

인터넷을 통한 프로그램 배포와 특허권의 침해문제

- 最高裁判所 令和5年(受) 第14号·第15号 判決* -

특허법원 국제지식재산권법연구센터
김용주 연구원**

I. 검토배경

지난 2025년 3월 3일, 일본 최고재판소는 특허권 효력의 속지주의 원칙이 문제되는 사안에서 그 적용 범위에 관하여 판시한 바 있다. 최고재판소는 프로그램이 일본 영토 외부에서 전기통신회선을 통해 전송되더라도 해당 행위가 일본 영토 내에서 ‘전기통신회선을 통한 제공’으로 평가될 때 특허권의 효력이 해당 행위에도 적용된다고 하면서 지적재산고등재판소의 판결에 대한 상고를 기각하였다. 본 사안은 프로그램과 관련하여 일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 정의된 ‘전기통신회선을 통한 제공’에 포함될 수 있음을 보여준 사안이라는 점에서 중요한 판결이라고 할 수 있다.

일반적으로 특허권의 효력과 관련하여서는 속지주의 원칙이 적용된다. 그러나 이러한 원칙을 엄격히 고수하게 된다면 국경을 넘는 특허침해에 대해서는 특허권자의 권리를 제대로 보호하지 못할 수 있는 문제점이 있다. 이러한 점에 비추어 볼 때 최근 일본 최고재판소의 특허권의 효력과 관련한 본 판결은 특허권의 속지주의 원칙에 대한 유연한 해석의 필요성을 다시 한번 상기해볼 수 있는 판결이라고 할 수 있다.

II. 판결

1. 사건의 경위

원고(피상고인)는 ‘디스플레이 장치, 댓글 표시방법 및 프로그램’이라는 명칭의 발명에 관한 특허(특허 제4734471호)의 특허권자이다. 본 특허의 청구항은 디스플레이 장치 발명과 컴퓨터 프로그램 발명으로 이루어져 있다.¹⁾

피고(상고인)인 FC2, Inc.사는 미국 네바다주 법에 따라 설립된 법인으로, 인터넷을 이용한 동영상 스트리밍 사이트 운영 등의 사업을 영위하였다. 또 다른 피고(상고인)인 Homepage System, Inc.사는 FC2, Inc.사의 일본 내 서비스 대행사로, 서버 설치·관리 및 인터넷 정보 제공 서비스 등의 사업을 영위하였다. 상고인들은 문제가 된 서비스를 제공하기 위하여 컴퓨터 프로그램 발명의 기술적 범위에 속하는 컴퓨터 프로그램을 미국에 위치한 서버로부터 일본에 위치한 이용자의 단말기로 인터넷을 통해 배포하였다.

일본에 위치한 이용자가 본 서비스와 관련된 동영상을 시청하기 위해 특정 웹페이지에 접속하면, 미국에 위치한 서버로부터 본 컴퓨터 프로그램의 Java Script 파일이 송신되어 이용자의 단말기에 다운로드가 된다. 이후 컴퓨터 프로그램은 이용자의 단말기에 자동으로 설치된 후 실행되어 이용자는 동영상 표시 부분과 댓글 표시 부분이 조정된 상태로 동영상을 시청할 수 있게 된다. 이를 통해 이용자는 표시된 댓글이 동영상 자체 내용이 아니라 이용자의 게시 물임을 인식할 수 있다.

원고는 피고들의 행위가 원고의 특허권을 침해한다고 주장하면서 피고들의 행위에 대한 금지 청구 및 손해배상청구의 소를 제기하였다.

2. 사안의 쟁점

일본 특허법 제2조 제3항 제1호는 프로그램 등의 전기통신회선을 통한 제공을 실시의 한 형태로 규정하고 있다. 본 사안의 쟁점은, 원고의 특허권에 포함되는 컴퓨터 프로그램 발명의 기술적 범위에 속하는 컴퓨터 프로그램을, 동영상 공유서비스의 제공을 위하여 미국에 소재한 서버로부터 일본 국내에 소재한 이용자의 단말기에 인터넷을 통해 배포한 피고의 행위가 아래 (1) 내지 (3)의 사정에 따라 특허법 제2조 제3항 제1호에서 말하는 ‘전기통신회선을 통한 제공’에 해당하는지 여부이다.

