



表 晁 建 法學博士
지식재산권연구센터 책임연구원

프로그램관련 특허에서의

간접침해규정의 검토

III. 개정의 필요성

1. 간접 침해의 성립되는 경우가 한정되어 있다.

간접 침해의 성립에 있어서 「~에만 사용하는 것」에 해당하는가 여부를 둘러싸고 다투어지는 경우가 많지만, 예만의 해석을 엄격하게 행하여 간접침해가 인정된 사례⁴⁾가 많지 않다.

또한 「물건의 생산(또는 발명의 실시)에만 사용하는 물건」의 객관적 요건으로만 판단하는 현행 간접침해규정은 소프트웨어관련 발명에 한하지 않고, 「예만」요건이 엄격하게 해석하는 것에 의해 간접침해가 인정되어질 것인가 여부의 문제가 발생하고 있다.

특히 다기능을 특징으로 하는 소프트웨어에 대해서는 거의 적용의 여지가 없게 될 우려도 있다. 「예만」요건을 만족시키지 않는다는 이유만으로 침해행위에 기여하는 것을 알면서 특허침해품의

모듈(module) 등을 공급하는 행위를 간접침해로 할 수 없다는 것은 문제이고, 주관적요건을 도입하여 「예만」요건을 완화하는 것과 함께 특허법 제 127조에서 「물건」, 「(「~에만 사용하는 물건」의 「물건」)의 개념도 발명의 분류에 있어서 「물건」의 개념으로 확장하여 충분한 권리보호가 행하여지도록 하여야 할 것이다.

타방 특허권의 권리범위에 속하지 않는 제품, 부품 등의 자유로운 판매, 공급의 위축적효과도 피하는 것이 필요하고, 이러한 관점에서는 ① 발명 실시의 본질적 요소나 중요 요소에 속하는 것, ② 특허침해의 사용에 적합한 것이고, 범용적용도를 가지는 것이 아닌 것, ③ 발명의 실시 또는 특허권침해에 대해서 惡意(또는 重過失)로 부품 등을 생산, 공급하는 것 등의 요건을 감안하여 구체적 구성요건의 검토가 행해져야 한다.

특히 이와 비슷한 규정을 가지고 있는 구미의 규정을 참고하여 간접침해규정의 실효성을 담보하고 선의의 제3자가 과도한 주의의무를 부담하

4) 우리나라에서 간접침해로 다투어진 사건으로 대판2002. 11. 8. 2000다27602, 대판1996. 11. 27. 96마356, 대판2001. 1. 30. 98후2580, 특허법원 1999. 8. 12. 99허3047, 대판 1994. 12. 2. 94도1947가 있고, 일본에서는 산업구조심의회 지식재산 정책 부회 제4회 법제 소위원회 배포 자료에 의하면 간접 침해가 다투어진 사건(80건) 중 간접 침해의 성립을 인정한 사례가 21건, 성립이 부정된 사례(59건)중 「예만」으로 부정된 사례가 29건이다.

지 않도록 유의하여야 할 것이다. 또한 형사벌의 필요성에 대해서도 함께 개정하는 것이 필요하다.

2. 비교법상의 요청

유럽 공동체 특허조약 26조 1항은 「발명의 실시를 위한 수단으로서 발명의 본질적 요소(essential element)에 관한 것」(객관적 요건)이고, 그 수단이 「발명의 실시에 적합하고 발명의 실시가 의도되어 있는 것을 알고 있는 것이 주위의 상황으로부터 명백한 것」(주관적 요건)인 경우에 있어 공급 등을 하는 행위가 간접 침해에 해당한다라는 취지를 규정하고 있어 간접 침해의 성립 대상 범위는 우리 나라보다 넓다. 독일 특허법 제10조도 같다. 미국 특허법 271조(c)항(기여 침해)에서는 범용품 이외의 물건을 대상으로 하고 있지만, 동 조(b)항(적극적 유인)은 범용품, 비범용품을 불문하고 침해가 성립할 가능성을 가지는 규정이다.

3. 소프트웨어 관련 발명의 권리 보호 확대와의 관계

소프트웨어 관련 발명의 출원 증가 및 보호 확대의 요청이 있다. 본래 간접 침해 규정은 부품, 재료, 장치 등 유체물의 공급을 염두에 두고 제정된 것이다.

따라서 소프트웨어 관련 발명과 관련되는 예 등에 현행 간접 침해 규정을 엄격히 적용하면 구제가 곤란하게 된다는 지적이 있다.

