

특허법상 간접침해에 대한 연구 A Study on the indirect infringement of patent law

강 명 수*
Kang, Myung-Soo

— 목 차 —

- I. 서론
- II. 우리 특허법상 간접침해
- III. 간접침해의 적용대상
- IV. 간접침해에 관한 판례의 검토
- V. 결론

국문초록

우리 특허법 제127조에서는 특허권의 직접침해에는 해당되지 않지만 그 직전단계의 행위로서 특허권 침해에 대한 개연성이 높은 특정 행위 유형을 특허권 침해로 간주하는 규정(간접침해)을 두고 있다. 이와 관련하여, 지금까지의 주된 논의나 사례들은 특허법상 간접침해 규정 자체에 대한 근본적인 의문 보다는 이를 당연한 전제로 한 해석론에 치우쳐 있다고 생각된다. 하지만, 이러한 간접침해에 대해서는 다음과 같은 문제들을 고려해 보아야 한다. 첫째, 간접침해 규정에 대한 입법경위와 관련하여 다른 제외국의 입법례와 비교해 볼 때 우리나라의 간접침해 규정은 제한적이고 엄격하게 규정되어 있다는 점이다. 따라서, 무작정 외국의 입법례에 따라 확장해석을 하거나 입법론적 개정안을 제시하는 것은 문제가 있을 수 있다. 둘째, 현행법의 문언에 충실한 해석이 논의의 출발점이 되어야 하며, 그런 점에서 특허발명의 구성요소를 전혀 갖추고 있지 않은 물건(소위 '비구성요소적 간접침해')에 대한 논의를 포함시켜야 할 것이다. 셋째, 간접침해의 행

논문접수일 : 2010.12.30

심사완료일 : 2011.1.24

게재확정일 : 2011.1.25

* 제주대학교법학전문대학원 교수·변호사

위 태양으로 문제되고 있는 유형들과 특허법 제126조에서 정하고 있는 침해의 우려가 있는 행위, 그리고 특허권의 직접침해에 대한 교사·방조책임과의 관계를 명확히 할 필요가 있다. 즉, 간접침해 행위는 특허법 제126조에서 정하고 있는 침해의 우려가 있는 행위나 특허권의 직접침해에 대한 교사·방조책임과 중첩되는 경우가 많은데 이 부분을 어떻게 해석할 것이냐의 문제와, 직접침해가 성립하지 않는 경우 중 어느 범위까지 간접침해 책임을 인정할 것인지 등에 대한 검토가 필요하다. 넷째, 이를 전제로 현재까지의 판례에 나타난 문제점들도 검토해 볼 필요가 있다.

지금까지 대부분의 연구들은 간접침해 규정의 해석론 및 이에 대한 판례의 검토, 외국의 입법례 및 이에 따른 우리법 해석에서의 시사점 등을 논의하고 있음이 대부분이고, 앞에서 언급한 보다 근본적인 문제점들에 대해서는 충분히 다루지 못하고 있다. 이에 이 글에서는 간접침해에 대한 보다 근본적인 문제점들을 짚어 봄으로써, 향후 이 부분에 대한 보다 심도 있는 연구의 소재를 제시하고자 한다.

주제어 : 간접침해, 유도침해, 기여침해, 교사·방조, 침해의 우려, 구성요소적 간접침해, 비구성요소적 간접침해

1. 서론

우리 특허법 제127조에서는 타인의 특허를 직접 침해하지는 않았지만 침해의 개연성이 상당히 높은 행위를 침해로 간주하는 규정을 두고 있으며, 강학상 간접침해라고 한다.

즉, 간접침해란 현실적인 침해라고 보기는 어렵지만 침해행위의 전단계에 있어 특허침해로 보여지는 예비적인 행위를 말하며, 의제침해(擬制侵害)라고도 한다.¹⁾ 이와 같이 특허발명의 구성요건을 충족하지 않기 때문에 아직 직접침해는 성립되지 않지만 직접침해에 필연적으로 이르는 행위에 관하여 장래에 있어서 직접 침해 배제의 실효를 높이기 위하여 그 전단계에 있어서 침해로 간주하여 직접침해와 같은 법적 취급(금지, 손해배상책임 등)을 받는 침해를 말한다.²⁾

1) 윤선희, 「특허법 제4판」, 법문사, 2010, 740면.

2) 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사, 1998, 202면. 판례도 같은 취지에서 “특허법 제127조 제1호는 이른바 간접침해에 관하여 ‘특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행

이러한 간접침해에 대해 근래에 다수의 연구 결과가 나오고 있으며 아직 충분하지는 않지만 일부 판례들도 선고되고 있다. 그런데, 기존의 논의들은 '간접침해 규정이 과연 필요한 것인가? 특허법 제126조의 침해예방청구권과는 어떤 관계에 있는가? 특허침해에 대한 교사·방조책임과는 어떠한 구별 실익이 있는가?' 등에 대해서는 충분히 다루고 있지 않는 것 같다.³⁾ 이하에서는 이러한 문제점들을 가지고 간접침해 규정에 대한 보다 근본적인 의문점을 제시해 보고자 한다.

II. 우리 특허법상 간접침해

1. 의의 및 취지

간접침해란 특허권의 직접침해에는 해당하지 않지만 직접침해의 직전단계 행위로서 침해의 개연성이 상당히 높아, 그러한 행위를 방지하는 경우 특허권자 보호에 적지 않은 문제가 발생할 우려가 있는 행위를 말한다.

이러한, 간접침해는 직접침해와 같은 의미에서 특허권의 효력을 확장하는 것이 아니라 단지 특허권자를 보호하기 위하여 직접침해가 아닌 일정한 행위를 침해로 간주하여 특허권의 배타권적 효력을 실질적으로 강화한 것에 지나지 않는다고 해석되고 있다.⁴⁾

2. 입법 연혁

우리 특허법에서는 1973년 개정 특허법(법률 제2505호, 1974. 1. 1.부터 시행)에서 간접침해에 대한 명문규정을 특허법 제64조에 두었다.⁵⁾ 이와 관련하여 간접침해 규정의

위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권(이하 '특허권'이라고 한다)을 침해하는 행위로 본다'고 규정하고 있다. 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였다라도 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 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해 된다"고 판시하고 있다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결).

3) 기존의 논의들에 대해서는 윤선희, 전게서, 739~746면 ; 황종환, 「특허법 개정 8판」, 한빛지적소유권센터, 2003, 734~740면 ; 한동수, "간접침해의 성립요건", 「대법원판례해설」 82호, 2010, 636~ 687면 참조.

4) 박민섭, "특허법적 간접침해에 있어서 공용성의 인정범위", 「특허판례연구」, 박영사, 2009, 537면.

신설 배경에 대한 자세한 내용은 확인되지 않으며 다만, 간접침해 규정의 입법 경위에 대해서는 독일의 간접침해규정을 도입한 일본의 입법례를 그대로 도입한 것이라고 보는 것이 일반적인 견해이다.⁶⁾

이러한 간접침해 규정은, 1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되면서 특허법 제127조에서 일부 변경된 형태로 규정하였다가,⁷⁾ 1995. 12. 29. 일부 개정되었으며⁸⁾ 다시 2001. 2. 3. 개정 법률 제6411호에서는 제127조 각호의의 부분중 "행위는"을 "행위를 업으로서 하는 경우에는"으로 하고, 동조 제1호 및 제2호 중 "물건을 업으로서"를 각각 "물

