



表 吳 建 法學博士
지식재산권연구센터 책임연구원

프로그램관련 특허에서의

간접침해규정의 검토

I. 序 論

특허권 침해는 본래, 클레임 구성 요건의 모든 것을, 업으로서 실시할 경우에만 성립한다(「직접 침해」). 특허법 제127조는 침해의 예비적 또는 방조적 행위 중, 직접 침해를 유발할 개연성이 지극히 높은 일정한 행위를 특허권의 침해로 간주함으로써(간접 침해) 특허권의 실효성을 확보하는 규정이다.

간접 침해 규정은 1973년 특허법을 개정하면서 설치된 규정이다. 개정 검토 과정에서는 미국 특허법의 기여 침해(contributory infringement) 규정 및 독일 판례가 참고가 되어 「침해할 목적으로 또는 주로 그 침해에 이용되는 것을 알면서」라는 행위자의 주관적 요건을 한 구미형태의 조문을 채용하는 것이 제안되었다. 그러나 입법 과정에서 주관적 요건을 부과하지 않고 「~에만 사용하는 것」이라고 하는 객관적 요건을 도입하는 것으로 하여, 직접 침해에 이용되는 專用品(에만)에 한정하는 규정이 되었다. 그래서 특허법 제127조의 「에만」의 객관적 요건은 지극히 엄격하게 판단되는 경우가 많아 구성요소가 다른 용도에도 적용될 수 있는 경우에는 間接侵害로 인정되지 않아서 금

지청구권 등을 행사하기 어려운 문제가 발생하고 있다. 소프트웨어관련발명의 권리보호에 있어서 현행의 객관적 요건만을 채용한 간접침해규정으로는 해결할 수 없는 것이 증가하고 있다. 또한 객관적 요건만을 채용한 현행규정으로는 네트워크상의 문제에 대해 충분한 실효성이 확보되지 않는다고 지적하는 소리도 높다. 이 문제를 해소하기 위해 간접침해성립의 요건을 개정하여 주관적요건을 도입하여 구제의 범위를 확대하여야 할 필요성이 강하게 제기되고 있다.

II. 현행 간접 침해 규정 및 해석

1. 규정의 취지

다수의 제품이 다수의 최종 사용자에게 頒布되어 개개에 직접 침해가 구성되는 경우에는 직접 침해를 확정하는 것이 곤란할 가능성이 있고, 게다가 각 직접 침해자에게 부과시켜 얻을 수 있는 손해배상액이 너무 소액으로 소송을 정당화할 수 없는 가능성도 있다. 또, 최종 사용자에게 의한 행위가 특허 발명의 개인적·가정적 실시에 지나지 않는 경우에는 직접 침해가 성립하지 않게 된다.

특허 발명에 專用 부품만의 제조·판매를 하고 있는 부품 메이커에 대해서는 직접 특허권 침해의 책임을 추궁할 수가 없다. 그러나 그 부품 메이커의 행위는 그 부품을 구입해 특허 제품을 무허가로 제조해 판매하는 제품 메이커의 행위를 수반하는 경우에 특허권 침해의 교사·방조행위로서 공동 불법 행위에 해당하기 때문에 그 부품 메이커에 대해서 손해배상 책임은 추궁할 수 있다.

그러나 불법 행위에 해당하는 것이 즉시 금지 청구를 認容하는 것은 아니라는 것이 통설이기 때문에 그 부품 메이커의 행위를 금지할 수 없다. 따라서 현행 특허법은 직접 침해의 예비적 행위를 침해로 간주하는 것에 의해 특허권의 보호 범위 및 금지 청구의 대상 범위를 확대할 필요성이 제기되고 있다.

2. 규정의 내용

다음 各號의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 特許權 또는 專用實施權을 침해한 것으로 본다.

1. 特許가 물건의 發明인 경우에는 그 물건의 生産에만 사용하는 물건을 生産·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約을 하는 행위
2. 特許가 방법의 發明인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 生産·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約을 하는 행위

3. 요건의 분설

간접 침해가 성립하기 위해서는 다음의 요건이 누적적으로 충족되는 것이 필요하다.

- (1) 대상 물건이 특허 발명과 관련되는 것의 생산 또는 방법의 특허 발명의 실시에 사용하는 것
- (2) 대상 물건이 특허 발명과 관련되는 것의 생산 또는 방법의 특허 발명 실시에만 사용하고, 다른 용도를 가지지 않는 것
- (3) 침해자가 대상 물건을 업으로서 생산해 양도하는 것

따라서 대상물건 및 행위 태양에 대해서 객관적 요건만을 규정하고 있다.

