침해와 가처분 및 금지명령 ····· 143
제4절 일본 ····· 145
I. 특허권의 간접침해와 특허권 직접침해의 관계 ····· 145
1. 독립설과 종속설 ····· 145
2. 균등론에 따른 간접침해 적용 여부 ····· 147
3. 이용관계와 간접침해 ····· 150
II. 특허권 간접침해에 해당하는 행위 ····· 152
1. 침해행위의 양태에 따라 본 간접침해 ····· 152
가. 간접침해대상물이 물건의 생산에 사용되는 경우 ····· 152
나. 간접침해대상물이 방법의 실시에 사용되는 경우 ····· 152
2. 침해행위의 주체(단일/복수주체)에 따라 본 간접침해 ····· 153
III. 특허권 간접침해와 손해배상액의 산정 ····· 154
1. 침해자 이익 ····· 156
2. 일실이익 ····· 157
3. 실시료 상당액 ····· 157
IV. 특허권 간접침해와 가처분 및 금지명령 ····· 158
V. 특허권 간접침해와 특허침해죄의 성립 여부 ····· 159
제5절 중국 ····· 160
I. 특허권의 간접침해와 특허권 직접침해와의 관계 ····· 160
1. 독립설과 종속설 ····· 160
2. 복수 주체에 의한 발명의 실시와 청구항의 사용환경 기재 ····· 165
II. 특허권 간접침해에 해당하는 행위 ····· 168
1. 침해행위의 양태에 따라 본 간접침해 ····· 168

가. 물건발명의 간접침해 ····· 168
나. 방법발명의 간접침해 ····· 168
2. 침해행위의 주체(단일/복수주체)에 따라 본 간접침해 ····· 168
Ⅲ. 특허권 간접침해와 손해배상액의 산정 ····· 169
1. 직접침해의 특허법상 손해배상액 산정규정 ····· 169
2. 간접침해의 민법상 손해배상규정 ····· 170
Ⅳ. 특허권 간접침해와 가처분 및 금지명령 ····· 171

제4장 간접침해와 속지주의 ····· 174
제1절 속지주의의 의의 ····· 174
제2절 우리나라 ····· 176
Ⅰ. 국경을 넘는 특허권 침해와 재판관할권 및 준거법 ····· 176
Ⅱ. 간접침해와 속지주의 ····· 177
1. 국내에서 부품을 생산하여 해외에서 완성한 경우 ····· 178
가. 국내에서 물건의 생산이 이루어지지 않았다고 본 사례 ····· 178
나. 국내에서 물건의 생산이 이루어졌다고 본 사례 ····· 180
2. 특허방법의 단계가 국내외에서 나뉘어 실시되는 경우 ····· 181
Ⅲ. 국경을 넘는 특허권 침해와 손해배상액의 산정 ····· 183
1. 침해자의 해외 매출을 근거로 손해액을 산정한 사례 ····· 183
가. 서울고등법원 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결 ····· 184
나. 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 ····· 185
2. 사실상 국내에서 침해제품이 생산된 것으로 보아 피고들이 해외로 판매한 각 양도수량과 원고 제품의 단위수량당 이익액을 바탕으로 손해액을 재량산정한 사례 ····· 186
제3절 미국 ····· 187
Ⅰ. 국경을 넘는 특허권 침해와 재판관할권 및 준거법 ····· 187
Ⅱ. 간접침해와 속지주의 ····· 188
1. 역외적용금지추정의 원칙 ····· 188
2. 제271조(f), (g)의 신설 ····· 189
3. 제271조(f)의 성립요건 ····· 191
가. 구성품의 공급 ····· 191
나. 완성품 및 직접침해의 불요 ····· 196
다. 상당한 부분 ····· 199

목차

4. 제271조(g)의 성립요건 ····· 200
5. 그 외 국외에서의 행위 ····· 202
Ⅲ. 국경을 넘는 특허권 침해와 손해배상액의 산정 ····· 205
1. WesternGeco 판결(2018) ····· 205
2. WesternGeco 이후 판결의 동향 ····· 208
제4절 독일 ····· 213
Ⅰ. 국경을 넘는 특허권 침해와 재판관할권 및 준거법 ····· 213
Ⅱ. 간접침해와 속지주의 ····· 214
1. 해외에서 부품을 생산하여 국내에 공급한 경우 ····· 214
2. 방법발명의 단계는 해외에서 실시되고 그 효과는 국내에서 달성된 경우 ····· 221
Ⅲ. 국경을 넘는 특허권 침해와 손해배상액의 산정 ····· 223
제5절 일본 ····· 224
Ⅰ. 국경을 넘는 특허권 침해와 재판관할권 및 준거법 ····· 224
Ⅱ. 간접침해와 속지주의 ····· 225
1. 국내에서 부품을 생산하여 해외에서 완성한 경우 ····· 226
가. 국내에서 물건의 생산이 이루어지지 않았다고 본 사례 ····· 226
나. 국내에서 물건의 생산이 이루어졌다고 본 사례 ····· 228
2. 특허방법의 단계가 국내외에서 나뉘어 실시되는 경우 ····· 230
Ⅲ. 국경을 넘는 특허권 침해와 손해배상액의 산정 ····· 232
제6절 중국 ····· 235
Ⅰ. 국경을 넘는 특허권 침해와 재판관할권 및 준거법 ····· 235
Ⅱ. 간접침해와 속지주의 ····· 235

제5장 종합 및 비교검토 ····· 238
제1절 종합 ····· 238
제2절 조문상 요건의 비교 ····· 239
Ⅰ. 간접침해행위 ····· 239
Ⅱ. 발명의 '실시' ····· 239
Ⅲ. 특허발명의 실시에 사용될 것 ····· 243
Ⅳ. 다른 용도를 갖지 않을 것 ····· 245
Ⅴ. 업으로서의 실시 ····· 248
Ⅵ. 주관적 의사 ····· 249

제3절 직접침해와 간접침해의 관계 ····· 252
Ⅰ. 독립설과 종속설 ····· 252
Ⅱ. 복수주체에 의한 침해 ····· 253
제4절 속지주의 ····· 255
Ⅰ. 복수 주체에 의한 국경을 넘는 침해행위의 유형별 사례 ····· 255
1. 간접침해대상물은 국내에서, 완성품은 국외에서 생산되는 경우 ····· 255
2. 부품은 국외에서 생산되고 완성품은 국내에서 생산되는 경우 ····· 257
3. 방법발명의 단계가 국내외에서 나뉘어 실시되는 경우 ····· 257
4. 방법발명의 실시에 사용되는 물건이 국외에서 생산되고 방법발명은 국내에서 실시되는 경우 ····· 258
Ⅱ. 손해액 산정 ····· 259
제5절 간접침해죄 ····· 260

제6장 **결 론** ····· 262

참고문헌 ····· 265

국문요약

우리나라 특허법 제127조의 침해로 보는 행위, 즉 강학상의 간접침해는 특허발명의 모든 구성요소를 실시하지 않는 행위에 대해서도 특허법으로 규제하여 특허권의 실효성 있는 보호를 추구한다는 의의가 있다. 그런 한편 간접침해를 지나치게 폭넓게 정의하면 특허권이 실제로 보호해야 할 범위를 넘어 부당하게 확장될 것이므로 균형 잡힌 접근이 필요하다. 하나의 특허발명에 대해 복수의 주체에 의한 침해 여부가 문제되고, 복수의 주체 중 일부가 국외에 있는 경우도 빈번해지면서 각 행위자의 행위의 성격과 행위자 간의 관계에 따른 침해책임 여부의 판단도 더욱 복잡하고도 중요해졌다. 지금까지 축적된 우리나라와 외국의 판례를 통해 다양한 양태의 간접침해 사례를 살펴봄으로써 다양한 각도에서 특허법상 간접침해의 적절한 규제에 대해 고민해 볼 수 있겠다.

이에 이 보고서에서는 우리나라와 함께 미국, 독일, 일본, 중국의 관련 법령과 판례를 살펴보았다. 나라별로 법조문상 간접침해 성립에 필요한 행위와 주관적 의사에도 차이가 나타난다. 우리나라는 간접침해대상물이 특허발명의 생산 또는 실시에만 사용되는 전용물일 것을 요구하는 한편으로 간접침해에 대해서도 과실이 추정된다고 보나, 일본, 독일 등 다른 나라의 경우 간접침해를 전용물적 양태에 국한하지 않고 '과제해결에 필수적인지' 또는 '본질적 구성요소에 관련되어 있는지'만을 요구하면서 더 엄격한 수준의 주관적 의사를 요구하기도 한다. 간접침해의 성립에 직접침해가 전제되어야 하는지에 대해서도 독립설 또는 종속설적 입장이 더욱 명확한 경우가 있는가 하면 개별적 사안에 따라 실체적으로 판단해야 한다는 입장도 있다. 한편 복수 주체의 침해책임이 문제되는 경우 각 주체는 지배·관리관계나 공모관계에 있을 수도 있고, 직접침해자와 간접침해자의 관계에 해당할 수도 있을 것인데, 각 주체 간의 관계에 따라 자연히 충족해야 하는 성립요건도 달라진다. 특히 종속설적 입장을 취하는 미국의 경우 이처럼 복수의 주체에 의해서도 직접침해가 성립할 수 있는지가 중요한 쟁점이 된다. 속지주의 국면에서는 각국마다 국외에

서 발생한 행위를 규제하기 위해 일정한 국내 행위를 요구한다는 공통점을 찾아볼 수 있다. 미국은 역외적용금지추정의 예외를 명문으로 규정함에 따라 이에 관한 판례도 다수 축적되었는데, 특히 최근에는 연방대법원이 해외에서 발생한 일실이익을 손해배상액 산정근거로 할 수 있다고 판시하면서 유사한 쟁점이 다루어진 하급심 판결도 주목받고 있다. 국경을 넘는 침해가 증가함에 따라 나라마다 이러한 쟁점을 다루는 판례가 더 늘어날 것으로 예상되고, 간접침해 전반에 관한 법리도 더욱 세밀해질 것으로 생각된다.

주제어 : 특허, 간접침해, 기여침해, 유도침해, 직접침해, 속지주의, 역외적용, 미국, 독일, 일본, 중국, 비교법

Abstract

The act deemed as infringement, referred to as indirect infringement in discussions, is stipulated Article 127 of the Korean Patent Act. The Article is designed to ensure practical protection of patent rights by prescribing the acts that do not practice all elements of a patented invention but still should be subject to regulation under the Patent Act. The subject should be approached in a balanced manner, as an over-inclusive definition of indirect infringement will result in undue expansion of patent right beyond the scope it deserves protection. Meanwhile, assigning liability based on each infringing actor's nature of the act and the relationship among them has become more complex and critical, as patent infringement now more frequently involves multiple parties, who are often located in different countries. In this regard, observing different types of indirect infringement from domestic and foreign cases may provide an opportunity to fathom on proper regulation of indirect patent infringement from various perspectives.

This research paper reviews the relevant statutes and cases of Korea, the United States, Germany, Japan, and China. Each country's statutes are distinguished from others' in the act and intent elements to establish indirect infringement. Under the Korean law, an article may be indirectly infringing only when it is exclusively used to produce or practice the patented invention, and negligence is presumed. Meanwhile, exclusivity is not required in other countries such as Japan and Germany, where it is more about whether the article is essential to solve the problem the patented invention solves or whether it is related to essential elements of the patented invention. In these countries, the bar for intent element is higher. As to whether direct infringement must be present in order to find indirect infringement, some countries show

clearer stance in either side of the spectrum, while others are more flexible and give more weight to the specifics of each case. When it comes to divided infringement, an actor may be directing and controlling, or jointly conspiring with others, or the relationship among multiple actors may be that of direct and indirect infringers. The relationship of the actors affects the type of infringement claims and the elements to prove. Whether direct infringement is established by divided acts among multiple parties is particularly important in the United States, where indirect infringement claim may stand only when direct infringement is shown. Meanwhile, countries share common grounds with regards to territoriality in that they all require a domestic act to be present as the basis for the judicial power to reach the acts that took place abroad. The United States codified the exceptions to the presumption against extraterritoriality and relevant case laws are accumulating. The recent Supreme Court decision that held lost foreign profits may be used as the grounds to calculate damages has led to a number of lower court decisions dealing with similar issues, which are gaining more attention. As cross-border infringement becomes more rampant, more cases covering these issues will follow, paving the ways for more elaborate jurisprudence on indirect infringement.

Key words : patent, indirect infringement, contributory infringement, infringement by inducement, direct infringement, territoriality, extraterritoriality, United States, Germany, Japan, China, comparative law

제1장

연구의 목적 및 방법

제1장
연구의 목적 및 방법

제1절 연구의 목적

국경을 넘는 특허침해가 증가하고 그 양상이 다양화되면서 간접침해에 대한 적절한 규제와 권리구제의 필요성이 증가하고 있다. 우리나라의 특허법상 간접침해 규정인 제127조는 특허발명의 모든 구성요소를 갖추지 않은 물건이라 하더라도 결국 특허권자의 독점배타적 권리를 침해하게 된다면 이를 규제하여야 한다는 인식 하에 마련되었다. 그 입법취지를 살림과 동시에 특허권의 불합리한 확장도구로 남용되지 않게 하려면 제127조의 균형 잡힌 적용이 필요한데, 침해의 양상이 다양화되면서 균형을 찾아가는 과정은 더욱 어려워지고 있다. 특정 행위가 공동불법행위인지, 특허법상 간접침해로 보아야 하는지, 직접침해행위를 한 자의 책임 유무와 무관하게 간접침해자에게 책임을 지울 수 있다고 보아야 하는지, 해외에서 발생한 행위에 대하여 국내법에 의하여 책임을 물을 수 있는지 등 다양한 각도에서 고민이 필요하다. 속지주의의 대원칙에 대해서는 국가 간에 공감대가 형성되었다고 볼 수 있는데, 복수의 주체가 연관된 부품의 수출입 등에 속지주의를 엄격하게 적용하게 되면 자국의 특허권자의 권리를 충분히 보호하지 못하게 된다는 인식 역시 비단 우리나라에 국한된 것은 아니다. 이에 특허법상 간접침해에 대한 판례를 다양한 각도에서 살펴보아 세계적 동향을 가늠하여 우리나라의 실무에도 참고할 수 있을 것이다.

제2절 연구의 범위와 방법

Ⅰ ▸ 연구의 범위

연구범위는 우리나라와 미국, 독일, 일본, 중국의 특허법상 간접침해 규정 및 판례로 설정하였다. 먼저 각국의 입법례를 소개하여 그 구성요건의 공통점 및 차이점을 살펴본 뒤, 판례를 통해 각국 법원이 직접침해의 성립 요부와 손해배상 등 간접침해에 관한 주요 쟁점을 어떻게 다루었는지도 살펴보았다. 나아가 속지주의의 원칙 하에서 각국이 국경을 넘는 특허침해를 어떻게 규제하고 있는지도 다루고자 하였다.

Ⅱ ▸ 연구의 방법

연구의 방법은 문헌조사를 기본으로 하였다. 각국의 판례 및 심사기준을 토대로 하고 국내외의 도서, 논문, 연구보고서, 그 외 각국 법원의 홈페이지와 주요 로펌의 동향분석 등을 참고하였다. 또한 특허법원 개최 제6회 국제특허법원콘퍼런스(2020. 11. 11.~12.) '국경을 넘는 특허침해 등에 관한 논의' 세션에서 각국 법관들이 자국의 간접침해 법리 및 판례를 소개한 내용도 연구의 시작에 많은 도움이 되었다.

한편 이 보고서에서 별도의 언급 없이도 법령 등은 그 각 해당하는 국가의 법을 말한다.

제2장

특허권과 간접침해

제2장
특허권과 간접침해

제1절 특허권의 의의와 효력

I ▸ 특허권의 의의와 본질

대한민국헌법은 제22조 제2항에서 "저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다."고 하였다. 그리고 특허법 제1조는 그 목적을 "발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함"으로 규정하고 있다. 발명자는 그 발명이 특허법이 정한 요건을 충족하는 한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지게 되고, 이에 따라 특허를 받게 되면 특허권자는 특허권을 설정등록한 날로부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지 해당 특허에 대한 독점배타적 권리를 누린다. 특허권은 그 본질상 독점권이자 배타권 또는 금지권으로 이해된다.

II ▸ 특허권의 효력

특허권의 효력은 그 독점배타적 성질에 기인한 것으로, 적극적 효력과 소극적 효력이 있다. 적극적 효력은 특허권자가 자신의 발명을 실시하거나 제3자에게 실시를 허락할 수 있는 것을 가리킨다. 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조), 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권(특허법 제100조)이나 통상실시권(특허법 제102조)을 설정할 수도 있다. 한편 소극적 효력은 허락 없이 제3자가 특허발명을 실시하는 것을 배제할 수 있는 것을 말한다. 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고, 그와 함께 침해행위를 조성한 물건의 폐

기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있으며(특허법 제126조), 고의 또는 과실로 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(특허법 제128조).

특허법 제94조에 나타나 있듯 이러한 특허권의 효력은 '업으로서'의 실시에 한정된다. 특허법은 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 산업상 이용할 수 있는 발명을 보호하는 것을 그 목적으로 하므로, 산업으로 이용하지 않는 경우에까지 특허권의 효력을 미치게 하는 것은 부당하다고 보는 것이다.[1] 이에 따라 개인적·가정적 실시에까지는 특허권의 효력이 미치지 않는 것으로 해석되는데, 기술의 발전과 함께 업으로서의 실시와 개인적·가정적 실시의 경계가 모호해지고 있어 이러한 현실을 반영하는 조화로운 해석이 필요하다는 지적이 있다.[2]

또한 그 '실시'의 양태는 특허법 제2조 제3호에서 물건의 발명인 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(가목), 방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위(나목), 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(다목)로 명시하고 있다.

1) 문선영, "특허법상 간접침해 법리에 관한 연구", 성균관대학교 박사학위논문 (2017), 13–14; 길등행삭(吉藤幸朔) (YOUME 특허법률사무소 번역), 특허법개설(제13판), 대광서림 (2000), 501.

2) 문선영(주 1), 14–15.

제2절 특허권의 침해

I ▸ 특허권 침해의 의의

특허권은 법률에 의하여 설정된 권리로서 그 내용은 특허법에 의하여 정하여지고, 따라서 어떠한 행위를 침해로 볼 것인가도 원칙적으로 특허법에 의하여 정하게 된다.[3] 우리나라 특허법은 특허침해에 관하여 명시적인 규정을 두고 있지 않고, 다만 특허권의 효력에 관하여 제94조에서 규정하고, 나아가 침해로 보는 행위에 대하여 제127조에서 규정하고 있을 뿐이다. 이에 따라 특허권 침해는 제94조에도 불구하고 제3자가 정당한 권한 없이 유효한 특허발명을 업으로서 '실시(특허법 제2조 제3호)'하는 행위(직접침해)와 그 행위에 관여함으로써 실질적으로 특허권을 제약하는 것으로서 위법성이 인정되는 행위(간접침해)라고 볼 수 있다.[4]

II ▸ 특허권 침해의 유형

1. 직접침해

가. 문언침해

직접침해 중에서도 청구범위를 문언적으로 보아 그 특허발명의 구성요소 및 그 유기적 결합관계를 모두 그대로 가지는 침해형태이다. 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 침해제품이 특허발명의 청구항에 기재된 복수의 구성요소 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 침해제품은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

나. 균등침해

3) 곽민섭, "특허권에 대한 간접침해", 사법논집 제46집, 법원도서관 (2008), 76.

4) 곽민섭, "특허권에 대한 간접침해"(주 3), 76–77.

균등침해는 침해제품이 특허발명의 구성요소 중 일부를 다른 구성요소로 변경하여 문언적으로는 동일하지 않으나 서로 등가관계에 있는 경우 성립한다. 침해자가 경미한 변경만을 가하여 특허발명의 기술적 범위로부터 일탈을 시도하는 경우 출원인이 이를 모두 예측하여 청구범위의 문언을 기재하는 것은 사실상 불가능하므로, 제3자에게 불의의 불이익을 주지 않는 범위 내에서 특허의 실질적 가치를 보호하기 위하여 특허의 보호범위를 그 문언 이외로 확장한 것이다.[5)]

우리나라에서는 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서 처음으로 균등론이 명시적으로 판시되었고, 이 판결에서는 "(가)호 발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 통상의 기술자라면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 할 것이다."고 하여 특허 균등침해의 요건을 처음으로 설시하였다. 이에 따라 균등침해의 요건은 ① 과제해결원리의 동일, ② 작용효과의 동일(치환가능성), ③ 치환자명성, ④ 자유실시기술이 아닐 것, ⑤ 의식적으로 제외된 것이 아닐 것으로 요약된다.

최근의 대법원판례는 다음의 법리로 균등침해 성립요건을 정리하였다. 즉 ① 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 '대상제품 등'[6)]이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하려면 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. ② 대상제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된

5) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무(제4판), 박영사 (2019), 449.

6) 판례의 표현은 '침해제품 등'인데 이를 위 '대상제품 등'으로 고쳐 쓴다. 이하 같다.

부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 대상제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.[7)]

다. 이용침해

이용침해는 이용발명이 이용대상이 되는 특허발명의 구성요소를 모두 그대로 가지면서 여기에 새로운 구성요소를 부가한 경우 성립한다. 선행발명과 후행발명이 소정의 이용관계에 있는 경우 후행발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후행발명이 선행발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후행발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후행발명 내에서 선행발명특허가 그 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우 성립된다[대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결, 대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결]. 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다.[8)] 만일 부가된 구성요소가 단순한 주지관용기술에 해당하여 기본발명과 상이하다고 볼 수 없는 경우에는 직접침해가 성립한다고 볼 수 있다.[9)]

2. 간접침해

복수의 주체가 관여하여 특허침해가 이루어지는 경우, 이를 복수의 주체가 공동으로 침해하는 경우와 그중 일부가 침해를 직접 실행하고 나머지 일부는 그 실행을 교사 또는 방조하는 경우로 나눌 수 있다.[10)] 공동침해의 경우 각 침해자는 직접침해

7) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등.

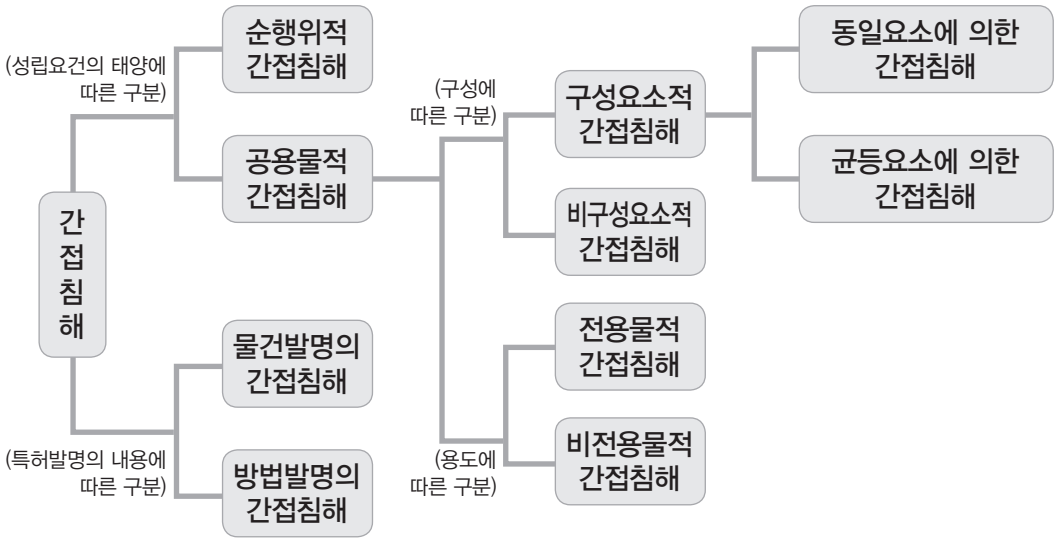
8) 대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결, 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결.

9) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 5), 463.

10) 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 Ⅱ, 서울대학교 기술과법센터, 박영사 (2010), 61.

자로서 공동불법행위자에 해당하고, 손해배상의무에 대하여 부진정연대책임을 진다(민법 제760조 제1항).[11] 한편 직접침해의 교사 또는 방조자는 특허발명의 구성요소 전부를 실시한 것은 아니므로 직접침해자에 해당하지 않고, 다만 민법상의 교사자나 방조자로서 직접침해자와 연대하여 책임을 지나(민법 제760조 제3항) 이는 손해배상책임에 국한된 것이므로 교사자나 방조자에까지 특허권의 효력(금지청구권 등)이 미친다고 보기는 어렵고, 일정한 요건 하에 특허권자에 대하여 더 충분한 보호가 필요하다고 인정되는 경우 이를 특허법상 간접침해로 규제하는 것이다.[12]

개념상 넓게 분류한 간접침해는 성립요건의 태양에 따라 특허발명과 기술적 관련이 있는 물건을 매개함이 없이 이루어지는 순행위적 간접침해와 특허발명과 기술적 관련이 있는 물건이나 장치를 매개로 하는 공용물적 간접침해로 구분할 수 있고, 공용물적 간접침해 중에서도 우리나라 특허법은 그 물건이나 장치가 특허발명의 실시에 전용되는 전용물적 간접침해만을 특허법 제127조의 간접침해로 보고 있다.[13]



〈간접침해의 유형[14]〉

11) 정상조·박성수 공편(주 10), 61.

12) 정상조·박성수 공편(주 10), 61–62.

13) 정상조·박성수 공편(주 10), 62.

14) 정상조·박성수 공편(주 10), 63의 내용을 도식화하였다.

III ▸ 특허권 침해판단의 기본원칙

1. 구성요소완비의 원칙

구성요소완비의 원칙(all elements rule)은 침해가 인정되려면 그 침해대상인 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소 전부가 실시되어야 한다는 것으로 주변한정주의[15]를 배경으로 발전하였으며, 우리 대법원도 구성요소완비의 원칙을 따르고 있다.

대법원은 2000. 11. 14. 선고 98후2351 판결에서 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 확인대상고안이 등록고안의 등록청구범위의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상고안은 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 하였다. 또한 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결을 통해서는 등록고안의 등록청구범위의 청구항에 기재된 구성요소는 모두 그 등록고안의 구성에 없어서는 아니되는 필수적 구성요소로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 등록고안에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 등록청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다고 판시하였다.

2. 균등론

특허권 침해의 원칙적인 형태는 구성요소 완비의 원칙에 따른 문언침해이나, 출원인이 침해자가 경미한 변경만을 가하여 특허발명의 기술적 범위로부터 일탈을 시

15) 특허권 침해의 판단을 위해서는 먼저 청구범위의 해석이 필요한데, 청구범위 해석기준에는 주변한정주의와 중심한정주의가 있다. 중심한정주의는 청구범위를 특허발명의 중심적·핵심적인 것만 기재한 것으로 보아 특허발명의 보호범위를 다소 탄력적으로 확장하여 보호하려는 시각이고, 주변한정주의는 청구범위를 특허권자 스스로 주변 울타리를 치듯 보호받고자 하는 사항을 다면적으로 기재한 것이라고 보아 그 범위 내에서만 특허보호를 부여하고 그 경계 밖의 것은 경쟁자의 자유이용이 보장되는 것으로 보는 시각이다. 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 5), 448. 우리나라 판례는 과거에는 특허발명의 요부, 핵심적 구성부분, 특징적 구성요소가 동일하므로 양 발명의 동일하다는 취지로 판결하여 중심한정주의적 입장을 취하였다가 1990년대부터는 주변한정주의적 입장을 취하고 있다. 최성준, "한국 법원에서의 균등론", Law & Technology 제2권 제5호, 서울대학교 기술과법센터 (2006), 120.

도하는 경우 출원인이 이를 모두 예측하여 청구범위의 문언을 기재하는 것은 사실상 불가능하므로, 균등론을 적용하여 제3자에게 불의의 불이익을 주지 않는 범위 내에서 특허의 실질적 가치를 보호하기 위하여 특허의 보호범위를 그 문언 이외로 확장하기도 한다. 그 요건은 앞서 '특허권 침해의 유형' 중 '균등침해'에서 본 바와 같다.

3. 그 외 침해로 보는 행위

한편 청구범위와 동일하다거나 균등하다고 볼 수 없으며, 특허발명의 구성요소를 전부 실시하지 않는 행위라 하더라도, 특허권의 실효성 있는 보호를 위해 필요한 경우에는 이를 규제할 필요가 있다. 이에 특허권의 침해와 동일한 법적 취급이 필요한 일정한 경우 이를 침해의 일종으로 보아 강학상 간접침해라고 한다.

4. 속지주의

지식재산권에 있어 속지주의는 권리를 부여한 국가의 법률에 의하여서만 지식재산권의 성립·변동·소멸 및 그 내용 등 범위를 획정하면서 당해 국가의 영토주권이 미치는 영역 안으로 지식재산권의 효력을 한정하는 역할을 수행한다. 속지주의 원칙은 각국의 주권을 존중하고 타국의 법질서에 대한 부당한 개입을 막는다는 의미에서 중요한 의의를 가진다. 간접침해행위가 국경을 넘어 영향을 미치는 경우 이에 대한 규제와 속지주의 원칙 간 조화의 필요성이 증가하고 있다.

제3절 각국의 특허권 간접침해의 성립요건

I ▸ 우리나라

1. 특허법 제127조의 의의

특허법 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

우리나라는 특허법 제127조에서 명문규정으로 간접침해를 규제하고 있다. 조문은 명시적으로 '간접침해'를 정의하고 있지 않으나, 특허발명의 구성요소를 전부 실시하지 않는 행위이더라도 특허권의 침해와 동일한 법적 취급이 필요한 일정한 경우를 '침해로 보는 행위'로 규정하며 이를 강학상 간접침해라고 칭하고 있다. 특허발명의 구성요소를 완비하지 않는 물건을 생산·양도하는 등의 행위는 특허권을 침해하지 않는 것이 원칙이지만, 특허발명 청구항의 일부 구성요소에만 관련된 행위를 모두 특허권의 침해에서 제외하게 되면 특허권자의 실질적인 보호를 달성할 수 없는 경우가 생기므로, 직접침해의 전 단계에 있는 예비, 교사, 방조, 실행행위 분담 등의 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하는 데에 그 의의가 있다.[16)]

16) 이헌, "특허권의 간접침해에 관한 연구: 직접침해와의 관계를 중심으로", 지식과 권리 (2019), 132; 특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496 판결; 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등. 실효성 측면에서 제127조의 의의를 찾는 관점에 대한 비판으로는 강명수, "특허법 제127조 해석 기준에 관한 연구", 지식재산연구 제11권 제4호, 한국지식재산연구원 (2016. 12.) 참조.

우리나라에서 이에 따라 간접침해가 성립하기 위한 요건은 흔히 (1) 특허발명의 생산 또는 실시'에' 사용하는 물건인지 여부, (2) 특허발명의 생산 또는 실시'에만' 사용하는 물건인지 여부, (3) '업으로서' 실시한 것인지 여부로 나뉜다.

한편 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다.[17] 최종물을 실시(간접침해대상물을 사용하여 물건을 생산 또는 방법을 실시)하는 제3자가 실시권자인 등 특허발명을 실시할 권한을 가진다면 그 물건의 생산 또는 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도하는 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당하지 않는다. 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결은 이 사건 방법발명인 마찰교반용접방법(접합될 부재 사이에 프로브를 삽입하여 회전시키면서 이동하도록 함으로써, 마찰에 의한 열을 이용하여 프로브 주변의 부재를 가소화시키고, 그와 아울러 접합면 양쪽의 부재들을 교반에 의하여 혼합시키는 것을 내용으로 하는 용접방법)의 실시권자가 제3자에게 전용품(마찰교반용접기)의 제작을 의뢰한 경우 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다고 하였다. 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어려우므로 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다. 나아가 전용품을 제작·납품하는 과정에서 그 성능을 확인할 목적으로 시행한 이 사건 특허발명을 사용한 검수·시연행위도 제작·납품행위에 필수적으로 수반되는 것이어서 마찬가지로 침해에 해당하지 않았다.

17) 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결.

2. 간접침해대상물이 특허물건의 생산 또는 특허방법의 실시에 사용될 것

가. 의의

간접침해가 성립하려면 간접침해대상물이 제3자에 의한 특허발명의 실시에 하나의 부품 또는 생산요소로 사용되어야 한다.[18] 특허법 제127조는 간접침해의 성립과 관련하여 간접침해대상물이 '특허물건의 생산' 또는 '특허방법의 실시'에 사용될 것을 요구하고 있다. 그렇다면 간접침해대상물을 사용하여 한 행위가 물건발명의 경우 생산, 방법발명의 경우 실시에 해당하여야 간접침해가 성립할 여지가 있다. 나아가 간접침해대상물이 최종물의 부품이 아니라 생산요소로서만 사용되는 비전용물적 간접침해의 경우에는 해당되지 않으나, 주로 문제되는 구성요소적 간접침해의 경우에는 간접침해대상물이 특허발명의 대응 구성과 동일 내지 균등하여야 특허발명의 실시에 사용되었다고 할 것이므로 그 동일 내지 균등관계 여부가 문제될 때가 다수 있다. 간접침해대상물 자체를 이용하여 최종물을 생산한 것이 아니라면 설령 그와 균등한 요소를 이용하였다고 하더라도 간접침해대상물은 특허물건의 생산 또는 특허방법의 실시에 사용되었다고 할 수 없다. 그러나 간접침해대상물을 사용하여 생산한 최종물이 특허물건과 균등관계에 있거나 간접침해대상물이 특허물건의 대응구성과 균등관계에 있다면 간접침해가 성립할 수 있다. 이 항목에서는 '물건의 생산' 또는 '방법의 실시' 해당 여부를 중심으로 살펴보고, 균등관계를 살펴본 사례에 대해서는 제3장 제1절 I. 2. 균등론에 따른 간접침해 적용 여부에서 더욱 상세히 다루었다.

나. 물건의 생산

특허발명이 물건인 경우, 특허법 제127조 제1호에 따라 '그 물건의 생산'에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 간접침해를 구성하게 된다. 일반적으로 특허발명의 실시는 물건발명의

18) '공용성 요건'이라고도 칭하기도 한다. 이헌, "특허권의 간접침해에 관한 연구"(주 16), 134; 문선영(주 1), 43; 김관식, "복수주체에 의한 특허발명의 실시와 특허권 침해", 사법 32호 (2015), 185; 곽민섭, "특허법적 간접침해에 있어서 공용성의 인정범위", 특허판례연구 (2009) 등.

경우 생산 외에도 사용·양도·대여·수입 등까지 포괄하나, 간접침해에 있어서는 물건발명의 '생산' 외에는 제127조 제1호에 해당하지 않는다. 나아가 특정 행위가 '생산'의 정도에 달하는지 아니면 단순한 수리 등 그 외의 허용되는 발명의 실시행위에 그치는지가 다투어질 수 있다.[19]

특허법상 간접침해의 구성요건으로서의 '생산'은 특허발명을 유형화하여 발명의 결과인 물건을 만들어내는 모든 행위를 의미하고, 제조, 조립, 구축, 성형과 새로운 동식물을 만들어내는 것을 포함하며,[20] 나아가 부품과 부품을 결합하거나 물건의 중요한 부분을 수리하는 것도 생산이 될 수 있다. 대법원은 '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 포함한다고 판시한 바 있다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결, 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결, 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등).

서울고등법원 2004. 7. 6. 선고 2003나71053 판결에서도 "등록실용신안에 관한 물품의 '생산'이란 등록고안을 유형화하여 결과물을 만들어 내는 모든 행위를 의미"한다고 하였다. 특허법원은 1998. 10. 29. 선고 98허4661 판결에서 (특허법 제127조 제1호 규정에서 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 것도 포함한다 할 것"이라고 하면서 드럼카트리지(확인대상발명)가 특허발명(화상기록장치)의 권리범위에 속한다고 하였고, 그 상고심에서 대법원은 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결로 '생산'에 대한 위 법리를 재확인하면서 "결국 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하며, 원고의 주장과 같이 ㈎호 발명의 기술사상을 채택하되 설계변경에 의하여 ㈎호 발명과 다른 제품을 만드는 경우에 그것이 이 사건 특허발명의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으

19) 정상조·박성수 공편(주 10), 97; 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 5), 475–476.

20) 곽민섭, "특허권에 대한 간접침해"(주 3), 124–125.

로는, ㈎호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어날 수는 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 특허법 제127조에 관한 법리오해 등의 위법이 없다."고 하였다.

한편 소모품의 교체행위는 일반적으로는 '물건의 생산'과는 구별되나, 일정한 경우 물건의 생산과 같이 취급하여 그 소모품이 간접침해를 조성하는 것으로 보기도 한다. 즉 어느 소모품이 본질적 구성요소이고, 다른 용도로는 사용되지 않고, 일반적으로 쉽게 구입할 수 있는 범용품이 아니고, 처음부터 소모품의 교체가 예정되어 있고, 특허권자가 해당 소모품을 따로 제조, 판매하는 등의 정황이 있다면 '생산'에 해당할 수 있다. 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 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다고 판시하였다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결, 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결, 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정).

다. 방법의 실시

특허가 방법의 발명인 경우에는 특허법 제127조 제2호에 따라 그 '방법의 실시'에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 간접침해로 규제한다. '방법의 실시'는 특허법 제2조에 따르면 '그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위'이고, 방법의 사용은 발명의 목적을 달성할 수 있도록 그 방법을 이용하는 것을 가리킨다. 나아가 특허법 제129조에 의하면 물건을 생산하는 방법에 관한 특허발명에서 그 물건과 동일한 물건은 그것이 공지 또는 공연 실시된 것이 아닌 한 원칙적으로 그 특허발명에 의하여 생산된 것으로 추정되므로, 그러한 물건이 존재하면 특허발명의 방법이 실

시된 것으로 추정된다.[21] 따라서 동일한 물건이 위 규정에 따라 생산방법의 추정을 받으려면, 그 출원 전에 공개되지 아니한 신규한 물건이라야 한다(대법원 2005. 10. 27. 선고 2003다37792 판결).

방법발명에 있어서도 수리행위의 성격이 문제될 수 있다. 특허법원은 2017. 11. 10. 선고 2017나1001, 2017나1018 판결에서 방법발명도 방법발명 제품의 양도로 인해 특허권이 소진된다고 한 뒤, 이렇게 양도된 방법발명 제품에 대해 부품을 교체하는 행위가 원래 제품과의 동일성을 해하는 실질적 생산행위에 해당하는지를 검토하였다. 특허법원은 특허발명의 실시에만 사용되는 소모품 내지 부품이라 하더라도, 그러한 소모품 내지 부품의 교체로 원래 제품과의 동일성을 해할 정도라면 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지라 하겠으나, 그러한 수리 또는 소모품 내지 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 수리 또는 소모품 내지 부품의 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성이 유지되고, 그 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허 대상이 아닌 한, 그러한 수리행위나 부품 교체행위는 방법발명 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리에 해당한다고 하였다. 그리고 수리행위 내지 부품교체행위가 제품의 동일성을 해하는 생산행위에 해당하는지 여부에 관하여 대법원은, 상표권 소진에 관한 사안에서 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다고 하였다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조). 이에 따라 특허법원은 위 2017나1001, 2017나1018 판결의 사안에서, 이 사건 특허발명은 그 표면에 스크류 나사선 또는 핀의 중심부로부터 측방향으로 수직하게 돌출된 2개 이상의 블레이드가 형성된 프로브 핀이 회전 운동을 하면서 서로를 향해 조립된 부재의 결합선의 표면을 따라 수직압력을 가하는 동시에 결합선을 따라 이동함으로써 부재를 용접하는 '방법'에 관한 발명이라는 점을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 용접기에서 프로브를 교체하더라도 그 교체 전후 이 사건 용접기는 동일성이 유지된다고 봄이 타당하다고 하였다. 피고가 스스로 제작하거나 제3자로부터 구매한 이 사건 용접기용 프로브로 교체하여 사용하더라도 그 교체행위는

21) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 5), 476.

이 사건 용접기의 사용의 일환으로서 허용되는 수리의 범주에 해당하여 여전히 이 사건 특허권 소진의 효력이 미치므로, 피고의 이러한 프로브 교체행위가 이 사건 특허권을 직접 또는 간접적으로 침해한다고 볼 수는 없다는 것이다.

라. 물건의 생산, 방법의 실시의 존재 또는 고도의 개연성

간접침해는 흔히 간접침해대상자가 특허발명의 실시(물건의 생산 또는 방법의 실시)에 사용될 물건을 공급하면 제3자가 이를 특허침해에 사용하는 방식으로 발생한다. 즉 간접침해가 성립하기 위해서는 특허물건발명의 생산이나 특허방법발명의 실시가 반드시 동시에 현실에 존재하여야 한다고 볼 수는 없으나, 적어도 가까운 장래에 현실화될 고도의 개연성은 필요하다고 할 것이다.[22] 이는 직접침해와의 관계에서의 독립설·종속설 논의와는 구별된다. 개인 소비자가 간접침해대상물을 구매하여 특허방법을 실시하였다면 방법의 실시는 현실에 존재하나 소비자는 이를 업으로서 실시하지 않았으므로 직접침해는 성립하지 않을 것이다.

마. 최종물과 특허발명을 대비한 사례

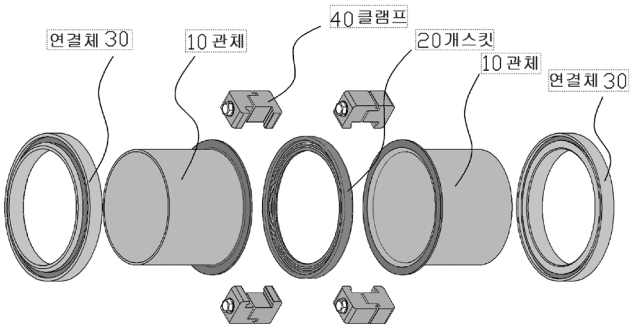
(1) 특허법원 2021. 8. 26. 선고 2021허2403 판결

이 사건에서 특허법원은 먼저 간접침해대상물인 확인대상발명(연결배관)과 특허물건(고밀폐성을 갖는 가스배관장치)을 대비하여 그 차이를 특정한 뒤, 확인대상발명에는 결여되어 있고 특허발명이 갖추고 있는 구성을 더할 경우, 즉 확인대상발명에 특허발명의 구성요소를 결합할 경우 이는 특허발명의 물건과 동일하므로, 결국 확인대상발명이 특허발명의 물건의 생산에 사용된다고 하였다.

특허발명은 삽입홈 및 다수의 실링돌기가 형성된 개스킷이 관체 간에 개재되어 밀폐시키고, 연결체의 양단을 가압하고 가압돌기를 통해 연결체에서 이탈되지 않는 클램프가 연결체의 외주연을 가로지르며 결합되는 반면, 확인대상발명은 개스킷과 클램프에 대응되는 구성요소를 구비하고 있지 않다는 점에서 차이가 있었다. 그러

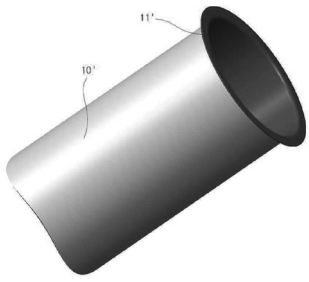
22) 곽민섭, "특허권에 대한 간접침해"(주 3), 123–124.

나 확인대상발명 설명서에는 “배관과 배관 간에 개스킷의 ‘ㄷ’형의 삽입홈에 플랜지부를 끼움 결합되게 개재하여 이중 구조로 밀폐되게 하고, 배관을 링 형상의 결합부를 이용하여 무용접 방식으로 간단하게 연결할 수 있으며, 클램프를 이용한 체결방식을 통해 접합되는 결합부의 접합면 전체에 균일한 체결압력을 가해줌으로써 기밀성을 향상시킬 수 있는 효과가 있습니다.”라고 기재되어 있으므로, 확인대상발명에 ‘ㄷ’형의 삽입홈을 갖는 개스킷을 개재하고 클램프로 결합부를 체결할 경우 이 사건 특허발명의 모든 구성요소를 구비할 수 있다. 또한 피고는 확인대상발명과 동일한 연결 배관을 생산하여 판매하였고, 이를 구매한 업체가 이 사건 특허발명의 구성요소인 개스킷과 클램프를 결합하여 이 사건 특허발명의 물건과 같은 가스배관장치를 설치한 사실을 인정할 수 있으므로, 확인대상발명은 특허물건의 생산에 사용되는 물건에 해당하였다(그러나 특허물건의 생산‘에만’ 사용되는 물건이라고 볼 수 없어 간접침해가 성립하지 않았다).



〈특허발명 가스배관장치의 분해 사시도〉

도2



〈확인대상발명〉

(2) 특허법원 2004. 5. 21. 선고 2002허3962 판결

방법발명이 실시되었는지 여부 판단에는 가령 출발물질, 목적물질, 반응경로의 동일성이 고려될 수 있다. 부형제의 첨가로 인하여 확인대상발명 제품[과테크네튬산나트륨과 혼합하여 헥사키스(2-메톡시이소부틸이소니트릴)테크네튬을 제조하는 용도로 사용하는 키트][23]이 방법발명특허(이소니트릴 리간드와 방사성 금속의 배위

23) 확인대상발명 : 아래 조성을 갖는 혼합물을 저용존산소 증류수에 녹인 후 질소가스를 주입시켜 바이알의 내부 공기

착물의 제조방법)[24]의 권리범위에 속하지 않게 되었는지가 문제된 이 판결에서 특허법원은 확인대상발명의 정해진 용도에 따른 사용이 특허발명의 제조방법과 동일한 과정을 수반하는지를 살펴보아 간접침해를 구성하는 방법의 실시가 있었는지 여부를 판단하였다. 이 사건 확인대상발명 키트에는 이 사건 제1항 발명에는 없는 물질(아스코르빈산)이 추가되어 있었음에도 이는 결국 부형제로 사용된 것일 뿐이고, 그 출발물질, 목적물질, 반응경로가 결국 동일하다고 보아 방법발명특허의 실시가 있었다고 판단하였다.

특허법원은 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제64조 제2호[25]에 따라 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 제조방법의 실시에만 사용하는 물건에 해당하기 위해서는 위와 같은 확인대상발명의 정해진 용도에 따른 사용이 이 사건 제1항 발명의 제조방법과 동일한 과정을 수반하여야만 할 것이고, 확인대상발명을 과테크네튬산나트륨과 혼합하면 먼저 과테크네튬산나트륨에 함유된 테크네튬이 확인대상발명에 포함된 환원제에 의하여 환원된다는 점은 피고도 인정하고 있으므로 확인대상발명과 과테크네튬산나트륨을 혼합할 때 나타나는 반응단계 중 테크네튬이 환원된 이후의 반응단계를 살펴보아 확인대상발명의 사용방법이 이 사건 제1항 발명의 제조방법과 동일하다고 판단하였다. 확인대상발명의 주성분인 "테트라키스(2-메톡시이소부틸이소니트릴)구리(I)테트라플루오로보레이트"(구리와 에테

를 질소로 충진시킨 후 동결건조하여 얻어진 키트.

테트라키스(2-메톡시이소부틸이소니트릴)구리(I)테트라플루오로보레이트	1.0 mg
염화제일주석	0.075 mg
L-시스테인	1.0 mg
구연산나트륨	2.6 mg
만니톨	20 mg
아스코르빈산	7.5~75μg

24) 이 사건 제1항 발명: 1. 이소니트릴 리간드의 용성 비-방사성 금속 부가물(여기서, 비-방사성 금속은 Cu, Mo, Pd, Co, Ni, Cr, Ag 및 Rh 중에서 선택된다)을 적절한 용매 중에서 방사성 금속과 혼합하여 상기 비-방사성 금속을 방사성 금속으로 치환시킴을 특징으로 하여, Tc, Ru, Co, Pt, Fe, Os, Ir, W, Re, Cr, Mo, Mn, Ni, Rh, Pd, Nb 및 Ta의 방사성 동위원소로 이루어진 그룹 중에서 선택된 방사성 금속과 이소니트릴 리간드와의 배위착물을 제조하는 방법.

25) 다음 각호의 행위는 당해 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
2. 특허가 방법의 발명에 관한 것일 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로 생산·판매·수입 또는 확포하는 행위.
현재 특허법 제127조 제2호에 대응한다.

르 치환된 이소니트릴 리간드의 착물)는 이 사건 제1항 발명의 "이소니트릴 리간드의 비-방사성 금속 부가물"에서 비-방사성 금속이 구리인 경우와 실질적으로 동일하고, 확인대상발명을 사용할 때 중간에 환원되어 나오는 테크네튬은 이 사건 제1항 발명의 "방사성 금속"의 하나이며, 확인대상발명의 사용에 의하여 최종적으로 제조되는 물질인 "헥사키스(2-메톡시이소부틸이소니트릴)테크네튬"은 이 사건 제1항 발명에 의하여 제조되는 "방사성 금속과 이소니트릴 리간드의 배위착물"에 속하는 것이므로, 결국 확인대상발명의 사용방법 중 테크네튬 환원 이후의 단계에 있어서는 출발물질 2개 및 목적물질이 이 사건 제1항 발명의 그것과 서로 동일하였다.

다만 확인대상발명의 키트에는 이 사건 제1항 발명에는 없는 극소량의 아스코르빈산이 추가되어 있었는데, 특허법원은 피고가 실제 생산, 판매하는 키트의 제품설명서에 아스코르빈산은 만니톨과 같이 부형제이고 그 함량은 "적량"이라고만 기재되어 있어 확인대상발명의 사용방법에 있어서 아스코르빈산의 추가로 인하여 그 반응경로가 달라진다고 보기 어렵다고 하였다. 또한 아스코르빈산으로 인하여 예상할 수 없는 현저한 효과가 생긴다는 피고의 주장이 사실로 인정되더라도 반응경로가 동일하다면 이 사건 특허발명의 권리범위에 속할 것이라고 덧붙였다.

피고는 확인대상발명의 사용방법은 이 사건 특허발명에서는 예측할 수 없는 현저한 기술적 효과를 나타내므로, 확인대상발명의 사용은 이 사건 특허발명의 제조방법의 실시에 해당되지 않고 따라서 확인대상발명의 키트는 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장하였으나 이는 받아들여지지 않았다. 특허법원은 피고가 권리범위확인심판의 대상으로 삼고 있는 확인대상발명은 키트 그 자체일 뿐 키트의 사용방법이 아닌 이상, 확인대상발명의 사용방법과 이 사건 특허발명의 제조방법을 직접 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 것이 아니라, 단지 확인대상발명의 키트가 이 사건 특허발명의 제조방법의 실시에만 사용되는 물건인지 여부를 판단하기 위하여 확인대상발명의 키트가 사용되는 방법이 이 사건 특허발명의 제조방법과 동일한 과정을 수반하는지 여부를 판단하는 것이므로, 위 주장은 이유 없다고 하였다.

(3) 서울고등법원 2010. 3. 17. 선고 2009나76203 판결

원고의 특허발명은 '이동통신 단말기와 바코드를 이용한 상품 품질 평가 방법'에 대한 것인데, 원고는 카메라를 장착한 휴대전화 단말기, 무선 인터넷망, 서버 등을 이용한 2차원 바코드 기반 무선 인터넷 연결서비스인 네이트 코드 서비스가 원고의 특허발명을 침해하고, 피고들은 네이트 코드 서비스에만 사용되는 칼라코드 및 디코더 프로그램을 생산하여 납품함으로써 네이트 코드 서비스에 의한 침해를 방조하는 동시에 원고 특허권을 간접침해한다고 주장하였다. 그런데 네이트 코드 서비스는 특허발명과 그 목적과 구성이 다르고 작용효과에도 차이가 있어 특허발명의 권리범위에 속하지 않았고, 네이트 코드 서비스가 원고 특허권을 침해하지 않는 이상 이 사건 칼라코드 및 디코더 프로그램도 원고 특허권을 간접침해하지 않았다. 나아가 서울고등법원은 설령 네이트 코드 서비스의 실시방법이 원고 특허권을 침해한다고 하더라도 이 사건 칼라코드는 결국 통상의 바코드의 범주에 속하는 등 사회통념상 통용되거나 승인될 수 있는 상업적 또는 경제적 내지 실용적인 다른 용도로 사용될 수 있음을 쉽게 예측할 수 있으므로, 이 사건 칼라코드 및 이를 위한 디코더 프로그램은 오로지 이 사건 특허발명의 실시에만 사용된다고 볼 수도 없다고 하였다.

바. 간접침해대상물과 특허발명의 대응구성요소를 대비한 사례

특허법원은 간접침해대상물이 물건의 생산에 사용되지 않았다고 판단한 2010. 3. 26. 선고 2009허7178 판결에서 간접침해대상물과 그에 대응되는 등록실용신안의 구성을 대비하여 양 고안이 동일하다면 간접침해대상물은 등록실용신안 물건의 생산에 사용되었다고 할 수 있다는 전제 하에 확인대상고안(프로그램 기록매체)과 그에 대응되는 등록실용신안(휴대폰용 입력정보 이체 장치)의 제어부를 대비하였고, 대비 결과 양 고안은 그 구성 및 효과가 상이하므로 확인대상고안은 등록실용신안 물건의 생산에 사용하는 물건에 해당하지 않는다고 하였다.

특허법원은 확인대상고안과 등록실용신안을 대비하여 확인대상고안의 프로그램 기록매체가 이 사건 제1항 고안의 휴대폰용 입력정보 이체 장치의 '생산'에 사용하는 물건에 해당하는지 여부는 확인대상고안이 이 사건 제1항 고안의 제어부와 동일

한지 여부에 의하여 좌우된다고 하면서, 그 구성 및 효과의 차이로 미루어 보아 양 발명은 동일하지 않다고 하였다. 이 사건 제1항 고안의 제어부의 저장수단은 단순 저장만 가능한 메모리인 데 비해 확인대상고안은 저장수단으로 컴퓨터를 이용하고 있다는 점, 이 사건 제1항 고안의 제어부는 단순히 메모리에 저장된 입력정보를 읽어내어 데이터통신부를 통해 휴대폰으로 전송하는 구성인 데 비해 확인대상고안은 '주소록 데이터 포맷 정보를 조회하여 기존 휴대폰의 주소록의 데이터 포맷을 신규 휴대폰의 주소록 데이터 포맷으로 변환하는 단계'를 가지고 있다는 점에서, 이 사건 제1항 고안의 제어부의 구성 4-②와 확인대상고안의 대응 구성 사이에는 차이가 있고, 이러한 구성의 차이로 인하여 확인대상고안은 이 사건 제1항 고안과는 달리 사용자가 기존 휴대폰의 입력정보를 편집하거나 다른 컴퓨터로 전송할 수도 있고, 동일한 데이터 구조를 갖는 휴대폰뿐만 아니라 데이터 구조가 다른 휴대폰 간에도 정보를 전송할 수 있는 현저한 효과를 가지게 되므로, 확인대상고안의 프로그램 기록매체는 이 사건 제1항 고안의 휴대폰용 입력정보 이체 장치의 '생산'에 사용하는 물건에 해당하지 않으므로, 확인대상고안이 이 사건 제1항 고안을 간접침해한다고 볼 수 없다고 판단한 것이다.

3. 간접침해대상물이 특허물건의 생산 또는 방법의 실시에만 사용될 것

가. 다른 용도의 유무

간접침해대상물이 특허발명의 실시에만 사용되고 다른 용도를 갖지 않을 것을 요구하는 이른바 전용성 요건은 간접침해 판단에서 가장 빈번히 다투어지는 쟁점이다. '다른 용도'의 유무에 대해서는 경제적·상업적·실용적인 사용가능성이 있으면 된다고 보는 견해, 사용의 가능성만으로는 부족하고 실제 사용 사실 또는 머지않아 사용될 것이 확실하다고 볼 수 있어야 전용성 요건이 부정된다고 보는 견해 등이 있다.[26)]

대법원은 특허 물건의 생산"에만" 사용하는 물건에 해당되기 위해서는 사회통념

26) 이헌, "특허권의 간접침해에 관한 연구"(주 16), 135.

상 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 하였다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결, 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 등). 서울고등법원은 2010. 3. 17. 선고 2009나76203 판결에서 "사회통념상 통용되거나 승인될 수 있는 상업적 또는 경제적 내지 실용적인 다른 용도로 사용될 수 있음을 쉽게 예측할 수 있으므로" 전용성 요건이 충족되지 않는다고 하여 당장의 실제 사용사실은 요구하지 않고, 예측가능성으로 다른 용도를 인정하였다.

한편 반드시 인증된 용도가 아니더라도 '사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도'에 해당할 수 있다. 특허법원 2020. 10. 15. 선고 2020허3799 판결에서 피더 컨트롤러를 소방전원 보존형 발전기에 적용하여 소방전원 보존형 발전기가 소방전원을 보존하도록 하는 것을 목적으로 하는 확인대상발명(NeoGCP fFD/소방 보존 운전용 Feeder 컨트롤러)은 특허발명인 소방전원 보존형 자가발전기의 생산 외에도 비상전원용 자가발전기를 구동한 후 복수의 부하에 전원을 동시 인가하거나 차단할 때 발생할 수 있는 기기 파손의 문제를 방지하기 위하여 미리 정해진 순서에 따라 시차를 두고 각각의 부하에 전원을 인가하거나 차단하는 피더 컨트롤러로서의 기능을 기본적으로 탑재하고 있었다. 이에 따라 확인대상발명은 사용자가 그 필요에 따라 각각의 접점단자의 연결이나 작동 조건을 다르게 설정할 수 있어서, 전원을 계속해서 공급해야 할 필요성이 있는 소방전원 분야뿐만 아니라 선행발명 1, 2와 같이 사용자의 우선순위 설정에 따라 선택적으로 부하 차단을 제어하는 분야에도 사용될 수 있고, 정전부하에 연결시키지 않고 적절한 설정을 할 경우 피더 컨트롤러의 기능만을 제공한다고 볼 수 있었다. 원고들은 이는 확인대상발명이 공인시험기관으로부터 인증받은 것과 다른 용도이므로, 타용도를 인정할 수 없다고 주장하였으나, 특허법원은 '공인시험기관으로부터 소방전원 보전의 용도로 인증을 받았다면 그러한 인증된 용도가 하나의 판단자료가 될 수는 있겠으나, 확인대상발명에 관한 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내

지 실용적 용도가 위와 같이 인증된 용도로 반드시 한정된다고 볼 수는 없다.'고 하면서, 확인대상발명은 피더 컨트롤러로서 상업적 또는 실용적으로 사용되었다고 하여 간접침해를 부정하였다(다만 이 판결은 상고심 계속 중 특허가 무효로 확정되어 파기자판으로 각하되었다. 대법원 2021. 4. 29. 선고 2020후11592 판결 참조).

서울고등법원 2004. 7. 6. 선고 2003나71053 판결에서는 다중 디스플레이 광고간판에 대한 이 사건 등록고안의 실용신안권자인 채권자가 채무자의 '체인지 홀'이라는 상표의 광고용 소재필름 제조 및 판매에 대하여 침해를 주장하며 가처분신청을 하였다. '체인지 홀' 제품의 간접침해 해당 여부를 판단하며 서울고등법원은 등록실용신안에 관한 물품의 '생산'이란 등록고안을 유형화하여 결과물을 만들어 내는 모든 행위를 의미하고, 그 생산'에만' 사용한다 함은 등록고안의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 경우를 의미한다고 하면서, 위 '체인지 홀' 제품과 유사한 작용효과를 갖는 광투과부가 천공된 일방향 투시 필름의 경우 버스와 자동차, 대합실, 소매점, 대형 건물의 창문 등에 그대로 접착시켜 외부로는 광고문안이 표출되고, 내부에서는 시야에 제한을 받지 않고 바깥을 조망할 수 있는 용도로 사용되어 왔으며, 특허공개공보나 인터넷 등을 통하여 그와 같은 제품 및 이용방법이 널리 알려져 있으므로 채무자의 제품은 등록고안의 생산에만 사용되는 물건이라 할 수 없다고 판단하였다.

한편 전용성 요건 판단단계에서도 대응구성의 실질적 동일 여부가 문제된다. 간접침해대상물이 특허발명의 실시에만 사용된다는 주장에 대해서 그 외의 다른 용도를 가진다고 반박하려면 그 다른 용도는 특허발명의 실시와 동일한 범주에 속하지 않아야 하기 때문이다(특허법원 2008. 1. 11. 선고 2007허7891 판결 등). 반대로 간접침해 대상물이 특허발명의 실시 외에도 다른 용도를 가진다는 주장에 대해서 그 다른 용도가 결국은 특허발명의 실시와 동일하다고 반박하는 경우도 있을 것이다.[27]

우리나라 특허법상 간접침해 규정은 간접침해대상물이 특허발명의 실시에만 사용될 것을 요할 뿐이므로, 특허발명의 본질적 또는 신규의 구성요소를 포함할 필요는

27) 소위 공용성 요건의 판단은 간접침해대상물과 특허발명의 대응구성의 동일성 여부를 살핀다면(구성요소적 간접침해의 경우), 전용성 요건의 판단은 간접침해대상물이 사용된다고 주장되는 다른 물건 내지 방법과 특허발명의 동일

없다.[28] 간접침해대상물이 공지의 구성요소만으로 된 경우 내지 자유실시기술에 해당하는 경우는 다용도품으로서 전용성을 결여한 것으로 볼 가능성이 높다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등 참조). 간접침해대상자가 자신의 공급품이 공지기술에 의한 것이라는 주장을 하는 경우에는, 먼저 그 취지가 간접침해제품이 공지여서 전용성이 없다는 것인지 아니면 제3자의 실시발명이 자유실시기술이어서 침해가 성립하지 않는다는 것인지를 명확히 하여, 만약 전자의 의미라면 간접침해제품의 전용성 여부에 관하여 판단하는 것으로 충분할 것이다.[29]

나. 전용성 요건이 충족된 사례

(1) 대법원 2001. 1. 30. 98후2580 판결

원심은 확인대상발명의 감광드럼카트리지는 이 사건 특허발명(레이저 프린터의 프로세서 유닛, 감광드럼카트리지, 토너카트리지, 현상기로 구성되고, 감광드럼유닛은 현상기 및 토너카트리지와의 결합에서 매우 중요한 기능을 하는 특허발명의 본질적 구성요소에 해당)을 채택한 레이저 프린터에 꼭 맞는 구성을 취하고 있고, 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에만 사용되고 있으며 그렇지 않은 레이저 프린터에는 사용할 수 없는 점, 레이저 프린터의 수명과 토너카트리지, 감광드럼, 현상기의 수명을 각 대비해 보면 감광드럼카트리지는 레이저 프린터 구입 시에 그 교체가 예정되어 있는 점, 이 사건 특허발명을 실시하고 있는 피고는 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 각 부품을 별도로 생산하여 판매하고 있는 점 등을 인정하였다. 대법원은 이를 바탕으로 위 감광드럼카트리지는 이 사건 특허발명의 본질적 구성요소로 다른 용도로 사용되지 아니하고 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없으며, 레이저 프린터의 구입 시에 그 교체가 예정되어 있었고, 특허권자인 피고측에서 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로, 결국 감광드럼카트리지는 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해

성 여부를 살피게 된다.

28) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 5), 479; 정상조·박성수 공편(주 10), 109.

29) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 5), 482; 정상조·박성수 공편(주 10), 137.

당하며, 원고의 주장과 같이 확인대상발명의 기술사상을 채택하되 설계변경에 의하여 그와 다른 제품을 만드는 경우에 그것이 이 사건 특허발명의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어날 수는 없다고 본 원심 판단은 정당하고 하였다. 또한 감광드럼카트리지가 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상 확인대상발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 폐토너 회수통을 결합한 것이라 하더라도 간접침해의 성립에는 지장이 없다고 보았다.

(2) 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정

피신청인이 제조·판매하는 이 사건 토너 카트리지는 이 사건 발명에만 사용되는 물건으로서, 그 모양과 형태가 현상유니트와 감광드럼유니트와의 결합 방법 등에 있어서 중요한 요소가 되므로 본건 특허발명의 본질적 구성요소이고 다른 용도로는 사용되지도 않는다. 토너 카트리지는 이 사건 특허물건인 레이저프린터의 생산에만 사용하는 물건에 해당하므로 토너 카트리지가 레이저 프린터의 사용에 필요한 예정된 소모품에 불과하다는 이유로 간접침해에서 말하는 '생산'의 개념에 포함되지 않는다고 본 원심 판단은 위법하다.

다. 전용성 요건이 충족되지 않은 사례

(1) 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결

대법원은 간접침해대상물(합성수지 접착필름)이 이 사건 특허발명(증명서 자동피복장치)의 출원 전에 이미 공지된 점을 근거로 간접침해대상물이 특허발명의 생산에만 사용되는 물건이 아니라고 판단하였다.

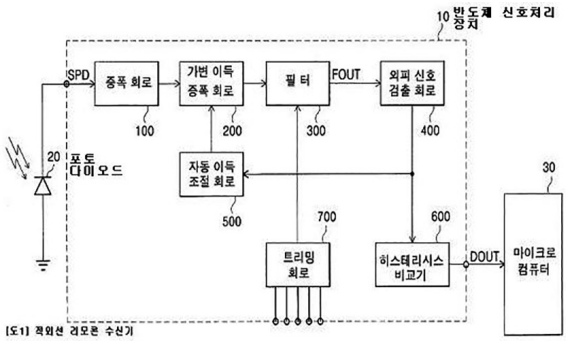
일면에 접착제가 도포되어 롤에 감겨 있는 합성수지필름은 이 사건 특허발명인 증명서 자동피복장치의 피복재로 없어서는 안 될 소모품으로서 열 융착 시 증명서와 접합되는 물건이라는 점은 알 수 있으나, 위 합성수지 접착필름이 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 인정할 만한 자료는 없고, 오히려 위 합성수지 접착필름이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것을 알 수 있을 뿐이다. 이

에 따라 대법원은 위 합성수지 접착필름은 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 보기 어려우므로 피고가 이를 제작·판매하는 행위가 이 사건 특허발명의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다고 하여 원심 판결을 파기하였다.

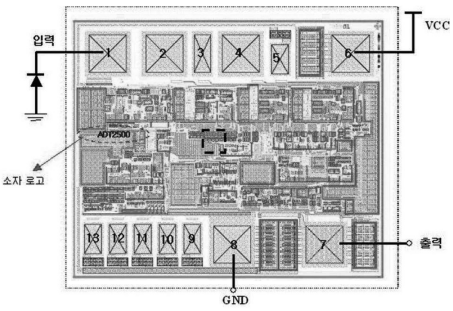
(2) 특허법원 2008. 1. 11. 선고 2007허7891 판결

이 사건에서 특허법원은 간접침해대상물인 확인대상발명이 사용된 특허발명물건과 다른 제품을 대비한 뒤 두 제품은 서로 동일하지 않으므로 둘 모두에 사용되는 확인대상발명은 특허물건의 생산에만 사용된다고 할 수 없다고 판단하였다. 확인대상발명 제품인 ADT2500 반도체 집적회로 칩은 이 사건 제1항 발명의 청구항에 기재된 구성요소인 마이크로 컴퓨터 이외에, 상업적으로 판매되는 제품으로서 단순히 구동회로만 필요로 하는 수신기에도 장착되어 사용되었다. 원고는 마이크로 컴퓨터와 구동회로는 모두 CMOS 반도체 신호처리 장치로부터 신호를 수신하여 제어로직에 의한 판단에 따라서 제어를 행한다는 점에서 해결과제와 그 해결원리가 일치하여 실질적으로 동일한 구성이라고 주장하였으나, 특허법원은 마이크로 컴퓨터라는 용어의 의미에 대하여 이 사건 특허발명의 명세서 어디에도 별도로 정의되어 있지 아니하므로 당해 기술분야에서 일반적으로 인식되고 있는 보통의 의미에 따라 해석할 수밖에 없다고 하면서 이에 따라 마이크로 컴퓨터와 구동회로는 그 구성과 기능이 현저히 달라 실질적으로 동일하지 않다고 보았다.[30]

30) 마이크로 컴퓨터(Microcomputer)는 통상적으로 마이크로프로세서를 써서 만든 컴퓨터로서 데이터 처리를 위한 CPU, 데이터의 임시저장을 위한 RAM, 정해진 명령의 수행을 위한 프로그램이 저장되어 있는 ROM, 수치연산을 위한 ALU(Arithmetic Logic Unit), 입출력 장치 등을 한 개의 집적회로로 형성한 소형의 컴퓨터를 의미하는 반면에, 구동회로란 어떤 것을 구동하기 위한 회로로서 예를 들어, 모터 구동회로는 모터의 전진, 후진을 제어하기 위하여 불과 몇 개의 트랜지스터로 간단하게 구성된 회로를 말하고 마이크로 컴퓨터에서처럼 메모리 장치, 입출력 장치, 프로그래밍에 의한 명령 수행 등의 기능을 수행하지 못함.



〈이 사건 특허발명의 주요도면〉



〈확인대상발명〉

(3) 특허법원 2021. 8. 26. 선고 2021허2403 판결

확인대상발명(연결배관)은 특허물건(고밀폐성을 갖는 가스배관장치)의 생산에 사용되는 물건에 해당하나, 그 생산'에만' 사용되는 물건은 아니다. 확인대상발명의 연결 배관의 플랜지부에 반드시 특허발명의 개스킷이 적용되어야 하는 것은 아니고, 통상의 개스킷이 적용되기만 하면 밀봉효과를 달성할 수 있다. 따라서 확인대상발명은 여러 형태의 배관 이음구조에 채용되는 범용성이 있는 물건이어서 사회통념상 통용되고 승인할 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도를 가진다. 원고는 확인대상발명이 가스배관이 아닌 다른 용도로 사용되고 있지 않으므로 특허발명의 전용품에 해당한다고 주장하나, 특허 물건의 생산에만 사용되는 물건이라는 것은 특허발명의 실시 외에 다른 용도를 가지면 안 된다는 것을 전제로 하므로, 설령 확인대상발명이 가스배관으로서 이 사건 특허발명과 같은 기술분야에서 사용된다고 할지라도 이 사건 특허발명을 실시하지 않는 가스배관으로 사용될 수 있는 이상 전용성 요건이 인정된다고 볼 수 없다.

(4) 서울고등법원 2004. 7. 6. 선고 2003나71053 판결

서울고등법원은 '체인지 홀' 제품이 이 사건 등록고안의 광투과부가 천공된 광고문안필름을 대신하여 다중 디스플레이 광고간판에 사용될 수 있는 물건이라는 사정만 엿볼 수 있을 뿐, 오로지 이 사건 등록고안에 의한 다중 디스플레이 광고간판의

생산에만 사용되는 물건이라고 인정할 만한 자료를 찾아볼 수 없으므로 전용성 요건이 충족되지 않고 간접침해가 성립되지 않았다고 보았다. 판단 과정에서 법원은 오히려 '체인지 홀' 제품과 유사한 작용효과를 갖는 광투과부가 천공된 일방향 투시 필름의 경우 버스와 자동차, 대합실, 소매점, 대형 건물의 창문 등에 그대로 접착시켜 외부로는 광고문안이 표출되고, 내부에서는 시야에 제한을 받지 않고 바깥을 조망할 수 있는 용도로 사용되어 왔으며, 특허공개공보나 인터넷 등을 통하여 그와 같은 제품 및 이용방법이 널리 알려져 있는 사실을 인정할 수 있음에 주목하였다.

라. 전용성 요건의 입증책임

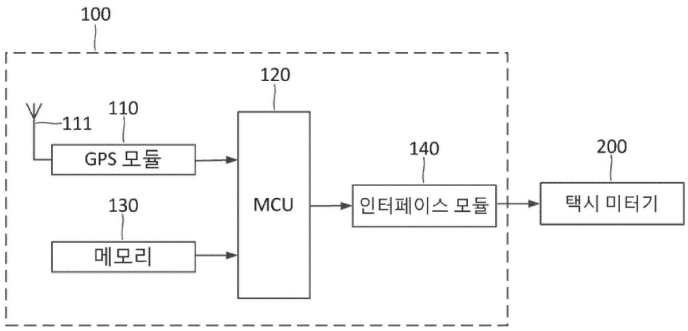
간접침해물건이 물건특허의 생산에만 또는 방법특허의 실시에만 사용됨은 간접침해를 주장하는 자가 입증책임을 진다.[31] 대법원도 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다고 판시하였다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결, 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결). 그런데 물건특허의 생산 또는 방법특허의 실시 외에 다른 용도가 한 가지만 더 있어도 다른 용도가 존재함을 입증할 수 있는 반면, 다른 용도가 존재하지 않음을 입증하는 것은 매우 어려운 일이다. 따라서 전용성 요건의 증명은 특허권자의 간접침해 주장에 대하여 침해대상자가 간접침해대상물이 특허발명의 실시 이외의 용도를 가질 가능성에 대하여 합리적인 주장을 하는 이상 특허권자가 그 사용이 경제적·상업적 내지 실용적인 용도가 아님을 입증하는 방식으로 하는 것이 합리적이라는 견해가 있고,[32] 특허법원도 공평의 원칙상 피심판청구인이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자의 입증책임이 현실화된다고 한 바 있다(특허법원 2017. 5. 15. 선고 2016허7305 판결).

특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305 판결에서 이 사건 등록고안(지역 할증

31) 정상조·박성수 공편(주 10), 110.

32) 정상조·박성수 공편(주 10), 110–111.

요금 자동 정산기능을 구비한 택시미터기)의 실용신안권자인 피고들은 원고 실시 확인대상고안[택시미터기와 결합 가능한 경계 알람 프로토콜 생성 장치. 확인대상고안의 경계 알람 프로토콜 생성 장치(100)는 케이블로 택시미터기와 연결된다.]이 이 사건 제1항 내지 제4항 등록고안의 권리범위에 속한다고 주장하면서 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상고안 물건의 생산이 이 사건 제1항 내지 제3항 등록고안의 간접침해에 해당하나, 이 사건 제4항 등록고안의 간접침해에는 해당하지 않는다고 보아 피고들의 심판청구를 일부 인용하고 일부 기각하였다.



〈확인대상고안〉

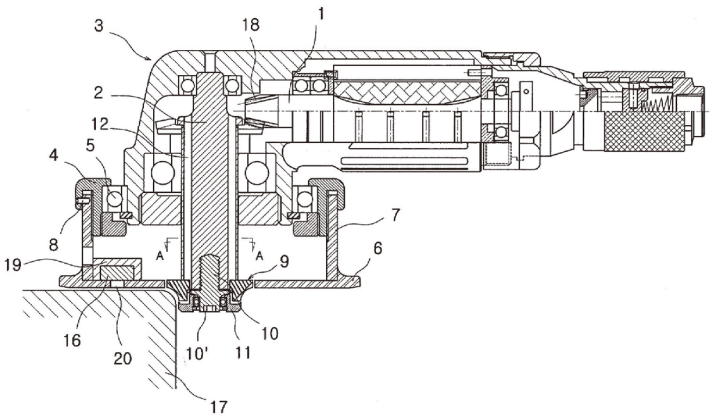
특허법원은 '등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다는 점은 실용신안권자가 주장·입증하여야 하나(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조), 다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란한 반면, 다른 용도가 존재한다는 사실을 주장·증명하는 것이 보다 용이한 법이고, 더욱이 확인대상고안 물건을 생산하는 피심판청구인이 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높다.'고 하면서, 따라서 확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한, 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, 공평의 원칙상 피심판청구인이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자의 입증책임이 현실화된다고 보아야 하고, 이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상

업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 한다고 보았다.