- 5) 1973년 특허법 제64조에서는 간접침해에 대해 다음과 같이 규정하였다.
제64조 (침해로 보는 행위) 다음 각호의 행위는 당해 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
1. 특허가 물건의 발명에 대한 것일 때에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로 생산·판매·사용·수입 또는 확보하는 행위
2. 특허가 방법의 발명에 관한 것일 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로 생산·판매·수입 또는 확보하는 행위
- 6) 정현수, "특허권 간접침해에 관한 연구(Ⅱ)", 「변시연구」, 2004. 05., 110면 ; 조영선, 「특허법(개정판)」, 박영사, 2009, 362면.
- 7) 제127조 (침해로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위
이와 관련한 개정이유에 대해서는 "공업소유권제도가 국제화 내지 통일화하는 추세에 부응하고 발명자 및 권리자의 권익보호를 강화하려는 것"이라고 하면서 "① 무성적으로 반복생식할 수 있는 감자, 고구마등의 괴경, 구근식물의 발명과 음식물, 기호물의 발명을 특허대상으로 추가하고, ② 특허협력조약 제2장의 규정과 부합되도록 국제예비심사에 관한 사항을 정하며, ③ 국내에 출원후에 미비점등을 보완한 개량된 발명을 후출원할 경우 당초 출원시에 출원한 것으로 인정" 등으로 되어 있을 뿐, 법 조문의 위치 변경이나 자구 수정 등에 대한 상세한 이유는 확인되지 않는다.
- 8) 1995. 12. 29. 개정 법률 제5080호에서는, "특허권의 실시 범위 특허발명된 물건등의 생산·사용·양도·대여·수입·전시시에 그 물건의 양도 또는 대여의 청약에 까지 확대하여 특허권의 보호를 강화"하고자 하는 취지에서, 제127조 제1호 및 제2호 중 "대여·수입 또는 전시하는 행위"를 각각 "대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위"로 수정하여, 다음과 같이 개정되었다.
제127조 (침해로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

건을”로 수정하여 현재의 규정과 같이 개정되었다.

이에 따라 현행 특허법 제127조에서는 다음과 같이 규정하고 있다.

특허법 제127조 (침해로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

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

이러한 입법 경위에서 알 수 있듯이, 우리 특허법에서 간접침해 규정이 도입된 구체적인 배경 및 그와 같은 규정 형식을 취한 이유 등에 대한 상세한 자료는 확인되지 않는다. 그리고 개정 과정에서도 엄밀한 자구 수정의 필요성이나 기존 법체계에서 나타난 문제점의 극복 등이라는 문제의식이 아닌 주로 자구 수정의 형태로 변경해 오면서, 애초에 특허법에 도입된 간접침해 규정에 대한 면밀한 검토가 이루어지지 않았던 것을 알 수 있다. 다만, 앞서서도 언급한 바와 같이, 미국, 독일, 일본 등의 입법례가 우리 특허법에 반영된 것이라고 보는 견해가 일반적인바, 이하에서 다른 제외국의 입법례를 간략히 살펴보기로 한다.

3. 간접침해에 관한 제외국의 입법례

(1) 미국

미국에서는 판례에 의해 특허권의 직접 침해 행위에 대한 전단계 행위를 간접침해로 판단해 오다가,⁹⁾ 1952년 특허법 제271조에서 입법적 해결을 보게 되었다. 이 중 제271조 (a)가 직접침해에 대한 규정이며, (b)는 유도침해(inducement infringement), (c)는 기여침해(contributory infringement)에 대한 규정으로서, 후자의 둘을 포함하여 넓은 의미의 간접침해(indirect infringement)라고 할 수 있을 것이다.¹⁰⁾

9) 간접침해에 대한 효시가 된 사례로는 Wallace v Holmes, 29 F. Cas. 74(1871 C. C. Conn.) 참조. 그 이외에 미국에서의 간접침해 이론의 발달과정에 대해서는 최덕규, 「특허법 제4판」, 세창출판사, 2001, 617~621면 참고.

10) (b)항의 침해행위를 indirect infringement로, (c)항의 침해행위를 contributory infringement로 구분하는 견해도 있다(Miller & Davis, Intellectual Property 3rd ed., 2000, West Pub. p.134).

해당 규정 내용은 다음과 같다.¹¹⁾

(a) 본법에서 달리 규정하고 있지 않는 한, 권한 없이 특허 받은 발명을 미국내에서 그 보호기간 동안 제작, 사용 혹은 판매하는 자는 당해 특허권을 침해하는 것이다.¹²⁾

(b) 특허권 침해를 적극적으로 유인하는 자는 그 침해자로서 책임을 진다.¹³⁾

(c) 특허 받은 발명의 중요한 부분을 구성하는, 특허 받은 기계, 제조물, 조합물 혹은 조성물의 부품을 판매하거나 특허 받은 방법의 실시 사용되는 재료나 장치를 판매하는 자가 그러한 것들이 특허 특허권 침해에 사용될 수 있도록 제조되거나 혹은 적합한 것임을 알고 있으며 위 부품 등이 실질적으로 특허권 침해를 구성하지 않게 되는 다용도의 기초상품이 아닌 경우에 위 판매자는 간접침해자로서의 책임을 진다.¹⁴⁾

(2) 독일

독일 역시 종래 판례에 의하여 간접침해를 인정하여 오다가, 1980년 12월에 이를 입법화하였다고 한다.¹⁵⁾ 이러한 1981년 독일 특허법 제10조는 다음과 같이 규정하고 있다.¹⁶⁾

① 특허권은, 모든 제3자가 특허권자의 허락을 얻지 않고 본법 시행 지역 내에서 특허발명을 실시할 권원을 갖지 않는 자에 대하여 특허발명의 본질적 구성요소에 관한 수단을, 특허발명을 실시하기 위하여 사용될 것을 알고 있거나 혹은 특허발명의 실시에 적합하게 하여 실시를 위하여 사용될 것을 예정하고 있는 것이 분명한 상황에서, 공급하거나 공급을 청약하는 것을 금지하는 효력을 갖는다.

-
- 11) 그 이외에도 속지주의와 관련된 (f)항 등이 있으나, 여기에서는 따로 다루지 않기로 한다.
- 12) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.
- 13) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as a infringer.
- 14) 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.
- 15) 박민섭, "특허권에 대한 간접침해", 「사법논집」, 제46집, 2008, 97면 ; 송영식 외 6인 공저, 「지적소유권법(상)」, 육법사, 2008, 570면.
- 16) 中山信弘, 「註解 特許法(上) 第3版」, 青林書院, 2000, 956面.

② 제1항은, 그 수단이 원료인 상업생산물인 때는, 제3자가 제9조 제2문(특허권의 직접침해배제의 효력에 관한 규정)에 의해 금지되는 행위를, 타인에게 교사하는 경우를 제외하고는 적용하지 아니한다.

③ 제11조 제1호 내지 제3호(특허권의 효력 제한 규정)에 관한 행위를 하는 자는, 제1항의 적용에 있어서는, 특허발명을 실시한 권원을 가지는 것으로 보지 않는다.

(3) 일본

일본에서는 1959년 특허법에서 현행 우리 특허법 규정과 유사한 간접침해 규정을 신설하였다가,¹⁷⁾ 그 적용범위가 너무 제한적이라는 문제인식을 가지고 2002년 및 2006년도의 각 개정을 통해 그 적용범위를 확대하여, 현행법 제101조에서는 다음과 같이 6가지 행위 유형을 규정하고 있다. 즉 구일본법 해석과 관련하여 법원에서는 엄격하게 그 요건을 해석하여 그 적용사례가 거의 없었고, 또한 소프트웨어 관련 발명이 등장함에 따른 입법적인 흠결을 보완하기 위해 간접침해의 적용범위를 확장하는 개정을 하였다.¹⁸⁾

1호. 특허가 물건의 발명인 경우, 업으로서 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입 또는 양도나 대여의 청약을 하는 행위¹⁹⁾

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 실시 사용된다는 것을 알면서, 업으로서 그 생산, 양도 등이나 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위²⁰⁾

3호. 특허가 물건의 발명인 경우, 그 물건을 업으로서 양도 등 또는 수출을 위하여 소지하는 행위²¹⁾

17) 입법취지에 대해서는 中山信弘, 전게서, 955면 참조.