① 프로그램의 부품(모듈)의 개발·공급

프로그램을 복수의 모듈로 나누어 설계해 각 모듈을 하청하여 발주하는 경우에 있어 당해 프로그램이 다른 사람 특허권의 침해가 되는 케이스에

있어, 하청업자에 의한 프로그램 부품인 모듈(예를 들어 한자 변환 기능 모듈)의 생산 등이 간접 침해에 해당하는가(모듈은 전용품이 아니고 범용품인 것이 많다).

② 컴퓨터·시스템 제품군의 판매

사업자가 컴퓨터·시스템 제품군을 선택해서 편성해 유저에 맞는 시스템을 구축하는 경우, 구축된 시스템을 유저가 사용하는 것이 다른 사람 특허권의 침해가 되는 경우도 있고, 컴퓨터·시스템 제품군의 각 제품(예를 들어 문서 관리 서버, 유저·클라이언트, 스캐너 시스템)을 개별적으로 보면 다른 용도도 있으므로 간접 침해가 해당되지 않을 가능성도 있다.

③ 방법 클레임과 프로그램의 다용도성

소프트웨어 관련 발명이 「방법의 발명」으로 특허되어 있는 경우 「방법의 발명」의 실시자는 유저이고 판매업자는 아니기 때문에, 간접 침해의 구성을 할 필요가 있다.

그러나 소프트웨어(프로그램)는 원래 많은 용도(기능)를 가지므로 간접 침해가 해당되지 않을 가능성도 있다.

IV. 미국과 독일에서의 간접침해규정

1. 미국 특허법

(1) 규정의 내용

a. 제271조(b) 항 : 적극적 유도 침해

적극적으로 특허권의 침해를 유도한 사람은 침해자로서 책임을 지지 않으면 안 된다. 「유도」에는 다음 행위가 포함된다.

- (a) 부품을 복수의 부품으로 조립해 완성되는 특허 제품을 제조하거나 또는 특허 방법을 실시하기 위해서 그 부품을 사용하는 방법에 대한 해설서와 함께 판매하는 행위
- (b) 특허 제품을 타인이 제조하기 위해서 그 특허 제품을 설계하는 행위
- (c) 미국내에 있어 타인에 의해 유통하게 한 특허 제품에 대한 보증(또는 그 외의 서비스)을 제공하는 행위

b. 제271조(c) 항 : 기여 침해

특허된 기계, 제품, 화합물, 조성물의 구성 요소 또는 특허된 방법을 실시하기 위해서 사용하는 소재 또는 장치이고 그 발명의 주요 부분을 구성하는 것을 특허권의 침해에 사용하기 위해서 특별히 제조 또는 적합한 것이고, 특허권을 침해하지 않는 용도에 실질적으로 사용하는데 적합한 일반 상품 또는 유통 상품이 아닌 것을 알면서 미국내에 있어 판매를 청약해 판매하거나 또는 미국에 수출한 사람은 기여 침해자로서 책임을 지게 된다.

(2) 기여 침해가 성립하기 위한 요건

기여 침해가 성립하기 위해서는 다음 요건이 누적적으로 충족되는 것이 필요하다.

a. 객관적 요건

대상 물건이 특허된 기계 등의 구성 요소 또는 특허 방법의 실시에 사용하는 소재 혹은 장치인 것. 대상 물건이 특허 발명의 주요 부분을 구성하는 것. 대상 물건이 특허권을 침해하지 않는 용도에 실질적으로 사용하는데 적합한 일반 상품 또는 유통 상품이 아닌 것.

침해자가 미국내에 있어 판매를 청약해 판매하거나 또는 미국에 수출한 것.

b. 주관적 요건

침해자가 대상 물건이 특허권의 침해에 사용하기 위해서 특별히 제조하거나 또는 적합한 것을 알고 있는 것. 이 요건은 침해자가 특허 발명을 알고 있다고 하는 요건과 침해자가 대상 물건의 구입자에 의해 특허권이 침해되는 모양으로 사용되는 것을 알고 있다고 하는 요건으로 분해된다.

c. 「일반 상품」의 의미

미국에서 출판된 해설서에 의하면 「일반 상품」은 예를 들면 리벳, 베어링, NAT, 볼트 등을 포함한다는 것이다. 그러나 대상 물건이 「일반 상품」에 해당하는가 여부의 판단 기준은 재판상 확립되어 있지 않다.

(3) 우리 특허법 제127조 규정과의 비교

a. 범용품에 대해서

미국 특허법에 있어 범용품에 대해서 제271조(c)항이 적용되어 간접 침해가 성립하기 위해서는 「특허 발명의 주요 부분을 구성한다」라고 하는 요건(주요부 요건)을 적어도 충족시키지 않으면 안 된다.