「간접 침해」와「직접 침해」라는 관계가 자주 문제가 된다. 간접 침해의 성립을 위해서 「직접 침해」를 필요로 한다는 종속설과 법 제127조 각호의 요건이 충족되면 특허권 침해가 성립하고 「직접 침해」의 존재는 필요하지 않다는 독립설이 대립하고 있다. 판례·학설은 절충적 입장이다.

4. 자구의 해석

간접 침해 규정을 도입하는 것에 따라 특허권 침해가 성립하는 행위의 범위를 확장한다고 해도, 특허권자의 보호가 과잉이 되면, 오히려 특허권의 남용이라고 하는 사태가 생기게 된다. 그래서 현행 특허법 제127조는 간접 침해가 성립하는 객관적 요건으로써 대상 물건이 「특허 발명의 실시에만 사용하는 것」인 것을 요구하는 한정적 규정이 되었다. 그 발명의 실시에만 사용하는 것이란 자신이 생산해 양도하려고 하는 것이 우연히 그 발명의 실시에만 사용되는 것은 아니고, 완전히 그 물건 일반이 성질상 그 발명의 실시 이외에 사용되지 않는 것」이다.

- (1) 「에만」의 해석

1) 판례의 흐름

판례는 엄격한 해석을 필요로 한다는 입장¹⁾과 그 물건에 상업적, 경제적으로 실용성이 있는 것으로 사회 통념상 승인될 수 있는 다른 용도가 있는지 여부에 의해 결정해야 한다²⁾는 2개의 흐름이 있다.

2) 예만의 검토

a) 「에만」의 요건 검토

대상 물건에 대해서 「에만」의 요건이 성립하기 위해서는 그 대상 물건이 특허 발명의 작용 효과에 주효하는 본래의 용도에는 사용할 수 있고 다른 용도에는 사용할 수 없는 것이 필요하지만 여기에 「다른 용도」의 해석이 문제된다. 이 문제에 대해서는 ① 「다른 용도」가 상업적, 경제적으로도 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되어 승인될 수 있는 것이고, 또한 원칙적으로 그 용도가 실제로 통용되어 승인된 것으로서 실용화되어 있을 필요가 있다고 해석하는 입장과 ② 특허 발명과 관련되는 것의 생산에 사용하는 이외의 용도는 추상적 내지는 시험적 사용의 가능성으로 족하지 않고, 사회 통념상 경제적, 상업적 내지는 실용적이 다라고 인정되는 용도인 것이 필요하다는 입장이 있다.

따라서 「다른 용도」에 해당하기 위해서는 경제적, 상업적 내지는 실용적 사용 가능성이 적어도 필요하다고 판단된다.

b) 대상 물건의 구성 요소수와 「에만」의 요건 충족성과의 관계

물리적으로 독립한 1개의 물건이 복수의 용도 즉, 특허 발명의 작용 효과에 주효하는 주된 요소와 주효하지 않는 종된 요소를 가지는 경우 그 물건은 다음과 같은 관점에서 몇 개로 나누어 분류할 수 있다.

- 1개의 물건이 1개의 요소로 구성되는 단일물인가, 복수의 요소로 구성되는 결합물인가
- 각 요소가 담당하는 용도의 수가 단일인가 복수인가
- 1개 물건의 주된 용도와 종된 용도 가운데, 시장에 있어 우위성을 가지는 것이 주된 용도인가 종된 용도인가

1개의 물건이 단일물인가 결합물인가를 불문하고, 그 물건이 단일 용도에만 사용할 수 있는 경우에 다른 용도는 존재하지 않기 때문에 「에만」의 요건이 충족되는 것을 비교적 용이하게 입증할 수 있다.

이에 대해 1개의 물건이 복수의 용도를 가지는 경우에는 다른 용도가 존재하는 것을 이유로 「에

1) 튜브 매트 사건(大阪地判 1972.1.31 昭和45(ワ)1047號 無体集4卷1號9頁): 「실용 신안과 관련되는 물품의 제조에만 사용하는 것」의 제조 양도를 허락하지 않으면 권리자의 권리 행사가 사실상 어렵게 되는 등의 경우에 대비해 실용신안의 권리자 독점적 실시를 확보하기 위해, 당해 실용신안과 관련되는 물품의 제조에만 사용되는 것에 한정해, 실용신안권자의 권리 범위를 확장해 권리 행사를 허락한 것이라고 해석된다. 그렇다고 하면, 右법조에 말하는 「실용신안과 관련되는 물품의 제조에만 사용하는 것」의 의미는 엄격히 해석하는 것이 필요하고, 이것은 실제로 제조, 양도에 의해 유통하고 있고, 당해 실용신안과 관련되는 물품의 제조에만 사용되어 있다고 하는 것 뿐만 아니라 그 물건 일반이 객관적으로 침해와 주장되는 시점에 있어 다른 용도로 제공되는 것이 알려져 있지 않은 것을 필요로 하는 것으로 해석하는 것이 상당하다.