- (1) 본 배포는, 본 서비스의 제공을 받기 위하여 이용자가 동영상 시청을 위한 웹페이지에 접속할 때 자동으로 이루어진다.
- (2) 본 발명은, 동영상이 표시되는 영역과 댓글이 표시되는 영역을 조정하는 등이 수단에 의하여 댓글의 가독성을 저하시키지 않는 효과를 발생시키는 것이며, 본 서비스는 본 배포를 통해 단말기에 설치된 컴퓨터 프로그램을 이용하여 이와 같이 조정된 형태의 동영상을 일본 국내에서 시청할 수 있도록 하는 것이다.
- (3) 본 특허권을 원고가 보유하고 있다는 점에 비추어 볼 때, 본 배포가 원고에게 아무런 경제적 영향을 미치지 않는다고 볼만한 사정은 존재하지 않는다.

3. 지적재산고등재판소 판결

1) 전기통신회선을 통한 프로그램 제공

지적재산고등재판소는, 피고들의 행위가 원고 특허발명의 각 구성요소를 모두 실시한 문언침해나 균등침해에 해당한다고 보기 어렵다는 이유로 원고의 청구를 기각한 1심과 결론을 달리하여 침해를 인정하였다. 지적재산고등재판소는 프로그램이 서버에 존재하는 장소가 해외인지 여부는 결정적이지 않고, 중요한 기준은 일본 영역 내 이용자의 단말기에서 특허발명의 본질적 기능이 실현되는지 여부라고 하였다.²⁾ 따라서 본 사안에서 문제되는 특허법 제2조 제3항 제1호³⁾의 ‘제공’은, ① 당해 제공이 일본 영역 밖에서 이루어지는 부분과 영역 내에서 이루어지는 부분으로 명확하고 용이하게 구별될 수 있는지 여부, ② 당해 제공에 대한 통제가 일본 영역 내에서 이루어지고 있는지 여부, ③ 당해 제공이 일본 영역 내에 있는 소비자에게 이루어진 것인지 여부, ④ 당해 제공을 통해 얻어지는 발명의 효과가 일본 영역 내에서 실현되고 있는지 여부 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 그 제공이 실질적·전체적으로 보아 일본 영역 내에서 이루어진 것으로 평가될 수 있는 경우 이를 본 조항에서 지칭하는 제공에 해당한다고 하였다.

지적재산고등재판소는 본 사안의 경우 일본 내 이용자가 프로그램을 다운로드하고 이를 실행함에 따라 발명의 효과를 향유하므로, 이는 특허법 제2조 제3항 제1호의 ‘전기통신회선을 통한 제공’에 해당한다고 하였다. 더 나아가 본 컴퓨터 프로그램은 위 장치의 생산만을 유일한

용도로 하는 ‘물건’에 해당하므로 특허법 제101조 제1호4)에 의한 특허권을 침해한다고 하였다.

2) 속지주의 원칙

지적재산고등재판소는 네트워크를 통해 전송 가능한 발명에 대해 특허권 침해를 인정하려면 특허 청구항에 해당하는 행위가 모두 일본 영토 내에서 실시되어야 한다고 하였다. 그러나 이를 회피하려고 한다면 서버 등 일부 장비를 해외로 이전함으로써 책임을 쉽게 회피할 수 있는 바, 다양한 네트워크 관련 발명이 존재하는 디지털 사회에서 이러한 행위를 허용하는 것은 명백히 정의에 반하는 일임을 분명히 해야 한다고 보았다.