다만, 이 주요부 요건을 충족시키지 않아도 동 조(b)항의 요건을 충족하면 범용품에 대해서 간접 침해가 성립한다. 따라서 이론적으로는 미국 특허법이 우리 특허법보다 두꺼운 보호를 특허권자에게 주고 있다.

그러나 미국 특허법 제271조(b) 항은 입증의 곤란함이 따르고, 미국에서 현실적으로 적용된 예가 많지 않다.

b. 일반 유통품에 대해서

미국 특허법 제271조(c) 항이 적용되기 위해서

는 대상 물건이 일반 상품 또는 유통 상품은 아니라고 하는 요건을 적어도 충족시키지 않으면 안 된다. 이에 대해 동조(b)항은 (c)항과는 달리, 그러한 요건을 가지지 않지만 주관적 요건의 내용이 (c)항보다 엄격하게 되어 있다.

따라서 미국에 있어 일반 상품 또는 유통 상품에 대해서는 (c)항보다 엄격한 주관적 요건의 충족 입증에 성공하면 (b)항의 적용에 의해 간접 침해가 성립한다.

따라서 미국에 있어 일반 유통품이라 하더라도 간접 침해가 성립할 가능성이 있고, 입증의 곤란함을 제외해서 이론적으로 생각하면 미국 특허법이 우리 특허법보다 두꺼운 보호를 특허권자에게 주고 있다.

2. 독일 특허법

(1) 규정의 내용

a. 제10조 제1항

특허의 효력으로서 모든 제3자는 발명의 본질적 구성 요소에 관한 수단이 그 성질상 발명의 실시를 위해서 사용되는 것이 적당하고 그 발명의 실시에 사용되는 것이 의도되어 있는 것을 제3자가 알고 있든가 또는 주위 상황에 의해 명백한 경우에 있어서, 본법의 시행 영역내에서의 특허권자의 동의를 얻지 않고 특허 발명을 실시해야 할 권리를 가지는 사람 이외의 사람에게 前記 수단의 발명을 실시하기 위해서 본법의 시행 영역내에 제공 또는 인도하는 것은 금지된다.

b. 동조 제 2항

前項은 前記 수단이 일반적으로 시장에 있어 취득할 수 있는 제품인 경우에는 적용되지 않는다.

다만 제3자가 前記 수단의 공급을 받은 사람에게 故意로 제9조에 열거된 실시의 태양(직접 침해를 구성하는 행위)의 어느 것을 행한 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 요건의 분설

제10조가 적용되기 위해서는 다음 요건이 누적적으로 충족되는 것이 필요하다.

a. 객관적 요건

대상 물건이 특허 발명의 본질적 구성 요소에 관한 것.

대상 물건이 일반적으로 시장에 있어 취득할 수 있는 제품이 아닌 것. 다만 이 요건은 침해자가 고의로 대상 물건을 이용해 제3자가 특허 발명을 실시하도록 했을 때에는 제외된다.

침해자가 대상 물건을 본법의 시행 영역내에서 특허권자의 동의를 얻지 않고, 특허 발명을 실시해야 할 권리를 가지는 사람 이외의 사람에게 발명을 실시하기 위해서 본법의 시행 영역내에 제공 또는 인도하는 것.

b. 주관적 요건

침해자가 대상 물건이 그 성질상 특허 발명의 실시를 위해서 사용되는 것이 적당한 것을 알고 있든가 또는 주위 상황으로 보아 명백한 것.

침해자가 대상 물건이 특허 발명의 실시에 사용되는 것이 의도되어 있는 것을 알고 있든가 또는 그것이 주위의 상황으로 보아 명백한 것.

(3) 자구의 해석

학설에 의하면 「일반적으로 시장에 있어 취득할 수 있는 제품」의 예로서 못, 나사, 볼트, 철사, 화학약품, 연료 등을 들 수 있다.

(4) 특허법 제127조와의 비교

a. 범용품에 대해서

독일 특허법에서 범용품이 제10조 제1항이 적용되어 간접 침해가 성립하기 위해서는 「특허 발명의 본질적 구성 요소에 관한 것」이라고 하는 요건(본질성 요건)과 「그 성질상 특허 발명의 실시를 위해서 사용되는 것이 적합하다」라고 하는 요건(적용성 요건)을 충족시켜야 한다.

b. 일반 유통품에 대해서

독일 특허법에서 대상 물건이 「일반적으로 시장에 있어 취득할 수 있는 제품」이 아닌 경우에는 침해자가 고의로 대상 물건을 이용해 제3자가 특허 발명을 실시하도록 대했는지 여부를 불문하고, 제10조 제1항의 적용에 의해 대상 물건을 간접 침해품으로서 추궁하는 것이 가능하다.