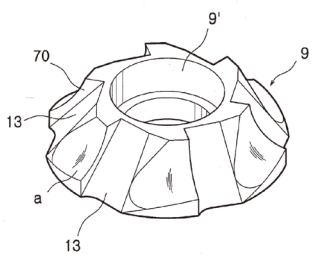
이 사건에서 원고는 확인대상고안 물건이 항로 이탈 등의 경우 경고를 해주는 항행내비게이션 또는 항행지원시스템이나 경계지역을 이탈하는 경우 자동 알람 기능을 수행하는 GPS 마이크와 동일한 기능을 수행할 수 있고, '제2항 한정구성(디스플레이부가 지역 할증요금이 적용되는 경우 할증요금의 적용 여부 및 각 행정지역별 할증률 또는 할증금액을 추가로 표시하는 것을 특징으로 하는 지역 할증요금 자동정산기능을 구비)'을 갖추지 않는 택시미터기에도 사용될 수 있으므로, 확인대상고안 물건은 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는 물건이라고 볼 수 없다고 주장하였다. 그런데 특허법원은 '실용신안권자로서는 위와 같은 특정 장치나 부품 등이 제시된 이후에야 확인대상고안 물건이 그 특정 장치나 부품 등과 연결·결합되어 사용되는 것이 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도가 될 수 있는지 아니면 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한지를 증명할 수 있을 것으로 보이는데, 확인대상고안 물건이 연결·결합됨으로써 확인대상고안 물건과 함께 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크와 동일한 기능을 할 수 있는 특정 장치나 부품 등에 관한 증거가 전혀 제출되지 않아 이러한 상태에서는 원고가 주장하는 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크의 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하는지에 대해 평가할 수 없다.'고 하면서, 위 각 장치는 이미 GPS 안테나와 지도 데이터를 포함하고 있어, GPS 안테나와 지도 데이터가 포함된 확인대상고안 물건이 위 각 장치에 연결·결합되는 경우에는 복수의 GPS 안테나와 지도 데이터가 존재하게 되는데, 경제적, 실용적인 측면에서 보면 위와 같은 연결·결합을 상정하기는 어렵고, 확인대상고안 물건이 연결·사용될 수 있으면서도 '제2항 한정구성'을 포함하지 않는 택시미터기는 존재하지 않는 것으로 보이므로, 확인대상고안 물건이 제2항 한정구성을 포함하지 않는 택시미터기에 연결되어 사용되는 용도 역시 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다고 하였다. 따라서 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는 것이고 원고는 업으로 확인대상고안 물건을 생산·판매하였으므로, 확인대상고안 물

건의 생산은 이 사건 제2항 등록고안의 간접침해에 해당하였다.

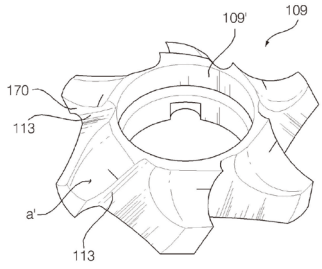
감정촉탁절차가 활용된 사례도 있다. 특허법원 2008. 4. 10. 선고 2007허5772 판결에서는 확인대상발명(에어툴을 이용한 면취장치용 로타리 컷터)이 이 사건 특허발명(에어툴을 이용한 면취장치)의 생산에만 사용하는 물건인지를 판단하는 과정에서 제출된 증거자료만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 오히려 감정촉탁결과에 의하면 '확인대상발명에 의하여 생산된 로타리 컷터는 이 사건 특허발명에 의하여 생산된 물건인 원고의 면취기 뿐만 아니라 일반적으로 흔히 사용되는 다른 면취기에도 장착되어 사용될 수 있고, 특히 일부 면취기에 장착된 확인대상발명의 로타리 컷터는 이 사건 특허발명의 면취기에 장착된 경우와 동일하게 KSBISO8688-2 규격의 권장 수명기준에 적합하게 사용될 수 있는 사실을 인정할 수 있다.'고 하여 전용성 요건이 충족되지 않았다고 보았다.



〈특허발명의 전체 단면도〉



〈특허발명 로타리 컷터 사시도〉



〈확인대상발명〉

마. 전용성 요건의 판단 기준 시

전용성 판단은 금지청구에 관하여는 사실심 변론종결시, 손해배상청구에 관하여는 침해행위시를 기준으로 하고, 권리범위확인 사건에서는 권리범위확인심판의 심결시가 기준이 된다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 참조). 즉 출원시에는 객관적·기술적인 용도가 당해 특허발명에 국한되어 있었더라도 그 후 침해행위시 또는 심결시까지 다른 용도가 생겼다면 전용성 요건이 충족되지 않은 것으로 보아야 한다.[33)]

4. '업으로서'

특허법 제127조의 간접침해에 해당하기 위해서는 각 호의 행위를 업으로서 하여야 한다. 즉 개인적·가정적 범주의 행위이거나 개량 발명을 위한 시험·연구 행위는 나머지 요건을 충족하였더라도 간접침해를 구성하지 않는다. 한편 영리를 목적으로 하지 않더라도 사업으로 하는 경우 '업으로서' 하는 경우에 해당하고, 반복계속적일 것을 요구하지 않으므로 1회의 행위라도 업으로서 하는 것에 해당한다.[34)]

시험행위라 하더라도 업으로서 하는 행위의 일부로서 행해지는 시험은 간접침해를 구성할 수 있다. 특허법원 2018. 7. 19. 선고 2017나1803 판결은 피고가 피고실시제품[차상용/지상용 무선(RF) 장치]을 서울교통공사에 납품하기 위해 수행하는 시운전 행위는 피고의 사업상 이익을 위해 체결한 계약상 의무를 이행하는 행위에 해당하고, 개인적·가정적 범주의 행위이거나 개량 발명을 위한 시험·연구 행위에 해당한다고 할 수 없으므로, 피고가 '업으로서' 하는 행위가 아니라고 보기 어렵다고 판시하였다.

33) 이두형, "특허권 침해 관련 쟁송절차에 있어서 직접침해와 간접침해의 판단", 특허소송연구 7집, 특허법원 (2017), 324–325.

34) 정상조·박성수 공편(주 10), 111.

Ⅱ ▸ 미국

1. 관련 규정

미국에서 간접침해는 1871년 Wallace v. Holmes 판결[35]에서 처음 침해의 유형 중 하나로 인정되었다. 이 판결에서 피고들은 이 사건 특허발명은 개선된 램프인 반면 피고들이 판매한 제품은 그 일부 부품에 지나지 않아 특허를 침해하지 않았다고 주장하였으나, 법원은 특허발명의 일부만을 실시한 것으로는 특허침해가 성립하지 않음은 사실이라고 하면서도 이러한 유형의 침해행위를 규제할 필요성을 인정하였다. 그 근거로는 복수의 주체 사이에 행위가 나뉘어져 있다는 이유만으로 그 복수의 주체가 결국은 각각의 행위로 생산된 부품을 조립하여 특허를 침해하는 완성품을 제작할 것임에도 불구하고 이를 규제하지 못하게 된다면 특허권자에게 지나치게 불합리한 결과를 낳게 됨을 들었다.

이후 1952년 특허법 개정을 통해 제271조에서 유도침해(induced infringement)와 기여침해(contributory infringement)에 대한 규정이 명문화되었다. 유도침해는 1952년 이전까지는 기여침해의 일종으로서 직접침해의 교사·방조행위로 이해되었으나, 특허법 제271조는 유도침해와 기여침해를 나누어 규정하였다.[36]

특허법 제271조(b) – 유도침해

누구든지 특허권의 침해를 적극적으로 유도하는 자는 침해자로서 책임을 진다.[37]

특허법 제271조(c) – 기여침해

누구든지 특허를 침해하는 사용을 위하여 특별히 제조되거나 개조되었고 실질적인 비침해적 용도에 적합한 범용품 또는 상업적 물품이 아니라는 것을 알면서도 특허발명의 중요 부분을 구성하는 것으로서 특허받은 기계, 제품, 혼합물 또는

35) Wallace v. Holmes, 29 F Cas 74 (No 17, 100)(CC Conn 1871).

36) Global–Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2066 (2011).

37) "Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer."

조성물의 부품 또는 특허받은 공정을 실시하는 데 사용하기 위한 재료 또는 장치를 미국 내에서 판매의 청약 또는 판매를 하거나 미국으로 수입하는 자는 기여침해자로서 책임을 진다.[38]

나아가 (d)항에서는 '원래대로라면 침해 또는 기여침해에 대해 구제받을 수 있었을 것이라면 특허권자는 다음의 행위를 하였다고 해서 그 구제수단으로부터 배제되거나 특허권을 남용한 자로 간주되거나 불법적으로 특허권을 확장하고자 한 것으로 간주되지 아니한다: (1) 특허권자의 동의가 없었다면 기여침해에 해당하였을 행위로부터 수입을 창출하는 행위, (2) 그러한 행위를 다른 사람이 실시하도록 실시권을 주거나 기타 권한을 부여하는 행위, (3) 침해 또는 기여침해를 상대로 특허권을 집행하고자 하는 행위'[39]라고 하여 특허권자의 보호를 보다 확실히 하고 있다.

또한 속지주의에 대한 예외를 명문규정으로 두고 있는 점이 미국 특허법의 특징이다. 연방대법원은 Deepsouth Packing v. Laitram 판결[40]에서 역외적용금지추정의 원칙을 엄격히 지켜 모든 부품이 미국 내에서 생산되었으나 완제품으로의 결합만 해외에서 이루어졌음에도 미국 내에서의 생산, 사용, 판매 등이 결여되어 직접침해가 성립하지 않았다고 보았다. 이에 대한 대응으로 연방의회는 1984년 제271조에 수출에 관한 (f)항 및 방법발명으로 제조된 물건의 수입에 관한 (g)항을 신설하였다. 제271조(f)는 미국에서 부품을 수출하여 해외에서 결합하여 완성품을 만드는 경

38) "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."

39) "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."

40) Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972).

우 그 수출행위에 대한 것이다. 한편 제271조(g)는 방법발명에 따라 해외에서 생산한 완제품을 미국 내로 수입하는 경우, 물건발명에 따라 해외에서 제조된 물건의 수입과 달리 제271조(a)로 규제할 수 없어 이에 대한 대응으로 신설되었다. (f), (g)항 모두 결국 규율하는 대상은 미국 내에서 발생한 행위이다.[41]

미국법상 'indirect infringement'는 대표적으로 제271조(b), (c)항을 가리키고,[42] 제271조(b), (c), (f), (g)의 행위를 모두 포괄하는 것으로 우리나라의 '간접침해'보다 폭넓은 개념에 해당한다고 분석한 견해도 있다.[43] 그 구체적 요건에도 우리나라의 간접침해 개념과는 다소 차이가 있다. 우선 (b), (c)항에 있어서는 직접침해가 성립하여야만 간접침해가 성립할 수 있다고 보는 종속설적 입장이 여러 판례를 통하여 재확인되어 왔다.[44] 그러나 (f)항은 처음부터 부품을 해외로 수출하여 완제품으로 결합하는 경우 국내에서 성립하는 직접침해가 존재하지 않아 그에 따라 간접침해도 규제할 수 없게 되는 법률적 공백에 대한 대응으로 신설된 것이어서, 직접침해에 대한 종속성을 완화한 조항에 해당하고, 완제품이 실제로 결합될 것을 요구하지도 않는다.[45] 아래에서는 제271조(b), (c)항을 중심으로 각 요건을 살펴보고, 제271조(f), (g)에 대해서는 보고서 제4장 제3절 미국 부분에서 더 상세히 다루기로 한다.

2. 유도침해

가. 적극적 유도

유도침해의 행위요건으로는 유도침해자의 '적극적 유도'가 필요하다. 즉 부작위로

41) David A. Makman, "Cross Border Patent Disputes", 15 Hastings Bus. L.J. 383, 386 (2019).

42) 강명수(주 16), 44; 손수정, "우리나라 특허법 제127조 간접침해규정의 역외적용의 문제와 특허법 제127조의 입법상 개선방안", Law & Technology 제16권 제2호, 서울대학교 기술과법센터 (2020), 33.

43) 조영선, 특허법 2.0(제6판), 박영사 (2018), 362.

44) 대표적으로 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961), 377 U.S. 476 (1964). 최근의 판결로는 Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 134 S.Ct. 2111 (2014).

45) 손수정(주 42), 31; Waymark Corp. v. Porta Systems Corp., 245 F.3d 1364, 1368 (Fed. Cir. 2001) 참조[제271조(f)항은 (c)항과 구별된다고 분석하면서, (c)항에 해당하는 경우 '기여침해자'로서 책임을 지지만 (f)항에 해당하는 경우는 '침해자'로서 책임을 진다고 하면서 간접침해 중 일부는 직접침해를 전제로 하여서만 성립하나, (f)항의 침해는 그에 해당하지 않는다고 판단하였다].

는 충분치 않고 작위로서 직접침해행위를 유도해야 한다.[46] 이는 고의로 타인을 교사 또는 방조하여 특허침해의 결과를 발생시키는 행위를 의미하는 것으로 해석된다.[47]

유도침해에는 기여침해와 달리 '실질적 비침해 용도'의 예외가 없다. 즉 간접침해 대상물에 실질적으로 특허를 침해하지 않는 용도가 있거나 범용품 등에 해당한다 하더라도 이를 통해 특허침해를 적극적으로 유도하였다면 유도침해가 성립할 수 있다.[48]

나. 침해의 인식

기여침해와 유도침해는 그 문언적 구성이 서로 다르고, 기여침해에 대해서는 상대적으로 명확하게 주관적 의사가 필요함이 법조문에 드러나 있으나 유도침해의 의사요건은 문언상으로 다소 불명확하다. 그러나 연방대법원은 판례를 통해 유도침해에 요구되는 주관적 의사 요건이 기여침해와 다르지 않다고 판시한 바 있다.

Global-Tech Appliances v. SEB 판결에서 연방대법원은 유도침해에 대해서도 기여침해와 동일한 주관적 요건, 즉 간접침해자가 직접침해행위가 침해에 해당할 가능성이 높음을 알았거나 고의적으로 모른 체하였을 것이 요구된다고 하였다.

Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060 (2011)

[사건의 경위][49]

SEB는 프랑스 가전제품회사로, 이 사건 튀김기(deep fryer)의 디자인특허권자이다. Global-Tech의 완전자회사인 홍콩 기업 Pentalpha는 일정 규격의 deep fryer를 제작해달라는 Sunbeam의 요청을 받고 SEB의 deep fryer를 구매하였다. 이는 홍콩에서 구매한 것이어서 미국 특허가 표시되어 있지 않았다. Pentalpha는 장식적 요소(cosmetic features)를 제외하고 SEB 제품을 그대로 복제한 제품

46) Dmitry Karshtedt, "Damages for Indirect Patent Infringement", 91 Wash. U. L. Rev. 911, 927 (2014).
47) 곽민섭, "특허권에 대한 간접침해"(주 3), 93.
48) Dmitry Karshtedt(주 46), 924.
49) Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2061-2062 (2011).

을 제작한 뒤 변호사에게 SEB 제품에 대한 언급 없이 자사 제품에 관한 사용가능 여부 검토(right-to-use study)를 의뢰하였다. 변호사는 SEB 특허를 발견하지 못하고 사용할 수 있다는 의견서를 작성하였고, 이에 Pentalpha는 해당 제품을 Sunbeam에게 판매하였다. Sunbeam은 미국에서 자사 상표를 부착하여 SEB보다 저가에 해당 제품을 판매하였다.

Sunbeam의 튀김기로 시장 점유율이 감소한 SEB는 Sunbeam을 상대로 침해의 소를 제기하였고, Sunbeam은 Pentalpha에게 소송사실을 고지하였으나 Pentalpha는 계속해서 다른 업체에도 튀김기를 납품하여 이들 업체들도 각각 자사의 상표를 부착한 튀김기를 미국 내에서 판매하였다. SEB-Sunbeam 소송은 화해로 종결되었으나 SEB는 Pentalpha를 상대로 (1) 튀김기 판매 또는 판매의 청약에 의한 특허법 제271조(a)의 침해 및 (2) Sunbeam 등 판매사가 Pentalpha 튀김기를 판매하거나 판매의 청약을 하도록 유도한 데 대한 특허법 제271조(b)의 침해를 주장하며 소를 제기하였다.

1심인 뉴욕남부연방지방법원은 배심재판을 통해 제271조(a) 및 (b) 모두에 대해 SEB측의 손을 들어주었다. Pentalpha는 변론후신청(post-trial motion)을 제기하여 Pentalpha는 Sunbeam-SEB 소송 당시까지 SEB의 특허에 대해 알지 못하였으므로 유도침해 성립에 필요한 실제 인지(actual knowledge)가 증명되지 않았다고 주장하였으나, 뉴욕남부연방지방법원은 이를 거절하였다. 항소심에서 연방순회항소법원은 유도침해가 성립하려면 침해혐의자는 그 행위가 실제 침해를 야기할 것임을 알고 있었거나 알았어야 할 것이 요구되는데, 침해혐의자가 그 특허의 존재를 알았다면 이러한 의사가 증명될 수 있고, Pentalpha가 SEB의 특허의 존재를 SEB-Sunbeam 소송에 대한 고지를 받기 전에도 알고 있었다는 직접적인 증거는 없으나 SEB 제품이 특허로 보호받을 수 있다는 위험을 인지하였음에도 의식적으로 이를 무시하였고, 이는 결국 알고 있는 것과 다르지 않다고 판단하여 1심 판결을 인용하였다.

[판결요지]

유도침해는 1952년 이전까지는 기여침해의 일종으로서 직접침해의 교사·방조행위로 이해되었으나, 특허법 제271조는 유도침해와 기여침해를 나누어 규정하였다.

먼저 유도침해에 요구되는 의사를 판단하기 위하여 제271조(b)의 문언적 의미를 살펴보면, 명문규정상으로는 단지 어떤 행위를 하도록 유도할 것만을 요구하고 그 유도된 행위가 결과적으로 침해에 해당하게 될 뿐이라는 해석과, 유도의 대상이 되는 그 행위가 침해를 구성함을 알면서 행위를 하도록 유도하는 것이라는 해석 모두 가능하다.[50] 그러나 기여침해에 관하여 제271조(c)의 규정은 기여침해자에게 침해사실에 대한 의사까지 요구한다고 판단한 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964)(Aro II 판결)에 비추어보면 유도침해에 대해서도 동일한 수준의 의사가 요구된다고 보아야 한다.[51]

그렇다면 의도적 무관심(deliberate indifference)만으로는 제271조(b)에서 요구하는 수준의 의사가 존재하였다고 보기에는 부족하나, 결과적으로는 고의적 외면(willful blindness)에 의하여 주관적 요건이 충족되었다고 할 수 있다. 고의적 외면은 (1) 피고가 어떤 사실이 존재할 가능성이 높다고 주관적으로 믿고 (2) 의식적으로 그 사실을 알게 되는 것을 피하고자 행동할 때 인정된다.[52] 이는 무분별(reckless)하거나 과실이 있는(negligent) 정도를 넘어서는 것으로, 실제로 인지하는 것과 크게 다르지 않다고 보아야 한다.

연방순회항소법원의 고의적 외면 여부의 판단은 그 법리적용에 오류가 있다.[53] 첫째로 유도된 행위가 침해에 해당할 위험이 알려져 있다는 것만으로 침해행위에 대한 인지를 인정할 수 있다고 하였고, 둘째로는 그 위험에 대한 의도적인 무관심만을 근거로 고의적 외면이 있었다고 본 것이다. 실제로는 그에 더하여 유도침해자가 그 행위의 침해적 성질에 대해 알게 되는 것을 피하고자 적극적인 노력을 하여야 한다.

50) Global–Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2065 (2011).

51) Global–Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2066–2068 (2011). Aro Ⅱ 판결에서는 제271조(c)의 문언에서 '특허를 침해하는 사용을 위하여 특별히 제조되거나 개조된 것을 알면서도'에 해당하는 부분에서 실제로 침해자가 인식한 것이 그 구성품이 어느 제품을 위해 특별히 제조되었다는 것뿐이고 결과적으로 그 제품이 침해에 사용된 것인지, 아니면 침해자가 특허발명이 존재한다는 사실까지 인식하여야 하는지가 핵심적인 쟁점이 되었는데, 연방대법원은 결국 5:4로 침해자에게 특허발명에 대한 인식이 있었어야만 기여침해가 성립한다고 판시하였다. Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 488 (1964).

52) Global–Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2070 (2011).

53) Global–Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2071 (2011).

> 그럼에도 불구하고 결과적으로 주관적 의사 요건이 충족되었다고 본 원심의 판단은 옳다. 이 사건의 사실관계에 비추어 보면 올바른 고의적 외면 기준에 따르더라도 피고는 유도침해에 필요한 의사 요건을 충족하였다고 볼 수 있다.[54] Pentalpha가 SEB 제품의 장식적 요소만 제외하고 복제한 점, 제조한 튀김기가 미국시장에서 판매될 것임을 알고 있었던 점, 사용가능 여부의 검토를 의뢰한 변호사에게는 자사 제품이 SEB 튀김기를 모방하였다는 사실을 알리지 않았던 점 등으로 미루어 보면 Pentalpha는 SEB 튀김기가 특허등록되었을 가능성이 높다고 주관적으로 믿으면서도 이를 알게 되는 것을 피하고자 의식적 조치를 취한 것으로 보이므로, Sunbeam의 튀김기 판매가 침해를 구성할 수 있음을 알고도 이를 고의적으로 외면한 것에 해당한다.

이와 같이 연방대법원은 유도침해가 처음에는 기여침해의 일종으로 다루어졌던 점, 판례법상 기여침해자에 대해서는 그 기여하게 되는 대상행위가 침해를 구성함을 알 것을 요구하고 있는 점을 들어 유도침해에 대해서도 같은 수준의 인지가 요구된다고 판단하였다. 또한 형법상 원칙인 고의적 외면 이론이 민사상 책임을 구성하는 유도침해에도 적용된다고 보아, 고의적 외면에 의하여 Pentalpha는 유도침해에 필요한 주관적 의사를 가지고 있었다고 하였고, 이에 의하여 제271조(b)의 적극적 유도가 인정된다고 하였다.[55]

이후 연방대법원은 다시 Commil v. Cisco 판결[56]을 통하여 유도침해에 요구되는 의사는 특허에 대한 인식뿐 아니라 그 유도하는 행위가 침해에 해당한다는 인식까지를 포함하고, 한편 특허가 무효라고 믿었다는 것만으로 유도침해에 요구되는 의사가 충족되지 않는다는 항변은 받아들일 수 없다고 하였다. 연방대법원은 Global-

54) Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2071 (2011).

55) 한편 Kennedy 대법관은 반대의견에서 유도침해는 기여침해와 그 의사 요건이 동일하므로 피고가 유도한 행위가 침해를 구성함을 알았어야 하는 것은 사실이나, 다수의견이 고의적 회피까지 이러한 실제적 인지와 같이 취급할 수 있다고 본 점을 비판하면서, 고의적 회피 법리에까지 기대지 않더라도 이 사건 피고에 대해 실제적 인지가 존재하였다고 볼 수 있었을 것이고, 사건을 파기환송하여 실제적 인지 여부를 하급심에서 다시 판단하여야 한다고 서술하였다. Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060, 2072-2074 (2011).

56) Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 575 U.S. 632 (2015).

Tech Appliances v. SEB 판결에서 밝힌 바와 같이 유도침해의 책임을 지려면 침해된 특허에 대해 알고 있었을 뿐 아니라 그 유도된 행위가 특허침해에 해당한다는 것까지 알고 있었어야 함을 재확인하였다.[57] 그런 한편 특허침해소송에서 비침해의 항변과 특허무효의 항변은 별개로 판단하여야 하므로, 특허가 무효라고 믿었다고 하여 이를 침해에 대한 항변으로 사용할 수 없다고 하였다. 특허무효는 침해에 대한 항변이 아니라 그로 인한 책임에 대한 항변인 것이다.[58] 연방대법원은 무효라고 믿었다는 사실을 침해에 대한 항변으로 인정한다면 침해혐의자 누구나 이를 주장하게 되어 증거개시절차로 인한 소송비용의 증가 등으로 이어질 것이라고 경계하였다.[59]

3. 기여침해

기여침해는 (1) 침해자의 특허에 대한 인식, (2) 기여침해대상물인 구성부분(component)이 특허발명의 중요한 부분에 해당할 것, (3) 기여침해대상물이 실질적인 비침해용도를 갖는 범용품에 해당하지 않을 것, (4) 기여침해대상물의 판매나 판매의 청약 또는 수입을 요건으로 한다.[60] 이와 함께 미국은 종속설적 입장을 취하고 있으므로 실제로는 직접침해도 성립하여야 기여침해가 성립할 수 있는데, 이에 대해서는 제3장 제2절에서 따로 다루기로 한다.

가. 특허에 대한 인식

간접침해가 성립하려면 주관적 의사요건이 충족되어야 한다.[61] 기여침해에 대해서는 제271조(c)에서 명문으로 '특허를 침해하는 사용을 위하여 특별히 제조되거나 개조되었고 실질적인 비침해적 용도에 적합한 범용품 또는 상업적 물품이 아니라는

57) Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 575 U.S. 632, 640 (2015).

58) Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 575 U.S. 632, 644 (2015)("That is because invalidity is not a defense to infringement, it is a defense to liability").

59) Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 575 U.S. 632, 645 (2015).

60) Fujitsu Ltd. v. Netgear Inc., 620 F.3d 1321, 1326 (Fed. Cir. 2010).

61) 직접침해에는 의사 요건이 없는 것과 대조된다. 한편 이처럼 간접침해에 주관적 의사를 요하는 것은 일반 불법행위법(tort law)의 관점과도 일치한다고 관찰한 견해로 Dmitry Karshtedt(주 46), 926–927.

것을 알면서도' 그 규정된 행위를 한 경우를 침해로 정하고 있다.

나. 특허발명의 중요한 부분에 해당할 것

기여침해대상물이 특허발명의 중요한 부분에 해당하지 않는다면 기여침해도 성립하지 않는다. 가령 연방순회항소법원은 통신 네트워크에서 데이터 메시지 전송방법(method of transmitting data messages in communications network)에 대한 특허발명이 전송의 단편화에 해당하는 부분과 관련이 있고 침해가 문제된 당해 청구항에도 조각모음(defragmentation) 단계가 나타나지 않을 때, 메시지를 조각모음하기만 하는 단편화 소프트웨어는 발명의 중요한 부분에 해당하지 않는다고 하였다.[62]

다. 실질적 비침해용도를 갖지 않을 것

이는 유도침해에는 나타나지 않는 요건이다. 기여침해의 경우, 실질적인 비침해용도를 갖는 부품의 판매는 기여침해를 구성하지 않으므로, 특허를 침해하지 않는 실질적인 용도가 하나라도 있으면 기여침해의 성립을 피할 수 있다. 제271조(c)는 침해대상물은 특허를 침해하는 사용을 위하여 특별히 제조 또는 개조된 것으로, 실질적인 비침해적 용도에 적합한 범용품 또는 상업적 물품이어서는 안 된다고 정하고 있다. '침해하는 용도를 위해 특별히 제조·개조되었을 것'과 '실질적인 비침해적 용도가 없을 것'은 사실상 같은 의미로 풀이되고, 따라서 그 해당 여부는 주로 피고 물건이 특허를 침해하지 않는 상업적으로 중요한 다른 용도를 가지는지를 살펴 판단한다.[63] 이에 따르면 제271조(c)는 문언적으로는 우리나라의 전용성 요건을 두고

62) Fujitsu Ltd. v. Netgear Inc., 620 F.3d 1321, 1331 (Fed. Cir. 2010).

63) R. Carl Moy, Contributory infringement; section 271(c) – staple vs. nonstaple article of commerce, 5 Moy's Walker on Patents, § 15:23 (2020. 12. 업데이트)("Contributory infringement under paragraph 271(c) is limited to instances in which the accused has dealt with a component, material, or apparatus that is "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 noninfringing use." There are some authorities that treat this language as setting out two separate requirements. Most modern authorities, however, treat the language as stating a single requirement in alternate forms—that is, the view is that an item especially made or adapted for use in an infringement is by definition not suited to a substantial, non–infringing use, and vice versa. Thus, inquiry is typically limited to whether the item supplied by the defendant is nonstaple, i.e., whether it has a commercially significant use that does not infringe.).

있지 않으나 그 실질적 의미는 유사하다고 이해할 수 있다.[64] 이러한 요건은 타인의 기여침해행위를 금지할 수 있는 특허권자의 권리를 그 특허발명에 관련된 시장 내로 국한한다는 데에 그 취지가 있다.[65] Dawson Chemical v. Rohm & Haas 사건[66]에서 연방대법원은 이와 같은 '실질적 비침해 용도' 조건은 기여침해 규정으로 인해 특허권자의 권리가 남용되는 것을 방지하는 기능을 한다고 밝힌 바 있다. 특허권의 충분한 보호와 지나친 권리확장 방지를 모두 추구하는 과정에서 도입된 규정이라는 것이다.[67] 이에 따라 이 사건에서 연방대법원은 '프로파닐은 특허방법(제초제 적용방법)의 실시 외에는 다른 용도를 갖지 않는 비일상적 제품(nonstaple commodity)에 해당한다'고 하면서 피고가 제초제로의 프로파닐 사용법과 함께 이를 판매한 데 대하여 기여침해 및 유도침해를 주장하며 소를 제기한 원고의 행위가 특허권의 남용(patent misuse)에 해당하지 않는다고 하였다.[68]

특허권자는 먼저 침해제품이 실질적인 비침해 용도에 적합하지 않음을 보일 증명책임이 있으나, 그 증명책임이 일응(prima facie) 충족되었다면 침해자에게로 증명책임이 전환된다. Golden Blount v. Robert H. Peterson 판결[69]에서 하급심인 텍사스북부연방지방법원은 피고(이하 'Peterson')가 주 버너(primary burner)와 부 버너(secondary burner)의 조립을 통해 완성되는 벽난로 장치(fireplace assembly)에 대한 특허를 기여침해하였다고 인정하면서 Peterson사가 판매하는 부 버너 제품인 EMB가 주 버너와의 사용을 위해 특별히 제조 또는 개조되었고 staple article of commerce가 아니라고 Peterson사 측이 시인함과 함께 제품 사용설명서

64) 한편 이에 대하여 '간접침해대상물의 용도에 있어 굳이 침해의 용도에 사용된 것을 요하지 않고 다른 용도가 존재하는 것이 가능하나 다만 해당 침해대상물이 미국국내에서 널리 유통되고 쉽게 구입할 수 있는 일반물품이 아니라는 것을 요구하고 있다. 이에 미국특허법에서는 한국의 경우와 달리 '비전용물'적인 간접침해도 인정하고 있는 것'이라고 분석한 견해가 있다. 구천을·노현숙, "각국의 특허권 간접침해제도 비교를 통한 국내 특허권 간접침해 법리의 개선 방향 모색", 서강법률논총 제8권 제2호 (2019), 89.

65) Robert A. Matthews, Jr., "No use" standard for nonstaple articles, 2 Annotated Patent Digest (Matthews) § 10:80 (2021. 3. 업데이트)(citing Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 220 (1980)).

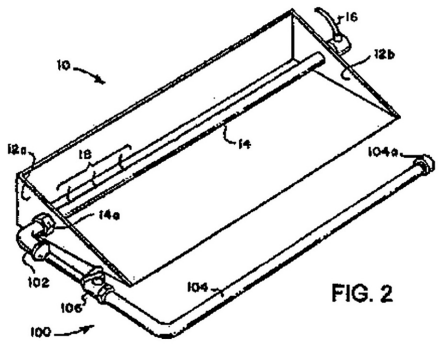
66) Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176 (1980).

67) Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 180–181 (1980).

68) Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 199 (1980).

69) Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co., 438 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2006).

에 특허를 침해하는 방식만이 나타나 있었다는 점에 근거하여 볼 때 Peterson 제품이 비침해적 용도에 적합하지 않음이 일응 증명되었다고 하였다. 따라서 증명책임이 전환되어 Peterson이 최종 소비자가 실제로 버너를 비침해적 방식으로 조립한다는 것을 증명해야 하는데, Peterson은 이와 같은 비침해적 사용을 증명하지 못하였으므로 연방지방법원은 EMB가 실질적으로 비침해적인 용도에 적합하지 않다고 하였고, 이에 따라 연방순회항소법원은 Peterson이 직접침해제품에 사용된 EMB에 대해서 기여침해자에 해당한다고 판단하였다(Peterson은 특허를 침해하는 완성품도 판매하고 있었으므로 직접침해자에도 해당하였다).



〈Golden Blount v. Robert H. Peterson 판결의 특허발명제품〉

연방순회항소법원의 Ricoh Co. v. Quanta Computer 판결에서는 제271조(c)의 '실질적 비침해 용도'의 예외규정은 제품의 유통으로 침해의 의사를 추정할 수 있는지를 보기 위한 것이라고 하면서, 어느 제품에 침해하는 방식으로만 사용할 수 있는 구성품이 포함되어 있다면 그 제품 생산자의 침해할 의사를 유추할 수 있다고 하였다.[70] 연방순회항소법원은 연방대법원의 Grokster 판결[71]을 인용하여 저작권법상 기여침해와 특허법상 기여침해는 대체로 동일한 것으로 이해된다고 하면서 이와 같이 판시하였다. 한편 특허발명을 침해하는 최종물(A)을 다시 부품으로서 다른 물건(B)에 사용한다고 하여 기여침해대상물이 A, B 모두에 사용된다고 보아 침해의 책

70) Ricoh Co., Ltd. v. Quanta Computer, Inc., 550 F.3d 1325, 1338 (Fed. Cir. 2008).

71) MetroGoldwynMayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005).

임을 피할 수는 없음도 명시하였다.[72] 이러한 경우 B에 사용된 것을 실질적 비침해 용도로 허용한다면 기여침해규정을 손쉽게 우회할 수 있게 되고, 여러 단계의 공급망을 거치는 제품의 경우 최초의 공급자만이 책임을 지는 등의 문제가 발생함을 지적하였다.

라. 판매나 판매의 청약 또는 수입

제271조(c)는 기여침해자가 미국 내에서 기여침해대상물을 판매하거나 판매를 위한 청약을 하였거나 미국으로 수입할 것을 요건으로 한다. 따라서 단순히 그 대상물을 제조하거나 대여하는 것만으로는 기여침해에 해당하지 않는다.[73]

III ▸ 독일

1. 관련 규정

독일은 특허법 제9조에서 직접침해를, 제10조에서 간접침해를 규정한다. 독일은 과거 판례를 통해 간접침해를 인정해 오다가 1975년 유럽공동체특허조약(Community Patent Convention) 제30조[74]에 따라 1980년 개정 특허법을 통해 명문규정으로 간접침해를 규제하게 되었다.[75] 독일 특허법 제10조는 아래와 같다.

72) Ricoh Co., Ltd. v. Quanta Computer, Inc., 550 F.3d 1325, 1337 (Fed. Cir. 2008).

73) Robert A. Matthews, Jr.(주 65), The basic elements of contributory infringement, § 10:76.

74) Community Patent Convention, Article 30 Prohibition of indirect use of the invention 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 29. 3. Persons performing the acts referred to in Article 31(a) to (c) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

75) 문선영(주 1), 38.

특허법 제10조[76]

(1) 특허권은, 특허발명의 실시에 사용될 것을 알고 있거나 혹은 특허발명의 실시에 적합하게 하여 실시에 사용될 것이 명백한 상황에서, 제3자가 특허권자의 허락을 얻지 않고 이 법의 시행 지역 내에서 특허발명을 실시할 권원을 갖지 않는 자에 대하여 특허발명의 본질적 구성요소에 관한 수단을 공급하거나 공급의 청약을 하는 것을 금지하는 효력을 가진다.

(2) 제1항의 수단이 일반적으로 시장에서 취득할 수 있는 물건인 경우, 제3자가 공급을 받은 자에 대하여 제9조 제2문의 금지된 방법으로 거래하도록 유도하는 경우를 제외하면 제1항은 적용되지 않는다.

(3) 제11조 제1호 내지 제3호[77]에 관한 행위를 하는 자는 제1항의 적용에 있어서는 특허발명을 실시할 권원을 갖는 것으로 보지 않는다.

이처럼 독일의 간접침해 규정은 간접침해대상물이 특허발명의 실시'에만' 사용될 것을 요구하지 않는 대신 특허발명의 '본질적 요소'에 관련될 것을 요구하고, 간접침해자가 알았거나 알 수 있었을 것을 주관적 요건으로 간접침해 규정에서 명시적으로 요구한다. 이와 같은 객관적·주관적 요건은 공급 또는 공급의 청약 시점에 충족

76) 번역은 문선영(주 1), 39를 참고하였다.
PatG § 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 § PATG § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.
(3) Personen, die die in § PATG § 11 Nr. PATG § 11 Nummer 1 bis PATG § 11 Nummer 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.

77) 독일 특허법 제11조는 개인적·비영리 목적의 특허발명의 실시(제1호), 시험목적의 특허발명의 실시(제2호), 의약품 제조행위(제3호)에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다.

되어야 한다.[78] 한편 직접침해 규정인 특허법 제9조는 우리나라 및 일본과 같이 물건발명과 방법발명에 대한 규정으로 나뉘어 있으나 간접침해 규정인 특허법 제10조는 사실상 제1항은 기여침해, 제2항은 유도침해에 대한 내용을 담고 있다는 점에서 미국과 더 유사하다. 제10조 제1항은 발명의 본질적 요소에 관련된 수단을 공급하거나 공급의 청약을 함으로써 직접침해에 기여하는 행위를 금지하고, 동조 제2항은 그 수단이 일반적으로 유통되는 물건일 경우는 위 조항이 적용되지 않는다고 하여 범용품의 예외를 규정하면서, 다시 직접침해를 유도하는 행위에 대해서는 범용품의 예외가 적용되지 않는다고 하였다.

2. 제10조 제1항

가. 발명의 '실시'

간접침해가 성립하려면 제3자가 특허권자의 허락 없이 발명을 '실시'하는데 사용될 것을 알면서 또는 사용될 것이 명백한 상황에서 발명의 본질적 요소에 관한 수단의 공급 또는 공급의 청약이 이루어져야 한다.

발명의 '실시'는 특허발명의 종류에 따라 그 양태가 나뉜다(특허법 제9조). 물건발명의 경우 생산, 청약, 유통, 사용, 또는 생산·청약·유통·사용 목적으로 수입 또는 보유하는 행위를 가리킨다. 이때 '청약(anzubieten)'은 민법상 계약의 청약이 갖는 의미에 국한되지 않으며, 거래의 성립을 가능하게 하거나 촉구하는 행위를 포괄하는 광범위한 개념이다.[79][80] 또한 반드시 '판매'의 형태로 공급이 이루어질 것을 요하지 않으므로, 대여, 실시허락, 무상양도 등의 형태라 하더라도 이에 대한 청약으로 족하다.[81] 한편 '유통(in Verkehr zu bringen)'은 시장에 내놓는다는 의미로, 우리나라와 일본의 '양도'와도 다르고, 미국의 '판매'와도 다른 것으로 보인다.[82]

78) BGH, X ZR 173/02, Urteil v. 9. 1. 2007, GRUR 2007, 679.

79) BGH, X ZR 179/02, Urteil v. 16. 9. 2003, GRUR 2003, 1031 [1032].

80) 우리나라 특허법상 '양도'와 '청약'의 의미에 대한 논의로 김동준, "특허발명의 실시행위 중 양도의 청약에 대한 고찰", 산업재산권 29호 (2009. 8.).

81) Toshiko Takenaka et al., Patent Enforcement in the US, Germany and Japan, Oxford University Press (2015), 93.

82) Toshiko Takenaka et al.(주 81), 93에서는 이 보고서에서 '유통'으로 번역한 'in Verkehr zu bringen'를 가리켜 '언어

방법발명의 실시태양에는 사용과 사용의 청약의 두 가지가 있는데, 사용은 그 자체로 침해가 될 수 있는 한편, 사용의 청약은 제3자가 특허권자의 동의 없이는 금지된 것을 알거나 정황상 금지된 것이 자명한 경우일 것을 요한다.[83] 여기에 더하여 사용의 청약은 독일 내에서의 사용을 위한 것이어야 한다. 한편 물건을 생산하는 방법에 관한 발명의 경우에는 그 물건의 청약, 출시, 사용, 또는 청약·출시·사용 목적으로 수입 또는 보유하는 행위가 해당된다.

나. 발명의 '본질적 요소'에 관한 수단

공급 또는 공급의 청약을 한 수단이 특허발명의 본질적 요소에 관한 것이어야 간접침해가 성립한다. 가열기 판결[84]에서 연방대법원은 피고의 공기 가열기 제품의 구매자가 제품의 덮개만을 간단하게 제거함으로써 공기의 흐름을 조절하는 장치에 관한 이 사건 특허발명을 실시할 수 있게 되므로 피고 제품은 특허법 제10조 상의 발명의 본질적 요소에 관한 수단에 해당하고, 이를 공급한 피고는 간접침해행위를 한 것이라고 판단하면서, 특허법 제9조의 발명의 실시에 사용될 수 있는 '수단'은 물리적 수단을 가리킨다고 하였다.[85] 특허발명의 실시에 기여한다면 본질적 요소에 해당할 수 있고, 반드시 특허발명을 선행발명과 차별화하는 신규하고 진보적인 요소에 해당할 필요는 없다. 아래 Antriebsscheibenaufzug (트랙션 시브 승강기) 판결에서 연방대법원은 청구범위에 기재되어 있는 구성이라면 원칙적으로 발명의 본질적 요소에 해당하고, 선행발명과의 차이점에 해당할 것을 요하지 않으며, 간접침해가 문제되는 수단은 특허발명의 기술사상을 실시하는데 기여하는 한 청구범위의 어느 구성요소와 상호작용하는지와 무관하게 특허법 제10조의 '발명의 본질적 요소에 관한 수단'에 해당할 수 있다고 하였다.

적으로 "판매"보다 광범위한 개념으로, 무상양도, 대여, 임대 등을 포함하여 침해자로부터 제3자에게로 특허물건의 처분권을 양도하는 모든 행위가 이에 해당한다.'고 하였다.

83) Toshiko Takenaka et al.(주 81), 94–95.

84) BGH, X ZR 176/98, Urteil v. 10. 10. 2000, GRUR 2001, 228.

85) BGH, X ZR 176/98, Urteil v. 10. 10. 2000, GRUR 2001, 228 [231].

BGH, X ZR 247/02, Urteil v. 7. 6. 2005, GRUR 2005, 848 – Antriebsscheibenaufzug

[사건의 경위]

이 사건 특허발명(EP0680920)은 트랙션 시브 승강기, 승강장치유닛, 기계실(Traction sheave elevator, hoisting unit and machine space)에 대한 것으로, 통로벽 한 면에 기계실이 위치하고 드라이브 머신 유닛의 핵심 부분이 이 기계실 안에 위치하고 있다.

피고는 브로슈어를 통해 자사 트랙션 시브 승강기용 드라이브 유닛 제품을 홍보하였다. 브로슈어에 나타난 제품 설치 방법 중에는 승강기 통로벽(shaft wall)의 패인 부분(niche)에 설치하는 것이 있다. 브로슈어에는 제품별로 드라이브 풀리를 포함한 깊이 규격이 특정되어 있다. 피고는 또한 1999년 Interlift 트레이드 페어에서 이 사건 드라이브 유닛을 사용한 승강기 모델을 전시한 바 있다.

원고는 특허침해를 주장하며 피고를 상대로 소를 제기하였고, 이에 피고는 해당 브로슈어의 배포를 중단할 것을 약속하였다. 피고의 이후 브로슈어에는 통로벽에 설치된(mounted) 드라이브 유닛이 나타나 있고, 이와 다른 설치환경은 K사의 특허에 영향을 줄 수 있다는 취지의 문구가 기재되어 있다.

[판결요지]

특허발명의 기술사상을 실시하는 과정에서 청구범위에 나타난 하나 이상의 구성요소와 기능적으로 상호작용을 일으키기에 적합한 수단이라면 특허법 제10조의 발명의 본질적 요소에 관련된 수단에 해당하고, 특허발명을 실시하는데 사용될 수는 있으나 기술사상의 실시에 기여하지는 않는 수단이라면 이에 해당하지 않는다. 특허발명의 실시에 기여하는 바가 있는 한 청구항의 어느 구성요소와 상호작용을 하는지는 무관하게 발명의 본질적 요소와 관련된 수단이라고 보아야 한다. 청구항에 기재된 사항은 일반적으로 발명의 본질적 요소에 해당하고, 반드시 선행발명과의 차이점에 해당해야만 본질적 요소가 될 수 있는 것은 아니다(BGHZ 159, 76 = GRUR 2004, 758 [761] – Flügelradzähler). 이 사건 드라이브 유닛은 제1항 발명에 기재된 구성을 갖는 트랙션 시브 승강기에 설치되기에 적합하므로 발명의 본질적 요소에 관련된 수단에 해당한다.

칼스루에고등법원은 아래 MP2 장치 판결에서 특허방법을 실시하기 위한 수단은 원칙적으로 발명의 본질적 요소에 관련된 수단에 해당하고, 이는 장치를 구매한 자가 방법발명의 일부 단계를 실시하지 않더라도 마찬가지라고 판시하였다.

OLG Karlsruhe, 6 U 34/12, Urteil v. 8. 5. 2013, GRUR 2014, 59 (MP2-Geräte)

[사건의 경위]

원고는 디지털화된 음향 신호의 전송방법에 관한 독일 특허의 전용실시권자이고, 피고는 MPEG-1 또는 MPEG-2 표준에 따라 압축되어 디지털 비디오 방송(DVB) 신호에 포함된 오디오 신호를 수신 및 디코딩하기에 적합한 이른바 MP2 장치의 중국 소재 OEM 제조사이다. 피고는 자사 영문 홈페이지에서 위 MP2 장치를 포함한 제품을 광고해 왔고, CeBIT 박람회에서도 전시하였다.

원고는 위 MP2 장치가 송신기와 결합되어 이 사건 특허발명방법을 실시하기에 객관적으로 적합하므로 발명의 본질적 요소와 관련되어 있고 피고는 최종 구매자의 제품 사용용도도 알고 있었다고 주장하면서 손해배상청구의 소를 제기하였다. 또한 원고는 피고가 MP2 장치의 공급의 청약을 하였을 뿐 아니라 특허존속기간 동안 독일 내 사용을 위하여 직접 독일 내의 제3자에게 MP2 장치를 공급하기도 하였다고 주장하였다. 지방법원은 원고가 피고의 국내에서의 장치 공급 행위가 적어도 1회 실제로 발생하였음을 증명하지 못하였다고 보아 원고 청구를 기각하였다.

[판결요지]

간접침해로 인한 손해배상의 의무는 직접침해행위가 실제로 발생하였을 것을 요구하지 않으며, 손해발생의 개연성을 증명하는 것만으로 충분하다. 직접침해 사건에서는 침해제품의 실제 공급이 있어야 침해자의 행위와 특허권자의 손해 사이에 연관성이 인정되나, 간접침해의 경우 이와 달리 손해발생의 개연성을 증명하는 것만으로 손해배상책임이 인정되고, 손해발생의 개연성은 특허법 제10조 상의 공급의 청약만으로 충분히 성립할 수 있다.

MP2 장치는 발명의 본질적 요소와 관련된 수단에 해당한다. 청구항에 언급된 모든 특징은 원칙적으로 발명의 본질적 요소와 관련된 수단이라고 보아야 한다. 방법발명을 실시하기 위한 장치는 원칙적으로 이러한 수단에 해당하고, 이는 구

매자가 방법발명의 단계 일부를 실시하지 않는다고 하더라도 마찬가지이다.

피고는 CeBIT 박람회에서 특허법 제10조 상의 청약을 하였고, 또한 일부 장치를 국내에 공급하여 유통하였다. 특허법 상의 청약은 민법상의 청약과는 다른 의미로, 거래를 유도하는 준비행위를 광범위하게 포괄한다.

피고가 직접 독일 국내로 MP2 장치를 공급한 사실도 인정된다. 나아가 피고는 MP2 장치를 중국에 있는 회사에 공급하고, 이 회사가 다시 독일 내로 제품을 공급하기도 하였는데, 피고는 최종적으로 제품이 독일로 수출될 수도 있다는 사실을 알고 있었음이 인정된다.

간접침해에 필요한 주관적 의사는 간접침해자가 그 공급 또는 공급의 청약을 한 수단이 특허발명의 실시에 사용되기에 적합하고 이를 위한 것임을 (1) 알고 있거나 (2) 실시에 사용될 것이 명백한 두 가지 경우에 인정될 수 있고, 그러한 사정이 명백하다고 하려면 특허권의 침해가 임박하였음이 매우 뚜렷하여 간접침해 수단의 공급 또는 공급의 청약이 사실상 고의적인 행동에 준하는 정도에 달하여야 한다.

그리고 인코더와 디코더가 오디오데이터 전송 시 특허방법을 실시한다는 사실은 명백하다. 또한 원고 주장대로 피고가 변론 당시 피고 제품을 원고로부터 실시허락을 받은 재판매자 또는 원고가 실시허락한 Windows Media Player 제품을 바탕으로 권한이 있는 고객에게 제품을 다시 판매하는 재판매자에게만 판매하였다고 주장한 점은 피고 제품 구매자가 특허를 직접침해할 위험을 알고 있었음을 나타낸다.

이에 따라 법원은 피고가 특허발명의 권한 없는 사용 사실을 인식한 점, 그리고 특허발명의 권한 없는 사용이 명백하다는 점을 모두 인정하여 간접침해가 성립한다고 보았다. 상고심에서 연방대법원은 항소심 판단을 대부분 인용하였는데, 피고 장치 일부(복조기)에 대하여 발명의 본질적 요소에 관련된 수단이 아니라고 보아 일부 파기하였다.

BGH, X ZR 69/13, Urteil v. 3. 2. 2015, GRUR 2015, 467 Audiosignalcodlerung

[판결요지]

이 사건에서 다툼이 되는 3가지의 실시형태 중 1가지에 대한 상고를 인용한다.[86] 즉, 피고가 공급하거나 공급의 청약을 한 장치 중 디코더가 내장된 장치, 디코더가 내장되지 않았으나 디코딩 소프트웨어가 함께 공급된 장치는 이 사건 특허발명의 본질적 요소에 관련된 수단이라고 봄이 마땅하나, 디코더도 내장되지 않고 소프트웨어도 첨부되지 않고 공급된 장치는 이 사건 특허발명의 본질적 요소에 관련된 수단이라고 볼 수 없다.

1. 피고는 중국 소재 기업이므로 행위지는 외국이나, 피고의 공급행위에 의한 결과발생지는 독일이다. 따라서 독일에서 재산권 침해가 문제되는 것이므로 독일법원은 민사소송법 제32조에 따라 국제재판관할권을 가진다.

   독일 소재 구매자에게 물건을 공급하는 해외 공급자는 독일에서 발생한 특허침해에 대한 책임을 진다. 이는 공급된 물건에 대한 소유권이나 위험 등이 어느 장소에서 구매자에게 이전되는지와는 무관하다(Funkuhr I). 이는 간접침해 관련 사건에서도 동일하게 적용된다. 피고 제품을 독일 내로 공급한 이상, 실제 물품이 중국 본선인도조건(free on board)에 따라 중국에서 인도되었다는 사실은 무관하다.

2. 디코더가 내장되었거나 소프트웨어가 첨부된 피고 장치는 이 사건 특허발명의 실시를 위하여 사용되기에 적합한 수단이다. 방법발명의 직접침해는 단일 주체가 모든 단계를 실시하는 경우뿐 아니라 협의의 공동불법행위(Mittäterschaft)나 병존적 공동불법행위(Nebentäterschaft, 공동으로 협력할 의사를 갖지 않고 각 단계를 독립하여 실시)에 의해서도 성립할 수 있다.[87] 따라서 구매자는 청구범위 중 디코딩 단계만 실행하고 인코딩은 다른 주체가 실행하는 경우에도 피고 장치가 특허발명의 실시에 적합하다고 판단한 항소법원의 결론은 타당하다. 협의의 공동불법행위자는 의식적이고 의

86) 결과적으로 1심 판결과 같은 결론이 되었다.

87) BGH, X ZR 69/13, Urteil v. 3. 2. 2015, GRUR 2015, 467 [469].

도적인 협력에 의한 침해를 전제로 하는데, 복수주체에 의한 방법발명의 침해는 병존적 공동불법행위에 의해서도 가능하다. 또한 제3자의 침해행위를 저지할 의무가 있는 자가 그 의무를 다하지 않은 경우 귀책사유가 된다(Funkuhr I, II). 이 사건 피고도 그와 같은 의무가 있었다고 보아야 한다.

디코더가 내장되었거나 또는 소프트웨어가 첨부된 장치가 특허법 제10조 제1항에서 의미하는 발명의 본질적 요소와 관련된 수단이라는 항소법원의 결론은 타당하다. 청구범위에 언급된 모든 특징은 원칙적으로 특허법 제10조 제1항에서 말하는 발명의 본질적 요소와 관련되어 있다. 따라서 방법발명에서 청구항에 언급된 그 방법의 실시에 사용되는 장치는 발명의 본질적 요소와 관련된다. 다만 발명의 실시에 사용될 수 있으나 그 특허방법의 실시 자체에 전혀 기여하지 않는 수단의 경우에는 예외로 한다. 해당 수단이 청구범위에 나타난 특징과 현재 기술수준을 통하여 이미 제시 또는 암시된 것인지 아니면 발명의 핵심에 관련된 것인지는 원칙적으로 중요하지 않다.[88]

피고가 사용설명서에서 Windows 운영체제 및 Windows Media Player를 시스템 요구사항으로 언급하였다는 이유로 디코더가 내장되었거나 소프트웨어가 첨부된 장치의 공급 또는 청약에 의한 간접침해책임이 부인되지 않는다는 항소법원의 판단은 타당하다. 별도의 소프트웨어를 사용하지 않고도 위와 같은 장치를 통해 특허방법을 실시할 수 있으므로, 특허발명에 따른 디코딩 단계의 실행에 적합한 추가 소프트웨어가 필요하다는 피고의 고지는 디코딩을 추가 소프트웨어를 사용하여서만 실행하라는 요청으로 해석할 수 없다.

3. 그러나 방법특허의 청구항에 기재된 단계에 선행하는 처리단계에 사용되는 수단은 발명의 본질적 요소와 관련된 수단이라고 볼 수 없다. 즉 복조기(demodulator)는 오디오 신호 전송의 일부 단계를 수행하는 수단에 해당하지만 청구항에 기재되어 있지 않고 청구범위에는 인코딩이나 디코딩 등 다른 단계만 기재되어 있으므로 발명의 본질적 요소에 관한 것이 아니다. 디코딩 단계 자체는 발명의 본질적 요소에 해당하고, 특허발명에 따른 디코딩

88) BGH, X ZR 69/13, Urteil v. 3. 2. 2015, GRUR 2015, 467 [470].

은 사전 복조 없이는 불가능하므로 복조가 디코딩에 필요한 단계이기는 하다. 그러나 디코딩 단계 실행 시에 복조기가 사용되는 것은 아니고, 단지 선행단계에서 사용될 뿐이다. 그렇다면 피고 복조기 장치와 디코딩과의 관련성이 충족된 것은 아니다. 이 부분에 대해서는 간접침해가 성립하지 않는다.

이와 같이 특허발명에 선행하는 단계에 대한 구별은, '특허청구항에 기재된 모든 구성이 사실상 발명의 본질적 요소에 해당하고 그와 관계가 있는 이상 "발명의 본질적 요소에 관한" 것으로서 간접침해를 구성할 수 있다'는 원칙의 예외로서 기능하고, 이는 특허권의 과도한 보호범위 확장과 지나치게 광범위한 간접침해 인정을 방지하기 위한 목적이라는 분석이 있다.[89]

발명의 본질적 요소에 관한 수단은 특허발명의 실시에 '적합'하고 수단을 공급받은 자가 특허발명의 실시를 목적으로 사용할 것이 의도되어야 하며, 이는 그 수단의 객관적 특성에 따라 판단한다. 따라서 수단 자체의 구성보다는 그 수단을 공급함으로써 특허발명의 기술사상을 실시하는데 기여하는지 여부가 중요하다.[90]

기여침해의 책임은 침해자가 해당 수단이 특허발명의 실시를 위해 사용될 것을 알고 있거나 또는 실시에 적합하여 이를 위해 사용될 것이 정황상 명백한 경우 성립한다. 연방대법원은 Haubenstretchautomat 판결[91]에서 간접침해자가 자사 제품의 구매자가 특허발명을 침해하는 방식으로 제품을 사용하는 것을 알게 된 후 아무런 조치를 취하지 않고 공급을 계속하는 경우가 전자에 해당하고, 간접침해자가 자사 제품설명서에 특허발명을 침해할 수 있는 방식의 제품 사용방법을 설명한 경우는 후자에 해당할 수 있다고 판시하였다. 다만 해당 사건에서는 구매자가 피고 제품 설명서를 따르지 않고 임의로 기계를 조작하여 특허발명을 권한 없이 실시하게 된 것이어서 이와 같은 주관적 요건이 충족되지 않았다. 공급자가 추천하는 제품 사용

89) Peter Meier-Beck, "Die Rechtsprechung des BGH in Patentsachen im Jahr 2015", GRUR 2016, 865 [870-871].
90) BGH, X ZR 48/03, Urteil v. 4. 5. 2004, GRUR 2004, 758 [761].
91) BGH, X ZR 173/02, Urteil v. 9. 1. 2007, GRUR 2007, 679 [684] – Haubenstretchautomat.

방식이 있다면 구매자는 이를 그대로 따를 가능성이 높고, 공급자도 이러한 사실을 알고 있다고 볼 수 있으므로, 공급된 수단이 그 기술적 특성과 목적상 특허침해로 이어질 수 있는 용도에 맞춤화되어 있다면 특허를 침해하는 사용이 의도된 것이라고 할 수 있다.[92]

한편 쟁점이 되는 수단에 실질적인 비침해적 용도가 존재하지 않는다면 그 수단이 침해행위에 사용될 것임은 통상적으로 자명하다 할 것이고, 침해 및 비침해 용도로 모두 사용될 수 있으나 사용매뉴얼에 침해적 용도의 사용이 제시되어 있다면 특허를 침해하는 방식으로 사용될 것이 자명하다고 할 수 있다.[93]

다. 공급 또는 공급의 청약

특허법 제10조는 공급 또는 공급의 청약만을 규제하고 있으므로 특허발명의 본질적 구성요소에 관한 수단이라 하더라도 이를 생산하거나 수입, 보유하는 행위 자체만으로는 규제대상이 되지 않는다.

특허법 제10조 제1항의 공급의 '청약'은 직접침해를 규정한 특허법 제9조에서와 같이 전적으로 상업적 의미로 이해하여야 하고 민법 제145조[94]에서와 같이 계약의 청약이 갖는 의미에 국한되지 않으며, 거래의 성립을 가능하게 하거나 촉진하는 준비행위를 가리키는 광범위한 개념이므로 가령 판촉물의 배포까지도 포함된다.[95]

MP2 장치 판결[96]에서 칼스루에고등법원은 박람회에 참석하여 제품을 전시하고 해당 제품의 정보가 게시된 홈페이지를 안내하는 등의 행위가 공급의 청약에 해당한다고 판시하였다. 나아가 청약의 성립에 해당 제품을 실제로 생산 및 공급할 주관적 의사는 필요하지 않으므로, 박람회 당시 특허가 만료 직전이었다는 점은 무관하

92) BGH, X ZR 176/98, Urteil v. 10. 10. 2000, GRUR 2001, 228 [231].

93) Toshiko Takenaka et al.(주 81), 104; BGH, X ZR 173/02, Urteil v. 9. 1. 2007 GRUR 2007, 679 [684].

94) BGB § 145. Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat.

95) BGH, X ZR 179/02, Urteil v. 16. 9. 2003, GRUR 2003, 1031 [1032]; OLG Karlsruhe, Urteil v. 8. 5. 2013, GRUR 2014, 59 [62].

96) OLG Karlsruhe, 6 U 34/12, Urteil v. 8. 5. 2013, GRUR 2014, 59 [62].

다고 하였다.

간접침해대상수단의 공급의 청약만으로 손해배상책임이 인정되고, 특허를 직접적으로 침해하는 제품이 실제로 완성되어 판매되었을 것을 요구하지 않는다. MP2 장치 판결에서 칼스루에고등법원은 직접침해사건에서는 침해제품의 실제 공급이 있어야 침해자의 행위와 특허권자의 손해 사이에 연관성이 인정되나, 간접침해의 경우 이와 달리 손해발생의 개연성을 증명하는 것만으로 성립하고, 손해발생의 개연성은 특허법 제10조 상의 공급의 청약만으로 충분히 인정된다고 하였다. 특허권자의 손해발생의 원인이 되는 직접침해제품의 구매는 특허법 제10조 상의 특허발명의 본질적 구성요소에 관한 수단의 공급으로 인한 것이고, 그 수단의 공급은 공급의 청약에 의한 것이어서 상당인과관계가 존재한다고 본 것이다. 다만 위 법리는 손해배상책임의 유무에 대한 것이고, 손해배상액을 산정하는 절차에서는 손해발생의 개연성을 넘어서 침해행위가 실제 발생하였을 것이 요구된다.[97]

3. 제10조 제2항

가. 일반적으로 시장에서 취득할 수 있는 물건에 해당하지 않을 것

특허법 제10조 제2항은 직접침해를 유도하는 경우를 제외하면 일반적으로 시장에서 취득할 수 있는 물건 즉 이른바 범용품을 공급하거나 공급의 청약을 하는 행위는 제10조 제1항에 해당하지 않는다고 밝히고 있다. 특수주문·제작 등이 필요 없이 통상적으로 쉽게 구할 수 있는 못, 나사, 볼트, 철사, 화학약품, 연료 등 다양한 용도에 보편적으로 사용될 수 있는 물건이나 원료 등이 범용품에 해당한다.[98] 한편 간접침해가 의심되는 공급 또는 공급의 청약이 이루어진 직후 그 물건이 시장에서 널리 유통되기 시작했다면 이는 침해책임을 회피하기 위한 수단으로 해석되어 범용품의 예외를 적용받지 못하는 결과로 이어질 수 있다.[99]

97) OLG Karlsruhe, 6 U 34/12, Urteil v. 8. 5. 2013, GRUR 2014, 59 [60].

98) Benkard PatG/Scharen, Patentgesetz, C.H. Beck (11. Aufl. 2015), PatG § 10 Rn. 21–23.

99) Benkard PatG/Scharen(주 98).

나. 유도침해

위 범용품의 예외는 직접침해행위를 의도적으로 유도하는 경우는 해당되지 않는다. 즉 유도침해행위는 그 사용된 수단이 범용품에 해당하더라도 규제의 대상이 된다.

한편 주관적 요건에도 차이가 있어, 기여침해에 대해서는 알거나 정황상 알았어야 할 것을 요구하나, 유도침해에 대해서는 고의적으로 직접침해를 유도할 것을 요구하고 있어, 상대적으로 더 높은 정도의 주관적 요건을 충족시켜야 한다.[100] 즉 특정 범용품이 특허발명의 실시에 적합하고 상대방이 특허발명의 실시에 사용할 목적으로 이를 공급받았음을 알고 있는 정도로는 간접침해가 성립하지 않지만, 특허권자의 허락 없이 특허발명을 실시하도록 적극 유도할 의도를 가지고 행동한다면 제10조 제2항에 의한 간접침해가 성립한다.[101]

나아가 제10조 제3항은 '제11조 제1호 내지 제3호에 관한 행위를 하는 자는 제1항의 적용에 있어서는 특허발명을 실시할 권원을 갖는 것으로 보지 않는다.'고 하였으므로 이는 제2항에는 해당하지 않는다.[102] 즉 개인적·비영리 목적의 특허발명의 실시, 시험목적의 특허발명의 실시, 의약품 제조행위라 하더라도 특허침해를 유도하는 행위에 대해서는 특허발명을 실시할 권원을 가진다.

IV ▸ 일본

1. 간접침해 규정

일본은 특허법 제101조에서 간접침해에 대하여 규정하고 있다. 특허발명 청구항에 기재된 발명의 모든 구성요소가 전부 실시되지 않더라도 특허침해에 사용되는 전용 부품의 공급 등 직접침해를 야기할 개연성이 매우 높고 방치할 경우 특허권의 효력의 실효성을 잃게 할 수 있으므로, 침해의 예비 또는 방조행위 중 직접침해를

100) BGH, X ZR 48/03, Urteil v. 4. 5. 2004, GRUR 2004, 758 [761].
101) Benkard/Scharen(주 98), Rn. 23.
102) Benkard/Scharen(주 98), Rn. 23.

유발할 개연성이 매우 높은 일정한 행위를 특허권의 침해로 보아 규제하고자 한 것이다.[103]

특허법 제101조[104]

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

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

3호. 특허가 물건의 발명인 경우, 그 물건을 업으로서 양도 등 또는 수출을 위하여 소지하는 행위

4호. 특허가 방법의 발명인 경우, 업으로서 그 발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입 또는 양도나 대여의 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

6호. 특허가 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우, 그 물건을 업으로서 양도 등 또는 수출을 위하여 소지하는 행위

일본은 미국과 독일의 간접침해 규정을 고려하여 제101조를 신설하게 되었다. 처음의 입법과정에서는 주관적 요건을 전제로 한 규정을 고려하였다가 최종적으로는

103) 일본 특허청, 특허청제도개정심의실편 '평성14년개정 산업재산권법の해설', https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/h14_kaisei_2.pdf(2021. 7. 5. 확인), 21.

104) 번역은 특허청·한국지식재산학회, 주요국 특허법상 간접침해 해석기준 비교분석을 통한 국내 간접침해제도 개정방안 연구 (2017), 58–59 참조.

객관적 요건만을 가진 전용물적 간접침해만을 규제하는 현재의 제101조 제1호 및 제4호만을 두었다.[105] 그러다가 2002년 개정으로 제2호 및 제5호, 이후 2006년 개정으로 제3호 및 제6호를 추가하게 되었다. 특히 컴퓨터 프로그램 관련 발명의 경우 특허권 침해에 중요한 역할을 하는 모듈이 다른 용도를 가진다는 이유로 간접침해가 성립하지 않게 되는 문제가 드러나면서[106] 개정 전의 간접침해 규정, 즉 현재의 제1호 및 제4호만으로는 전용성 요건의 엄격한 해석에 의하여 간접침해가 부정되어 특허권자를 충분히 보호하지 못한다는 비판이 있었다.[107] 이에 2002. 4. 17. 개정 특허법으로 제2호 및 제5호를 신설하였는데, 객관적 요건을 완화하여 전용물에 한정하지 않는 대신 범용품은 제외하고 발명의 과제해결에 불가결할 것을 요구하였고 이에 더하여 주관적 요건을 추가하였다.[108] 이후 2006. 6. 7. 개정 특허법으로는 특허발명의 실시행위에 수출을 추가하면서 제101조에는 제3호, 제6호를 신설하여 '수출을 위하여 소지하는 행위'를 규제대상으로 추가하였다.[109]

위와 같이 제101조 제2항 및 제5항을 통하여 전용성 요건을 완화하는 대신 '침해대상물이 특허발명의 생산과 사용에 이용되고 그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것'임을 요하는 객관적 요건(이와 같은 물건을 국내에서 널리 일반적으로 유통되는 물건으로 그 제공 등으로 간접침해가 성립하지 않는 범용품과 구별하여 중성품이라 칭하기도 한다)[110]과 침해자가 '그 발명이 특허발명인 것 및 그 물건이 그 발명의 실시에 사용된다는 것을 알면서' 업으로서 그 생산, 양도 등이나 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위를 한다는 주관적 요건을 충족시키도록 하고 있다.

즉 일본의 간접침해 규정은 크게 물건발명(제1호 내지 제3호) 및 방법발명(제4호 내지 제6호)에 대한 (1) 전용물적 간접침해, (2) 비전용물적 간접침해(다기능형 간접침해), (3) 수출 목적의 소지행위에 의한 침해를 대상으로 한다. 대부분의 논의는 제

105) 특허청·한국지식재산학회(주 104), 52.
106) 문선영(주 1), 32.
107) 이헌, "특허권의 간접침해에 대한 연구"(주 16), 143.
108) 문선영(주 1), 30.
109) 문선영(주 1), 30.
110) 조영선, "특허권 간접침해로 인한 손해배상", 사법 36호 (2016).

1, 2, 4, 5호에 초점을 두고 있다.[111]

2. 전용물적 간접침해(제101조 제1, 4호)

가. 전용성 요건: 다른 용도의 유무

전용성 요건은 간접침해물건이 특허물건발명의 생산 또는 특허방법발명의 실시 외에도 다른 용도를 갖는지 여부에 따라 판단한다. 이 '다른 용도'는 추상적·관념적으로 생각하여 다른 용도가 전혀 없는 경우를 말하는 것은 아니고, 사회통념상 경제적·상업적 내지 실용적 용도에 해당하며, 실험적, 일시적인 사용가능성만으로는 부족한 것으로 해석된다.[112]

오사카지방재판소 1979. 2. 16. 판결[113]에서는 피고가 판매하는 제품이 장식화장판의 벽면접착시공법에 관한 특허권을 간접침해하는지 여부에 대하여 판단하면서 '다른 용도'가 존재한다고 하려면 그 다른 용도는 상업적, 경제적으로도 실용성 있는 용도로서 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 것이어야 하고, 원칙적으로 그러한 용도는 현재 통용되고 승인된 것으로서 실용되어 있을 필요가 있다고 해석하면서, '다른 용도' 역시 특허법 제101조 제2호(2002년 개정 전의 것이다. 즉 현재의 제4호에 해당한다) 소정의 '사용'과 같이 해석하여야 할 것이고, 그와 달리 넓게 해석하면 위 호의 적용범위가 지나치게 좁아져 그 입법취지가 몰각된다고 하였다.[114]

구 특허법 제101조 제2호에 대한 교환렌즈 사건[115]에서는 피고 렌즈제품을 원고 카메라가 아닌 다른 카메라에 장착하는 경우에는 피고 제품의 프리셋 조임 레버 등이 사용되지 않아, 이처럼 다른 제품에 사용하는 경우 일부 활용되지 않는 부분이 있다고 하더라도 '다른 용도'를 갖는다고 볼 수 있는지 여부가 문제되었다. 도쿄지방재판소는 '다른 용도'의 입증책임에 관하여 '대상물이 특허발명에 관계된 물건의 생

111) 특허청·한국지식재산학회(주 104), 58. 제3호 및 제6호의 수출 목적의 소지행위에 대해서는 이미 침해행위에 의해 생산된 물건의 소지행위를 금지하는 것으로서 간접침해가 아니라고 보는 경우도 있다.

112) 문선영(주 1), 31–32.

113) 오사카지방재판소 1979. 2. 16. 판결[소화 52년(ワ) 제3654호].

114) 곽민섭, "특허권에 대한 간접침해"(주 3), 104–105.

115) 도쿄지방재판소 1981. 2. 25. 판결[소화 50년(ワ) 제9647호].

산 이외의 용도를 갖는다고 인정되면 위 규정의 적용을 구하는 특허권자가 그 용도가 사회통념상 경제적, 상업적 내지 실용적인 것이 아니라는 것을 입증할 책임을 진다'고 하면서, 간접침해대상물을 사용하지 않았다고 할 수 있는 것은 아니므로 특허물건 외의 용도를 갖는 것이어서 전용성 요건이 부정되고, 간접침해가 성립하지 않는다고 하였다. 이 판결로 인해 전용성 요건이 지나치게 엄격하므로 특허권의 실효성 있는 보호를 위해서는 법률개정이 필요하다는 비판이 있었다.[116]

이처럼 간접침해대상물은 그 전체로서 활용되지 않더라도 다른 용도를 가진다고 할 수 있는 한편, 간접침해대상물이 특허발명을 실시하지 않는 방식으로 사용될 수 있더라도 특허발명이 실시될 고도의 개연성이 인정되고, 실시하지 않는 방식의 사용이 경제적, 상업적 또는 실용적 사용이라 할 수 없다면 결국 간접침해대상물은 특허발명의 실시에만 사용하는 물건이라고 보아 전용성 요건이 부정되지 않는다. 아래 오사카지방재판소의 제빵기 판결에서는 제빵기가 특허방법을 침해하지 않는 방식으로 사용될 수 있음에도 불구하고 침해에 대한 고도의 개연성이 존재하므로 결과적으로 특허방법의 실시에만 사용하는 물건에 해당한다고 판시한 바 있다.

오사카지방재판소 2000. 10. 24. 판결[평성 8년(ワ) 제12109호].

[사건의 경위]

원고의 이 사건 특허발명은 타이머를 이용하고 소성공정을 거쳐 빵을 만드는 제빵방법에 관한 것이고, 피고의 침해제품은 제빵기였다. 그런데 피고 제빵기는 타이머 기능을 이용하지 않거나 소성공정을 거치지 않고서도 사용할 수 있고, 이 경우 특허발명을 실시하지 않게 된다. 피고는 이러한 제품을 일본에서 제조하여 일본과 미국에서 판매하였다. 원고는 피고 제빵기에 의한 원고 특허발명의 간접침해를 주장하며 소를 제기하였다.

[판결요지]

원고 특허발명을 실시하지 않는 방식으로도 피고 제빵기를 사용할 수 있다 하

116) Wanli Cai, "Patent Infringement under Japanese Patent Law: Comparative Study with Chinese Patent Law", Asian Journal of Innovation and Policy (2018), 614.

더라도 피고 제품은 원고 특허방법의 실시에만 사용된다고 보아야 한다. 즉 '방법의 실시에만 사용하는 물건'에 해당하려면 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도를 갖지 않아야 하는데, 어떤 물건이 특허발명을 실시하는 기능과 실시하지 않는 기능 등 복수의 기능을 번갈아 사용할 수 있는 구조로 되어 있다고 하더라도 특허발명을 실시하는 기능을 전혀 사용하지 않는 사용형태가 당해 물건의 경제적, 상업적 또는 실용적인 사용형태로 인정되지 않는 한 당해 물건을 제조·판매하는 행위 등에 의하여 침해행위가 유발될 개연성이 지극히 높은 것은 마찬가지이므로 제101조 제2호(2002년 개정 전의 것, 현재의 제101조 제4호에 해당)의 입법취지에 비추어 보아 이러한 경우에도 '그 발명의 실시에만 사용하는 물건'에 해당한다.[117]

피고 제품에서 타이머 및 소성기능은 중요한 기능에 해당하고, 피고 제품의 사용자인 일반 소비자는 제빵기라는 물건의 특성상 타이머 및 소성기능의 유무를 상품 선택 시 중요한 요소로 고려할 것이며, 피고 제품을 구입한 사용자가 타이머나 소성기능을 사용하지 않는 방법으로만 피고 제품을 계속 사용한다는 것은 실용적인 사용방법이라고 할 수 없고 사용자가 이 사건 특허발명을 실시할 고도의 개연성이 존재하는 이상, 피고 제품에는 이 사건 특허발명의 실시 외에 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도는 없다고 봄이 타당하다.

나아가 일반 가정에서 제품을 사용하는 것은 '업으로서'의 실시에 해당하지 않으므로 직접침해행위를 구성하지 않으나, 특허권의 효력이 미치는 범위를 '업으로서' 행하는 것에 한정한 것은 일반 가정에서 특허발명이 실시되는 것에 동반하는 시장기회를 특허권자가 전혀 누려서는 안 된다는 취지는 아니라고 보아야 하므로, 일반 가정에서 사용되는 물건을 생산·판매하는 것은 그 생산·판매행위 자체가 업으로서 행해질 때 특허권의 효력이 미치는 범위 안에 있는 것이다. 이는 오히려 특허권의 효력의 실효성을 확보하기 위하여 강력히 요구된다고 볼 수도 있는 것이어서, '그 발명의 실시에만 사용하는 물건'에서의 '실시'는 일반 가정에서의 것도 포함하는 것으로 해석하여야 한다. 이에 따라 일본 내 판매수량에 대

117) 번역에 곽민섭, "특허권에 대한 간접침해"(주 3), 109–110을 참조하였다.

하여는 간접침해가 인정된다. 다만 방법의 '실시'는 국내에서의 것에 한정되므로 미국에 수출·판매한 제품에 대해서는 간접침해를 인정할 수 없다.

이후 지적재산고등재판소에서도 식품의 포장 성형 방법에 관한 사건에서 위 판결과 입장을 같이 하여, 사용자의 선택에 따라 간접침해대상물의 사용으로 특허방법을 실시할 수도 있고 실시하지 않을 수도 있다 하더라도, 특허방법을 전혀 실시하지 않는 형태가 피고 제품의 경제적, 상업적 또는 실용적인 사용형태라고 볼 수 없는 이상 피고 제품의 제조·판매로 침해행위가 유발될 개연성이 극히 높고, 따라서 간접침해대상물은 특허방법의 실시에만 사용하는 물건에 해당한다고 하였다.[118]

나. '물건의 생산' 또는 '방법의 실시' 해당 여부

간접침해행위 자체는 업으로서 이루어져야 하는 것이 조문상 규정되어 있으나, 그 간접침해물건이 사용되는 최종적인 물건의 생산 또는 방법의 실시는 반드시 업으로서 행해져야 하는 것은 아니다. 위에서 소개한 오사카지방재판소의 제빵기 사건[119]에서는 '방법의 실시'에 대하여 일반 가정에서의 것도 포함된다고 한 바 있다.[120]

한편 일본 판례에서도 부품의 교환이 물건의 '생산'으로 인정되는 경우가 관찰된다. 채취한 김(生海苔) 공회전 방지장치 사건[121]에서 특허권자인 원고는 피고가 제조·판매하는 채취한 김(生海苔) 이물질 제거기가 '채취한 김(生海苔) 이물질 분리제거장치에서의 채취한 김(生海苔) 공회전 방지장치'에 관한 원고 특허발명의 기술적 범위에 속하고 그 부품인 고정 링 및 판 모양 부재료는 채취한 김(生海苔) 이물질 제

118) 지적재산고등재판소 2011. 6. 23. 판결[평성 22년(ネ) 제10089호].