2) 裝飾化粧板의 壁面接着工法施工事件(大阪地判 1979.2.16 昭和52(ワ)3654號 無体集11卷1號48頁): 「右법조해석과 관련해 당해물의 「다른 용도」(다른 사용법)의 존부를 검토함에 있어서도, 이와 동일하게 그 존부를 긍정하기 위해서는 단지 그 물건이 「다른 용도」에 사용할 수 있다고 하는 정도의 실험적 또는 일반적 사용 가능성이 있는 것만으로는 부족한 것은 물론(가까운 예로 빨래집게를 문구의 종이 집게로 이용하는 예), 「다른 용도」가 상업적, 경제적으로도 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되어 승인될 수 있어야 하고, 또한 원칙적으로 그 용도가 실제로 통용, 승인되어 실용화되어 있을 필요가 있다고 해석하여야 할 것이다. 이에 반해 「다른 용도」를 前記 특허법 101조 2호 소정의 「사용」과 달리 넓게 해석하면, 同법조상의 적용 범위를 좁게 해, 나아가서는 모처럼 그 입법 취지를 몰각하게 되기 때문이다.

만」의 요건을 충족하지 않는다고 여겨지는 경향이 강하다.

예를 들면 1개의 물건이 대상 물건 2개의 요소에 의해 구성되어 있고, 그것들 2개의 요소가 서로 다른 2개의 용도에 각각 사용되는 사례를 상정한다. 이 가상 사례에서 대상 물건이 금지의 대상물로서 물리적으로 적격이기 위한 요건의 충족을 중시하면 대상 물건이 복수의 용도에 사용할 수 있는 한 「에만」의 요건을 충족하는 것은 곤란할 것인 지도 모른다.

여기에 「금지 대상물로서 물리적으로 적격이기 위한 요건」이란 금지 청구를 인용하는 판결을 집행하기에 즈음해, 그 금지 대상이 간접 침해를 구성하지 않는 요소를 포함하고 있음에도 불구하고 그 판결을 집행하면 결국, 그 판결의 효력이 간접 침해를 구성하지 않는 요소에까지 미치게 되기 때문에 금지 대상으로서 적격이기 위해서 대상 물건이 간접 침해를 구성하지 않는 요소를 포함하지 않는 것을 요구하는 것을 의미한다.

그러나 대상 물건이 복수의 용도에 사용할 수 있는 한 「에만」의 요건을 충족하는 것은 곤란하다고 사법 판단이 계속되면 다른 용도로 실현되는 다른 요소를 의도적으로 대상 물건에 부가해 간접 침해를 회피할 수 있도록 해 탈법 행위를 유발하게 될 수도 있다.

따라서 上記 가상 사례에 있어 대상 물건이 금지 대상물로서 물리적으로 적격이기 위한 요건을 완화해, 다른 용도로 실현되는 다른 요소의 존재를 굳이 무시하고, 주된 용도로 실현되는 요소를 포함하는가 여부의 관점에서 대상 물건이 간접 침해를 구성하는지 여부를 판단해야 한다.

여기서 「대상 물건이 금지 대상물로서 물리적으로 적격이기 위한 요건을 완화한다」란 대상 물건이 간접 침해를 구성하지 않는 요소를 포함하고

있어도, 그 대상 물건의 제조·판매자가 그것의 출하전에 그 대상 물건으로부터 간접 침해를 구성하는 요소를 물리적으로 분리할 수 있는 경우에는 이 물리적 분리를 전제로 해 대상 물건이 금지 대상물로서 물리적으로 적격일까 여부를 판단하는 것을 의미한다.

다른 사례를 상정한다. 이 가상 사례에 있어 1개의 물건인 대상 물건이 2개의 요소에 의해 구성되어, 그것들 2개 요소의 한편은 주된 용도와 종된 용도와의 쌍방을 실현할 수 있는 요소 a이고, 다른 한편은 그 요소 a와의 공동에 의해 처음 주된 용도를 실현할 수 있고 종된 용도는 단독으로도 요소 a와의 공동에 의해서도 실현될 수 없는 요소 b이다.

이 가상 사례는 주된 용도로 실현될 수 있는 요소가 존재하는 점에서 앞의 가상 사례와 공통되지만 그 요소가 주된 용도를 다른 요소와의 공동에 의해 실현될 수 없는 점에서, 단독으로 실현될 수 있는 앞의 가상 사례와는 다르다. 그러나 주된 용도로 실현되는 요소를 포함하도록 대상 물건을 제조한 경우에는 그 제조 단계에 있어 최종적으로 직접 침해를 성립하는 것을 용이하게 예견할 수 있었던 것이 용이하게 추인할 수 있다. 따라서 이후의 가상 사례에 있어서도 대상 물건이 간접 침해를 구성한다고 판단해야 한다.