18) 이에 대해서는, 相澤英孝 編著, 「知的財産權概説」, 弘文堂, 2005, 78면 : パテント Vol.55 No. 12, 2002, 37~48면 참조.

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

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

- 4호. 특허가 방법의 발명인 경우, 업으로서 그 발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입 또는 양도나 대여의 청약을 하는 행위²²⁾
- 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 행위²³⁾
- 6호. 특허가 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우, 그 물건을 업으로서 양도 등 또는 수출을 위하여 소지하는 행위²⁴⁾

4. 소결

이상에서 살펴 본 바와 같이, 우리 특허법상 간접침해에 관한 규정이 비록 외국의 입법례를 토대로 한 것이라고 하더라도, 현행법 규정 형식은 제외국의 경우와 달리 매우 제한적인 규제 형식을 취하고 있는바, 우리법 해석에 있어서도 이러한 점을 참고하여야 할 것이다. 즉, 현행법의 문언에 충실한 해석을 출발점으로 하여 우리법 규정에는 포함되지 않지만 제외국의 규정에는 해당되는 행위들을 추출한 다음, 그러한 행위들을 규율할 수 있는 현행법의 다른 규정은 무엇이 있는지 등을 검토하고, 우리 특허법상 간접침해 규정의 적용범위에 대한 인정범위의 확장 여부를 논함이 타당할 것이다.

이런 점에서, 미국이나 독일 등 유럽의 특허법은 간접침해에 관하여 기여침해와 유도침해를 폭넓게 인정하고 있고, 일본에서도 최근의 특허법 개정을 통하여 전용물적 간접침해 외에 비전용물적 간접침해와 일부 순행위적 간접침해를 인정하고 있는데, 우리 특허법은 오로지 전용물적 간접침해만을 인정하고 있을 뿐이어서 외국의 입법례에

- 21) 特許が物の發明についてされている場合において, その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行爲.
- 22) 特許が方法の發明についてされている場合において, 業として, その發明の實施にのみ使用する物を生産し, 譲渡し, 貸し渡し, 若しくは輸入し, 又はその譲渡若しくは貸し渡しの申出をする行爲.
- 23) 特許が方法の發明についてされている場合において, その方法の使用に用いる物(日本國內において廣く一般流通しているものを除く。)であつてその發明による課題の解決に不可欠なものにつき, その發明が特許發明であること及びその物が發明の實施に用いられることを知りながら, 業として, その生産, 譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行爲.
- 24) 特許が物を生産する方法の發明についてされている場合において, その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行爲.

비하여 상당히 협소하다고 하면서, 따라서 우리 특허법의 간접침해 규정은 문리적으로 명백히 반하지 않는 한 이를 유연하게 해석하여 간접침해 인정범위를 넓히는 것이 국제적 조화의 측면에서 바람직하다는 견해²⁵⁾에는 찬성하기 어렵다고 할 것이다.

Ⅲ. 간접침해의 적용대상

1. 일반

물건의 발명에 대한 간접침해에 대해 특허법 제127조 제1호에서는 “특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”라고 규정하고 있다. 즉, 물건의 발명에 대한 간접침해가 성립하기 위해서는 (1) 그 물건의 “생산”에 사용하는 물건일 것, (2) 그 물건의 생산“에만” 사용하는 물건일 것, (3) 그 물건의 생산에만 “사용”하는 물건일 것, (4) 물건일 것, (5) 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위일 것이어야 한다.²⁶⁾ 이와 관련하여 쉽게 생각해 볼 수 있는 것으로서, 예컨대 물건 ‘A’에 대한 특허가 있는 경우 그러한 물건 A를 생산하는 데에만 사용되는 장치 ‘B’를 생산하여 판매하는 경우가 있을 수 있다. 이 경우 ‘B’라는 물건을 사용하게 되면 바로 특허품인 ‘A’의 생산에 이르게 되기 때문에 그러한 장치 ‘B’의 제조·판매 행위를 침해행위로 보아 규제할 필요가 크다고 할 것이고, 이러한 경우가 바로 전형적인 간접침해 행위라고 할 수 있다. 또한 방법의 발명에 대해서는 예컨대, 화합물 A와 B를 혼합하여 화합물 C를 제조하는 방법에 관한 특허가 있는 경우, A와 B를 혼합하는 과정에만 사용되는 장치 D를 제조·판매하는 경우가 있을 수 있다. 이러한 경우가 특허법 제127조에서 규정하고 있는 간접침해의 요건에 해당됨에는 별다른 의문이 없을 것이다(이하 “협의의 간접침해”라고 한다).

이러한 협의의 간접침해의 특징은 침해 대상물이 특허 발명의 구성요소와는 전혀 무관한 것이라는 점(이러한 점에서 “비구성요소적 간접침해”라고 부를 수 있을 것이다), 따라서 특허권의 효력이 그러한 물건에까지 미칠 수는 없기 때문에 그러한 침해품의 제조·판매 등의 행위에 대해서는 사전에 규제할 필요가 있다는 점, 침해품의 ‘사용’행위가 있게 되면 바로 직접침해에 이르기 때문에, ‘사용’행위가 행위 태양으로 빠져 있

25) 특허법, 전제서, 538면.

26) 지면의 제한 및 글의 목적상 간접침해의 요건에 대한 상세한 검토는 생략하기로 한다.

는 법규정의 해석에도 문제가 없는 점 등을 들 수 있다.

그런데, 일반적으로 논의되고 있는 간접침해의 유형은 위와 같은 비구성요소적 간접침해 행위가 아니라, 특허발명의 구성요소 중 일부분을 제조·판매하는 행위, 예컨대 $a+b+c = A$ 인 특허발명에 대해 그 구성요소 중 일부인 a, b, c 만을 제조·판매하는 행위(또는 a, b, c 를 일체로 제조하여 판매하는 행위)를 거론하고 있음이 일반적이며,²⁷⁾ 실제 판례에서 문제되고 있는 사안들도 대부분은 이 경우에 해당한다(간접침해 대상물이 특허발명의 구성요소 중 일부를 포함하고 있다는 점에서 “구성요소적 간접침해”라고 부를 수 있을 것이다).

이와 같이 구성요소적 간접침해 행위가 간접침해의 문제로 주로 다루어지는 이유로는 첫째, 연혁적인 이유가 있다고 한다. 즉, 미국에서 간접침해가 처음으로 문제된 Wallace case에서 특허 발명의 일부 구성요소에 해당되는 제품을 제조하여 판매한 행위가 문제되었고, 그것이 간접침해에 대한 논의의 시발점이 되었다는 점이다. 즉, 이 사건에서 원고는 버너부와 연돌부의 두 가지 구성요소로 이루어진 램프에 관한 특허를 가지고 있었고, 버너부는 원고의 특허발명을 실시하는 이외에는 다른 용도가 없었던 사안에서, 피고는 버너부만 생산·판매하였는데 원고는 특허침해를 주장하였고 피고는 버너부만의 판매는 침해가 될 수 없다고 항변한 사안이었다. 이에 대하여 법원은 해당 버너부가 다른 용도를 가지지 않는 이상 피고는 버너부를 판매함으로써 구매자가 후에 연돌부를 구매 램프로서 사용하는 것을 당연히 인식하고 있을 것이고 피고의 행위와 구매자의 행위는 공동으로 특허발명을 실시한 것이 되므로 특허권을 침해한 것이라 판결하였다. 이와 같이, 간접침해에 대한 논의가 시작된 것이 특허발명의 일부 구성요소에 해당하는 물건을 제조·판매하는 행위를 규제하기 위한 것이었다는 점이다.

둘째, 협의의 간접침해에 대해서는 이론적인 논의는 차치하더라도 실제 사례에서 발생하는 경우는 거의 상정하기 어렵다는 점을 들 수 있다. 즉, 특허발명(A)의 생산에만 사용되는 물건(B)이 실제 사례에서는 존재하기 어렵고 그렇기 때문에 판례에서 다루어지지 못하고 있기 때문이다. 하지만, 이제 대해서는 다음과 같은 점을 생각해 보아야 한다.