119) 오사카지방재판소 2000. 10. 24. 판결[평성 8년(ワ) 제12109호].

120) 이헌, "특허권의 간접침해에 관한 연구"(주 16), 145.

121) 도쿄지방재판소 2015. 3. 18. 판결 [평성 25년(ワ) 제32555호]; 지적재산고등재판소 2015. 11. 12. 판결[평성 27년(ネ) 제10048, 10088호].

거기의 생산에만 사용하는 물건으로 특허법 제101조 제1호에 해당하고, 그 유지보수행위도 특허권의 침해에 해당된다고 주장하며 손해배상 등을 청구하였다.

원심인 도쿄지방재판소는 피고 장치의 판 모양 부재료 설치는 '생산'에 해당하나 고정 링의 설치는 고정 링 자체로는 특허발명과의 동일성에 영향을 미치지 않으므로 '생산'에 해당하지 않는다고 하였고, 다만 고정 링과 판 모양 부재료를 동시에 교환하는 경우에 대해서는 금지청구가 인용된다고 하였다. 항소심에서 지적재산고등재판소는 판 모양 부재료의 교환이 물건의 생산에 해당한다고 본 원심 판단은 정당하다고 하였고, 더 나아가 고정 링의 설치에 대해서도 판 모양 부재료만이 단독으로 공회전을 방지하는 수단은 아니고 판 모양 부재료는 고정 링의 표면에 형성될 수 있으므로 마찬가지로 물건의 생산에 해당하고, 금지청구의 대상이 된다고 하였다. 한편 원고는 피고 장치를 점검·정비하거나 고정 링 또는 판 모양 부재료의 교환을 제외한 그 외 부품 교환·수리행위는 그 자체로는 '물건의 생산'에 해당하지 않는다고 인정하면서도 위 고정 링이나 판 모양 부재료의 교환이 침해에 해당하는 이상 침해예방에 필요한 행위로서 장치의 점검이나 기타 부품 교환·수리행위에 대해서도 금지청구가 인용되어야 한다고 주장하였는데, 지적재산고등재판소는 이에 대하여 금지청구권의 실현에 필요한 범위를 초월한다고 보아 원고 주장을 배척하였다. 나아가 일반 사용자에 의한 피고 장치의 사용이 특허발명의 실시에 해당하여 직접침해를 구성하고 설령 피고의 유지보수행위가 일반 사용자의 실시행위에 대한 방조라고 평가할 여지가 있다고 하더라도 방조행위의 금지규정이 존재하지 않으므로 금지청구를 인용할 수 없다고 하였다.

오사카지방재판소의 폴리올레핀 사건[122]에서 초미립의 a와 b를 함유하는 폴리올레핀 조성물의 특허권 및 실용신안권을 보유하고 있는 원고들은 피고 제품이 특허발명의 방법의 실시 또는 특허발명에 관계된 물건의 생산에만 사용하는 물건이므로 그 제조·판매는 간접침해를 구성한다고 주장하였다. 오사카지방재판소는 특허법 제101조의 입법취지에 주목하여, '물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 '생산', '발명

122) 오사카지방재판소 2000. 12. 21. 판결[평성 10년(ワ) 제12875호].

의 실시에만 사용하는 물건'에서 '실시'가 각 어떤 의미를 가지는지는 간접침해의 규제가 특허권의 효력의 부당한 확장이 되지 않는 범위 내에서 특허권의 효력의 실효성을 확보하는 균형점을 찾는 관점에서 검토하여야 한다고 하면서, 이에 따라 '생산'과 '실시'는 일본 국내에서의 행위에 국한된다고 하여 간접침해를 부정하였다.[123] (이하 제3·4장에서 상세 소개한다.)

3. 비전용물적 간접침해(다기능적 간접침해 – 제101조 제2, 5호)

가. 객관적 요건

(1) 과제해결에 불가결한 물건

'과제해결에 불가결한 물건'의 의미에 대해서는 다양한 견해가 있는데, 제101조 제2호 및 제5호가 신설된 2002년 법률개정에 대한 일본 특허청 제도개정심의실의 해설에서는 청구항에 기재되어 있더라도 과제해결과 무관한 종래기술은 본질적 부분에 해당하지 않고, 청구범위에 기재된 사항이 아니더라도 그로 인해 처음으로 그 발명의 과제를 해결하게 되는 부품, 도구, 재료 등 역시 발명의 본질적 부분에 해당할 수 있다고 기록하고 있다.[124]

'과제해결에 불가결한 물건'의 의미에 대해서는 특허발명에 초점을 두고 특허'발명'의 핵심에 해당하여야 과제해결에 불가결한 물건에 해당한다는 견해와, 특허발명이 아닌 특허'물건'의 핵심부품에 해당하여야 과제해결에 불가결한 물건에 해당한다는 견해가 있다.[125] 도쿄지방재판소의 피오글리타존 사건[126]은 특허'발명'에 초점을 두고 이를 판단하였다. 이 사건에서 원고의 이 사건 특허발명은 피오글리타존과 α-글루코시데이즈 억제제(α-glucosidase inhibitor), 비구아니드제(biguanide

123) 곽민섭, "특허권에 대한 간접침해"(주 3), 112–113.

124) 일본 특허청(주 103), https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/h14_kaisei_2.pdf(2021. 7. 5. 확인), 27. 이에 따라 균등론의 본질적 부분과는 차이가 있다고 관찰한 견해로 신상훈, "특허간접침해 개정안에 대한 고찰: 중성물 기여침해의 판단 기준에 관하여", 지식재산연구 제14권 제3호(2019), 54.

125) Wanli Cai(주 116), 617–619.

126) 도쿄지방재판소 2013. 2. 28. 판결[평성 23년(ワ) 제19435호, 제19436호].

agent), 설포닐우레아제(sulfonylurea agent)를 결합한 당뇨 또는 당뇨 합병증의 예방 및 치료를 위한 약품에 대한 것이었다.[127] 원고는 피고의 피오글리타존 제조 및 판매에 대해 특허침해를 주장하며 소를 제기하였다. 도쿄지방재판소는 먼저 피고가 피오글리타존을 생산 및 판매한 것은 사실로 인정되나 이를 그 외 병용약물과 결합하였다는 증거가 없다고 하였다. 나아가 '과제해결에 불가결한 물건'은 발명의 구성요소뿐만 아니라 제품 생산에 사용되는 도구나 원료도 이에 해당할 수 있는데, 이 사건 특허발명은 피오글리타존과 다른 병용약물을 결합하였다는 점에서 선행발명과 차이점이 있는 것이고, 이 사건 특허발명 이전에도 종래부터 그 필요가 인정되어 온 피오글리타존은 '과제해결에 불가결한 물건'에 해당하지 않았다. 따라서 도쿄지방재판소는 피고의 행위는 직접침해를 구성하지 않고, 특허법 제101조 제2호의 간접침해에도 해당하지 않는다고 하였다.

이 사건에서 피오글리타존 외 다른 성분은 특허'물건'에서 부수적 역할을 하는 것이었으므로 물건을 기준으로 보면 피오글리타존이 과제해결에 불가결한 물건이 되었을 것이다. 그러나 특허'발명'에 있어서는 피오글리타존이 당뇨병 치료제가 될 수 있음은 이미 종래기술에 해당하는 것이었으므로, 발명을 기준으로 보면 기존에 해결하지 못한 과제를 피오글리타존으로 해결한다고 할 수는 없으므로, 피오글리타존은 과제해결에 불가결한 물건에 해당하지 않는다. 따라서 도쿄지방재판소는 특허'발명'을 과제해결에 불가결한 물건 판단의 기준으로 삼은 것으로 보인다.[128]

도쿄지방재판소의 클립 사건[129]은 '본질적 부분'은 그것을 교체하는 경우 기술적 사상이 달라지는 구성으로, 과제해결과 무관하게 종래부터 필요로 하여 온 것을 제외하고 발명이 새롭게 개시하는 특징적 기술부분에 해당한다고 보았다.[130] 원고의

127) 원고는 피오글리타존에 대한 특허권을 가지고 있었는데, 피오글리타존은 그 존속기간이 만료되었다. 이에 원고는 다시 피오글리타존에 다른 약물을 결합한 당뇨 치료제로 새로 특허등록을 하였다. 그런데 당뇨의 치료에 있어서 다른 약물은 부작용을 경감하는 부수적 역할을 할 뿐이고, 핵심성분은 피오글리타존이었다. 한편 피고는 피오글리타존을 생산하여 다른 제네릭 의약사에 공급하고, 이를 공급받은 제네릭 의약사들은 피오글리타존을 다른 약물과 결합하여 특허발명과 같은 당뇨 치료제를 생산하였다. Wanli Cai(주 116), 617–619.

128) Wanli Cai(주 116), 619.

129) 도쿄지방재판소 2004. 4. 23. 판결[평성 14년(ワ) 제6035호].

130) 신상훈(주 124).

특허발명 1은 '프린트기판용 치구에 쓰이는 클립', 특허발명 2는 '프린트기판 도금용 치구'에 대한 것으로, 원고는 피고가 제조·판매하는 클립이 특허발명 1의 기술적 범위에 속하고, 피고의 클립 제조·판매행위는 특허발명 2를 간접침해한다고 주장하였다. 이에 대하여 피고는 피고 제조 클립은 특허발명 2에 의한 과제의 해결에 불가결한 것에 해당하지 않는다고 주장하였다.

도쿄지방재판소는 이 사건에서 프린트기판 자체는 특허발명 출원일 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 않는다고 하였다. 또한 피고 제품은 특허발명의 클립과 다른 형상으로 피고 제품을 가공하여 특허발명의 클립을 제조할 수 있는 형상도 아니라고 하면서, 이에 따라 피고 클립제품은 특허발명인 프린트기판 도금용 치구에서 '과제해결에 불가결한 것'에 해당하지 않는다고 하여 간접침해를 부정하였다.[131]

(2) 범용품의 제외

비전용물적 간접침해에는 일본 국내에서 널리 일반적으로 유통되는 물품은 제외된다. 전용물적 간접침해에서는 널리 일반적으로 유통되는 물품, 즉 범용품이 문제될 여지가 없었기 때문에 별도의 예외규정이 필요하지 않았으나, 비전용물적 간접침해 규정에서는 특별 주문품이 아닌 시장에서 일반적으로 사용할 수 있는 보급품의 생산 및 양도 등까지 간접침해행위에 포함한다면 거래안정성이 저해될 수 있어 간접침해규정 대상에서 명시적으로 제외하였고, 특허권의 효력 자체가 일본 국내에 한정되어 있다는 점에서 외국에서의 유통에 대해서는 다루지 않았다.[132]

지적재산고등재판소는 이치타로 사건[133]에서 이를 다룬 바 있다. 이 사건 원고는

131) 번역에 특허청·한국지식재산학회(주 104), 57면을 참조하였다.
132) 일본 특허청(주 103), 28.
133) 지적재산고등재판소 평성 17년 9. 30. 판결[평성 17(ネ) 제10040호].

정보처리장치 및 정보처리방법에 대한 특허권[134]을 가지고 있었고, 피고는 일본어 문서작성용 소프트웨어(이치타로) 및 그래픽 소프트웨어(하나코) 제품을 제조·판매하였다. 원고는 피고 제품에 포함된 '헬프 모드'로 인해 피고 제품을 구입하여 개인컴퓨터에 설치하는 행위 및 그 컴퓨터를 사용하는 행위는 특허발명의 실시에 해당하고, 피고 제품은 특허발명의 과제해결에 불가결한 것이라고 하면서 특허법 제101조 제2호 및 제4호의 간접침해를 주장하였다. 도쿄지방재판소는 원고 청구를 인용하였다.

항소심에서 지적재산고등재판소는 장치청구항에 대한 간접침해가 성립하였다고 보았다. 법원은 피고 제품의 설치에 의하여 헬프기능을 포함한 프로그램 전체가 개인컴퓨터에 설치되어 이 사건 제1, 2항 발명을 충족하는 '피고 제품을 설치한 개인컴퓨터'가 처음으로 완성되는 것이므로 피고 제품은 특허발명의 과제 해결에 불가결하다고 보았다. 또한 '일본 국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것' 즉 범용품이란 특수주문제작품이 아닌 규격품, 보급품과 같이 시장에서 일반적으로 입수가능한 상태에 있고 다른 용도에도 쓰일 수 있는 물건을 가리킨다고 하였다. 그런데 이 사건에서는 헬프기능을 포함한 형식으로 피고 제품을 개인컴퓨터에 설치하게 되면 반드시 이 사건 제1, 2항 발명의 구성요건을 충족하는 '피고 제품을 설치한 개인컴퓨터'가 완성되고, 피고 제품은 제1, 2항 발명의 구성을 갖는 물건의 생산에만 쓰이는 부분을 포함하는 것이므로 위 호에서 말하는 '일본 국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것'에는 해당하지 않는다고 판시하였다.

134) 이 사건 특허발명의 제1항 내지 제3항은 아래와 같다[번역은 곽민섭, "특허권에 대한 간접침해"(주 3), 116(주 84)을 인용하였다].

제1항. 아이콘의 기능설명을 표시하는 기능을 실행하는 제1의 아이콘 및 소정의 정보처리기능을 실행하기 위한 제2의 아이콘을 표시화면에 표시하는 표시수단과, 위 표시수단의 표시화면 위에 표시되는 아이콘을 지정하는 지정수단과, 위 지정수단에 의하여, 제1의 아이콘의 지정에 곧 이은 제2의 아이콘의 지정에 의하여, 위 표시수단의 표시화면상에 위 제2의 아이콘의 기능설명을 표시하는 제어수단을 갖는 것을 특징으로 하는 정보처리장치.

제2항. 제1항에 있어서, 위 제어수단은, 위 지정수단에 의한 제2의 아이콘의 지정이 제1의 아이콘의 지정 직후가 아닌 경우에는, 위 제2의 아이콘의 소정의 정보처리기능을 실행하는 것을 특징으로 하는 정보처리장치.

제3항. 데이터를 입력하는 입력장치와, 데이터를 표시하는 표시장치를 구비한 장치를 제어하는 정보처리방법에 있어서, 기능설명을 표시하는 기능을 실행하는 제1의 아이콘 및 소정의 정보처리기능을 실행하기 위한 제2의 아이콘을 표시화면에 표시하는, 제1의 아이콘의 지정에 곧 이은 제2의 아이콘의 지정에 응하여, 표시화면상에 제2의 아이콘의 기능설명을 표시하는 것을 특징으로 하는 정보처리방법.

지적재산고등재판소는 방법청구항에 대해서는 판단을 달리하였다. 개인컴퓨터에서 피고 제품을 실행하여 제3항 발명의 구성요소를 실시할 수 있으므로 피고 제품을 설치한 개인컴퓨터는 '그 방법의 사용에 쓰이는 물건'이자 그 발명에 의한 과제해결에 불가결한 것에 해당하므로 피고 제품을 설치한 개인컴퓨터의 생산 자체는 간접침해에 해당할 수 있으나, 소프트웨어인 피고 제품은 '피고 제품을 설치한 개인컴퓨터'의 생산에 쓰이는 물건에 해당한다. 따라서 지적재산고등재판소는 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 생산, 양도하는 행위 등은 간접침해에 해당하나, '방법발명의 실시에만 사용되는 물건의 생산에 사용되는 물건'을 생산·양도하는 행위 등에까지 제101조 제2호의 효력이 미치는 것은 아니라고 하여 특허방법발명에 대한 간접침해 성립을 부정하였다.[135]

나. 주관적 요건

제101조 제1, 4호의 전용물적 간접침해는 우리나라 간접침해 규정과 같이 주관적 요건 없이도 그 행위만으로 성립하나, 제2, 5호의 비전용물적 간접침해가 성립하려면 간접침해자가 '발명이 특허발명이라는 것 및 그 물건(간접침해대상물)이 그 발명의 실시에 이용되는 것을 알면서' 생산 등을 하는 주관적 요건까지 충족하여야 한다. 즉 간접침해물건의 제공자가 (1) 그 발명이 특허발명일 것, (2) 그 물건이 그 발명의 실시에 쓰일 것 두 가지를 모두 알고 있어야 한다. 이는 발명의 실시에만 쓰여야 한다는 전용성 요건이 없는 이상 해당 물건은 특허발명을 침해하는 용도 외에도 여러 가지 용도를 가질 수 있으므로, 부품 등의 공급업자에 대하여 이를 공급받은 타인의 실시내용에 대해서까지 특허권에 관한 주의의무를 부담시키는 것은 가혹하다는 인식에서 비롯된 것이다.[136] 또한 실제로 알고 있었을 것을 요건으로 하므로 과실에 의하여 알지 못했던 경우에도 주관적 요건은 충족되지 않는다.[137]

135) 곽민섭, "특허권에 대한 간접침해"(주 3), 119.

136) 죽전화언(竹田和彦)(김관식 외 4인 번역), 특허의 지식: 이론과 실무(제8판), 에이제이디 자인기획 (2011), 458–459.

137) 일본 특허청(주 103), 31. 실무상으로는 경고장 송부 후에 대한 악의는 쉽게 입증가능할 것이라고 하면서, 다만 객관적 요건 충족 여부가 확인되지 않은 상태로 경고장을 남발하는 경우 불법행위에 의한 손해배상책임이 발생할 수 있다고 하고 있다.

일례로 오사카지방재판소는 건조기 사건[138]에서 피고의 건조기 부품이 원고의 특허발명(분립체의 혼합 및 미분제거방법 및 그 장치)의 과제해결에 불가결하고 일본 국내에서 널리 일반적으로 유통하는 물건이 아니라고 판단한 뒤 피고의 주관적 의사를 판단하면서, 원고는 2007. 11. 2. 이 사건 특허발명에 관한 특허공보 및 피고 제품 카탈로그를 동봉하면서 피고의 건조기 부품이 이 사건 특허발명을 침해하고 있다는 취지의 경고장을 발송하였고, 해당 서면은 늦어도 2007. 11. 14.까지는 피고에게 도달된 것이 인정된다고 보아, 피고는 2007. 11. 14.부터 분립체의 혼합 및 미분제거장치가 원고의 특허발명이고 피고 건조기 부품을 그 발명의 실시에 사용한 것을 알고 있었다고 하였다. 한편 2007. 11. 이전에 피고가 배포한 팜플렛 및 카탈로그에 나타난 피고 건조기 부품에 대한 기재를 보면 피고는 당시에도 건조기 부품이 복수의 재료의 혼합에 사용되는 것이 있음(특허발명장치의 일부로서 사용되는 것이 있음)은 인식하였던 것으로 인정된다고도 하였다.

이에 따라 손해배상액 산정 단계에서 재판소는 2007. 11. 14. 이전에는 건조기 부품에 의한 간접침해는 성립하지 않으므로 손해배상액을 산정하지 않는다고 하였고, 건조기에 의한 특허물건의 직접침해에 근거한 손해배상액만을 산정하였다.

4. 소지행위형 간접침해(제101조 제3, 6호)

일본 특허법은 2006년 개정을 통하여 수출을 특허발명의 실시행위로 추가하면서 제101조 제3호에서는 특허발명물건, 제6호에서는 특허방법에 의해 생산된 물건의 각 소지행위를 간접침해의 한 유형으로 규제하게 되었다. 이로 인하여 특허발명의 수출행위는 직접침해로, 간접침해물건의 수출행위는 수출목적 소지라는 예비적 행위에 의한 간접침해로 규제할 수 있게 되었다.[139]

138) 오사카지방재판소 2013. 2. 21. 판결[평성 20년(ワ) 제10819호].

139) 문선영(주 1), 30–31.

V ▸ 중국

1. 배경

중국은 간접침해를 규제하나 이에 대해 특허법(전리법)에 명확한 규정을 두고 있지는 않다. 2000년 개정 당시 특허법상 간접침해 규정을 명문화하기 위한 개정논의가 있었으나 결국 불발되었다.[140] 대신 중화인민공화국 민법전(2021. 1. 1. 시행)의 제정[141]으로 현재는 폐지된 민법통칙 제130조와 침권책임법 제8조 및 제9조를 근거로 하고 최고인민법원의 2016년 '특허침해재판에서의 법률적용 관련 쟁점에 대한 최고인민법원의 사법해석 II(이하 '최고인민법원 사법해석')'[142]에서 이를 인용하여 간접침해를 규제해 왔다. 이러한 구조를 취함에 따라 중국은 공동침해와 간접침해 개념을 명확히 구별하지 않는다.

2. 민법

민법통칙 제130조 및 침권책임법 제8조의 내용은 이제 민법 제1168조, 침권책임법 제9조의 내용은 민법 제1169조에서 찾아볼 수 있다.

민법 제1168조

2인 이상이 공동으로 불법행위를 하여 타인에게 손해를 입힌 경우 연대하여 책임을 진다.[143]

140) 김수진·이기성, "중국에서의 특허권 간접침해 이론에 대한 고찰", 창작과 권리 75호, 세창출판사 (2014), 97.

141) 중국에서 처음으로 제정된 민법전이며, 민법전의 시행으로 기존 단행법 체계 하의 혼인법, 상속법, 민법통칙, 입양법, 담보법, 계약법, 물권법, 침권책임법, 민법총칙은 폐지되었다. 법제처 세계법제정보, 법령정보(중국) 민법전, https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsInfoReadPage.do?1=1&AST_SEQ=1086&searchNtnl=CN&CTS_SEQ=48963&ETC=1&nationReadYn=Y (2021. 12. 28. 확인).

142) 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 (二) 法释 (2016)1号 (2016. 3. 21.).

143) 中華人民共和國民法典 第一千一百六十八條 二人以上共同實施侵權行為，造成他人損害的，應當承擔連帶責任。

민법 제1169조

타인의 불법행위를 교사하거나 방조하는 자는 타인과 연대하여 책임을 부담하여야 한다.[144]

3. 최고인민법원 사법해석

최고인민법원은 사법해석 제21조를 통해 간접침해의 판단 요건을 제시하였다. 위에서 언급하였듯 특허법상 간접침해에 대한 명문규정이 없으므로 사법해석도 침권책임법을 인용하고 있어, 특허법상 간접침해와 민법상 공동불법행위가 명확하게 구분되어 있지 않다.[145]

사법해석 제21조[146]

물건이 특허발명의 실시를 위해 특별히 사용되는 재료, 장비, 부품, 구성품 또는 중간재 등임을 알면서도 특허권자의 동의 없이 업으로서 그러한 물건을 다른 이에게 제공하여 특허침해를 하는 자에 대하여 법원은 이러한 물건의 제공이 민법 제1169조의 침해행위에 해당한다는 권리자의 주장을 인용하여야 한다.

물건 또는 방법이 특허등록이 된 것을 알면서도 특허권자의 동의 없이 업으로서 다른 이가 특허를 침해하도록 적극적으로 유도하는 자에 대하여 법원은 이러한 침해유도행위가 민법 제1169조의 침해행위에 해당한다는 권리자의 주장을 인용하여야 한다.

144) 中華人民共和國民法典 第一千一百六十九條　教唆、幫助他人實施侵權行為的，應當與行為人承擔連帶責任。

145) 문선영(주 1), 42[김수진, 이기성(주 140) 참조].

146) 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）法释〔2016〕1号 (2016. 3. 21.).
第二十一条 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的，人民法院应予支持。
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的，人民法院应予支持。

이처럼 최고인민법원 사법해석도 간접침해를 기여침해와 유도침해로 분류하는 형태를 취하고 있다는 점에서 미국이나 독일과 유사한 양상을 보이고 있다.

가. 기여침해

최고인민법원 사법해석은 기여침해에 대하여 간접침해대상물이 '특허발명의 실시를 위해 특별히 사용되는' 재료, 장비, 부품, 구성품에 해당할 것을 요구한다. 해당 요건은 간접침해대상물이 특허발명의 기술과제 해결방안 실시에 실질적인 의미를 갖는 경우, 즉 특허발명의 기술과제 해결에 필수적이고 그 외의 다른 실질적 비침해 용도를 갖지 않을 경우 충족된다.[147] 간접침해에 해당하는 행위로는 '제공'만을 규정하고 있다. 한편 특허법 제11조의 직접침해 규정과 달리 간접침해에는 주관적 요건을 두고 있다. 간접침해가 성립하려면 간접침해자가 해당 물건이 특허발명의 실시에 전용되는 사실을 알아야 한다. 다만 '실질적 비침해 용도'를 갖지 않는 한 이 주관적 요건은 여전히 충족될 수 있는데, 상업적·경제적으로 실용적인 용도에 해당하지 않거나, 오히려 물건의 가치를 감소시키는 용도에 해당하는 경우 등은 다른 용도가 있더라도 여전히 전용된다고 할 것이다.[148] 이에 대해서는 '이미 알고 있는 경우'와 '알 수 있었던 경우'를 포함한다는 해석이 있다.[149] 가령 베이징중급인민법원의 냉온수기 세트 사건(2007)[150]에서도 직접침해가 발생할 것을 '알 수 있었던' 경우에 해당함을 근거로 침해책임을 인정한 바 있다. 이 사건 침해혐의제품에는 특허발명의 필수부품인 '냉각연결관'이 결여되어 있었으나 제품판매 시 첨부한 설치·작동·유지설명서에 명시적으로 냉각연결관을 사용할 것을 지시하고 있었으므로 법원

147) 특허청·한국지식재산학회(주 104), 50; 한편 일본 Judicial Symposium on Intellectual Property/Tokyo 2021: IP Dispute Resolution in Asia (2021. 10. 20.–21.) 중국 베이징지식산권법원 판사의 발표에 따르면 이 요건이 충족된다면 실무적으로 간접침해대상물이 특허발명의 '필수'부품인지 '중요'부품인지에 따라 결론이 달라지지 않는다. 일본 특허청, Judicial Symposium on Intellectual Property/ TOKYO 2021: IP Disputes in Korea, https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/chizaishihou-2021.html (2022. 1. 28. 확인) 참조.

148) 일본 Judicial Symposium on Intellectual Property/Tokyo 2021: IP Dispute Resolution in Asia (2021. 10. 20.–21.) 중국 베이징지식산권법원 판사의 발표내용 중. 일본 특허청(주 147) 참조.

149) 특허청·한국지식재산학회(주 104), 50.

150) 北京市第二中级人民法院民事判决书 (2007)二中民初字第2534号.

은 이에 의해 침해책임이 성립한다고 보았다.

나. 유도침해

물건 또는 방법이 특허등록이 된 것을 알면서도 특허권자의 동의 없이 업으로서 다른 이가 특허를 침해하도록 적극적으로 유도하는 행위도 침해에 해당한다. 특허권자의 허락 없이 생산·경영 목적으로 도면 제공, 제품사양 제공, 기술과제 해결방안 교시, 제품시연 등을 하여 타인이 구체적인 기술과제 해결방안을 실시하도록 적극적으로 유도하고, 그 타인의 특허침해행위가 실제로 발생하는 경우 이러한 유도침해가 성립하는데, '적극적 유도'행위는 구두로 이루어지는 경우도 잦아 그 실제 증명이 어려우므로 법관의 합리적 추론에 따라 판단하여야 할 때도 많다는 견해가 있다.[151]

4. 베이징고급인민법원 특허침해판정지침[152]

그 외에도 베이징고급인민법원의 2017년 특허침해판정지침 등을 찾아볼 수 있다. 해당 지침에서는 공동침해 판단에 관한 규정을 두고 있다.

베이징고급인민법원 2017년 특허침해판정지침

(2) 공동침해의 판단[153]

제118조. 타인의 행위가 특허법 제11조의 특허침해를 구성함을 명백히 알면서도 타인의 특허침해행위를 교사 또는 방조하는 자는 그 타인과 함께 공동침해자에 해당하고, 공동침해자 모두 연대책임을 부담한다.

151) 일본 특허청(주 147) 참조.

152) 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》.

153) (二) 共同侵犯专利权行为的认定

116、两人或两人以上共谋实施或者相互分工协作实施侵犯专利权行为的，构成共同侵权。

117、委托人明知他人实施的行为构成专利法第十一条规定的侵犯专利权行为，而委托他人制造或者在产品上标明"监制"等类似参与行为，委托人与受托人构成共同侵权。

118、明知他人的实施行为构成专利法第十一条规定的侵犯专利权行为，而予以教唆、帮助的，教唆人或帮助人与实施人为共同侵权人，应当承担连带责任。

제119조. 특정 물건이 다툼이 되는 특허발명의 기술과제 해결방안의 실시에 특별히 사용되는 재료, 중간재, 구성품 또는 장비에 해당함을 명백히 알면서도 특허권자의 허락 없이 생산·경영 목적으로 해당 물건을 제공하는 경우, 그 제공행위는 본 지침 제118조의 타인의 특허침해행위를 방조하는 것에 해당하는데, 다만 타인이 본 지침 제130조 또는 특허법 제69조 제3항 내지 제5항에 해당하는 경우 제공자는 민사책임을 지게 된다.

위 문단의 '특별히 사용되는'의 의미는 그 재료나 물건 등이 특허발명의 기술과제 해결방안의 실시에 실질적인 의미를 가지고 실질적인 비침해용도를 갖지 않을 것을 가리키고, 즉 해당 재료나 물건 등이 특허발명의 기술과제 해결방안의 실시에 필수불가결하고 특허발명에 사용되는 외의 다른 실질적인 비침해용도를 갖지 않는다면 그 재료 또는 물건은 일반적으로 '특별히 사용되는' 경우에 해당한다.

어떤 물건이 '특별히 사용되는' 물건에 해당하는지 여부는 특허권자에게 증명책임이 있다.

제120조. 타인이 특허침해행위를 함을 명백히 알면서도 이를 위해 장소, 창고,

119、行为人明知有关产品系专门用于实施涉案专利技术方案的原材料、中间产品、零部件或设备等专用产品，未经专利权人许可，为生产经营目的向他人提供该专用产品，且他人实施了侵犯专利权行为的，行为人提供该专用产品的行为构成本指南第118条规定的帮助他人实施侵犯专利权行为，但该他人属于本指南第130条或专利法第六十九条第（三）、（四）、（五）项规定之情形的，由该行为人承担民事责任。

前款所称“专用”产品，应当以原料、产品等是否对实现涉案专利所请求保护技术方案具备实质性意义且具有“实质性非侵权用途”为判断标准，即，若相应的原料、产品等为实现涉案专利技术方案所不可或缺且除用于涉案专利所保护技术方案而无其他“实质性非侵权用途”，一般应当认定该原料或产品等为“专用”。

有关产品是否属于“专用”，应由权利人举证证明。

120、明知行为人实施侵犯他人专利权的行为而为该实施行为提供场所、仓储、运输等便利条件的，构成本指南第118条所指的帮助他人实施侵犯专利权行为。

121、未经专利权人许可，行为人以提供图纸、产品说明书、传授技术方案、进行产品演示等方式，为生产经营目的积极诱导他人实施特定技术方案，且他人实际实施了侵犯专利权行为的，行为人的诱导行为构成本指南第118条所指的教唆他人实施侵犯专利权行为。

122、技术转让合同的受让人按照合同的约定受让技术并实施，侵犯他人专利权的，由受让人承担侵权责任。但转让人明知涉案技术侵犯他人专利权而予以转让的，可以认定转让人的转让行为构成本指南第118条所指的教唆他人实施侵犯专利权行为。 번역은 해당 지침의 영문본을 참고하였다. http://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2017/04/id/2825592.shtml (2021. 12. 29. 확인).

교통, 그 외 기타 편의를 제공한다면 이러한 장소, 창고, 교통, 그 외 기타 편의를 제공하는 행위는 본 지침 제118조의 특허침해행위를 방조하는 행위에 해당한다.

제121조. 특허권자의 허락 없이 생산·경영 목적으로 도면 제공, 제품사양 제공, 기술과제 해결방안 교시, 제품시연 등을 하여 타인이 구체적인 기술과제 해결방안을 실시하도록 적극적으로 유도하고, 그 타인의 특허침해행위가 실제로 발생하는 경우, 위 적극적 유도행위는 본 지침 제118조의 타인의 특허침해행위를 교사하는 행위에 해당한다.

제122조. 기술이전·실시계약의 양수인 또는 실시권자가 그 양수 또는 실시를 허락받은 기술을 계약에 따라 실시하여 타인의 특허권을 침해하게 되는 경우, 그 양수인 또는 실시권자는 침해책임을 지게 된다. 양도인 등 실시권을 허락한 자가 해당 기술이 타인의 특허권을 침해함을 명백히 알면서도 기술이전 또는 실시권을 허락하는 경우, 해당 양도 또는 실시권 허락행위는 본 지침 제118조의 타인의 특허침해행위를 교사하는 것으로 보아야 한다.

이처럼 베이징고급인민법원의 특허침해판정지침은 '간접침해', '기여침해', '유도침해' 등의 용어를 직접적으로 사용하지 않고 이를 공동침해의 한 양태처럼 정의하고 있다.

제3장

특허권과 간접침해의 주요 법적 쟁점

제3장
특허권과 간접침해의 주요 법적 쟁점

제1절 우리나라

I ▸ 특허권의 간접침해와 특허권 직접침해의 관계

1. 독립설과 종속설

가. 관련 논의

특허를 침해하는 최종물을 생산하는 자는 직접침해자가 되고, 그 최종물의 생산에만 사용되는 물건을 납품한 자는 간접침해자가 될 수 있을 것이다. 이 경우 간접침해의 성립이 직접침해의 성립을 전제로 한다고 보는지(종속설), 간접침해와 직접침해의 성립을 별개로 판단하면 된다고 보는지(독립설)에 따라 결론이 달라질 수도 있다. 최종물이 특허발명을 침해하지 않는다면 그 최종물의 생산에 사용된 간접침해대상물도 특허발명을 간접침해하지 않음은 당연하다. 그러나 최종물이 특허발명과 실질적으로 동일하거나 균등함에도 불구하고 그 실시자가 이를 업으로서 실시하지 않는 일반 소비자로서 직접침해가 성립하지 않는 경우 일반 소비자에게 특허발명의 실시에만 사용하는 물건을 판매한 자의 책임 여부가 문제될 수 있다.

간접침해가 성립하기 위하여 직접침해의 성립이 전제되어야 하는지에 대하여는 특허법 제127조에 명시적으로 규정되어 있지 않아 (1) 직접침해를 요한다고 보는 종속설, (2) 요하지 않는다고 보는 독립설, (3) 반드시 구체적인 직접침해가 있어야 하는 것은 아니고 직접침해의 상당한 가능성만 있으면 족하다고 보는 견해, (4) 독립설과 종속설 중 어느 하나를 순수하게 적용하면 불합리한 결과가 생기는 것을 피할 수 없으므로 결국 사안에 따라 특허권자와 간접침해행위자의 이해득실을 교량하여

일정한 이론 아래 수정하는 것이 타당하다는 견해 등 다양한 논의가 존재한다.[154]

나. 판례

판례는 독립설과 종속설 중 어느 하나의 입장을 택하기보다는 사안에 따라 구체적·개별적 타당성을 고려하여 간접침해의 성립 여부를 판단하고 있는 것으로 분석되고, 다만 결과적으로 독립설과 종속설 중 어느 쪽과 결론을 같이 하였는지를 구별하여 볼 수 있을 뿐이다.[155]

가령 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정, 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결의 경우, 레이저 프린터에 사용되는 소모부품인 토너카트리지 및 감광드럼카트리지의 생산이 간접침해에 해당된다고 본 사안으로, 결과적으로 독립설과 결론을 같이 하였다. 즉 레이저 프린터에 소모품인 카트리지를 장착하는 것이 특허발명 제품의 재생산에 해당한다고 보더라도 이는 개인적·가정적 생산에 해당하여 특허권에 대한 직접침해로 되지 않는다고 볼 여지가 있으므로, 여기서 대법원은 독립설을 전제로 한 것으로 볼 여지가 있다. 이는 감광드럼카트리지 사건에서도 마찬가지이다. 만일 종속설적 입장을 취하여 소모품을 교환하는 최종 소비자의 행위가 그 각자의 행위로서는 업으로서 한 행위가 아니라는 이유만으로 그 전 단계의 소모품 생산·판매행위까지 간접침해로 규율하지 아니한다면 특허권의 실질적 보호를 방기하는 결과를 가져올 것이므로 구체적 타당성을 고려한 것으로 분석된다.[156]

한편 대법원은 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결에서 종속설을 전제로 한 것으로 보이는 다음과 같은 판시를 하였다. 즉 "간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가

154) 특허법원, 2020 국제 특허법원 콘퍼런스 자료집 (2020), 142. 독립설과 종속설에 관한 더욱 상세한 논의로는 이헌, "특허권의 간접침해에 관한 연구"(주 16); 문선영(주 1); 이두형(주 33) 등 참조.

155) 특허법원, 2020 국제 특허법원 콘퍼런스 자료집(주 154), 142; 이헌, "방법발명 전용품의 제작, 공급과 특허권의 간접침해 성립 여부 – 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결", Law & Technology 제15권 제6호 (2019), 120–121.

156) 이헌, "방법발명 전용품의 제작, 공급과 특허권의 간접침해 성립 여부 – 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결"(주 155), 120.

지는 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."라는 것이다. 다만 대법원은 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결에서 다음과 같이 예외적인 경우에 관하여 판시하였다. 즉 "국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다."라는 것이다.

또한 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결은 종속설과 결론을 같이 하였다. 마찰교반용접기에 관한 방법발명의 통상실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건인 마찰교반용접기의 제작을 의뢰한 다음 이를 공급받아 방법발명을 실시하였는데, 대법원은 이와 같은 제3자의 위 물건 생산·양도 등의 행위가 간접침해에 해당하지 않는다고 보았다. 대법원은 직접침해대상행위자가 특허권자로부터 실시허락을 받은 경우에까지 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래하는 점, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어려운 점을 들어 간접침해가 성립하지 않는다고 하였다.

2. 균등론에 따른 간접침해 적용 여부

가. 의의

간접침해에 관하여 균등론이 문제될 수 있는 경우는 간접침해대상물이 (1) 특허물건과 균등관계에 있는 물건의 생산에만 사용하는 물건 또는 특허방법과 균등관계에 있는 방법의 실시에만 사용하는 물건에 해당하는 경우 및 (2) 간접침해대상물이 특허물건의 생산 또는 특허방법의 실시에만 사용하는 물건과 균등관계에 있는 경우가 있을 것이다.

위 (1)에 해당하는 경우는 균등관계에 의하여 간접침해가 성립할 수 있다. 간접침해대상물이 사용된 최종물은 특허발명과 문언적으로나 실질적으로 동일할 수 있고, 이 경우 최종물을 생산한 제3자는 특허발명을 실시한 것으로 볼 수 있다.[157] 그렇다면 간접침해대상물이 사용된 최종물이 특허물건과 실질적으로 동일한 정도에는 이르지 않으나 균등물에 해당하는 경우에도 간접침해를 인정할 수 있을 것이다. 직접침해의 경우 문언침해 외에 균등침해도 인정하고 있으므로, 직접침해를 교사 또는 방조하여 실질적으로 특허권을 제약하는 간접침해에 대해서는 균등침해를 인정하지 않는다면 규범적 사각지대를 방치하게 되므로 이를 방지한다는 논리이다.[158]

이는 (2)의 경우와는 구별된다. 이때 간접침해대상물이 특허발명의 구성요소와 균등관계에 있다면 간접침해대상물을 사용하여 생산된 최종물은 나머지 구성요소가 특허발명과 동일한 경우 결국 특허발명과 균등하거나 이용관계에 있게 되므로, 간접침해대상물은 특허발명의 실시에 사용되었다고 할 수 있다.[159]

그런 한편, 간접침해대상물이 특허발명의 구성요소와 전혀 별개인 경우도 상정할 수 있다. 특허발명의 구성에는 포함되지 않더라도 그 물건의 생산 또는 방법의 실시에만 사용되는 도구나 재료 등이 이러한 경우에 해당할 것이다. 간접침해 개념은 특허권의 확장이 아니라 강화에 기인한 것이므로, 간접침해대상물이 특허발명의 구성요소와 동일하거나 균등하지 않더라도 특허발명의 실시에 기여할 수 있고, 이 경우

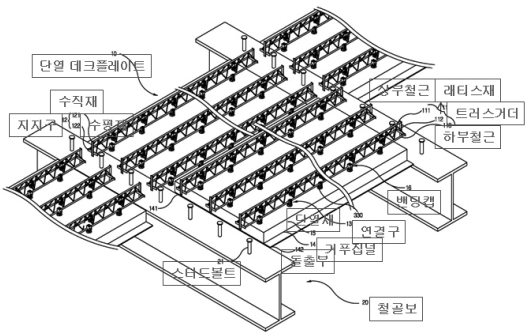
157) 정상조·박성수 공편(주 10), 98–99.
158) 정상조·박성수 공편(주 10), 99.
159) 정상조·박성수 공편(주 10), 101.

특허권자를 보호해야 할 필요성은 여전하므로, 특허발명의 구성요소와의 동일·균등 여부와 관계없이 규제대상이 된다.[160]

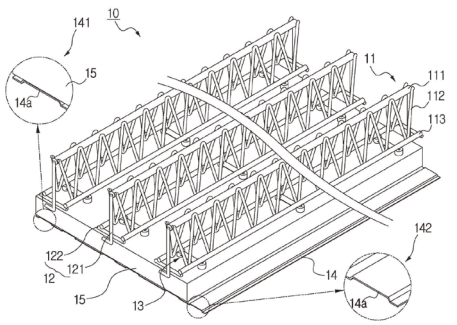
이에 따라 간접침해대상물이 특허발명의 실시에 사용되는지는 간접침해대상물을 특허'물건'과 대비하여 이용관계 여부를 판단하는 것으로 족하고, 간접침해대상물을 특허발명 자체 또는 그 구성요소와 반드시 대비해야 하는 것은 아니라고 분석하기도 한다.[161] 판례에는 간접침해대상물과 특허발명의 실시에만 사용하는 물건을 대비한 경우 및 간접침해대상물을 사용한 최종물과 특허발명을 대비한 경우 모두가 나타난다.

나. 간접침해대상물과 특허물건의 생산 또는 특허방법의 실시에만 사용하는 물건을 대비하여 균등관계를 검토한 사례

(1) 간접침해대상물이 특허방법발명의 실시에만 사용하는 물건과 균등관계에 있지 않다고 본 사례(특허법원 2016. 11. 24. 선고 2015허6442 판결)



〈특허발명에 따라 단열 데크플레이트가 설치된 사시도〉



〈확인대상발명〉

피고의 이 사건 특허발명은 단열 데크플레이트 슬래브 시공방법에 관한 것이고, 확인대상발명은 단열 데크플레이트에 관한 것이다. 피고는 확인대상발명이 특허발

160) 정상조·박성수 공편(주 10), 102.
161) 정상조·박성수 공편(주 10), 102–103.

명의 실시에만 사용되는 물품과 동일 또는 균등하여 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

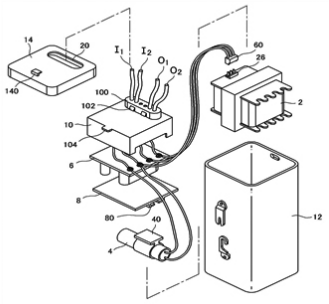
특허법원은 제1항 발명의 실시에 사용되는 전용품을 '상부철근을 중심으로 양측으로 웨이브형태로 절곡된 래티스재를 각각 용접 결합하고 상기 래티스재 하부 외측에는 하부철근을 각각 용접 결합하되 삼각 형태로 배치하여 완성하는 트러스거더(구성요소 1)와, 상기 트러스거더의 하부에 다수개의 연결구를 이용하여 상기 거푸집널을 분리가능하도록 결합하되(구성요소 2), 상기 트러스거더와 상기 거푸집널 사이의 거푸집널 상부에는 단열재가 포함되며(구성요소 3), 상기 거푸집널의 상부에 상기 단열재를 길이의 수직방향으로 어긋나게 배치하여 일측에 인입부를 형성하고 타측에는 돌출부를 형성하는(구성요소 4) 것을 특징으로 하는 단열 데크플레이트'라고 특정한 뒤 이를 확인대상발명과 대비하였다.

확인대상발명은 '상부철근을 중심으로 양측으로 웨이브형태로 절곡된 래티스재가 각각 용접 결합되고, 상기 래티스재 하부 외측에는 하부철근이 각각 용접 결합되되 삼각 형태로 배치되는 트러스거더와, 트러스거더의 하부에 다수개의 연결구가 구비되어, 상기 다수개의 연결구에 0.5mm 두께를 지니는 아연도강판이 분리 가능하도록 결합되고, 상기 트러스거더와 상기 아연도강판 사이의 아연도강판 상부에는 발포수지재 단열재가 포함되도록 배치되며, 상기 아연도강판은 전체면에 복수개의 돌기부가 길이방향으로 형성되고, 단열 데크플레이트의 일측에는 돌기부가 구비된 돌출부가 형성되며, 타측에는 상기 돌출부가 인입되도록 안치부가 형성되는 것을 특징으로 하는 단열 데크플레이트'로 특정되어, 나머지 부분은 서로 그 구성이 동일하나 구성요소 4에 해당하는 거푸집널과 단열재의 결합구조에 차이가 있고, 그 차이로 인해 인접한 두 단열 데크플레이트가 결합되는 방식에서도 차이가 있었다.

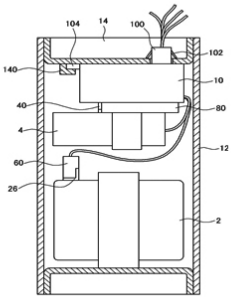
결국 구성요소 4와 그 대응구성은 그 과제해결원리나 작용효과가 동일하다고 보기 어렵고, 이 사건 전용품을 확인대상발명으로 변경하는 것이 용이하다고 볼 수 없어 서로 균등하지 않으므로 확인대상발명은 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단되었다.

(2) 간접침해대상물의 구성과 등록고안의 대응구성이 균등관계에 있어 확인대상고안이 등록고안을 간접침해한다고 본 사례(특허법원 2010. 1. 15. 선고 2009허4766 판결)

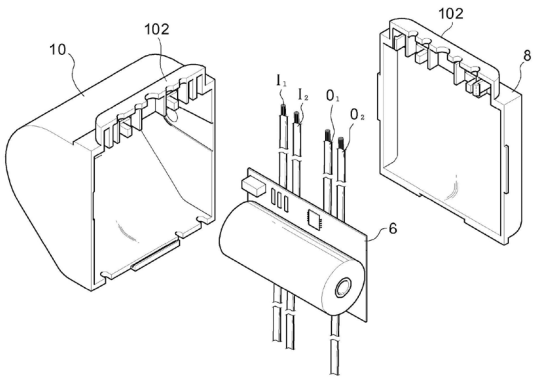
도 1(안정기의 일예의 분해 사시도)



도 2(조립상태 단면도)



〈등록고안〉



〈확인대상고안〉

방전등용 안정기에 대한 이 사건 등록고안의 실용신안권자인 피고는 원고를 상대로 원고 실시 확인대상고안(안정기용 점호기)이 이 사건 등록고안 제1항의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구를 인용하였다.

특허법원은 확인대상고안이 이 사건 등록고안을 간접침해하는지 여부에 대하여 판단하면서, 실용신안권의 간접침해가 성립하는 물건의 생산·양도 등 행위는 그 물건이 등록실용신안에 관한 물품의 생산'에만' 사용되는 것이어야 하므로, 그 물건을

사용하는 한 반드시 등록실용신안에 관한 물품의 생산에 도달하여야 하고, 그 물건에 등록실용신안에 관한 물품의 생산 이외에 사용될 수 있는 다른 용도가 있는 경우에는 그 물건을 생산하는 등의 행위를 하더라도 간접침해가 성립하지 않는다고 판시하였다.

확인대상고안은 이 사건 제1항 고안과 대비하여 볼 때 단지 ① 전제부 구성에서는 콘덴서와 점호기는 별개의 부품으로 구성되어 있음에 비하여, 확인대상고안 물건에서는 콘덴서가 점호기 내부에 수납되어 있는 점, ② 전제부 구성에서 제시된 트랜스포머, 캔 용기, 캔 뚜껑의 구성은 확인대상고안 물건에 구비되어 있지 않은 점에서 차이가 있다.

이에 대하여 특허법원은 먼저 원고 실시 확인대상고안 중 콘덴서가 점호기 내에 수납되어 안정기에 조립되는 구성과 피고 등록고안의 콘덴서와 점호기가 별개 부품으로 조립되는 구성을 대비하여 양 구성은 균등관계에 있다고 하였다. 이 사건 제1항 고안과 확인대상고안은 비본질적인 부분인 전제부 구성 중에서 콘덴서와 점호기가 별개의 부품으로 구성되는지(이 사건 제1항 고안), 아니면 콘덴서가 점호기 내에 수납되어 있는지(확인대상고안)의 점에서만 차이가 있을 뿐이므로 양자는 점호기에 전선정리부를 일체로 형성하여 조립공정을 간소화한다는 과제의 해결원리가 동일한 것으로 인정된다. 또한 양자는 모두 캔 용기 내에 배치되는 안정기를 이루는 부품들의 배선결선을 간결하게 하고 조립공정을 간편하게 함으로써 제품 생산성이 향상되는 것이라는 점에서 그 목적 및 효과가 실질적으로 동일하다. 나아가 이 사건 제1항 고안에서 콘덴서와 점호기는 안정기를 이루는 별개의 부품이지만 서로 간에는 전기적으로 연결되어 있는 것으로, 이와 같이 전기적으로 연결된 별개의 부품을 그 중 하나를 내부에 삽입하여 이를 하나의 구성으로 치환·변경하는 것은, 통상의 기술자가 그에 따른 장단점(콘덴서를 점호기 안에 포함시킴으로 조립 작업시 부품의 수를 하나 줄일 수 있어 보다 간편하게 안정기를 조립할 수 있는 장점이 있는 반면에, 점호기 내의 콘덴서가 고장날 경우 점호기 전체를 교환해야 하는 단점이 있는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항이다)을 고려하여 필요에 따라 임의로 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 따라서 확인대상고안에서 콘덴서가 점호기 내에 수납되

어 있는 상태로 안정기에 조립되는 구성은, 이 사건 제1항 고안에서 콘덴서와 점호기가 별개의 부품으로 조립되는 구성의 균등물에 해당한다.

다음으로 트랜스포머, 캔 뚜껑, 캔 용기에 관하여는 확인대상고안 물건의 사용으로 등록고안 안정기가 형성되므로 확인대상고안은 등록고안에 관한 물품의 생산에 사용되는 것이라고 판단하였다.

여기에 더하여 확인대상고안 물건과 같이 전선정리부와 그립퍼를 가진 점호기라면 캔 용기에 점호기 등의 부품을 수납하고 캔 뚜껑으로 조립하여 사용되는 것은 당연하고 실제로 확인대상고안 물건은 이와 같이 캔 뚜껑에 결합되어 캔 용기에 담긴 완제품 형태로 판매되고 있어, 결과적으로 확인대상고안 물건은 이 사건 제1항 고안과 같은 안정기의 생산에만 사용되는 것으로, 이를 업으로서 생산·판매하는 원고는 피고의 특허권을 간접침해하였다고 보았다.

다. 간접침해대상물의 사용으로 생산된 최종물과 특허물건, 또는 간접침해대상물이 사용되는 방법과 특허방법을 대비하여 균등관계를 검토한 사례

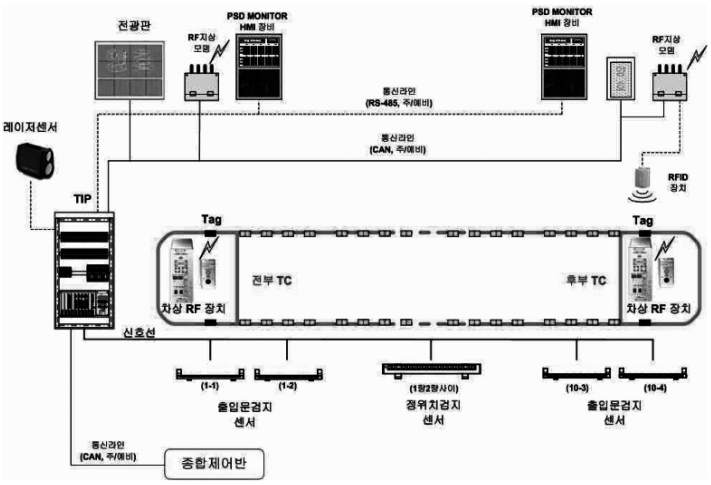
(1) 간접침해대상물의 사용으로 등록고안과 동일 또는 균등하거나 등록고안을 그대로 이용하는 물건이 생산된다고 본 사례(특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305 판결)

이 사건 등록고안은 지역 할증요금 자동 정산기능을 구비한 택시미터기이고, 간접침해대상물(피고 실시 확인대상고안)은 택시미터기와 결합 가능한 경계 알람 프로토콜 생성 장치이다.

특허법원은 간접침해대상물이 특허발명의 실시에 사용되었다고 판단하였다. 확인대상고안 물건은 통상적인 택시미터기와 케이블로 연결되어 사용되는데, 확인대상고안 물건은 택시의 현재 위치가 설정된 지역을 벗어났는지 여부를 경계 알람 프로토콜을 이용하여 택시미터기에 전송함으로써, 택시미터기에서 지역별 할증 요금이 자동으로 적용되어 할증요금이 반영된 주행요금 등이 디스플레이부에 표시되게 되므로, 확인대상고안 물건의 사용으로 이 사건 제2항 등록고안의 구성요소와 "동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있는" 택시미터기가 생산된다고 하였다.

(2) 간접침해대상물이 사용되는 최종물과 특허방법을 대비하여 균등관계에 있다고 본 사례

특허법원 2018. 7. 19. 선고 2017나1803 판결에서 특허발명은 RFID를 이용한 승강장 스크린도어 연동시스템의 제어방법에 대한 것이고, 피고 실시제품(최종물)은 피고 상세설계서에 따라 생산된 서울메트로 1호선 PSD RF 시스템에 대한 것이며, 이 시스템은 종합제어반, 지상 RF 장치, 차상 RF 장치 등의 장치(간접침해대상물)와 이를 연결하는 통신라인으로 구성되었다.



〈시스템 구성에 관한 피고 상세설계서〉

특허법원은 피고 실시제품과 특허발명은 균등관계에 있다고 판단하였다. 양 발명의 종합제어반이 차량정보를 수신하는 경로 및 주파수 채널의 부여 경로에 차이점이 있었으나, 특허법원은 양 대응 구성은 RFID를 통해 얻은 차량정보(RF태그)를 토대로 지상제어장치와 차상제어장치의 통신을 위한 주파수 채널을 적절히 설정하여 스크린도어를 제어한다는 과제해결원리 및 작용효과가 동일하고, 통상의 기술자에게 차량정보의 수신 경로에 대한 변경이나 주파수 채널의 부여 경로에 대한 변경은 기술적으로 어렵지 않다고 할 것이므로, 양 대응 구성은 균등관계에 있다고 판단하였다. 특허법원은 뒤이어 피고 실시제품에 포함되어 피고 실시방법에 따라 운용되는 피고 실시장치 즉, '차상용 무선(RF)장치' 및 '지상용 무선(RF)장치'의 간접침

해 여부를 판단하였다. 위 장치들은 서울메트로 규격서 및 피고 상세설계서의 기준에 맞추어 제작된 것으로 피고 실시제품에 포함되어 피고 실시방법에 따른 고유의 기능을 수행하기 위해 제작되어 사회통념상 그 이외에 다른 용도로 사용될 수 있는 물건이라고 보기 어렵고, 따라서 피고가 '차상용 무선(RF)장치' 및 '지상용 무선(RF)장치'를 생산, 양도 등을 하는 행위는 특허법 제127조 제2호에 따라 이 사건 제3항 발명에 관한 원고의 특허권을 간접침해하는 행위에 해당한다고 판단하였다.

한편 판매 관리 시스템에서의 카드 결제방법에 관한 특허법원 2016. 10. 20. 선고 2016나1011 판결에서 특허법원은 피고 실시제품(셀프 주유기)과 원고 특허제품이 사용하는 결제방법이 균등하므로 간접침해대상물이 특허발명의 실시에 사용되었다고 보았다. 이 사건 제1항 발명의 결제방법은 카드 정보를 '투입 방식'으로 읽어서 재승인 이후 투입된 카드를 반환하는데, 피고의 실시제품이 사용되는 결제방법은 카드 정보를 '긁는 방식'으로 읽어서 카드를 바로 반환하는 점에서 차이가 있는 것을 제외하고 양 결제방법은 동일하다. 차이가 있는 구성요소에 관하여 보건대, 투입 방식과 긁는 방식은 모두 카드 정보를 읽기 위한 수단을 제공한다는 점에서 과제해결원리가 동일하고, 양 방식은 모두 결제에 필요한 카드 정보를 제공할 수 있게 한다는 점에서 작용효과가 실질적으로 동일하며, 양 방식은 모두 이 사건 특허발명의 출원 전부터 카드 정보를 읽는다는 같은 용도로 널리 사용되던 것이어서 통상의 기술자가 투입 방식을 긁는 방식으로 변경하는 것을 쉽게 생각해 낼 수 있으므로, 양 방식은 균등하고, 따라서 피고 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 실시에 공용된다고 본 것이다. 단 피고의 실시제품은 이 사건 제1항 발명이 이용하는 제1 승인방식과 다른 제2 승인방식만을 이용하는 POS와 연결되어 상업적 내지 실용적으로 사용되고 있으므로 전용성 요건을 충족하지 못하여 간접침해는 성립하지 않았다.

(3) 간접침해대상물의 사용으로 특허방법과 동일 또는 균등하거나 특허방법을 그대로 이용하는 물건이 생산되지 않았다고 본 사례(특허법원 2013. 1. 17. 선고 2012허7420 판결)

이 사건 특허발명은 팥빵의 제조방법에 대한 것이고 확인대상발명은 빵틀에서 구워 제조되는 팥빵의 외피와 팥소에 대한 것이다. 특허법원은 '권리범위확인심판에서

특허발명과 대비되는 물건이 방법의 발명인 특허발명을 특허법 제127조 제2호에 규정된 대로 간접적으로 침해하여 그 특허발명의 권리범위에 속하기 위해서는 대비되는 물건이 그 방법의 실시에만 사용하는 물건이어야 하므로, 그 대비되는 물건을 사용하여 실시되는 발명이 특허발명의 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 하고, 위와 같은 용도 이외에는 그 대비되는 물건이 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 한다'고 하면서, 확인대상발명이 팥빵의 제조에 사용되고 그 제조방법이 이 사건 특허발명과 동일 내지 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있는지 여부를 검토하였다. 그런데 확인대상발명으로 생산된 최종대상발명(확인대상발명을 사용한 팥빵의 제조방법)은 특허발명과 달리 팥소에 탄산수소나트륨을 포함하고 있지 않다는 차이 등이 있었는데, 특허법원은 '㉮ 이 사건 특허발명과 최종대상발명은 모두 물건 발명이 아니라 제조방법 발명으로서 그 대비를 함에 있어서 양 발명의 제조방법 그 자체를 대비하여야 하므로, 그 제조방법을 통하여 만들어진 팥소에 남는 성분이나 팥소의 품질이 아닌 이 사건 특허발명의 청구범위 및 최종대상발명에 사용되는 확인대상발명의 설명서에 특정된 바와 같이 그 팥소에 집어넣는 성분을 대비하여야 할 것이고, ㉯ 또한, 이 사건 특허발명의 청구범위는 팥소에 탄산수소나트륨을 넣는 시점을 한정하고 있지 않아 발명의 상세한 설명에 기재된 바와 같이 팥을 충분히 삶은 후에만 탄산수소나트륨을 넣는 경우뿐만 아니라 팥을 충분히 삶기 전에 탄산수소나트륨을 넣는 경우도 포함하고, 팥소의 제조과정에 사용되는 용기나 가열방법 등에 따라서는 눌은내 등이 생기는 경우가 있음을 배제할 수 없다 할 것인데, 그런 경우에는 이 사건 특허발명에서 팥을 빨리 익게 하거나 이취를 없애는 기능을 가진 탄산수소나트륨이 팥소 제조 과정의 속도나 팥소의 품질에 영향을 미칠 것이라고 보인다'고 하여 양 발명이 실질적으로 동일하지 않다고 하였다.

나아가 원고들은, 최종대상발명의 '탄산수소나트륨이 없는 팥소'는 이 사건 특허발명의 '탄산수소나트륨이 포함된 팥소'가 치환된 것으로서, 그러한 치환에도 불구하고 양 발명의 과제해결원리가 동일하며, 양 발명이 실질적으로 동일한 작용효과

를 나타내고, 위 치환은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 생각해낼 수 있을 정도로 단순한 선택사항에 불과하므로, 양 구성은 서로 균등하다고도 주장하였는데, 특허법원은 균등관계의 법리는 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 일부 구성요소를 치환 내지 변경한 다른 요소를 구비하고 있는 경우에 적용되는 것이지, 위와 같이 최종대상발명이 이 사건 특허발명의 구성요소 중 하나인 '팥소의 탄산수소나트륨'을 치환 내지 변경한 다른 요소를 아예 구비하고 있지 않은 경우에까지 적용되는 것은 아니라고 하여 위 주장 또한 배척하였다. 이에 따라 확인대상발명을 사용한 최종대상발명이 이 사건 특허발명과 동일 내지 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있지 않은 이상, 확인대상발명이 최종대상발명에만 사용되는지에 관하여는 나아가 살필 필요 없이, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 하였다.

3. 이용관계와 간접침해

후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우, 선 특허발명과 후 발명은 이용관계에 있고, 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다[대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결; 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조]. 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다.[162)]

간접침해대상물이 사용된 최종물이 특허발명과 동일하거나 균등한 것을 포함하면서 다른 요소를 부가하여 특허발명과 이용관계에 있는 경우에도 간접침해가 인정되는지 여부 또한 다투어질 수 있다. 제3자는 직접적으로는 특허발명과 이용관계에 있는 최종물을 생산하였지만 간접적으로는 특허발명물건을 생산한 것이라고 보아

162) 대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결, 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결

이용관계에 의한 간접침해도 인정된다고 본 견해가 있다.[163] 앞서 특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305 판결에서도 택시미터기와 결합 가능한 경계 알람 프로토콜 생성 장치인 확인대상고안(간접침해대상물)의 사용으로 이 사건 제2항 등록고안의 구성요소와 "동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있는" 택시미터기가 생산된다고 하면서 간접침해를 인정하였다. 또한 특허법원 2006허3496 판결에서는 "확인대상발명 물건을 생산하는 것은 제1항 발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위에 해당하고, 원고는 연마패드를 생산하여 유상판매함으로써 이를 업으로서 하였음이 분명하므로, 확인대상발명 물건의 생산은 제1항 발명의 간접침해에 해당한다"고 하면서, 원고는 확인대상발명이 마이크로 홀이라는 기술 수단에 의하여 제1항 발명으로 달성할 수 없는 진보된 효과를 가지므로 제1항 발명의 간접침해에 해당할 수 없다는 취지로 주장하나, 확인대상발명이 제1항 발명에 없는 구성요소를 가지고 있고 그 구성요소가 작용효과를 가지고 있다고 하더라도, 확인대상발명 물건의 사용으로 제1항 발명의 구성요건을 모두 충족하게 되는 이상 이용관계의 성립이 인정되고 제1항 발명의 간접침해의 성립을 부정할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다고 덧붙였다.

한편 간접적 이용관계, 즉 간접침해대상물이 부품으로 사용된 물건이 특허발명물건의 부품에 해당하는 경우 등과 같은 연쇄적 사용관계에도 간접침해책임을 인정하게 되면 간접침해 인정범위가 무한히 확장되어 거래의 안정을 과도하게 해칠 것이라는 지적이 있다.[164]

II ▸ 특허권 간접침해에 해당하는 행위

1. 침해행위의 양태에 따라 본 간접침해

아래에서는 간접침해가 인정된 사례를 침해행위의 양태에 따라 분류하였다. 특허발명이 물건인 경우와 방법인 경우를 분류한 뒤, 특허물건의 생산에만 사용된 간접

163) 정상조·박성수 공편(주 10), 100.

164) 정상조·박성수 공편(주 10), 103에서는 이를 연쇄적 사용관계 및 중첩적 사용관계로 세분하여 다루고 있다.

침해대상물이 부품 등에 해당하여 특허물건의 일부를 구성하는 경우(구성요소적 간접침해)와 구성에는 해당하지 않지만 특허물건을 생산하는 도구로 사용된 경우(비구성요소적 간접침해)로 나누었다. 다음으로 간접침해대상물이 특허방법의 실시에만 사용된 사례를 요약하였다.

가. 간접침해대상물이 물건의 생산에 사용되는 경우

(1) 간접침해대상물이 물건의 일부를 구성하는 경우

- 대법원 1996. 11. 27.자 96마365결정, 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결: 소모부품(카트리지)의 교환이라도 그 부품이 특허발명의 본질적 구성요소에 해당하고 다른 용도로 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 물건 구입 시 이미 그 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에서도 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면 그러한 부품의 교환은 물건의 생산에 해당한다.
- 특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305 판결: 확인대상고안 물건의 사용으로 이 사건 제2항 등록고안의 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있는 택시미터기가 생산된다.
- 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결: 확인대상발명의 연마패드를 사용하여 CMP공정 수행 시 특허발명의 소형유동채널과 동일한 구조와 기능을 하는 줄무늬 홈이 필수적으로 형성되어 특허물건이 생산된다.
- 특허법원 2010. 1. 15. 선고 2009허4766 판결: 확인대상고안의 콘덴서가 점호기 내 수납되어 안정기에 조립되는 구성과 등록고안의 콘덴서와 점호기가 별개 부품으로 조립되는 구성은 균등하고, 여기에 캔 뚜껑, 캔 용기, 트랜스포머를 더하면 특허발명 물건이 되어, 확인대상고안 물건은 등록고안물건의 생산에만 사용되었다.
- 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결: 카테터는 카테터, 스타터, 허브, 봉합사, 봉합사 지지체 등의 각 조합으로 이루어진 특허발명물건에만 사용하는 물건에 해당하였다.

(2) 간접침해대상물이 물건의 생산에 사용되는 도구인 경우

- 특허법원 1999. 8. 12. 선고 99허3047 판결[165]: 확인대상발명의 수영모자 제조 장치는 확인대상발명의 수영모자의 생산에만 사용되고 확인대상발명의 수영모자는 특허발명의 수영모자의 권리범위에 속하므로 확인대상발명은 특허발명을 간접침해하였다.

나. 간접침해대상물이 방법의 실시에 사용되는 경우

- 특허법원 2004. 5. 21. 선고 2002허3962 판결: 간접침해대상물인 키트에 방법발명의 청구범위에 없는 물질도 있으나 키트 사용의 출발물질/목적물질/반응경로가 동일하여 결국 방법발명이 실시되었다고 보아야 한다.
- 특허법원 2018. 7. 19. 선고 2017나1803 판결: 피고 실시제품은 제3항 발명과 균등하고, 그에 포함된 피고 실시장치는 제3항 발명을 간접침해하였다.

2. 침해행위의 주체(단일/복수주체)에 따라 본 간접침해

구성요소완비의 원칙에 의해 특허침해가 성립하려면 원칙적으로 단일한 주체가 청구범위의 모든 구성요소를 실시하여야 한다. 그러나 현실에서는 복수의 주체가 특허침해에 가담하게 되는 경우가 허다하다. 각 주체의 행위가 모두 별개로 침해에 해당하는 경우에는 각각 손해배상책임을 지게 될 것이지만, 단일한 주체가 행하였더라면 특허침해에 해당할 행위를 여러 주체가 나누어 행하고 그 각각의 행위만으

165) 특허발명은 표리면에 다수의 미소요철이 형성된 수영모자(제1항) 및 그 제조장치(제2항)에 관한 것이고, 확인대상발명도 수영모와 수영모 제조장치에 대한 것이다. 제1항 발명은 수영모 제조장치를 구성요소로 하지 않으므로 비구성요소적 간접침해로 분류하였다.
특허발명: 1. 형광안료가 소량 함유된 실리콘 고무를 주성분으로 하여서 된 수영모자에 있어서, 이 수영모자의 표리면에 크기 40–220메쉬(MESH : 100MESH는 0.1㎜정도임)의 요입부와 이 요입부 사이에 미소돌기가 다수 형성되도록 구성함을 특징으로 하는 표리면에 다수의 미소요철이 형성된 수영모자(청구범위 제1항, 이하 '이 건 특허발명 1'이라 한다). 2. 형광안료가 소량 함유된 실리콘 고무의 조성물로 프레스 성형하여 수영모자를 제조하는 장치에 있어서, 내벽면에 입도가 40–220메쉬(MESH)인 모래로 샌드 블라스트(SAND BLAST)를 행하여 크기 40–220메쉬(MESH)의 요입부(1', 별지 도면 2.에 표시되어 있는 번호이고, 이하 같다) 사이에 미소돌기(1")가 형성된 상판(1)과 동일한 방법으로 동일한 크기의 다수의 미소요철(2')(2")이 내벽면에 형성된 하판(2)과 동일한 방법으로 동일한 크기의 미소요철(3')(3")이 상·하면에 다수 형성된 중간판(3)으로 구성함을 특징으로 하는 표리면에 다수의 미소요철이 형성된 수영모자의 제조장치(청구범위 제2항, 이하 '이 건 특허발명 2'라 한다).

로는 침해가 성립하는지 여부가 모호한 경우도 많다. 이때 특허발명의 모든 구성요소를 전부 실시한 하나의 주체가 없다는 이유만으로 침해의 성립을 부정한다면 쉽게 침해로 인한 책임을 회피할 수 있게 되어 특허권을 실효성 있게 보호하지 못하게 된다. 또한 일부의 교사 또는 방조에 의해 나머지가 특허침해를 직접 실행하게 되는 경우도 있는데 교사 또는 방조행위를 한 자에 대해서도 민법 외에도 금지청구권 등의 특허법상의 규제장치가 마련되어 있어야 특허권자를 충분히 보호할 수 있다. 복수의 주체에 의한 침해의 문제는 연관된 주체와 각자의 행위 및 의사에 따라 단일 주체에게 직접침해의 책임이 귀속되거나 복수의 주체에 의한 공동직접침해가 성립할 수 있는지와 연결되고, 간접침해의 문제로 접근할 수도 있다.

가. 단독직접침해

복수의 주체가 특허발명의 여러 구성요소를 나누어 실행하였더라도 사실상 그중 한 주체가 단독으로 침해행위를 하였다고 보아야 할 상황에서는 그 단일 주체에게 직접침해의 책임이 귀속될 수 있다. 이에 대해서는 다른 주체가 사실상 도구로 이용된 것에 불과하다고 보아야 한다거나(도구이론) 또는 어느 주체가 다른 주체에 대해 지배력을 가지고 관리한 경우에 해당한다(지배관리론)는 점이 근거가 되어 왔고, 이때 지배관리자에게 특허침해의 책임을 인정할 수 있다는 데에는 큰 이견이 없다.[166]

판례는 '복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 (중략) 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배·관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배·관리하면서 영업상 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다[특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220, 1237(병합) 판결, 서울고등법원 2017. 8. 21.자 2015라20296 결정 참조]'고 판시하여 단독직접침해를 인정하기 위하여 (i) 다른 주체의 실시에 대한 한 주체의 지배·관리 및 (ii) 그로 인한 영업상 이익을 요구한 바 있다.

166) 김영기, "복수주체의 특허침해와 손해배상책임", 사법 55호(2021), 874.

서울고등법원은 2003. 2. 10. 선고 2001나42518 판결에서 피고가 이 사건 특허발명(2진데이터비트블록열을 2진채널비트블록열로 코딩시키는 방법)의 실시결과 나온 디지털신호에 관한 데이터를 수록하고 있는 스탬퍼를 사용하여 Audio-CD를 제조·판매하는 것 그 자체만으로는 피고가 자신이 직접 이 사건 특허발명을 실시함으로써 원고의 이 사건 특허권을 침해하였다고 할 수는 없으나, 피고가 음반제작업체들이 스탬퍼를 제작하여 피고에게 공급하도록 이 업체들과 제조위탁계약을 체결함에 따라 이 업체들이 스탬퍼를 제작·공급하게 된 것이므로 결과적으로 피고가 이 사건 특허발명을 실시하는 것이라고 판단하였다.

피고는 CD에 담길 노래·연주 등 음원이 담긴 마스터테이프 등을 음반제작업체들에게 건네주면서 CD제작에 필요한 스탬퍼의 제작을 도급주어 음반제작업체들로 하여금 이 사건 특허를 실시하는 등 앞서 본 CD제작과정 중 2 내지 4단계 과정의 작업을 하게 하고, 그들로부터 위 과정을 거쳐 만들어진 스탬퍼를 공급받아 그 스탬퍼를 사용하여 CD를 제작·판매하였다. 이에 법원은 피고가 사용한 스탬퍼는, 오로지 피고의 의뢰에 따라, 피고가 원하는 데이터를 담은 CD를 생산하기 위하여, 피고가 원하는 수량만큼만 제작되고, 오로지 피고에게만 인도되는 점 등에 비추어 보면, 음반제작업체들이 피고의 의뢰에 따라 스탬퍼를 제작하기 위하여 이 사건 특허발명을 실시하는 것은, 피고가 이 사건 특허발명을 실시하는 것이라고 평가하였다. 나아가 법원은 설사 그렇지 않다고 하더라도 피고는 음반제작업체들의 스탬퍼 제작·공급 행위를 교사한 자로서 그들과 함께 공동불법행위자로서의 책임을 부담할 것이라고 덧붙였다. 그런데 피고는 이 사건 특허발명의 실시에 관하여 아무런 정당한 권한이 없어 원고의 특허권을 침해하였고, 특허권 침해에 관한 피고의 과실은 추정되므로, 피고에게 원고의 손해를 배상할 책임이 있다고 하였다. 이후 상고심에서 대법원도 피고의 책임에 대한 원심 판단을 수긍하고, 피고의 과실 추정이 복멸될 만한 사정도 없다고 보았다(다만 손해배상액의 지연손해금에 대하여 파기자판하였다. 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결).

한편 서울고등법원 2006. 7. 10.자 2005라726 결정에서는 TV 또는 라디오 방송 중 시청자가 자신의 휴대전화를 이용하여 SMS를 작성 및 전송하면 그 내용을 TV

화면상에 보여주거나 라디오를 통해 소개되도록 하여 방송에 직접 참여하도록 하는 SMS MO 서비스(확인대상발명)의 실시 주체가 문제되었다. 서울고등법원은 SMS MO 서비스 운영자, 이동통신사, 서비스 이용자, 방송사 등이 관여하는 확인대상발명의 실시 주체를 판단하기 위하여 서비스 수익구조 등을 검토한 뒤, '피신청인이 SMS MO 서비스를 주도적으로 기획·구성하여 이동통신사, 방송사 등과 협력 하에 위 서비스를 제공하면서 그에 따른 경제적 이익을 향유하고, 위 서비스 사업의 성패에 관한 위험부담을 지고 있으며, 이에 비하여 이동통신사는 SMS MO 서비스 이용자와 피신청인 사이에 데이터 전달 역할과 위 이용자에 대한 과금 대행 역할을 수행할 뿐이고, 방송사는 단지 위 서비스의 협력자에 불과하다 할 것'이라고 하여 결국 확인대상발명을 실시하고 있는 단일한 주체는 피신청인이라고 판단하였다.

서울중앙지방법원 2009. 6. 10. 선고 2008가합84774 판결은 도구이론에 따른 단독직접침해의 성립 여부를 검토하였다. 서울중앙지방법원은 "특허침해의 경우 일반 불법행위와 달리 원칙적으로 단일의 주체가 발명의 모든 구성요소를 실시하는 것을 전제로 하는 것이고, 단일의 침해자가 제3자를 도구로서 이용하거나 또는 여러 침해자가 공모하여 특허발명의 일부씩을 실시함으로써 실질적으로 발명 전부를 실시하고 있다고 인정되는 경우에는 우회적으로 특허침해라는 목적을 달성하게 되므로 이와 같은 경우에는 특허의 침해를 인정하여야 함이 상당하다."고 하였다. 결과적으로 침해는 인정되지 않았으나, 그 판단과정에서 서울중앙지방법원은 피고가 철판제조업체나 금형제조업체 등 제3자에게 자신이 필요한 철판이나 금형의 규격 또는 사양을 정하여 그 제작에 관한 도급을 주었다거나 기타 제3자를 자신의 도구로 이용하였다고 볼 만한 증거가 있는지 살펴보았다.