따라서 지적재산고등재판소는 발명의 모든 구성요소가 일본 영역 내에서 실시되지 않더라도 실질적·전체적으로 보아 일본 영역 내에서 이루어졌다고 평가할 수 있다면 그러한 행위에도 특허권의 효력이 미친다고 보는 것이 속지주의 원칙을 위반하지 않는다고 판시하였다.

4. 일본 최고재판소 판결

1) 속지주의 원칙과 전기통신회선을 통한 제공

최고재판소는 지적재산고등재판소와 결론을 같이 하였다. 최고재판소는 특허권의 경우 원칙적으로 일본 영역 내에서만 효력을 지니지만, 현대에는 전기통신회선을 통해 국경을 넘는 정보의 배포가 극히 용이해졌다고 하였다. 최고재판소는 컴퓨터 프로그램 등이 일본 국외에서 전기통신회선을 통해 송신되어 일본 영역 내에 제공되는 경우에 단지 송신 지역이 일본 영역 외라는 이유만으로 특허권의 효력이 미치지 않는다고 해석한다면 이는 특허법의 목적에 부합하지 않는다고 보았다. 따라서 해당 행위를 전체적으로 보아 실질적으로 일본 영역 내에서 이루어진 ‘전기통신회선을 통한 제공’에 해당한다고 판단할 수 있는 경우에는 이에 대해 특허권의 효력이 미친다고 보았다. 아울러 이는 특허법 제101조 제1호의 ‘양도 등’에 대해서도 동일하게 적용된다고 판시하였다.

2) 배포의 실질적 장소에 대한 판단

최고재판소는 외관상으로는 프로그램이 일본 영역 외 서버에서 파일을 송신하고 일본 영역 내 단말기를 통해 수신하게 되므로 일부는 일본 국외에서 실시된 것으로 보인다고 하였다. 그러나 전체적으로 보면 이는 일본에 위치한 단말기를 사용하는 사용자가 웹페이지에 접속하여 서비스를 제공받는 과정에서 자동으로 이루어지는 것이며, 컴퓨터 프로그램이 설치된 단말기를 통해 일본 영역 내에서 발명의 효과가 발생한다고 판시하였다.

이와 같은 점에 비추어 보면 프로그램의 배포는 일본 내 단말기에서 컴퓨터 프로그램 발명의 효과를 자동으로 발생시키기 위한 것이며, 서버가 일본 영역 외에 위치한다는 사정은 본질적인 의미를 갖지 않는다고 하였다.

또한 피상고인(원고)이 특허권을 보유하고 있는 점에 비추어 볼 때 프로그램의 배포가 피상고인에게 경제적인 영향을 미치지 않는다고 볼 사정도 존재하지 않는다고 하였다. 따라서 상고인들은 실질적으로 일본 국내에서 전기통신회선을 통해 프로그램을 제공하였다는 것이 타당하다고 하였다. 이에 따라 본 배포는 특허법 제2조 제3항 제1호의 ‘전기통신회선을 통한 제공’에 해당한다고 판시하였다.

Ⅲ. 시사점

본 최고재판소 사례는 특허권의 속지주의 원칙을 전제로 하면서도 행위의 형식적인 장소가 아닌, 실질적인 효과가 발생하는 장소를 중심으로 특허법의 적용 여부를 판단하여야 한다는 점을 명확히 하였다는 점에 의의가 있다. 즉, 프로그램이 해외 서버에서 송신되었더라도 일본 내 이용자의 단말기에서 발명의 효과가 실현되고 특허권자의 경제적 이익에 영향을 미친다면 그 행위는 실질적으로 일본 국내에서 이루어진 특허 실시행위로 평가될 수 있음을 분명히 하였다. 이는 국경을 넘는 환경에서 특허권의 효력과 관련한 규정을 어떻게 볼 것인지에 관하여 일본 최고재판소의 입장을 나타낸 것으로 평가할 수 있다. 이에 따라 네트워크를 통한 경우에는 일본의 특허권 침해에 해당하는 경우가 있을 수 있으므로 해당 부분에 유의할 필요가 있다.⁵⁾

특허법원도 최근 일본 최고재판소의 판결과 유사한 견지에서 속지주의 원칙과 관련해 유연한 해석을 한 바 있다.⁶⁾ 특허법원은 피고가 중국의 전자상거래 플랫폼인 알리바바(Alibaba)와 중국 내 서버를 둔 자사 홈페이지에서 상품을 광고·판매하는 행위는 대한민국 내 소비자를 직접적인 대상으로 한 판매 유도행위에 해당하고, 이는 특허법상 특허권의 실시행위의 하나인 ‘양도의 청약’에 해당하므로 원고의 특허권을 침해한다고 판시한 바 있다.