첫째, 현행법의 충실한 문언해석에 비추어 볼 때, 비록 구성요소적 간접침해가 간접침해에 포함되는 행위 유형이라고 하더라도, 비구성요소적 간접침해가 간접침해에 대한 논의에서 제외되어서는 안 될 것이다. 즉, 현행법 규정의 해석에 가장 부합하는 것

27) 조영선, 전게서, 362면 ; 윤선희, 전게서, 740면(TV수상기가 특허인 경우에 그 TV수상기의 조립에 필요한 부품 전부를 하나의 세트의 하위 판매행위) ; 송영식 외 6인 공저, 전게서, 570면.

은 구성요소적 간접침해 보다는 오히려 비구성요소적 간접침해라고 할 수 있다.

우선, 간접침해에 해당하기 위해서는 간접침해 대상물이 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'이어야 하는데, 과연 특허발명의 일부 구성요소가 그 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하는지 의문의 여지가 있다. 이와 관련하여서는, 東京地裁 平成 14. 5. 15. 판결²⁸⁾이 참고가 될 수 있을 것인바, 위 판결에서는 "위 법조가 '그 물건의 생산'이라고 규정하고 있고, '그 물건의 생산 또는 사용' 등이라고 규정되어 있지 않은 점에 비추어 공급을 받은 물물 소재로 하여 그것에 무언가 손을 가할 것이 필요하고, 소재 본래의 용도에 따라서 사용하는데 지나지 않은 행위는 포함되지 않는다"고 하면서, "특허청구의 범위 중에 '세라믹 재료의 표면피복이 최고 0.25m 두께를 갖는 층'이라고 수치한정되어 있는 경우에, 제조·판매된 피고 제품의 피복 두께가 '0.525m~0.313m'이어서 구입자가 사용중에 마모에 의해 위 수치범위 내에 포함된 결과가 되더라도, 간접침해행위에 포함되지 않는다"고 판시하였다.²⁹⁾ 또한, 우리 특허법 제2조 제3호에서는 "실시"의 정의에 대해, 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하는 행위라고 하여 그 행위 태양을 상세히 규정하고 있는데, 제127조에서는 간접침해 행위의 행위태양으로 '사용'행위가 제외되어 있다는 점이다. 비구성요소적 간접침해 행위의 경우 그러한 간접침해 대상물을 사용하게 되면 그 자체로 직접침해 행위를 구성하게 된다는 점에서 간접침해의 행위태양으로 '사용'행위가 제외되어 있음을 쉽게 수증할 수 있다.³⁰⁾ 하지만, 구성요소적 간접침해의 경우 특허발명의 일부 구성부품을 사용하는 것 자체만으로 바로 특허침해에 이른다고 단정할 수는 없으며, 오히려 '사용'행위가 직접침해를 초래할 직접적 우려가 더 큰 행위(즉 간접침해로 규율할 필요성이 더 큰 행위)에 해당할 여지도 있다.³¹⁾ 이런 점에서 구성요소적 간접침해 행

28) 判例時報 1794호, 125면. (성기문, "특허발명의 보호범위와 제 침해에 관한 실무적 고찰", 「사법논집」, 제41집, 2005, 법원행정처, 526면에서 재인용).

29) 구성요소적 간접침해 행위를 간접침해에 포함되는 것으로 보는 것이 예초의 취지였다면, 굳이 현행법 제127조에서와 같이 '그 물건의 생산에만' 사용하는 물건이라고 하지 않고, '그 특허발명의 침해에만' 사용하는 물건이라고 규정하는 것이 보다 합리적이었을 것으로 생각된다.

30) 직접침해시의 행위 태양과 비교하여 물건의 '사용'이 빠져있는데 이는 그 특허발명에만 사용되는 부품을 사용한다면 결국 특허발명의 직접침해가 될 것이기 때문이라는 견해로는, 김승완, "특허권 침해와 구제방법(1) - 간접침해를 중심으로", 「경영법무」 제55호, 1998., 한국경영법무연구소, 87면 참조.

31) 예컨대, a와 b를 결합하여 c를 만들고, 다시 c에 d를 결합하여 특허발명 A를 완성하게 되

위에 대해서는 현행법 규정에 '사용'행위가 제외되어 있다는 부분에 대한 보다 수긍할 만한 설명이 필요할 것으로 생각된다.

둘째, 연혁적 이유와 관련하여서는 Wallace 사건에서 다른 사안의 경우 특허침해에 대한 교사·방조 책임과의 관계가 문제될 수 있다는 점이다. 즉, $a+b = A$ 인 특허발명 중 핵심 요소라고 할 수 있는 a 만을 제조·판매하는 행위는 결국 특허 침해에 대한 교사·방조 책임으로 볼 여지가 많다는 점에서 그 도입에 있어서는 신중을 기해야 한다. 오히려, 이 부분에 대해 먼저 검토가 있었던 독일의 경우 우선 특허침해에 대한 방조 책임으로 처리해 오다가, 직접침해 행위자가 가정 내에서의 개인적인 실시인 경우와 같이 직접침해가 되지 않는 경우에 이를 보완하기 위한 취지에서 간접침해 이론을 인정하기 시작하였다는 점을 상기할 필요가 있을 것이다.³²⁾

셋째, 간접침해에 관한 규정은 특허권의 보호범위를 확장하는 것이 아니라 그 실효성을 확보하기 위한 제도라고 해석되고 있으나, 구성요소적 간접침해의 경우 특허발명의 일부 구성요소에 대해서까지 특허권자의 권리 주장을 인정한다는 점에서 과연 그러한 제도적 취지와 논리모순이 없는지 의문이 남는다.³³⁾

결국, 현행법상 간접침해에 대한 논의의 출발점은 비구성요소적 간접침해로부터 시작함이 타당하고, 구성요소적 간접침해의 경우에는 현행법의 문언 해석에 비추어 엄격하게 보아야 할 것이며,³⁴⁾ 다만 그러한 엄격해석으로 인해 포섭되지 않는 침해 태양에 대해서는 다른 방법으로 규율이 가능하지 않는지 여부를 살펴본 후, 간접침해 행위로의 포섭

는 경우, a 를 사용하는 행위만으로 특허침해에 이른다고 볼 수는 없으며, 오히려 그 경우에는 a 를 사용하여 $a+b$ 로 구성되어 있는 c 를 만들어 내는 행위를 간접침해로 규율할 필요성이 더 커진다고 볼 수 있다. 이와 같이 간접침해에 대한 명문 규정에서 특허발명의 실시 태양과 다르게 '사용'행위가 제외되어 있다는 점은, 간접침해의 요건 및 적용범위 등의 해석에 있어서 중요한 요소라고 생각되나, 기존의 연구들에서는 이 부분에 대한 논의를 별로 하지 않고 있는 것 같다.

32) 김승완, 전계서, 85면 참조.

33) 물론 비구성요소적 간접침해 행위에 대해서도 특허권의 보호범위를 확장하는 것이 아닌가 하는 문제가 똑 같이 제기될 수 있으나, 구성요소적 간접침해의 경우 특허 발명의 일부 구성요소에 대해서는 특허권자가 권리 취득을 포기하였거나 또는 애초에 특허요건을 흠결한 경우에 해당된다는 점에서 특허발명의 구성요소와는 전혀 다른 구성으로 되어 있는 비구성요소적 간접침해(따라서 특허권자가 애초에 그 부분에 대한 권리 취득을 포기했거나 권리 취득이 불가능했다고 볼 여지가 적은 경우)와는 달리 볼 여지가 있는 것이다.