나. 공동직접침해

복수의 주체가 나누어 특허발명을 실시하고, 그 중 어느 단일한 주체도 지배관리자의 역할을 맡았다고 볼 수 없는 경우에 복수의 주체에 대하여 공동직접침해가 성립한다고 볼 수 있는지에 대하여 학설은 견해가 나뉜다. 먼저 공동직접침해의 성립 자체를 부정하는 견해가 있고, 성립을 긍정하되 각 주체의 실시행위가 객관적 관련

공동성을 가지는 것으로 충분하다는 견해(객관적 공동설)와 그에 더하여 침해자 사이에 침해를 공모하는 주관적 의사의 공동도 필요하다는 견해(주관적 공동설)가 나뉘어 왔다.[167]

복수 주체에 의한 공동침해를 인정하는 하급심 판결이 다수 발견되고, 대체로 주관적 관련공동성까지 요구하는 것으로 보인다. 위 서울중앙지방법원 2009. 6. 10. 선고 2008가합84774 판결은 여러 침해자가 공모하여 특허발명의 일부씩을 실시함으로써 실질적으로 발명 전부를 실시하고 있다고 인정되는 경우에도 우회적으로 특허침해라는 목적을 달성하게 되므로 특허의 침해를 인정하여야 한다고 판시하여 공동직접침해의 경우 복수의 침해자 간의 '공모'가 있어야 함을 시사하였다. 이후 서울중앙지방법원 2017. 9. 22. 선고 2016가합543605 판결, 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결 등에서는 "복수 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 서로 나누어서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우"에는 이들 복수 주체가 공동으로 특허침해를 한 것으로 보아야 한다고 하여, 보다 상세하게 '다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사'를 요구하였다. 위 서울중앙지방법원 2017. 9. 22. 선고 2016가합543605 판결에서는 피고 1과 피고 2의 대표이사 간에 밀접한 인적 관계가 있는 점, 피고 2의 지점과 피고 1의 업체가 같은 건물에 소재하고 피고 2의 홈페이지에 위 업체의 홈페이지가 링크되어 있는 점, 피고 2가 이 사건 접착 원단을 생산하여 피고 1에게 공급하고, 피고 1은 이 사건 접착 원단을 이용하여 거기에 디자인 인쇄를 한 이 사건 디자인 인쇄물을 생산한 점, 피고 1은 하청업체를 통해 이 사건 디자인 인쇄물에 대하여 가공 공정을 수행하므로 이 사건 스티커 완제품을 그의 실질적인 지배와 관리 하에 생산하였다고 보이는 점 등을 근거로 하여 피고 1과 2가 서로의 실시행위를 인식하고 이를 이용하여 공동으로 피고들 발명을 실시할 의사를 가지고 이 사건 제1항 발명과 실질적으로 동일한 피고들 발명의 전체 구성요소를 서로 나누

167) 각 학설에 대한 종합적인 소개에 대해서는 김동준, "복수주체가 관여하는 특허발명의 실시와 특허권 침해", 충남대학교 법학연구 제29권 제1호 (2018), 310–311; 김영기(주 166), 874–875 참조.

어서 실시하고 있다고 보아 피고 1과 2에 의한 공동직접침해를 인정하였다.

또한 여기서 의사는 주관적으로 알고 있을 경우와 이에 더하여 '알 수 있었을 경우'를 포함하는 것으로 해석되었다. 서울중앙지방법원은 2019. 11. 8. 선고 2016가합500899 판결에서 "복수의 주체가 청구범위의 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도, 분담된 행위를 전체적으로 보아 하나의 행위로 평가할 수 있는 경우에는 단일 주체에 의하여 이루어진 경우와 마찬가지로 침해행위가 성립하며, 이러한 경우 침해의 책임은 침해행위의 분담을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 이에 가담한 모든 주체에게 귀속된다."고 하였다. 이 사건 특허발명은 유기발광재료의 분리정제방법으로, 피고 2, 3은 이 사건 공정에 따라 분리 정제한 후 결정화한 재생품 LHT-211을 피고 1에게 제공하여, 피고 1로 하여금 승화 정제를 통해 재생품 정제 공정을 마무리 하도록 공모하였으나 피고 1은 피고 2가 아닌 피고 3이 재생품 정제에 관여하거나 그 과정에서 이 사건 공정이 사용된다는 점을 알지 못한 채 승화 정제 공정을 실시하였다. 서울중앙지방법원은 피고 1이 위와 같은 사정을 파악하기 위하여 주의의무를 위반하였다고 볼 만한 근거는 없다고 보고, 그렇다면 피고들의 분담된 실시행위는 전체적으로 피고 2, 3의 공모에 의하여 이루어진 하나의 침해행위이고, 피고 2, 3과 달리 침해행위가 분담되어 실행된다는 사정을 알지 못한 채 일부 공정을 실시한 피고 1은 원고의 특허권을 침해하였다고 할 수 없다고 판단하였다. 이는 침해행위의 분담으로 인한 특허침해 발생에 주의의무위반이 있는 경우, 공동으로 실시할 의사를 가지고 실시행위의 분담을 하였으나 그 행위가 침해를 구성하는 것에 대해서는 과실이 있는 정도에 불과하더라도 공동침해가 성립할 수 있다고 본 것이나, 실시행위의 분담 자체가 과실로 이루어진 경우에까지 침해를 인정하지는 않은 것이라고 분석한 견해가 있다.[168] 항소심에서 특허법원 역시 피고 1의 침해책임은 인정할 수 없는 반면 피고 2, 3은 공모에 의하여 이 사건 특허발명을 침해했다고 보아, 피고 2, 3에게 공동하여 원고에게 손해배상액을 지급할 것을 명하였다(특허법원 2022. 2. 10. 선고 2019나2077 판결).

168) 김영기(주 166), 885.

이러한 점에서 공동직접침해에 대한 판례의 입장은 민법상 공동불법행위와는 구별된다. 대법원은 민법 제760조 하의 공동불법행위에 대하여 "공동불법행위의 성립에는 공동불법행위자 상호간에 의사의 공통이나 공동의 인식이 필요하지 아니하고 객관적으로 각 그 행위에 관련공동성이 있으면 되며, 그 관련공동성 있는 행위에 의하여 손해가 발생하였다면 그 손해배상책임을 면할 수 없다"고 하여 명시적으로 객관적 공동설의 입장을 밝힌 바 있다. 이러한 차이에 대해서는 (i) 특허법상 침해행위는 행위자가 각 구성요소 및 그 유기적 결합관계를 모두 실시해야 하는데, 의사의 공동 없이는 '각 구성요소 및 그 유기적 결합관계'를 하나의 주체가 실시한 것으로 평가하기 어렵고, (ii) 복수주체의 공동직접침해가 성립하는 경우에는 침해자의 고의, 과실과 상관없이 곧바로 '금지명령'이라는 매우 강력한 구제수단이 주어지므로 특허침해 성립은 보다 엄격히 판단할 필요가 있으며, (iii) 복수주체의 공동직접침해 성부에 있어서도 '객관적 공동설'을 취하는 경우 공동불법행위 성립을 위해서는 '각 행위가 독립하여 불법행위가 성립할 것'을 요한다는 판례에 의하면 '구성요소완비의 원칙'에 따라 오히려 특허침해 성립이 어렵게 된다는 점 등을 근거로 설명한 견해가 있다.[169]

다. 직접침해 및 간접침해

사안에 따라 특허발명에 속하는 일부의 구성요소만을 실시한 주체의 행위가 특허법 제127조에 해당한다면 간접침해 책임을 물을 수도 있다. 가령 특허를 침해하는 최종물을 생산하는 자는 직접침해자가 되고, 그 최종물의 생산에만 사용되는 물건을 납품한 자는 간접침해자가 될 수 있을 것이다. 다만 간접침해자가 직접침해자와 공모하여 침해행위를 분담하는 경우에는 간접침해자와 직접침해자는 함께 '공동실시유형'의 특허침해책임을 질 수 있다.[170] 이처럼 침해와 관련된 각 주체의 행위와 주관적 의사, 지배·관리 유무, 특허발명의 실시에만 사용되는 물건인지 여부 등에

169) 김영기(주 166), 888–889.

170) 김영기(주 166), 891.

따라 침해로 인한 책임의 종류와 유무가 달라진다. 그리고 국경을 넘어 이러한 특허 침해행위가 이루어지는 경우 이는 속지주의와 맞물린 논의로 이어지게 된다.

서울고등법원 2017. 8. 21.자 2015라20296 결정에서는 복수의 주체가 관여한 침해에 대하여 채무자 2에 의한 단독침해를 인정하면서도 그와 함께 채무자 3의 간접침해도 인정하였다. 서울고등법원은 채무자 2[171]가 채무자 3[172] 등의 이 사건 카테터, 스타터, 허브, 봉합사의 제작을 지배관리하고 이를 수출함으로써 영업상의 이익을 얻었으므로 이 사건 침해제품을 전부 생산한 주체에 해당한다고 하였다. 카테터와 스타터는 채무자 3이, 허브와 봉합사는 소외 A와 B가 제작하였으나, 이들은 채무자 2가 소외 L[173]을 통하여 그 제작을 의뢰함에 따라 이를 각 제작한 것이고, 카테터, 스타터, 허브, 봉합사는 최종적으로는 채무자 2에 양도되어 그 지배·관리 아래에서 일체로 처분될 수 있는 상태에 있었다. 채무자 2는 이 과정을 통해 양도받은 카테터, 스타터는 일본의 병원에, 허브, 봉합사는 싱가포르 회사에 수출하였는데, 싱가포르의 회사는 다시 이를 일본의 병원에 발송하였다. 그 판매 과정 및 경로에 비추어 볼 때 채무자 2는 위 개별 제품이 일본 병원에서 채권자 제품과 같은 용도로 사용될 것을 예정하여 채무자 3 등에게 그 용도에 맞는 형태와 규격 등으로 그 제작을 의뢰하여 이들 물건을 공급받은 다음 수출하여 영업상의 이익을 취득하였다. 따라서 채무자 2는 이 사건 각 침해제품을 생산함으로써 특허권을 직접 침해하였다.

그런 한편 이 사건 카테터는 제3특허발명 청구항 1, 14의 구성과 동일한 물건의 생산에만 사용되는 물건이고, 채무자 3은 이 사건 카테터, 스타터(푸시로드, 천공수단)를 생산하여 채무자 2에게 판매(양도)하였으므로, 이 사건 카테터, 푸시로드 전체의 조합 제품, 이 사건 카테터, 천공수단 전체의 조합 제품, 이 사건 카테터, 스타터(푸시로드, 천공수단) 전체의 조합 제품은 모두 이 사건 카테터가 포함되어 있는 이상 제3특허발명 청구항 1, 14 구성과 동일한 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 하여 채무자 3의 간접침해도 인정하였다. 한편 채무자 3의 푸시로드, 천

171) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결의 피고 2이다.
172) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결의 피고 3이다.
173) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결의 피고 4이다.

공수단 각각 및 스타터 전체의 생산에 대해서는 이 사건 천공수단은 피부나 조직에 가는 침을 삽입하여 치료할 목적으로 사용하는 천자침(외침)으로, 이 사건 푸시로드는 천자침에 봉합사 등을 밀어 넣는 의료용 패커(내침)로 각 사용되고, 이 사건 스타터도 천자침(외침)으로 조직을 뚫은 후 의료용 패커(내침)로 진료용 재료를 밀어 넣는 용도로 사용하기 위한 천자침과 의료용 패커의 키트 등 다른 용도로 사용되고 있어 전용성 요건이 충족되지 않으므로 간접침해가 성립하지 않는다고 하였다.

III ▸ 특허권 간접침해와 권리범위확인심판

1. 간접침해와 권리범위확인심판

간접침해대상물을 확인대상발명으로 특정하여 권리범위확인심판에서 간접침해대상물이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부도 판단할 수 있다. 그 적법 여부에 대해서는 논의가 있으나, 판례는 일관되게 간접침해대상물에 대해서도 권리범위확인심판을 구할 수 있다고 보고 해당 사건을 판단해 왔다.[174] 즉 대법원은 특허권자 또는 이해관계인이 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다고 판시하였다(대법원 2005. 7. 15. 선고 2003후1109 판결).

2. 심판청구 대상의 특정

확인대상발명은 해당 특허발명의 구성요소와 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야 한다. 또한 간접침해대상물이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단하는 것이므로 확인대상발명과 특허발명을 대비하는 것이 아니라, 간접침해대상물이 전용되는 제3자의 최종물과 특허발명을 대비하되 간접침해 대상물이 최종물에만 사용되는지를 판단하게 된다.[175] 이에 따라 간접침해를 이유로 하는 권리범위확인심판에 있어서는 최종물은 특허발명과 대비할 수 있을 정도로, 간접침해대상물은 최

174) 문선영(주 1), 165–167.

175) 정상조·박성수 공편(주 10), 116.

종물에 전용되는지 여부를 판단하기에 충분할 정도로 특정되어야 한다.[176] 그런 한편 심판청구의 대상이 되는 기술내용을 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정하여야 한다고 해서, 그 특정을 위해 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고, 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이며, 또 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분하다 할 것이다(대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결, 대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결).

대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결은 "…… 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다"고 하면서, "이 사건 특허발명은 '주름이 형성된 고신축성 의류의 제조방법'에 관한 것이고, 피고가 이 사건 심판절차에서 특정한 원고 실시발명은 그 '명칭'이 '주름이 형성된 신축성 의류'에 대한 것이기는 하지만, 원고 실시발명의 설명서에는 신축성 의류의 외형도, 주름부분 확대도, 제조 공정 흐름도, 제조 공정 참고도가 도시(圖示)되어 있고, '물품의 목적 및 구성'에 관하여, …… 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 사실이 인정되므로, 원고 실시발명은 이 사건 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단할 수 있을 정도로 그 생산방법이 구체적으로 특정되었다고 봄이 상당하다."고 하였다. 이에 따라 이 사건 특허발명은 방법의 발명임에 반하여, 원고 실시발명은 물건에 관한 발명으로서 그 카테고리가 다르므로 그 대비가 불가능하여 원고 실시발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 없다고 본 원심 판결을 파기하였다.

또한 대법원 2005. 7. 15. 선고 2003후1109 판결은 "특허권자 또는 이해관계인은 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다 할

176) 정상조·박성수 공편(주 10), 117–118.

것이다."라고 하면서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 파라솔천 결합구에 파라솔천 및 파라솔 살대를 결합하는 과정이 설명되어 있기는 하지만 이는 확인대상발명의 구성요소가 아니라 확인대상발명인 '파라솔천 결합구'의 형상 및 구조에 대한 이해를 돕기 위하여 그 사용방법을 부연설명하고 있는 것에 불과하고, 그 설명서에 발명의 명칭이 '파라솔천 결합구'로 표현되어 있고, 덮개부, 받침부, 고정돌기 등 파라솔천 결합구의 형상 및 구조가 도면을 참조하여 설명되어 있는 점이나 그 설명서 및 도면의 내용에 비추어 볼 때 '파라솔천 결합구'라는 물건의 발명으로 봄이 상당하다고 하였다. 따라서 확인대상발명이 어느 발명에 해당하는지가 명확하지 아니하다는 이유로 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다고 한 원심 판결은 확인대상발명의 특정에 관한 법리오해 및 심리미진으로 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 하였다.

앞서 균등론 부분에서 소개한 특허법원 2016. 11. 24. 선고 2015허6442 판결에서도 특허법원은 이 사건 제1항 발명(특허발명: 단열 데크플레이트 슬래브 시공방법)의 실시에 사용되는 단열 데크플레이트 즉 '이 사건 전용품'을 특정한 뒤 '단열 데크플레이트'인 확인대상발명을 특정하여 이 사건 전용품과 확인대상발명을 대비하였다.

3. 자유실시기술 해당 여부

간접침해와 관련하여 자유실시기술 해당 여부는 간접침해대상자가 (1) 최종물이 자유실시기술에 해당한다고 주장하는 경우 및 (2) 간접침해대상물이 자유실시기술에 의한 것이라고 주장하는 경우 문제가 될 수 있다.[177] 이때 최종물이 자유실시기술에 해당한다면 그에 대한 특허권의 행사는 권리남용으로 허용되지 않을 것이므로 이 경우 직접침해는 성립하지 않는다. 간접침해는 종속설적 입장에 따르면 성립하지 않을 것이고, 독립설적 입장을 취할 경우에는 별도로 간접침해 성립 여부를 판단하여야 한다.

177) 정상조·박성수 공편(주 10), 136.

간접침해대상자가 간접침해대상물이 자유실시기술에 해당한다는 항변을 하는 경우에는 자유실시기술 여부는 간접침해 성립 여부에 영향을 미치지 않고, 다만 공지의 부품이라고 판단될 경우 전용성 요건이 부정될 가능성이 커질 뿐이므로 이에 대해서는 전용성 여부 판단단계에서 검토하면 충분하다고 평가된다.[178]

자유실시기술의 해당 여부 판단 시에는 당해 특허발명의 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의 전체 구성을 보고 확인대상발명을 파악하여야 한다. 특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허4523 판결에서는 '간접침해를 전제로 한 적극적 권리범위확인심판 절차에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는, 피심판청구인이 실시하는 부분이 특허발명에 대응하는 제품의 일부 구성에 불과하여 그 자체만으로는 침해가 성립되지 않는 경우에도 그 실시 부분이 그 대응제품의 생산에만 사용되는 경우에는 침해로 의제되는 간접침해의 특성상, 확인대상발명을 위 실시 부분의 구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 위 실시 부분의 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 할 것이다.'라고 한 바 있다. 이 사건 특허발명은 인풋 디바이스(input device)로 터치스크린(touch screen)이 부가된 평판 디스플레이(flat panel display)에 관한 것이고, 확인대상발명은 케이블이 구비된 터치패널이었다. 다만 해당 판결에서는 결국 확인대상발명에서 피고가 실시하는 부분이 대응제품의 구성 전체를 이루고 있었고, 나아가 확인대상발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하여 특허발명과 대비할 필요 없이 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

특허법원 2010. 1. 15. 선고 2009허4766(방전등용 안정기) 판결에서도 간접침해대상물의 자유실시기술 여부가 문제되었다. 특허법원은 먼저 확인대상고안인 간접침해대상물과 등록고안의 대응구성이 균등관계에 있다고 보아 확인대상고안 물건이 이 사건 제1항 고안 물품의 '생산에 사용'되고, 또한 제1항 고안 물품의 '생산에만

178) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 5), 482.

사용'되었으므로 간접침해가 성립한다고 한 뒤, 확인대상고안이 자유실시기술에 해당하는지 검토하였다. 이에 따르면 확인대상고안의 구성 1은 '측면에 그립퍼가 일체로 형성된 전선정리부를 갖춘 점호기'에 관한 구성으로, 이는 이 사건 제1항 고안의 구성 1인 '측면에 그립퍼가 일체로 형성된 전선정리부를 갖춘 점호기'의 구성과 동일하다. 그런데 확인대상고안의 구성 1은 비교대상고안 1, 2의 대응구성에 비하여 조립을 간편화할 수 있는 등의 기술적 의의가 인정되는 특징적 구성으로서 비교대상고안 1, 2에서는 그러한 문제해결의 인식을 찾아볼 수 없으므로, 그 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되는 등 통상의 기술자가 비교대상고안들로부터 확인대상고안의 구성 1을 극히 용이하게 도출할 수 없을 것이어서 확인대상고안은 통상의 기술자가 비교대상고안들로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 자유실시기술에 해당하지 아니하고, 결국 확인대상고안은 이 사건 제1항의 권리범위에 속한다고 판단하였다.

4. 입증책임

전용성의 증명책임은 원칙적으로 특허권자에게 있으나(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결), 실무적으로는 특허권자의 간접침해 주장에 대하여 침해자가 자신이 공급한 간접침해제품이 다른 용도를 가진다는 일응의 합리적인 주장을 하는 경우에야 특허권자가 그 사용이 경제적·상업적 내지 실용적인 것이 아니라는 것을 증명하는 방식이 합리적이다.[179] 이는 권리범위확인심판 사건에서도 마찬가지이고, 다만 판단기준시는 심결시가 된다.[180] 특허법원 2004. 5. 21. 선고 2002허3962 판결에서는 복수의 물질을 화학적으로 반응시켜 목적물질을 제조하는 방법의 특허와 관련하여 그 방법에서의 복수의 출발물질을 같이하면서 거기에 다른 물질을 더 추가하는 방법으로 반응시켜 역시 동일한 목적물질을 제조하는 경우 기존의 특허의 권리범위에서 벗어나려면, 그와 같은 제조방법을 실시하고 있으면서 그 반응경로가

179) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 5), 480.

180) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 5), 480; 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 참조.

특허권의 그것과 다르다고 주장하는 자가 그 다른 물질을 더 추가함으로써 반응경로가 종전의 그것과 일체성을 상실할 정도로 달라지게 된다는 점을 입증하여야 한다고 하였다. 해당 사건에서는 입증책임을 갖는 피고가 실제 생산, 판매하는 키트의 제품설명서에 특허발명과 대비하여 추가된 물질인 아스코르빈산이 부형제에 해당한다고 기재되어 있어 결국 피고는 그 일체성이 상실되었다는 입증책임을 다하지 못하였고, 특허법원은 아스코르빈산의 추가로 인하여 반응경로가 달라지지 않는다고 보아 결론적으로 확인대상발명은 방법발명특허의 실시에만 사용하는 물건에 해당하고, 특허발명의 권리범위에 속한다고 보았다.

IV ▸ 특허권 간접침해와 손해배상액의 산정

1. 특허침해로 인한 손해액 산정

우리나라는 특허법 제128조 제1항에서 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다고 한 뒤, 이어서 일실이익, 침해자의 이익, 합리적 실시료에 기한 손해액 추정을 인정하고 있다. 손해액의 증명이 극히 곤란한 경우에는 법원이 상당한 손해액을 직권으로 인정할 수 있고, 고의침해의 경우 3배를 넘지 않는 증액배상을 명할 수도 있다.

간접침해자는 직접침해자와 공동하여 직접침해로 인한 전체 손해에 대하여 배상할 책임을 진다. 복수의 주체에 의한 침해의 경우, 공동침해가 성립하는 경우는 마찬가지로 복수의 주체가 모두 침해의 책임을 가진다. 한편 침해의 책임을 지배관리자의 역할을 한 단일 주체에 귀속할 수 있는 경우에는 그 지배관리자만이 침해의 책임을 지되, 도구로 이용된 자에 대해서도 고의 또는 과실의 입증을 통해 민법 제760조 제3항의 공동불법행위에 기한 손해배상을 청구할 수 있다.[181]

2. 특허법 제130조에 따른 과실의 추정 여부

181) 김영기(주 166), 890.

특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정하고, 이는 특허침해의 교사·방조행위를 민법상 불법행위를 넘어 특허법상 간접침해로 규제할 중대한 실익이라 할 수 있다. 간접침해행위에 의하여 손해를 입은 특허권자 등은 간접침해행위자에 대하여 손해배상청구를 할 수 있다(민법 제750조). 이 경우 간접침해행위자의 과실도 특허법 제130조에 따라 추정될 수 있다.[182)]

대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결에서는 간접침해에도 특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용된다는 전제에서, 과실 추정이 번복되었다고 본 원심 판단을 파기하였다. 대법원은 특허법 제130조의 취지가 "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 있다."고 하면서, "위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 참조)."고 설시하였다. 뒤이어 간접침해자인 피고 3이 카테터 등 관련 의료기기 제작을 전문으로 하는 업체로서 단순히 피고 4의 요구에 따라 이 사건 카테터를 제작한 것으로 보이고, 원고의 특허를 알고 있었다거나 이 사건 카테터 등을 피고 4 이외의 일반에게 판매하였다고 볼 자료가 없다는 이유만으로는 피고 3이 원고의 특허권을 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이나 이 사건 카테터가 이 사건 특허발명의 생산에만 사용된다는 점을 몰랐다는 것을 정당화할 수 있는 사정이 주장·증명되었다고 보기 어렵다고 판단하여, 피고 3의 과실 추정이 번복되었다고 보아 위 피고에 대한 손해배상청구를 기각한 원심 판단을 파기하였다.

182) 이헌, "특허권의 간접침해에 관한 연구"(주 16), 136; 문선영(주 1), 68 등.

3. 특허법 제128조에 따른 손해액 추정 여부

손해액 추정 등에 관한 특허법 제128조의 규정이 간접침해에도 적용되는지에 대해서는 견해의 대립이 관찰된다. 제130조의 과실 추정 규정과 달리 손해액 추정 규정은 간접침해에는 적용되지 않는다고 보는 견해는 제128조의 규정은 직접침해를 전제로 한 것이어서 그대로 적용될 수 없다고 하고,[183] 다만 재량에 따른 손해액 산정 규정만이 적용될 수 있다고 한다.[184]

간접침해에도 제128조의 손해액 추정 규정이 적용된다고 보는 견해는 제127조가 간접침해 유형을 '침해로 보는 행위'로 규정하고 있는 이상 침해에 대한 구제 규정인 제128조 역시 간접침해에도 적용된다고 보아야 하고, 이러한 관점이 간접침해에 대하여 제126조의 금지청구권을 인정하는 것과 균형도 맞는다는 점 등을 근거로 제시하고 있다.[185] 다만 침해의 양태가 직접침해와 다른 것은 사실이므로 간접침해 상황에 따라 (1) 특허권자와 직접침해자가 모두 특허품의 생산판매를 하는 경우, (2) 특허권자만 특허품을 생산·판매하는 경우, (3) 특허권자와 간접침해자가 전용품을 두고 경합하는 경우, (4) 특허권자는 생산판매를 하지 않고 직접침해자만 전체 물품의 생산판매를 하는 경우, (5) 특허권자도 직접침해자도 생산판매를 하지 않는 경우로 그 각각의 경우의 수를 나누고 있다.[186]

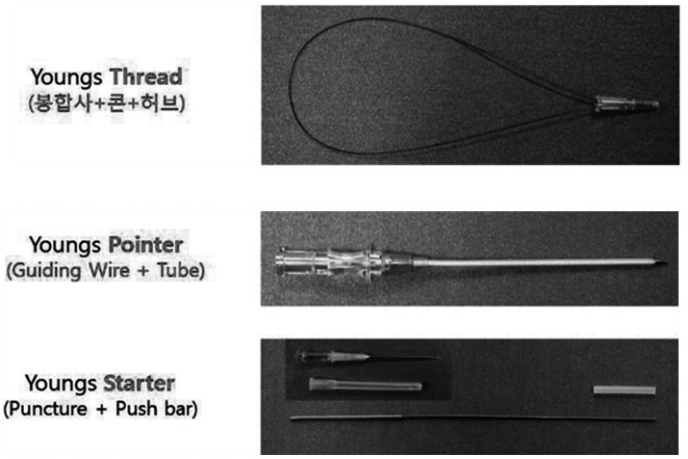
간략히 소개하면, (1) 특허권자와 직접침해자가 모두 특허품의 생산판매를 하는 경우에는 간접침해 물건의 공급이 특허권자의 이익 상실로 연결되므로 특허권자가 제128조 제2항 내지 제4항에 따라 직접침해자에게 청구할 수 있는 손해액에 대하여 부진정 연대 배상책임을 지고, 여기에 전체 침해에 기여한 비율을 반영하여야 한다. (2) 특허권자만 특허품을 생산·판매하는 경우 간접침해 물건은 특허권자의 기존 판매품의 수명을 연장시켜 신품의 수요를 잠식하는 결과를 낳으므로 제2항 및 제4항을 적용할 수 있다. (3) 특허권자와 간접침해자가 전용품을 두고 경합하는 경우 간

183) 이헌, "특허권의 간접침해에 관한 연구"(주 16), 136.
184) 정상조·박성수(주 10), 119.
185) 조영선, 특허법 2.0(주 43), 371.
186) 조영선, 특허법 2.0(주 43), 438–440.

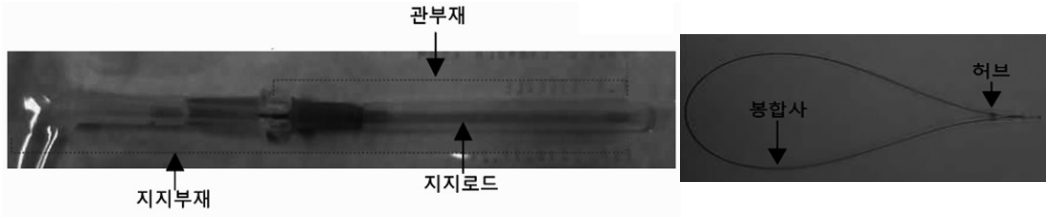
접침해자의 양도수량은 그 침해행위가 없었더라면 시장에서 특허권자가 양도할 수 있었던 수량에 해당할 것이고, 이로 인해 간접침해자가 얻은 이익은 특허권자의 손해로 추정할 수 있다. (4) 특허권자는 생산판매를 하지 않고 직접침해자만 전체 물품의 생산판매를 하는 경우에는 일실이익은 발생하지 않으므로 실시료 상당액에 기하여 손해배상액이 산정되어야 하고, 간접침해자는 특허 전체의 실시료 상당 손해에 대하여 직접침해자와 부진정 연대 배상책임을 진다. (5) 특허권자도 직접침해자도 생산판매를 하지 않는 경우에는 특허권자가 얻을 수 있었던 이익이 전용부품의 생산판매를 위한 실시료 상당액을 넘지 않을 것이므로, 간접침해 물건을 기준으로 제5항의 상당 실시료액을 산정하면 족하다.

위 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결의 경우, 손해액 추정 여부에 대해 명시적으로 입장을 밝히지는 않았다. 다만 원심(특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결)이 이 사건 카테터와 허브 제품과 여기에 푸시로드 또는 천공수단이 조합된 제품의 이 사건 제1항 발명에 대한 침해로 인한 손해액 산정에 특허법 제128조 제2항 또는 제4항을 적용할 수 없다고 보아 제7항을 적용한 것에는 잘못이 없다고 보았다. 원심은 원고 제품 중 봉합사, 지지체, 허브가 결합된 제품에 대응되는 피고 제품이 없어 피고의 단위수량당 이익액을 그대로 적용할 수 없고, 달리 원고 제품 중 허브의 단위수량당 이익액을 인정할만한 아무런 증거가 없으며, 또한 원고 제품 중 카테터에 허브를 조합한 제품 또는 여기에 추가하여 푸시로드 또는 천공수단을 조합한 제품의 단위수량당 이익액을 인정할만한 증거도 없다고 하여 제2항이 적용되지 않는다고 하였다. 침해자가 특허침해로 인하여 얻은 이익액을 산정할 수 있는 자료도 제출된 바 없어 제4항도 적용될 수 없었다.

대법원이 이 사건 제1항 발명을 이용하여 이 사건 카테터와 허브에 봉합사나 그 봉합사 지지체를 조합한 제품 관련 부분, 이 사건 제5, 6항 발명에 대한 부분과 피고 3에 대한 손해배상청구 부분에 대한 원심 판결을 파기함에 따라 사건은 다시 특허법원에 환송되었는데, 여기서도 다시 제128조 제7항이 적용되었다[특허법원 2020. 8. 21. 선고 2019나1869, 1876(병합) 판결(심리불속행기각)].



〈원고 제품〉



〈피고 실시 카테터(좌)와 봉합사 및 허브(우)〉

V ▸ 특허권 간접침해와 가처분 및 금지명령

특허법 제127조에 정한 간접침해의 요건을 충족하면 그 효과로서 특허법상 침해로 간주되는 것이므로, 특허권자 등은 간접침해를 한 자 또는 간접침해의 우려가 있는 자에 대하여 간접침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고, 간접침해대상물의 폐기, 그에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다(특허법 제126조).

가령 대법원 2001. 2. 23. 선고 1999다63237 판결은 피신청인의 감광드럼유니트가 이 사건 특허의 생산에만 사용하는 물건에 해당하므로, 신청인의 이 사건 특허권이 무효로 되거나 가까운 장래에 무효로 될 가능성이 있다고 볼 만한 자료를 기록상

찾아볼 수 없는 이상, 피신청인에 대하여 이 사건 특허권을 간접침해하는 물건을 제조판매 또는 반포하는 행위의 금지를 명할 보전의 필요성을 인정하는 취지의 원심 판단은 정당하다고 하였다. 특허법원 2018. 7. 19. 선고 2017나1803 판결도 피고가 '차상용 무선(RF)장치' 및 '지상용 무선(RF)장치'를 생산, 양도 등을 하는 행위는 원고의 특허권을 간접침해하는 행위에 해당하므로, 피고는 피고 실시방법에만 사용되는 '차상용 무선(RF)장치' 및 '지상용 무선(RF)장치'를 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 해서는 아니된다고 하였다.

VI ▸ 특허권 간접침해와 특허침해죄의 성립 여부

우리나라 특허법상 간접침해에 대하여 형사책임까지 묻지는 않고 있다. 대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결은 "구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제64조 소정의 '침해로 보는 행위'에 대하여 …… 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"고 하여 간접침해에 대하여 형사침해죄가 성립하지 않는다고 판시한 바 있다.

조문의 문언적 해석에 따르면 특허법 제127조의 행위는 침해로 간주되고, 제225조는 침해행위에 대하여 형사벌을 부과하는 이상 결국 간접침해 역시 형사적 책임을 물을 수 있다는 견해[187] 등에 대하여 개정안을 통해 명문으로 간접침해는 특허권 침해죄에서 제외하여야 한다는 견해가 있다.[188]

187) 도두형, "특허권의 간접침해행위의 가벌성", 판례월보 291호, 판례월보사 (1994), 21.

188) 문선영(주 1), 253–254. 보다 다양한 논의를 소개한 자료로 특허청·한국지식재산학회(주 104), 134–137 참조.

제2절 미국

I ▸ 특허권의 간접침해와 특허권 직접침해의 관계

1. 종속설적 입장

미국은 간접침해가 성립하기 위해서 직접침해의 성립을 그 전제로 요구하는 종속설적 입장을 취하고, 판례를 통해 여러 번 이와 같은 입장을 밝혀 왔으므로 독립설과 종속설 사이의 논란은 많지 않다. 직접침해는 제271조(a)에서 규정하고 있다.

> **특허법 제271조(a)**[189]
> 이 법에 별도의 규정이 없는 한, 누구든지 특허 존속 기간 동안 허락 없이 특허발명을 미국 내에서 생산, 사용, 판매의 청약 또는 판매하거나 미국으로 수입하면 특허권을 침해한다.

직접침해를 전제로 기여침해 또는 유도침해가 인정됨은 Aro II 판결[190] 등 여러 판결에서 나타나고, 대표적으로는 Limelight v. Akamai 판결[191]에서도 이를 재확인하였다. Limelight v. Akamai 소송에서는 특히 특허발명의 전 단계를 실시한 직접침해자에 해당하는 단일주체가 없음에도 그 중 일부 단계를 실시한 자가 유도침해의 책임을 지는지 여부가 문제되었다. 1심에서 배심원단은 침해를 인정하고 4,550만 달러의 손해배상액을 인정하였으나 매사추세츠연방지방법원은 이를 폐기하고 침해가 인정되지 않는다고 하였다.[192] 연방순회항소법원은 전원합의체 판결로

189) 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 patented therefor, infringes the patent.

190) Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961), 377 U.S. 476 (1964).

191) 이 사건에 대한 더욱 상세히 소개한 국내문헌으로 전수정·전성태, "미국법상 복수 주체에 의한 특허권 침해책임의 귀속법리에 관한 소고: Akamai v. Limelight 사건 판결을 소재로", 이화여자대학교 법학논집 제21권 제2호 (2016. 12.) 참고.

192) Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 614 F.Supp.2d 90 (D. Mass. 2009).

이를 다시 파기환송하였는데,[193] 이에 대한 상고허가신청을 연방대법원이 받아들여, 간접침해는 직접침해의 성립을 전제로 인정되므로 이 경우 유도침해가 성립하지 않는다고 하였다.

Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 572 U.S. 915, 134 S.Ct. 2111 (2014)

[사건의 경위][194]

이 사건 특허발명은 CDN(content delivery network)을 사용한 전자데이터 전송방법에 대한 것이다. 특허발명은 컨텐츠제공자의 웹사이트에서 비디오나 음악 등 특정 구성을 지정하여 전용실시권자인 Akamai Technologies(이하 'Akamai')의 서버에 저장하고 인터넷 이용자들이 서버에 접속하여 이를 이용할 수 있도록 하는데, 서버에 저장될 특정 구성을 지정하는 것을 '태깅(tagging)'이라고 하고, 이는 특허발명의 한 단계에 해당한다.

Limelight Networks(이하 'Limelight')도 CDN을 운용하는데, 이 사건 특허발명의 일부 단계를 수행한다. 그런데 Limelight의 경우 고객 웹사이트에서 서버에 저장하고자 하는 구성을 직접 태그하는 대신 이 과정을 고객이 수행하도록 하고 있다.

Akamai와 특허권자는 Limelight를 상대로 침해소송을 제기하였다. 매사추세츠연방지방법원은 배심재판으로 Limelight가 4,000만 달러를 배상할 것을 명하였다. 그런데 그 뒤 연방순회항소법원은 Muniauction 판결[195]로 단일주체가 특허발명의 모든 구성요소를 실시하지 않더라도 복수의 주체 중 어느 하나가 전 단계에 대하여 지배(control) 내지 관리(direct)하는 입장에 있었다면 단일주체가 실시한 것과 같이 보아 침해가 성립할 수 있다고 판시한 바 있다(단 해당 사건에서는 그와 같은 지배·관리가 없었다고 보아 직접침해가 성립하지 않았다). 이

193) Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012).

194) Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 572 U.S. 915, 917–921 (2014).

195) Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008).

에 Limelight는 평결불복법률심리(judgment as a matter of law, JMOL)를 신청하였고, 매사추세츠연방지방법원은 이를 받아들여 이 사건 특허발명을 침해하려면 태그 작업을 수행해야 하는데 Limelight는 고객의 태그행위를 지배하거나 관리하지 않았으므로 제271조(a)의 직접침해자라 볼 수 없다고 하였다. 연방순회항소법원은 항소를 기각하였으나, 이후 재심신청을 거쳐 전원합의체 판결로 원심을 파기하였다. 전원합의체 판결은 직접침해가 아니라 제271조(b)에 따른 유도침해에 주목하였다. 유도침해는 단일 주체가 특허발명의 모든 단계를 수행하지 않더라도 성립할 수 있고, 따라서 직접침해의 책임을 지는 주체가 없더라도 직접침해는 존재할 수 있고, 이에 따라 유도침해자가 존재할 수 있으며, 이는 유도침해 성립은 직접침해의 성립을 전제로 한다는 명제와 모순된 것이 아니라고 하였다. 즉 단일 주체의 지배나 관리 없이 복수의 주체가 방법특허의 각 단계를 나누어 실시하였을 때, 그 일부 단계를 실시한 한 주체가 타인에 대하여 적극적인 침해유도를 하였다면 유도침해자가 될 수 있다는 것이다.[196] 이에 Limelight는 제271조(a)에 따른 직접침해자가 아무도 없는 경우에도 제271조(b)의 유도침해의 책임이 발생할 수 있는지에 대하여 상고허가를 신청하였고, 연방대법원은 이를 받아들였다.

[판결요지]

직접침해가 성립해야만 유도침해가 존재할 수 있음은 의문의 여지가 없다. 또한 방법특허가 침해되려면 그 모든 단계가 실시되어야만 한다. Muniauction 판결에서 연방순회항소법원은 방법발명의 모든 단계가 실시되었다고 하려면 단일 피고가 전 단계를 실제로 수행하였거나 일부 단계의 수행에 있어 타인을 지배·관리하여 사실상 단일 피고가 수행한 것과 마찬가지라고 볼 수 있어야 한다고 판시하였다. 그렇다면 Muniauction 판결의 적법 여부에 무관하게, 지배·관리관계에 따라 사실상 특허발명의 전 단계를 실시하였다고 볼 수 있는 단일한 피고가 존재하지 않는 이상 그 특허발명은 침해되었다고 할 수 없고, 직접침해가 성립하지 않는다면 유도침해도 성립하지 않는다. 이와 달리 판단한 원심 판결은 파기되어야 한다.

196) Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 572 U.S. 915, 920 (2014)("The en banc court . . .

연방순회항소법원은 Limelight와 그 고객들이 각 행한 행위가 만일 단일 주체가 수행한 것이었다면 유도침해를 구성했을 것이라는 논리에 의하여 침해를 인정한 것으로 보이는데, 같은 상황에서 기여침해가 성립하지 않음은 Deepsouth Packing 판결에서 살펴본 바와 같고, 유도침해에도 같은 법리가 적용된다고 보아야 한다. Deepsouth Packing 판결[197]에서는 부품의 생산이 기여침해에 해당하는지가 문제되었는데, 해당 부품을 조립한 최종물의 완성이 해외에서 이루어져 기여침해의 전제로서 필요한 미국 내의 직접침해가 인정되지 않았다. 그렇다면 미국 내에서 발생하였더라면 침해에 해당하였을 행위에 대하여 제271조(f)와 같은 법률개정이 있지 않은 한, 단일주체에 의하여 수행되었더라면 침해에 해당하였을 행위라 하더라도 결국 지배·관리관계가 인정되지 않는 복수의 주체에 의하여 수행되어 침해를 구성하지 않는 행위를 유도한 자에게 유도침해의 책임을 물을 수는 없다.[198]

즉 연방대법원은 Deepsouth Packing 판결에서 결국 최종품의 완성이 해외에서 발생하였으므로 '미국에서 발생하였더라면 침해를 구성했을 것'이라는 이유만으로 해외에서 일어난 행위에까지 확장하여 침해의 책임을 물을 수 없다고 본 것과 마찬가지로 이 사건에서도 단일주체에 의한 직접침해가 있었더라면 유도침해가 성립하였을 것이라는 이유로 대상행위에까지 침해의 책임을 확장할 수는 없다고 하였다. 연방의회가 Deepsouth Packing 판결에 제271조(f)의 제정으로 대응하였듯 이 사건과 같은 상황에서도 유도침해를 인정할 필요가 있다면 이 역시 입법적 조치를 통해 대응해야 할 부분이라는 것이다.

concluded that the "evidence could support a judgment in [respondents'] favor on a theory of induced infringement" under § 271(b). . . . This was true, the court explained, because § 271(b) liability arises when a defendant carries out some steps constituting a method patent and encourages others to carry out the remaining steps — even if no one would be liable as a direct infringer in such circumstances, because those who performed the remaining steps did not act as agents of, or under the direction or control of, the defendant.").

197) Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972).

198) Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 572 U.S. 915, 922–923 (2014).

2. 직접침해의 증명

직접침해는 그 구체적인 사례를 통해서나(specific instances of direct infringement) 또는 구체적 사례가 없더라도 침해제품은 필연적으로 특허를 침해함(the accused device necessarily infringes the patent)을 보임으로써 증명할 수 있다.[199] 실질적 비침해 용도를 갖는 제품이라면 필연적으로 특허를 침해할 수밖에 없는 경우에는 해당하지 않으므로 직접침해의 구체적 사례를 제시하여야만 그 제품에 의한 직접침해가 성립할 것이다.[200]

실질적 비침해 용도의 부존재로 인한 직접침해의 증명과 관련하여 Symantec v. Computer Associates International 판결[201] 등이 있다. 이 사건에서는 Computer Associates International(CAI)이 EAV 등 안티바이러스 소프트웨어 제품을 생산·판매함으로써 외부 서버에서 컴퓨터로 복제된 파일의 바이러스 스캔 방법에 관한 Symantec의 특허를 침해하였는지 여부가 문제되었다. 연방순회항소법원은 CAI의 고객들은 그 제품을 특허를 침해하는 방식으로만 사용할 수 있으므로, Symantec 측에서 특허를 침해한 고객을 특정하지 못하였더라도 직접침해에 대한 정황증거가 존재하고, 이와 달리 판단하여 약식판결신청을 받아들인 부분에 대하여 원심 판결을 파기환송하였다. 반면 ACCO Brands v. ABA Locks 판결[202]에서는 침해혐의제품은 두 가지 모드로 자유롭게 사용될 수 있고 그 중 하나는 이 사건 특허를 침해하지 않는 방식이기 때문에 반드시 특허를 침해하는 것이 아니고, 직접침해의 구체적인 사례도 증명되지 않았으므로 직접침해가 성립하지 않는다고 하였다.

간접침해와 달리 직접침해에 대해서는 주관적 요건을 요구하지 않는다. 한편 직접침해가 간접침해 성립에 대한 전제조건으로서 요구되는 것은 사실이나 최소한의

199) Acco Brands, Inc. v. ABA Locks Mfrs. Co., Ltd., 501 F.3d 1307, 1313 (Fed. Cir. 2007)("In order to prove direct infringement, a patentee must either point to specific instances of direct infringement or show that the accused device necessarily infringes the patent in suit"); Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Phillips Corp., 363 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2004).

200) Kaneka Corp. v. SKC Kolon PI, Inc., 198 F.Supp.3d 1089, 1101 (C.D. Cal. 2016).

201) Symantec Corp. v. Computer Associates Int'l., Inc., 522 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2008).

202) ACCO Brands, Inc. v. ABA Locks Mfrs. Co., Ltd., 501 F.3d 1307, 1313 (Fed. Cir. 2007).

(de minimis) 증명만으로 직접침해가 성립한다고 분석되기도 한다.[203]

3. 복수주체에 의한 직접침해의 성립

앞서 소개한 Limelight v. Akamai 판결에서 연방대법원은 '제271조(a) 하의 직접침해자가 아무도 없는 경우에도 제271조(b)의 유도침해의 책임을 질 수 있는지' 여부에 국한하여 상고를 허가한 것이므로 상고심에서 제271조(a)에 대한 판단 및 Muniauction 판결의 해석은 다루지 않으며, 이 부분은 연방순회항소법원에서 판단할 수 있다고 명시하였다.[204]

이에 파기환송심에서 연방순회항소법원은 제271조(a)의 문제를 다루어 처음에는 Limelight와 고객 간에 대리관계 또는 동업관계가 인정되지 않으므로 Limelight는 직접침해자에 해당하지 않는다고 판단하였다가,[205] 이후 아래 소개한 전원합의체 재심을 통해 결국 Limelight가 태깅 단계 수행에 있어 그 고객들과 지배·관리관계에 있으므로 직접침해의 주체가 된다고 판단하였다.

Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015)(전원합의체)

[판결요지]

제271조(a) 하에서 복수의 주체에 의하여 특허발명이 실시되었음에도 불구하고 직접침해가 인정되려면 (1) 그 중 한 주체가 나머지의 행동을 지배·관리하였거나, 혹은 (2) 그 복수의 주체가 동업(joint enterprise)을 구성하여야 한다. 따라서 Limelight의 직접침해 책임 여부를 판단하려면 Limelight와 Limelight의 CDN 서비스를 이용한 고객 간에 지배·관리관계 또는 동업관계가 존재하였는지 살펴보아야 한다.

203) Dmitry Karshtedt(주 46), 925–926. 물론 그 최소한의 요건도 충족하지 못하였다고 판단한 사례도 다수 있다[Mirror Worlds, LLC v. Apple Inc., 692 F.3d 1351, 1359 (Fed. Cir. 2012) 등 참조].

204) "Whether the Federal Circuit erred in holding that a defendant may be held liable for inducing patent infringement under 35 U.S.C. § 271(b) even though no one has committed direct infringement under § 271(a)." Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 572 U.S. 915, 926 (2014).

205) Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 786 F.3d 899 (Fed. Cir. 2015).

지배·관리관계의 유무를 판단하려면 대위책임(vicarious liability)의 원칙을 살펴보아야 한다. 타인의 특허방법발명의 일부 단계 실시에 의하여 직접침해가 성립하려면 그 타인과 대리인관계 또는 계약관계에 있어야 한다. 나아가 침해혐의자가 특허방법발명의 일부 단계를 실시함에 따라 이익을 얻거나 특정 행위를 하는 것을 조건으로 걸고 그 실시의 양태(manner)나 시기(timing)를 정하여야 한다.[206] 이 경우 침해혐의자는 타인의 행위를 지배·관리한 것으로 되어 직접침해의 단일 주체로서 책임을 지게 되는데, 이러한 지배·관리의 유무는 사실인정의 문제이다.

동업관계가 성립하는 경우 각 일방은 그 상대방의 행위에 대해서도 직접 수행한 것으로 간주되어 직접책임을 지게 되는데, 이는 (i) 구성원 간 명시 또는 묵시적인 합의, (ii) 공동의 목적, (iii) 그 목적을 위해 공유하는 금전적 이해관계, (iv) 동업의 방향에 대한 동등한 참여권과 그로 인한 동등한 통제권이 있을 때 성립한다.[207] 이는 제271조(a)에도 적용된다 할 것이다. 환송전 판결(파기)과 달리, 제271조(a)의 판단을 위해서는 대리관계, 계약관계, 동업관계 유무만을 따질 것이 아니라 방법발명의 모든 단계가 단일 주체에 귀속될 수 있는지 여부를 따져보아야 한다.

이 사건의 사실관계에 따르면 Limelight가 고객의 태그 행위를 지배·관리하였다고 볼 수 있다. Limelight 제품의 고객은 태깅 및 서빙(serving, 컨텐츠 제공자 서버로부터 컨텐츠 페이지 등을 제공하는 행위)을 하여야만 CDN을 사용할 수 있고, Limelight가 그 태깅 및 서빙의 양태나 시점을 결정한다.

첫째, Limelight는 모든 고객에게 표준계약서에 서명할 것을 요구하고, 표준

206) "We conclude, on the facts of this case, that liability under 271(a) can also be found when an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance." Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020, 1023 (Fed. Cir. 2015).

207) "(1) an agreement, express or implied, among the members of the group; (2) a common purpose to be carried out by the group; (3) a community of pecuniary interest in that purpose, among the members and (4) an equal right to a voice in the direction of the enterprise, which gives an equal right of control." Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020, 1023 (Fed. Cir. 2015).

계약서에는 Limelight 서비스 사용 시 수행해야만 하는 각 단계를 설명하고 있고, 이 각 단계에 태깅과 서빙이 포함되어 있다. 그렇다면 Limelight가 고객이 태깅과 서빙 단계를 수행하는 것을 조건으로 고객에게 CDN을 사용하도록 하고 있음이 상당한 증거에 의하여 뒷받침되었다고 할 수 있다.

나아가 Limelight가 고객의 태깅 및 서빙 단계 수행의 양태와 시점을 결정함도 상당한 증거에 의하여 뒷받침되었다. 계약체결 후 Limelight에서 발송하는 환영문에는 서비스 이용법이 기재되어 있는데, 여기에 고객이 웹페이지에 통합할 호스트명이 적혀 있고, 이 통합절차에 태깅 단계가 포함되어 있다. 그 외에도 고객이 수행해야 할 단계에 대한 상세한 지침이 제시되어 있는데, 이를 따르지 않으면 Limelight의 서비스를 이용할 수 없다. 또한 이러한 단계 수행에 문제가 있을 경우에는 Limelight 엔지니어가 도움을 주도록 되어 있다. 그렇다면 Limelight가 위 행위의 양태와 시점을 결정한다고 볼 수 있다.

따라서 Limelight가 고객의 태깅 및 서빙 행위를 지배·관리하였다고 보아야 하므로, 태깅 행위는 고객이 직접 수행하였더라도 결국 Limelight에게 귀속된다. 그렇다면 Limelight는 직접침해자로서 그 책임을 진다고 할 것이다. 이와 달리 판단한 연방지방법원 판결을 파기하고, 나머지 항소이유에 대해서는 일반 합의재판부가 마저 판단하도록 환송(return)한다.

이에 따라 합의재판부는 태깅의 의미 해석 등 나머지 항소이유에 대해 판단하고, 손해배상액에 대하여 제1심 판결의 배심원단 평결을 회복하였다[208](손해배상액 산정 부분은 IV. 특허권 간접침해와 손해배상액의 산정 부분에서 더욱 상세히 소개한다). 이후 Limelight는 703특허의 무효 여부를 다시 판단하여 줄 것을 주장하였으나, 항소심 최초 준비서면(항소이유서, opening brief)에서 이를 다루지 않았으므로 포기한 것으로 간주되어 받아들여지지 않았고,[209] 매사추세츠연방지방법원은 Limelight

208) Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 805 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2015).

209) Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., Civil Action No. 06-11109-RWZ, 2016 WL 10675906 (D. Mass. 2016).

에게 손해배상액의 지급을 명하였다.[210] 위 Akamai 판결은 복수 주체에 의한 실시가 단일 주체에게 귀속되어 직접침해를 인정할 수 있는 가능성을 넓힌 판결이다.[211]

이는 간접침해의 인정에도 영향을 미친다. 즉 간접침해는 반드시 직접침해의 성립을 전제로 하므로, 특허발명의 전체 구성요소를 모두 실시한 단일 주체가 존재하지 않는 경우에도 이를 결국 단일 주체에게 귀속하여 직접침해를 인정할 수 있는 가능성이 확장됨에 따라 이에 관련된 기여침해자 또는 유도침해자의 책임도 인정하기가 보다 용이해진 것이다.

아래 Eli Lilly v. Teva 판결은 특허방법을 의사와 환자가 그 단계를 나누어 실시한 경우, Akamai 판결의 법리를 따라 의사에 의한 직접침해를 인정하고, 이에 따라 특허방법에 사용되는 의약의 복제품(제네릭 의약품)을 생산한 피고들의 간접침해책임까지 인정된다고 판단한 사례이다.

Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017)

[사건의 경위]

Eli Lilly는 엽산과 B12 비타민을 사전처치(pretreatment) 후 화학요법 의약인 pemetrexed disodium(이하 'pemetrexed')을 투여하는 방법특허의 특허권자이다. Teva Parenteral Medicines 등(이하 'Teva')은 위 pemetrexed의 상품명인 ALIMTA의 제네릭 의약품 판매에 대하여 ANDA신청[212]을 하였고, Eli Lilly에 이를 고지하였다. Eli Lilly는 Teva를 상대로 특허법 제271조(e)(2)(Hatch-Waxman Act)의 소를 제기하였고, 특히 Teva의 제네릭 의약품은 엽산과 B12 비타민의 사전처치와 함께 투여되는데, 이는 Eli Lilly의 특허를 침해한다고 주장하였다. ALIMTA 제품에는 의사용 처방안내문과 환자용 안내문으로 구성된 설명서가 있는데, 양 당사자는 ANDA신청 당시 제출한 의약품 설명서 가안이 Eli

210) Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., Civil Action No. 06-cv-11109 RWZ, 2016 WL 9583872 (D. Mass. 2016).

211) Mankes v. Vivid Seats Ltd., 822 F.3d 1302, 1305 (Fed. Cir. 2016); Travel Sentry, Inc. v. Tropp, 877 F.3d 1370, 1381 (Fed. Cir. 2017).

212) 약식 신 의약품 신청(Abbreviated New Drug Application, ANDA). 제네릭 의약품의 허가신청. Hatch-Waxman

Lilly의 ALIMTA 설명서와 사실상 동일하다는 데에 동의하였다.

양 당사자는 발명의 모든 단계를 실시하는 단일 주체가 존재하지 않고, 각 단계가 의사와 환자 사이에 나뉘어 실시됨에 대해서도 다투지 않는다. 의사는 B12와 pemetrexed를 투여하고, 환자는 의사의 지침에 따라 엽산을 직접 복용한다. 이에 Eli Lilly는 복수주체에 의한 침해의 책임을 주장하였다. 인디애나남부연방지방법원은 이 사건 특허는 무효라 볼 근거가 없고, 연방대법원 및 연방순회항소법원의 Akamai 판결에 따라 ANDA신청을 승인할 경우 피고는 특허발명을 유도침해할 것이라고 판단하였다.

[판결요지]

유도침해가 성립하려면 먼저 직접침해가 전제되어야 하고, 유도침해자가 그 행위로 침해가 유도됨을 알고 있었거나 알았어야 한다. Teva의 설명서 가안에는 '환자에게 첫 번째 pemetrexed 투여 전 7일 전부터 일 1회 400~1000㎍의 엽산을 경구투여하도록 지시할 것', '치료로 인한 혈액 및 위장관 독성의 경감을 위해 엽산 및 B12 비타민 보충이 필요함을 환자에게 알릴 것'이라는 내용이, 환자용 안내문에는 'pemetrexed의 부작용을 줄이려면 치료 전 및 치료 중에 엽산을 복용해야 합니다', '유해한 부작용이 발생할 가능성을 줄이려면 pemetrexed 치료 시 엽산 및 B12 복용이 매우 중요합니다. 먼저 최초 pemetrexed 투여 전 7일 중 최소 5일간 매일 400~1000㎍의 엽산을 복용해야 합니다' 등의 내용이 기재되어 있었다.

Akamai 판결에 따른 단일 주체에 대한 귀속 여부는 그 단일 주체가 (1) 어느

Amendment로 오리지널 의약품의 특허가 만료되기 전에 제네릭 의약품의 시판허가를 신청할 수 있게 되었는데, 그 오리지널 의약품의 특허가 무효이거나, 집행불가능하거나, 제네릭 제품에 의하여 침해되지 않을 것이라고 주장하는 'Paragraph IV certification'은 특허법 제271조(e)에서 소송상 침해행위를 구성하는 것으로 정의되어 있다. 소송상 특허 무효를 구하기 위하여 제네릭 의약품의 신청인은 브랜드제품 스폰서 및 특허권자에게 ANDA신청 및 '특허도전(patent challenge)'을 고지하여야 하고, 브랜드제품 스폰서 또는 특허권자는 그로부터 45일 내에 침해의 소를 제기함으로써 제네릭 의약품 판매에 대하여 30개월의 유예기간을 얻을 수 있다. 단, 그 기간 내에 특허가 만료되거나 또는 무효로 되거나 침해되지 않는 것으로 판결될 때에는 그렇지 않다. U.S. Food & Drug Administration, Patent Certifications and Suitability Petitions, https://www.fda.gov/drugs/abbreviated-new-drug-application-anda/patent-certifications-and-suitability-petitions (2022. 1. 10. 확인); 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 선택발명에 관한 비교법적 연구 (2020), 37-38, 주 72 참조.

행동에 참여하거나 이익을 수여하는 데에 한 단계 이상의 특허방법 실시를 조건으로 하고, (2) 그 실시양태 및 시점을 정하는지에 따라 판단한다. 1심은 이 사건에서 엽산을 청구항에 기재된 방법에 따라 섭취하는 것은 pemetrexed 복용으로 인한 치명적인 위험발생을 경감시킬 수 있는 중대하고 필수적인 단계이므로 결국 엽산의 복용은 특허방법의 이익을 얻기 위한 조건에 해당하고, 그 양태와 시점도 의사에 의해 결정되었고, 그렇다면 이 사건 특허발명의 모든 단계가 의사들에게 귀속된다고 보았다. 이와 같은 판단은 증거에 의해 뒷받침되므로 환자의 엽산복용이 pemetrexed 치료에 필수적 조건이었음을 알 수 있다. 피고들은 의사의 단순한 지시만으로는 Akamai 기준 1단계의 '조건'에 해당하지 않는다고 주장하나, 환자가 엽산을 복용하지 않았을 경우 의사는 pemetrexed 치료를 거부할 수 있다는 점 등을 볼 때 이러한 주장은 이유 없다. 나아가 엽산의 용량, 복용 시기 등도 지정해 주었으므로 Akamai 기준 2단계도 충족하였다고 보아야 한다.

물론 직접침해가 성립하였다고 하여 자동적으로 간접침해까지 인정되는 것은 아니다. 간접침해가 인정되려면 Eli Lilly는 Teva가 유도침해를 할 구체적 의사를 가지고 행동하였음을 증명하여야 하고, 침해에 해당한다는 혐의를 받은 행위 자체를 인지하고 있었음을 증명하는 것으로는 부족하다. 또한 여기서의 행위는 직접침해자의 행위를 말하는 것이므로, 이 사건에서는 의사들의 행위가 침해에 해당할 것임을 알고도 이를 유도하였는지를 말한다.[213] 설명서에 얼마나 구체적으로 기재되어 있는지에 따라 해당 설명서로 FDA 승인을 신청했다는 사실을 바탕으로 침해의사를 유추할 수 있는데, 이 사건 설명서에 나타난 투약지침은 상당히 명확하므로 결국 Teva의 ANDA신청은 유도침해의 의사가 인정된다고 보아야 한다.

따라서 연방순회항소법원은 귀속이론에 근거하여 직접침해를 인정하고, 직접침해에 해당하는 의사의 행위는 의약품 설명서를 통해 유도된 것이고 Teva 등 피고들은

213) 한편 유도행위로 인하여 직접침해가 발생할 가능성이 높았음까지 알고 있었어야 침해의 의사가 증명되는 것은 아니고, 설명서를 읽은 환자 중 이를 무시하는 경우가 있었다 하더라도 무관하다. Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357, 1368 (Fed. Cir. 2017).

직접침해를 유도할 수 있음을 알면서 의약품 설명서를 제시하였다고 보아야 하므로 Teva 등의 제네릭 의약품은 Eli Lilly의 특허를 유도침해한다고 판단하였다.

Ⅱ ▸ 특허권 간접침해에 해당하는 행위

1. 침해행위의 양태에 따라 본 간접침해

가. 유도침해

- Global-Tech Appliances v. SEB, 131 S. Ct. 2060 (2011): 튀김기 제작 의뢰를 받고 디자인특허등록된 특허권자의 제품을 복제하여 납품한 것은 유도침해에 해당하고, 침해에 해당함을 고의적으로 알고도 외면한 경우에 해당한다.
- Eli Lilly v. Teva Parenteral Medicines, 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017): 엽산과 B12 사전처치 후 pemetrexed를 투여하는 방법은 의사와 환자 복수의 주체에 의하여 실시되었으나 의사는 환자를 지배·관리하는 지위에 있어 직접침해의 단일주체에 해당하였고, 의약품 설명서에 기재된 투약지침에 따라 피고는 의사들의 행위가 침해에 해당할 것을 알고도 이를 유도하였다고 보아야 한다.
- Lucent Technologies v. Gateway, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009): 컴퓨터 스크린에 키보드를 사용하지 않고 정보를 입력하는 방법발명에 있어서 소프트웨어의 사용으로 반드시 특허방법을 침해하게 되는 것은 아니고, 침해자의 제품설명서도 달력 날짜 선택도구를 특정하기보다는 제품 전체의 사용을 장려하고 있을 뿐이기는 하나, 적어도 한 명의 침해를 유도할 의사는 있었다고 본 배심원단의 판단이 합리적이지 못했다고 할 수는 없다.

나. 기여침해

- Lucent Technologies v. Gateway, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009): 컴퓨터 스크린에 키보드를 사용하지 않고 정보를 입력하는 방법발명에 있어서 달력의 날짜 선택도구는 특허방법을 침해하는 방식으로만 사용되고 다른 비침해

용도를 갖지 않으면서 특허방법의 실시에 사용하기 위한 재료 또는 장치에 해당하고, 침해자는 이를 제품에 포함시킴으로써 컴퓨터 사용자들이 해당 도구를 사용하게 할 의사가 있었다고 보았다.

2. 침해행위의 주체(단일/복수주체)에 따라 구별한 간접침해

가. 단독직접침해

Akamai v. Limelight 사건[214]은 방법발명에 대한 전용실시권자인 Akamai의 경쟁사 Limelight가 그 일부 단계를 실시하고 경쟁자의 고객(웹사이트 제공업체이고, 최종 소비자와는 구별됨)이 나머지 단계를 실시한 사건이다. 즉 실시에는 복수의 주체가 개입되어 있으나, 최종적으로는 고객들은 Limelight의 지배·관리 아래에서 해당 단계를 실시한 것이므로 실시행위가 Limelight에게 귀속된다고 보아 Limelight를 단일한 직접침해자로 파악하였다.

Eli Lilly v. Teva 사건[215]에서도 의사와 환자가 엽산 등을 사전처치 후 pemetrexed를 투여하는 특허방법의 단계를 나누어 실시하였는데, 이때 환자가 엽산을 복용하지 않았을 경우 의사는 pemetrexed 치료를 거부할 수 있다는 점, 의사가 엽산의 용량, 복용 시기 등도 지정해 주었다는 점 등을 근거로 지배·관리이론에 의한 의사의 직접침해가 인정되었다.

나. 직접침해 및 간접침해

위 Eli Lilly v. Teva 사건[216]에서는 지배·관리이론에 의하여 의사의 직접침해가 인정됨에 따라, 의사의 pemetrexed 치료가 침해에 해당할 것을 알면서도 이를 포함하는 의약품 설명서를 제시한 Teva는 침해를 적극적으로 유도하였다고 보아 제271조(b)의 침해도 성립하였다.

214) 572 U.S. 915 (2014); 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015); 805 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2015) 등.
215) Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017).
216) Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017).

III ▸ 특허권 간접침해와 권리범위확인심판

미국에는 우리나라와 같은 권리범위확인심판제도는 없으나, 확인판결(declaratory judgment)제도를 통해 비침해확인판결을 구할 수 있다. 특허침해소송을 앞둔 피고(침해혐의자)는 확인판결법(Declaratory Judgment Act[217])에 따라 비침해 및 특허무효의 확인을 구하는 소를 제기할 수 있어, 일견 소극적 권리범위확인심판과 유사한 면이 있다. 다만 확인판결청구에 대하여 법원이 관할을 가지려면 특허침해에 관한 실제적 분쟁(actual controversy)이 있어야 하는데, 연방대법원은 MedImmune v. Genetech 판결[218]에서 침해의 소가 제기될 것이라는 합리적 우려(reasonable apprehension)를 넘어 상충하는 이해관계를 가진 당사자간에 임박하고 현실성 있는 상당한 분쟁(substantial controversy)이 있어야 그 확인판결청구에 대한 재판권[219]이 인정되는 것으로 해석하였다. 상당한 분쟁이 있는 것으로 판단되더라도 법원은 재량으로 확인판결청구를 기각할 수 있다. 이후 특허소송에 있어서는 실시료 협상, 당사자간 상충되는 의견 교환, 특허권자의 타사에 대한 행동, 의약특허에 대한 ANDA 신청 등이 상당한 분쟁의 근거로 인정되어 왔다.[220]

한편 간접침해에 대해서도 실제적 분쟁의 당사자에 해당하는 한 비침해확인판결을 청구할 수 있다. 아래 판결에서는 특허권자와 직접침해자 간 침해 여부를 다투는 과정에서 간접침해자가 개입된 정황 및 정도를 살펴 간접침해자의 비침해확인판결에 대한 청구의 소가 적법하다고 판단하였다.

217) "In a case of actual controversy within its jurisdiction, . . . any court of the United States, upon the filing of an appropriate pleading, may declare the rights and other legal relations of any interested party seeking such declaration, whether or not further relief is or could be sought. Any such declaration shall have the force and effect of a final judgment or decree and shall be reviewable as such." 28 U.S.C. § 2201(a).

218) MedImuune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).

219) 연방헌법 Article III 'case or controversy' 재판권.

220) Kelsey I. Nix & Laurie Stempler, "The Federal Circuit's Interpretation and Application of the MedImmune Standard for Declaratory Judgment Jurisdiction", 19 Tex. Intell. Prop. L.J. 331 (2011).

Arris Group, Inc. v. British Telecommunications PLC, 639 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2011)

[사건의 경위]

Cable One 네트워크에 사용되는 케이블 전화 구성품의 공급업체인 Arris Group(이하 'Arris')은 (1) 비침해확인, (2) Arris 또는 그 고객에 대한 특허침해의 소 제기에 대한 금지명령, (3) 해당 특허의 무효확인을 구하는 소를 제기하였다. 조지아북부연방지방법원은 특허권자인 British Telecommunications가 Arris의 침해에 대해 언급한 적이 없어 확인판결을 구할 실제 분쟁이 존재하지 않는다고 판단하였다.

[판결요지]

특허권자가 부품 공급업체의 부품의 판매 또는 사용을 근거로 공급업체의 고객에 대하여 직접침해를 주장하는 경우 공급업체는 (a) 고객의 침해책임에 대한 구상책임(indemnity)을 지거나 (b) 특허권자와 공급업체 간 고객의 직접침해행위에 대한 유도침해 또는 기여침해 여부를 다투는 경우 확인판결을 구할 수 있다. 이 사건에서는 Arris의 기여책임 여부가 다툼의 소재가 되는 것으로 보이므로 구상책임 여부를 따질 필요 없이 Arris는 확인판결청구의 소를 제기할 수 있다고 보아야 한다.

British Telecommunications가 공급업체의 고객이 직접침해를 하였다고 주장하고, 그 침해혐의제품에서 공급업체의 제품이 중요한 구성품으로 작용하고 있다면 직접침해의 주장은 공급업체의 간접침해에 대한 암묵적인 주장이 된다고도 볼 수 있다. 이는 방법발명의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

부품 공급업체의 기여침해책임을 증명하려면 (a) 공급부품이 직접침해행위에 사용되었고, (b) 부품의 사용이 침해된 발명의 중대한 부분에 해당하고, (c) 공급업체는 그 부품이 특허를 침해하는 용도를 위해 특별히 제조되었거나 개조되었음을 알고 있었으며, (d) 제품이 실질적 비침해용도에 적합한 범용품이나 상업적 물품이 아니어야 한다.

British Telecommunications가 직접적으로 Arris를 기여책임자라고 주장한 적은 없으나, Cable One 네트워크의 직접침해 여부를 다투는 과정에서 Arris 제

품(CMTS, E-MTA)을 특정하여 특허발명의 여러 구성요소 및 단계를 포함하고 있다고 하면서 이를 근거로 침해를 주장한 것은 사실이다. 나아가 Arris는 침해 및 실시계약의 협상과정에도 직접적이고 실질적으로 참여하였다. 단순히 특허권자와 직접 소통을 하였다는 사실만으로는 실제 분쟁이 있다고 인정하기에 부족하나, British Telecommunications-Cable One 간 세 번의 협상회의 중 두 번에 Arris가 참석한 점, 회의장소가 Arris 사무실이었던 점, British Telecommunications는 첫 번째 회의에서 Cable One에게 제시한 침해주장자료를 두 번째 회의에서 Arris에게도 제시한 점, 이에 대해 Arris가 반박하자 British Telecommunications가 공식적인 반박자료를 요청한 점 등을 볼 때 Arris의 기여침해 여부에 대한 실제 분쟁이 있다고 보아야 한다. 나아가 British Telecommunications는 Arris에 대한 침해의 소를 제기하지 않겠다는 부제소확약을 하여 주기를 거절하였으므로, 더더욱 Arris는 이 사건 확인판결을 제기할 요건을 갖추었다고 할 것이다.[221]

반면 침해제품을 구매하고자 하는 잠재적 고객의 이해관계만으로는 간접침해가 발생할 실제 분쟁이 존재하지 않는다고 하여 비침해확인판결의 청구를 기각한 경우도 있다. AIDS Healthcare Foundation v. Gilead Sciences 판결에서 연방순회항소법원은 원고의 NDA 독점기간이 아직 만료 전이고 실제 ANDA 신청을 한 제네릭 의약사도 아직 없는 상황에서 원고가 타사의 제네릭 의약품 개발을 독려하는 것만으로는 실제 분쟁이 존재한다고 보기 어렵다고 판단하였다.[222]

IV ▸ 특허권 간접침해와 손해배상액의 산정

미국 특허법상 손해배상규정인 제284조는 '청구인의 청구를 인용하는 경우 법원은 침해에 대한 적절한 손해배상을 명하여야 하고, 그 손해배상액은 침해자가 사용

221) 이후 실체적 쟁점에 대한 판단 없이 결국 소가 취하된 것으로 보인다. Arris Group, Inc. v. British Telecommunications PLC, 461 Fed. Appx. 923 (Fed. Cir. 2011).

222) AIDS Healthcare Foundation, Inc. v. Gilead Sciences, Inc., 890 F.3d 986 (Fed. Cir. 2018).

한 특허발명에 대한 합리적인 실시료 및 법원이 정한 이자와 비용의 합보다 낮아서는 안 된다."[223]고 하여 직접침해와 간접침해를 구별하고 있지 않다. 미국 특허법상 간접침해가 직접침해의 성립을 전제로 하는 것은 사실이나, 간접침해로 인한 책임의 발생에 직접침해자의 책임 부담이 전제되어야 하는 것은 아니다. 직접침해자가 아무런 책임을 지지 않더라도 간접침해자가 손해배상책임을 지게 될 수 있다. 이는 특히 어느 제품을 소비자로서 사용함으로써 직접침해에 해당하는 행위를 하게 될 때 그러하다. 직접침해는 주관적 의사를 요하지 않기 때문에 소비자는 자신이 직접침해를 하였다는 사실 자체도 모르고도 직접침해가 성립할 수 있으나, 이와 무관하게 그 직접침해의 성립으로 간접침해 책임을 지게 된 자는 특허권자에게 손해배상을 하여야 한다.[224]

그렇다면 간접침해로 인한 손해배상액은 어떻게 산정되는지가 문제되는데,[225] 이에 대해서는 아래 Lucent Technologies v. Gateway 판결과 같이 특허를 직접적으로 침해하는 사용의 정도를 간접침해로 인한 손해를 산정하는 데 하나의 요소로 활용하는 방식을 찾아볼 수 있다.[226]

Lucent Technologies v. Gateway, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009)

[사건의 경위]

Lucent Technologies의 특허발명은 컴퓨터 스크린에 키보드를 사용하지 않고 정보를 입력하는 방법에 대한 것이었다. 특히 제19항 및 제21항 발명에 대한

223) "Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court." 35 U.S.C. § 284.

224) Dmitry Karshtedt(주 46), 917–918.

225) 실질적인 비침해적 용도가 없을 것을 요구하는 기여침해보다는 비침해적 용도가 있더라도 얼마든지 성립할 수 있는 유도침해의 경우에 더욱 문제가 될 것이다. Dmitry Karshtedt(주 46), 924–925.

226) Karshtadht 교수는 이를 '증거기반 접근법(evidentiary approach)'이라 칭하면서 직접침해가 증명된 경우에 한하여 간접침해의 손해배상액 산정을 허용하는 '개별산정법(atomistic approach)'과 대비하여 후자는 불법행위법(tort law) 상의 손해배상액 산정에 적합하나 특허법에는 적합하지 않다고 분석한다. Dmitry Karshtedt(주 46), 920–921.

227) 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 각국의 특허침해소송에서의 손해액 산정방법에 관한 연구, 88–91 (2017) 참조.

Microsoft Money, Microsoft Outlook, Windows Mobile의 판매·사용에 근거한 Microsoft사(이하 'MS')의 간접침해가 문제되었다. 제1심법원인 캘리포니아 남부연방지방법원에서 배심원단은 MS가 제19항 발명을 Microsoft Money, Microsoft Outlook, Windows Mobile에 의하여, 제21항 발명을 Windows Mobile에 의하여 침해하였다고 하였으며, Microsoft Money, Microsoft Outlook, Windows Mobile 제품 간 또는 침해유형(유도침해 또는 기여침해) 간 별도의 구별 없이 손해배상으로 $357,693,056.18를 일괄지급(lump sum)방식으로 지급하도록 하였는데, 연방순회항소법원은 손해배상액 부분에 대하여 원심판결을 파기하였다.

[판결요지]

〈침해〉

제19항 및 제21항은 방법발명이므로 MS의 소프트웨어 판매 자체로는 특허를 침해할 수 없고, 그 소프트웨어가 설치된 컴퓨터를 사용하여 해당 방법을 실시할 때만 침해가 성립한다. 따라서 MS는 기여침해 또는 유도침해의 책임을 질 수 있을 뿐이다.

MS는 Lucent가 직접침해의 성립을 증명하지 못하였고, 직접침해가 인정되지 않는 한 간접침해도 인정될 수 없다고 주장하였다. 그런데 해당 제품의 매출 등을 고려하면 배심원단은 적어도 한 명은 MS제품을 사용하여 이 사건 특허발명을 실시하였다고 합리적으로 판단할 수 있을 것이다. Lucent가 직접침해 즉 특허발명 실시의 직접적 증거를 제시하지 못하였음에도 불구하고 이러한 정황을 바탕으로 특허발명이 실시되었다고 본 배심원단의 판단에 이를 파기하여야 할 만한 오류가 있다고 할 수 없다.

양 당사자는 기여침해에 대해서도 다툰다. MS는 제271조(c) 상의 '재료나 장비(material or apparatus)'가 이 사건의 소프트웨어 패키지 전체를 가리키고 여기에는 상당한 비침해 용도가 있으므로 기여침해가 성립하지 않는다고 주장하고, Lucent는 '재료나 장비'는 달력의 날짜 선택도구(calender date picker)만을 가리키고 이는 특허발명의 실시를 위해 특별히 만들거나 개조한 것이므로 비침해용도를 갖지 않는다고 주장한다. 그런데 MS의 접근방식대로라면 소프트웨어

의 일부에 해당하는 특허방법발명에 대해서 기여침해가 성립하는 경우는 존재하지 않을 것이다. 여기서의 '재료나 장비'는 calender date picker를 가리킨다고 보아야 한다. 그리고 이는 특허방법을 침해하는 방식으로만 사용되고, 비침해용도를 갖지 않는다. 그렇다면 배심원단은 이를 Outlook에 포함시킨 MS는 컴퓨터 사용자들이 해당 도구를 사용하게 할 의사가 있었고, 해당 도구는 특허를 침해하는 방식으로만 사용될 수 있었다고 합리적으로 판단할 수 있었다.