이상 설명한 것에 대해서는 그 존재가 물리적 일체적 결합을 필요로 하고, 금지 대상물로서의 적격성이 엄격히 요구되는 한, 1개의 물건이 복수의 용도를 가지는 경우에는 간접 침해의 성립이 부정될 가능성이 높다.

그러나 상술한 전형적인 것 외에 그 존재가 물리적 일체적 결합을 필요로 하지 않는 물건이 존재한다. 그 일례가 컴퓨터 프로그램이다. 컴퓨터 프로그램은 단일의 기능 실현을 위해서 제작되는 것도 있지만, 일반 시장에 있어 패키지 소프트웨어 즉,

복수의 기능을 실현하기 위해서 복수의 서브 프로그램(또는 모듈)의 집합체로서 구성되는 것이 많다.

이러한 컴퓨터 프로그램에 대해서 금지 대상물로서의 적격성을 검토하면 그 컴퓨터 프로그램이 복수의 서브 프로그램으로 구성되는 경우에 특정의 서브 프로그램 사용을 금지하기 위해서 그 컴퓨터 프로그램으로부터 그 특정의 서브 프로그램만을 소거하면 충분하다. 지금까지의 전형적인 물건에 대해서 그 중 어떤 요소를 삭제하는 것은 현실적으로 곤란한 것이 통상이지만 컴퓨터 프로그램에 대해서는 부분적인 소거가 용이하므로 금지 대상물로서의 적격성을 용이하게 충족시킬 수 있다.

그렇다면 컴퓨터 프로그램에 대해서는 그것 전체로서 복수의 용도를 실현한다고 하는 이유로 즉 시「에만」의 요건 충족을 부정하는 것은 타당하지 않다. 컴퓨터 프로그램이 문제의 특허 발명의 작용 효과에 주효하는 서브 프로그램을, 다른 용도로 실현하는 별개의 서브 프로그램과 함께 포함한다고 해도 그 서브 프로그램이 오로지 그 특허 발명을 위해서 제작되고 또한 다른 용도를 가지지 않은 경우에는 그 서브 프로그램을 간접 침해물로서 인정하는 것은 가능하다고 생각된다.

그렇지만, 지금까지의 분쟁에 있어 간접 침해를 입증하기 위해서 우선 「에만」의 요건을 충족하는 것 즉, 대상 물건에 「다른 용도」가 존재하지 않는 것을 입증하는 것이 필요했다. 이 요건은 객관적 요건이지만 「다른 용도」가 존재한다고 하기 위해서는 경제적, 상업적 내지 실용적 용도가 현실적으로 존재하는 것이 필요하다고 하는 판결도 있

고, 현실적으로 존재하는 것까지는 필요하지 않고 가능성이 있으면 충분하다고 하는 판결도 있어, 통일적 해석이 행해지지 않고 있다.

게다가 「다른 용도」의 존재가 현실적이어야 한다는 가능성이 있으면 족하다라는 문제를 제외하더라도 경제적, 상업적 내지 실용적인지 여부의 사실은 시대나 적용 분야에 의해 변동하는 상대적 개념이기 때문에, 분쟁이 복잡화하는 것을 피할 수가 없다.

3) 汎用品³⁾에 대해서 「에만」의 요건이 성립할 가능성

복수의 용도에 사용가능한 것을 「汎用品」이라고 한다. 예를 들면 업자 a에 의해 汎用品으로서 제조된 것 X가 업자 b에 의해 구입되어 그 업자 b에 의해 그 물건 X가 특정의 형상에 가공되어 그 후 가공물 X'가 업자 c에 의해 구입되어 제품 Y의 조립에 사용되는 사례를 상정한다.

이 가상 사례에 있어 제품 Y의 조립단계에 있어 그것의 한 요소인 가공물 X'가 汎用品이라고 인정될 수 있다. 그러나 이러한 인정은 최종 제품 Y에 대해서 특허권을 가지는 특허권자에 있어 가혹하다. 분명히 물건 X는 범용품이지만 가공물 X'는 그 용도가 제품 Y로 한정되어 있고 이미 범용품으로서의 역할을 완수하지 않기 때문이다.

따라서 대상 물건의 탄생시에 있어서 용도의 수에 주목할 것이 아니라 직접 침해의 성립시, 즉 대상 물건이 제품에 투입된 시점에서 용도의 수에 주목하여 대상 물건이 간접 침해를 부정하는 범용품일까 여부를 판단해야 한다.

(다음호에 계속)

3) 중성품: 발명의 실시에 적합한 것이지만, 다른 용도도 가지는 것, 범용품: 나사, 못, 트랜지스터 등 일반적으로 시장에서 입수할 수 있는 것(staple article)