34) 송영식 의 6인 공저, 전계서, 569면에서는 "이 간접침해에 관한 규정은 특허권보호의 견지에서 특허침해에 직결되는 예비적인 침해를 효과적으로 금지하기 위한 것이지만 침해행위가 아직 실현되지 아니한, 침해행위의 전 단계에 있는 일정행위를 침해와 마찬가지로 취급하는 것이므로 자칫하면 경업을 부당하게 제한하거나 일반 거래에 뜻밖의 손해를 끼칠 염려가 있으므로 그 해석, 운용은 신중히 최소한으로 좁혀서 시행하지 않으면 안 된다"고 한다.

여부를 논함이 타당할 것으로 생각된다. 이하에서는 간접침해 행위와 침해예방청구권, 특허권의 직접침해에 대한 교사·방조책임과의 관계 등에 대해 살펴보기로 한다.

2. 간접침해와 침해예방청구권과의 관계

우리 특허법 제126조 제1항에서는 “특허권 또는 전용실시권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다”고 규정하여, 현실적인 침해 행위가 발생하지 않더라도 그러한 침해의 ‘우려’만 있으면 침해예방청구권을 행사할 수 있도록 규정하고 있다.

위 규정에서 정하고 있는 ‘침해의 우려’와 간접침해의 행위태양이 어떻게 구별이 되는지는 논의의 여지가 있으나, 일용 전자는 침해의 개연성인 반면, 후자는 침해의 필연성(또는 침해에 대한 고도의 개연성)으로 볼 수 있다.³⁵⁾ 판례도 이러한 취지에서 제127조의 취지에 대해 “발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위”한 것이라고 판시하고 있다.³⁶⁾

그렇다면, 간접침해 규정에서 문제되는 행위들은 결국 제126조 제1항에서 규정하고 있는 특허를 침해할 우려가 있는 행위에 해당하므로,³⁷⁾ 굳이 간접침해라는 새로운 형태의 침해태양을 만들지 않더라도 권리자 보호가 가능한 것이 아닌가 하는 의문이 든다. 물론, 직접침해자의 행위태양이 특허 침해에 해당하지 않는 경우(예컨대, 가정 내에서의 실시이거나 연구·시험 목적의 실시인 경우 등)에는 그에 제공하기 위한 간접침해 대상물의 제조·판매 행위가 제126조에서 말하는 ‘침해의 우려’가 있는 행위인지 문제될 수 있으며, 만약 ‘침해의 우려가 없는 행위’라고 한다면,³⁸⁾ 이 경우에 간접침해라는 별도의 침해행위를 인정할 실익이 생길 수 있다.

35) 이종일, 「특허법 제4판」, 한빛지적소유권센터, 2001, 805면(그 상태를 방치해 두면 장래에 직접침해에 필연적으로 이르는 행위에 관하여 침해의 예방차원에서 특허권의 직접적인 침해에 해당하지 않는 행위라 하더라도 일정한 경우 침해로 간주하여 직접침해와 같은 법적 취급을 받도록 하는 것이 간접침해의 개념이다) ; 윤선희, 전거서, 742면(직접침해로 이어질 개연성이 큰 일정한 예비적 행위를 직접적 침해행위와 동일한 침해행위로 간주한 것이다) 참조.

36) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결.

37) 물론 그 반대의 경우, 즉 특허를 침해할 우려가 있는 행위가 모두 간접침해에 해당한다고 볼 수는 없을 것이다.

38) 직접침해가 성립하지 않는 경우이므로 특허권 침해의 우려가 있는 행위에 해당하지 않는다고 볼 수 있을 것이다.

결국, '침해행위의 직전단계 행위로서 침해의 개연성이 높은 행위'에 대한 특허권자 보호는 특허법 제126조에 의해서도 가능한 부분이 많으며, 따라서 간접침해와 관련하여 논의되는 행위유형들이 특허법 제126조에서 말하는 '침해의 우려가 있는 행위'와 어떤 차이점이 있는지를 살펴 본 후, 이와 관련한 간접침해 규정의 실익 및 침해예방청구권과의 중복 적용 여부 등을 검토해 보아야 할 것이나 현재까지의 연구들에서는 이 부분의 논의를 찾아보기 어렵다.³⁹⁾

3. 간접침해와 교사·방조책임과의 관계

간접침해 행위는 특허침해 행위에 대한 교사·방조책임과는 어떠한 관계가 있는가? 이와 관련하여 우선 간접침해 책임은 본질적으로 특허침해에 대한 방조책임이라고 해석되고 있다.⁴⁰⁾ 즉, 특허의 직접침해 행위를 용이하게 하는 행위 중 특정 행위태양을 간접침해로 규정하고 있는 것이다.

그렇다면, 간접침해와 특허침해에 대한 교사·방조 책임의 관계를 어떻게 볼 것인지를 살펴 볼 필요가 있다. 이와 관련하여서는 다음의 세 가지 점을 생각해 볼 수 있다. 첫째, 간접침해가 성립되고 이를 전제로 하여 직접침해자의 침해행위가 발생한 경우 간접침해자의 간접침해 책임과 직접침해에 대한 교사·방조 책임은 어떠한 관계가 있는가이다. 이 부분에 대한 논의는 찾아 볼 수 없으나, 중첩적 적용을 긍정해야 할 것으로 생각된다.⁴¹⁾ 둘째, 직접침해자가 특허권 침해행위에 대한 실행의 착수에 이르지 않은 경우에는 공범의 종속성⁴²⁾에 비추어 직접침해에 대한 교사·방조책임을 인정할 수 없을 것이고, 이 경우에는 간접침해를 별도의 침해 행위로 보는 실익이 생기게 된다. 셋째, 직접침해자가 간접침해 대상으로 특허권 침해에 해당하는 행위를 하였으나 그 행위가 특허법상 직접침해에 해당하지 않는 경우(가정 내에서의 실시이거나 연구·시험 목적의 실시인 경우 등)에는 앞서서와 마찬가지로 직접침해에 대한 교사·방조책임을

39) 이런 점에서 간접침해에 관한 규정은 손해배상액 산정에 관한 제128조의 적용여부에 그 실익이 있다는 주장이 있을 수 있으나, 지면의 한계상 이 부분에 대한 상세한 검토는 생략하기로 하되, 다만 예초에 간접침해라는 새로운 유형의 침해 태양을 인정할 취지가 손해배상액 산정과 관련된 것은 아니었다는 점에서 그러한 견해 역시 의문이라 할 것이다.

40) 조영선, 전거서, 363면.

41) 다만, 이 경우에 굳이 간접침해라는 새로운 유형의 침해태양을 긍정할 실익이 무엇인지에 대해서는 여전히 의문이다.

42) 이재상, 「형법총론 제4판」, 박영사, 2000, 462~474면(교사·방조책임의 경우 공범의 종속성에 의해 직접침해자에 의한 실행의 착수가 있어야 한다).

인정하기 어려울 것이며, 이 경우에도 간접침해를 인정할 실익이 있게 된다.⁴³⁾

결국, 간접침해에 해당하는 행위 중 특허권의 직접침해에 대한 교사·방조책임과 중첩되는 부분이 발생하는바, 그 경우 두 개의 책임을 어떻게 볼 것인가의 문제와 중첩되지 않는 경우의 간접침해 행위에 대해서는 어느 범위까지 책임을 긍정할 것인가(이러한 논의는 궁극적으로 현행 특허법상 특허권 침해의 우려가 있는 행위나 제3자의 특허권 침해를 야기하는 행위에 대해 별도의 규제 법리가 있음에도 불구하고, 간접침해라는 별도의 침해태양을 인정할 실익이 무엇인가의 문제로 돌아간다고 할 것이다)에 대해 보다 심도 있는 논의가 필요하다고 할 것이다.⁴⁴⁾

4. 소결

이상에서 살펴 본 바와 같이, 현행 특허법에서 간접침해로 보는 행위의 대부분은 침해예방청구권이나 특허침해에 대한 교사·방조책임으로 규율할 수 있는 부분이 많다. 따라서, 간접침해에 관한 규정을 도입할 당시에 이 부분에 대한 깊이 있는 연구가 필요하였을 것이나 그러지 못하였고, 다만 현행법의 해석에 있어서라도 이 부분에 대한 진지한 고민이 필요할 것이며 나아가 궁극적으로는 이러한 혼란을 최소화하는 방향으로 법개정이 필요할 것으로 생각된다.