유도침해는 직접침해를 유도하는 행위라는 객관적 요건과 그 행위가 침해를 유도할 것임을 알았거나 알았어야 했다는 주관적 요건으로 성립하고, 직접침해를 전제로 하는데, 직접침해는 그 실제 사례나 침해혐의제품이 필수적으로 침해할 수밖에 없음을 보임으로써 성립한다. 이때 유도침해자가 직접침해자의 행위를 알고 있다는 것만으로 부족하고 그 침해를 장려하는 행위를 하여야만 한다. MS는 당해 소프트웨어가 침해에 사용될 수 있는 것은 인정하나 필수적으로 침해할 수밖에 없음은 증명되지 않았고, 침해를 유도할 의사도 증명되지 않았다고 주장한다. MS가 date picker를 사용하도록 특별히 장려했다는 증거는 없고, MS의 사용설명서도 개괄적으로 소프트웨어 전체의 사용을 장려하고 있을 뿐이다. 그러나 Lucent측 전문가 증언 등과 종합하였을 때 MS측에 적어도 한 명의 침해를 유도할 의사는 있었다고 본 배심원단의 판단이 합리적이지 못했다고는 볼 수 없다.

〈손해액〉

배심원단은 합리적 실시료를 일시금으로 산정하여 MS에 $357,693,056.18의 지급을 명하였다. 그런데 배심원단의 손해액 산정은 상당한 증거(substantial evidence)에 의하여 뒷받침되었다고 할 수 없다.

우선 MS Outlook 제품에 초점을 두고 Georgia-Pacific 기준에 따라 가상협상법에 의한 합리적 실시료 산정을 검토하여 MS가 가상의 협상 당시 위 금액에 상당하는 실시료 지급에 동의하였을지를 살펴보기로 한다.

Georgia-Pacific 제2요소 즉 당해 특허와 유사한 다른 특허의 사용에 실시권자가 지불한 실시료율의 검토를 통해 양 당사자가 일시금 지급에 동의하였을 것인지 혹은 매출이나 사용 경과에 따라 경상실시료를 지급하기로 하였을 것인지

도 살펴볼 수 있다. 경상실시료는 실시계약 당시 실시료를 확정할 수 없고 미래의 사용빈도나 사용량에 실시료의 규모가 달려있다는 점에서 구조상 일시금이 특허권자에, 경상실시료가 실시권자에게 일종의 주도권이 주어지는 방식이라 할 수 있다. 그런 한편 일시금은 해당 기술이 어느 정도의 상업적 성공으로 이어질지 알지 못하는 시점에 실시료를 확정한다는 점에서 양 당사자 모두에게 위험부담이 되기도 한다. 제출된 증거에는 양 당사자가 경상실시료가 아닌 일시금 지불 방식을 택했을 것이라는 정황이 나타나지 않고, Lucent가 비슷한 계약으로 주장하는 8건 중 4건만이 일시금 방식으로 체결되었다. 그런데 이들 실시계약에서 지급된 실시료는 배심원단이 정한 금액에 한참 못 미치는 것(각 8,000만, 9,300만, 1억, 2억 9,000만 달러)으로, 제2요소에 의해 배심원단 평결이 뒷받침된다고 할 수 없다.

제10요소는 특허발명의 본질, 특허권자가 특허발명을 상업적으로 구현한 구현물의 성격, 발명을 사용하는 자가 얻는 효용이고, 제13요소는 특허발명이 아닌 다른 요소에 의한 부분을 제외하고 특허발명에 의해 창출된 실현가능한 이익이다. 그런데 이 사건 특허발명은 MS Outlook에서 매우 작은 부분만을 차지하므로 MS Outlook으로 인한 이익에 특허발명이 기여한 비율은 매우 낮을 것으로 보아야 하고, 이 역시 배심원단 평결을 뒷받침하지 않는다.

제11요소는 침해자가 특허발명을 사용한 정도와 그 사용의 가치에 관한 증거이다. 이는 매출액, 소비자 설문조사, 표적집단테스트(focus group testing) 등으로 증명할 수 있다. 그런데 MS Outlook의 구매자가 실제로 특허발명을 얼마나 사용하였는지에 대해서는 제출된 증거가 매우 빈약하다. Date picker는 MS Outlook에서 날짜 입력 양식 등을 작성하는데 사용되는데, 이러한 양식은 특허발명을 이용하지 않고 직접 전체 날짜를 입력하는 방식 등으로도 작성할 수 있으므로 MS Outlook에서 날짜를 입력했다는 것만으로 특허발명을 이용했다고도 할 수 없다.

이외 다른 요소들은 서로 다소 상반되어 상쇄하는 결과를 낳는 것으로 보이고, 따라서 제출된 증거로 인해 배심원단이 산정한 일시금 방식의 합리적 실시료가 뒷받침된다고 할 수 없다.

다음으로 전체시장가치법칙(entire market value rule)의 적용이 적절하였는

지를 살펴본다. 전체시장가치법칙이 적용되려면 특허권자는 특허관련 기능이 전체 제품의 수요를 창출하는 것임을 증명하여야 한다. 그런데 이 사건 특허발명이 MS Outlook 소프트웨어에 대한 수요를 창출한다는 증거는 전혀 제출된 바 없다. 또한 이를 바탕으로 Lucent측 전문가 증인은 가상의 실시료율을 소프트웨어 가격의 8%로 책정하였는데 이는 지나치게 높다.

이처럼 배심원단이 평결한 손해액은 상당한 증거에 의해 뒷받침된다고 볼 수 없어 MS의 JMOL 신청을 기각한 원심의 판단은 잘못되었고, 따라서 이를 파기하고 재심을 위해 환송한다.

이후 환송심에서 배심원단은 Lucent측의 주장에 따라 손해배상액을 7,000만 달러로 산정하였는데,[228] MS는 다시 재심신청 및 JMOL신청을 하였다. 캘리포니아남부연방지방법원은 MS가 일시금으로 지급할 합리적 실시료의 최대금액은 2,630만 달러로 보고, Lucent측이 이를 받아들이거나 또는 재심을 열도록 하였다.[229] 이후 사건은 당사자 합의로 재심 없이 취하되었다.[230]

반면 Cardiac Pacemakers v. St. Jude Medical 판결[231]에서 연방순회항소법원은 특허방법이 실시되지 않은 제품에 대해서는 간접침해의 손해배상액이 인정되지 않는다고 하였다. 이에 대해서는 특허법상 간접침해의 책임은 일반 불법행위법상의

228) Lucent 측은 Outlook 라이센스를 별도로 판매할 때의 가격인 67달러를 Outlook을 포함하는 Office 라이센스를 구매한 경우를 포함하여 산정 기준으로 삼았다. Lucent 측은 설문조사를 바탕으로 특허발명 기능이 Outlook에 포함되지 않았다면 라이센스를 구매하지 않겠다고 답한 비율(7%)과 실제 소비자들 중 특허발명 기능을 사용하는 비율(43%)을 곱하여 특허발명으로 인한 수요창출을 3.3백만 건으로 산정하고, 특허발명이 없었다면 얻지 못했을 MS의 매출을 $221.4백만, 이익률(76.2%)을 반영하였을 때 최종 이익을 $138.7백만으로 산정하였다. 그리고 이를 감안한 MS가 가상협상에서 지불하기로 합의하였을 실시료를 $7,000만으로 정한 것이다. 법원은 67달러를 산정기준으로 삼을 경우 전체 Office 제품($98.19)에서 MS Word, Powerpoint, Excel이 차지하는 가치가 31달러 정도에 불과하게 되어 부당하다고 보았다. 최종적으로는 Outlook이 차지하는 비율을 Office 제품의 25%로 책정하게 되었다. 이에 Office 라이센스에 대해서는 손해액 산정기준으로 67달러에서 24.55달러로 조정하도록 하였다.

229) Lucent Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 837 F.Supp.2d 1107 (S.D. Ca. 2011).

230) Don Jeffrey, "Alcatel-Lucent, Microsoft Patent Infringement Case Dismissed", Bloomberg (2012. 1. 19.) https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-01-18/alcatel-lucent-microsoft-patent-infringement-case-dismissed-1- (2021. 6. 27. 확인).

231) Cardiac Pacemakers v. St. Jude Medical, Inc., 576 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2009).

2차적 책임과는 다르게 취급되어야 하므로, 간접침해자의 손해배상책임이 직접침해로 인한 손해배상액에 국한되어서는 안 되고, 위 판결은 직접침해 성립의 필수 여부에 대해 책임(liability)과 손해배상(damages)을 혼동하였다는 비판이 있다.[232]

Akamai 사건은 직접침해책임에 대한 것이므로 위 사건과는 구별되나 함께 소개한다. 귀속이론이 적용됨에 따라 직접침해가 성립하게 되었고, 일실이익 산정방식에 따라 손해배상액이 산정되었다.

Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 805 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2015)

[판결요지]

이 사건은 Limelight가 Akamai의 방법특허의 모든 단계를 실시하지 않았음에도 불구하고 Limelight 서비스를 구매한 고객이 수행한 단계는 사실상 Limelight의 지배·관리에 따라 수행한 것이었으므로 Limelight를 직접침해의 단일주체로 보아 손해배상책임을 인정한 사건이다. 연방순회항소법원은 직접침해가 인정됨에 따라 1심에서 배심원단이 책정했던 손해배상액이 적절하였는지 검토하고, 당시 전문가증인의 손해액 산정방법에 오류가 없다고 보아, 이를 바탕으로 한 배심원단의 평결을 회복하였다.[233]

전문가증인은 Limelight의 침해에 따른 Akamai의 일실이익을 산정하였다. Akamai 제품은 Limelight 제품보다 가격이 2배가량 높았으므로 Limelight는 가격 차이 때문에 두 제품이 한 시장에서 경쟁한다고 볼 수 없어 일실이익을 바탕으로 손해배상액을 산정해서는 안 된다고 주장하였으나 받아들여지지 않았다. 이러한 주장은 특허권자와 침해자가 서로 다른 시장을 대상으로 하고 있다고 본 BIC 판결[234]에 근거한 것이었으나, 연방순회항소법원은 BIC 사건에서는 단순히 가격 외에도 제품상의 차이 및 제3의 경쟁자가 다수 존재함도 영향을 미친 것이

232) Dmitry Karshtedt(주 46).

233) 전문가증인이 일실이익으로 산정한 금액은 7,400만 달러였는데, 배심원단은 최종적으로 일실이익과 가격침식(price erosion)을 근거로 4,500만 달러를 손해배상액으로 책정하였다.

234) BIC Leisure Prods., Inc. v. Windsurfing International, Inc., 1 F.3d 1214 (Fed. Cir. 1993).

므로 이 사건과는 구별된다고 하였다.[235]

또한 전문가증인은 양 제품의 가격 차이를 적절하게 일실이익 산정에 반영하였다. 먼저 양사가 직접적인 경쟁관계에 있는 점, 양사를 제외하고는 유의미한 경쟁자가 없다는 점, 제품에 대한 수요는 고객이 아니라 그 최종소비자가 결정하게 되는 점, Limelight 제품이 훨씬 저렴함에도 Akamai가 압도적인 시장점유율을 갖는 점을 바탕으로 해당 시장은 가격탄력성이 낮으므로 가격변동에 비해 수요변동이 크지 않을 것이라고 분석하고, 이에 따라 Limelight 매출의 하위 25% 고객은 가격에 민감한 구매자로, Limelight 제품이 없을 경우 2배 높은 가격의 Akamai 제품을 구매하지는 않았을 것으로 보아 일실이익 산정 과정에서 제외하고, 나머지 75%의 매출을 침해로 인해 발생한 손실로 보았다.

V ▸ 특허권 간접침해와 가처분 및 금지명령

미국의 경우 가처분은 본안소송에서 부수적으로 청구된다. 또한 원고가 침해금지 가처분을 신청하기 위해서는 영구적인 금지명령(permanent injunction)도 신청하여야 한다. 간접침해 사건에서도 가처분 신청을 할 수 있고, 법원은 (1) 그 본안에서의 승소가능성, (2) 가처분신청 기각시 돌이킬 수 없는 피해의 발생가능성, (3) 양 당사자의 피해의 양형, (4) 공중의 이익을 고려하여 인용 여부를 판단한다.

235) 이 사건에서는 동일한 시장에서 Akamai가 압도적인 선두주자로(시장점유율 2005년 79.8%, 2006년 74.7%), Limelight이 그 다음(시장점유율 2005년 5%, 2006년 10.7%)을 차지하는 구도가 관찰되었다. Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 805 F.3d 1368, 1379 (Fed. Cir. 2015).

제3절 독일

Ⅰ ▸ 특허권의 간접침해와 특허권 직접침해의 관계

독일의 직접침해 규정인 특허법 제9조는 아래와 같이 되어 있다.

특허법 제9조[236] (특허권의 효력)

특허는 현행법의 범위 내에서 특허권자에게만 특허발명을 실시할 권한을 부여하는 효력을 가진다. 특허권자의 동의가 없는 한 제3자의 다음과 같은 행위는 금지된다.

1. 특허의 대상이 되는 물건을 생산, 청약, 유통 또는 사용하거나 또는 앞의 목적을 위해 수입 또는 보유하는 행위;
2. 특허의 대상이 되는 방법을 사용하거나, 제3자가 그 방법의 사용이 특허권자의 동의 없이는 금지된 것을 알거나 정황상 금지된 것이 자명한 경우 이 법의 범위 내에서 그 방법을 사용하도록 청약하는 행위;
3. 특허의 대상이 되는 방법에 따라 직접적으로 제조된 물건을 청약, 유통, 또는 사용하거나 이러한 목적을 위하여 수입 또는 보유하는 행위.

독일에서 간접침해와 직접침해의 관계를 어떻게 바라보는지에 대해서는 특허법 제10조 제1항의 '특허발명을 실시할 권원을 갖지 않는 자'에 대하여 특허발명의 본질적 구성요소에 관한 수단을 공급하는 것이 간접침해에 해당된다는 규정은 직접침

236) 번역에 문선영(주 1), 40을 참고하였다.
PatG § 9 [Wirkung des Patents]
1Das 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.

해를 전제로 하는 것이라고 분석하는 견해가 있고,[237] 간접침해에 관한 명문규정이 도입되기 전에는 종속설의 입장을 취하고 있었으나 특허법 제10조 및 제11조의 신설로 독립설을 채택하였다는 견해가 있다.[238] 독일 연방대법원은 '종래에는 직접침해의 발생을 전제로 하는 종속설적 입장을 취하였으나 1981년 특허법 개정 이후에는 더 이상 그렇지 않다'고 판시하기도 하였다.[239] 한편 제10조 제3항은 비영리적인 목적을 위하여 하는 사적 행위, 실험을 위한 사용, 의약의 사적 조합행위를 제10조 제1항 적용의 예외로 규정하였다.

다만 직접침해가 전제된다 하더라도 이는 직접침해의 개연성 또는 우려로 족하고, 현실에서 발생한 직접침해행위가 있어야만 간접침해가 성립할 수 있다는 의미와는 구분된다.[240] 간접침해 명문규정의 도입 전에도 간접침해행위에 대한 금지청구는 직접침해행위의 증명을 필요로 하지 않았다.[241]

II ▸ 특허권 간접침해에 해당하는 행위

1. 침해행위의 양태에 따라 본 간접침해

가. 물건발명의 간접침해

- BGH, X ZR 247/02, Urteil v. 7. 6. 2005, GRUR 2005, 848: 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소와 상호작용을 하는 수단은 발명의 본질적 요소에 관련된 수단에 해당하므로, 특허발명의 트랙션 시브 승강기에 설치되기에 적합한 드라이브 유닛은 발명의 본질적 요소에 관련된 수단이고, 피고가 브로슈어 등을 통해 이를 홍보한 행위는 특허법 제10조의 간접침해를 구성한다.

237) 특허청·한국지식재산학회(주 104), 123; 이헌, "특허권의 간접침해에 관한 연구"(주 16), 142. 또한, 2020 국제특허법원콘퍼런스(2020. 11. 11.), 4세션 Bacher 판사 발표 부분에는 독일 특허법 제10조는 기여침해 개념에 기반한 것이고, 이 개념에 따르면 기여침해자의 책임이 발생하기 위해 직접침해행위가 전제되어야 한다는 내용이 있다. 특허법원, 2020 국제특허법원콘퍼런스 자료집(주 154), 141.

238) 문선영(주 1), 82.

239) BGH, X ZR 176/98. "Die mittelbare Patentverletzung nach dem Patentgesetz 1981 setzt im Gegensatz zur früheren Rechtslage keine unmittelbare Verletzung des Patents durch den Dritten voraus."

240) 특허청·한국지식재산학회(주 104), 123.

241) BGH, Ia ZR 224/63, 30. 4. 1964, GRUR 1964, 496 – "Formsand II."

나. 방법발명의 간접침해

- OLG Karlsruhe, 6 U 34/12, Urteil v. 8. 5. 2013, GRUR 2014, 59; BGH, X ZR 69/13, Urteil v. 3. 2. 2015, GRUR 2015, 467: 디코더가 내장되었거나 소프트웨어가 첨부된 피고 장치는 이 사건 특허발명의 실시를 위하여 사용되기에 적합한 수단이고, 방법발명의 직접침해는 단일 주체가 모든 단계를 실시하는 경우뿐 아니라 협의의 공동불법행위(Mittäterschaft)나 병존적 공동불법행위(Nebentäterschaft, 공동으로 협력할 의사를 갖지 않고 각 단계를 독립하여 실시)에 의해서도 성립할 수 있다. 다만 방법특허의 청구항에 기재되지 않고 그에 선행하는 처리단계에 사용되는 수단에 불과한 복조기(demodulator)는 발명의 본질적 요소에 관한 것이 아니다.

2. 침해행위의 주체(단일/복수주체)에 따라 본 간접침해

- OLG Karlsruhe, 6 U 34/12, Urteil v. 8. 5. 2013, GRUR 2014, 59; BGH, X ZR 69/13, Urteil v. 3. 2. 2015, GRUR 2015, 467: 단일한 주체가 특허발명의 모든 구성요소를 실시하는 경우, 모든 단계를 실시하는 단일한 주체는 없으나 복수의 주체가 공모의 의사를 가지고 협력하여 방법발명을 실시하는 경우, 공모의 의사가 없으나 결과적으로 복수의 주체가 방법발명을 실시하는 경우에 전부 직접침해가 성립할 수 있다.

III ▸ 특허권 간접침해와 손해배상액의 산정

간접침해자도 직접침해자와 마찬가지로 특허법 제139조 제2항[242]에 의하여 손해

242) PatG § 139(2) 1Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 2Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. 3Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.
특허법 139조 ② 고의 또는 과실로 침해행위를 한 자는 그로 인하여 손해를 입은 자에게 배상할 의무를 진다. 배상액 산정 시 침해자가 침해를 통하여 얻은 이익도 고려할 수 있다. 손해배상청구금액은 침해자가 발명의 실시허락을 받았더라면 적절한 대가로 지불했어야 할 금액을 토대로도 산정할 수 있다. 번역은 특허법원 국제지식재산권법

배상의 책임을 진다. 간접침해의 책임은 손해발생의 개연성만으로 인정될 수 있으나, 손해배상액을 산정하기 위해서는 적어도 한 차례의 직접침해행위가 실제로 발생하였어야 한다.

BGH, X ZR 247/02, Urteil v. 7. 6. 2005, GRUR 2005, 848

[사건의 경위]

보고서 제2장 제3절 III. 독일 2. 제10조 제1항 나. 발명의 '본질적 요소'에 관한 수단 부분 참조.

[판결요지]

제139조에 따라 간접침해로 인한 손해배상책임을 인정하려면 직접침해의 위험이 존재하는 것만으로는 충분하지 않고, 적어도 한 차례의 직접침해가 발생하였어야만 한다. 제10조의 입법취지는 특허권자에게 부여된 독점배타적 권리를 부적법하게 훼손할 위험을 방지하는 것이므로 직접침해가 아직 발생하지 않은 시점에도 제10조에 규정된 간접침해행위를 '금지'하는 것은 타당하나, 이는 특허권의 보호범위가 발명의 본질적 요소와 관련된 수단에까지 미친다는 의미는 아니다.[243] 제10조는 해당 수단이 특허발명 전체를 실시하지 않음을 전제로 하고, 그럼에도 불구하고 다른 수단과 함께 특허발명의 보호범위를 침범하게 된다고 보는 것이다. 청구항의 기재에 의해 한정된 특허발명의 보호범위를 그 범위에 속하지 않는 물건에 대해서까지 손해배상액의 지급을 명하여 부당하게 우회·확장하여서는 안 된다.

이에 따라 이 사건에서는 간접침해수단이 특허법 제9조에 따른 특허권자의 배타적 권리에 포함되지 않으므로 간접침해에 기한 손해배상액을 인정하지 않았다.

간접침해에 기한 손해배상액은 직접침해행위를 통해 발생한 그것이고, 그 구체적 금액은 간접침해자의 이익을 근거로 산정할 수 있다. 손해배상청구권은 결국 직접침해행위로 인해 발생한 손해를 목표로 한 것이고, 직접침해에 의해 발생한 상당인

연구센터, 각국의 특허침해소송에서의 손해액 산정방법에 관한 연구(주 227), 189를 참고하였다.

243) BGH, X ZR 247/02, Urteil v. 7. 6. 2005, GRUR 2005, 848 [854].

과관계 있는 손해는 그 원인을 간접침해에서 찾을 수 있으므로 특허권자는 간접침해자에 대하여도 일실이익, 침해자의 이익, 합리적 실시료의 손해배상방법 중 선택하여 청구할 수 있다.[244]

IV ▸ 특허권 간접침해와 가처분 및 금지명령

독일 특허법은 제139조에서 특허법 제9조 내지 제13조에 반하는 형태로 특허발명을 이용하는 자는 금지명령의 대상이 될 수 있다고 정하고 있고, 이는 간접침해에도 적용된다. 그러나 아래 사건에서와 같이 간접침해자는 침해가 반복될 위험이 해소되었음을 증명하여 이를 다툴 수 있다.

BGH, X ZR 247/02, Urteil v. 7. 6. 2005, GRUR 2005, 848

[사건의 경위]

보고서 제2장 제3절 III. 독일 2. 제10조 제1항 나. 발명의 '본질적 요소'에 관한 수단 부분 참조.

[판결요지]

피고의 과거 브로슈어 배포행위는 금지명령의 근거가 되지 못한다. 실제 발생한 침해행위가 앞으로 같은 행위가 반복될 위험을 나타내는 것은 사실이다. 그러나 침해자는 무제한·무조건적인 금지선언과 함께 적정한 금액의 위약금(Vertragsstrafe)을 지불함으로써 침해행위를 중단할 것이라는 진지한 의사를 나타내어 이러한 위험이 해소되었음을 주장할 수 있다.[245] 피고는 적정 금액의 위약금과 함께 자사 브로슈어에서 직접침해로 이어질 수 있는 내용의 장치 설명을 삭제하였으므로, 피고의 위와 같은 조치로부터 장래 침해가 반복될 위험이 해소되었다고 볼 수 있다. 위 브로슈어가 이미 건설회사나 건축가 등에게 배포되어 이후 해당 제품의 주문으로 이어질 수 있으므로 침해 반복의 위험이 잔존한다는

244) Peter Meier-Beck, Ersatzansprüche gegenüber dem mittelbaren Patentverletzer, GRUR 1993, 1 [4].
245) BGH, X ZR 247/02, Urteil v. 7. 6. 2005, GRUR 2005, 848 [853].

주장은 받아들일 수 없다. 또한 위 브로슈어의 배포가 실제로 특허발명을 직접침해하는 방식으로 제품을 사용하기 위한 주문으로 이어진 것으로 확인된 바도 없으므로 실제로 발생한 직접침해를 근거로 앞으로 반복될 위험이 있다고 주장할 수도 없다.

한편 독일은 그간 특허권자의 금지청구권을 광범위하게 인정하여 별도의 요건 충족 없이도 특허침해가 인정되는 경우 가처분명령을 내려왔는데, 이에 대한 비판이 거세어져 2021년 특허법 제139조를 개정하기에 이르렀다. 개정된 제139조는 제1항 제3문에서 '위 청구권은 개별 사건의 특수 정황과 신의성실(good faith)의 원칙을 고려하였을 때 그 집행이 특허권자의 배타적 권리에 의해 정당화되는 범위를 벗어나 침해자 또는 제3자에게 불균형한 정도의 어려움을 끼친다면 인정되지 않는다'[246] 고 규정하였다. 뒤이어 제4문에서 '이 경우 피해를 입은 자는 합리적인 범위의 금전적 손해배상을 청구할 수 있다'고 정하였다.[247]

246) 3 Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. 번역은 최재혁, KOTRA 해외시장뉴스 기고 "2021년 독일 특허법 개정" (2021. 10. 18.) 참조. https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=191263&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdxs=&searchIndustryCateIdx=&searchItemName=&searchItemCode=&page=1&row=10 (2021. 12. 6. 확인).

247) In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren.

제4절 일본

Ⅰ ▸ 특허권의 간접침해와 특허권 직접침해의 관계

1. 독립설과 종속설

직접침해와 간접침해의 관계에 대하여 일본에서는 독립설과 종속설 외에도 다양한 절충설이 있고, 획일적인 입장보다는 개별 사안마다 특허법 규정의 합목적적 해석을 통해 구체적 타당성을 도모하는 것으로 분석된다.[248] 독립설은 특허법 제101조의 명문 규정에 주목하여 직접침해의 존재를 특별히 요건으로 하고 있지 않음을 근거로 들고 있다.[249]

종속설은 간접침해의 제도적 취지를 직접침해의 억제로 보아 직접침해의 성립을 요구하지 않는다면 특허권의 효력이 부당하게 확장된다고 보는 견해이다.[250] 아래 폴리올레핀 판결은 직접침해가 성립하지 않으므로 간접침해의 성립도 부정하여, 종속설적 입장을 취한 것으로 분석되었다.[251]

오사카지방재판소 2000. 12. 21. 판결[평성 10년(ワ) 제12875호]; 오사카고등재판소 2001. 8. 30. 판결[평성 13년(ネ) 제240호](폴리올레핀)

[사건의 경위]

원고들은 초미립의 a와 b를 함유하는 폴리올레핀 조성물의 특허권 및 그 실용신안권을 보유하고 있으며, 피고 제품은 이 사건 특허방법의 실시에만 사용하는 물건이거나 특허물건의 생산에만 사용하는 물건이어서 특허발명을 간접침해한다고 주장하며 피고 제품의 제조 및 판매 등에 대하여 금지 및 폐기와 손해배상청

248) 이헌, "특허권의 간접침해에 관한 연구"(주 16), 144.

249) 이헌, "특허권의 간접침해에 관한 연구"(주 16), 144–145. 교환렌즈 판결 등이 독립설을 채택한 것으로 평가된다[도쿄지방재판소 1981. 2. 25. 판결{소화 50년(ワ) 제9647호}]. 결론적으로는 간접침해가 부정되었으나, 방론으로 비영업자에게 공급한 행위도 간접침해가 성립할 수 있다고 판시하였음을 근거로 하였다.

250) 문선영(주 1), 84.

251) 이헌, "특허권의 간접침해에 관한 연구"(주 16), 145.

구를 하였다. 피고는 피고 제품을 일본 국내에서 제조하나 국내에서 판매하지는 않고 해외로만 수출하고 있다.

1심에서 오사카지방재판소는 특허법 제101조는 특허권의 효력을 부당하게 확장하지 않는 범위 내에서 그 실효성을 확보한다는 취지에서 특허발명의 침해(실시)를 유발할 개연성이 지극히 높은 행위를 규제하고자 마련된 것이므로, 그 범위의 판단은 특허권 효력의 실효성 확보라는 관점에서 접근하여야 함을 재확인하면서, 본래 일본에서 특허를 받은 발명의 기술적 범위에 속하는 것을 일본 국외에서 제조하거나 방법을 실시하여 그 특허발명의 가치를 이용하더라도 일본의 특허권을 침해하지는 않는다고 하였다. 즉 일본 특허권의 효력은 일본의 주권이 미치는 국내에 한정되고, 이를 해외에까지 확장하게 되면 일본 특허권자가 본래의 해당 특허권에 의해 향유할 수 없는 해외 시장 기회의 획득이라는 이익까지 향유할 수 있게 되어 부당하게 해당 특허권의 효력이 확장된다는 것이다.

[판결요지]

속지주의 원칙상 직접침해 행위가 국내에서 발생하지 않으면 비록 그 간접침해에 해당될 수 있는 행위가 국내에서 일어나더라도 간접침해가 성립되지 않는다고 보아야 한다.

원고는 피고 제품이 해외로만 수출 및 판매되더라도 특허법 제101조의 '그 제품의 생산에만 사용하는 것' 및 '그 방법의 실시에만 사용하는 것'에 해당한다고 주장하였다. 그러나 피고 제품이 국내에서 제조되기는 하나 모두 해외로만 판매 및 수출되고 있으며 앞으로도 일본 국내에서 판매될 우려가 있다는 점이 인정되지 않는 이상, 피고 제품은 제101조의 간접침해에 해당하지 않으며, 제3자에 의한 해외에서의 생산물이 일본 국내로 수입되는 경우는 피고 제품을 간접침해로 규제할 것이 아니라 수입행위에 의해 직접침해가 성립한다고 할 것이다.

한편 독립설이나 종속설 어느 한 쪽에 해당하지 않는 절충설적 입장에도 여러 가지가 있는데, 가령 (1) 일률적 도식을 취할 것이 아니라 각 규정의 취지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다는 견해, (2) 종속설을 원칙으로 하되 직접침해가 성립하지

않는 이유가 특허권의 효력 일반에 대한 제한사유에 의한 것인 때에는 직접침해자에 대한 공급은 간접침해의 요건을 만족하는 한 간접침해가 성립한다고 보는 견해, (3) 특허발명의 실시에 불가결한 부품을 업으로서 제조·판매하는 행위에 대하여 직접침해자가 시험연구기관인 경우만을 예외로 하고, 개인적·가정적인 물건의 사용도 간접침해에 해당한다고 보는 견해, (4) 간접침해로 본래의 특허권이 확대되는지 여부가 아니라, 간접침해를 통하여 이익을 얻는 행위가 직접침해와 법률적으로 동등한 평가를 얻는 행위에 해당하는지 여부에 따라 판단하여야 한다는 견해(등가설) 등이 있다.[252]

등가설의 입장으로 해석되는 것으로 오사카지방재판소의 제빵기 판결[253]이 있다.[254] 이 사건의 경우 직접침해 여부가 다투어진 행위는 일반 가정에서의 제빵기 사용이어서, '업으로서' 발명을 실시하는 경우에 해당하지 않았다. 그러나 오사카지방재판소는 규정의 취지상 '발명의 실시'에는 일반 가정에서의 것도 포함한다고 해석하여 직접침해가 성립하지 않는다고 하면서도 국내에서 판매된 제빵기에 대하여 간접침해를 인정하였다. 즉 '방법의 실시에만 사용하는 물건의 생산'은 업으로서 이루어져야 하나 '방법의 실시' 자체는 가정에서 이루어졌더라도 간접침해가 성립할 수 있다고 본 것이다.

2. 균등론에 따른 간접침해 적용 여부

특허발명과 균등관계에 있는 물건이라면 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 등의 행위는 간접침해에 해당할 수 있다. 오사카고등재판소는 주사기 판결에서 균등론에 의한 방법발명의 간접침해를 인정하여, 피고의 주사방법은 원고의 주사액 조제방법에 대한 방법발명특허와 균등관계에 있고, 피고의 주사장치는 피고의 주사방법에만 사용하는 물건이므로 간접침해가 성립한다고 하였다. 재판소는 '특허방법 또는 특허방법과 균등한 범위에 있는 방법의 실시에만 사용하는 물건의 제

252) 이헌, "특허권의 간접침해에 관한 연구"(주 16), 144.
253) 오사카지방재판소 2000. 10. 24. 판결[평성 8년(ワ) 제12109호].
254) 이헌, "특허권의 간접침해에 관한 연구"(주 16), 145.

조, 판매 등은 직접 특허권을 침해하는 경우와 마찬가지로 특허권의 효력이 미친다고 보아야 특허법 제101조의 취지에 적합하므로, 특허방법과 균등한 범위에 있는 방법의 실시에만 사용되는 물건의 제조·판매행위를 간접침해에 포함시키지 않을 근거는 없다'고 하였다.

오사카고등재판소 2001. 4. 19. 판결[평성 11년(ネ) 제2198 호]

[사건의 경위]

원고의 이 사건 특허발명은 주사액의 조제방법 및 주사장치에 대한 것이다. 원고는 주사기 및 카트리지를 제조·판매하는 피고를 상대로 피고의 주사기 및 카트리지는 이를 조합해 제조·판매하는 경우 원고의 주사장비에 대한 특허권을 직접침해하고, 개별적으로 제조·판매하는 경우 간접침해하며, 개별적으로 또는 조합하여 원고의 주사액 조제방법에 대한 특허를 간접침해한다고 주장하며 피고 주사기 및 카트리지의 제조·판매의 금지를 청구하는 소를 제기하였다. 원심은 물건발명에 대한 특허침해는 인정하지 않았으나 방법발명에 대해서는 균등론을 적용하여 간접침해를 인정하였다.

[판결요지]

〈균등관계 여부〉

피고 주사기를 이용한 주사액의 조제방법(이하 '피고 방법')은 특허방법발명을 문언적으로 침해하지는 않으나, 특허발명과 균등한 관계에 있다. 특허발명의 본질적 부분이란 청구범위에 기재된 발명의 구성 중에서 특허발명 특유의 작용효과를 내기 위한 부분으로, 이 부분이 다른 구성으로 치환된다면 전체적으로 특허발명의 기술적 사상과는 별개의 것이 되는 경우를 가리킨다. 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시를 기준으로 볼 때 그 본질적 부분은 후측 가동벽 부재를 나사 기구로 천천히 압박하여 민감한 약제를 쉽게 조제하는 방법을 채택한 점에 있다고 해석된다. 반면 주사액을 조제할 때 '거의 수직으로 유지된 상태'로 하는 점은 피고 장비의 취급설명서 등에 '주사바늘을 아래로 향하게 하여 본체를 돌리면서 장착하면 안의 액체가 흘러나올 수 있으므로 주사바늘을 위로 향한 채 조작할 것' 등의 내용을 바탕으로 볼 때 그 기술적 의의는 주사액 조제 시 바늘 끝에서

액이 새지 않도록 하는 점에 있다. 그런데 주사액 조제 시 바늘 끝에서 액이 새지 않도록 바늘 끝을 위로 향하게 하는 행위 자체는 통상적으로 이루어지는 것이고, 앰플의 전단부를 위로 향하게 한다면 반드시 '거의 수직으로 유지'하지 않더라도 작용효과는 달성된다. 따라서 피고 방법과 이 사건 특허발명의 방법은 본질적 부분에서 다르지 않다. 또한 '거의 수직으로 유지'하는 구성은 '수평에서 약간 위를 향하게 유지'하는 것으로 치환해도 동일한 작용효과를 낼 수 있고, 통상의 기술자는 쉽게 그러한 치환에 도달할 수 있는 반면, 공지기술로부터 피고 방법에 도달하는 것은 특허발명을 참고하지 않는 한 쉽지 않았을 것으로 보인다. 나아가 특허발명의 출원절차에서 피고 방법이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 볼만한 사정 등도 없다. 따라서 양 발명은 서로 균등하다.

〈간접침해〉

피고 장비를 사용한 주사액의 조제방법은 취급설명서 등을 통해 상세히 기재되어 있고, 특히 약액이 새어나오므로 주사액 조제 시 바늘 끝을 아래로 향하지 않도록 지시하고 있어 피고 방법 외에는 없음이 인정된다. 그렇다면 피고 방법은 '거의 수직으로 유지된 상태'로 사용하는 것을 예정하지는 않았다고 하더라도 이 사건 특허발명과 균등관계에 있어 그 기술적 범위에 속한다고 보아야 하므로, 피고 장비는 이 사건 특허발명의 기술적 범위 내에 속하는 방법의 실시에만 사용하는 물건에 해당하고, 따라서 피고 장비의 생산 등은 특허발명을 간접적으로 침해한다.

피고는 균등론과 간접침해를 함께 적용하는 것은 특허의 청구범위에 따른 제3자의 예측가능성을 이중으로 부정하는 것이 되어 허용되지 않는다고 주장한다. 그러나 특허방법 또는 특허방법과 균등한 범위에 있는 방법의 실시에만 사용하는 물건의 제조, 판매 등은 직접 특허권을 침해하는 경우와 마찬가지로 특허권의 효력이 미친다고 보아야 특허법 제101조의 취지에 적합하므로, 특허방법과 균등한 범위에 있는 방법의 실시에만 사용되는 물건의 제조·판매행위를 간접침해에 포함시키지 않을 근거는 없다.

이처럼 오사카고등재판소는 특허법 제101조의 취지는 실효성 있는 특허권의 효력

보호에 있다고 보아 균등관계에 의해서도 간접침해가 성립한다고 판시하였다.

3. 이용관계와 간접침해

이용관계에 의하여 간접침해가 인정되기도 한다. 아래 사건에서 피고는 피고 제품이 원고의 특허 본건 발명 및 별건 발명에 모두 사용될 수 있으므로 특허물건의 생산'에만' 사용되어야 한다는 전용성 요건이 성립되지 않는다고 주장하였다. 그러나 나고야지방재판소는 별건 발명은 본건 발명의 구성 및 작용효과를 전부 그대로 이용하면서 이를 개량하는 구성을 부가한 이용발명에 해당하므로 별건 발명의 실시제품은 본건 발명의 실시제품이기도 하고, 따라서 피고 제품이 별건 발명의 실시제품에 사용된다 하더라도 이는 결국 본건 발명의 실시제품인 원고 장치에만 사용되는 물건에 해당하는 것이라고 판단하였다.

나고야지방재판소 1999. 12. 22. 판결[평성 7년(ワ) 제4290호]

[사건의 경위]

원고의 이 사건 특허발명은 단면 골판지 제조장치에서의 중심유지장치에 대한 것으로, 위 본건 특허발명은 존속기간만료로 인해 1997년 소멸하였으며, 한편 그 실시제품으로 원고 장치 목록의 모델 2가 있다. 원고는 또한 이 사건 별건 발명의 특허권자이기도 하였고, 별건 발명의 실시제품으로는 원고 장치 목록의 모델 1이 있다. 피고는 원고 장치 목록의 중심유지장치용 상부단 롤 및 하부단 롤 44쌍을 육성용접(肉盛鎔接) 재생 가공 후 납입하였다. 원고는 피고가 단면골판지 제조장치의 일부를 구성하는 상·하부단 롤의 재생가공을 행하여 원고의 특허권을 간접침해하였다고 주장하였고, 44쌍의 매출액에서 변동비용을 제한 금액을 손해배상액으로 청구하였다.

[판결요지]

〈물건의 '생산' 해당 여부〉

피고의 롤 육성용접 재생은 물건의 '생산'에 해당한다. 이는 단롤의 수리이기는 하나 일단 상실되었던 단롤로서의 기능을 회복하는 것이어서 그 가공 내용을 보

면 새로운 단롤을 제조한 것이라고 해야 하고, 이 점은 피고도 다투지 않는다. 특허법 제101조 제1호에서 정하는 '생산'은 공업적 생산 외 조립 등 부품을 기계 본체에 장착하는 것도 포함되고, 개조에 의하여 특허물건을 재생산했다고 평가해야 하는 경우가 있으며, 무단으로 업으로서 그와 같이 수리·개조를 행하는 자는 특허권을 침해하였다고 보아야 한다. 그리고 발명의 특징에 해당하는 구조를 수리하는 경우는 그 정도와 내용에 따라 특허제품을 재생산했다고 평가하여야 하고, 발명의 특징에 해당하지 않는 부분의 수리는 그 수리 여부와 무관하게 발명의 특징이 유지되는 것이므로 특허침해에 해당하지 않는다고 할 것이다.

피고는 본건 발명의 실시제품인 원고 장치에서 상하부 단롤 및 프레스롤은 사용에 의한 마모로 인한 교환·수리가 당연히 예정되어 있는 것인 점, 원고 장치는 6,000만 엔 정도이고 상하부 단롤 및 프레스롤은 각각 300만 엔 정도인 점 등을 들어 원고 장치의 사용자는 자유롭게 이를 수리할 수 있어야 한다고 주장하나, 처음에 판매된 상하부 단롤 및 프레스롤에 대해서는 원고의 특허권이 소진되었다고 볼 수 있을지라도 그 이후의 교환분에 대해서는 특허권자의 권리가 잔존하고 있다고 보아야 한다. 이는 피고가 육성용접 재생한 하부단 롤의 수리대금이 200만 엔을 초과하는 것을 보아도 그러하다.

〈전용성 요건 충족 여부〉

피고의 상하부단 롤이 원고 장치에만 사용되는 물건에 해당하는지 여부에 대하여, 피고는 피고 하부단 롤은 본건 특허발명의 실시제품인 모델 2뿐만 아니라 별건 특허의 실시제품인 모델 1로도 사용할 수 있어 간접침해의 전용성 요건을 충족하지 않는다고 주장한다.

피고 하부단 롤은 모델 1·2 모두로 사용할 수 있음은 양 당사자간에 다투지 않는다. 그런데 별건 발명은 본건 발명의 출원 후 본건 발명의 기술적 사상을 이용한 것으로, 본건 발명의 구성 및 작용효과를 전부 그대로 이용하면서 이를 개량하는 구성을 부가한 이용발명에 해당한다. 따라서 별건 발명이 본건 발명의 이용발명인 이상 모델 1은 본건 발명의 실시제품이기도 하다. 결국 피고 하부단 롤은 본건 발명의 실시제품인 원고 장치에만 사용되는 물건에 해당한다.

이와 같이 위 판결은 특허물건과 이용관계에 있는 물건의 생산에 사용하는 것은 결국 특허물건의 생산에 사용하는 것과 같다고 보아 전용성 요건이 충족되었다고 판단하였다.

II ▸ 특허권 간접침해에 해당하는 행위

1. 침해행위의 양태에 따라 본 간접침해

가. 간접침해대상물이 물건의 생산에 사용되는 경우

- 도쿄지방재판소 2015. 3. 18. 판결[평성 25년(ワ) 제32555호], 지적재산고등재판소 2015. 11. 12. 판결[평성 27년(ネ) 제10048, 10088호]: 고정 링 및 판 모양 부재료의 교환이 물건의 생산에 해당한다.
- 나고야지방재판소 1999. 12. 22. 판결[평성 7년(ワ) 제4290호]: 단롤의 육성용접 재생이 발명의 특징에 해당하는 구조를 수리하는 정도에 달하여 물건의 생산에 해당한다.
- 지적재산고등재판소 평성 17년 9. 30. 판결[평성 17(ネ) 제10040호]: 피고 소프트웨어는 특허발명 구성요건을 충족하는 '피고 제품을 설치한 개인컴퓨터'의 생산에 사용되고 그 과제해결에 불가결한 물건에 해당한다.
- 오사카지방재판소 2012. 3. 22. 판결[평성 21년(ワ) 제15096호]: 국내에서 열처리로 부품이 모두 생산되고 품질 확인을 위해 가조립되기까지 한 경우, 비록 다시 분해되어 부품상태로 해외에 수출되었다 하더라도 국내 생산이 인정된다.

나. 간접침해대상물이 방법의 실시에 사용되는 경우

- 오사카고등재판소 2001. 4. 19. 판결[평성 11년(ネ) 제2198호]: 피고 장비는 특허방법과 균등한 방법의 실시에만 사용하는 물건이므로 피고 장비의 생산은 특허발명을 간접침해한다.
- 오사카지방재판소 2000. 10. 24. 판결[평성 8년(ワ) 제12109호]: 제빵기가 특허방법을 침해하지 않는 방식으로 사용될 수 있음에도 불구하고 침해에 대한

고도의 개연성이 존재하므로 결과적으로 특허방법의 실시에만 사용하는 물건에 해당한다.

2. 침해행위의 주체(단일/복수주체)에 따라 본 간접침해

복수주체가 관여하는 침해 상황에서 그 일부 구성요소를 실시한 단일 주체에게 책임을 부담시키기 위한 논의로 도구이론, 지배관리론 등이 있다.

도구이론은 전착화상 형성방법 사건[255]에서 찾아볼 수 있는 것으로, 이 사건 피고가 전착화상을 제조하여 제3자인 글자판 제조업자에게 판매 후 최종 공정을 실시하도록 한데 대하여 특허권자인 원고가 제조·판매·수출 등의 금지 등을 청구하여 피고의 행위가 특허침해에 해당하는지가 문제되었다. 도쿄지방재판소는 특허방법발명의 최종공정을 실시한 제3자인 제조업자는 그 최종공정 이전의 내용을 통상 인식하고 있는 것이 아닌 반면 피고는 제3자가 피고 제품에 대하여 최종공정을 실시할 것을 잘 알면서 피고 제품을 판매하였고, 따라서 피고가 제3자를 도구로 이용한 것과 마찬가지라고 하여 피고에게 침해의 책임을 물을 수 있다고 본 것이다.[256]

지배관리론은 안경렌즈 공급시스템 사건[257]에서 택한 접근방법인데, 이 사건 발명은 이미 청구범위에 2인 이상의 주체가 관여하는 것을 전제로 하고 있다는 특징이 있었다. 도쿄지방재판소는 특허발명에 이미 제품의 발주 측과 제조 측이 나뉘어 있고, 발주 측이 제조 측의 이행보조자적 입장에 있지 않으나 금지 및 손해배상 청구의 문제는 구성요건의 충족 문제와는 다르므로 이와 별개로 당해 시스템을 지배·관리한 자가 누구인지를 판단하여 결정하여야 한다고 판시하였다. 그리고 이를 전제로 검토하면 피고가 피고 시스템을 지배·관리하고 있는 것이 명백하므로 원고는 피고를 상대로 피고 시스템의 사용금지 및 손해배상을 청구할 수 있다고 하였다.

255) 도쿄지방재판소 2001. 9. 20. 판결[평성 12년(ワ) 제20503호].

256) 권택수, "복수주체에 의한 실시와 특허권 침해", 올바른 재판 따뜻한 재판: 이인복 대법관 퇴임기념 논문집 제6권, 서울대학교 법학평론 편집위원회 (2016), 92. 이는 형법상 간접정범론과 유사하다고 분석하였다.

257) 도쿄지방재판소 2007. 12. 14. 판결[2004(ワ) 제25576호].

III ▸ 특허권 간접침해와 손해배상액의 산정

일본 특허법은 제102조에서 특허침해에 대해 아래와 같이 일실이익, 침해자의 이익, 실시료 상당액을 손해배상액의 근거로 규정하고 있다.

특허법 제102조[258]

(1) 특허권자, 전용실시권자가 고의나 과실로 자신의 특허권, 전용실시권을 침해한 자에게 침해로 자신이 입은 손해의 배상을 청구할 경우, 침해자가 침해행위로 만든 물건을 양도하였으면, 양도한 물건의 수량(이하 이 항에서 '양도 수량'이라 한다)에 특허권자, 전용실시권자가 침해행위가 없었으면 판매할 수 있었을 물건의 단위 수량당 이익액을 곱한 액수를 특허권자, 전용실시권자의 실시능력에 상응하는 액수를 넘지 아니하는 한도에서 특허권자, 전용실시권자가 입은 손해로 삼을 수 있다. 다만, 양도 수량의 전부나 일부에 상당하는 수량을 특허권자, 전용실시권자가 판매할 수 없었던 사정이 있으면, 해당 사정에 상당하는 수량에 상응하는 액수를 공제한다.

(2) 특허권자, 전용실시권자가 고의나 과실로 자신의 특허권, 전용실시권을 침해한 자에게 침해로 자신이 입은 손해의 배상을 청구할 경우, 침해자가 침해행위로 이익을 얻었으면, 이익액을 특허권자, 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

(3) 특허권자, 전용실시권자는 고의나 과실로 자신의 특허권, 전용실시권을 침해한 자에게 특허발명 실시의 대가로 받을 금액에 상당하는 액수를 자신이 입은 손해액으로 삼아 배상을 청구할 수 있다.

258) 번역은 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 각국의 특허침해소송에서의 손해액 산정방법에 관한 연구(주 227), 285, 297, 305에서 인용하였다. 원문은 아래와 같다.
第百二条　特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、＜特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額＞を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情が

직접침해에 대한 손해배상 관련 대합의체 판결인 지적재산고등재판소의 쓰레기 저장기기 사건[259]에서는 제102조 제2항과 관련하여 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않았다 하더라도 손해액 입증의 어려움을 경감하기 위한 취지로 제정된 규정취지를 고려할 때 침해자에 의한 특허침해행위가 없었다면 특허권자가 이익을 얻을 수 있었을 사정이 존재하는 경우 제102조 제2항이 적용될 수 있다고 하였다.

이에 따라 직접침해의 경우 특허권자가 제조·판매하는 제품이 특허발명의 실시품이 아니라고 하더라도 침해제품과 시장에서 경쟁하는 이상 '침해자에 의한 특허침해행위가 없었다면 특허권자가 이익을 얻을 수 있었을 사정'이 존재하고, 간접침해 역시 침해로 간주되는 이상 이를 직접침해와 구별할 이유가 없으므로, 위 판시사항이 그대로 적용되어 특허권자가 간접침해제품에 대응되는 물건을 제조·판매하지 않더라도 특허발명을 실시하거나 간접침해제품을 사용한 특허발명 실시제품과의 경쟁제품을 제조·판매하고 있다면 '침해자에 의한 특허침해행위가 없었다면 특허권자가 이익을 얻을 수 있었을 사정'이 존재하는 것이므로 제102조 제2항이 적용될 수 있고, 같은 취지에서 제1항도 적용될 수 있다고 분석한 견해가 있다.[260] 그런 한편 특허권자가 간접침해제품에 대응되는 제품을 제조판매하지 않고 특허발명의 실시에 그치는 경우 또는 특허발명의 실시 없이 (간접)침해제품을 사용한 특허발명의 실시제품과 경쟁하는 제품을 판매하는 데에 그치는 경우에도 손해배상규정을 동일하게

あるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

259) 지적재산고등재판소 2013. 2. 1. 판결[평성 24년(ネ) 제10015호].

260) 신곡후의(神谷厚毅), "특허권의 간접침해에 대한 특허법 102조 1항 및 동조 2항의 적용(特許権の間接侵害における特許法102条1項及び同条2項の適用について)", 現代知的財産法: 実務と課題: 飯村敏明先生退官記念論文集 (2015), 552.

적용할 수 있는지에 대해서는 여러 견해가 있다.[261]

1. 침해자 이익

실제로 간접침해에 제102조 제2항(침해자 이익)을 적용하여 손해배상액을 산정한 사례가 다수 있다.[262] 일례로 채취한 김(生海苔) 이물질 분리제거장치 사건[263]은 특허권자가 간접침해품에 대응되는 제품을 제조·판매하고 있지는 않으나 특허발명의 실시제품을 제조·판매하였고, 해당 제품이 간접침해품과 실질적으로 경쟁하는 점을 이유로 제102조 제2항의 적용을 인정한 사례이다. 도쿄지방재판소는 원고 특허의 권리범위에 속하는 장치 A와 그 전용부품(회전판 및 플레이트판)을 제조 및 판매한 피고는 간접침해의 책임이 있다고 하였다. 도쿄지방재판소는 원고가 회전판 및 플레이트판 그 자체의 경합품을 판매하고 있지 않더라도 원고는 피고 장치의 경합품이자 특허발명의 실시품인 제품을 제조·판매하고 있으므로 피고 장치의 생산에만 사용되는 회전판 및 플레이트판의 제조·판매행위가 특허를 실시하고 있는 원고의 이익을 해침은 명백하다고 하였다. 특히 이 사건 회전판 및 플레이트판은 단순히 피고 장치의 일부를 구성할 뿐 아니라 특허발명에 관계되어 공회전 방지장치를 직접 구성하는 것이므로 원고 제품은 회전판 및 플레이트판과 같은 구성을 가질 것이고, 따라서 실질적으로 원고 제품은 회전판 및 플레이트판과 경합관계에 있다고 보았다. 이에 따라 피고가 회전판 및 플레이트판을 제조 및 판매하여 얻은 이익을 원고의 손해로 인정하였다.

앞서 소개한 육성용접 롤 제품 사건[264]에서도 나고야지방재판소는 간접침해를 인정하면서 피고가 원고에게 침해자의 이익, 즉 피고 롤제품 44쌍의 매출액에서 변동비용을 제한 금액을 손해배상액으로 지급하도록 명하였다. 피고는 인건비나 일반관

261) 신곡후의(神谷厚毅)(주 260), 549.

262) 그 밖에 간접침해로 인한 손해배상에 일본 특허법 제102조 제2항이 적용된 것으로는, 도쿄지방재판소 2011. 6. 10. 판결[평성 20년(ワ) 제19874호]; 도쿄지방재판소 1998. 12. 18. 판결[평성 8년(ワ) 제18246호]; 오사카지방재판소 1999. 11. 30. 판결[평성 7년(ワ) 제4285호] 등[조영선, "특허권 간접침해로 인한 손해배상"(주 110), 356 참조].

263) 도쿄지방재판소 2012. 11. 2. 판결[평성 22년(ワ) 제24479호].

264) 나고야지방재판소 1999. 12. 22. 판결[평성 7년(ワ) 제4290호].

리비도 비용으로 공제해야 한다고 주장하였으나, 특허권자가 설비투자나 종업원의 고용을 새로 필요로 하지 않는 상태에서 제조실시 등이 가능한 범위 내에서는 침해자의 제조실시 등을 위한 변동경비만을 공제할 수 있다고 하였다.

2. 일실이익

제102조 제1항(일실이익) 적용 사례로는 오사카지방재판소의 건조기 사건[265] 등이 있다. 원고의 이 사건 특허발명은 분립체의 혼합 및 미분제거방법과 그 장치에 대한 것으로, 피고는 2003. 4.부터 2011. 7. 7.까지 원고 특허발명의 실시에 사용되는 건조기와 그 부품을 제조·판매하였고, 원고 역시 그 건조기 부품을 판매하고 있었다. 즉 특허권자가 간접침해품에 대응되는 제품을 제조·판매하는 경우에 해당하였다.

오사카지방재판소는 원고가 원고의 특허등록사실과 피고가 원고의 특허발명을 실시하고 있음을 알리는 침해경고장을 발송하여 피고에게 도달한 것으로 나타나는 2007. 11. 14. 이전에는 가호 제품(건조기 부품)에 관계되는 특허법 제101조 제2호의 간접침해는 성립하지 않으므로 나호 제품(건조기)에 의한 손해액만 산정한다고 하였다. 한편 나호 제품은 특허발명 2(장치)를 직접침해할 뿐 아니라 특허발명 1(방법)을 간접침해하나, 이는 원고의 손해에 영향을 미치지 않으므로 직접침해에 대한 손해액을 산정하여 손해배상액을 정한다고 하였다. 이에 따라 피고의 건조기 판매수량, 원고가 판매하는 건조기 부품에 관계되는 평균이익, 특허발명 2의 판매에 관계되는 기여율을 반영하여 피고의 나호 제품에 의한 원고 손해액을 산정하였다. 같은 계산식에 의하여 2007. 11. 14. 이후의 가호 제품의 제조판매로 인한 특허법 제101조 제2호, 제5호의 간접침해의 손해액도 산정하였다.

3. 실시료 상당액

채취한 김(生海苔) 이물질 분리제거장치 사건과 동일한 특허에 대하여 다른 피고

265) 오사카지방재판소 2013. 2. 21. 판결[평성 20년(ワ) 제10819호].

를 상대로 침해금지 등을 청구한 사건에서 지적재산고등재판소는 실시료 상당액에 기해 원고의 손해배상액을 산정한 바 있다.[266] 지적재산고등재판소는 특허법 제102조 제3항의 '그 특허발명의 실시에 대해 받아야 할 금전 액수에 상당하는 액수'란 특허권자 등이 침해자로부터 받지 못한 실시료 상당액으로 해석되며, 원칙적으로 침해품(직접침해품 또는 간접침해품)의 매출액을 기준으로 그에 해당 특허발명 자체의 가치와 해당 특허발명을 해당 제품에 사용한 경우의 매출 및 이익에 대한 기여 등을 참작하여 상당하다고 판단되는 실시료율을 곱하여 산정함이 적절하다고 하였다.[267] 이에 피고 장치에 대해서는 매출액의 3%, 그 부품인 고정 링과 판 모양 부재료에 대해서는 각 매출액의 10%를 실시료 상당액으로 하였다.

Ⅳ ▸ 특허권 간접침해와 가처분 및 금지명령

일본은 특허법 제100조[268]에서 금지청구권을 허용하고 있고, 이는 간접침해에도 적용된다. 앞서 소개한 폴리올레핀 사건[269]에서도 피고 제품 제조·판매의 금지 및 폐기 청구가 있었는데, 오사카지방재판소는 피고 제품은 해외로만 수출되어 간접침해가 성립하지 않으며, 피고의 일본 국내용 종합 제품 카탈로그에 이 사건 피고 제품이 기재되어 있지 않은 점, 피고 제품을 구성하는 화합물인 Bis(3,4-dimethylbenzylidene) 소르비톨은 생활위생법에 따른 지정화학물질로 고시되어 자율적 기준에 따라 제조하는 제품에 해당되지 않는 점 등을 감안하면 피고는 앞으로도 피고 제품을 일본 국내용으로 제조 및 판매할 우려가 없다고 판단하였다. 항소심에서 원고들은 폴리올레핀 등 위생협의회가 2000. 11.까지 Bis(3,4-

266) 지적재산고등재판소 2015. 11. 12. 판결[평성 27년(ネ) 제10048, 10088호].

267) 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 각국의 특허침해소송에서의 손해액 산정방법에 관한 연구(주 227), 307.

268) 第百条　特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

269) 오사카고등재판소 2001. 8. 30. 판결[평성 13년(ネ) 제240호].

dimethylbenzylidene) 소르비톨을 '폴리올레핀 등 합성 수지제 식품 용기 포장 등에 관한 자율 기준'에 등재하기로 결정하여 추가 게재함에 따라 피고가 일본 국내에서 피고 제품을 '식품 용기 포장 등에 사용되는 폴리프로필렌'용으로 판매할 수 있게 되었으므로 2000년부터 피고가 피고 제품을 일본 국내에서 제조 및 판매할 우려가 발생했다고 주장하였다.

오사카고등재판소는 2000. 11.까지 Bis(3,4-dimethylbenzylidene) 소르비톨이 위생협의회 자율기준목록에 추가된 점, 폴리올레핀 수지는 내약품성, 내수성이 뛰어나며 고주파 절연성도 우수하기 때문에 전기 전자 부품, 건축 부품, 각종 공구 부품 등 용도가 많다는 점, 원고 밀리켄 앤드 컴퍼니가 본건 특허 발명의 실시품을 제조하여 일본 국내에서 판매 촉진 활동을 하고 있는 점 등은 인정하였다. 그러나 그렇다고 하여 피고가 피고 제품을 일본 국내에서 판매할 준비를 했다고 볼만한 정황은 눈에 띄지 않고, 상기 사실이 인정되었다고 하더라도 피고가 피고 제품을 일본 국내에서 판매할 구체적인 가능성이 높아졌다고 할 수 없으며, 그 외에도 앞으로 피고가 향후 피고 제품을 일본 국내에서 제조 및 판매할 우려를 인정하기에 충분한 증거를 찾아볼 수 없다고 보아 원고 청구를 기각하였다.

V ▸ 특허권 간접침해와 특허침해죄의 성립 여부

일본은 2006년 특허법에 간접침해죄를 명문으로 도입하였다. 특허법 제196조의2는 제101조의 규정에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 행위로 간주되는 행위를 한 자는 5년 이하의 징역 혹은 5백만 엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과한다.[270]

270) 구천을·노현숙(주 64)에서 번역 인용. 第百九十六条の二　第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

제5절 중국

I ▸ 특허권의 간접침해와 특허권 직접침해와의 관계

1. 독립설과 종속설

중국은 특허법 제11조에서 직접침해를 규정하고 있다.

> **특허법 제11조**[271]
> 1. 발명 및 실용신안특허권이 수여된 후, 이 법에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고, 어떠한 단위 또는 개인도 특허권자의 허가 없이 그 특허를 실시, 즉 생산·경영 목적으로 그 특허제품을 제조·사용·판매의 청약·판매·수입하거나 또는 그 특허방법을 사용 및 그 특허방법에 의하여 직접적으로 획득한 제품을 사용·판매의 청약·판매·수입할 수 없다.

이때 '생산·경영 목적'은 영리목적에 국한되지 않으며, 공익사업 등 비영리목적으로 특허제품을 사용하고자 하더라도 이를 위해 특허물건을 제조·판매하는 것은 생산·경영 목적으로 행하는 제조·판매가 되어 특허침해에 해당하게 된다.[272] 반면 소비자의 특허물건 사용 등은 개인적인 용도이므로 생산·경영 목적에 해당하지 않는다.

한편 중국에서도 '판매청약'은 계약법상 용어가 아닌 특허법 상의 독립적인 어휘로서, 광고를 하거나, 상점 진열장에 진열하거나, 박람회에서 전시하는 등의 방식으로 특허제품을 판매하려는 의사표시를 가리킨다.[273]

대부분의 판례는 간접침해의 성립은 직접침해의 발생을 전제조건으로 한다고 보지만 직접침해 없이 간접침해를 인정하는 판례도 있으며, 실무적으로는 직접침해의 개연성만으로 간접침해가 인정된다.[274] 베이징중급인민법원의 2007년 냉온수기 세

271) 번역은 인셴티엔 저(허호신 역), 중국특허법 상세해설, 세창출판사 (2017), 143에서 인용.

272) 인셴티엔 저(허호신 역)(주 271), 152.

273) 인셴티엔 저(허호신 역)(주 271), 165.

274) 신혜은, "특허권의 간접침해와 국제거래에서의 시사점", 『과학기술과 법』 제7권 제1호, 충북대학교 법학연구소 (2016. 6.), 73; 특허청·한국지식재산학회(주 104), 47.

트 사건[275]에서는 피고가 판매한 제품은 특허발명의 필수적인 구성요소가 결여되어 있고, 특허발명의 전체 구성요소를 실시한 직접침해가 증명되지 않았으나, 직접침해의 개연성이 충분하므로 간접침해도 인정된다고 하였다. 이 사건에서 원고의 특허발명은 냉·온수기 유닛에 대한 것으로 피고 1과 2는 침해혐의제품을 생산·판매하고, 피고 3은 침해혐의제품에 대한 홍보 브로슈어를 소비자에게 배포하였다. 그런데 침해혐의제품에는 특허발명의 청구항에 기재된 '냉각연결관'이 결여되어 있었다. 이는 해당 제품에서 필수적인 부품이자 일반적으로 쉽게 구할 수 있는 물건이다. 베이징중급인민법원은 피고 2가 제품판매 시 첨부한 설치·작동·유지설명서는 명시적으로 냉각연결관을 사용할 것을 지시하고 있었으므로 냉각연결관은 피고 2의 제품을 사용하는데 필수적임을 알 수 있고, 그렇다면 해당 제품은 특허발명의 권리범위에 속한다고 보았다. 한편 피고 3의 브로슈어에는 피고 3의 책임 유무를 판단할 만한 상세한 내용이 특정되어 있지 않으므로 원고가 그 증명책임을 충족하지 못하였다고 보아 피고 3의 침해는 인정되지 않았다.

한편 아래 베이징고등인민법원 판결에는 직접침해의 성립 없이 간접침해가 인정되는 예외적인 경우도 있음이 나타나 있다. 이에 해당하려면 (1) 행위자가 알면서도 특허발명 실시에 특별히 사용되는 구성품을 제공하였고, (2) 그 제공 물건이 특허발명의 기술과제 해결에 '실질적인' 영향을 미치는 것이며, (3) 실질적인 비침해 용도를 갖지 않고, (4) 생산·경영 외의 목적으로 특허발명을 실시하는 개인 또는 개정 특허법 제75조(구 특허법 제69조)[276] 제3항 내지 제5항에 속하는 직접실시자가 존

275) 京市第二中级人民法院民事判决书 (2007) 二中民初字第2534号.

276) 중국 구 특허법(2008) 제69조(2020. 10. 17. 개정된 현행 특허법 제75조) 다음에 열거한 정황에 해당하는 경우 특허권을 침권하지 아니한 것으로 간주한다.
(一) 특허제품 또는 특허방식에 따라 직접 획득한 제품은 특허권자 또는 특허권자의 허가를 받은 기관, 개인이 판매한 후 당해 제품을 사용, 판매의 수락, 판매, 수입한 경우
(二) 특허출원일 이전에 이미 동일한 제품을 제조하였거나 동일 방법을 사용하고 있었거나 또는 제조·사용에 필요한 준비를 하고 그 범위 내에서 계속 제조·사용하는 경우
(三) 중국의 영토·영해·영공을 임시로 통과하는 외국 운송수단으로써 당해 소속국과 중국이 체결한 협의 또는 공동 가입한 국제조약 또는 호혜원칙에 의거하여 운송수단의 필요에 의하여 그 설비 및 시설에 관련 특허를 사용한 경우(四) 전문 과학연구와 실험을 위하여 관련 특허를 사용하는 경우
(五) 행정심사승인에 필요한 정보를 제공하기 위하여 특허약품 또는 특허의료기기를 제조, 사용, 수입하는 경우 및 행정심사를 위해서만 특허약품 또는 특허의료기기를 제조하고 수입하는 경우번역은 법제처 세계법제정보센

재하여야 한다.

베이징고등인민법원 北京市高级人民法院 民事判决书 (2017) 京民终 454 号

[사건의 경위]

이 사건 특허발명은 시디엔제퉁사의 무선랜 모바일 안전접속 및 데이터 보안 통신 방법의 일종에 관한 것으로, 〈정보기술시스템 상호간 원격통신과 정보교환 근거리 통신망 및 도시권 통신망 특정 요구 제11부 – 무선랜 매체 접근 제어와 물리층 사양(GB15269.11–2003/XG1–2006)〉 표준에 포함될 수 있는 표준필수특허에 해당한다. 시디엔제퉁사는 해당 표준의 수립 과정에서 특허발명이 표준에 포함될 경우 합리적이고 비차별적인 기한과 조건 하에 해당 표준필수특허를 사용하고자 하는 모든 실시신청자와 기꺼이 실시권 협상을 하겠다는 FRAND 선언을 하였다.

중국Sony사의 침해혐의제품은 모두 무선랜 제품식별 및 보안인프라(WAPI) 기능을 구비한 휴대폰이다. 중국Sony사는 연구개발단계에서 WAPI 기능시험을 진행한 것은 사실이나 생산단계에서는 진행하지 않았으며 이 사건 특허발명을 실시하지도 않았다고 주장하였다.

1심 법원은 시디엔제퉁사의 FRAND 선언만으로 실시권이 허여되었다고 볼 수 없고, 중국Sony사는 침해주장제품의 설계, 연구개발, 생산 및 제조, 출고검사 등의 과정에서 무단으로 WAPI 기능시험을 진행하면서 이 사건 특허방법을 실시하여 특허법 제11조에 따라 시디엔제퉁사의 특허권을 침해했다고 판단하였다. 또한 해당 휴대폰 제품 내에 WAPI 기능 모듈 조합이 장착되어 있음을 명확하게 알고 있었으며 해당 모듈 조합은 특허발명의 실시에만 사용되는 장치이며, 시디엔제퉁사의 허가 없이 생산 및 경영 등의 목적으로 해당 제품을 타인에게 제공하였으므로 이는 침해의 방조행위에 해당한다고 보아 손해배상 및 금지명령청구를 인용하였다. 중국Sony사는 항소하였다.

터, 법령정보: 중국, 특허법https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsInfoReadPage.do?1=1&searchPageRowCnt=10&A=A&AST_SEQ=1086&searchType=all&searchOnlyPrior=Y&CTS_SEQ=31087&pageIndex=6&ETC=58 (2021. 12. 29. 확인)을 참고하였다.

[판결요지]

침권책임법 제9조[277] 제1항은 '타인의 권리를 침해하는 행위를 교사 또는 방조하는 자는 그 권리침해행위자와 함께 연대책임을 부담한다'고 규정하고 있다. 나아가 최고인민법원 사법해석 제21조 제1항은 '물건이 특허발명의 실시를 위해 특별히 사용되는 재료, 장비, 부품, 구성품 또는 중간재 등임을 알면서도 특허권자의 동의 없이 업으로서 그러한 물건을 다른 이에게 제공하는 것은 특허침해에 해당하고 그 제공행위는 침권책임법 제9조의 침해에 해당한다.'고 하였다.

특허발명의 모든 구성요소를 실시하지 않는 불완전 실시는 이른바 '간접침해'에 해당할 수 있으며, 이러한 권리침해 방조행위를 구성하려면 직접침해가 먼저 존재할 것을 전제로 한다. 간접침해자가 직접침해자와 연대책임을 부담하는 이유는 각 침해행위 간에 인과관계가 성립하고 주관적 측면에서도 간접침해자에게 명백한 잘못이 있기 때문이다.

일정 요건을 만족하는 생산·경영 외의 목적으로 특허발명을 실시하는 행위는 특허법 제69조 제3항 내지 제5항에 따라 직접침해에 해당하지 않는다. 이에 따라 직접침해가 성립하지 않는 경우 만일 간접침해자에게도 책임을 물을 수 없다면 통신 및 소프트웨어 방법특허 다수가 충분한 법적 보호를 받지 못하게 되며 과학기술의 발전에도 도움이 되지 않는다. 따라서 이처럼 특허발명의 직접적인 실시행위가 특허침해에 해당하지 않는 경우라도 간접침해자에게는 침해의 책임이 발생할 수 있다. 즉 (1) 행위자가 해당 물건이 특허발명의 기술과제 해결에 특별히 사용된 재료, 중간재, 부품 또는 장비 등의 전용제품임을 분명하게 인지하고도 특허권자의 허가 없이 생산·경영 목적으로 특허발명을 직접적으로 실시하는 자에게 물품을 제공하였고, (2) 그 제공 물건이 특허발명의 기술과제 해결에 '실질적인' 영향을 미치는 것이어서 특허발명의 기술과제 해결에 없어서는 안 될 뿐만 아니라 사소하거나 부차적인 제품이라고 볼 수 없으며, (3) 제공된 물건은 '실질적인 비침해 용도'를 갖지 않아 일반적으로 상용되는 제품에 해당하거나 특허발명의 기술과제 해결을 위한 사용을 제외하면 다른 타당한 경제적·상업적 용

277) 현 민법 제1169조에 해당한다.

도를 갖지 않고, (4) 직접실시자가 존재하며 그 실시자가 생산·경영 외의 목적을 가진 개인이거나 또는 특허법 제69조 제3항 내지 제5항에 속하는 경우가 이에 해당한다. 이때 제3요건에 대한 입증책임은 간접침해자에게 있고(즉 실질적인 비침해 용도를 가짐을 증명) 나머지 요건의 입증책임은 특허권자에게 있다.

이 사건에서 중국Sony사는 WAPI 칩과 WAPI 모듈 등을 조합한 WAPI 기능 모듈 조합인 간접침해혐의제품이 실질적인 비침해 용도를 가지고, 특허발명의 실시를 위해서만 특별히 사용되는 설비가 아니라고 주장한다. 그러나 침해혐의 제품은 WAPI 인증서 설치를 통해 WAPI 네트워크에 연결되고, 제품 중 WAPI 기능 모듈 조합은 특허발명의 실시 외 다른 실질적 용도를 갖지 않으므로 특허발명의 실시에만 특별히 사용되는 장치라고 보아야 한다.

그런데 이 사건 특허발명은 방법발명으로, 모바일 단말기에 내장된 WAPI 기능 모듈 외에도 AP와 AS 2개의 장치가 함께 작동하여야 한다. 즉 특허발명은 전형적인 복수주체에 의한 실시를 요하는 방법발명이어서 발명의 기술과제 해결방안을 실시하기 위해 복수의 주체가 공동으로 또는 상호작용을 통하여 움직여야만 특허발명의 기술과제 해결방안을 완전히 실시할 수 있고, 개인 사용자를 포함한 모든 실시자는 단독으로 특허발명을 온전히 실시할 수 없다. 나아가 이 사건에서는 단일행위자가 타인의 실시행위를 지도하거나 제어할 수도 없으며, 다수의 행위자가 공동으로 특허발명의 실시에 협조한 정황도 나타나지 않는다. 직접실시자 없이는 하나의 부품을 제공한 자가 침해의 방조를 하였다고 인정하는 것만으로는 위에서 설명한 권리침해 방조의 구성요건에 부합하지 않고, 특허권자에 대한 과도한 보호로 국민의 이익에 부당한 손해를 주게 된다. 따라서 사법해석 제21조 제1항의 규정에 근거하여, 중국Sony사의 행위는 권리침해 방조를 구성하지 않는다고 보아야 한다. 이와 달리 판단한 1심 판결에는 착오가 있고, 이 부분에 대한 중국Sony사의 항소는 적법하다.

이와 같이 베이징고등인민법원은 간접침해 쟁점에 대하여 직접침해책임의 발생이 없이도 간접침해가 성립하는 예외가 존재하나 그 경우에도 직접실시자가 존재하여야 하는데, 이 사건 특허발명은 복수주체가 공동으로 또는 상호작용을 통하여 움직여야

만 그 기술과제 해결방안을 완전히 실시할 수 있고, 단일행위자가 타인의 실시행위를 지도하거나 제어한 것으로 볼 여지도 없어 직접실시자가 존재하지 않으므로, 방조에 의한 침해의 나머지 요건을 충족하는 것만으로는 간접침해가 성립하지 않는다고 하였다. 그런 한편 베이징고등인민법원은 중국Sony사의 휴대폰 제품은 위 표준에 부합하고, 위 표준의 기술과제 해결방안은 특허방법의 전 단계를 포괄하고 있다고 하면서 휴대폰 제품에 기한 직접침해 책임을 인정하였다. 나아가 방법발명인 이 사건 특허가 특허발명 실시를 위한 전용 장비를 판매하였다고 하여 소진되지 않았고, 중국Sony사가 양 당사자간 FRAND 협상 결렬에 과실이 있다고 판단하였다.

2. 복수 주체에 의한 발명의 실시와 청구항의 사용환경 기재

복수의 주체가 특허발명의 구성요소를 나누어 실시하여 개별 주체는 전체 구성요소의 일부만을 실시한 경우의 침해 성립 여부에 대하여는 특허발명 청구항의 '사용환경'을 기준으로 판단하는 실무가 발견된다. 즉 제3자가 청구항의 어떤 특정 구성요소만을 실시한 경우라도 그것이 사용환경의 구성요건에 해당하는 것으로 인정되면 이에 대한 특허권 행사가 가능하다는 것으로, 이와 같은 이른바 '사용환경 구성요건' 해석방법에 대해서는 중국 특허법상 간접침해 규정이 없는 상황에서 민법상 공동침해 법리 적용만으로는 여러 주체들 사이에 공동실행의 의사가 있는지 여부 등의 요건을 입증하기 어렵다는 배경에서 탄생한 것이라는 분석이 있다.[278]

최고인민법원 사법해석 제9조는 "침해 여부가 문제되는 과제해결수단이 청구항에 포함된 사용환경 구성요건으로 정의된 사용환경에 적용될 수 없다면 법원은 그 과제해결수단이 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다고 보아야 한다."[279]고 규정하였다.

위 사법해석 제9조의 배경이 된 판결로 최고인민법원의 2012년 자전거 후방 변속기 판결[280]이 있다. 이 사건에서 최고인민법원은 청구항에 기재된 사용환경은 특허

278) 권택수(주 256), 120–121.

279) 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》
第九条　被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

280) 最高人民法院 (2012) 民提字第1号.