최근의 기술발전은 특히 온라인을 통한 특허권의 침해와 관련하여 속지주의 원칙을 엄격히 고수하여서는 침해행위에 적극적으로 대응하기 어려워 보인다.⁷⁾ 이에 따라 특허법의 해석과 관련하여 유연한 접근이 필요하다는 점을 다시 한 번 강조할 필요가 있다. 이러한 점에서 본 일본 최고재판소 판결은 우리의 재판실무에도 많은 시사점을 주는 것으로 보인다.

* 본 사안의 경우 2025년 특허법원 국제지식재산권법연구센터 Advisory Board가 뽑은 ‘2025 International Landmark Cases 8’ 중 일본의 Makiko TAKABE 전 지재고재 소장이 소개한 판결이다.

** 법학박사.

1) 동 청구항의 주요 부분은 다음과 같다.

(1) 청구항 1 (디스플레이 장치)

1-1E

제2표시란 중 일부 영역은 제1표시란의 적어도 일부와 겹쳐 있고, 다른 영역은 제1표시란의 외측에 위치하며,

1-1F

덧글 표시부는, 읽은 덧글의 적어도 일부를 제2표시란 중에서 제1표시란의 외측이면서 제2표시란의 내측에 표시하고,

1-1G

이를 특징으로 하는 디스플레이 장치.

(2) 청구항 9 (프로그램)

1-9E

읽은 댓글의 일부를, 해당 댓글을 표시하는 영역으로서 그 일부 영역이 제1표시란의 적어도 일부와 중첩되고, 다른 영역이 제1 표시란의 외측에 위치하는 제2 표시란 중에서, 제1표시란의 외측이면서 제2표시란의 내측에 표시하도록 하는 댓글 표시 수단.

1-9F

이를 기능하게 하는 프로그램.

2) 知財高裁 平成30年(ネ)第10077号 판결.

3) 일본 특허법 제2조 제3항. 이 법에서 발명에 관하여 “실시”라 함은 다음 각 호에 해당하는 행위를 말한다.

1. 물건(프로그램 등을 포함한다. 이하 같다)의 발명에 있어서는 그 물건의 생산, 사용, 양도 등(양도 및 대여를 말하며, 그 물건이 프로그램 등인 경우에는 전기통신회선을 통한 제공을 포함한다. 이하 같다), 수출 또는 수입, 또는 양도 등의 청약(양도 등을 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

2. 방법의 발명에 있어서는 그 방법을 사용하는 행위

3. 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는 전호에 규정된 행위 외에, 그 방법에 의해 생산된 물건의 사용, 양도 등, 수출 또는 수입, 또는 양도 등의 청약을 하는 행위

4) 일본 특허법 제101조.

다음 각 호에 해당하는 행위는 해당 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명인 경우에 있어서 업으로써 그 물건의 생산에만 사용되는 물건을 생산, 양도 등 또는 수입하거나 양도 등의 청약을 하는 행위

5) 타다 히로후미, “일본 특허권의 지리적 효력범위에 관한 DWANGO 사건 대합의 판결”, 지식재산연구 제18권 제4호, 한국지식재산연구원, 2023, 132면.

6) 특허법원 2025. 5. 22. 선고 2023나10693 판결.

7) 김동준, “초국경적 특허발명의 실시와 특허권 침해: 네트워크 관련 발명을 중심으로”, 성균관법학 제30권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2018, 491면.