V. 간접침해에 관한 판례의 검토

1. 서

앞에서는 현행법상 간접침해 규정이 가지고 있는 문제점을 몇가지 지적해 보았다.

- 43) 이와 관련하여 미국의 간접침해에 관한 규정 중 유도침해의 경우에는 우리법상 직접침해에 대한 교사·방조 책임으로 규율할 수 있다고 하면서도 기여침해에 대해서는 이러한 언급을 하지 않고 있는 견해가 있는바(임상민, "특허권 간접침해에 관한 연구", 부산대학교 석사논문, 2008, 67면), 간접침해와 직접침해에 대한 교사·방조 책임의 문제를 언급한 점에서 주목할만 하나, 기여침해에 대해서는 공동불법행위 책임이 성립하지 않는다는 취지의 주장에는 의문이라고 할 것이다.
- 44) 앞에서 언급한 바와 같이, 독일에서는 판례를 통해 특허침해의 방조이론에 의하여 규율하고자 하였으나 일반 가정에 의한 실시와 같이 특허권의 직접침해가 성립되지 않는 경우에는 방조에 의한 이론구성이 불가능하여, 그 경우의 불합리를 피하기 위해 1927년 이래 독일 대법원은 간접침해의 이론을 인정하였다(송영식 외 6인 공저, 전거서, 570면).

이하에서는 구체적으로 우리 판례가 간접침해에 대해 어떻게 판단을 하고 있는지 살펴보면, 그에 나타난 문제점들을 지적해 보기로 한다.

2. 카트리지 사건

레이저 프린터에 있어서 인쇄되는 종이를 기준으로 할 때 레이저 프린터 자체의 수명은 약 300,000장이나, 그 중 토너 카트리지는 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 가지고 있어 그 이후에는 새로운 것으로 교체해 주어야 하는바, 신청인의 본건 특허발명에서는 위 감광드럼유닛, 토너박스(토너 카트리지), 현상유닛을 별도로 구성하여 각각의 물품이 수명을 다한 경우에 그 부분만을 교환하여 사용함으로써 레이저 프린터를 경제적·효율적으로 사용할 수 있도록 하면서도 사용자가 그 교환이나 취급을 용이하게 하도록 구성한 것을 특징으로 하고 있으며, 피신청인이 제조·판매하는 이 사건 토너 카트리지는 본건 발명에만 사용되는 물건으로서 다른 용도로는 사용되지 아니하는 것이었다.

위와 같은 사안에서 피신청인이 제조·판매하는 이 사건 토너 카트리지가 신청인의 특허에 대한 간접침해에 해당하는지 여부가 문제되었는데, 원심은 “특허권의 간접침해는 특허의 대상인 물건의 ‘생산에만’ 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여를 청약하는 경우에 성립하는바(특허법 제127조 제1호), 여기에서 말하는 ‘생산’이란 특허발명을 유형화하여 발명의 결과인 물(物)을 만들어 내는 모든 행위를 의미하고 공업적 생산물의 생산 이외에도 주요한 조립, 핵심적인 부품을 기계 본체에 장착하는 것, 기타 주요한 수리도 포함한다고 할 것이나, 범용품이나 일상적인 소모품을 만들어 내는 행위는 ‘생산’이라고 할 수는 없다”고 판단하였다.⁴⁵⁾

이에 대해 대법원은 “특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것이다”라고 하면서, “본건 특허발명의 목적에 비추어 보면 위 토너 카트리지는 그

45) 서울고등법원 1996. 2. 22.자 95라135 결정.

모양과 형태가 현상유니트와 감광드럼유니트와의 결합 방법 등에 있어서 중요한 요소가 되므로 본건 특허발명의 본질적인 구성요소라 할 것이고, 다른 용도로는 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라, 본건 레이저프린터의 구입시에 위 토너 카트리지의 교체가 예정되어 있었고, 특허권자인 신청인측에서 그러한 토너 카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로, 결국 위 토너 카트리지는 본건 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것이다”고 판시하였다.⁴⁶⁾

3. 연마패드 사건

이 사건은 간접침해 대상물이 특허발명의 일부 구성을 결여하고 있으나, 그 대상물을 사용하는 과정에서 결여된 특허발명의 구성이 현출되는 경우에 그러한 물건이 특

46) 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정. 그 이후의 감광드럼카트리지 사건에서도 같은 취지로 판시하였다. “특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접 침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하고(대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정 참조), 위 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다. 같은 취지에서 원심이, (가)호 발명의 감광드럼카트리지는 전체적으로 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 꼭 맞는 구성을 취하고 있고, 현재 (가)호 발명의 감광드럼카트리지는 전량 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에만 사용되고 있으며, 이 사건 특허발명을 채택하지 아니한 레이저 프린터 중 (가)호 발명의 감광드럼카트리지를 사용할 수 있는 것은 없는 사실, 레이저 프린터에 있어서 인쇄되는 종이를 기준으로 할 때 레이저 프린터 자체의 수명은 약 300,000장이나, 그 중 토너카트리지는 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 가지고 있어 그 이후에는 새로운 것으로 교체해 주어야 하고, 이 사건 특허발명을 실시하고 있는 피고는 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 각 부품을 별도로 생산하여 판매하고 있는 사실을 인정한 다음, 위 감광드럼카트리지는, 이 사건 특허발명의 본질적인 구성요소이고, 다른 용도로는 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라, 레이저 프린터의 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고, 특허권자인 피고측에서 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로, 결국 (가)호 발명의 감광드럼카트리지는 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하며, 원고의 주장과 같이 (가)호 발명의 기술사상을 채택하되 설계변경에 의하여 (가)호 발명과 다른 제품을 만드는 경우에 그것이 이 사건 특허발명의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는, (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어날 수는 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 특허법 제127조에 관한 법리오해 등의 위법이 없다”(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결).

허법 제127조에서 규정하고 있는 “그 물건의 생산에만 사용하는 물건”에 해당하는지 여부가 쟁점이 되었다. 즉, 원고가 소극적 권리범위확인을 구하는 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 6, 11, 16, 18, 19항(이하 ‘이 사건 특허’라 한다)과 대비하여 볼 때, 이 사건 특허의 구성 중 대형유동채널 및 균일한 고체 중합체 시트와 동일한 구성을 가지면서 소형유동채널이 결여되어 있고 마이크로 홀이 부가되어 있는 점에서 차이가 있다. 그러나 확인대상발명의 물건을 공급받은 사람이 연마패드를 사용하여 화학적 기계적 평탄화(chemical mechanical planarization, 통상 ‘CMP’로 약칭된다) 공정을 수행하는 때에는 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로 연마패드의 표면을 압착하여 문지르는 브레이크 인(break-in) 및 컨디셔닝(conditioning) 공정(이하 ‘컨디셔닝 공정’이라 약칭한다)이 필수적으로 부가되고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우에 확인대상발명의 연마패드에는 이 사건 특허의 소형유동채널의 수치범위 내에 있는 폭과 길이 및 밀도를 가지고서 연마슬러리를 이동시키는 통로로 작용함으로써 이 사건 특허의 소형유동채널과 동일한 구조와 기능을 하는 원심 판시 줄무늬 홈이 반드시 형성되는 사안이었다.