발명의 과제해결수단이 사용되는 배경이나 조건을 설명하고자 청구항에 기재된 기술구성을 의미하는 것으로 그 발명의 필수적 기술구성에 해당한다고 보아야 하고, 특허보호범위를 한정하는 역할을 한다고 하였다.[281] 특허보호범위는 각 사안별로 구체적 정황에 따라 청구항에 기재된 사용환경의 성격을 판단하여 정해야 하고, 일반적으로 특허보호범위는 특허대상을 사용가능한 환경으로 한정되는 것으로 해석해야 한다.[282]

후방 변속기 브래킷에 관한 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고는 피고의 자전거 후방 변속기 브래킷, 후방 변속기 제조·판매에 대하여 침해의 소를 제기하였다. 피고는 피고 제품이 반드시 자전거 프레임의 변속기 부착용 연장부에 형성된 연결수단에 장착된다는 증거가 불충분함 등을 들어 반박하였다. 하급심에서 절강성 닝보시 중급인민법원과 절강성 고급인민법원은 침해를 인정하지 않았다. 절강성 고급인민법원은 피고 제품이 특허발명의 자전거 차체에의 장착에 관한 구성요소 등을 결여하였고, 중국 특허법은 사법 실무상 간접침해를 인정하기 위해 직접침해의 성립을 전제로 하고 있다고 하면서 직접침해와 간접침해 모두 성립하지 않는다고 하였다.[283]

최고인민법원은 청구항을 사용환경 구성요소, 후방 변속기 브래킷, 위치 구성요소(브래킷을 엔드부에 부착할 때의 연결수단의 위치관계에 대한 구성)로 분류하고 후방 시프터와 자전거 프레임이 사용환경 구성요소에 해당한다고 하였다. 그리고 피고 제품이 특허발명 제1항의 자전거 프레임에 필연적으로 사용되고, 피고는 피고 제품이 다른 용도로 사용됨을 증명하지도 못하였으므로 피고 제품은 자전거 차체 프레임에 관한 사용환경의 구성요소를 가진다고 하였다.

한편 특허발명의 위치 구성요소는 그 브래킷 설치행위를 소외 B가 실시하는 것이

281) 最高人民法院, 最高人民法院知识产权案件年度报告 (2012), http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-5299.html (2022. 1. 17. 확인); Shudan Zhu, Translation, Supreme People's Court Annual Report on Intellectual Property Cases (2012) (China), 23 Pac. Rim L & Pol'y J. 151, 154 (2014), https://digitalcommons.law.uw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1677&context=wilj (2022. 1. 17. 확인).

282) 最高人民法院, 最高人民法院知识产权案件年度报告 (주 281); Shudan Zhu(주 281).

283) 胡 春豊, "中国における複数主体による特許権侵害に関する判決の新動向 — 「使用環境の構成要件の認定」に関する中国最高裁判決の考察", パテント Vol. 68 No. 11 (2015), https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201511/jpaapatent201511_069-080.pdf (2022. 1. 17. 확인) 참조.

어서 피고가 이 사건 특허발명 전체 구성요소를 실시한다고 할 수 없었다. 종래의 입장이나 하급심 판결에 따르면 단일 주체에 의한 특허발명의 전체 구성요소 실시가 인정되지 않으므로 직접침해가 성립하지 않는다. 그러나 최고인민법원은 A와 B가 각각 특허발명 구성요소 a와 b를 실시하고, 구성요소 a가 사용환경의 구성요소로 인정되면 B사의 행위까지 함께 판단하여 침해를 인정할 수 있다고 판시하였다.[284)]

이 판결로 인해 중국 최고인민법원은 미국 연방대법원이 Akamai v. Limelight 판결에서 보인 종속설적 입장과 다른 입장을 채택하였다고 분석한 견해가 있다.[285)] 또한 단순히 특허발명의 사용환경에 간접침해대상수단이 적용될 수 있다는 이유만으로 침해가 인정된다면 공중의 주의의무를 부당하게 확장하는 결과가 되므로 그 이상의 침해의 고의까지 요구해야 한다는 지적이 있다.[286)]

또한 베이징고등인민법원 2017년 특허침해판정지침은 제24조[287)]에서 사용환경을 '특허발명의 대상과 달리, 그 발명이나 실용신안이 적용되는 배경이나 조건을 설명하기 위해 쓰였으며 과제해결수단과 연관되어 또는 과제해결수단과 함께 작용하는 기술적 구성'이라고 정의한다. 이에 따르면 (간접)침해대상물이 특허발명의 사용환경에 적용될 수 있다면 그 대상물은 특허발명의 사용환경 구성요소를 갖추고 있다

284) 胡 春豊(주 283) 참조.

285) 胡 春豊(주 283), 79.

286) Zhao Hewen, "How to assess infringement of patents involving usage environment features", Lexology (Dec. 15, 2021), https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3e37d054-e7d1-4031-8dd7-d6402d1805e0#:~:text=In%20Shimano%20INC%20v%20Ningbo,incorporated%20into%20the%20subject%20matter. (2022. 1. 17. 확인).

287) 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》 https://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml (2022. 1. 17. 확인).

24. 写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限定作用。被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征，而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。但是，专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征，有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的，则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

使用环境特征不同于主题名称，是指权利要求中用来描述发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该技术方案存在连接或配合关系的技术特征。

고 볼 수 있다. 그러나 출원경과 등을 바탕으로 대상물이 다른 사용환경에도 적용될 수 있다는 증거를 통해 대상물이 특허보호범위에 속하지 않음을 증명할 수 있다. 또한 대상물이 특허발명의 사용환경에 적용될 수 없다면 이 역시 대상물이 특허보호범위에 속하지 않음을 의미한다.

II ▸ 특허권 간접침해에 해당하는 행위

1. 침해행위의 양태에 따라 본 간접침해

가. 물건발명의 간접침해

- 北京市第二中级人民法院民事判决书 (2007) 二中民初字第2534号: 간접침해 대상물이 결여하고 있는 냉각연결관은 일반적으로 쉽게 구할 수 있는 물건이자 간접침해대상물을 사용하는데 필수적인 것으로, 피고의 설명서에도 냉각연결관을 사용할 것이 명시되어 있어 간접침해가 성립한다.

나. 방법발명의 간접침해

- 北京市第二中级人民法院民事判决书 (2007) 二中民初字第2534号: 침해혐의 제품은 WAPI 인증서 설치를 통해 WAPI 네트워크에 연결되고, 제품 중 WAPI 기능 모듈 조합은 특허발명의 실시 외 다른 실질적 용도를 갖지 않으므로 특허발명의 실시에만 특별히 사용되는 장치에 해당한다(다만 직접침해가 성립하거나 직접침해 성립 요건의 예외에 해당하지 않아 간접침해도 인정되지 않았다).

2. 침해행위의 주체(단일/복수주체)에 따라 본 간접침해

- 北京市高级人民法院 民事判决书 (2017) 京民终454号: 특허발명은 복수주체에 의한 실시를 요하는 방법발명이어서 발명의 기술과제 해결방안을 실시하기 위해 복수의 주체가 공동으로 또는 상호작용을 통하여 움직여야만 하고, 개인 사용자를 포함한 모든 실시자는 단독으로 특허발명을 온전히 실시할 수 없었다. 그런데 이 사건에서는 단일행위자가 타인의 실시행위를 지도하거나 제어할 수

없으며, 다수의 행위자가 공동으로 특허발명의 실시에 협조한 정황도 나타나지 않았다. 그렇다면 이는 특허발명의 직접적인 실시행위가 특허침해에 해당하지 않는 경우라도 간접침해가 성립하는 예외에 해당하지 않는다.

- 北京市高级人民法院 民事判决书 (2017) 京民终454号: 피고는 후방 변속기만을 제조·판매하고, 자전거 프레임의 구성이나 자전거 프레임에 변속기를 청구항에 기재된 대로 위치시켜 연결하는 구성은 피고에 의하여 실시된 것이 아니므로 단독으로 특허발명을 실시한 주체는 없었음에도 불구하고 피고 실시제품은 특허발명의 사용환경의 구성요소로 판단되었으므로 피고의 침해책임을 인정할 수 있다.

III ▸ 특허권 간접침해와 손해배상액의 산정

1. 직접침해의 특허법상 손해배상액 산정규정

중국은 개정 특허법(2020. 10. 17. 개정, 2021. 6. 1. 시행)에 따라 고의침해의 심각성에 따라 최대 5배까지 손해배상액을 증액할 수 있는 징벌적 배상제도를 도입하였다. 또한 개정 특허법으로 인해 법원의 재량으로 명할 수 있는 법정배상액이 3만 위안 이상 500만 위안 이하로 증가하였다.

나아가 개정 전에는 일실이익이나 침해자의 이익, 합리적 실시료 모두를 산정근거로 하되, 먼저 일실이익을 산정하도록 하고, 권리자가 입은 실제 손실을 확정하기 곤란한 경우 침해자의 이익을 근거로 하고, 이 역시 곤란한 경우 실시료의 배수를 참고하여 합리적으로 확정한다고 해왔는데, 이번 개정으로 일실이익과 침해자 이익 간에는 우선순위를 두지 않고, 다만 양 산정근거에 따른 손해배상액 확정이 모두 곤란한 경우 특허실시료의 일정 배수를 참고하여 합리적으로 정하도록 하였다.

현행 관련 규정은 아래와 같다.

특허법 제71조[288] (구 특허법 제65조)

특허권 침해의 배상액수는 침해로 받은 권리자의 실제적 손실에 따라 확정한다. 실제적 손실을 확정하기 어려운 경우 침해자가 침권으로 인해 획득한 이익에 따라 확정한다. 권리인의 손실 또는 침해자가 획득한 이익을 확정하기 어려운 경우 당해 특허허가사용료의 배수를 참고하여 합리적으로 확정한다. 배상액수는 권리자가 침해행위를 제지하기 위하여 지불한 합리적인 지출을 포함해야 한다.

권리자의 손실, 침해자가 획득한 이익과 특허허가사용료를 모두 확정하기 어려운 경우 인민법원은 특허권의 유형, 침해행위의 성질과 사실관계 등의 요소를 참작하여 1만 위안 이상 1백만 위안 이하의 배상을 확정할 수 있다.

2. 간접침해의 민법상 손해배상규정

간접침해자는 공동불법행위자로서 연대배상책임을 질 수 있고, 민법 제178조에 따르면 법률에 따라 2인 이상이 연대책임을 지는 경우 권리자는 연대책임자의 일부 또는 전부에게 책임을 지도록 청구할 권리가 있다.[289] 연대책임자는 각각 그 책임의 크기에 따라 배상책임의 비율을 정하여야 하는데, 이를 확정하기가 곤란한 경우 동등한 비율로 책임을 분담하게 된다. 이처럼 공동불법행위의 구조를 취하고 있으므로 간접침해자만이 소의 대상이 되는 경우 직접침해의 발생사실이 증명되어야 간접

288) 中华人民共和国专利法 第七十一条
侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。
权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。
赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

289) 中華人民共和國民法典 第一百七十八條　二人以上依法承擔連帶責任的，權利人有權請求部分或者全部連帶責任人承擔責任。連帶責任人的責任份額根據各自責任大小確定；難以確定責任大小的，平均承擔責任。實際承擔責任超過自己責任份額的連帶責任人，有權向其他連帶責任人追償。連帶責任，由法律規定或者當事人約定。

침해에 기한 손해배상을 명할 수 있다.[290]

Ⅳ ▸ 특허권 간접침해와 가처분 및 금지명령

간접침해자는 공동불법행위자로서 연대배상책임을 질 수 있고, 민법 제179조는 민사책임의 방법 중 하나로 침해중지를 명시하고 있다.[291] 또한 법률에 징벌적 손해배상이 규정되어 있는 경우 해당 조항을 따르도록 되어 있다.

290) 특허청·한국지식재산학회(주 104), 51.

291) 中華人民共和國民法典 第一百七十九條　承擔民事責任的方式主要有：
(一) 停止侵害；
(二) 排除妨礙»
(三) 消除危險；
(四) 返還財產；
(五) 恢復原狀；
(六) 修理、重作、更換；
(七) 繼續履行；
(八) 賠償損失；
(九) 支付違約金；
(十) 消除影響、恢復名譽；
(十一) 賠禮道歉£
法律規定懲罰性賠償的，依照其規定。
本條規定的承擔民事責任的方式，可以單獨適用，也可以合並適用。

제4장

간접침해와 속지주의

제4장
간접침해와 속지주의

제1절 속지주의의 의의

속지주의 원칙은 각국의 주권을 존중하고 타국의 법질서에 대한 부당한 개입을 막는다는 의미에서 중요한 의의를 가진다. 지식재산권에 있어 속지주의는 권리를 부여한 국가의 법률에 의하여서만 지식재산권의 성립·변동·소멸 및 그 내용 등 범위를 획정하면서 당해 국가의 영토주권이 미치는 영역 안으로 지식재산권의 효력을 한정하는 역할을 수행한다. 조약상으로는 공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 이하 '파리협약') 제2조, 제4조, 제4조의 2 제1항 등에서 속지주의를 전제로 하는 것으로 보고 있다.[292)]

파리협약

제2조 동맹국 국민에 대한 내국민 대우

1. 동맹국의 국민은 모든 동맹국에서 공업소유권의 보호에 관하여 본 협약에서 특별히 정하는 권리를 침해하지 아니하고 각 동맹국의 법령이 내국민에 대하여 현재 부여하고 있거나 또한 장래 부여할 이익을 향유한다. 따라서 동맹국의 국민은 내국민에게 과하는 조건 및 절차에 따를 것을 조건으로 내국민과 동일한 보호를 받으며 또한 권리의 침해에 대하여 내국민과 동일한 법률상의 구제를 받을 수 있다. (후략)

제4조 A-I 특허, 실용신안, 산업의장, 상표 발명자증: 우선권-G 특허·적용범위

A. 1. 어떠한 동맹국에서 정식으로 특허출원을 하거나 실용신안, 의장 또는 상

292) 강영수, "지식재산권의 속지주의 원칙과 국제사법", 국제사법연구 11 (2005), 243; 문선영(주 1), 180; 신혜은(주 274), 52 등 참조.

표의 등록출원을 한 자 또는 그 승계인은 타 동맹국에서 출원의 목적상 이하에 정하는 기간 중 우선권을 가진다. (후략)

B. 따라서 위에 언급된 기간의 만료 전에 타 동맹국에 낸 후출원은 그 기간 중에 행하여진 행위, 특허, 타출원, 당해 발명의 공표 또는 실시, 당해 의장으로 된 물품의 판매 또는 당해 상표의 사용으로 인하여 무효로 되지 아니하며 또한 이러한 행위는 제3자의 권리 또는 여하한 개인 소유의 권리를 발생시키지 아니한다. 우선권의 기초가 되는 최초의 출원일 전에 제3자가 취득한 권리는 각 동맹국의 국내법령에 따라 유보된다. (후략)

제4조의 2 특허: 동일한 발명에 대해 상이한 국가에서 획득한 특허의 독립

1. 동맹국의 국민에 의하여 여러 동맹국에서 출원된 특허는 동일한 발명에 대하여 동맹국 또는 비동맹국인가에 관계없이 타국에서 획득된 특허와 독립적이다. (후략)

그런데 인터넷 등을 통한 국제거래가 급증함에 따라, 국내에서 발생하였다면 국내 특허권에 대한 침해에 해당하였을 타국에서의 행위도 기하급수적으로 증가해왔다.[293] 국경을 넘어 발생하였다는 이유로 속지주의에 의하여 이러한 행위를 규제하지 못한다면 자국의 특허권자 보호가 미흡해지는 공백이 발생하고, 결국 이와 같은 공백은 특허법을 우회한 침해행위의 만연으로 이어질 수 있다. 따라서 속지주의 원칙의 엄격한 적용에 대한 비판이 커지는 가운데 각국은 입법이나 사법적 해석을 통하여 다양한 방식으로 이에 대응해왔고, 속지주의 원칙에도 불구하고 국내법이 그 국가의 영토적 제한을 넘어 역외적용되는 경우도 발생한다. 국내에서 발생하였더라면 침해에 해당하였을 행위가 복수의 주체에 의하여 일부는 국내에서, 나머지는 국외에서 이루어지는 경우 이를 어떻게 속지주의 원칙과 조화롭게 해결할 것인지는 중요한 문제이다. 이러한 맥락에서 속지주의와 간접침해의 관계에 대해 살펴볼 필요가 있다.

293) Dr. Annabelle Bennett & Sam Granata, "When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide for Judges", WIPO and the HCCH (2019), 15 등 참조.

제2절 우리나라

Ⅰ ▸ 국경을 넘는 특허권 침해와 재판관할권 및 준거법

속지주의는 재판관할 및 준거법의 문제와도 연결된다. 즉, 속지주의에 근거하여 특허권을 부여한 국가만이 국제재판관할권을 행사할 수 있도록 할 것인지, 속지주의를 완화하여 다른 국가의 법원이 관할권을 행사하도록 할 필요는 없는지의 문제이며, 국경을 넘는 간접침해행위에 대한 준거법의 결정도 필요하다.[294]

우리나라 국제사법 제2조 제1항은 "법원은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할권을 가진다. 이 경우 법원은 실질적 관련의 유무를 판단함에 있어 국제재판관할 배분의 이념에 부합하는 합리적인 원칙에 따라야 한다."고 하고, 동조 제2항은 "법원은 국내법의 관할 규정을 참작하여 국제재판관할권의 유무를 판단하되, 제1항의 규정의 취지에 비추어 국제재판관할의 특수성을 충분히 고려하여야 한다."고 규정하고 있다. 따라서 "당사자간의 공평, 재판의 적정, 신속 및 경제를 기한다는 기본이념에 따라 국제재판관할을 결정하여야 하고, 구체적으로는 소송당사자들의 공평, 편의 그리고 예측가능성과 같은 개인적인 이익뿐만 아니라 재판의 적정, 신속, 효율 및 판결의 실효성 등과 같은 법원 내지 국가의 이익도 함께 고려하여야 하며, 이러한 다양한 이익 중 어떠한 이익을 보호할 필요가 있을지 여부는 개별 사건에서 법정지와 당사자의 실질적 관련성 및 법정지와 분쟁이 된 사안과의 실질적 관련성을 객관적인 기준으로 삼아 합리적으로 판단"하여야 한다.[295]

한편 국제사법은 제24조에서 "지식재산권의 보호는 그 침해지법에 의한다."고 정하였다. 이에 따라 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결에서는 침해지인 일본법이 적용되었다. 이 사건에서는 의류 등을 지정상품으로 하여 일본 및 우리나라 특허청에 등록한 원고 상표에 대하여 피고가 정당한 사용권한 없이 이를 위조한

294) 문선영(주 1), 181.

295) 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006다71908 판결, 대법원 2005. 1. 27. 선고 2002다59788 판결 참조.

상표가 부착된 티셔츠 등 의류를 일본 보따리상들에게 판매한 것이 문제되었다. 원고는 국내에서는 영업활동을 하지 않아 한국 상표권에 기한 손해배상청구는 기각되었으나, 일본에서는 판매가 발생하였으므로 이에 대한 피고의 책임 유무를 판단하기 위해 준거법을 결정할 필요가 있었다. 이에 대법원은 '국제사법 제24조에 의하면 지적재산권의 침해로 인한 불법행위의 준거법은 그 침해지법이 된다 할 것이므로 일본 보따리상들의 일본에서의 일본 상표권 침해행위에 피고인이 교사 또는 방조하였음을 이유로 하는 이 부분 손해배상청구의 당부는 침해지법인 일본 상표법 제37조 등의 해석에 따라야 할 것'이라고 하여 준거법을 일본법으로 정한 뒤, '위조한 상표를 부착한 의류를 일본 보따리상들에게 대량으로 판매함으로써 일본에서의 일본 상표권 침해행위를 용이하게 하여 준 피고의 행위가 위 침해행위에 대한 방조가 될 수 있다 하더라도, 기록에 나타난 지적재산권에 관한 일본 법원의 해석론에 비추어 보면, 속지주의 원칙을 채용하고 있는 일본 상표법 하에서는 상표권이 등록된 나라의 영역 외에서 당해 상표권의 등록국에서의 침해행위를 유도하는 등 이에 관여하는 행위는 불법행위를 구성하지 아니하는 것으로 해석됨을 알 수 있다.'고 하여 피고의 공동불법행위책임의 성립을 인정하지 아니한 원심 판결이 정당하다고 보았다.

II ▸ 간접침해와 속지주의

간접침해대상물은 국내에서 생산되었으나 최종물은 국외에서 완성된 경우 특허법 제127조 제1호의 '물건의 생산'이 국내에서의 생산에 국한되는지에 따라 간접침해의 판단도 달라질 수 있다. 국외에서 완성된 물건에 대해서까지 국내 특허법상 물건의 생산으로 보아 간접침해를 인정하는 경우 속지주의 원칙에 반할 수 있고, 그런 한편 속지주의를 근거로 이러한 행위를 규율하지 않을 경우 침해자들은 전용품을 국내 생산 후 이를 해외에서 조립하여 완성함으로써 침해의 책임을 손쉽게 회피할 수 있는 문제가 발생하기 때문이다. 마찬가지로 방법발명의 여러 단계가 일부는 국내에서, 나머지는 국외에서 실시된 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건의 생산으로 간접침해가 성립하는지도 문제된다. 이에 대한 판례는 아직 제한적이나 앞으로 더

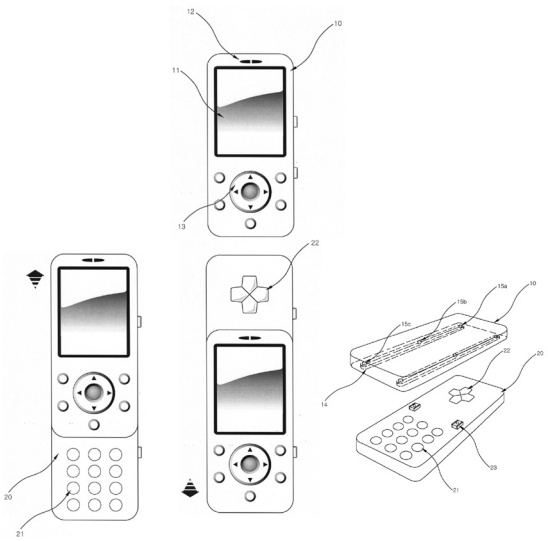
많은 판례가 축적될 것으로 예상된다.

1. 국내에서 부품을 생산하여 해외에서 완성한 경우

가. 국내에서 물건의 생산이 이루어지지 않았다고 본 사례

대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결은 특허법 제127조 제1호의 '물건의 생산'은 국내에서의 생산을 의미한다고 보아야 하고, 따라서 국내에서 생산하여 수출한 휴대폰 반제품이 국외에서 완성품으로 생산된 경우 위 반제품 생산 및 수출행위가 간접침해에 해당하지 않는다고 하였다.

원고 특허발명은 '양방향 멀티슬라이드 휴대단말기'로, 원고는 피고가 생산·수출한 휴대전화 단말기의 N95완성품, N95반제품, N96반제품이 원고 특허권의 권리범위에 속한다고 주장하면서 특허권 침해에 따른 손해배상을 청구하였다. 각 반제품은 특허발명의 구성요소 일부 즉 하부 본체에 키패드를 결여하였고, 해당 구성요소는 반제품이 외국으로 수출된 이후에야 외국에서 조립되어 완성품이 생산된 것이어서 직접침해는 성립하지 않았다. 뒤이어 간접침해 해당 여부를 검토한 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 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 전단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다"고 하여 간접침해 성립을 부정하였다. 이에 따라 대법원은 N95완성품에 대한 손해배상청구만을 다시 심리판단하게 하기 위하여 사건을 원심법원에 환송하였고, 환송 후 사건은 화해로 종결되었다.



〈원고 특허발명〉

특허발명 1,2의 구성요소		N96 제품	동일성
구성A	슬라이드형 휴대단말기	슬라이드형 휴대단말기로서(구성A) 하부본체 상·하에 서로 다른 기능의 키패드 구비되고(구성C), 상부본체가 상·하로 이동할 때 각기 다른 기능의 키패드가 개방됨(구성D).	O
구성B	디스플레이창을 구비한 상부 본체	디스플레이창을 구비한 상부본체(구성B).	O
구성C	서로 다른 기능을 갖는 두 개 이상의 키패드를 갖는 하부 본체		O
구성D	상기 상부본체가 상기 하부본체에 대해 어느 한 방향으로 이동할 때, 하부본체의 다른 방향에 있는 상기 키패드 중 적어도 어느 하나가 개방		O
구성E	상기 상부본체가 상기 하부본체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩 될 때 디스플레이창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능하게 상부본체의 하측부에 제1기능 키패드부를 구비	상부본체의 제1기능 키패드와 하부본체의 키패드가 대칭됨(구성E). 제1기능키패드	O

〈피고 N95, 96 제품〉

'물건의 생산'은 국내에서의 생산을 의미한다고 본 대법원의 판시에 대해서는 특허권의 폭넓은 보호를 위해서는 특허 물건의 일부를 제작하여 해외에 판매하여 해외에서 조립하는 행위도 특허권을 침해한다고 보아야 하고, 문언적으로 보더라도 특허법 제127조는 생산의 범위에 관하여 국내외를 구분하고 있지 않으므로 반드시 '물건의 생산'을 국내에서의 것으로 한정할 필요가 없다고 본 견해가 있다.[296]

또한 위 대법원 2014다42110 판결에 대해서는 '국내에서 대부분의 생산단계를 완료하여 사실상 완성품이나 별반 다를 바 없는 반제품을 생산하고도 마지막 사소한 단계가 외국에서 이루어진다는 점만으로 국내 특허권 침해를 인정하지 않는다면 부당한 결과가 될 수 있다.'고 관찰하면서, 경우에 따라서는 국내에서의 반제품 생산만으로도 완성품 생산과 동일시하여 '간접'침해가 아닌 '직접'침해로 의율할 수 있을 것이라고 조망하면서, 다만 이를 인정하는 것은 매우 예외적인 조치이므로 사실상

296) 최승재, "복수주체에 의한 침해와 속지주의의 적용범위", 사단법인 한국특허법학회 2020공개세미나(2020. 12. 19.) 자료집, 57.

특허발명의 모든 구성요소를 구비한 물건을 생산하는 경우와 동일시할 수 있는지 여부를 엄격하게 판단하여야 할 것이라고 한 견해가 있는데,[297] 아래 소위 봉합사 판결을 통해 이에 대해 더욱 상세히 살펴볼 수 있다.

나. 국내에서 물건의 생산이 이루어졌다고 본 사례

대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결에서는 '의료용 실 삽입장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트'에 관한 특허발명 제6항[298]의 침해 여부가 문제되었다.

피고 1 등은 일본 소재 병원에 판매하여 피부 리프팅 시술에 사용되도록 할 목적으로 피고 하청업체들을 통하여 이 사건 카테터와 허브를 생산하였다. 제6항 발명은 제1항과 제5항에 '의료용 실의 단부에는 의료용 실이 생체의 조직 내에 고정되도록 하기 위한 의료용 실 지지체가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치'를 추가한 발명으로, '의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체가 형성되어 있는' 구성은 피고 실시제품 중 이 사건 봉합사와 봉합사 지지체의 개별 제품에 대응하였다. 피고 1 등은 이 사건 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 생산함으로써 이 사건 제6항 발명의 실시를 위한 구성 전부를 생산하였다. 위 개별 제품들은 애초부터 일본 소재 병원에 판매하여 동일한 피부 리프팅 시술 과정에서 함께 사용되도록 할 의도로 생산되었다. 다만 원심에서는 봉합사와 봉합사 지지체

297) 박태일, "반제품을 생산하여 수출한 행위가 특허권 간접침해행위에 해당하는지", 대법원판례해설 제106호, 법원도서관(2016), 535. 김광남, "복수주체에 의한 침해와 속지주의의 적용범위"에 대한 토론문, 사단법인 한국특허법학회 2020공개세미나(2020. 12. 19.) 자료집, 66 참조.

298) 【청구항 1】 의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 중공의 가요성 도관을 구비하는 관부재와, 상기 관부재의 도관 내부에 삽입되어 상기 관부재보다 큰 강성(stiffness)을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 삽입경로 형성수단과 상기 삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후에 상기 관부재의 체결부에 연결되어 상기 관부재를 통하여 의료용 실을 공급하는 의료용 실 공급수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치.
【청구항 5】 제1항에 있어서, 상기 관부재는 상기 의료용 실 공급 수단을 수용하여 연결되어지는 테이퍼진 중공의 장착홈을 구비한 체결부를 포함하며, 상기 의료용 실 공급 수단은 삽입될 의료용 실을 중공의 의료용 실 공급관 내측에 구비하는 의료용 실 보유부를 구비하며, 상기 의료용 실 보유부는 상기 관부재의 상기 장착홈에 체결되어지는 상보적인 형상으로 된 커넥터를 구비하는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입 장치.
【청구항 6】 제5항에 있어서, 상기 의료용 실의 단부에는 상기 의료용 실이 생체의 조직 내에 고정되도록 하기 위한 의료용 실 지지체가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입 장치.

가 각각 조립되지 않은 채로 수출되었으므로 봉합사에 '의료용 실 지지체'의 구성이 결여되어 제6항이 침해되지 않았다고 하였다.

대법원은 '특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙'이라고 하면서도, '국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다'고 판시하였다.

이에 따라 제6항 발명의 청구범위와 명세서의 기재를 종합하면, 의료용 실 지지체를 의료용 실의 단부에 결합·고정하는 방법은 통상의 기술자가 적절하게 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 위 시술 전 또는 시술 과정에서 이와 같이 의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체를 배치하여 고정시키는 것은 통상의 기술자에게 자명하고, 통상의 기술자라면 별다른 어려움 없이 위 개별 제품들을 각 기능에 맞게 조립·결합하여 사용할 수 있다고 하여 피고 1 등이 이 사건 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 생산한 것만으로도 국내에서 이 사건 제6항 발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어진 것으로서 그 침해가 인정된다고 판시하였다. 이에 이 사건 봉합사 단부에 봉합사 지지체를 형성하려면 추가적인 가공·조립 등을 거쳐야 하므로 이 사건 제6항 발명에 대한 침해가 부정된다고 한 원심 판결을 파기한 것이다.

2. 특허방법의 단계가 국내외에서 나뉘어 실시되는 경우

특허방법발명의 단계가 그 일부는 국내에서, 일부는 해외에서 실시되는 경우에는 해당 발명의 구현방법, 목적, 작용효과 등을 고려하여 구체적 사안에 따라 판단할

수 있다. 서울중앙지방법원 2007. 9. 7. 선고 2006가합73442 판결에서는 외국 법인의 한국 자회사가 해외에 위치한 외국 법인 소유의 서버를 이용하여 국내에서 명칭이 '동적 멀티 웹 표시 검색 방법'인 특허발명을 침해한 행위가 문제되었는데, 서비스의 주요 단계가 국내 사용자의 컴퓨터에서 피고 웹사이트를 통해 구현되고, 그로 인해 피고가 수익을 얻는 점 등이 고려되었다.[299]

피고는 이 사건 서비스는 그 정보의 제공 및 저장 등의 주요 단계가 미국, 유럽 등지에 소재하는 서버 컴퓨터에서 일어나므로, 속지주의 원칙상 이 사건 특허에 대한 침해가 문제될 수 없다고 주장하고, 서버 컴퓨터를 소유하면서 이 사건 서비스를 포함하여 피고 웹사이트에서 제공되는 모든 서비스를 제공하는 주체도 소외 회사이므로 피고는 이 사건 서비스의 실시자가 아니라고 주장하였다. 그러나 서울중앙지방법원은 '이 사건 서비스는 사용자가 피고 웹사이트에서 제공되는 타이틀 중 필요한 것을 선택하게 한 뒤 그에 대한 정보를 사용자의 컴퓨터 및 서버 컴퓨터에 각 저장하는 방법으로 피고 웹사이트의 사용자로 하여금 원하는 타이틀에 쉽게 접속·이용할 수 있게 한 것이어서, 그 서비스의 주요 단계가 서버 컴퓨터의 정보 제공에 의해 사용자의 컴퓨터상에서 피고 웹사이트를 통해 구현된다'고 하면서, 피고 웹사이트를 통해 제공되는 서비스가 한글로 제공되고 있어 내국인을 주 대상으로 하는 점, 이 사건 서비스가 실시되고 있는 피고 웹사이트의 인터넷상 주소인 피고 도메인이름을 피고가 한국인터넷진흥원에 등록하여 보유하는 점, 피고가 국내에서 피고 웹사이트와 관련하여 홍보, 마케팅, 웹사이트에 게재하는 광고의 판매, 기술 개발 등의 업무를 주도적으로 수행하고 그로부터 이익을 얻고 있는 점, 이 사건 서비스가 피고 웹사이트를 이용하는 사용자들에게 이용의 편의를 제공함으로써 피고 웹사이트를 통해 제공되는 전체 서비스의 사용자를 늘리고 종국적으로는 광고 수익 등의 증대를 목적으로 하고 있어 피고가 피고 웹사이트와 관련하여 수행하는 업무와 밀접한 관련이 있다고 보이는 점을 근거로 들어 피고가 피고 웹사이트를 통해 제공되는 이 사건 서비스를 국내에서 사용하고 있다고 판단하였다. 다만 결국 특허발명은 그 신규

299) 특허법원, 2020 국제특허법원콘퍼런스 결과보고서 (2020), 89.

성이 부정되어 무효로 판단됨에 따라 법원은 원고 청구를 기각하였다.

위 판결은 서비스의 주요 단계 및 발명의 작용효과 등을 고려하여 발명이 국내에서 실시되었다고 판단함과 함께, 복수 주체에 의한 발명의 실시에 대해서는 서비스를 주도적으로 기획하고 그 경제적 이익을 향유하며 사업의 성패에 관한 위험을 부담하는 자를 실시자로 판단하였다.[300]

III ▸ 국경을 넘는 특허권 침해와 손해배상액의 산정

간접침해 규정의 실효성과 속지주의와의 조화를 위해서는, 속지주의를 이유로 간접침해의 성립가능성 자체를 막는다면 특허법 제127조의 의미가 반감될 것이므로 간접침해를 인정하되 그 다음 단계인 해외에서의 일실이익의 손해배상청구 등을 속지주의 또는 인과관계의 문제로 보아 이를 제한하는 방안을 제안한 견해가 있다.[301] 이러한 기능을 수행할 수 있다면 국경을 넘는 특허권 침해에 있어 손해액 산정은 더욱 중요한 의의를 가질 것이다. 간접침해와 속지주의, 손해액 산정의 영역이 교차하는 판례를 발견하기는 어려우나, 속지주의가 문제된 사건에서 해외 매출 등을 고려한 사례를 살펴볼 수 있다.

1. 침해자의 해외 매출을 근거로 손해액을 산정한 사례

감광드럼 사건에서 대법원은 피고의 침해제품(감광드럼) 일부가 미국으로 수출되었다는 등의 사정이 있다고 하더라도 여전히 원고에게는 피고의 이 사건 특허침해행위로 인한 손해발생의 염려나 개연성이 인정된다고 보아 피고의 이익액 전체를 원고의 손해액으로 인정하였다. 즉 국내에서의 직접침해행위에 대해 침해자의 해외 매출을 손해액 추정자료 중 일부로 인정하여 특허법 제128조 제2항에 따라 손해액을 인정한 것이다. 서울고등법원(2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결)은 판매행위가 어디에서 발생하였든지 국내에서의 침해자의 생산행위와 상당인과관계를 갖

300) 특허법원, 2020 국제특허법원콘퍼런스 결과보고서(주 299), 92.

301) 김광남, "복수주체에 의한 침해와 속지주의의 적용범위"에 대한 토론문(주 297), 65.

는 손해라면 특허권자는 이에 대한 배상을 청구할 수 있다고 판시하였고, 그 상고심에서 대법원 역시 피고는 원고의 허락 없이 이 사건 제25항, 제26항 발명을 실시하여 감광드럼을 국내에서 생산함으로써 원고의 특허권을 침해하고 그 침해제품을 국내에서 판매하거나 미국에 수출함으로써 이익을 얻었으며, 원고에게는 피고의 이 사건 특허침해행위로 인한 손해발생의 염려나 개연성이 인정된다고 할 것이고, 피고의 침해행위에 따른 이익에 비례하여 원고에게 손해가 발생한다고 보아 상고를 기각하였다(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결).

가. 서울고등법원 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결

원고가 구하는 바에 따라 침해행위로 인한 이익을 원고의 손해액으로 추정하기로 하고, 침해행위로 인한 이익의 액 = 침해제품 매출액 − 침해제품에 관련된 주요경비(매입비용 + 임차료 + 인건비) − (침해제품 매출액 × 기준경비율 15%)의 산식을 적용하면 원고의 손해액은 1,821,731,132원으로 추정된다.

피고는 피고가 이 사건 감광드럼 중 약 80%를 미국 등 해외로 수출하고 20% 정도의 제품만을 국내에서 판매하였으므로 속지주의 원칙상 피고의 침해행위로 인한 이익의 액 중 약 80%는 원고의 손해로 추정될 수 없어 이를 손해배상의 범위에서 제외하여야 한다고 주장하고, 피고가 생산·판매한 이 사건 감광드럼의 2002년도 판매분 중 83.2%, 2003년도 판매분 중 80.3%가 해외로 수출된 사실은 피고 주장에 대하여 원고가 명백히 다투지 아니하여 자백한 것으로 본다. 그런데 이 사건에 있어서 피고가 국내에서 판매한 이 사건 감광드럼 중 일부가 해외로 다시 수출되어 해외에서 판매된 것에 관하여는 일단 피고가 국내에서 판매한 행위 자체도 특허권 침해행위가 되므로 그 판매 즉시 원고에게 카트리지 판매수량 감소의 손해가 발생하였다고 볼 것이므로 이에 관하여는 손해배상의 범위에서 제외할 여지가 없으므로, 피고가 생산 이후 바로 해외로 수출한 분량에 상응하는 피고의 이익의 액을 손해배상의 범위에서 제외할 것인지가 문제된다 할 것이다.

피고의 수출행위는 수출을 위한 계약이 국내에서 이루어지고 그 대금을 국내로 송금 받는 경우도 있고, 제품을 해외로 운송한 뒤 해외의 지사 또는 판매 대리인이 현지

에서 판매계약을 체결하는 경우도 있을 수 있다. 그런데 앞의 경우에는 그 수출행위 자체가 한국 내에 효력을 미치는 원고의 특허권에 대한 침해행위가 된다고 보아야 하므로 국내에서 판매한 경우와 마찬가지로 그로 인하여 원고에게 판매수량 감소로 인한 손해가 발생하였다고 볼 것이어서 특허법 제128조 제2항이 적용된다 할 것이고, 뒤의 경우에도 피고의 이 사건 감광드럼 생산에 이은 수출행위로 인하여 미국 등 국가 내에서 원고의 정품 카트리지 판매수량의 감소가 발생한 것으로 인정할 수 있으므로 손해발생의 요건이 입증되었다고 할 것이다. 원고에게 발생한 손해는 미국 등 국가 내에서의 판매행위로 인하여 발생한 것이 아니라 한국 내에서의 피고의 생산행위와 상당인과관계를 가지는 것이라고 보아야 할 것으로서, 그 인과관계의 연결 과정에 포함된 일부 행위, 즉 미국 등 국가 내에서의 판매행위가 위법성을 구비하지 못하였다 하더라도 이로 인하여 인과관계가 단절되는 것은 아니므로, 이 사건 감광드럼의 해외수출분에 상응하는 피고의 이익의 액 역시 손해배상액에서 제외할 수 없다.

나. 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결

특허법 제128조 제2항은 특허권자가 고의 또는 과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의한 손해배상을 청구하는 경우에, 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자의 손해액으로 추정한다고 규정하고 있고, 여기서 말하는 이익이란 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 위 규정의 취지에 비추어 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 할 것이다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 제25항, 제26항 발명의 특허권자로서 국외에서 레이저프린터의 부품이자 이 사건 특허제품인 감광드럼을 생산하여 레이저프린터 제조회사에 공급함으로써, 원고의 특허제품이 장착된 레이저프

린터와 카트리지가 국내는 물론 미국에서도 판매되어 왔는데, 피고는 원고의 허락 없이 이 사건 제25항, 제26항 발명을 실시하여 감광드럼을 국내에서 생산함으로써 원고의 특허권을 침해하고 그 침해제품을 국내에서 판매하거나 미국에 수출함으로써 이익을 얻었으며, 피고의 침해제품은 원고의 특허제품과 동일한 기술적 특징을 가지고 서로 완벽하게 호환되는 것으로서 국내 및 미국 시장에서 직접적으로, 또는 원고의 특허제품을 채택한 카트리지를 통하여 간접적으로 서로 경쟁하는 결과가 된 것으로 보이므로, 피고의 침해제품 일부가 미국으로 수출되었다거나 원고의 특허제품은 레이저프린터 제조회사가 인증한 정품이었음에 반하여 피고의 침해제품은 그렇지 아니하였다는 등의 사정이 있다고 하더라도 여전히 원고에게는 피고의 이 사건 특허침해행위로 인한 손해발생의 염려나 개연성이 인정된다고 할 것이고, 피고의 침해행위에 따른 이익에 비례하여 원고에게 손해가 발생한다는 점에 대한 주장·입증이 없다고 하여 달리 볼 것은 아니므로, 피고의 이익액 전체를 원고의 손해액으로 인정한 원심의 조치는 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

2. 사실상 국내에서 침해제품이 생산된 것으로 보아 피고들이 해외로 판매한 각 양도수량과 원고 제품의 단위수량당 이익액을 바탕으로 손해액을 재량산정한 사례

대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결에서는 피고가 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 국내에서 생산한 것만으로도 국내에서 이 사건 제6항 발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어져 침해가 인정됨에 따라, 그 환송 후 판결인 특허법원 2020. 8. 21. 선고 2019나1869, 2019나1876(병합) 판결에서는 특허법 제128조 제7항을 적용하면서, 피고들이 해외로 판매한 각 양도수량과 원고 제품의 단위수량당 이익액을 바탕으로 손해액을 산정하였다. 또한 카테터를 생산하여 납품한 간접침해자인 피고 3은 제130조에 의하여 과실이 추정되어 원고가 입은 손해에 대하여 피고 1 등과 부진정연대의 배상책임을 진다고 하였다.

제3절 미국

Ⅰ ▸ 국경을 넘는 특허권 침해와 재판관할권 및 준거법

미국에서 관할의 문제는 제일 먼저 연방법원과 주법원 사이의 관할부터 결정되어야 하는데, 특허법에 관한 소송은 연방법원의 영역이다. 사물관할(subject matter jurisdiction), 인적관할(personal jurisdiction), 재판지(venue)를 고려하여 최종적으로 관할법원을 결정하게 되는데, 외국특허에 대해서는 원칙적으로 관할권이 없을 것이다. 그러나 보충적 관할[302]이 문제되는 경우가 있다. Mars v. Nippon Conlux 판결[303]에서 원고는 델라웨어연방지방법원에 소를 제기하여 미국특허의 직접침해 및 유도침해와 일본특허의 침해를 모두 주장하였고, 피고는 법원이 일본특허에 대해 사물관할을 결여하였음을 근거로 소 각하 신청을 하였다. 원고는 일본특허에 대하여 델라웨어연방지방법원의 보충적 관할을 주장하였으나, 법원은 미국특허와 일본특허 간의 일견의 유사성을 인정하면서도 결국 양 특허는 서로 별개의 것으로 보충적 관할의 인정에 필요한 요건인 주된 사실의 공통적 핵심요소가 있다고 볼 수 없다고 판단하면서 소 각하 신청을 인용하였다. 그 판단근거로 미국특허는 방법발명이고 일본특허는 물건발명인 점, Mars가 미국특허에 대해서는 제품을 일본에서 생산하여 미국으로 판매한 데 대하여 직접침해 및 유도침해를 주장하였으나 일본특허에 대해서는 직접침해만을 주장한 점 등을 들었다.

한편 미국은 미국법률협회(American Law Institute)에서 '국가간 지적재산권분쟁에 있어서의 재판관할, 준거법 및 판결에 관한 원칙'을 채택한 바 있다.[304]

302) 즉 연방법에 근거한 것이어서 연방법원이 관할을 갖는 연방법상 청구와 그렇지 않은 비연방법상 청구에 주된 사실의 공통적 핵심요소(common nucleus of operative facts)가 존재하여 헌법상 하나의 사건을 구성한다고 보아야 할 정도로 결합되어 있을 때 그 비연방법상 청구에 대해서도 연방법원의 관할이 인정된다. 특허법원 국제지식재산권법연구센터, "각국의 IP소송 전속관할에 관한 연구" (2019), 33–34 참조.

303) Mars, Inc. v. Kabushiki–Kaisha Nippon Conlux, 24 F.3d 1369 (Fed. Cir. 1994).

304) American Law Institute, Intellectual Property: Principles, Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgment in Transnational Disputes. 문선영(주 1), 184 참조.

Ⅱ ▸ 간접침해와 속지주의

1. 역외적용금지추정의 원칙

미국에서 속지주의 원칙은 '역외적용금지추정의 원칙(presumption against extraterritoriality)'으로 구현되어 왔다. 그 의미에 대해서는 (1) 연방법은 행위의 결과발생지에 관계없이 미국 안에서 발생한 행위에만 적용된다는 해석, (2) 행위지에 관계없이 미국 안에서 그 결과가 발생하는 행위에만 적용된다는 해석, 또는 (3) 미국 안에서 행위가 일어났거나 그 결과가 발생한 행위 중 하나에 적용된다는 해석이 있어 왔다.[305] 연방대법원은 사안에 따라 세 가지 중 하나를 택하여 왔는데, 위 (1) 연방법의 적용은 미국 안에서 발생한 행위에 국한된다는 해석이 가장 전통적인 견해라고 평가된다.[306] 각 (1)~(3) 견해 모두 그 해석에 반하여 연방법이 미국 바깥에서 발생한 행위까지 규율하도록 하는 것이 의회의 명백한 입법취지라고 판단될 경우는 예외로 하여 역외적용금지추정이 복멸되었다고 보는데, 어느 경우에 위와 같은 입법취지가 있다고 볼 것인지가 법원의 중요한 과제가 되어 왔다.[307]

특허법과 관련하여 미국은 파리협약의 회원국임은 물론이고, 원칙적으로는 속지주의에 따라 해외에서의 생산이나 판매행위 등을 미국법상 침해행위로 규제할 수 없음을 Deepsouth Packing v. Laitram 판결[308] 등을 통하여 판시한 바 있다. 이 사건에서는 새우 내장 제거장치의 부품을 제조하여 해외에 수출하고, 해외 구매자가 이를 완성품으로 조립하여 사용하는 경우 이를 미국 내에서의 생산, 사용 또는 판매로 보아 제271조(a)의 침해라고 할 수 있는지가 문제되었다. 연방대법원은 침해의 성립을 부정하면서 역외적용금지추정의 원칙상 미국특허는 미국 내에서만 효력이 있고, 외국에서의 권리보호를 위해서는 외국특허를 활용해야 할 것이라고 하였다. 이후 연방의회는 명시적으로 간접침해행위에 대하여 이 역외적용 금지 추정

305) 김광남, "미국특허법 제271조(f)(2)에서 정한 특허침해가 인정될 경우 외국에서의 일실이익을 미국특허법 제284조에서 정한 손해로 인정할 수 있는지 여부", 특허법원 지적재산소송실무연구회(2020) 참조; William S. Dodge, "Understanding the Presumption against Extraterritoriality", 16 Berkeley J. Int'l L. 85, 87–89 (1998).

306) William S. Dodge(주 305), 89 (citing American Banana Co. v. United Fruit Co., 213 U.S. 347, 356–57 (1909)).

307) Timothy R. Holbrook, "What Counts as Extraterritorial in Patent Law?", 25 B.U.J. Sci. & Tech. L. 291, 293 (2019).

308) Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972).

이 극복되는 경우, 즉 속지주의의 예외가 인정되는 경우를 규정하였다.[309]

2. 제271조(f), (g)의 신설

미국 내에서 이루어졌다면 특허를 침해하였을 방식으로 구성품이 미국 밖에서 결합되도록 제271조(f)(1)은 '적극적으로 유도'하는 방식으로 수출하는 행위에 대하여, 제271조(f)(2)는 '특별히 특허발명에 사용되기 위하여 제조 또는 개조된' 구성품을 알면서 수출하는 행위에 대하여 규제하고 있다. 또한 제271조(g)는 해외에서 완성된 방법발명을 실시하여 생산한 제품의 미국으로의 수입에 초점을 두고 있다. 그러나 역외적용금지의 예외는 제한적인 것이어서 제271조(f), (g)에 따른 침해가 성립하기 위해서도 국내에서의 행위가 존재하여야 침해 책임이 발생하게 된다.[310]

특허법 제271조(f)는 아래와 같이 규정하고 있다.

특허법 제271조(f)

(1) 누구든지 허락 없이 특허발명의 구성품(components)이 그 전부 또는 부분이 결합되지 않은 상황에서 그러한 구성품의 결합이 미국 내에서 이루어졌다면 특허권을 침해하였을 방식으로 미국 밖에서 결합되도록 적극적으로 유도(actively induce)하는 방식으로 미국에서 또는 미국으로부터 그 전부 또는 상당한 부분(substantial portion)을 공급하거나 공급되도록 초래하는 경우 특허침해자로서 책임을 진다.

(2) 누구든지 허락 없이 특허발명에 대하여 사용되기 위하여 특별하게 만들어졌거나 개조되었고 실질적인 비침해적 용도(substantial noninfringing use)에 적합한 일상적 제품(staple article) 혹은 상업적 물품이 아닌 특허발명의 구성품을 전부 또는 부분적으로 결합되지 않은 상황에서 해당 구성품이 그렇

309) 속지주의적 성격이 가장 강한 특허권에 대하여 이와 같은 명문규정으로 속지주의에 대한 예외를 정하고 있는 점과 함께 연방대법원의 특허권, 상표권, 저작권 간 속지주의원칙의 적용에 일관성이 떨어짐을 지적한 견해로는 Timothy R. Holbrook, "Is There a New Extraterritoriality in Intellectual Property?", 44 Colum. J.L. & Arts 457 (2021) 참조.

310) 김동준, "초국경적 특허발명의 실시와 특허권 침해: 네트워크 관련 발명을 중심으로", 성균관법학 제30권 제4호 (2018. 12.), 498.

게 만들어졌거나 개조되었음을 알면서도 만약 그러한 구성품의 결합이 미국 내에서 이루어졌다면 특허권을 침해하였을 방식으로 미국 밖에서 결합되도록 의도하면서 미국 내에서 혹은 미국으로부터 공급하거나 공급되도록 초래하는 경우 특허침해자로서 책임을 진다.[311]

나아가 제271조(g)에서는 방법특허에 따라 만든 물건의 수입, 판매, 청약, 사용을 규제하고 있다.

특허법 제271조(g)

누구든지 권한 없이 미국에서 특허등록된 방법에 의하여 만든 물건을 미국 내로 수입하거나 미국 내에서 판매, 판매의 청약, 또는 사용하는 자는 그 물건의 수입, 판매, 판매의 청약, 사용이 그 방법특허의 존속기간 동안 발생하였을 경우 특허침해자로서 책임을 진다. 방법특허의 침해에 대한 소에서는 물건의 비상업적 사용이나 소매에 대해서는 배상받을 수 없으나, 단 그 물건의 수입, 기타 사용, 판매, 판매의 청약에 대해 이 장(title) 하에서 달리 적합한 배상을 받을 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 특허방법에 따라 만든 물건은 이 장에서 다음의 경우 특허방법에 따라 생산한 것으로 간주하지 아니한다.

(1) 이후의 과정에 의하여 중대하게 변경된 경우

(2) 다른 물건의 사소하고 필수적이지 않은 구성품이 되는 경우

311) 35 U.S.C. § 271(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 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.

(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.

312) (g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United

3. 제271조(f)의 성립요건

가. 구성품의 공급

'구성품'은 물건에 해당하고, 따라서 소프트웨어는 매체로 복제되기 전까지 그 코드 형태만으로는 구성품에 해당하지 않는다. 이에 대해서는 구성품에 해당하여 제271조(f)의 침해를 인정한 연방순회항소법원의 판례가 있었으나[313] 이후 연방대법원은 Microsoft v. AT&T 판결로 소프트웨어가 매체에 복제되기 전 코드 상태로 미국에서부터 해외로 공급된 것이라면 제271조(f)의 공급행위에 해당하지 않는다고 밝혔다.

Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437 (2007)

[사건의 경위]

이 사건의 쟁점은 마스터디스크 또는 전자전송의 방식으로 미국에서 해외 제조사로 보낸 컴퓨터 소프트웨어가 해외에서 복제되어 해외에서 생산·판매하는 컴퓨터에 설치되었을 때 이에 대하여 특허법 제271조(f)가 적용가능한지 여부이다.

AT&T의 이 사건 특허발명은 컴퓨터에 음성녹음을 디지털 암호화하여 압축하는 방법에 관한 발명이다. AT&T는 MS Windows OS를 컴퓨터에 설치하였을 때 이 사건 특허발명과 같은 방식으로 음성을 처리하는 소프트웨어 코드를 포함하고 있고, MS는 컴퓨터 제조사에 Windows 마스터디스크를 제공하고, 제조사들은 이를 설치한 컴퓨터를 판매하는데, 이는 해외에서의 조립을 위하여 미국에서 구성품(component)을 제공하는 행위에 해당한다고 주장하며 침해의 소를 제기

States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after — (1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

313) Eolas Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 399 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2005); AT&T Corp. v. Microsoft Corp., 414 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005).

하였다. MS는 설치되지 않은 상태에서의 소프트웨어는 무형의 정보에 지나지 않으므로 '구성품'에 해당하지 않고, Windows가 해외에서 복제되었으므로 '미국에서의 제공'에도 해당하지 않는다고 항변하였다. 뉴욕남부연방지방법원은 이를 거절하고 제271조(f)의 침해를 인정하였으며, 연방순회항소법원도 원심 판결을 인용하였다.

[판결요지]

MS도 Windows 설치로 이 사건 특허발명을 직접침해하였고 미국 내에서 제품을 판매하는 컴퓨터 제조사에게 복제본에 대한 실시권을 허여함으로써 유도침해하였음은 다투지 않고, 다만 제271조(f) 하의 책임만을 다툰다.

그런데 소프트웨어는 복제되지 않은 코드 상태에서는 컴퓨터가 읽어들이거나 실행할 수 없다. MS는 미국으로부터 Windows의 복제본을 수출한 것이 아니므로 미국으로부터 컴퓨터 '구성품'을 제공하였다고 할 수 없고 따라서 제271조(f)의 침해에 대한 책임을 진다고 할 수 없다.

소프트웨어를 복제하기 전까지는 '조합'할 수 없으므로 추상적인 소프트웨어 자체만으로는 구성품에 해당하지 않고, 복제행위가 매우 간단한 단계에 지나지 않음은 구성품 해당 여부의 판단과 무관하다. 제271조(f)에는 정보나 지침, 구성품을 생성할 수 있는 도구 등(information, instruction, tools from which those components readily may be generated)이 포함되어 있는 것이 아니므로 문언적 해석도 이와 같은 판단을 뒷받침한다.

그렇다면 '구성품의 공급'은 해외에서 발생한 것이므로 MS는 미국 내에서 이를 공급하여 해외에서 조립되도록 한 것이라 볼 수 없고, 제271조(f)에 해당하지 않으므로, 이에 따른 침해를 인정할 수 없다.

또한 제271조(f)의 해당 여부에 의문이 있더라도 이는 역외적용금지추정의 원칙(presumption against extraterritoriality)으로 해결된다. 제271조(f)는 Deepsouth 판결을 통해 발견된 법적인 공백 즉 이미 미국 내에서 생산된 구성품을 해외에서 조립만 하여 침해책임을 회피하는 행위를 막고자 입법적으로 마련한 역외적용금지추정의 원칙에 대한 예외일 뿐, 원칙 자체가 폐기된 것은 아니다.[314]

314) Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437, 457–458 (2007).

또한 방법발명 자체에는 제271조(f)의 문언상 해외로 공급되는 '구성품'이 존재할 수 없는 것으로 해석되고 있다. 따라서 제271조(f)는 방법발명에는 적용되지 않는다. 연방순회항소법원은 방법발명에 대해서도 제271조(f) 침해를 인정하다가,[315] 위 AT&T v. Microsoft 연방대법원 판결에 따라 Cardiac Pacemakers v. St. Jude Medical 판결에서는 제271조(f)는 방법발명에 적용되지 않는다고 하였다.

Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc., 576 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2009)

[사건의 경위]

이 사건 특허발명은 불규칙한 심장박동을 감지하고 이를 단일 또는 멀티모드 작동을 통해 충격을 가하여 치료하도록 프로그램될 수 있는 이식형 심장 자극장치를 이용한 심장자극방법에 관한 것이다. 특허권자인 Cardiac Pacemakers는 St. Jude Medical을 상대로 특허침해의 소를 제기하였다.

[판결요지]

본 법원은 Union Carbide Chemicals 판결[316]을 통해 제271조(f)가 방법발명에도 적용된다고 본 바 있고, 이 사건 1심에서 연방지방법원은 위 판결을 인용하여 St. Jude Medical이 ICD(implantable cardiac device, 이식형 심장의료기기)를 해외로 공급한 것은 제271조(f)의 침해에 해당한다고 하였다. 그러나 이 판결에서 연방순회항소법원은 전원합의체로 방법발명은 제271조(f)의 적용을 받지 않고, 따라서 이 사건에 적용되지 않는다고 판시하기로 한다.

2007년 연방대법원은 AT&T 판결로 Microsoft의 소프트웨어 마스터 디스크 공급은 해외에서 조립될 수 있는 구성품의 공급에 해당하지 않으므로, Windows 소프트웨어 설치가 해외에서 발생한 이상 이는 제271조(f)의 침해에 해당하지 않는다고 판시하였다. 당시 연방대법원은 '제271조(f)의 특허발명에 무형의 방법이나 단계에 관한 발명이 해당하는지에 대한 판단은 유보한다'고 하였으나, 방법발

315) Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co., 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005).
316) Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co., 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005).

명 등도 해당한다고 볼 경우 그 발명의 구성품(component) 또한 무형의 것이라고 보아야 할 수 있다고 언급하였다. 이러한 견지에서 속지주의 원칙에는 신중하게 접근하여야 한다는 원칙을 명확히 한 것이다.

Cardiac측은 Quanta Computer v. LG Electronics 판결을 인용하면서 발명이 장치(apparatus)인지 방법인지는 큰 차이가 없다고 주장하였으나 이것은 특허소진의 맥락을 다룬 판결이고, 이 사건의 경우와 같이 침해의 맥락에서는 장치와 방법은 명확히 구별되어야 함을 알 수 있다. 물건발명에서 '구성품'은 그 물건이나 장치를 이루는 유형의 부품 등을 가리키듯 방법이나 단계에 대한 발명에서 '구성품'은 그 개별 단계를 가리킨다. 즉 어떤 물건의 부품이 방법발명의 구성품이 될 수는 없고, 이는 그 부품이 방법발명을 실시하는데 사용되었다고 하더라도 마찬가지이다. 제271조(c)를 보면 '특허받은 …… 의 구성품'과 '특허방법을 실시하는데 사용되는 재료나 장비'를 대비하고 있어, 입법적 의도는 물건발명의 구성품과 방법발명의 실시에 사용된 물건을 구별하는 것이었음을 알 수 있다.

제271조(f)는 구성품이 미국 내에서 또는 미국에서부터 '공급'될 것을 요하고 있다. 그런데 방법발명을 구성하는 것은 '단계'이므로 이는 '공급'될 수 없고, 방법발명의 실시에 사용되는 부품은 방법발명의 구성품이 아니므로 이러한 부품을 미국 내에서 또는 미국에서부터 공급한다 하더라도 제271조(f)에 위배되지 않는다.

그렇다면 이 사건에서 St. Jude Medical이 ICD를 해외로 공급한 것은 제271조(f)의 침해에 해당하지 않는다. 이 사건 특허발명은 심장 상태를 결정하고, 심장율동전환(cardioversion)을 적합한 치료방식으로 선택하고, 심장율동전환 쇼크를 실시하는 단계로 구성되어 있다. 그 일부 단계를 '공급'하는 것은 불가능하므로, ICD가 방법발명의 실시에 사용될 수 있다고 하여 ICD의 해외 공급이 방법발명의 구성품 공급에 해당하는 것은 아니다.

NTP v. Research in Motion 판결[317]에서도 침해행위지에 대하여 물건발명과 방법발명을 구별한 바 있다. 연방순회항소법원은 이 사건 방법발명에 대해서는 서버

317) NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005).

의 일부가 캐나다에 있어 속지주의 원칙에 의하여 침해가 성립하지 않는다고 하였으나, 시스템발명에 대해서는 시스템의 일부 구성이 국외에 존재하였음에도 그 사용자가 직접침해자가 되므로 침해가 성립한다고 하였다.

NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)

[사건의 경위]

NTP, Inc.(이하 'NTP')는 이동식 단말기를 이용하여 이메일을 자동수신할 수 있는 시스템 및 방법에 대한 특허의 특허권자이고, Research in Motion(이하 'RIM')은 블랙베리를 판매하면서 단말기에서 이메일을 수신할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. NTP는 RIM을 상대로 특허침해를 주장하였다.

[판결요지]

〈제271조(a)~(c) 관련〉

시스템발명은 그 시스템에 대한 관리가 이루어지고 시스템의 사용으로 인한 혜택을 얻은 곳에서 '사용'되었다고 할 수 있다. 시스템의 일부를 구성하는 RIM Relay가 캐나다에 위치한 것은 사실이나, RIM의 고객은 미국 내에서 정보전송을 관리하고 그로 인한 정보교환으로 혜택을 얻은 것이므로 시스템발명은 미국 내에서 사용되었다고 보아야 하고, 따라서 이 부분에 대해서는 침해가 성립한다.[318]

그런데 미국 내에서 방법발명을 '사용'했다고 하려면 미국 내에서 그 발명의 모든 단계가 실시되어야 한다. 시스템은 그 부품이 모두 통합되어 전체로서 사용되는 것이지만 방법은 개별적인 단계로 이루어져 있고, 따라서 방법발명의 모든 단계가 미국 내에서 실행되어야 '미국 내에서의 사용'이 성립한다. 그런데 이 사건 각 특허발명에는 '인터페이스' 또는 '인터페이스 스위치'를 활용하는 단계가 포함되어 있고, 이 단계는 캐나다에 있는 RIM Relay를 사용하여야만 실시할 수 있다. 따라서 방법발명에 대해서는 침해가 성립하지 않고, RIM 고객에 의한 직접침해가 성립하지 않는 이상 RIM도 유도침해나 기여침해의 책임을 지지 않는다.

318) NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)("The use of a claimed system under

〈제271조(f) 관련〉
이 사건은 방법발명에 대한 것이다. 방법발명은 단계로 이루어진 것이고 청구범위의 각 단계를 수행하는 것이 그 방법을 실시하는 것이다. 즉 미국 내에서 블랙베리 장치 등을 공급하는 것은 특허방법으로 조합되도록 할 목적으로 구성품(방법발명이므로 그 구성단계)을 공급하는 것이라 할 수 없다.

또한 미국 내에서 혹은 미국으로부터의 구성품의 공급은 실제로 발생하여야 하고, 공급 자체는 해외에서 발생하였으면서 그 공급행위를 한 자가 미국에 본사를 두고 있다거나 미국 본사가 공급에 대한 지침을 제시하였다는 등만으로는 부족하다. Pellegrini v. Analog Devices 판결[319]에서 연방순회항소법원은 원고가 주장하는 피고 침해제품은 모두 해외에서 그 부품부터 생산되고 조립되었으므로 제271조(f)(1)이 적용될 여지가 없고, 미국 내에 피고 본사가 위치한다거나 이 본사로부터 해당 제품 생산에 관한 지침을 해외로 전달하였다는 점, 제품 영수증에 일괄적으로 해당 제품이 미국에서 해외로 수출된 것으로 표기된 점만으로는 부족하고, 반드시 실제로 생산된 부품이 해외로 공급되어야 한다고 명시하였다.

나. 완성품 및 직접침해의 불요

제271조(f)의 행위요건은 '구성품(component)을 국외로 공급하거나 공급되도록 초래하는 것'으로 완성되고, 공급행위 자체가 존재하는 이상 공급된 구성품이 국외에서 실제로 완성품으로 조립될 것을 요하지 아니한다. 연방순회항소법원은 Waymark v. Porta Systems 판결에서 제271조(f)의 요건은 해외에서 조립하여 완

section 271(a) is the place at which the system as a whole is put into service, i.e., the place where control of the system is exercised and beneficial use of the system obtained. ... RIM's customers located within the United States controlled the transmission of the originated information and also benefited from such an exchange of information. Thus, the location of the Relay in Canada did not, as a matter of law, preclude infringement of the asserted system claims in this case.").

319) Pellegrini v. Analog Devices, Inc., 375 F.3d 1113 (Fed. Cir. 2004).

성할 '의도'를 가지고 부품을 공급하는 데 있으므로, 완성할 의사와 공급행위의 존재가 인정되는 이상 해외로 공급한 부품이 실제로 최종 완성품으로 결합되지 않았더라도 침해가 인정된다고 하였다. 한편 조립되지 않은 상태로의 부품만으로는 최종 제품이 생산되었다고 할 수 없어 직접침해는 성립하지 않는다고 하였다.

Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp., 245 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2001)

[사건의 경위]

Fibercorp의 이 사건 특허발명은 배터리 용량 모니터링에 관한 시스템 및 방법발명으로, Porta Systems는 이를 이용한 배터리 용량 모니터링 시스템 개발 및 마케팅에 대해 Fibercorp를 지원하였으나 실시권은 없었다. Fibercorp는 이후 파산신청을 하게 되었는데, Porta Systems는 Fibercorp의 파산신청 후에도 제품개발을 계속하여, 뉴욕에서 제품을 테스트하고 이후 멕시코에서 제품으로 완성하고자 부품을 멕시코로 운송하였다. Fibercorp로부터 특허권을 양도받은 Waymark Corp. 등(이하 'Waymark')은 Porta Systems를 상대로 침해의 소를 제기하였는데, 소 제기 후 Porta Systems는 결국 완제품을 생산하기 전에 모든 부품을 다시 미국 내로 회수하였다. 플로리다남부연방지방법원은 약식판결로 제271조(a) 및 (f)(2) 하의 침해를 모두 부정하였다.

[판결요지]

제품 테스트가 특허물건의 '사용'에 해당하여 제271조(a)의 침해에 해당할 수 있음은 판례를 통해 정립되어 있으나, 제271조(a)의 침해가 성립하려면 특허발명의 테스트 행위가 존재하여야 하고, 그 제품을 구성하는 부품의 테스트만으로는 부족하다.[320] 제품의 모든 부품을 뉴욕에서 테스트하였다고 하더라도 부품이 조립되어 최종품으로 완성되기 전까지는 특허발명을 테스트하였다고 할 수 없다. 따라서 제271조(a)의 직접침해는 성립하지 않는다.

반면 제271조(f)(2)는 제품이 조립되어 완성될 것을 요하지 않는다. 해당 조항은 '미국 내에서 결합된다면 특허를 침해할 방식으로 그러한 구성품이 국외에서

320) Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp., 245 F.3d 1364, 1366 (Fed. Cir. 2001).

결합되도록 의도할 것'을 필요로 한다. 즉 결합을 의도할 것만을 요구하고 실제로 결합이 이루어질 것을 요구하지 않는다. 또한 제271조(f)(2)는 기여침해와는 구별된다. 제271조(f)(2)는 이 규정의 요건을 충족시키는 자는 '침해자로서 책임을 진다'고 한 반면, 제271조(c)는 이 규정의 요건을 충족시키는 자는 '기여침해자로서 책임을 진다'고 하여 제271조(c)의 침해책임은 직접침해행위에 종속됨을 밝히고 있다.[321] 이처럼 특허법은 직접침해행위에 종속되는 간접침해를 명문으로 규정하고 있으므로, 그러한 명시적 언급이 없는 제271조(f)(2)는 제품의 완성을 전제로 하지 않고 독립적으로 성립할 수 있다고 보아야 한다.

Porta Systems는 제271조(f)(2)는 사실상 특허침해미수에 대한 책임을 지우고 있어 부당하다고 주장하나, 이에 있어서는 판매 없이 판매의 청약행위만으로 성립하는 제271조(a)도 다르지 않다. 물론 특허제품으로의 결합 없이 침해를 인정하는 것이 특허법상 통상적 규범이라고 볼 수는 없으나, 제271조(f)(2)에 있어서는 타당하다. 제271조(f)(2)가 성립하기 위해 해외에서 제품이 실제로 결합될 것이 요구된다면 외국에서의 침해를 증명할 수 있는지 여부에 따라 제271조(f)(2) 하의 책임의 성립 여부가 좌우될 것이다. 침해의 증명도 더 어려워질뿐더러 미국 특허에 역외적용의 효과를 부여하는 양상을 띠게 된다.[322] 따라서 제271조(f)(2)는 해외에서의 제품 결합을 요구하지 않는다고 해석하여야 하고, 이와 달리 판단한 하급심 판결 부분은 파기되어야 한다. 제271조(f)(2)의 나머지 요건의 판단을 위해 사건을 1심으로 일부 파기환송한다.

환송 후 결국 Waymark는 플로리다남부연방지방법원의 권고에 따라 제271조(f)(2) 부분에 대한 주장을 취하하였다.[323]

321) Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp., 245 F.3d 1364, 1368 (Fed. Cir. 2001).

322) Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp., 245 F.3d 1364, 1368 (Fed. Cir. 2001)(citing Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11, 17 (Fed. Cir. 1984)).

323) Waymark Corp. v. Porta Systems Corp., 334 F.3d 1358, 1361 (Fed. Cir. 2003) 참조.

다. 상당한 부분

한편 제271조(f)의 '상당한 부분(substantial portion)'은 양적으로 측정되는 것으로, 부품의 중요성이나 필수성과는 구별되는 기준이다. Life Technologies v. Promega에서 연방대법원은 단일부품만으로는 특허법 제271조(f)(1)의 '상당한 부분'에 해당하지 않는다고 판시하였다.

Life Technologies Corp. v. Promega Corp., 137 S.Ct. 734 (2017)

[사건의 경위]

Promega Corporation(이하 'Promega')은 Tautz 특허의 전용실시권자이다. Tautz 특허는 유전자 검사 키트에 대한 것이다. Life Technologies Corporation 및 그 자회사(이하 통칭하여 'Life Technologies')는 해당 키트를 제조·판매하기 위하여 Promega로부터 재실시권을 취득하였다.

키트는 5개의 구성요소로 되어 있는데 그 중 하나인 Taq 폴리머라즈 효소는 Life Technologies가 미국에서 생산하여 영국으로 배송하고, 이후 영국에서 나머지 4개 구성요소를 생산하고 키트를 조립하도록 되어 있었다.

Life Technologies가 실시권 범위를 벗어나 키트를 판매하기 시작하자 Promega는 특허법 제271조(f)(1)에 근거하여 침해의 소를 제기하였다.

[판결요지]

이 사건에서 문제되는 공급부품은 하나뿐이므로 단일부품의 공급이 제271조(f)(1)의 '상당한 부분'에 해당할 수 있는지 여부가 쟁점이 된다. 그렇다면 '상당한 부분'은 양적 기준에 따른 것인지, 질적 기준에 따른 것인지를 먼저 결정하여야 한다.

'상당한(substantial)'의 의미는 법조문에 명시적으로 드러나 있지 않으나 전체 맥락을 고려하면 양적 의미로 보아야 한다. '상당한'이란 주위에 사용된 용어를 함께 살펴보아 그 의미를 유추할 수 있는데[United States v. Williams, 553 U.S. 285 (2008)], 'all'이나 'portion' 모두 양적인 의미를 지니고 있다. 따라서 '상당한 부분'은 결국 양적으로 측정하였을 때 상당하다고 할 수 있는지에 따라 판단하여야 할 것이다.

그런데 단일 부품을 양적으로 '상당한 부분'에 해당한다고 볼 수는 없다. 제271조(f)(1)은 그 문언상 복수로 '구성품들(components)'의 상당한 부분의 공급을 언급하면서 국외에서 그 '구성품들'이 결합되도록 적극적으로 유도하는 경우를 규제하고 있다. 이를 통해 여러 구성품들 중 상당'수'의 구성품이 이에 해당하여야 상당한 부분이라 유추할 수 있을 것이다. 제271조(f)(2)에서는 '어느 구성품이라도(any component)'라고 하여 단수의 부품을 가리키고 있다는 점도 제271조(f)(1)의 문언은 복수의 구성품을 가리킨다는 해석을 뒷받침한다.

어느 정도의 수에 이르러야 상당한 부분에 해당하는지는 이 사건에서 판단하지 아니한다. 다만 단일 부품만으로는 상당한 부분에 해당하지 않는다고 보아야 한다.

4. 제271조(g)의 성립요건

제271조(g)는 미국 방법특허에 의하여 만든 물건을 미국 내로 수입하거나 미국 내에서 판매, 판매의 청약, 또는 사용하는 행위를 침해로 규제하여, 방법발명의 실시로 제조된 '물건'에 초점을 두고 있다. 이에 따라 연방순회항소법원은 Syngenta v. Willowood 판결[324]에서 제271조(a)에 적용되는 단일주체법칙(single-entity rule)에 따르면 방법발명의 전 단계가 단일 주체에 귀속될 수 있어야 하나, 그럼에도 불구하고 이는 제271조(g)에는 적용되지 않음을 밝혔다. 이 사건에서 Syngenta사는 농업용 곰팡이방지제로 흔히 사용되는 아족시스트로빈(azoxystrobin)과 그 제조방법에 관한 특허권자로, Willowood USA가 아족시스트로빈을 수입함으로써 제271조(g)의 침해행위를 하였다고 주장하면서 특허권 침해 등의 소를 제기하였다. 연방순회항소법원은 제271조(g)에서 규제하고자 하는 침해행위는 외국에서 권한 없이 방법특허를 실시하는 행위가 아니라 이를 실시하여 생산된 물건을 수입, 판매, 판매의 청약, 사용하는 행위이므로 규제의 초점이 전혀 다르다고 하면서 방법발명의 전체 단계의 실시가 단일 주체에 귀속되어야 한다는 제271조(a)에 관한 법리는

324) Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2019).

제271조(g)에 적용되지 않는다고 하였다.[325] 나아가 제271조(g)는 단순히 또 한 가지의 직접침해를 정의한 것이 아니고, 방법발명의 직접침해 성립을 전제로 하지도 않는다고 명시하였다.[326] 다만 방법발명의 실시로 생산된 물건을 '권한 없이 수입, 판매, 판매의 청약, 사용하는 행위'를 규제할 뿐이다. 또한 제271조(g)는 본질적으로 국내에서의 행위를 규제하는 것이므로, 제271조(g)와 관련하여 국외에서의 특허방법 실시가 단일 주체에 의해 이루어졌을 것을 요구하지 않는다고 하여 부당하게 미국 특허법을 역외적용하고 있다는 Willowood측의 비판은 이유 없다고 하였다.[327] 이에 따라 연방순회항소법원은 Willowood USA가 제271조(g)의 침해를 하지 않았다고 본 노스캐롤라이나중부연방지방법원의 판단을 파기하였다.

한편 Bayer v. Housey Pharmaceuticals 판결[328]에서는 제271조(g)의 '특허방법에 의하여 만든(made)'의 의미가 문제되었다. 특허발명은 단백질 억제제와 활성인자 스크리닝 방법에 대한 것이다. 연방순회항소법원은 제271조(g)와 관련 법령에서 '만들다'를 어떤 의미로 사용하였는지 및 입법 경위, 사전적 의미 등을 살펴 '만들다'의 의미를 '제조하다(manufacture)'로, '……에 의하여(by)'의 의미를 '……를 수단으로 사용하여, 그 작용을 거쳐' 등으로 해석하면서, 이 사건 특허발명은 데이터 특정 및 생성방법에 관한 것이고, 이는 최종 의약품을 제조하는 방법과는 다르므로 Bayer가 미국 내로 수입한 약품은 특허방법에 따라 만든 물건에 해당하지 않는다고 보았다. 따라서 Bayer는 '권한 없이 특허방법으로 제조한 물건을 수입, 판매 또는 판매의 청약을 하거나 사용한 자'에 해당하지 않으므로 침해가 성립하지 않는다고 하였다.[329]

325) Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d 1344, 1359–1360 (Fed. Cir. 2019).

326) Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d 1344, 1360–1361 (Fed. Cir. 2019).

327) Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d 1344, 1361–1362 (Fed. Cir. 2019).

328) Bayer A.G. v. Housey Pharms., Inc., 340 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2003).

329) 이 사건의 핵심 쟁점은 제271조(g) 규정의 '만든'이란 표현이 '제조'를 의미하는지 여부이다. '만들다'의 사전적 의미는 단순히 제조에 국한된 것부터 설계까지 포함하는 광범위한 것까지 있으므로 문언적 해석만으로는 이를 판단할 수 없고, 해당 법의 다른 조항을 살펴보아야 한다. 제271조(g)를 신설한 법인 Omnibus Trade and Competitiveness Act (1988)를 살펴보면 물건을 생산(produce)하기 위해 특허방법을 사용하는 자를 '제조자(manufacturer)'라 부르고[35 U.S.C. § 287(b)(3)(B)(iii) (2000)], 그 후 물건의 제조에 관여한 자(a person then

5. 그 외 국외에서의 행위

역외적용금지추정의 극복 여부가 문제되지 않더라도 침해에 관련된 일정 행위가 국외에서 발생한 경우 그럼에도 불구하고 미국법상 침해가 성립할 수 있을 것인지에 대한 판단이 필요할 수 있다. 가령 Transocean Offshore Deepwater Drilling v. Maersk Contractors USA 판결에서 연방순회항소법원은 역외적용금지추정의 원칙에 따라 해외에서 이루어진 판매에 대해서 미국 특허법상 침해의 책임을 물을 수는 없으나, 판매계약의 체결이 국외에서 이루어졌다고 하더라도 계약의 이행이 미국 내에서 이루어지는 경우 침해가 성립할 수 있다고 보아야 한다고 하였다.

Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Contractors USA, Inc., 617 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2010).

[사건의 경위]

Transocean은 Maersk USA의 DSS-21 굴착기(rig)에 대한 침해의 소를 제기하였다. Maersk USA와 Statoil Gulf of Mexico는 굴착기의 멕시코만에서의 사용에 대한 계약을 체결하였다. 계약상 Maersk USA는 법원 또는 행정기관의 판단에 따라 굴착기에 필요한 변경을 가할 권리를 보유하였는데, Transocean이 GlobalSantaFe Corp.(GSF)를 상대로 특허침해의 소에서 승소하면서 GSF가 법원의 금지명령에 따라 케이싱 슬리브(casing sleeve)를 설치하게 되었고, 이 사실을 알게 된 Maersk USA는 굴착기를 미국으로 발송하기 전에 침해혐의 굴착기에 동일한 케이싱 슬리브를 설치하였다. 즉 최종적으로 멕시코만으로 운반된 굴착기는 Transocean의 특허를 침해한다고 볼 수 없지만, 계약체결 당시(즉 Maersk USA에 의한 굴착기 개조 전) 판매하기로 한 굴착기는 잠재적으로 특허를 침해하는 것이었다. 텍사스남부연방지방법원은 이 사건 판매의 청약이 미국이 아닌 노르웨이에서 발생한 것이어서 제271조(a)가 적용되지 않는다고 판단하였다.

engaged in the manufacture of a product)를 그 물건을 '만든 자'라고 하는 것으로 보인다[35 U.S.C. § 287(b)(4)(A)]. 그렇다면 물건을 생산한 자를 제조자로, 물건의 제조에 관여한 자를 그 물건을 만든 자라 하고 있으므로, '만들다'의 의미를 '제조하다'로 보고 있는 것이다.

[판결요지]

판매의 청약은 그에 대한 승낙 없이 그 자체로 성립할 수 있는 별개의 침해태양으로서 판매와는 구별된다. 이는 계약법상의 판매의 청약과 같은 의미를 지닌다. 판매의 청약에 의한 침해의 책임과 판매로 인한 침해의 책임은 그 손해의 규모에 있어서도 차이가 있을 것이다.

이 사건에서 판매의 청약이 있었음에는 당사자간에 다툼이 없으나, Maersk USA는 그 청약이 미국이 아닌 노르웨이에서 발생하였으므로 청약행위로 인해 제271조(a)의 책임을 질 수 없다고 주장하였다. 그러나 청약의 행위 자체가 노르웨이에서 있었다 하더라도, 미국회사가 다른 미국회사를 상대로 미국 내에서 제품을 판매하고, 납품받은 회사는 이를 미국에서 사용하고자 하는 이상, 그 청약은 미국 내에서 특허발명을 판매하고자 하는 청약으로서 제271조(a)의 침해에 해당한다고 보아야 한다. 즉 판매의 청약지는 그 판매지를 기준으로 판단한다.

판매의 경우에도 마찬가지로, 계약의 협상이나 체결이 외국에서 이루어졌음은 무관하다. 판매가 미국 내에서 이루어졌는지 여부의 판단을 위해서는 법률행위가 발생한 장소 외에도 계약이행지 등을 고려하여야 한다. 계약서상에도 이미 굴착기를 미국 영토인 멕시코만에서 사용하는 것으로 기재되어 있고, 실제로 굴착기는 미국 해역으로 운송되었다.

텍사스남부연방지방법원은 이에 대하여 중대한 사실관계에 관한 쟁점이 없다고 보아 판매된 굴착기가 특허발명을 실시하는지 여부 등에 대한 판단 없이 약식판결을 내렸으나, 약식판결은 위법하였으므로 파기한다.

한편 직접침해가 국내에서 발생하는 한 국외에서의 행위에 의한 유도침해도 인정될 수 있다.

Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 909 F.3d 398 (Fed. Cir. 2018)

[사건의 경위]

Seoul Semiconductor Company(이하 'SSC')는 플랫 스크린 텔레비전 등의

백라이팅에 사용되는 라이트 바(light bar)에 쓰이는 LED를 제조·판매하는 한국기업으로, 텔레비전이나 노트북 등 전자제품에 사용되는 디스플레이 패널 백라이팅(backlighting) 방법에 관한 미국209특허와 554특허의 특허권자이다. Enplas Display Device Corporation(이하 'Enplas')은 일본 회사로, 마찬가지로 플랫 스크린 텔레비전의 백라이팅 디스플레이에 사용되는 라이트 바에 쓰이는 플라스틱 렌즈의 제조업체이다. SSC와 Enplas는 SSC의 특허보호범위에 속하는 제품에 들어갈 렌즈의 생산을 위해 협업한 바 있는데, 이후 SSC는 Enplas가 미국 내에서 SSC의 특허를 침해하는 라이트 바 제품을 판매하는 경쟁업체에 렌즈를 공급하였음을 알게 되었다. 이에 SSC는 Enplas에게 Enplas의 렌즈 공급은 SSC의 특허침해에 기여하고 이를 유도하는 것이라는 경고장을 발송하였고, Enplas는 SSC의 특허가 무효이고 침해되지 않았다는 확인판결을 구하는 이 사건 소를 제기하였다. 캘리포니아북부연방지방법원의 배심원단은 SSC의 특허의 신규성이 부정되지 않아 무효로 볼 이유가 없고, Enplas는 SSC의 특허를 유도침해하였으며, 이에 따라 SSC에 손해배상액을 지급하여야 한다고 판단하였다. 법원은 Enplas의 JMOL 신청을 기각하였다.

[판결요지]

반드시 미국 내에서 발생하여야 하는 제271조(a)의 직접침해와 달리, 제271조(b)의 유도침해는 국외에서의 행위에 의해서도 성립할 수 있다. 이때 특허권자는 침해자가 미국 내에서의 직접침해를 유도하기 위한 인식과 의도를 가지고 있었음을 증명하여야 한다.

Enplas는 209특허와 554특허에 대해 인지하고 있었다는 사실이나 SSC가 Enplas에게 Enplas가 제조 및 공동개발하여 SSC에게 판매한 렌즈제품과 이를 사용하여 완성한 LED제품은 모두 SSC 특허의 권리범위에 속하는 것이라고 고지하였다는 사실을 다투지 않는다. 나아가 Enplas가 렌즈를 공급한 SSC의 경쟁업체가 미국 내에서 텔레비전을 판매한다는 사실도 알고 있었다. SSC는 미국에서 판매되는 텔레비전에서 Enplas의 렌즈를 발견하였고, 이는 SSC의 특허를 침해하는 것이라고 고지하기도 하였다.

유도침해가 성립하기 위해서는 직접침해가 발생할 수 있다는 가능성을 인식하

는 정도로는 충분하지 않으나, 위 사실로 미루어 보아 이 사건에서는 Enplas는 그 이상으로 특허의 존재사실과 렌즈제품을 공급받은 고객의 침해행위에 대하여 알면서도 이를 유도하고자 의도하였다고 보기에 충분한 정황증거가 제출되었다고 보아야 한다.

이처럼 연방순회항소법원은 미국 내에서 판매되는 직접침해제품에 사용하기 위하여 해외에서 부품을 공급한 행위에 의하여 유도침해를 인정하고, 이와 같이 판단한 캘리포니아북부연방지방법원의 배심평결과 이에 대한 JMOL신청을 기각한 법원의 판단에 오류가 없다고 하였으나, 손해액 산정에 대해서는 특허를 침해하지 않는 제품에 대해서까지 과도하게 손해액이 책정되었다고 보아 해당 부분에 대하여 파기환송하였다.

III ▸ 국경을 넘는 특허권 침해와 손해배상액의 산정

1. WesternGeco 판결(2018)

역외적용추정금지의 원칙에 따라 해외에서 발생한 손해는 손해배상액 산정에 포함되지 않는다는 것이 과거 연방대법원의 입장이었다. 그런데 2018년 연방대법원은 WesternGeco 판결로 제271조(f)에 따른 침해를 인정하고, 그에 따라 해외에서 발생한 일실이익까지 제284조에 따른 손해배상액으로 인정하여 주목을 끌었다.

WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 138 S.Ct. 2129 (2018).

[사건의 경위]

WesternGeco는 측면조정기술(lateral-steering technology)을 이용한 해저탐사시스템의 특허권자이다. WesternGeco는 이 기술을 판매하거나 실시권을 허여하는 대신 이를 이용하여 직접 석유나 가스회사 등에 탐사용역을 제공하여 왔다.

ION Geophysical(이하 'ION')은 2007년 경쟁제품을 판매하기 시작하였는데, 그 구성품을 미국 내에서 제조하여 해외 회사들로 배송하였고, 이들 회사는 구성품을 조립하여 WesternGeco 제품과 사실상 동일한 탐사시스템을 생산하였다.

WesternGeco는 특허법 제271조(f)(1), (f)(2)를 근거로 침해의 소를 제기하였고, ION의 경쟁제품으로 인하여 10건의 탐사계약 체결 기회를 상실하였다고 주장하였다. 텍사스남부연방지방법원은 배심원 평결로 실시료 1,250만 달러와 일실이익 9,340만 달러의 지급을 명하였다. WesternGeco는 제271조(f)를 해외에서 발생한 판매에 대해 적용할 수는 없다고 주장하며 일실이익 부분에 대해 평결을 무효화하여 줄 것을 신청하였으나 받아들여지지 않았다. 그러나 항소심에서 연방순회항소법원은 제271조(f)는 제271조(a)와 마찬가지로 해외에서의 판매에는 적용되지 않는다고 보아 원심 판결을 파기하였다. WesternGeco는 상고허가를 신청하였다.

[판결요지](다수의견)

역외적용금지추정 원칙의 적용 여부는 2단계로 나누어 판단한다. 첫째로 법령 문언상 역외적용이 허용됨이 명백하게 드러나 있어 역외적용금지추정이 복멸되었다고 보아야 하는지를 살피고(1단계), 그렇지 않다면 둘째로 조문이 어디에 초점(focus)을 두고 있는지 살펴 그 초점에 연관된 행위가 미국 영토 내에서 발생하였는지 판단하고, 만일 그렇다면 역외적용금지추정 원칙이 적용되지 않는다고(즉 역외적용이 된다고) 본다(2단계).[331] 한편 경우에 따라서는 1단계 검토로 인해 사안의 결과와는 무관함에도 장래 사건에는 광범위한 영향을 미칠 수 있는 난

330) 배심원단은 일실이익에 대해서는 WesternGeco 청구금액의 100%를, 합리적 실시료에 대해서는 84%를 손해배상액으로 책정하였다. 법원은 이에 대한 ION의 평결불복법률심리의 신청을 기각하면서 해외에서의 판매와 직접적으로 연관되어 있으면서 침해에 해당하는 미국 내에서의 행위가 있는 한 해외에서의 일실이익도 손해배상액의 산정근거가 될 수 있고, ION의 DigiFIN[탐사신호기록장치의 위치를 통제하는 Active Streamer Positioning Device(ASPD)의 일종. 단 DigiFIN이 ASPD에 해당하지 않는다고 믿었다는 ION의 주장은 증액배상에 대한 유효한 항변으로 인정되었다] 생산이 이에 해당한다고 하였다. 또한 일실이익에 근거한 손해배상액 산정의 적절성 판단기준인 Panduit 기준[(1) 특허제품에 대한 수요, 수용가능한 비침해 대체제품의 부재, (2) 수요에 대응하는 특허권자의 제조 및 판매능력, (4) 특허권자가 판매하여 얻었을 수익. Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).]에 따라 검토하여 보더라도 일실이익 산정이 적합하다고 보았다. 또한 합리적 실시료 산정에 대해서도 중복산정이 되었다거나 특허기술의 기여분 산정이 부적절한 점은 발견되지 않는다고 보았다. WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 953 F.Supp.2d 731 (S.D. Tx. 2013).

331) WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 138 S.Ct. 2129, 2136 (2018)(citing RJR Nabisco, Inc. v. European

제를 다루어야 한다면 이를 건너뛰고 재량으로 2단계에 따라 역외적용 여부를 판단할 수 있는데, 이 사건이 그러한 경우에 해당한다.[332]

2단계 기준에 나타나는 법조문의 '초점'은 법령이 규제하고자 하는 행위나 보호 또는 옹호하고자 하는 당사자나 이해관계 등을 포함하는 유념의 대상(object of solicitude)을 가리키는데, 이는 관련조항과 함께 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다.

이에 따라 먼저 특허법 제284조의 초점을 살펴보면, 이는 특허법에서 규정한 여러 유형의 특허침해에 대한 손해배상청구권의 근거조항으로, 그 초점은 '침해'에 있음을 알 수 있다. 제284조의 목적은 침해에 대한 '완전한 보상'이고 이는 특허권자가 침해로 인하여 얼마나 손해를 입었는지와 연관이 있는 것이다.

그런데 침해에는 여러 유형이 있으므로, 구체적인 사안에서 제284조의 초점이 어디에 있는지 파악하려면 어떤 유형의 침해가 발생하였는지도 파악하여야 한다. 그렇다면 이 사건에서는 제271조(f)(2)도 함께 살펴보아야 할 것이다.

제271조(f)(2)는 특허발명의 일정 구성품이 미국 내에서 결합되었더라면 특허권을 침해할 방식으로 해외에서 결합되도록 할 의사를 가지고 미국 내에서 또는 미국으로부터 그 구성품을 공급한 자는 침해자로서 책임을 진다고 하고 있으므로 결국 국내에서의 행위에 주목하고 있음을 알 수 있다. 즉 미국으로부터의 수출행위를 규제하는 규정인 것이다.

그렇다면 제271조(f)(2) 유형의 침해에 관한 사건에서 제284조의 초점은 미국으로부터의 구성품의 수출행위에 있어, 유념의 대상이 국내에서의 침해에 있다고 보아야 한다. 그리고 이 사건에서 ION은 미국 내에서 WesternGeco의 특허를 침해하는 구성품을 공급한 것이므로, 이러한 유념의 대상에 해당한다. 따라서 이 사건은 역외적용이 인정되는 경우라고 볼 수 있다. 즉 ION의 미국 내에서의 행위가 침해를 구성한 것이므로, 이로 인한 해외 일실이익을 제284조의 손해배상액으로 인정한 것이다. 이는 결국 제284조의 미국 내에서의 적용에 해당한다.[333]

Community, 579 U.S. ——, 136 S.Ct. 2090, 2101 (2016)).

332) 1단계 검토가 특허법 외에도 다른 법령의 해석에도 영향을 미칠 수 있음을 이유로 들었다. WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 138 S.Ct. 2129, 2136 (2018).

333) WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 138 S.Ct. 2129, 2139 (2018).

그런데 2015. 12. 이 사건에 관련된 WesternGeco의 특허 중 대다수가 PTAB에서 무효가 되었고, 위 사건이 연방대법원에 계류되어 있는 사이 연방순회항소법원은 PTAB의 무효심결을 인용하였다. 연방순회항소법원은 텍사스남부연방지방법원으로 사건을 환송하여 일실이익 산정을 위해 재심이 필요한지 여부부터 판단하도록 하였다.[334] 이후 텍사스남부연방지방법원은 재심을 명하였다.[335]

2. WesternGeco 이후 판결의 동향

WesternGeco v. ION Geophysical 판결 후 각지의 연방지방법원을 중심으로 다수 사건에서 이 쟁점에 대한 논의가 이어지고 있다. 대표적인 예로 Power Integrations v. Fairchild Semiconductor 사건이 있다. 1심에서 델라웨어연방지방법원은 배심원단 평결에 따라 Fairchild Semiconductor(이하 'Fairchild')가 Power Integrations(이하 'PI')의 특허를 고의적으로 직접 및 간접침해하였다고 판단하였고, 다만 배심원단은 직접 또는 간접침해나 국내 또는 해외에서의 손해 간 구분 없이 일실이익, 가격침식, 합리적 실시료를 근거로 33,981,781 달러를 손해배상액으로 산정하였는데, 법원은 역외적용금지추정의 원칙에 따라 손해배상액은 미국 내에서 발생한 손해만을 근거로 산정된다고 하여 평결에 따른 금액을 82% 감액하였다.[336] 항소심에서 PI는 Fairchild의 침해로 인하여 PI의 해외 매출까지 타격을 입었으므로 이에 대한 일실이익도 손해배상액 산정근거로 삼은 배심원단 평결을 회복해야 한다고 주장하였으나, 연방순회항소법원은 해외에서의 판매는 일실이익 산정근거가 될 수 없다고 본 원심 판결은 적법하다고 하였다. 그러나 PI가 간접침해에 의한 손해배상액을 충분히 입증하였다고 본 판단부분은 파기되어야 한다고 보아, 제271조(a)의 직접침해에 한하여 손해배상액을 다시 산정하도록 재심을 명하였

334) 무효로 되지 않은 유일한 청구항(530특허의 제23항 발명)이 무효가 된 다른 특허발명과 독립적으로 탐사작업에 필수적임이 현재까지의 기록을 바탕으로 명백하다면 재심 없이도 일실이익을 그대로 인용할 수 있다고 하였다. WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corporation, 913 F.3d 1067 (Fed. Cir. 2019).

335) World Oil, ION to get new trial in WesternGeco lost profits litigation, News (2019. 9. 2.) https://www.worldoil.com/news/2019/9/2/ion-to-get-new-trial-in-westerngeco-lost-profits-litigation

336) Power Integrations v. Fairchild Semiconductor, 589 F.Supp.2d 505 (D. Del. 2008).

다.[337] 그러나 그사이 연방대법원이 WesternGeco 판결로 제271조(f)의 침해시 해외에서의 판매가 일실이익 산정근거가 될 수 있다고 봄에 따라, 델라웨어연방지방법원은 그와 모순되는 2013년 연방순회항소법원 Power Integrations 판결은 폐기되었다고 판단하였다.

Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Int'l, Inc. (D. Del. 2018-2019)

[Civil Action No. 04-1371-LPS, 2018WL4804685 (D. Del. 2018)]

연방대법원의 WesternGeco 판결로 연방순회항소법원의 2013년 Power Integrations 판결은 암묵적으로 폐기되었다고 보아야 한다. 연방대법원 WesternGeco 판결의 제284조에 대한 법리는 제271조(f)(2)의 침해뿐 아니라 제271조(a)의 침해에도 동일하게 적용되는 것이다. 침해의 태양이 다르다고 하여 제284조 손해배상액 산정이 다르게 적용되어야 한다고 볼 수 없다. 더구나 연방대법원이 파기한 연방순회항소법원의 WesternGeco 판결은 2013년 Power Integrations 판결에 상당부분 근거하고 있었으므로 해당 판결도 함께 폐기되었다고 보는 것이 옳다.

[Civil Action No. 08-309-LPS (D. Del. 2019)]

PI는 유도침해에 대해서도 충분한 증거로 입증책임을 충족하였다고 보아야 한다. 유도침해는 직접침해자를 상대로 유도하는 행위를 하였다는 정황증거만으로 성립할 수 있고, 그 행위의 대상이 된 직접침해자들이 실제로 그에 설득되어 침해행위를 하였을 것까지 요하지 아니한다. Fairchild의 행위가 고객들 각각의 직접침해로 직접적으로 연결되었다는 증거는 없으나, 이들이 자사 제품을 미국 내로 수입하도록 유도한 행위 및 의사가 인정되므로, 유도침해의 책임이 있다고 보아야 한다.

한편 재심에서 배심원단은 Fairchild가 지급해야 할 손해배상액을 $24,270,194.20으로 산정하였는데, 이는 충분한 증거에 의하여 뒷받침되었다고 보아야 한다. 침해제품 수입 비율은 최대 33%, 실시료율은 최대 0.20 달러까지

337) Power Integrations v. Fairchild Semiconductor, 711 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013).

증명되었다고 볼 수 있는데, 이를 그대로 적용한다면 손해배상액은 배심원 평결액보다 훨씬 높아진다. 증거로 입증된 금액의 범위 내에 있는 한 배심원 평결액이 과도하게 높다고 할 수 없으므로, 이를 감액해야 할 이유도 없다.

이처럼 델라웨어연방지방법원은 WesternGeco 연방대법원 판결에 따라 해외에서의 일실이익을 고려할 수 있다고 판단하였다. 이 사건은 제271조(a)를 다루고 있으므로, 제271조(f)뿐 아니라 직접침해에까지 역외적용추정금지원칙의 예외가 확장된 것이다. 그러나 '미국 내로의 수입'이라는 국내 행위에 따라 침해 책임을 인정하는 것은 변함없다.

역시 직접침해에 대한 캘리포니아북부연방지방법원 사건인 MLC Intellectual Property v. Micron Technology 사건[338]의 증거개시절차(discovery)에서 원고 MLC Intellectual Property가 침해혐의자인 피고 Micron Technology의 해외 매출 자료를 요청하여 제271조(a) 사건에서 해외매출을 어떻게 다루어야 하는지에 대한 다툼이 있었는데, 법원은 '손해배상액 산정에 관하여 해외매출을 어떻게 처리해야 할지에 대한 판례는 아직 발전과정에 있고 직접침해 사안에 대한 WesternGeco 판결의 적용여부도 아직 불확실하다'고 하였다. 그러나 Micron Technology의 해외 매출이 MLC Intellectual Property의 직접침해에 근거한 합리적 실시료 청구에 어떻게 연관되는지는 추후에 증명한다 하더라도, 적어도 해외 매출에 대한 증거개시는 허용된다고 하였다.

한편 위스콘신서부연방지방법원에서는 ABS Global v. Inguran 판결[339]에서 해외 매출이 손해배상액 산정에 포함되어야 하는지를 다루었다. 이 사건 역시 직접침해에 대한 사건으로, Inguran은 ABS가 지배·관리관계의 성립으로 직접침해자 지위를 가지며, 미국 내에서 특허를 침해하는 미세유동칩(microfluidic chip)을 제조한 뒤 이를 공급하여 해외에서 성별 분류된 정액 스트로 제품(sexed semen straw)

338) MLC Intellectual Property, LLC v. Micron Technology, Inc., 14-cv-03657-SI, 2018 WL 6175982 (N.D. Cal. 2018).
339) ABS Global, Inc. v. Inguran, LLC, 14-cv-503-wmc, 17-cv-446-wmc, 2020WL2405380 (W.D. Wis. 2020).

에 사용되도록 하였으므로 해외에서 발생한 손해에 대해서도 배상해야 한다고 주장하였다. 양 당사자는 이 쟁점에 대한 법리가 아직 발전 중임을 감안하여 이 부분은 배심원단 평결이 아닌 법관의 판단에 맡기기로 합의하였다. ABS는 WesternGeco 판결을 이 사건 특허에 적용하는 경우 제284조의 부적법한 역외적용이 된다고 주장하였는데, 법원은 다른 직접침해 사건에서도 WesternGeco 판결의 법리가 적용되어 왔고, 해외에서의 판매를 바탕으로 합리적 실시료를 산정하기도 했다[340]고 관찰하면서 해외 판매 스트로도 실시료 산정의 기초에 포함된다고 판단하였다.

캘리포니아북부연방지방법원은 Verinta Health v. Ariosa Diagnostics 판결[341]에서 이 사건에서도 모든 테스트가 캘리포니아에서 이루어지므로 침해행위는 미국 안에서 발생했다고 보아야 하고, 따라서 WesternGeco 판결에서와 마찬가지로 그 규제하고자 하는 '핵심'이 국내에서 발생하였으므로 역외적용금지추정의 원칙의 예외에 해당한다고 하였다. 그러나 일실이익과 침해 간의 인과관계가 증명되지 않았고, 배심원단이 해외 자회사의 수입까지 손해배상액에 포함하여 산정한 것도 증명되지 않았으므로 손해배상액 산정이 잘못되었다는 Ariosa Diagnostics의 주장은 받아들여지지 않았다.

그런 한편 델라웨어연방지방법원은 Abbott Cardiovascular Systems v. Edwards Lifesciences 판결[342]에서 WesternGeco 판결은 해외에서 발생한 제271조(a) 하의 손해에 대한 가처분 신청에는 적용되지 않는다고 하였다. 원고의 이 사건 특허발명과 피고 침해제품은 모두 승모판 역류 치료장치이고, 원고는 피고에 의한 침해를 주장하며 피고의 미국 내 침해제품 생산에 대한 임시제한명령(temporary restraining order, TRO) 및 가처분 명령(preliminary injunction)을 신청하였다. 피고 제품은 아직 미국이나 유럽 내에서 허가되기 전이었는데, 원고의 TRO 신청 후 유럽에서 판매가 허가되었다. 델라웨어연방지방법원은 가처분신청은

340) SIMO Holdings, Inc. v. Hong Kong uCloudlink Network Tech. Ltd., 396 F.Supp.3d 323 (S.D.N.Y. 2019).

341) Verinta Health, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc., 329 F.Supp.3d 1070 (N.D. Cal. 2018).

342) Abbot Cardiovascular Systems, Inc. v. Edwards Lifesciences Corp., C.A. No. 19-149 (MN), 2019WL2521305 (D. Del. 2019).

(1) 그 본안에서의 승소가능성, (2) 가처분신청 기각시 돌이킬 수 없는 피해의 발생 가능성, (3) 양 당사자의 피해의 양형, (4) 공중의 이익을 고려하여 판단한다고 하면서, 결과적으로 신청을 기각하였다. 법원은 특허발명이 진보성이 부정되어 무효로 될 가능성을 배제할 수 없다고 판단하여 특허권자가 본안에서 패소할 가능성도 있다고 보았고, 피고 침해제품의 판매 중단으로 인해 피해를 입는 의사 등이 있을 것으로 판단되며, 양 당사자가 입을 피해는 크게 어느 한 쪽으로 기울지 않는 것으로 판단하였다. 돌이킬 수 없는 피해의 발생가능성에 대해 판단하면서 'WesternGeco 판결이 미국 특허권자가 제271조(a)든 (f)든 침해책임이론에 무관하게 해외에서 발생한 피해에 대해 손해배상이나 금지명령(또는 가처분)을 구할 수 있다고 한 것은 아니라고 판단된다. 침해로 인한 돌이킬 수 없는 피해가 해외에서 발생하는 것에 국한되어 있다면 제271조(a)에 따른 침해만을 주장하는 특허권자는 금지명령 또는 가처분을 구할 수 없다고 보아야 할 것이다.'[343]고 하였다.

위 사건에서 원고들은 제271조(a)에 따른 침해와 가처분 명령의 필요만을 주장하였으므로 델라웨어연방지방법원이 제271조(f)에 의해서도 해외에서 발생한 손해에 대하여 가처분 명령을 내릴 수 없다고 판시한 것은 아니다. WesternGeco 판결의 구체적 의의와 적용범위는 이후 판례의 축적을 통해 더욱 상세히 밝혀질 것으로 보인다.

제271조(a) 침해에 따른 해외에서의 손해액을 인정하기 위한 요건을 (1) 국내에서의 침해행위가 해외에서 발생한 손해의 실제 원인이고, 그 행위가 아니었더라면 손해가 발생하지 않았을 것, (2) 국내 행위와 해외 손해 간 인과관계의 근접성이 인정될 것, (3) 특허권자를 이중으로 배상하는 결과를 낳지 않을 것 등으로 정리한 견해가 있다.[344] 이중배상은 가령 특허권자가 국내에서의 침해로 인하여 손해가 발생한 외국에서도 소송을 진행하여 승소하는 경우 발생할 수 있다.

343) "This Court does not understand WesternGeco to stand for the proposition that a patentee in the United States may obtain damages (or injunctive relief) based on harm in another country independent of the theory of infringement liability at issue – i.e. 271(a) versus 271(f). Instead, the Court understands that an injunction (preliminary or otherwise) is not an available remedy when the sole purported irreparable harm caused by infringement occurs in another country and the patentee asserts infringement only under 271(a)." Abbot Cardiovascular Systems, Inc. v. Edwards Lifesciences Corp., C.A. No. 19–149 (MN), 2019WL2521305, 18 (D. Del. 2019).

344) Thomas Cotter, "Extraterritorial Damages in Patent Law", 39 Cardozo Arts & Ent. L.J. 1 (2021).

제4절 독일

Ⅰ ▸ 국경을 넘는 특허권 침해와 재판관할권 및 준거법

독일법원의 재판관할권 유무는 당사자가 유럽연합 소속인 경우 브뤼셀 Ia 규정(Brussels Ia-Regulation) 제7조(2), 그렇지 않은 경우 독일 민사소송법 제32조에 따라 판단하게 된다. 브뤼셀 규정에 따르면 불법행위가 발생하였거나 발생할 수 있는 곳의 법원이 관할을 가지고, 이는 손해가 발생한 장소와 그 원인이 되는 사건이 발생한 장소 모두를 의미하며, 원고가 그 중 장소를 선택할 수 있도록 하고 있는데, 지식재산권 침해는 그 보호국가에서만 발생할 수 있다고 보는 것이 일반적이다.[345] 침해자가 독일에서 침해행위를 하지 않았더라도 그로 인한 피해가 독일에서 발생하였다면 독일 법원은 침해자에 대한 재판관할권을 가진다. Audiosignalcodlerung 판결[346]에서도 연방대법원은 독일법원이 민사소송법 제32조에 따른 재판관할권을 가진다고 하면서, 이때 문제된 행위의 결과발생지가 독일이라는 점이 중요하고, 행위지가 외국이라는 점은 무관하다고 하였다.

독일법원의 재판관할권이 성립된 다음 단계로는 준거법의 문제가 남게 된다. 독일은 유럽연합 통일국제사법인 로마 II 규정(Rome II Regulation)의 적용을 받는다. 로마 II 규정은 제8조에서 '지식재산권의 침해에 관한 계약외채무에 적용되는 법은 그 지식재산권의 보호를 청구한 국가의 법으로 한다'[347]고 규정하여 보호국법주의(principle of lex loci protectionis)를 취하고 있다.

Abdichtsystem 판결[348]에서 연방대법원은 '지식재산권 침해에 기초한 계약외채무관계에 적용할 법은 로마 II 규정 제8조 제1항에 따라 그 지식재산권의 보호를 청구한 국가의 법이 된다'고 하면서 독일법을 적용하였다. 이에 독일 연방대법원 판례

345) Lea Tochtermann, "Joint Liability in Germany for Patent Infringement Committed Abroad", GRUR Int. 2019, 437 [440].

346) BGH, X ZR 69/13, Urteil v. 3. 2. 2015, GRUR 2015, 467 – Audiosignalcodlerung

347) "The law applicable to non-contractual obligations arising from the infringement of intellectual property rights is that of the country in which the protection is claimed." Rome II Regulations, Article 8.

348) BGH X ZR 120/15, GRUR 2017, 785

상 외국에 소재한 구매자에게 제품을 공급하는 외국 소재 기업은 구매자가 독일로 제품을 재공급할 것을 알면서 공급행위를 한 경우 국내에서의 침해에 기여한 책임이 있다고 보아야 하고, 과실에 의한 경우에도 마찬가지라고 판시하였다.

II ▸ 간접침해와 속지주의

특허발명의 본질적 요소에 관한 수단을 독일 내에서 공급 또는 공급의 청약을 하는 행위는 독일 특허법 제10조 제1항의 간접침해에 해당한다. 이때 수단의 공급 또는 공급의 청약 뿐 아니라 그 수단을 사용하고자 의도한 곳도 독일 영토 내여야 한다(이른바 '이중 속지주의의 원칙').[349] 즉 해외에서 그 수단을 사용하고자 의도한 경우는 간접침해에 해당하지 않는다.[350] 독일 내에서 사용하고자 하는 의도 요건은 재수입을 의도하는 경우에도 충족되었다고 본다.[351]

1. 해외에서 부품을 생산하여 국내에 공급한 경우

연방대법원은 Funkuhr I 판결[352]에서 피고가 이 사건 특허발명을 인식하고 자사 제품의 종착지가 독일인 것을 알면서도 제품을 공급함으로써 독일에서의 특허침해 제품 유통에 고의적이고 의도적으로(bewusst und willentlich) 기여하였다고 하였다. 이때 피고 1이 전파시계를 본선인도조건(free on board) 계약상 소유하거나 점유하였는지 여부는 중요하지 않고, 독일특허의 존재를 알고도 제품을 공급하였다면 전파시계를 공급받아 다시 독일에 이를 판매한 피고 2와 협력할 의사가 있었는지 여부는 무관하다고 판시하였다.

뒤이어 Funkuhr II 판결[353]에서는 독일 국내에 있는 원고가 핵심 부품을 해외에

349) 이중 속지주의, double territorial limitation, two territorial limitation[문선영(주 1), 97; Richard Miller, Terrell on the Law of Patents (2010), para 14–15.

350) Takenaka et al.(주 81), 104.

351) European Patent Academy, Fundamentals of Infringement, https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/FundamentalsOfInfringement.pdf (2022. 2. 16. 확인).

352) BGH, X ZR 36/01, Beschluß v. 26. 2. 2002, GRUR 2002, 599 – Funkuhr I.

353) BGH, X ZR 53/04, Urteil v. 30. 1. 2007, GRUR 2007, 313 – Funkuhr II.

위치한 H사에 수출하고, 그 H사가 다시 독일 국내에 있는 K사에 완성품을 수출한 상황에서, 특허권자가 K사에 특허침해경고장을 발송하자 H사가 원고와의 계약을 파기함에 따라 특허권자의 경고장 발송이 부당침해경고에 해당하는지 여부가 문제되었다. 특허권자인 피고가 침해경고장을 발송한 데 대하여 특허제품에 사용되는 부품을 공급하는 원고가 피고의 침해경고장에 의하여 공급계약이 취소되었음을 근거로 부당한 침해경고[354]에 기한 손해배상을 청구할 수 있는지가 쟁점이 된 것이다. 연방대법원은 특허제품에 사용되는 부품인 톱니바퀴 장치를 생산하는 원고가 기여침해책임을 진다고 하면서도, 피고가 원고에게 직접 경고장을 발송한 것도 아니므로 특허제품이 아니라 그 제품에 사용되는 부품만을 생산한 원고는 부당침해경고에 대한 손해배상청구권을 갖지 않는다고 판시하였다.

BGH, X ZR 53/04, Urteil v. 30. 1. 2007, GRUR 2007, 313 – Funkuhr II

[사건의 경위]

피고는 전파시계용 디스플레이 세팅 감지장치 특허의 특허권자이다. 원고는 전파시계에 쓰이는 톱니바퀴 장치(wheel work mechanism)의 제조업자로, 이를 H사에 공급하였다. H사는 공급받은 피고 제품을 전파 알람시계의 제조에 사용하여 알람시계 제품을 K사에 공급하였다.

피고는 H사의 알람시계가 자사 특허를 침해한다고 판단하여 이에 대한 경고장을 K사에 발송하였고, 그 결과 H사는 원고와의 계약을 취소하기에 이르렀다. 원고는 피고가 원고에 대한 금지명령을 구할 청구권이 없다는 확인을 신청하고, 산업재산권 침해에 대한 부당침해경고를 근거로 손해배상을 청구하였다. 지방법원은 원고 청구를 인용하였고, 항소법원은 피고 항소를 인용하였다. 상고심에서는 부당침해경고에 관한 쟁점만이 문제된다.

[판결요지]

원고는 톱니바퀴 장치의 생산자이지, 특허발명인 디스플레이 세팅 감지장치의

354) 독일은 경고대상이 된 실시행위가 침해를 구성하지 않는 경우 등 부당한 침해경고를 민법상 불법행위로 다루고 있다. 조영선, "특허침해 경고의 법률문제 – 비교법적 현황과 그 시사점을 중심으로", 사법 30호 (2014), 39.

생산자가 아니다. 원고가 생산하여 H에 공급한 톱니바퀴 장치에 광전자 센서를 부가하여야만 특허물건이 완성되므로 원고는 직접침해자가 아니다. 결합발명의 직접침해는 그 발명의 결합된 구성요소를 모두 사용하거나 예외적으로 그 발명의 진보적 개념에 포함되지 않는 부가적인 요소만이 결여되어 있을 때에만 성립할 수 있다. 광전자 센서는 이와 같은 부가적인 요소에 해당하지 않으므로, 원고에게 직접침해 책임이 성립할 여지는 없다.

한편 원고는 톱니바퀴를 생산하여 특허물건의 생산에 필수적이고 실질적인 요건을 충족시켰으므로 기여침해의 책임이 있다. 이때 침해예방에 적절한 조치를 취하지 않는 경우를 포함하여 침해와 상당인과관계가 있는 행위에 과실이 있는 자는 민법 BGB 840조(1) 상의 병존적 공동불법행위자 등으로 침해에 책임을 질 수 있다(Funkuhr I). 그러나 이로 인해 직접침해규정이 포섭하고자 의도하지 않은 행위에까지 침해책임이 확장되어서는 안 된다. 즉 침해장치에 사용되는 부품의 공급자는 어디까지나 특허법 제10조의 요건에 따라서만 규제해야 한다.

원고는 발명의 본질적 요소에 관한 부품을 공급하였다. 톱니바퀴장치가 발명의 실시에 사용될 뿐 아니라 톱니바퀴장치의 구매자인 H가 발명을 실시하려는 목적으로 이를 구매하였고 그 목적이 원고에게 알려져 있었거나 정황상 명백하였을 경우 이는 특허법 제10조 상의 공급행위에 해당한다.

하급심 판결과 달리 원고가 톱니바퀴 장치를 해외로 공급했기 때문에 간접침해가 성립하지 않는 것은 아니다. 물건을 해외로 공급하더라도 이를 공급하는 행위는 국내에서 발생하였다고 보아야 한다. 단 제품을 해외에서 사용하게 할 목적으로 공급하는 경우에는 특허법 제9조 하의 특허권자의 권리를 침해하는 것이라고 볼 수 없겠으나, 반면 궁극적으로는 발명을 독일 내에서 사용하기 위한 일환으로 이루어지는 공급행위는 특허법 제10조가 보호하고자 하는 독일 특허권을 침해할 수 있다.

피고는 원고를 상대로 경고장을 발송하거나 청구범위에 대해 고지한 적이 없다. 경고장은 K사를 상대로 한 것이다. 피고의 행위로 인해 K나 H는 피해를 입을 수 있으나 원고까지 피해를 입었다고 볼 수는 없다. 특허권자가 구매자 A에게 침해경고를 하는 경우 그 경고의 효력은 도매상 G, 수입업자 I, 제품 판매자 H에게도 미친다. 침해혐의제품을 생산하여 시장에 유통한 주체이기 때문이다. 그러

나 부품만을 생산하여 제품 판매자에게 공급하는 하청업체에까지 미치는 것은 아니다. 이에 따라 하청업체는 부당경고에 기한 청구권을 갖지 않는다. 하청업자가 간접침해자에 해당하는 경우에도 마찬가지이다.

즉 연방대법원은 하급심 판결과 달리 원고가 톱니바퀴 장치를 해외로 공급했다는 자체로 간접침해책임을 피할 수는 없고, 해외에서의 사용을 위한 공급의 경우에는 특허법 제9조 하의 특허권이 침해되었다고 보기 어려울 수 있겠으나, 물건을 해외로 공급하더라도 궁극적으로는 특허발명을 국내에서 실시하기 위한 행위의 일환으로서 이루어진 경우 그 공급행위는 결국 국내에서 발생하였다고 보는 것이 특허법 제10조의 목적에 부합한다고 판시하였다.[355]

한편 그 행위가 본질상 간접침해행위를 구성하는 이상 실제 물건이 독일 국내에서 인도되었는지, 국외에서 인도되었는지 여부는 무관하다. Audiosignalcodlerung 판결,[356] Funkuhr I 판결[357] 등에서는 당해 제품이 계약상 본선인도조건(free on board)에 따라 국외에서 인도되었으므로 독일 내에서 특허법 제10조 상의 '공급' 요건이 충족되지 않았다는 주장이 있었으나 받아들여지지 않았다.

BGH, X ZR 69/13, Urteil v. 3. 2. 2015, GRUR 2015, 467 – Audiosignalcodlerung

[사건의 경위]

제2장 제3절 III. 독일 2. 제10조 제1항 가. 발명의 '실시' 해당 판결 소개부분 참고.

[판결요지]

이 사건에서 독일법원은 민사소송법 제32조에 따른 재판관할권을 가진다. 여

355) BGH, X ZR 53/04, Urteil v. 30. 1. 2007, GRUR 2007, 313 [315].

356) BGH, X ZR 69/13, Urteil v. 3. 2. 2015, GRUR 2015, 467 Audiosignalcodlerung.

357) BGH, X ZR 36/01, Beschluß v. 26. 2. 2002, GRUR 2002, 599 – Funkuhr I.

기서는 문제된 행위의 결과발생지가 독일이라는 점이 중요하고, 행위지가 외국이라는 점은 무관하다.

외국의 공급자가 독일 내로 특허보호된 물건을 공급하는 경우 독일에서 발생한 특허침해에 대한 책임을 지게 되고, 이러한 법리는 직접침해와 간접침해 모두에 동일하게 적용된다. 이는 공급된 제품에 대한 소유권이나 위험부담 등이 어느 장소에서 구매자에게 이전되는지와는 무관하다(Funkuhr I). 즉 제품이 중국 본선인도조건 약정에 따라 이미 중국에서부터 인도되었다는 사실과 무관하게 중국에 소재한 피고가 독일에 소재한 구매자에게 장치를 직접 공급하였다는 사실로 국내에서 직접침해가 성립할 수 있고, 피고가 제품을 중국 소재 다른 기업에 공급하고 이 기업이 독일 소재 구매자에게 제품을 양도한 경우에는 피고가 피고 제품이 결국 독일로 수출될 수 있음을 알았다면 간접침해의 책임을 질 수 있다. 항소법원은 피고가 피고 제품의 구매자가 제품을 독일로 수출할 수도 있음을 알았다고 판단하였고, 나아가 피고 인터넷 사이트에는 독일 소재 구매자가 유럽시장을 위한 유통업체로 표시되어 있기도 하였으므로, 이에 따라 독일로의 제품 수출에 피고의 책임을 인정한 부분의 항소법원의 결론은 타당하다.

아래 Abdichtsystem 판결에서 간접침해자인 피고는 직접침해, 즉 피고가 이탈리아에서 생산한 독일특허를 침해하는 제품을 독일로 수출하는 행위에 대한 직접적 인식은 없었으나, 피고 제품의 구매자가 이를 독일로 수출하려 할 것임을 알 만한 구체적 정황이 있었음에도 계속해서 제품을 판매함에 따라 침해의 책임을 지게 되었다. 연방대법원은 직접침해 사실을 알고 있었던 경우 외에도 이를 알만한 구체적 사정이 존재하는 경우 해외 공급업자도 독일 내 특허침해에 책임이 있고, 공급업자가 해외에 위치하고 있다는 이유만으로 특허권자의 유통경로에서 침해제품의 회수청구권 행사 등이 제한되는 것은 아니라고 보았다.[358]

358) 박윤석, "특허법 역외적용 개념의 분석적 고찰", 과학기술과 법 제9권 제2호 (2018), 14–15.

BGH X ZR 120/15, Urteil v. 16. 5. 2007, GRUR 2017, 785 – Abdichtsystem

[사건의 경위]

원고는 팽창식 물체의 밀봉 시스템에 관한 이 사건 특허의 등록권자로, 이탈리아에 위치하면서 자동차 타이어 수리세트를 공급 및 공급의 청약을 한 피고를 상대로 특허침해의 소를 제기하였다.

1심에서 지방법원은 원고의 폐기 청구는 기각하였으나 유통경로에서의 회수 및 제거청구 등은 인용하였고 피고의 손해배상의무도 확인하였다. 항소심에서 원고는 외국 소재 제3자에게 공급된 후 다시 국내로 공급될 수도 있음을 피고가 알았던 제품에 대해서도 피고의 책임을 인정하여 줄 것을 청구하였으나 이는 기각되었고, 피고의 항소 또한 기각되었다. 상고심에서는 회수청구권 및 외국 소재 구매자에게의 공급에 기한 책임만이 문제된다.

[판결요지]

지식재산권 침해에 기초한 계약외채무관계에 적용할 법은 로마 II 규정 제8조 제1항에 따라 그 지식재산권의 보호를 청구한 국가의 법이 되고, 이 사건에서 이는 독일법에 해당한다. 독일 연방대법원 판례상 외국에 소재한 구매자에게 제품을 공급하는 외국 소재 기업은 구매자가 독일로 제품을 재공급할 것을 알면서 공급행위를 한 경우 국내에서의 침해에 기여한 책임이 있다고 보아야 하고(Audiosignalcodierung), 과실에 의한 경우에도 마찬가지이다(Funkuhr I).

별도의 이유 없이 외국 소재 공급자가 외국 소재 구매자에게 제품을 공급한 후 그 구매자의 제품사용실태를 조사해야 할 의무는 없다. 그러나 구매자가 구매제품을 국내로 재공급하거나 공급의 청약을 할 것임을 공급자가 직접적으로 알지 못하더라도, 국내 공급 또는 청약행위의 개연성을 나타내는 구체적 단서가 존재한다면 공급자에게 사실관계를 검증할 의무가 발생한다고 보아야 한다.[359)]

이는 구매자가 공급된 상품을 국내로 재공급하거나 공급의 청약을 할지 모른다는 추상적 가능성만으로는 충분하지 않다. 가령 구매자가 국내에 사업관계가

359) BGH X ZR 120/15, para 62.

있거나 유사한 제품을 이미 국내로 공급한 사실이 있다는 것만으로 공급자에게 구매자의 행위를 검증할 의무가 있다고 할 수는 없다.

그러나 개별 사건에 따라 국내 재공급의 구체적 정황이 존재하는 경우가 있다. 예를 들어 특허보호를 받지 않는 시장에서만 판매하기에는 구매수량이 너무 큰 경우, 또는 구매자의 행동양상이 국내 시장에서 재산권 침해 가능성이 있는 구매자의 가시적 활동과 눈에 띄는 상관관계를 보이는 경우가 이에 해당한다.[360] 이와 같은 구체적 단서가 존재하는 경우 공급자는 국내 공급 및 청약행위에 대하여 구매자에게 문의하고 예방 차원에서 이와 결부된 특허침해의 가능성을 구매자에게 고지하여야 할 의무가 있다. 조사 결과 타당한 답변을 얻지 못할 경우 공급자는 침해에 대한 구체적인 지식이 없이도 공급자가 침해에 기여하였을 가능성을 진지하게 고려하여야 하고, 이러한 상황에서 변함없이 공급을 계속한다면 타인의 특허를 보호할 행동의무를 위반한 것이다.

이 사건에서 피고의 구매자가 자동차 및 타이어 수리세트를 독일로 공급하는 정황이 있다거나 수리세트에 독일어 설명서도 포함되어 있다는 정황만으로 공급자의 조사 의무가 발생하였다고 볼 수는 없다. 제품사용설명서로 인해 해당 제품이 특정 시장을 위해 준비된 제품이라는 점이 명백해진다면 제품사용설명서가 이와 같이 조사 의무를 발생시키는 증거가 될 수도 있으나, 이 사건에서는 피고의 독일 내 판매활동 때문에도 독일어 사용설명서의 존재는 자연스러운 것으로 봄이 타당하다.

반면 피고가 독일로 공급한 수리세트의 수량과 피고가 생산하여 독일 시장에 도달한 수리세트의 총수량 사이에 현저한 불일치가 존재한다고 볼 구체적 단서가 존재한다. 제1심 판결에 따른 강제집행절차에서 피고는 피고 실시제품의 소량만을 독일로 공급하였고 나머지는 외국에 있는 제3자에게만 공급하였다고 진술하였는데, 그런 한편 제1심 재판절차에서는 제품을 다수 자동차 제조사에 공급하고 있어 일시적으로라도 독일시장에의 판매가 금지된다면 심각한 피해를 입게 된다고 주장하였다. 그렇다면 결과적으로 피고는 외국에 위치한 제3자 구매자가

360) BGH X ZR 120/15, Urteil v. 16. 5. 2007, GRUR 2017, 785 – Abdichtsystem.

구매한 피고 제품을 다시 독일시장에 판매한다는 사실을 모르지 않았다고 보아야 한다.

항소법원으로 이 사건을 환송하여 피고에게 위 쟁점에 대한 진술을 보완할 기회를 부여하고, 독일시장으로 피고제품이 재공급될 것이라고 가정할 만한 구체적 정황을 피고가 인식할 수 있었는지에 대하여 다시 판단하도록 한다.

이처럼 연방대법원은 제품의 판매수량이 특허가 등록되지 않은 국가에서만 판매하기에는 지나치게 많았다는 점에서 침해를 미루어 짐작할 수 있을만한 구체적 정황이 있었다고 판단하였다.

위 판결은 판매자의 고의 없이도 간접침해 성립이 가능한 경우에 대하여 판시하였다는 점에서 많은 주목을 받았다. Audiosignalcodierung 판결 법리를 확장한 판결이라고도 분석되는데,[361] 해외에 소재한 기여침해자의 악의가 없었음에도 불구하고 침해책임을 인정하였으므로 속지주의 원칙이 지나치게 희석될 우려도 없지 않으나, 침해가능성을 조사할 의무를 야기하는 '구체적 정황'의 존재는 제한적으로만 인정될 것이므로 위 판결의 법리가 무리하게 확대적용되지는 않을 것이고, 다만 앞으로도 주의 깊은 적용이 필요하다고 분석한 견해가 있다.[362] 이에 대해서는 외국 판매자가 간접침해책임을 피하기 위해 취해야 할 조치는 그 구매자(이자 국내로의 재판매자)의 행위양태나 침해에 대한 인식의 정도에 따라 개별 사안마다 다를 것이고, 외국 판매자가 특허를 침해하지 않는 방식으로 행동하는 한 그 자유가 제한되거나 불합리한 제약이 가해지지 않도록 주의하여야 한다는 분석도 있다.[363]

2. 방법발명의 단계는 해외에서 실시되고 그 효과는 국내에서 달성된 경우

아래 판결은 직접침해가 인정된 사건이나, 외국에서의 방법발명 침해행위에 의한

361) Eisenführ Speiser, Recent Case Law in German Patent Law (2017), 9–10 참조 https://www.eisenfuhr.com/sites/default/files/2019-02/recent_case_law_in_german_patent_law_2017_0.pdf (2021. 11. 22. 확인).

362) Lea Tochtermann(주 345), [442–443].

363) Peter Meier-Beck, "Die Rechtsprechung des BGH in Patentsachen im Jahr 2017", GRUR 2018, 977 [983].

책임 여부를 다룬 사건이므로 함께 소개한다. 뒤셀도르프고등법원은 일정 기간 동안 구입한 번호로 무료통화할 수 있는 전화의 처리방법에 관한 특허에 관하여, 그 번호를 기억하는 서버도 외국에 설치되어 있고 시스템 프로그래밍도 해외에서 이루어졌으나 그 효과가 독일 국내에서 달성되었음에 주목하여 침해를 인정하였다.[364]

OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.12.2009 – 2 U 51/08

[사건의 경위]

특허발명은 선불구매한 통화의 처리방법에 관한 것이다. 외국에 위치한 피고는 자사 제작 전화카드를 판매하여 독일의 이용자에게 선불로 충전한 통화서비스를 제공한다. 금액을 지불하면 카드에 크레딧이 적립되고, 이 크레딧을 공중전화 등 여러 전화기에서 사용할 수 있는 구조이다. 서비스 제공을 위한 서버는 외국에 위치하고, 프로그래밍도 외국에서 수행되었다. 원고는 피고에 의한 직접침해 또는 간접침해를 주장하였다.

[판결요지]

특허는 그 등록국가 내에서만 효력을 가지는 것이 원칙이다. 속지주의 원칙에 따라 독일특허가 외국에서 보호를 받거나 그 반대의 경우는 성립할 수 없다. 따라서 독일특허권이 침해되었다고 하려면 독일 영토범위와 그 침해행위가 충분한 연관성이 있어야 한다.

독일특허의 보호는 독일 영토 내에 직접적 영향을 미칠 때에 주어진다. 물건발명에 대하여 제조과정의 초기 단계가 외국에서 수행된 뒤 그 중간제품이 국내로 수입되어 완성품으로 제조된다 하더라도 독일 내에서 침해가 발생하였다고 할 수 있고, 방법발명의 일부 단계가 외국에서 수행되었더라도 그 나머지 단계를 수행한 독일 내의 행위자에게 전체 단계가 귀속된다면 이 독일 내의 행위자는 침해의 책임을 질 수 있다. 다만 과도하게 책임을 지우는 것을 방지하기 위해 경제규범적 접근이 필요하다. 즉 독일시장에 미치는 영향에 비례하여 책임을 물어야 한다.

364) 김동준, "초국경적 특허발명의 실시와 특허권 침해: 네트워크 관련 발명을 중심으로"(주 310), 499–500 참조.

피고들은 특허발명을 직접침해한다. 통화 서비스는 독일에서 이용되고, 크레딧이 소진되면 통화가 종료되므로 그에 의한 영향도 독일 내에서 발생한다. 이를 위해 통화를 연결하거나 종료하고 데이터베이스에서 코드번호를 제거하는 등의 명령이 외국에서 독일로 전송된다. 그 사전작업(코드번호 확인, 크레딧 대조, 소진된 코드번호 삭제 등)은 해외에서 수행될지 모르나, 독일 내에서 서비스가 이용되고, 제공된 서비스의 결과도 독일 내에서 발생하므로, 독일 내에서 침해가 일어난다고 볼 수 있다. 즉 특허방법을 침해하는 피고의 전화카드 사용으로 인한 효과는 모두 독일 내에서 발생하고, 피고는 이를 의도하고 전화카드를 판매하였다고 보아야 한다.

III ▸ 국경을 넘는 특허권 침해와 손해배상액의 산정

국경을 넘는 간접침해도 그렇지 않은 경우와 동일한 규정을 적용하여, 직접침해가 성립한다는 전제 하에 실시료 또는 침해자 이익을 산정근거로 선택하여 손해배상을 받을 수 있어야 한다는 것이다.[365] 다만 이를 다룬 판례를 찾아보기는 쉽지 않다.[366]

365) 특허법원, 2020 국제특허법원콘퍼런스 결과보고서(주 299), 94.
366) 특허법원, 2020 국제특허법원콘퍼런스 결과보고서(주 299), 94.

제5절 일본

Ⅰ ▸ 국경을 넘는 특허권 침해와 재판관할권 및 준거법

일본 역시 파리협약의 가입국이자, 최고재판소 1997. 7. 1. 판결[평성 7년(オ) 제1988호](BBS 판결)에서 "각 국가의 특허권이 그 성립, 이전, 효력 등에 대해 당해국의 법률에 의해 정해지며 특허권의 효력은 당해 국가의 영역 내에서만 인정되는 것"이라고 하여 속지주의 원칙을 명시한 바 있다.[367] 이에 따라 외국에서 등록된 특허권에 의하여 국내에서 금지청구를 인용하는 것은 속지주의 원칙에 위배되고 특허법 질서의 기본 이념과 모순된다.

최고재판소의 FM신호수신장치 사건[368]에서 원고는 미국 특허권을 근거로 일본에서 제품을 생산하여 미국에 수출 후 제품을 판매한 행위는 미국 특허법 제271조(b)의 특허침해를 적극적으로 유도하는 행위에 해당한다고 주장하면서 일본에서 특허권 침해금지 및 손해배상을 청구하였다. 최고재판소는 우선 섭외적 요소가 있어 준거법을 결정할 필요가 있고, 특허권의 효력은 해당 특허권과 가장 밀접한 관련이 있는 특허등록국 즉 미국법을 준거법으로 하여 결정하여야 한다고 한 뒤, 속지주의 원칙에 의하여 각국의 특허권은 해당 국가의 영역 내에서만 효력을 가지는 것이고, 미국 특허권에 기초해 일본에서 금지청구를 인용한다면 미국 특허권의 효력을 그 영역 외인 일본에 미치게 하는 것과 실질적으로 동일한 결과를 가져와 속지주의의 원칙에 반하게 된다고 하였고, 마찬가지로 손해배상청구도 기각하였다.

민사소송법 제3조의 5 제3항은 설정등록에 의해 생기는 지식재산권의 존부 또는 효력에 관한 소는 그 등록이 일본에서 이루어진 경우 일본법원이 전속관할을 가진다고 규정하고 있으며, 지식재산권 침해소송에 대해서는 명문규정이 없으므로 일반적인 민사상 불법행위 사건으로 밀접관련성 원칙에 기초한 장소적 배분원칙에 따라 재판관할권을 정한다.[369]

367) 김동준, "초국경적 특허발명의 실시와 특허권 침해: 네트워크 관련 발명을 중심으로"(주 310), 496.
368) 최고재판소 2002. 9. 26. 판결[평성 12년(受) 제580호].
369) 문선영(주 1), 187–188.

민사소송법상 재판적이 일본에 있다면 일본법원에 소송이 제기되는 경우 외국인 피고에게도 관할권이 미친다고 할 수 있지만 일본에서 재판을 하는 것이 당사자간의 형평성과 적정·신속한 재판의 원칙에 반하는 특단의 사정이 있다고 인정되는 경우에는 국제재판관할이 부정된다. 도쿄지방재판소의 데이터 전송방법 사건[370]에서는 일본 자회사를 통해서만 일본에서 영업을 하고 있는 미국기업인 피고에게 구 민사소송법 제5조 제9호의 불법행위지 재판적에 근거하여 국제재판관할권이 미친다고 한 바 있다. 원고는 일본기업들이 ADSL모뎀용 칩세트 등 피고 제품을 수입하여 이를 내장한 모뎀을 일본 국내에서 양도한 데 대하여 간접침해 등을 주장하였다. 도쿄지방재판소는 피고가 판매된 피고 제품이 그대로 모뎀에 내장되어 일본에서 판매되는 사실을 인지하고 적극적으로 피고 제품 판매를 위해 활동한 것으로 추측된다고 하면서, 적어도 객관적 관련공동성이 인정되고, 그 판매행위 및 영업행위는 일본기업들의 불법행위의 방조 내지 교사라고 평가할 수 있다고 하였다. 또한 불법행위 관할은 원고 주장에 관한 불법행위의 객관적 사실의 존재와 그 실시지 또는 손해의 발원이 일본 국내임을 증명함으로써 성립하고 위법성이나 고의·과실의 입증을 요하지 않는다. 공동불법행위에 있어서는 불법행위의 실시행위, 객관적 관련공동성의 기초가 되는 사실 또는 방조나 교사행위에 관한 객관적 사실, 손해의 발생 및 사실적 인과관계라고 해석하여야 한다고 보았다. 다만 결과적으로 침해는 인정되지 않아 원고 청구는 기각되었다.

II ▸ 간접침해와 속지주의

특허발명의 실시(물건의 생산 또는 방법의 실시)가 국내에서 이루어져야 그 실시에만 사용하는 물건의 생산·양도 등을 간접침해로 규제할 수 있다는 입장이 다수 판례에서 드러난다. 가령 물건발명의 경우 간접침해물건은 국내에서 생산되었으나 직접침해물건은 해외에서 생산되었다고 판단된 경우 간접침해가 성립하지 않았다

370) 도쿄지방재판소 2007. 11. 28. 판결[평성 16년(ワ) 제10667호].

(폴리올레핀 사건,[371] 다관절 반송장치 사건[372]). 반면 가조립이더라도 일단 직접침해물건이 국내에서 완성되었다고 보이는 경우 물건의 생산이 국내에서 있었다고 보아 간접침해가 인정되었다(열처리로 사건[373]). 한편 방법발명의 경우에는 전체 단계가 국내에서 실시되어야 하므로, 일부 단계만이 국내에서 실시되고 나머지는 해외에서 실시된 경우 해당 방법발명의 실시에 사용되는 물건의 생산으로 간접침해가 성립하지 않는다고 하였다(제빵기 사건[374]).

1. 국내에서 부품을 생산하여 해외에서 완성한 경우

가. 국내에서 물건의 생산이 이루어지지 않았다고 본 사례

폴리올레핀 사건에서 오사카고등재판소는 속지주의 원칙상 직접침해 행위가 국내에서 발생하지 않으면 비록 그 간접침해에 해당될 수 있는 행위가 국내에서 일어나더라도 간접침해가 성립되지 않는다고 보아야 한다고 판시하였다. 이 사건에서는 피고 제품의 일본 국내 생산 후 해외 수출이 문제되었는데, 시기적으로 2002년, 2006년 개정 전 사건이므로 특허법 제101조는 전용물적 간접침해만을 규제하고 있었고, 따라서 수출 목적의 소지행위 여부가 다투어질 여지는 없었다.

1심[375]에서 오사카지방재판소는 본래 일본에서 특허를 받은 발명의 기술적 범위에 속하는 것을 일본 국외에서 제조하거나 방법을 실시하여 그 특허발명의 가치를 이용하더라도 일본의 특허권을 침해하지는 않는다고 하였다. 즉 일본 특허권의 효력은 일본의 주권이 미치는 국내에 한정되고, 이를 해외에까지 확장하게 되면 일본 특허권자가 본래의 해당 특허권에 의해 향유할 수 없는 해외 시장 기회의 획득이라는 이익까지 향유할 수 있게 되어 부당하게 해당 특허권의 효력이 확장된다는 것이다. 오사카고등재판소 역시 국내에서 제조되기는 하나 모두 해외로만 판매 및 수출되고

371) 오사카고등재판소 2001. 8. 30. 판결[평성 13년(ネ) 제240호].
372) 도쿄지방재판소 2007. 2. 27. 판결[평성 15년(ワ) 제16924호].
373) 오사카지방재판소 2012. 3. 22. 판결[평성 21년(ワ) 제15096호].
374) 오사카지방재판소 2000. 10. 24. 판결[평성 8년(ワ) 제12109호].
375) 오사카지방재판소 2000. 12. 21. 판결[평성 10년(ワ) 제12875호].

있으며 앞으로도 일본 국내에서 판매될 우려가 있다는 점이 인정되지 않는 피고 제품은 제101조의 간접침해에 해당하지 않으며, 제3자에 의한 해외에서의 생산물이 일본 국내로 수입되는 경우는 피고 제품을 간접침해로 규제할 것이 아니라 수입행위에 의해 직접침해가 성립한다고 하였다.

반면 성능 검사를 위해 국내에서 별개의 부품을 설치하더라도 대상물건 자체는 미완성 상태로 남아있다면 필요한 모든 부품을 일본 국내에서 생산하고 해외에서 재조립하는 경우와는 구별된다. 도쿄지방재판소는 다관절 반송장치 사건에서 엔드 이펙터는 성능 검사를 위해 임시로 설치되는 것에 지나지 않고 제품의 일부를 구성하지도 않으므로 미완성 상태의 물건에 엔드 이펙터를 설치하는 행위만으로 일본 국내에서 특허발명이 실시되었다거나 필요한 모든 부품이 생산되었다고 할 수 없다고 판단하였다.

도쿄지방재판소 2007. 2. 27. 판결[평성 15년(ワ) 제16924호](다관절 반송장치)

[사건의 경위]

이 사건은 '다관절 반송장치, 그 제어 방법 및 반도체 제조 장치'에 대해서 특허권을 가지는 원고가 피고 제품이 상기 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 주장하면서, 피고 제품 '가호 물건'과 '나호 물건'의 제조·양도·수입·양도의 청약 금지 및 제품의 폐기, 손해배상액 지급을 청구한 사안이다.

[판결요지]

가호 물건 및 나호 물건은 이 사건 특허발명의 기술적 범위에 속한다. 그러나 미완성 가호 물건의 제조·판매는 직접침해에 해당하지 않으며, 그 국내 판매분은 간접침해에 해당하나, 해외 수출분은 간접침해에 해당하지 않는다. 미완성 나호 물건은 해외로만 수출되어, 이는 직접침해 또는 간접침해에 모두 해당하지 않는다.

피고는 제3암(3a) 및 제3암(3b)을 구비하지 않은 가호 물건(미완성 가호 물건)을 제조하며, 여기에 엔드 이펙터라 불리는 검사용 부품을 설치하여 구동검사를 실시한 후 이를 수출한다. 미완성 가호 물건이 한국에 수출되는 경우에는 피고

자회사 한국법인이 해외에서 제조된 제3암(3a) 및 제3암(3b)을 미완성 가호 물건을 구입한 자에게 양도하고 있다.

원고는 미완성 가호 물건에 엔드 이펙터를 설치한 물건은 특허발명의 기술적 범위에 속하므로 미완성 가호 물건에 엔드 이펙터를 설치하는 행위는 이 사건 특허발명의 실시행위 즉 생산에 해당한다고 주장한다. 그러나 엔드 이펙터는 성능검사를 위해 일시적으로 설치되는 것에 지나지 않고, 제품의 일부를 구성하지 않으며, 미완성 가호 물건과 함께 판매되는 부품도 아니다. 나아가 원고는 미완성 가호 물건에 대하여 필요한 부품을 모두 일본 국내에서 생산하여 그 조립만을 해외에서 행하는 경우라고도 주장하나, 이 역시 인정되지 아니한다. 따라서 미완성 가호 물건의 제조 및 판매(수출)행위는 특허발명의 직접침해에 해당하지 않는다.

다만 미완성 가호 물건 중 국내 판매분을 생산, 양도하는 행위는 특허법 제101조 제1호의 간접침해에 해당한다. 미완성 가호 물건은 가호 물건 중 제3암(3a) 및 제3암(3b)만을 결여한 것이고 그 외의 구성은 가호 물건과 동일하기 때문에 가호 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하여 특허발명의 기술적 범위를 충족하고, 따라서 그 국내 판매분을 생산, 양도하는 행위는 간접침해를 구성한다.

그러나 해외 수출분에 대해서는 간접침해가 성립하지 않는다. 특허법 제101조 제1호의 '생산'은 일본 국내에서 생산을 의미하는 것으로 해석해야 한다. 외국의 가호 물건의 생산에 사용되는 물건을 일본 국내에서 생산하는 행위에 대해서까지 특허권의 효력을 확장하는 경우에는 일본의 특허권자가 속지주의의 원칙에 의하여 본래 해당 특허권으로 인해 누릴 수 없을 외국에서의 실시에 따른 시장기회의 획득이라는 이익까지 누릴 수 있게 되어 부당하게 그 특허권의 효력을 확장하게 될 것이다. 따라서 해외로 수출된 미완성 가호 물건은 외국에서의 가호 물건의 생산에 사용되는 것이므로 간접침해 규정상 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당된다고 할 수 없다.

나. 국내에서 물건의 생산이 이루어졌다고 본 사례

침해제품이 부품상태로 수출되어 해외에서 완성되었다고 하더라도, 이미 국내에서 시험 작동의 목적으로 가조립되었다면 그 단계에서 특허발명이 국내에서 실시된

것으로 보아야 한다. 오사카지방재판소는 아래 열처리로 판결에서 피고의 침해제품이 국내 제작소에서 이미 가조립되었고, 이후 분해되어 부품상태로 해외에 판매되었으나 이는 운송의 편의를 위한 것이라고 보아야 하고, 해외에서 완성된 완성품은 가조립 단계에서보다 부품이 추가되었으나 특허발명의 구성요소는 이미 국내 가조립 단계에서 모두 갖추어져 있었으므로 생산·양도행위가 국내에서 발생하였다고 판단하였다.

오사카지방재판소 2012. 3. 22. 판결[평성 21년(ワ) 제15096호](열처리로)

[사건의 경위]

원고는 피고 물건의 판매가 원고의 '노내 히터 및 이를 갖춘 열처리로' 특허발명에 대한 권리를 침해하였다고 주장하며 손해배상청구의 소를 제기하였다. 피고는 2003. 11.부터 2015. 10.까지 피고 물건 32대분을 거래하였는데, 그중 1대는 일본 국내기업에 판매하였고, 나머지 31대는 해외(대만 3, 한국 28)에 판매하였다. 이 해외 판매분은 부품 형태로 판매되어 해외에서 조립하여 완성된다. 그런데 원고는 피고 물건이 해외에 부품 형태로 판매되기 이전에 이미 일본 국내에서 조립되어 일단 완성품이 된 후에 부품 상태로 발송된 것이고 이는 운송을 위한 편의상의 선택에 지나지 않는다고 주장하고, 피고는 일본 국내에서는 단지 부품이 판매된 것에 지나지 않아 특허발명의 실시에 해당하지 않고, 특허법 제101조 제1호의 간접침해 여부를 따지더라도 조문의 '생산'은 국내에서의 생산을 의미하므로 간접침해도 성립하지 않는다고 반박하였다.

[판결요지]

피고는 매매계약 체결 시 일본 국내의 나카무라제작소로부터 피고 물건의 설계도에 따라 노체, 리프터 등을 제작하게 하고, 히터 및 제어판을 하청업체로부터 구입하여 납품시킨 뒤, 나카무라제작소에 피고 물건을 가조립시키고 피고 담당자 입회 하에 품질을 확인하였다. 이렇게 가조립된 피고 물건은 다시 분해되어 부품상태로 해외로 수송되었고, 해외 현지에서 다시 조립되어 조정된 후 가동을 위해 완성품으로 제공되었다. 현지 조립 시 현지에서 새롭게 부가되는 부품이 있으나, 이는 이 사건 특허발명의 구성요소와는 무관한 부품임이 인정된다.

피고는 영업용 팜플렛과 홈페이지 등을 통하여 피고 물건 판매와 관련한 영업 활동을 하였으므로 일본 국내에서 '양도의 청약'(특허법 제2조 제3항 제1호)을 하였다고 보아야 한다. 또한 해외에 판매된 피고 물건을 국내에서 가조립 단계까지 완성하여 작동을 확인하였다. 비록 그 후 부품상태로 되돌려져 수출되었고, 현지 조립 시 여기에 부가되는 부품이 있는 것은 사실이나, 현지에서 부가되는 부품은 특허발명의 구성요소와 무관하다. 그렇다면 피고 물건은 일본 국내에서 이미 특허발명의 구성요소를 충족할 정도로 완성되었다고 보아야 한다. 따라서 피고는 일본 국내에서 특허발명의 실시행위인 '생산'을 한 것이고, 피고가 국내에서 진행한 피고 물건의 판매를 둘러싼 일련의 행위는 피고 물건이 수출 전 단계에서 부품상태였음을 고려한다 하더라도 역시 실시행위의 일종인 '양도'로 보아도 무방하다.

이에 따라 피고는 판매한 피고 물건 32대의 매출액에서 선적비, 출장비, 판매 수수료 등 비용을 공제한 금액을 원고에게 지급하여야 한다.

이처럼 시험작동을 위한 장치의 조립을 '생산'에 해당하는 것으로, 부품 상태로의 판매를 '양도'로 보아 '생산' 및 '양도'의 의미를 유연하게 확장하였다고 분석된다.[376] 다만 침해제품이 일본 이외의 지역에서 생산된 이상, 그 생산에 사용된 부품의 수출이나 생산 또는 양도는 간접침해를 구성하지 않는다.

2. 특허방법의 단계가 국내외에서 나뉘어 실시되는 경우

방법발명의 경우에는 전체 단계가 국내에서 실시되어야 하므로, 일부 단계만이 국내에서 실시되고 나머지는 해외에서 실시된 경우 해당 방법발명의 실시에 사용되는 물건의 생산으로 간접침해가 성립하지 않는다.

전착화상 형성방법 사건[377]은 직접침해 사건에 해당하나, 위와 같이 국내 판매분

376) 특허법원, 2020 국제특허법원콘퍼런스 자료집(주 154), 161.
377) 도쿄지방재판소 2001. 9. 20. 판결[평성 12년(ワ) 제20503호].

에 대해서는 침해를 인정하면서도 해외 수출분에 대해서는 인정하지 않은 것을 볼 수 있다. 이 사건에서 특허발명은 전착화상 형성방법에 대한 것이고, 피고는 전착화상을 제조하여 시계문자판 제조업자에게 판매하고, 이를 구입한 제조업자가 전착화상을 시계문자판에 부착하는 공정을 수행하였다. 도쿄지방재판소는 부착공정이 특허발명의 한 단계에 해당하고, 피고와 제조업자가 행한 전체 공정은 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 보았다. 또한 피고가 제조업자를 도구로 이용한 것이라고 보아 결국 피고가 특허발명의 전체 단계를 실시하여 원고의 특허권을 침해하였다고 할 수 있다고 보았다. 그런데 피고 전착화상 제품을 수출하여 해외 제조업자가 부착단계를 실시하는 경우에도 이를 피고의 단독행위와 동일시하여 특허침해로 볼 수 있는지가 문제되었는데, 도쿄지방재판소는 일본 국내에서 방법특허의 기술적 범위에 속하는 행위가 완결되지 않았으므로 속지주의 원칙에 의하여 침해가 성립하지 않는다고 하였다.

또한 앞서 소개한 제빵기 사건[378]에서도 미국에 수출, 판매된 분량에 대해서는 간접침해가 성립하지 않는다고 하였다. 오사카지방재판소는 특허법 제2조 제3항에서 말하는 '실시'에 외국에서의 실시까지 포함한다면 일본의 특허권자가 본래 당해 특허권에 의하여 전혀 향수할 수 없는 외국에서의 실시에 의한 시장 기회의 획득까지 누리게 되므로 이때 '실시'는 일본 국내에서의 것만을 의미하는 것으로 해석하여야 하고, 따라서 미국에 수출, 판매된 제빵기에 대해서는 속지주의 원칙상 간접침해도 성립하지 않는다고 보았다.[379]

한편 국경을 초월한 침해의 규제에 대한 논의의 일환으로, 일본 국내법인이 완전한 지배권을 가지는 해외법인이 침해행위를 하는 경우 그 해외법인의 행위는 국내법인에 귀속될 수 있다는 견해가 있으며, 국내기업과 해외기업이 공동으로 특허를 침해하는 경우 국내기업이 해외기업의 침해행위에 대해서까지 책임을 지게 된다는 견해도 있다.[380] 이는 이미 국내에서 완성된 침해제품을 판매하는 것과는 구별된다.

378) 오사카지방재판소 2000. 10. 24. 판결[평성 8년(ワ) 제12109호].

379) 문선영(주 1), 204 참조.

380) 특허법원, 2020 국제특허법원콘퍼런스 자료집(주 154), 161.

2006년 개정 이전에도 일본 국내에서 해외고객에게 침해제품을 판매하는 행위는 결국 '양도'에 해당하여 침해로 간주되었고, 개정 이후에는 일본 특허법 제101조 제3호 또는 제6호의 '수출 목적의 소지'행위에도 해당될 것이다.

III ▸ 국경을 넘는 특허권 침해와 손해배상액의 산정

국경을 넘는 특허권 침해에 대하여 손해배상액을 산정한 사례도 찾아볼 수 있다. 아래 사건은 2006년 개정 전이라 하더라도 수출 자체는 특허발명의 실시행위가 아니나 일본 국내에서 외국의 고객에게 제품을 판매하는 것은 '양도'에 해당하여 결국 특허발명의 실시행위이고, 이에 따라 침해자가 해외 고객에게 침해품을 판매한 것에 의해 얻은 침해자 이익을 손해배상액으로 산정한 사례이다.

오사카지방재판소 2010. 1. 28. 판결[평성 19년 (ワ) 제2076호]

[사건의 경위]

원고의 이 사건 특허발명은 '조합식 계량장치'에 대한 것으로, 원고는 적어도 1995년부터 2004년까지 특허발명의 실시제품인 조합식 계량장치 CCW-RZ 시리즈를, 2004년부터 현재까지 특허발명의 실시제품인 조합식 계량장치 CCW-R 시리즈를 제조 및 국내외 시장에 판매하였다. 피고 역시 국내외 시장에 계량장치를 판매하는데, 원고는 이에 대하여 이 사건 특허발명의 침해를 주장하며 손해배상액을 청구하였다.