이에 대해 대법원은 “여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것이다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등 참조). 나아가 특허 물건의 생산‘에만’ 사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조)”고 하면서, “그러므로 확인대상발명의 물건은 이 사건 특허 물건의 생산에만 사용되는 것이어서 원고가 업으로서 확인대상발명의 물건을 생산·판매한 행위는 이 사건 권리범위확인심판의 심결시를 기준으로 하여 이 사건 특허권에 대한 간접침해에 해당된다고 할 것이다. 그 외에 컨디셔닝이 연마패드의 표면에 미치는 영향 내지 변화의 유무와 정도는 컨디셔너의 종류, 연마패드의 정도, 사용하는 슬러리의 종류 및 슬러리에 포함된 연마입자의 종류, 컨디셔너에 의하여 연마패드에 가하여지는 압력의 정도 등 여러 가지 요소에 따라 달라질 수 있다는 점, 확인대상발명이 마이크로 홀이라는 기술수단에 의하여 이 사건 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있어 진보된 발명일 수 있다는 점 등의 사정은 그러한 결론에 영향이 없다는 것이다”고 판시하였다.⁴⁷⁾

4. 간접침해와 형사책임

(1) 사실관계

주식회사 A가 '분지밀형성방법'에 관한 특허방법을 사용, 판매, 수입, 확보할 수 있는 전용실시권자로서 특허방법에만 사용되는 분지클립과 열수축성 슬리브 등을 국내에 판매해 왔는데, 통신기자재인 열수축관을 생산하여 B에 납품하는 주식회사 C의 대표이사인 피고인이, 갑에게 위 분지클립의 제조를 하도급주어 생산하게 한 후 갑으로부터 시가 5,308,621원 상당의 분지클립을 납품받아 B에게 판매함으로써, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 업으로 판매하여 주식회사 A의 전용실시권을 침해하였는지가 문제된 사안이다.

(2) 대법원의 판단

이 사건에서 대법원은 "구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제 64조 소정의 '침해로 보는 행위'(강학상의 간접침해행위)에 대하여 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에 같은 법 제158조 제1항 제1호에 의한 형사처벌까지 가능한가 문제될 수 있는데, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙이나, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위를 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 판시하였다.⁴⁷⁾

(3) 학설

간접침해 행위에 대해서도 특허법상 침해죄가 적용되어야 하는지에 대해서는 견해 대립이 있다. 즉, 간접침해행위도 침해행위에 해당하기 때문에 민사상의 책임 외에 고의성이 있으면 침해죄의 적용이 가능하다는 견해⁴⁸⁾와 간접침해는 민사책임에 대한 것으로서 확장해석을 금지하는 죄형법정주의의 원칙상 형사처벌대상은 아니라는 견해⁵⁰⁾

47) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결.

48) 대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결.

49) 도두형, "특허권의 간접침해행위의 가벌성", 「판례월보」 제291호, 1994, 판례월보사, 15~21면 참조.

가 있다.

5. 간접침해에 대한 판례의 검토

(1) 카트리지 사건에 대한 판례

카트리지 사건에 대한 판례는 간접침해에 대한 사실상의 leading case였다는 점에서 많은 주목을 받고 있으며, 특히 특허발명의 일부 소모부품이 특허발명의 '생산'에만 사용되는 물건인지 여부를 판단하였다는 점에서 의의가 있다고 볼 수 있다.

하지만, 위 판례에 대해서는 다음의 몇 가지 문제점을 지적하지 않을 수 없다. 첫째, 소모품이 과연 물건의 생산에만 사용하는 물건인지 여부에 대한 의문이다. 이런 점에서는 오히려 특허발명의 실시에만 필요한 물건이라고 본 원심 판단이 더 타당하다고 볼 수 있다. 둘째, 판례가 실시하고 있는 5가지의 요건이 과연 현행법 규정의 문언해석과 일치하는지 여부이다. 즉, 소모품이라고 할지라도 ① 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고, ② 다른 용도로는 사용되지 아니하며, ③ 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, ④ 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, ⑤ 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있는 경우에는 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 볼 실정법적 근거가 없다. 오히려 이러한 판례의 태도는 법문언에 대한 해석은 등한시한 채 결론에 대한 이유 구성을 억지로 짜맞춘 듯한 판단으로 보인다. 셋째, 소모품이 아닌 다른 부품의 경우에는 어떻게 판단한다는 것인지 의문이 제기된다. 즉, 판례는 소모품인 경우를 전제로 하여 5가지의 요건을 갖추면 간접침해가 성립한다고 판시하고 있으나, 이러한 해석이 비소모품에 대해서는 어떻게 적용된다는 것인지 또 하나의 문제를 던져 주고 있다.⁵¹⁾

(2) 연마패드 사건에 대한 판례

특허발명의 일부 구성요소를 결여하고 있지만 그 실시과정에서 특허발명의 구성요

50) 김승완, 전게서, 83면 ; 임상민, 전게서, 78면 ; 황종환, 전게서, 739면.

51) 그 이외에 판례는 소모품이 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하여야 하는 경우에만 인정할 수 있다고 하면서도 정작 무엇이 본질적인 구성요소이며 그 해당여부를 판단하는 기준도 제시하지 못하고 있다는 견해로 박희섭·김원오, 「특허법원론 제4판」, 세창출판사 2009, 444면 참조.

소를 완비하게 되는 경우, 그러한 물건을 과연 간접침해에서 말하는 특허물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당된다고 볼 수 있을지에 대해 대법원은 긍정하는 판시를 하였다. 하지만, 이 판례에 대해서는 구체적 타당성 여부는 별론으로 하더라도 과연 현행 법 규정에 부합하는 것인지 의문이지 않을 수 없다.

특허법에서는 실시의 한 태양인 '생산'의 정의에 대해 따로 규정하고 있지 않으며, 다만 일반적으로는 "생활에 직·간접으로 필요한 물자나 용역을 만들어 내는 행위"라고 정의되고 있다.⁵²⁾ 따라서, 단지 확인대상발명의 물건을 공급받은 사람이 연마패드를 사용하여 화학적 기계적 평탄화(chemical mechanical planarization) 공정을 수행하는 과정에서 특허발명의 구성요소를 완비하게 되는 것이 과연 그 물건의 '생산'에 해당하는지는 의문이지 않을 수 없으며, 이에 대해서는 앞에서 언급한 東京地裁 平成 14. 5. 15. 판결이 참고가 될 수 있을 것이다.

(3) 형사책임에 관한 판례

간접침해 행위에 대해서는 특허침해죄가 적용될 수 없다는 판례에 대해서는 그 결론에는 일응 수긍할 만한 점이 있으나, 그 근거에 대해서는 역시 의문의 여지가 있다. 판례는 그 결론에 대한 근거로서 첫째, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙과, 둘째, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등을 제시하고 있다.

우선 죄형법정주의와 관련하여서는 특허법에서는 특허권의 직접침해에 대해서도 상세한 구성요건 해당성을 규정하고 있지 않은 점, 간접침해의 요건이 상당히 제한적이고 엄격하게 되어 있으며 특히 침해죄가 성립하기 위해서는 침해자의 고의가 있어야 하는데 특허법 제127조에서 규정하고 있는 객관적 구성요건 해당성 및 그에 대한 고의의 입증에 있는 경우의 가벌성은 특허권 직접침해와 비교하여 적지 아니한 점, 특허법 제127조에서는 간접침해에 해당하는 행위를 '침해한 것으로 본다'고 규정하여 특허 침해가 됨을 명시적으로 규정하고 있는 점 등에 비추어 이 부분에 대한 판례의 근거는 설득력이 부족하다고 할 것이다.⁵³⁾

52) 네이버 백과사전 http://dic.naver.com/search.nhn?target=dic&query=%EC%83%9D%EC%82%B0&ie=utf8&query__utf=&isOnlyViewEE= (2010. 12. 30. 방문).

53) 이에 대한 유사한 입장으로는 도두형, 전게서, 15~21면 참조.