[판결요지]

특허권자인 원고는 업으로서 이 사건 특허발명의 실시제품을 제조하여 일본 국내에서 판매할 권리뿐 아니라 해외에 판매할 권리 또한 독점한다. 이 사건 특허발명의 존속기간 중의 행위에 적용되는 구 특허법은 수출 자체를 발명의 실시

381) 피계량물품을 저장해 배출하는 여러 종류의 호퍼와 각 호퍼의 배출구에 각각 설치된 게이트, 각 게이트를 개폐 구동하는 모터가 있는 조합식 계량장치로, 피계량물의 종류와 공급량 등에 따라 지정된 호퍼에 대한 게이트의 동작을 임의로 제어할 수 있다.

의 일 태양으로 정하고 있지 않았으나, 일본 국내에서 해외 고객에게 특허실시제품을 판매하는 것은 '양도'에 해당하므로 원고의 독점권에 속한다.

피고는 미국에서 판매회사를 설립하여 이를 통해 주문을 받아 일본 국내에서 피고 제품을 제조하고, 미국 판매회사에 제품을 판매한 뒤 판매회사가 주문고객에게 물건을 납품하는 방식으로 영업을 하였고, 미국 외 해외고객에게도 같은 방식으로 물건을 판매해왔다. 이러한 행위는 원고의 독점적 권리를 침해하고, 이로 인해 원고가 특허권으로 인해 얻을 수 있었던 이익을 잃게 되었음이 명확하다.

한편 이 사건 특허발명과 실질적으로 동일한 원고의 미국특허권에 대해서는 화해를 통해 피고에게 통상실시권이 허락되었다. 이에 따라 원고의 미국특허발명의 실시제품인 피고 제품을 미국에 수출할 목적으로 일본 국내에서 제조하는 것이 화해를 통하여 허락되었다면 그 범위 내에서는 이 사건 특허발명에 대해서도 피고에게 실시권이 허락되었다고 할 수 있을 것이다. 그런데 화해의 대상은 자동 정량 계량 장치와 관련된 특허권으로 화해성립일까지 출원(성립)되는 것 또는 출원공개되는 것 등으로 한정되어 있고, 이 사건 특허발명은 화해 성립 후에야 출원공개되었으므로, 이 사건 특허발명은 화해에 의한 실시권의 대상이 되지 않는다. 양 당사자간 화해는 해외특허권과 일본특허권을 명확히 구별하고 있고, 특허권은 국가별로 성립하는 별개의 권리로서 실질적으로 동일한 기술을 대상으로 하더라도 국가별로 실시권 허락 여부를 달리하는 것은 당연한 일이다. 따라서 피고가 일본 국내에서 피고 물건을 제조해 미국에 판매한 행위는 원고의 일본특허권을 침해하는 것이고, 그 미국 판매부분은 손해배상 산정의 대상에 포함되어야 한다.

이후 손해배상액 산정에 있어 재판소는 원고가 특허법 제102조 제2항을 근거로 한 손해배상액을 청구함에 따라 피고가 침해를 통해 얻은 이익을 산출하였다. 즉 피고 물건의 국내 및 해외 매출액에서 영업비 중 피고 물건의 제조 및 판매에 직접적으로 필요했다고 인정되는 부분에 한정한 비용을 감한 금액을 손해배상액으로 하였다. 피고가 영업비 내역을 명확히 공개하지 않아 그 한계이익액을 특정하기 어려우나, 변론 전체의 취지와 증거 및 피고와 경쟁하는 원고의 산업기기 부문의 판매관리

비 및 일반관리비 내역을 참고로 하여 피고의 한계이익을 산출하였다. 나아가 특허발명을 쉽게 대체할 수 있는 기술이 없는 점, 특허발명은 호퍼 게이트의 개폐를 세밀하게 제어하는 기술이며 고객이 중시하는 작업효율의 향상 및 작업환경 개선에 직결되는 것이고, 피고 물건의 카탈로그에도 특허발명의 작용효과가 강조되어 기재된 점 등을 감안하여 특허발명의 기여도를 산정하고, 최종적으로 피고 물건의 한계이익에 특허발명의 기여도를 곱하여 손해배상액을 산정하였다.

해외에서의 일실이익을 인정한 사례[382]도 있는데, 이 사건에서는 특허법 제102조와 민법 제709조의 적용의 차이도 관찰할 수 있다. 특허권자와 전용실시권자가 모두 침해자를 상대로 소를 제기하였는데, 지적재산고등재판소는 전용실시권자에 대해서는 제102조 제1항에 따라 침해자의 해외에서의 양도수량에 전용실시권자의 단위수량당 이익액을 반영하여 손해배상액을 산정하였으나, 특허권자는 전용실시권자의 존재로 인하여 특허법에 따른 손해배상액을 청구할 수 없고, 다만 민법 제709조에 따라 별도로 손해를 입증하여야 한다고 판시하였다. 그러나 특허법에 따르면 침해자의 과실이 추정되는 반면 민법에 의해서는 그러한 추정의 혜택을 누릴 수 없다. 특허권자는 민법 제709조에 따라 위법행위와 손해발생 간 상당한 인과관계를 입증하여야 하는데, 해외시장에서 침해자와 특허권자 제품 외 경합할 가능성이 있는 제품의 유무 등이 명확하게 입증되지 않았고, 따라서 침해제품의 판매가 없었더라면 특허제품이 침해자의 양도수량만큼 더 판매될 수 있었을 것임이 증명되지 않았다. 이는 특허법 제102조 제3항의 적용과는 그 결론이 다른 것인데, 지적재산고등재판소는 입증책임의 소재가 다른 이상 당사자마다 그 결론이 다르다 하더라도 법리 적용에 모순이 없다고 하면서, 최종적으로 특허권자는 침해자의 해외 판매분에 대한 손해를 증명하지 못하였다고 보았다.

382) 지적재산고등재판소 2014. 12. 4. 판결[평성 25년(ネ) 제10103호 평성 26년(ネ) 제10020호].

제6절 중국

Ⅰ ▸ 국경을 넘는 특허권 침해와 재판관할권 및 준거법

중국은 속지주의에 대해 비교적 엄격한 집행기준을 적용하고 있으며, 중국 내에서 발생한 침해행위에 대해서만 관할하는 것이 원칙이다.[383]

Ⅱ ▸ 간접침해와 속지주의

베이징고급인민법원의 특허침해 판정에 관한 약간의 의견(2001) 제80조에는 중국법상 직접침해행위가 해외에서 발생하였거나 발생할 가능성이 있을 경우 간접침해 행위자에 대한 책임을 물을 수 있다는 규정이 있었다. 위 의견은 2013년에 폐지되었으나,[384] 시행기간 동안 베이징에 국한되지 않고 중국 전역의 간접침해사건에 많은 영향을 끼쳤다.[385] 그러나 현재는 엄격한 속지주의 원칙을 적용하고 있다는 견해가 있다.[386]

383) 특허법원, 2020 국제특허법원콘퍼런스 자료집(주 154), 143.
384) 특허법원, 2020 국제특허법원콘퍼런스 자료집(주 154), 143.
385) 김수진·이기성(주 140), 104.
386) 특허법원, 2020 국제특허법원콘퍼런스 자료집(주 154), 136, 143.

제5장

종합 및 비교검토

제5장
종합 및 비교검토

제1절 종합

앞에서와 같이 우리나라, 미국, 독일, 일본, 중국의 간접침해 관련 규정 및 판례를 살펴본 바에 따르면 그 규제의 필요성에 대해서는 공감대가 형성되어 있으면서도 구체적인 규제 양상이나 초점에는 차이가 있음을 알 수 있다. 간접침해의 성격에 대해서도 조문상 침해된 특허발명만을 물건발명과 방법발명으로 구분하여 간접침해행위를 구별하고 있는 우리나라와 달리 미국 등은 직접침해에 기여하는 행위, 직접침해를 유도하는 행위로 구별하여 성립요건을 달리함을 알 수 있다. 우리나라와 같이 간접침해대상물이 특허발명의 생산 또는 실시에만 사용되는 전용물일 것을 요구하는 경우가 있는가 하면 특허발명의 '과제해결에 필수적인지' 또는 '본질적 구성요소에 관련되어 있는지'에 주목하기도 한다. 복수의 주체에 의한 침해에 있어서는 지배관리 유무 또는 공모의 유무에 따라 그 책임을 단일 주체로 귀속시킬 수 있다고 보는 점은 대개 공통된다. 속지주의 국면에서는 각국마다 국외에서 발생한 행위를 규제하기 위해서는 일정한 국내 행위를 요구한다는 공통점을 찾아볼 수 있다. 이 장에서는 지금까지 제2장 내지 제4장에서 소개한 내용에 대하여 쟁점별로 각 국가의 법령이나 판례가 어떤 입장을 보이고 있는지 간략히 요약하면서 비교를 시도하였다.

제2절 조문상 요건의 비교

Ⅰ ▸ 간접침해행위

나라마다 간접침해를 구성하는 행위를 조금씩 다르게 정의하고 있다. 우리나라는 특허법 제127조 조문상 특허발명의 실시(물건의 생산 또는 방법의 실시)에만 사용하는 물건을 '생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위'로 간접침해행위를 정하고 있다. 우리나라 특허법 제127조와 유사한 일본 특허법 제101조도 수출 또는 양도를 위한 소지행위를 규제하는 제3호 및 제6호를 제외하면 동일하다.

미국에서 간접침해는 기여침해와 유도침해를 포함하는 개념이라 할 수 있다. 미국은 제271조(b)의 유도침해의 경우 '적극적으로 유도'하는 행위라고만 하고 있고, 제271조(c)의 기여침해의 경우 행위요건에 '판매, 판매의 청약, 수입'만이 포함되어 생산 및 대여행위는 제외된다는 점에서 우리나라와 차이가 있다. 독일도 특허법 제10조 제1항에서 기여침해, 동조 제2항에서 유도침해를 규정하고 있다는 점에서 미국과 유사한데, 간접침해행위로는 제10조 제1항에서 '공급 또는 공급의 청약'만을 규정하고 있어, 생산이나 수입만으로는 간접침해에 해당하지 않는 것으로 나타난다. 특허법상 간접침해 규정이 없는 중국은 최고인민법원 사법해석 제21조에서 물건의 '제공'을 침해에 해당하는 행위로 보고 있다.

Ⅱ ▸ 발명의 '실시'

간접침해행위는 특허발명의 권한 없는 실시 즉 직접침해행위에 대한 교사 또는 방조에 해당하므로 각국의 직접침해행위의 정의에 따라 간접침해 해당 여부도 달라질 수 있고, 이는 결국 각국 특허법이 발명의 '실시'를 어떻게 정의하는지에 영향을 받는다.

우리나라는 특허법 제2조 제3호에서 발명의 실시에 대하여 물건의 발명인 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청

약을 하는 행위(가목), 방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위(나목), 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(다목)로 명시하고 있다. 그러나 간접침해에 관해서는 물건발명의 경우 물건의 생산, 방법발명의 경우 방법의 실시만이 관련이 있다. 즉 특허물건을 사용·양도·대여·수입하는 데에만 사용되는 물건이라 하더라도 간접침해를 구성하지 않는다.

한편 물건의 '생산'은 폭넓게 해석되어, 공업적 생산에 국한되지 않고 가공·조립 등의 행위도 포함하며, 경우에 따라서는 제품의 수리나 소모품의 교체가 생산에 해당하기도 한다. 대법원은 1996. 11. 27.자 96마365 결정에서 "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, 당해발명의 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조 판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다."고 한 바 있다. 그런 한편 특허법원은 2017. 11. 10. 선고 2017나1001, 2017나1018 판결에서 마찰교반용접에 관한 이 사건 특허발명은 그 표면에 스크류 나사선 또는 핀의 중심부로부터 측방향으로 수직하게 돌출된 2개 이상의 블레이드가 형성된 프로브 핀이 회전 운동을 하면서 서로를 향해 조립된 부재의 결합선의 표면을 따라 수직압력을 가하는 동시에 결합선을 따라 이동함으로써 부재를 용접하는 방법에 관한 발명이므로, 이 사건 용접기에서 프로브를 교체하더라도 그 교체 전후 이 사건 용접기는 동일성이 유지된다고 보았다. 이에 따라 특허법원은 프로브의 교체행위는 용접기 사용의 일환으로 허용되는 수리의 범주에 속하여 특허권 소진의 효력이 미치므로 간접침해를 구성하지 않는다고 판단하였다[대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결로 상고기각].

일본도 우리나라와 유사하게 발명의 실시를 정의하는 규정을 두고 있으며(일본 특허법 제2조 제3호. 다만 2006년 개정으로 수출도 실시행위의 하나로 추가하였

다.) 간접침해에 관해서는 물건발명의 경우 물건의 생산, 방법발명의 경우 방법의 실시만이 관련이 있다는 점도 우리나라와 동일하다. 한편 일본 판례에서도 부품의 교환이 물건의 '생산'으로 인정되는 경우가 관찰된다. 채취한 김(生海苔) 공회전 방지장치 사건[387]에서 지적재산고등재판소는 피고의 채취한 김(生海苔) 이물질 제거기의 부품인 고정 링 및 판 모양 부재료의 교환이 물건의 생산에 해당하여, 이를 생산·판매, 또는 판매의 청약을 하는 행위는 일본 특허법 제101조 제1호의 침해로 간주된다고 하였다. 육성용접 재생 롤 사건[388]에서도 '생산'은 공업적 생산 외 조립 등 부품을 기계 본체에 장착하는 것도 포함되고, 발명의 특징에 해당하는 구조를 수리하는 경우 이는 물건의 재생산이라 보아야 하고, 이 경우 무단으로 업으로서 그러한 수리개조를 행하는 자는 특허권을 침해한다고 하면서 간접침해를 인정하였다.

중국은 특허법 제11조에서 물건발명의 제조·사용·판매의 청약·판매·수입, 방법발명의 사용, 특허방법에 의하여 직접적으로 획득한 제품의 사용·판매의 청약·판매·수입을 직접침해행위로 나열하였다.

미국은 특허발명의 실시태양을 명시적으로 한정하지 않고 침해규정에서 침해에 해당하는 행위를 정하는데, 직접침해규정인 제271조(a)에서는 권한 없이 특허발명을 생산, 사용, 판매, 판매의 청약, 수입하는 행위를 침해로 정하였다. 독일은 직접침해규정인 특허법 제9조에서 물건발명의 경우 그 물건을 생산, 청약(거래의 촉진), 유통 또는 사용, 또는 앞의 목적을 위해 수입 또는 보유하는 행위, 방법발명의 경우 그 방법을 사용하거나 방법을 사용하도록 청약하는 행위, 방법에 의하여 생산한 물건에 대해서는 이를 청약, 유통, 사용하거나 앞의 목적을 위하여 수입 또는 보유하는 행위를 금지하고 있다. 다만 방법발명의 경우 '방법을 사용하도록 청약하는 행위'는 방법의 사용이 금지된 것을 알거나 정황상 금지된 것이 자명한 경우에만 침해에 해당한다. 한편 '양도'(우리나라, 일본)나 '판매'(미국)가 아닌 '유통'을 침해의 태양으로 제시하고 있다는 점도 특징으로, 이에 대해서는 '무상양도, 대여, 임대 등을 포함

387) 도쿄지방재판소 2015. 3. 18. 판결 [평성 25년(ワ) 제32555호]; 지적재산고등재판소 2015. 11. 12. 판결[평성 27년(ネ) 제10048, 10088호].

388) 나고야지방재판소 1999. 12. 22. 판결[평성 7년(ワ) 제4290호].

하여 침해자로부터 제3자에게로 특허물건의 처분권을 양도하는 모든 행위'를 가리킨다는 분석이 있다.[389]

한편 위에서 나타난 실시의 한 양태인 특허법상 '청약'은 계약법상의 청약 개념과는 차이가 있음을 고려할 필요가 있다. 특허발명의 실시태양으로서의 '청약'은 무역관련지적재산권협정(TRIPs) 제28조에서 유래한다. 그러나 그 의미의 해석에 대해서는 어느 정도 차이가 관찰된다.

우리나라에서 계약법상 청약은 승낙과 합하여 계약을 성립시키는 계약 자체의 구성성분으로 구체적·확정적 의사표시에 해당하나, 특허법상 청약은 보통 이러한 의미와는 차이가 있고, 타인이 자신에게 청약할 것을 유인하는 계약법상의 청약의 유인에 가깝다.[390] 특허법원은 2004. 3. 19. 선고 2003허5941 판결에서 "인터넷 홈페이지에 확인대상의장의 물품을 자신이 생산, 판매하고 있는 상품으로 게시하고 카탈로그에 게재하는 행위는 그 자체로서 확인대상의장을 이용한 물품에 관하여 양도나 대여의 청약(이를 위한 전시가 포함됨은 앞서 본 바와 같다)이라고 볼 것"이라고 하면서 위와 같은 게시 및 게재행위에 의하여 피고가 확인대상의장을 실시하였다고 판시한 바 있다. 이에 따라 방법발명의 사용을 '유도'하는 행위도 방법발명의 '사용의 청약'에 해당한다고 분석된다.[391]

독일 Audiosignalcodlerung 판결[392]에서도 이를 명시하여 특허법상 청약은 민법상 계약의 청약이 가지는 의미에 국한되지 않으며 거래가 성사되도록 유인하는 행위를 폭넓게 가리킨다고 하였다.[393] 이에 따라 판촉물의 배포나 제품의 박람회 전시, 제품 정보의 홈페이지 게시 등이 '공급의 청약'에 해당한다고 판단하였다. 중국

389) Toshiko Takenaka et al.(주 81), 93.

390) 김동준, "특허발명의 실시행위 중 양도의 청약에 대한 고찰"(주 80), 34–35.

391) 김동준, "특허발명의 실시행위 중 양도의 청약에 대한 고찰"(주 80); 특허청·충남대학교 산학협력단, "디지털 환경에서의 특허요건 및 침해에 대한 연구" (2018), 176. 이에 따라 소프트웨어의 온라인 전송은 개별 사용자가 소프트웨어를 구동하게 함으로써 방법발명을 사용하도록 유도하는 것이므로 '사용의 청약'에 해당하고, 이러한 '사용의 청약'을 특허법상 방법발명의 실시의 일 태양으로 신설해야 한다고도 하였다.

392) BGH, X ZR 69/13, Urteil v. 3. 2. 2015, GRUR 2015, 467 Audiosignalcodlerung

393) OLG Karlsruhe, 6 U 34/12, Urteil v. 8. 5. 2013, GRUR 2014, 59 [62]; BGH, X ZR 179/02, Urteil v. 16. 9. 2003, GRUR 2003, 1031 [1032].

에서도 '판매의 청약'은 계약법상 용어가 아닌 특허법에 독립적인 어휘로서, 광고를 하거나, 상점 진열장에 진열하거나, 박람회에서 전시하는 등의 방식으로 특허제품을 판매하려는 의사표시를 가리킨다.[394]

반면 미국에서 특허법 제271조(a)의 판매의 청약은 계약법상 판매의 청약과 동일한 의미를 가진다. 연방순회항소법원은 Rotec Industries v. Mitsubishi 판결에서 "offer for sale"은 TRIPs에서 유래하였고, 그 이전에는 판매의 청약을 직접침해의 태양으로 포함하지 않다가 TRIPs로 인해 비로소 다른 회원국과 조화를 이루고자 포함시킨 것이라고 하면서도, 그 의미의 해석에 있어서는 결국 종래의 미국 계약법상 의미에 따를 것이라고 판시하였다.[395], [396]

III ▸ 특허발명의 실시에 사용될 것

각국의 간접침해 규정에서 간접침해대상물과 최종물과의 관계는 다양한 양상으로 나타난다. 우리나라는 간접침해가 성립하기 위해 간접침해대상물이 특허발명의 본질적 또는 신규한 구성요소에 속할 것을 요구하지는 않으나, 소모품의 교체에 대해서는 '특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고, 다른 용도로는 사용되지 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 당해발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있는 경우' 물건의 생산에 해당한다고 본다.

일본에서는 간접침해대상물이 일본 특허법 제101조 제2호 또는 제5호의 '과제해결에 불가결한 물건'에 해당하는지는 특허발명의 청구항에 기재되어 있는지를 살피기보다는 실질적으로 특허발명의 과제해결에 핵심적인지를 살피는 것으로 나타난다. 청구항에 기재되어 있더라도 과제해결과 무관한 종래기술은 본질적 부분에 해당하지 않고, 청구범위에 기재된 사항이 아니더라도 그로 인해 처음으로 그 발명의

394) 인셴티엔 저(허호신 역)(주 271), 165.

395) Rotec Industries, Inc. v. Mitsubishi Corp., 215 F.3d 1246, 1253–1255 (Fed. Cir. 2000).

396) 다만 제271조(i)를 통해 제271조의 '판매의 청약'은 그 판매가 특허존속기간 만료 전에 이루어지는 경우의 청약만을 가리킨다고 하였다.

과제를 해결하게 되는 부품, 도구, 재료 등 역시 발명의 본질적 부분에 해당할 수 있다.[397] 피오글리타존 사건에서도 도쿄지방재판소는 '과제해결에 불가결한 물건'은 발명의 구성요소뿐만 아니라 제품 생산에 사용되는 도구나 원료도 이에 해당할 수 있다고 하면서 반면 간접침해대상물인 피오글리타존은 종래부터 그 필요가 인정되어 왔으므로 특허발명의 과제해결에 불가결한 물건에 해당하지 않는다고 하여 간접침해를 부정하였다.[398] 도쿄지방재판소는 클립 사건에서 '과제해결에 불가결한 물건'을 발명이 새롭게 개시하는 특징적 기술부분이자 '그것을 교체하는 경우 기술적 사상이 달라지는 구성'이라고 해석하기도 하였다.[399]

미국 특허법 제271조(c)는 간접침해대상물이 '특허발명의 중요한 부분(material part)에 해당'할 것을 요구한다. '중요한 부분'의 해석에 대해서는 연방순회항소법원의 Fujitsu v. Netgear 판결에서 간접침해대상물은 조각모음 기능만을 가지는 소프트웨어인데 특허발명의 청구항에는 조각모음 단계가 기재되어 있지 않고, 특허발명은 전송의 단편화에 관련되어, 간접침해대상물이 특허발명의 중요한 부분에 해당하지 않는다고 판단한 사례가 있다.[400]

독일은 간접침해대상물이 발명의 '본질적 요소'에 관한 수단일 것을 요구하는데, 청구범위에 기재되어 있는 구성이라면 원칙적으로 발명의 본질적 요소에 해당한다. 특허발명의 실시에 기여한다면 본질적 요소에 해당하고, 반드시 특허발명을 선행발명과 차별화하는 신규하고 진보적인 요소에 해당할 필요는 없다. 연방대법원은 Antriebsscheibenaufzug (트랙션 시브 승강기) 판결에서 이와 같이 판시하면서 간접침해대상물인 드라이브 유닛은 특허발명에 기재된 구성을 가지는 트랙션 시브 승강기에 설치되기에 적합하므로 특허발명의 실시에 기여하는 바가 있는 한 발명의 본질적 요소에 관련된 수단이라고 보기에 충분하다고 하였다.[401]

397) 일본 특허청(주 103), 27.
398) 도쿄지방재판소 2013. 2. 28. 판결[평성 23년(ワ) 제19435호, 제19436호].
399) 도쿄지방재판소 2004. 4. 23. 판결[평성 14년(ワ) 제6035호].
400) Fujitsu Ltd. v. Netgear Inc., 620 F.3d 1321, 1331 (Fed. Cir. 2010).
401) BGH, X ZR 247/02, Urteil v. 7. 6. 2005, GRUR 2005, 848.

Ⅳ ▸ 다른 용도를 갖지 않을 것

우리나라는 간접침해대상물이 물건의 생산 또는 방법의 실시에만 사용되고 다른 용도를 갖지 않을 것을 요구한다. 여기서의 다른 용도는 판례상 '경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도'로 해석된다.[402] 반대로 이론적이거나 실험적 용도, 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과하다면 '다른 용도'가 있다고 볼 수 없다. '경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도'에 대하여 특허법원은 2017. 5. 25. 선고 2016허7305 판결에서 '확인대상고안 물건이 연결·결합됨으로써 확인대상고안 물건과 함께 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크와 동일한 기능을 할 수 있는 특정 장치나 부품은 이미 GPS 안테나와 지도 데이터를 포함하고 있어, GPS 안테나와 지도 데이터가 포함된 확인대상고안 물건이 위 각 장치에 연결·결합되는 경우에는 복수의 GPS 안테나와 지도 데이터가 존재하게 되는데, 경제적, 실용적인 측면에서 보면 위와 같은 연결·결합을 상정하기는 어렵다'고 한 바 있다. 이에 따라 특허법원은 확인대상고안 물건이 연결·사용될 수 있으면서도 '제2항 한정구성'을 포함하지 않는 택시미터기는 존재하지 않는 것으로 보이므로, 확인대상고안 물건이 제2항 한정구성을 포함하지 않는 택시미터기에 연결되어 사용되는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다고 하였다.

일본의 전용물적 간접침해 규정인 일본 특허법 제101조 제1호 및 제4호에서의 '다른 용도'는 사회통념상 경제적·상업적 내지 실용적 용도에 해당하며, 실험적, 일시적인 사용가능성만으로는 부족한 것으로 해석되어, 우리나라와 비슷하다.[403] 특허물건 외의 용도를 갖는 것 또한 침해하는 방식과 침해하지 않는 방식 모두로 사용가능하다 하더라도 침해하는 방식으로 사용될 개연성이 높은 물건에 간접침해대상물이 사용된다면 이는 '발명의 실시에만 사용'되는 것이라고 보아야 한다. 제빵기 사건에서는 피고 제빵기가 타이머 기능을 이용하지 않거나 소성공정을 거치지 않고서도

402) 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결, 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 등.
403) 문선영(주 1), 31–32.

사용할 수 있고, 이 경우 특허발명을 실시하지 않게 되는 점이 문제되었는데, 오사카지방재판소는 '특허발명을 실시하는 기능을 전혀 사용하지 않는 사용형태가 당해 물건의 경제적, 상업적 또는 실용적인 사용형태로 인정되지 않는 한 당해 물건을 제조·판매하는 행위 등에 의하여 침해행위가 유발될 개연성이 지극히 높은 것은 마찬가지'라고 하면서 전용성 요건이 충족되었다고 하였다.[404] 방법발명에 대해서도 같은 취지로 '특허방법을 전혀 실시하지 않는 형태가 피고 제품의 경제적, 상업적 또는 실용적인 사용형태라고 볼 수 없는 이상 피고 제품의 제조·판매로 침해행위가 유발될 개연성이 극히 높고, 따라서 간접침해대상물은 특허방법의 실시에만 사용하는 물건에 해당한다'고 본 지적재산고등재판소 판결이 있다.[405] 한편 다른 용도로 사용될 때 간접침해대상물에서 일부 기능이 사용되지 않더라도 그 용도에 의해 간접침해가 부정될 수 있다. 교환렌즈 사건[406]에서는 피고 렌즈제품을 원고 카메라가 아닌 다른 카메라에 장착하는 경우에는 피고 제품의 프리셋 조임 레버 등이 사용되지 않았는데, 도쿄지방재판소는 그 용도가 사회통념상 경제적, 상업적 내지 실용적인 것이 아니라는 것을 입증할 책임은 특허권자에게 있고, 위의 경우 간접침해대상물을 사용하지 않았다고 할 수 있는 것은 아니라고 판단하였다. 이로 인해 개정 논의가 더욱 활발해져 이후 특허발명의 실시'에만' 사용되는 물건이 아니더라도, 특허발명의 실시'에' 사용되고 '발명의 과제해결에 불가결한 물건'에 의해서도 간접침해가 성립하게 되었다(일본 특허법 제101조 제2호 및 제5호).

미국은 미국 특허법 제271조(c)에서 문언적으로 직접침해'에만' 사용될 것을 요구하지는 않으나 '특허를 침해하는 사용을 위하여 특별히 제조되거나 개조되었고', '실질적인 비침해적 용도에 적합한 범용품 또는 상업적 물건이 아닐 것'을 요구하고 있다. 침해하는 용도를 위해 특별히 제조·개조되었을 것은 사실상 비침해적 용도가 없을 것과 같은 의미로 풀이된다.[407] 제271조(f)(2)에도 이와 같은 요건이 있다.

404) 오사카지방재판소 2000. 10. 24. 판결[평성 8년(ワ) 제12109호].
405) 지적재산고등재판소 2011. 6. 23. 판결[평성 22년(ネ) 제10089호].
406) 도쿄지방재판소 1981. 2. 25. 판결[소화 50년(ワ) 제9647호].
407) R. Carl Moy(주 63).

중국 최고인민법원 사법해석은 기여침해에 대하여 간접침해대상물이 '특허발명의 실시를 위해 특별히 사용되는' 재료, 장비, 부품, 구성품에 해당할 것을 요구한다(제21조).[408] 베이징고급인민법원의 특허침해판정지침도 이와 같이 특별히 사용될 것을 요구하면서, 이는 그 재료나 물건 등이 특허발명의 기술과제 해결방안의 실시에 실질적인 의미를 가지고 실질적인 비침해용도를 갖지 않을 것을 가리키고, 즉 해당 재료나 물건 등이 특허발명의 기술과제 해결방안의 실시에 필수불가결하고 특허발명에 사용되는 외의 다른 실질적인 비침해용도를 갖지 않는다는 의미라고 하였다(제119조).[409]

이에 따라 기여침해적 성격의 간접침해에 대하여는(즉 유도침해를 제외하고) 이 보고서에서 살펴본 모든 국가에서 범용품에 의해서는 간접침해가 성립하지 않는 것으로 보고 있다. 우선 우리나라는 간접침해대상물을 특허발명의 실시에만 사용하는 물건으로 한정하고 있어 범용품은 자연히 제외되고, 일본은 제101조 제1호 및 제4호의 전용물적 간접침해에 있어서는 우리나라와 동일하고, 동조 제2호 및 제5호의 비전용물적·다기능적 간접침해의 경우 '일본 국내에서 일반적으로 널리 유통되고 있는 물건을 제외한다'고 정하고 있다.

간접침해를 방조범적 성격의 기여침해와 교사범적 성격의 유도침해로 분류하는 국가의 경우 그 양상이 조금 다르다. 기여침해에 대해서는 우리나라와 일본과 같이 범용품을 제외하고 있음은 대동소이하나, 유도침해는 그 규제의 초점이 직접침해를 유도하는 데에 맞춰져 있기 때문에 유도행위에 사용된 수단의 범용품 해당 여부는 따지지 않는다. 미국은 기여침해에 대해서는 '실질적인 비침해적 용도에 적합한 범용품 또는 상업적 물건이 아닐 것'을 요구함은 앞에서 본 바와 같다. 그러나 유도침해에 대한 미국 특허법 제271조(b)에서는 '누구든지 특허권의 침해를 적극적으로 유도하는 자는 침해자로서 책임을 진다'고만 할 뿐이다. 독일은 독일 특허법 제10조 제1항에서 간접침해를 규정한 뒤, 동조 제2항에서 간접침해대상물이 '일반적으로 시장에서 취득할 수 있는 물건'인 경우에는 제1항이 적용되지 않는다고 정하였다.

408) 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 (二) 法释(2016)1号 (2016. 3. 21.).
409) 北京市高级拿텝朵Â《专利侵权判定指南(2017)》.

이는 일본 특허법 제101조 제2호 및 제5호에서 '국내에서 널리 일반적으로 통용되는 물건'을, 미국 특허법 제271조(c)에서 '실질적인 비침해 사용에 적합한 범용품 또는 유통상품'을 제외한 것과 유사한 것으로 분석된다.[410] 유도침해에는 이와 같은 예외가 적용되지 않음도 미국과 같다. 중국 최고인민법원의 사법해석이나 베이징고급인민법원의 특허침해판정지침도 이와 유사하다.

V ▸ 업으로서의 실시

우리나라 특허법 제94조에 나타나 있듯 특허권의 효력은 '업으로서'의 실시에 한정되고, 간접침해 규정인 제127조도 마찬가지로 간접침해행위가 업으로서 행해졌을 것을 요구한다. 특허법은 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 산업상 이용할 수 있는 발명을 보호하는 것을 그 목적으로 하므로, 산업으로 이용하지 않는 경우에까지 특허권의 효력을 미치게 하는 것은 부당하다고 보는 것이다.[411] 이에 따라 개인적·가정적 실시나 개량 발명을 위한 시험·연구에까지는 특허권의 효력이 미치지 않는 것으로 해석되는데, 기술의 발전과 함께 업으로서의 실시와 개인적·가정적 실시의 경계가 모호해지고 있어 이러한 현실을 반영하는 조화로운 해석이 필요하다는 지적이 있다.[412] 한편 '개량 발명을 위한 시험연구'는 업으로서 물건을 공급하기 위해 하는 품질테스트 등과는 구별된다. 특허법원 2018. 7. 19. 선고 2017나1803 판결은 피고가 피고 실시제품[차상용/지상용 무선(RF) 장치]을 서울교통공사에 납품하기 위해 수행하는 시운전 행위는 피고의 사업상 이익을 위해 체결한 계약상 의무를 이행하는 행위에 해당하므로 '업으로서' 하는 행위가 아니라고 보기 어렵다고 판시하였다.

일본도 마찬가지로 명문으로 간접침해 규정에 '업으로서' 요건을 두고 있는데, 이는 간접침해대상물에 대한 것이지 직접침해에 해당하는 행위를 제한하는 것이 아니므로, 간접침해대상물인 제빵기가 일반가정에서 사용되는 물건이라 하더라도 그 제

410) 문선영(주 1), 245.
411) 문선영(주 1), 13–14; 길등행삭(吉藤幸朔)(YOUME 특허법률사무소 번역)(주 1), 501.
412) 문선영(주 1), 14–15.

빵기를 업으로서 생산·양도하는 것은 간접침해에 해당한다고 본 판결이 있다.[413]

중국 베이징고급인민법원 2017년 특허침해판정지침 제119조는 '생산·경영 목적'을 요하는데, 이는 영리목적에 국한되지 않는 것으로 해석된다. 공익사업 등 비영리 목적으로 특허제품을 사용하고자 하더라도 이를 위해 특허물건을 제조·판매하는 것은 생산·경영 목적으로 행하는 제조·판매가 되어 특허침해에 해당하게 되고, 반면 소비자의 특허물건 사용 등은 개인적인 용도이므로 생산·경영 목적에 해당하지 않는다는 점에서 우리나라의 '업으로서' 요건과 유사해 보인다.

VI ▸ 주관적 의사

주관적 의사 요건의 유무에도 나라마다 차이가 있다. 우리나라의 경우 특허법 제127조의 행위요건을 충족하면 간접침해가 성립할 수 있고 특허발명의 존재를 알면서 행동하였을 것을 요하지 않는다. 대신 특허법 제130조의 과실추정규정이 간접침해에도 적용된다고 보고, 간접침해자가 그 추정을 복멸하도록 하고 있을 뿐이다. 이와 같은 과실의 추정은 간접침해행위를 민법상 공동불법행위가 아닌 특허법상 간접침해로 규제하는 중요한 이유다. 대법원은 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결에서 특허법 제130조에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 '특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다.'고 판시한 바 있다. 이어서 대법원은 이 사건에서 간접침해자인 의료기기 제작업체가 단순히 타인의 요구에 따라 이 사건 카테터를 제작하였고 원고의 특허를 알고 있었다거나 이 사건 카테터 등을 일반에게 판매하였다고 볼 자료가 없다는 이유만으로는 간접침해자가 원고의 특허권을 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이나 이 사건 카테터가 이 사건 특허발명의 생산에만 사용된다는 점을 몰랐다는 것을 정당화할 수 있는 사정이 주장·증명되었다고 보기 어렵다고 판단

413) 오사카지방재판소 2000. 10. 24. 판결[평성 8년(ワ) 제12109호].

하여, 과실의 추정이 복멸되지 않았다고 보았다.

미국은 유도침해와 기여침해에 동일한 수준의 주관적 의사 요건을 두고 있고, 이는 단순히 간접침해대상물이 어떤 물건에 사용된다거나 어떤 행위를 유도한다는 사실을 아는 이상으로 '침해에 대한 인식'을 의미한다. 이는 의도적 무관심(deliberate indifference)을 넘어선 고의적 외면(willful blindness) 정도에 달할 때 충족된다. 연방대법원은 Global-Tech Appliances v. SEB 판결[414]에서 고의적 외면은 '피고가 어떤 사실이 존재할 가능성이 높다고 주관적으로 믿고 의식적으로 그 사실을 알게 되는 것을 피하고자 행동할 때 인정된다'고 하면서, 이는 무분별(reckless)하거나 과실이 있는(negligent) 정도를 넘어서는 것으로, 실제로 인지하는 것과 크게 다르지 않다고 하였다. 뒤이어 간접침해자가 디자인특허권자의 장식적 요소만 제외하고 복제한 점, 제조한 튀김기가 미국시장에서 판매될 것임을 알고 있었던 점, 사용가능 여부의 검토를 의뢰한 변호사에게는 특허에 대해 알리지 않았던 점 등을 근거로 고의적 외면에 의하여 주관적 의사 요건이 충족되었다고 판단하였다. 간접침해자가 특허가 무효라고 믿었다는 것만으로는 침해에 대한 인식을 부정할 수 없다.[415]

일본은 전용물적 간접침해에 대해서는 주관적 요건이 명시되어 있지 않고, 일본 특허법 제101조 제2호, 제5호의 비전용물적 간접침해에 대해서는 간접침해자가 최종물이 특허발명이라는 것 및 간접침해대상물이 특허발명의 실시에 쓰일 것을 알고 있어야 한다고 해석한다. 해당 규정에 있어서는 전용성 요건이 완화되면서 부품 등의 공급업자가 이를 공급받은 타인의 실시내용에 대해서까지 특허권에 관한 주의의무를 부담하는 것은 가혹하기 때문이다.[416] 한편 일본 특허법 제101조 제3호, 제6호의 규제대상은 침해물건 내지 침해방법으로 생산된 물건을 소지하는 행위에 대한 것이므로 간접침해가 아니라고 보기도 하고,[417] 한편 이를 미국 특허법상의 유도침해의 일종에 대응되는 소지행위형 간접침해로 보면서 미국의 유도침해규정과 마찬

414) Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060 (2011).
415) Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 575 U.S. 632 (2015).
416) 죽전화언(竹田和彦)(김관식 외 4인 번역)(주 136), 458-459.
417) 특허청·한국지식재산학회(주 104), 58.

가지로 법조문 상으로 명시되어 있지 않더라도 침해의 인식이 필요할 것이라고 분석하는 견해도 있다.[418]

독일의 경우 기여침해의 주관적 요건은 좀 더 쉽게 충족된다. 독일 특허법 제10조는 간접침해대상물이 특허발명의 실시에 사용될 것을 아는 경우 외에도 '실시에 사용될 것이 분명한 상황에서' 행한 간접침해행위는 금지된다고 하였다. 칼스루에고등법원의 MP2 장치 판결[419]에서는 피고는 MP2 장치를 중국에 있는 회사에 공급하고, 이 회사가 다시 독일 내로 제품을 공급하기도 하였는데, 피고는 최종적으로 제품이 독일로 수출될 수도 있다는 사실을 알고 있었음이 인정된다고 하였다. 나아가 독일은 복수주체에 의한 직접침해에 있어서도 병존적 공동불법행위(객관적 공동)만으로 침해가 성립할 수 있다고 보고 있다.[420] 다만 직접침해를 나타내는 구체적 정황이 존재하는 상황에서 간접침해대상물을 공급하는 자는 공급제품이 침해에 사용되는 것이 아닌지 조사하여야 타인의 특허를 보호할 의무가 있다고도 하였다.[421] 유도침해에 대해서는 고의적으로 직접침해를 유도할 것을 요구하고 있어, 더 엄격한 주관적 요건을 충족시켜야 한다.[422]

418) 곽민섭, "특허권에 대한 간접침해"(주 3), 104.

419) OLG Karlsruhe, 6 U 34/12, Urteil v. 8. 5. 2013, GRUR 2014, 59 – MP2 Gerate.

420) BGH, X ZR 69/13, Urteil v. 3. 2. 2015, GRUR 2015, 467 – Audiosignalcodlerung.

421) BGH X ZR 120/15, Urteil v. 16. 5. 2007, GRUR 2017, 785 – Abdichtsystem.

422) BGH, X ZR 48/03, Urteil v. 4. 5. 2004, GRUR 2004, 758 [761].

제3절 직접침해와 간접침해의 관계

Ⅰ ▸ 독립설과 종속설

우리나라와 일본은 판례상 독립설과 종속설 중 뚜렷한 입장을 취하기보다는 구체적 사안에 따라 결과적으로 독립설적 입장 또는 종속설적 입장과 결론을 같이할 뿐이다. 종속설적 입장을 취하여 소모품을 교환하는 최종 소비자의 행위가 그 각자의 행위로서는 업으로서 한 행위가 아니라는 이유만으로 그 전 단계의 소모품 생산·판매행위까지 간접침해로 규율하지 아니한다면 특허권의 실질적 보호를 방기하는 결과를 가져오게 될 것이라면 독립설적 입장을 취하여 간접침해를 인정하고(대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정, 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결), 방법발명의 실시권자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 양도하는 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하고 특허권이 부당하게 확장될 것이므로 종속설적 입장을 취한다(대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결).

독일은 간접침해대상수단의 공급의 청약만으로 손해배상책임이 인정되고, 특허를 직접적으로 침해하는 제품이 실제로 완성되어 판매되었을 것을 요구하지 않는다. MP2 장치 판결에서 칼스루에고등법원은 직접침해사건에서는 침해제품의 실제 공급이 있어야 침해자의 행위와 특허권자의 손해 사이에 연관성이 인정되나, 간접침해의 경우 이와 달리 손해발생의 개연성을 증명하는 것만으로 성립하고, 손해발생의 개연성은 특허법 제10조 상의 공급의 청약만으로 충분히 인정된다고 하였다.[423] 다만 손해배상액은 손해발생의 개연성을 넘어서 침해행위가 실제 발생하여야 산정된다.

미국은 간접침해의 성립에 직접침해의 성립을 전제로 하는 종속설적 입장을 명확히 취하고 있다. 이에 따라 Akamai 사건에서 연방대법원은 직접침해가 성립하지 않는 이상 간접침해도 성립할 수 없다고 하였다.[424] 방법발명의 여러 단계를

423) OLG Karlsruhe, 6 U 34/12, Urteil v. 8. 5. 2013, GRUR 2014, 59 – MP2 Gerate.
424) Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 572 U.S. 915, 134 S.Ct. 2111 (2014).

Limelight와 그 서비스 이용자인 일반 소비자가 나누어 실시하는 상황에서 지배·관리관계에 따라 사실상 특허발명의 전 단계를 실시하였다고 볼 수 있는 단일한 피고가 존재하지 않는 이상 그 특허발명은 침해되었다고 할 수 없고, 직접침해가 성립하지 않는다면 유도침해도 성립하지 않는다고 한 것이다. 그러나 파기환송심에서는 Limelight가 서비스 이용자의 태그행위를 지배·관리하는 직접침해의 단독 주체에 해당한다고 한다고 보아 결국 제271조(a)에 근거하여 문제를 해결하였다.[425]

그러나 제271조(f)의 경우는 다르다. 이 규정은 '미국 내에서 이루어졌다면 특허권을 침해하였을 방식으로 미국 밖에서 결합되도록 의도하면서' 구성품을 공급 또는 공급을 초래하거나 구성품의 결합을 유도하는 행위를 규제하는 것이므로 위의 요건을 충족하는 것만으로 제271조(f) 하의 침해자가 되고, 그렇게 공급된 구성품이 실제로 완성품으로 결합될 것까지 요구하지 않는다.

II ▸ 복수주체에 의한 침해

우리나라는 복수 주체 중 '어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배·관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우'에는 다른 주체의 실시를 지배·관리하면서 영업상 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 보고 있다. 이에 서울고등법원은 2003. 2. 10. 선고 2001나42518 판결에서는 음반제작업체들이 오로지 피고의 의뢰에 따라, 피고가 원하는 수량만큼 CD제작에 필요한 스탬퍼를 제작하여 피고에게만 공급한 점을 근거로 음반제작업체들의 이 사건 특허발명 실시는 피고가 특허발명을 실시한 것이라고 하여 침해책임을 인정하였다. 또한 서울고등법원 2006. 7. 10.자 2005라726 결정에서는 피신청인이 SMS MO 서비스를 주도적으로 기획·구성하여 이동통신사, 방송사 등과 협력하에 위 서비스를 제공하면서 그에 따른 경제적 이익을 향유하고, 위 서비스 사업의 성패에 관한 위험부담을 지고 있는 점 등에 주목하여 피신청인이 확인대상발명을 실시하는 단일한 주체라고 하였다.

425) Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015)(en banc).

미국 Akamai 사건에서는 제271조(a) 하에서 복수의 주체에 의하여 특허발명이 실시되었음에도 불구하고 직접침해가 인정되려면 (1) 그 중 한 주체가 나머지의 행동을 지배·관리하였거나, 혹은 (2) 그 복수의 주체가 동업(joint enterprise)을 구성하여야 한다고 하였다. 지배·관리관계가 성립하려면 방법발명을 나누어 실시하는 타인과 대리인관계 또는 계약관계에 있으면서 발명의 실시에 따라 이익을 얻거나 특정 행위를 하는 것을 조건으로 걸고 그 실시의 양태나 시기를 정하여야 한다. 동업관계는 구성원 간 명시 또는 묵시적인 합의, 공동의 목적, 그 목적을 위해 공유하는 금전적 이해관계, 기업의 지시방침에 대한 동등한 참여권과 그로 인한 동등한 통제권이 있을 때 성립하고, 동업관계가 성립한다면 구성원 모두는 상대방의 행위까지 직접 실시한 것과 같이 단독행위자로서의 책임을 질 수 있다.[426] 이 사건에서 Limelight는 모든 고객에게 표준계약서에 서명할 것을 요구하고, 표준계약서에는 태깅과 서빙을 포함하여 고객이 Limelight 서비스 사용 시 수행해야만 하는 각 단계를 설명하고 있다. 이에 비추어 연방순회항소법원은 Limelight가 고객이 태깅과 서빙 단계를 수행하는 것을 조건으로 고객에게 CDN을 사용하도록 하고 있으며 그 수행의 양태와 시점도 결정하고 있으므로 지배·관리관계에 의한 직접침해가 성립한다고 하였다. 이후 의사와 환자가 엽산 등을 사전처치 후 pemetrexed disodium을 투여하는 특허방법의 단계를 나누어 실시한 상황에서 의사에 의한 직접침해를 인정한 Eli Lilly v. Teva 사건[427]에서도 환자가 엽산을 복용하지 않았을 경우 의사는 pemetrexed disodium 치료를 거부할 수 있다는 점, 의사가 엽산의 용량, 복용 시기 등도 지정해 주었다는 점 등을 근거로 들었다. 직접침해가 인정됨에 따라 의약품 설명서를 제시하여 의사의 직접침해행위를 유도한 Teva의 유도침해에 의한 책임도 인정되었다.

한편 중국에서는 '사용환경 구성요소' 기준을 적용하여 특허발명의 구성요소를 전부 실시하지 않은 피고의 침해책임을 인정한 판결이 있고, 이에 대해서는 종속설적 입장을 채택한 미국보다 완화된 기준이라는 분석이 있다.[428]

426) Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020, 1023 (Fed. Cir. 2015).
427) Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017).
428) 권택수(주 256), 121.

제4절 속지주의

Ⅰ ▸ 복수 주체에 의한 국경을 넘는 침해행위의 유형별 사례

1. 간접침해대상물은 국내에서, 완성품은 국외에서 생산되는 경우

우리나라 대법원 2014다42110 양방향 멀티슬라이드 휴대단말기 판결의 경우 국내에서 간접침해대상물(휴대폰 반제품)이 생산되어 외국으로 수출 후 완성품으로 조립되었다. 이에 직접침해는 성립하지 않았고, 간접침해에 대해서도 '물건의 생산'은 국내에서의 생산만을 가리키고, 해당 물건은 국내에서 생산되지 않았으므로 간접침해도 성립하지 않았다. 이와 유사하게 일본 오사카지방재판소 폴리올레핀 판결에서는 전용물적 간접침해가 문제된 피고 제품은 국내에서 생산되어 외국으로만 수출·판매되었다. 재판소는 피고 제품은 국내에서 제조되기는 하나 결국 최종물은 국외에서 완성되었으므로 '물건의 생산' 또는 '방법의 실시'가 국내에서 이루어지지 않아 피고 제품의 생산에 대해서도 간접침해가 성립되지 않는다고 하였다.

완성품이 엄밀히는 국외에서 생산되었지만 실질적으로는 국내에서 생산이 이루어졌다고 보아 침해를 인정한 경우도 있다. 우리나라 대법원 2019다222782, 222799(병합) 봉합사 판결의 경우 이 사건에서 봉합사와 봉합사 지지체 등은 조립되지 않은 채로 수출되어 외국에서 완성품으로의 실제 조립이 이루어졌다. 그러나 대법원은 국내에서 구성 전부가 생산되었고, 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되어 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 정도에 이르렀으며, 마지막 단계의 극히 사소한 가공조립만이 남아있는 상황에서 수출된 제품은 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것으로 보아야 한다고 판시하여 침해를 인정하였다. 이러한 대법원 판례에 대해서는 국내에서의 반제품 생산만으로도 완성품 생산과 동일시하여 '간접'침해가 아닌 '직접'침해로 의율한 사건으로 볼 수 있다는 견해가 있다.[429] 비슷한 사례로 일본 오사카지방재판소 열처리로 판결이 있다. 이 사건에서

429) 김광남, "복수주체에 의한 침해와 속지주의의 적용범위" 토론문(주 297), 66.

간접침해대상물인 피고 제품은 국내에서 부품이 생산되어 해외로 수출 후 완성되었다. 생산과정에서 간접침해대상물은 가조립되어 품질 확인 후 다시 분해되어 부품 상태로 수출되었고, 이후 일부 부품을 부가하여 완성품으로 완성되었다. 오사카지방재판소는 국내에서 이미 가조립까지 이루어졌던 데다가 국외에서 부가되는 부품은 특허발명의 구성요소와 무관하여 국내에서 특허발명의 전 구성요소가 실시되었다고 보아야 함을 들어 간접침해를 인정하였다.

미국의 경우 간접침해대상물은 국내에서, 완성품은 국외에서 생산되었을 때의 문제는 제271조(f)로 해결할 수 있고, 이는 제271조(b), (c)와 달리 직접침해의 성립을 전제로 하지도 않는다. 연방대법원 WesternGeco 판결에서 피고는 특허발명에 사용되는 구성품을 미국 내에서 제조하여 해외 회사들로 배송하였고, 이들 회사는 구성품을 조립하여 특허제품과 사실상 동일한 탐사시스템을 생산하였다. 이는 제271조(f)의 침해에 해당하며, 그 규제대상인 국내에서의 행위(미국 내에서 외국으로의 부품 공급)를 근거로 손해배상액을 인정할 수 있다. 연방순회항소법원 Waymark 판결[430]의 경우에는 제271조(a)의 침해가 성립하려면 특허발명의 테스트 행위가 존재하여야 하고, 그 제품을 구성하는 부품의 테스트만으로는 부족하므로 국내에서 부품이 모두 조립되어 최종품으로 완성되기 전까지는 특허발명을 테스트하였다고 할 수 없어 직접침해는 성립하지 않았다. 그러나 제271조(f)(2)는 제품이 조립되어 완성될 것을 전제로 하지 않으므로 '미국 내에서 결합된다면 특허를 침해할 방식으로 그러한 구성품이 국외에서 결합되도록 의도'하면서 외국으로 부품을 공급하기만 하면 충분하였다. Waymark 판결은 국내에서 최종 제품을 구성하는 모든 부품이 테스트되었다고 하더라도 그 조립은 해외에서 이루어졌다면 국내에서 이를 사용하였다고 할 수 없으므로 직접침해가 성립하지 않는다고 하였다는 점에서 우리나라 대법원의 봉합사 판결과 구별된다. 그러나 봉합사 판결도 부품의 조립이 극히 사소하거나 간단하여 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에

430) Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp., 245 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2001).

이르렀는지에 따라 예외적으로 국내에서의 완제품 생산을 인정한 것이므로 결국 그 마지막 단계의 조립이 얼마나 사소한 것인지는 구체적 사실관계에 따라 달라질 수 밖에 없는 것으로 생각된다.

2. 부품은 국외에서 생산되고 완성품은 국내에서 생산되는 경우

독일 연방대법원은 오디오시그널코딩(Audiosignalcodlerung) 판결[431]에서 중국에 소재한 피고가 제품을 중국 소재 다른 기업에 공급하고 이 기업이 독일 소재 구매자에게 제품을 양도한 경우, 피고가 피고 제품이 결국 독일로 수출될 수 있음을 알았다면 간접침해의 책임을 질 수 있다고 하였다.

미국 Enplas v. Seoul Semiconductor 판결[432]에서는 일본에서 텔레비전에 들어가는 렌즈 부품을 생산·공급하여 미국에서 특허를 침해하는 제품에 사용되도록 한 업체의 유도침해책임이 문제되었다. 연방순회항소법원은 제271조(b)의 유도침해는 직접침해와 달리 국외에서 발생하였더라도 성립할 수 있다고 하면서 침해를 인정하였다.

3. 방법발명의 단계가 국내외에서 나뉘어 실시되는 경우

미국 연방순회항소법원은 NTP v. Research in Motion 판결[433]에서 국내에서 방법발명이 실시되었다고 하려면 방법발명의 모든 단계가 실시되어야 하는데, 이 사건 특허발명 중 수신된 정보를 저장하고 전송하는 인터페이스 스위치를 활용하는 단계는 캐나다에 설치된 RIM Relay를 사용하여야만 실시가 가능하므로 방법발명에 대한 직접침해가 성립하지 않고, 직접침해가 성립하지 않으므로 기여침해나 유도침해도 성립할 수 없다고 보았다.

일본도 제빵기 판결[434]에서 타이머를 이용하고 소성공정을 거쳐 빵을 만드는 제빵

431) BGH, X ZR 69/13, Urteil v. 3. 2. 2015, GRUR 2015, 467 – Audiosignalcodlerung.

432) Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 909 F.3d 398 (Fed. Cir. 2018).

433) NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005).

434) 오사카지방재판소 2000. 10. 24. 판결[평성 8년(ワ) 제12109호].

방법발명의 전체 단계가 국내에서 실시되어야 하므로, 일부 단계만이 국내에서 실시되고 나머지는 해외에서 실시된 경우 해당 방법발명의 실시에 사용되는 제빵기의 생산으로 간접침해가 성립하지 않는다고 하였다. 따라서 미국에 수출, 판매된 제빵기에 대해서는 속지주의 원칙상 간접침해책임이 인정되지 않았다.

우리나라에서는 방법발명의 단계가 국내외에서 나뉘어 실시되었으나 그 주요단계가 어디서 실시되었는지를 살펴보아 방법발명의 국내 실시를 인정한 사례가 있다. 서울중앙지방법원 2006가합73442 판결에서 피고는 피고의 서비스는 국외에 위치한 외국법인 소유의 서버를 이용하는 피고 웹사이트에서 제공되므로 이 사건 서비스의 정보 제공 및 저장 등의 주요 단계가 외국에서 일어나고, 이 사건 서비스를 제공하는 주체도 외국에 위치한 소외 회사라고 주장하였으나, 서울중앙지방법원은 피고가 국내 이용자를 대상으로 서비스를 광고해 온 점, 서비스의 주요 단계가 국내 이용자의 컴퓨터상에서 구현된다는 점 등에 주목하여 피고에 의한 국내에서의 실시를 인정하였다(다만 특허발명은 결국 신규성이 부정되어 무효로 되었다).

독일은 전화카드 판결[435]에서 '방법발명의 일부 단계가 외국에서 수행되었더라도 그 나머지 단계를 수행한 독일 내의 행위자에게 전체 단계가 귀속된다면 이 독일 내의 행위자는 침해의 책임을 질 수 있다'고 한 바 있다. 선불구매한 통화의 처리방법에 관한 특허가 외국에 위치한 피고의 전화카드 판매 및 통화서비스 제공으로 침해되었는지가 쟁점이 되었는데, 뒤셀도르프고등법원은 통화 서비스는 독일에서 이용되고, 크레딧이 소진되면 통화가 종료되므로 그에 의한 영향도 독일 내에서 발생한다고 하면서 그 사전작업(코드번호 확인, 크레딧 대조, 소진된 코드번호 삭제 등)은 해외에서 수행되더라도 독일에서 침해가 발생한 것이라고 판단하였다.

4. 방법발명의 실시에 사용되는 물건이 국외에서 생산되고 방법발명은 국내에서 실시되는 경우

반대로 방법발명의 실시에 사용되는 물건이 국내에서 생산되고 방법발명은 국외

435) OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.12.2009 – 2 U 51/08.

에서 실시되는 경우도 있을 것이다. 이 경우는 제271조(f)로 규제할 수 없다고 판시한 미국 판례가 있다. 연방순회항소법원 Cardiac Pacemakers 판결[436]에서는 특허방법에 사용되는 물건이 국내에서 생산되어 미국으로부터 해외로 공급되었는데, 특허발명이 물건이 아닌 방법이었으므로 방법발명의 구성품(components)은 그 일부 '단계'에 해당하고, 따라서 방법의 실시에 사용되는 물건을 미국으로부터 해외로 공급하였다고 하더라도 이는 제271조(f)의 발명의 구성품의 공급에 해당하지 않았다.

II ▸ 손해액 산정

미국에서는 널리 알려진 WesternGeco 판결[437]에서 미국 내에서 국외로 구성품을 공급한 데 대하여 제271조(f)의 침해를 인정하면서, 그로 인해 해외에서 판매된 완성품으로부터 일실이익에 기한 손해액을 산정하였다. WesternGeco 이후의 Power Integrations 판결로 제271조(a)의 침해사건에서도 해외에서의 일실이익에 기한 손해액이 인정되었다.[438]

일본에서도 일본에서 제품을 생산하여 미국으로 수출한 행위를 침해로 인정하면서, 일본 국내에서 피고 물건을 제조해 미국으로 양도한 행위도 결국 원고의 일본특허권을 침해하는 것이므로 미국 판매분도 손해액 산정근거로 포함되어야 한다고 판시하고, 국내 및 해외매출액을 모두 고려한 오사카지방재판소 판결이 있다.[439]

436) Cardiac Pacemakers v. St. Jude Medical, Inc., 576 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2009).

437) WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 138 S.Ct. 2129 (2018).

438) Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Int'l, Inc., Civil Action No. 04–1371–LPS, 2018WL4804685 (D. Del. 2018); Civil Action No. 08–309–LPS (D. Del. 2019).

439) 오사카지방재판소 2010. 1. 28. 판결[평성 19년 (ワ) 제2076호].

제5절 간접침해죄

간접침해의 형사책임에 대해서는 국가마다 입장이 다르다. 우리나라는 특허법에서 침해죄를 규정하고 있음에도 불구하고 간접침해에 대해서는 침해죄가 성립하지 않는다고 본다(대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결). 독일도 마찬가지로, 특허법 제142조에서 침해죄를 규정하고 있으나, 이는 간접침해에는 적용되지 않는다.[440] 반면 일본은 2006년 특허법에 간접침해죄를 명문으로 도입하였다. 제101조의 규정에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 행위로 간주되는 행위를 한 자는 5년 이하의 징역 혹은 5백만 엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과한다(일본 특허법 제196조의 2). 미국은 특허침해죄를 규정하고 있지 않으므로, 간접침해에 대해서도 형사책임이 성립하지 않는다. 중국은 아예 특허법상 간접침해 규정이 없고, 민사상 공동불법행위로 이를 규제하고 있을 뿐이다.

440) Benkard PatG/Grabinski/Zuelch, Patentgesetz, C.H. Beck (11. Aufl. 2015), PatG § 142 Rn. 2.

제6장

결 론

제6장
결 론

이상으로 특허법상 간접침해에 관하여 국가별 성립요건의 차이, 직접침해와의 관계, 국외에서의 행위가 문제되는 경우 속지주의와의 균형을 위주로 살펴보았다. 우리나라, 미국, 독일, 일본, 중국 모두 간접침해를 규제할 필요성을 인정함을 알 수 있고, 간접침해 성립요건으로 논의되는 요소도 대동소이하나, 나라마다 간접침해대상물과 특허발명과의 관계, 간접침해행위의 성격, 간접침해자의 주관적 의사, 직접침해의 성립 요부에 대한 접근에서 차이를 관찰할 수 있다.

우리나라는 전용물적 간접침해에 초점을 두어 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을, 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 업으로서 하는 행위를 규제한다. 이에 간접침해대상물의 타용도 유무와 간접침해대상물이 사용된 행위가 물건의 '생산' 또는 방법의 '실시'에 해당하는지가 주로 다투어지고, 간접침해자의 주관적 의사에 대해서는 특허법 제130조에 의해 과실이 추정된다고 보고 있다. 또한 국내에서 부품을 생산한 후 해외에서 완성품이 생산되는 등 속지주의 원칙과의 조화가 문제되는 경우 각 사건의 구체적 사실관계에 따라 물건의 생산이 국내에서 이루어졌다고 볼 수 있는지 여부를 살펴보는 것으로 나타난다.

미국은 간접침해를 기여침해와 유도침해로 나누어 규정하고 있으며, 간접침해가 성립하기 위해 직접침해가 성립할 것을 요구한다. 이에 판례를 통해 복수의 주체에 의해 특허발명의 구성요소가 나누어 실시된 경우 직접침해의 성립 여부에 대해 상세히 검토하였다. 한편 부품의 해외 공급 등에 대해서는 역외적용금지추정의 원칙에 대한 예외를 법조문에 규정하고 해외에서 발생한 일실이익에 근거한 손해배상도 인정하는 등 속지주의 원칙을 따르면서도 자국 특허의 보호를 위한 조치를 다각적

으로 취하고 있다.

독일 역시 간접침해 규정에 기여침해와 유도침해를 명시하고 있으며, 간접침해대상물이 발명의 '본질적 요소'에 관한 수단일 것을 요구하는데, 청구범위에 기재되어 있는 구성이라면 원칙적으로 발명의 본질적 요소에 해당한다. 독일의 경우 속지주의와 관련한 연방대법원 판결은 주로 해외에서 부품을 생산하여 국내에서 완성한 경우 간접침해가 성립하는지 여부를 다루었다. 이중 속지주의 원칙에 의하여 독일 내에서 간접침해대상물을 공급하고 독일에서 간접침해대상물을 사용하고자 의도한 경우 독일 특허법상 간접침해가 성립한다.

일본은 전용물적 간접침해만을 규제하다가 2006년 특허법 개정을 통해 규제범위를 확장하여 다른 용도를 갖는 간접침해대상물이라 하더라도 특허발명의 과제해결에 불가결한 것으로서 국내에서 널리 유통되는 것이 아니라면 그로 인해 간접침해가 성립할 수 있다고 하였다. 이 경우에는 간접침해자가 최종물이 특허발명에 해당하고 간접침해대상물이 특허발명의 실시에 쓰임을 알았을 것을 요구한다. 직접침해와 간접침해의 관계에 대해서는 일본도 구체적 사안에 따라 결과적으로 독립설적 입장 또는 종속설적 입장과 결론을 같이할 뿐이다. 또한 국내에서 부품을 생산한 뒤 해외로 수출하여 최종물을 완성한 경우 생산과정에서의 완성품 가조립이 국내에서의 물건의 생산에 해당하는 것으로 보고 이 경우 간접침해의 인정이 속지주의 원칙하에서 문제가 되지 않는다고 판단한 사례도 관찰된다.

중국의 경우 특허법상 간접침해를 규제하는 명문규정은 없으나 최고인민법원 사법해석 및 베이징고급인민법원 특허침해판정지침과 판례 등을 통해 민법상 공동침해 규정을 인용하면서 특허발명의 실시에 특별히 사용되는 물건의 제공이나 특허침해의 적극 유도를 규제하는 등 다른 나라와 큰 줄기에서는 유사한 접근방식을 취하고 있다.

간접침해대상물이 특허발명의 실시 외의 다른 용도를 갖는지, 특허발명과의 관계는 어떠한지(특허발명의 실시에 사용되는지, 특허발명의 본질적 요소에 관한 수단이거나 과제해결에 불가결하다고 볼 수 있는지), 간접침해자의 주관적 의사요건은 무엇인지, 직접침해가 전제되는지, 또한 직접침해가 실제로 발생할 것을 요구하는

지 아니면 그 개연성만으로 충분한지, 간접침해로 인한 손해배상액은 어떻게 산정되는지, 국외에서의 행위가 관련된 경우 간접침해 또는 복수 주체에 의한 공동침해가 성립할 수 있는지 등이 공통적으로 나타나는 쟁점이다. 복수 주체에 의한 침해에 있어서는 공통적으로 지배·관리 유무 또는 공모의 유무에 따라 그 책임을 단일 주체로 귀속시킬 수 있다고 본다. 속지주의 국면에서는 각국마다 국외에서 발생한 행위를 규제하기 위해서는 일정한 국내 행위를 요구한다는 공통점을 찾아볼 수 있다.

앞으로 각 세부 쟁점에 대해 더욱 많은 판례가 축적될 것으로 예상된다. 비교법적 연구를 통해 각국의 실무를 살펴봄으로써 다양한 간접침해 양상에 대응할 수 있는 학술적, 실무적 논의가 더욱 세밀하게 발전하길 바라고, 이 보고서가 그에 조금이나마 기여할 수 있기를 바란다.

참 고 문 헌

1. 국어문헌

[단행본]

- 길등행삭(吉藤幸朔)(YOUME 특허법률사무소 번역), 특허법개설(제13판), 대광서림 (2000).
- 인셴티엔 저(허호신 역), 중국특허법 상세해설, 세창출판사 (2017).
- 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 II, 서울대학교 기술과법센터, 박영사 (2010).
- 조영선, 특허법 2.0(제6판), 박영사 (2018).
- 죽전화언(竹田和彦)(김관식 외 4인 번역), 특허의 지식: 이론과 실무(제8판), 에이제이디자인기획 (2011).
- 특허법원, 2020국제특허법원콘퍼런스 결과보고서 (2020).
- 특허법원, 2020국제특허법원콘퍼런스 자료집 (2020).
- 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 각국의 IP소송 전속관할에 관한 연구 (2019).
- 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 각국의 특허침해소송에서의 손해액 산정방법에 관한 연구 (2017).
- 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 선택발명에 관한 비교법적 연구 (2020).
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무(제4판), 박영사 (2019).
- 특허청·한국지식재산학회, 주요국 특허법상 간접침해 해석기준 비교분석을 통한 국내 간접침해제도 개정방안 연구 (2017).
- 특허청·충남대학교 산학협력단, “디지털 환경에서의 특허요건 및 침해에 대한 연구” (2018).

[논문]

- 강명수, “특허법 제127조 해석 기준에 관한 연구”, 지식재산연구 제11권 제4호, 한국지식재산연구원 (2016. 12.).
- 강영수, “지식재산권의 속지주의 원칙과 국제사법”, 국제사법연구 11 (2005).
- 곽민섭, “특허권에 대한 간접침해”, 사법논집 제46집, 법원도서관 (2008).
- 곽민섭, “특허법적 간접침해에 있어서 공용성의 인정범위”, 특허판례연구 (2009).
- 구천을·노현숙, “각국의 특허권 간접침해제도 비교를 통한 국내 특허권 간접침해 법리의 개선 방향 모색”, 서강법률논총 제8권 제2호 (2019).
- 권택수, “복수주체에 의한 실시와 특허권 침해”, 올바른 재판 따뜻한 재판: 이인복 대법관 퇴임기념 논문집 제6권, 서울대학교 법학평론 편집위원회 (2016).
- 김관식, “복수주체에 의한 특허발명의 실시와 특허권 침해”, 사법 32호 (2015).
- 김광남, “미국특허법 제271조(f)(2)에서 정한 특허침해가 인정될 경우 외국에서의 일실이익을 미국특허법 제284조에서 정한 손해로 인정할 수 있는지 여부”, 특허법원 지적재산실무연구회 (2020).
- 김광남, “복수주체에 의한 침해와 속지주의의 적용범위”에 대한 토론문, 사단법인 한국특허법학회 2020공개세미나(2020. 12. 19.) 자료집.
- 김동준, “복수주체가 관여하는 특허발명의 실시와 특허권 침해”, 충남대학교 법학연구 제29권 제1호 (2018).
- 김동준, “초국경적 특허발명의 실시와 특허권 침해: 네트워크 관련 발명을 중심으로”, 성균관법학 제30권 제4호 (2018. 12.).
- 김동준, “특허발명의 실시행위 중 양도의 청약에 대한 고찰”, 산업재산권 29호 (2009. 8.).
- 김수진·이기성, “중국에서의 특허권 간접침해 이론에 대한 고찰”, 창작과 권리 75호, 세창출판사 (2014).
- 김영기, “복수주체의 특허침해와 손해배상책임”, 사법 55호 (2021).
- 도두형, “특허권의 간접침해행위의 가벌성”. 판례월보 291호, 판례월보사

(1994).
• 문선영, “특허법상 간접침해 법리에 관한 연구”, 성균관대학교 박사학위논문 (2017).
• 박윤석, “특허법 역외적용 개념의 분석적 고찰”, 과학기술과 법 제9권 제2호 (2018).
• 박태일, “반제품을 생산하여 수출한 행위가 특허권 간접침해행위에 해당하는지”, 대법원판례해설 제106호, 법원도서관 (2016).
• 손수정, “우리나라 특허법 제127조 간접침해규정의 역외적용의 문제와 특허법 제127조의 입법상 개선방안”, Law & Technology 제16권 제2호, 서울대학교 기술과법센터 (2020).
• 신상훈, “특허간접침해 개정안에 대한 고찰: 중성물 기여침해의 판단 기준에 관하여”, 지식재산연구 제14권 제3호 (2019).
• 신혜은, “특허권의 간접침해와 국제거래에서의 시사점”, 『과학기술과 법』 제7권 제1호, 충북대학교 법학연구소 (2016. 6.).
• 이두형, “특허권 침해 관련 쟁송절차에 있어서 직접침해와 간접침해의 판단”, 특허소송연구 7집, 특허법원 (2017).
• 이헌, “특허권의 간접침해에 관한 연구: 직접침해와의 관계를 중심으로”, 지식과 권리 통권 제22호 (2019).
• 이헌, “방법발명 전용품의 제작, 공급과 특허권의 간접침해 성립 여부 – 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결”, Law & Technology 제15권 제6호 (2019).
• 전수정·전성태, “미국법상 복수 주체에 의한 특허권 침해책임의 귀속법리에 관한 소고: Akamai v. Limelight 사건 판결을 소재로”, 이화여자대학교 법학논집 제21권 제2호 (2016. 12.).
• 조영선, “특허권 간접침해로 인한 손해배상”, 사법 36호 (2016).
• 조영선, “특허침해 경고의 법률문제 – 비교법적 현황과 그 시사점을 중심으로”, 사법 30호 (2014).

• 최성준, “한국 법원에서의 균등론”, Law & Technology 제2권 제5호, 서울대학교 기술과법센터 (2006).
• 최승재, “특허간접침해의 판단과 상업적, 경제적 용도의 의미”, 특허소송연구 6집(2013).
• 최승재, “복수주체에 의한 침해와 속지주의의 적용범위”(발표문), 사단법인 한국특허법학회 2020공개세미나(2020. 12. 19.) 자료집.

2. 영어문헌

[단행본]

• Dr. Annabelle Bennett, Sam Granata, “When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide for Judges”, WIPO and the HCCH (2019).
• Richard Miller, Terrell on the Law of Patents (2010).
• Robert A. Matthews, Jr., 2 Annotated Patent Digest (Matthews)(2021. 12. 업데이트)
• R. Carl Moy, Contributory infringement; section 271(c) – staple vs. nonstaple article of commerce, 5 Moy’s Walker on Patents, (2020. 12. 업데이트).
• Toshiko Takenaka et al., Patent Enforcement in the US, Germany and Japan, Oxford University Press (2015).

[논문]

• David A. Makman, “Cross Border Patent Disputes”, 15 Hastings Bus. L.J. 383 (2019).
• Dmitry Karshtedt, “Damages for Indirect Patent Infringement”, 91 Wash. U. L. Rev. 911, 926–927 (2014).

• Kelsey I. Nix & Laurie Stempler, “The Federal Circuit’s Interpretation and Application of the MedImmune Standard for Declaratory Judgment Jurisdiction”, 19 Tex. Intell. Prop. L.J. 331 (2011).
• Lea Tochtermann, “Joint Liability in Germany for Patent Infringement Committed Abroad”, GRUR Int. 2019, 437.
• Sarah R. Wasserman Rajec, “Infringement, Unbound”, 32 Harv. J. L. & Tech. 1 (2018).
• Timothy R. Holbrook, “Is There a New Extraterritoriality in Intellectual Property?”, 44 Colum. J.L. & Arts 457 (2021).
• Timothy R. Holbrook, “What Counts as Extraterritorial in Patent Law?”, 25 B.U.J. Sci. & Tech. L. 291 (2019).
• Thomas Cotter, “Extraterritorial Damages in Patent Law”, 39 Cardozo Arts & Ent. L.J. 1 (2021).
• Wanli Cai, “Patent Infringement under Japanese Patent Law: Comparative Study with Chinese Patent Law”, Asian Journal of Innovation and Policy (2018).

[인터넷자료]

• Don Jeffrey, “Alcatel-Lucent, Microsoft Patent Infringement Case Dismissed”, Bloomberg (2012. 1. 19.) https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-01-18/alcatel-lucent-microsoft-patent-infringement-case-dismissed-1- (2021. 6. 27. 확인).
• European Patent Academy, Fundamentals of Infringement, https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/FundamentalsOfInfringement.pdf (2022. 2. 16. 확인).
• Shudan Zhu, Translation, Supreme People’s Court Annual Report on Intellectual Property Cases (2012) (China), 23 Pac. Rim L & Pol’y J.

151, 154 (2014), https://digitalcommons.law.uw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1677&context=wilj (2022. 1. 17. 확인).

- World Oil, ION to get new trial in WesternGeco lost profits litigation, News (2019. 9. 2.) https://www.worldoil.com/news/2019/9/2/ion-to-get-new-trial-in-westerngeco-lost-profits-litigation
- Zhao Hewen, "How to assess infringement of patents involving usage environment features", Lexology (Dec. 15, 2021), https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3e37d054-e7d1-4031-8dd7-d6402d1805e0#:~:text=In%20Shimano%20INC%20v%20Ningbo,incorporated%20into%20the%20subject%20matter. (2022. 1. 17. 확인).

3. 일어문헌

[단행본]

- 신곡후의(神谷厚毅), "특허권의 간접침해에 대한 특허법 102조 1항 및 동조 2항의 적용(特許権の間接侵害における特許法102条1項及び同条2項の適用について)", 現代知的財産法: 実務と課題: 飯村敏明先生退官記念論文集 (2015).

[인터넷자료]

- 일본 특허청, 특허청제도개정심의실편 '평성14년 개정 산업재산권법の해설', https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/h14_kaisei_2.pdf(2021. 7. 5. 확인).
- 胡 春豊,"中国における複数主体による特許権侵害に関する判決の新動向 ―「使用環境の構成要件の認定」に関する中国最高裁判決の考察", パテント Vol. 68 No. 11 (2015), https://system.jpaa.or.jp/patents_files_

old/201511/jpaapatent201511_069-080.pdf (2022. 1. 17. 확인).

4. 독어문헌

[단행본]

• Benkard PatG, Patentgesetz, C.H. Beck (11. Aufl. 2015).

[논문]

• Peter Meier-Beck, "Die Rechtsprechung des BGH in Patentsachen im Jahr 2015", GRUR 2016, 865.
• Peter Meier-Beck, "Die Rechtsprechung des BGH in Patentsachen im Jahr 2017", GRUR 2018, 977.
• Peter Meier-Beck, "Ersatzansprüche gegen ber dem mittelbaren Patentverletzer", GRUR 1993, 1.

[인터넷자료]

• Eisenführ Speiser, Recent Case Law in German Patent Law (2017) https://www.eisenfuhr.com/sites/default/files/2019-02/recent_case_law_in_german_patent_law_2017_0.pdf (2021. 11. 22. 확인).

5. 중어문헌

[인터넷자료]

• 最高人民法院, 最高人民法院知識産權案件年度報告(2012), http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-5299.html (2022. 1. 17. 확인).

각국의 특허법상 간접침해에 대한 연구

Comparative Research on Indirect Patent Infringement

인 쇄 2022년 3월
발 행 2022년 3월
발행처 특허법원 국제지식재산권법연구센터
주소. 대전시 서구 둔산중로 69
전화. 042-480-1559
인쇄처 아텍디자인 02-2279-2214