또한, 두 번째 근거 역시 간접침해 행위의 본질을 특허권 직접침해의 '예비단계행위'라고 보는 점에서 수긍하기 어렵다고 할 것이다. 예비란 범행장소의 심사, 범행의 도구의 구입 등과 같은 범죄실현을 위한 준비행위로서 아직 실행의 착수에 이르지 않은 일체의 행위를 말하는데,⁵⁴⁾ 간접침해 행위란 특허 받은 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 등의 행위로서 단순히 예비단계라고 볼 수 없으며, 앞에서 살펴본 바와 같이 특허권 간접침해의 본질은 특허권의 직접침해에 대한 방조책임이라는 점과도 일치하지 않는다는 점에서 이에 대한 판례의 논거도 문제가 있다고 할 것이다.⁵⁵⁾ 이 부분의 문제점 역시 앞에서 지적한 바와 같이 특허권 간접침해 책임과 직접침해에 대한 교사·방조 책임과의 관계를 적극적으로 고려하지 못한 데에서 비롯된 것으로 생각되며, 이런 점에서 간접침해의 경우 직접침해가 성립되지 않는 경우에 인정되는 책임으로서 따라서 공범으로서의 책임이 부정되는 경우와의 형벌의 불균형성을 근거로 간접침해에 대해 형사책임을 지을 수 없다고 하였다면 보다 설득력이 있었을 것으로 생각된다.

V. 결 론

지금까지 현행 특허법상 간접침해 규정의 문제점들과 그에 대한 판례 입장에 대한 의문점들을 제시해 보았다. 즉, 특허법상 간접침해 행위는 특허법 제126조에서 규정하고 있는 침해예방청구권이나 특허권의 직접침해에 대한 교사·방조 책임과 상당 부분 중복될 수 있는바 따라서 그 도입 과정에서 이 부분에 대한 진지한 검토가 있었어야 하지 않았나 하는 아쉬움을 갖게 된다. 또한, 그 동안의 연구들이 이 부분에 대한 충분한 연구를 소홀히 한 것 같은 느낌도 지울 수 없으며, 그와 더불어 구성요소를 전혀 구비하고 있지 않은 비구성요소적 간접침해에 대한 논의 역시 등한시된 듯하다.

따라서 첫째, 간접침해 규정의 도입 실익이 무엇인지에 대해 지금부터라도 진지한 연구가 이루어져야 할 것이다. 둘째, 간접침해에 대해서는 현행법의 문언해석이 그 논의의 출발점이 되어야 할 것이며, 그러한 문언해석에 포섭되지 않는 행위 유형들에 대

54) 이재상, 전거서, 389면 ; 신법률용어사전, 법문출판사, 2000, 922면.

55) 특허권의 간접침해란 소정의 요건이 충족되는 경우 직접침해와 동일가치 판단을 할 수 있는 것으로 그에 관한 효과로서 직접침해와 동일한 효력이 부여된다는 점에서 위 판결은 특허권의 간접침해에 관한 실질적인 고찰이 결여되었다고 보는 견해로, 박익환, "특허법상 간접침해에 관한 일고찰-미국에서의 이론전개를 중심으로-", 「법률실무연구」 26집, 1996. , 서울지방변호사회, 491면 참조.

해서는 현행법상 침해예방청구권, 특허권의 직접침해에 대한 교사·방조책임의 인정 여부 등을 검토한 후 그래도 간접침해를 인정할 실익이 무엇인지 살펴보는 것이 타당할 것이다. 궁극적으로는, 위와 같은 논의들을 토대로 하여 현행법 규정을 보다 실효성 있고 법논리적으로도 모순이 없는 방향으로 개정해 나가는데 연구의 중심이 모아져야 할 것으로 생각되며, 향후 이 부분에 대한 보다 심도 있는 연구들을 기대해 본다.

참고자료

<국내 자료>

- 곽민섭, “특허법적 간접침해에 있어서 공용성의 인정범위”, 『특허판례연구』, 박영사 2009.
- 곽민섭, “특허권에 대한 간접침해”, 『사법논집』, 제46집, 2008.
- 김승완, “특허권 침해와 구제방법(1) - 간접침해를 중심으로”, 『경영법무』, 제55호한국 경영법무연구소, 1998.
- 도두형, “특허권의 간접침해행위의 가벌성”, 『판례월보』, 제291호, 판례월보사, 1994.
- 박익환, “특허법상 간접침해에 관한 일고찰-미국에서의 이론전개를 중심으로-”, 『법률 실무연구』 26집, 서울지방변호사회, 1996.
- 박희섭·김원오, 『특허법원론 제4판』, 세창출판사, 2009.
- 성기문, “특허발명의 보호범위와 제 침해에 관한 실무적 고찰”, 『사법논집』, 제41집 법원행정처, 2005.
- 윤선희, 『특허법 제4판』, 법문사, 2010.
- 이상경, 『지적재산권소송법』, 육법사, 1998.
- 이종일, 『특허법 제4판』, 한빛지적소유권센터, 2001.
- 이재상, 『형법총론 제4판』, 박영사, 2000.
- 임상민, “특허권 간접침해에 관한 연구”, 부산대학교 석사학위논문, 2008.
- 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(Ⅱ)”, 『변시연구』, 2004.
- 조영선, 『특허법(개정판)』, 박영사, 2009.
- 최덕규, 『특허법 제4판』, 세창출판사, 2001.
- 한동수, “간접침해의 성립요건”, 『대법원판례해설』, 제82호, 2010.
- 황중환, 『특허법 개정 8판』, 한빛지적소유권센터, 2003.

〈외국 자료〉

中山信弘, 「註解 特許法(上) 第3版」, 青林書院, 2000.

相澤英孝 編著, 「知的財産權概說」, 弘文堂, 2005.

パテント Vol.55 No.12, 2002.

Miller & Davis, Intellectual Property 3rd ed., West Pub., 2000.

[Abstract]

A Study on the indirect infringement of patent law

Kang, Myung-Soo

Professor, Law School of Jeju National Univ.

According to Article 127 of Korean Patent Act, Korean patent law recognizes certain actions which is pre-step to actual patent infringement and has high relevance to direct patent infringement, even though action itself does not amount to direct infringement of patent. The law refers those actions as indirect infringement. Until recent studies, studies regarding indirect infringement have focused on how to interpret such indirect infringement provision with presumption that application of indirect infringement was a matter of course in patent law, rather than analyzing fundamental issues in indirect infringement provision and its scope of application. However, following issues should be studied in relation to indirect infringement. First, we should note that indirect infringement provision under Korean patent law is rather restrictively and strictly defined in its legislation process, as compare to similar examples of legislation in foreign law. Therefore, it is problematic to blindly interpret indirect infringement provision under Korean law in extended way and propose law-making amendments by simply relying on examples of legislation by foreign countries. Second, faithful interpretation of the text of current provision regarding indirect infringement should be starting point for discussion of indirect infringement and in that regard, we

should include discussion on an invention of product which does not have any elements for patentability (so called 'non-componented indirect infringement'). Third, we need to clarify relationships among type of acts which amount to indirect infringement, acts which is likely to infringe one's patent right under Article 126 of Korean Patent Act, and acts which can results in liability based on aiding and abetting of direct infringement. In other words, acts amount to indirect infringement overlaps with acts which is likely to infringe one's patent right under Article 126 of Patent Act and acts which can results in liability based on aiding and abetting of direct infringement in many cases and we need to study how to interpret these cases where acts can fall under more than two categories and issue regarding to what extent of acts that liability based on indirect infringement would be recognized in case where direct infringement cannot be established. Fourth, in light of these problems, we should review problems arise out of case decisions until recent times.

Until recent times, most of studies on indirect infringement have focused on theory of interpretation for indirect infringement provision, review of precedent case decisions, introduction of example of relevant legislation by foreign countries and its implications on interpretation of indirect infringement provision under Korean Patent Act. However, these studies did not sufficiently cover above-mentioned fundamental issues of indirect infringement. This article purports to suggest topics for further in-depth studies on indirect infringement by addressing more fundamental issues in indirect infringement.

Key Words : Indirect infringement, Induce infringement, Contributory infringement, Aid & Abet, Likelihood of infringement, Non-componented indirect infringement, Componented indirect infringement