이에 대해 대상 물건이 「일반적으로 시장에 있어 취득할 수 있는 제품」인 경우에는 침해자가 고의로 대상 물건을 이용해 제3자가 특허 발명을 실시하도록 대했을 때가 아닌 것을 조건으로 제10조 제2항의 적용에 의해 대상 물건을 간접 침해품으로서 추궁하는 것이 가능하다.

V. 구체적 방안의 검토

1. 구체적방안의 개요

(1) 특허법 제127조에 객관적 요건과 주관적 요건의 양면에서 침해의 예비적 또는 방조적 행위를 규정하는 구미형태의 간접 침해 규정을 추가하기 위해서

① 現行規定에 主觀的要件을 導入하여 客觀的要件을 緩和한 새로운 規定을 追加

하는 案

② 現行規定에 主觀的要件을 導入한 客觀的要件을 緩和한 새로운 規定으로 置換하여 現行의 「에만」要件을 만족시키는 專用品의 供給의 경우에는 惡意가 推定되는 規定을 두는 案이 있다.

(2) 또한 현재규정에는 물건 발명의 경우에 대해 「물건의 생산에만 사용하는 물건」으로 규정하고 있지만, 예컨대 특허시스템과 공동하는 서버 등, 시스템의 사용에 필요한 물건의 제공이 문제로 되고 있는 경우도 있어서, 반드시 「생산」에 한정하지 않고 방법 발명의 경우와 동일하게 「實施」에 사용하는 물건에 까지 대상을 확대하는 것도 검토할 필요가 있다.

2. 구체적 개정안 조문(침해로 간주하는 행위)

제127조 다음各號의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 特許權 또는 專用實施權을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명에 대해서 되어 있는 경우에 있어, 업으로서 그 물건의 생산에만 이용하는 것의 生産 · 讓渡 · 貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約을 하는 행위
2. 특허가 물건의 발명에 대해서 된 경우에 있어, 그 물건의 생산에 이용하는 것(국내에서 널리 일반적으로 유통하고 있는 것을 제외한다)으로서 그 발명에 의한 과제 해결에 불가결한 것에 대해, 그 발명이 특허 발명인 것 및 그 물건이 그 발명의 실시에 이용되는 것을 알면서, 업으로서 그 生産 · 讓渡 · 貸與 또는

輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約을 하는 행위

3. 특허가 방법의 발명에 대해서 된 경우에 있어, 업으로 그 방법의 사용에만 이용하는 것의 生産·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約을 하는 행위
4. 특허가 방법의 발명에 대해서 된 경우에 있어 그 방법의 사용에 이용하는 것(국내에서 널리 일반적으로 유통하고 있는 것을 제외한다.)으로서 그 발명에 의한 과제 해결에 불가결한 것에 대해, 그 발명이 특허 발명인 것 및 그 물건이 그 발명의 실시 이용되는 것을 알면서 업으로서 그 生産·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約을 하는 행위]

이러한 규정은 「~에만 이용하는 것」이라고 하는 전용품에 한정하지 않고, 「그 물건의 생산에 이용하는 것」(제2호) 또는 「그 방법의 사용에 이용하는 것」(제4호) 중 「그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것」을 특허권의 존재 및 특허 발명의 실시 이용되는 것을 알면서 생산·양도 등을 하는 경우에 대해서도 침해로 간주하는 것이다. 따라서 간접 침해의 성립 요건의 하나로서 차기의 주관적 요건을 도입할 필요가 있다.

간접 침해자에 있어,

- ① 특허 발명의 존재를 알고 있는 것
- ② 그 물건이 발명의 실시 이용되는 것을 알고 있는 것

그러므로 권리 행사에 있어서 제1호 및 제3호에 근거하는 경우에는 주관적 요건의 주장은 불필요한 것에 대해 제2호 및 제4호에 근거하는 경우에는 주관적 요건의 주장이 필요하다.

3. 적 용

(1) 대상물

① 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것

「발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것」은 청구항에 기재된 발명의 구성 요소(발명 특정 사항)와는 다른 개념이고, 발명의 구성 요소 이외에도 물건의 생산이나 방법의 사용에 이용되는 도구, 원료 등도 포함된다. 반대로, 청구항에 기재된 발명의 구성 요소라 하더라도 그 발명이 해결하려고 하는 과제와는 관계없는 것으로 종래부터 필요로 되어 있던 것은 「발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것」에는 해당하지 않는다. 그것을 이용하는 것에 의해 처음부터 「발명의 해결하려고 하는 과제」가 해결되는 것 같은 부품, 도구, 원료 등이 「발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것」에 해당한다. 「발명에 의한 과제 해결에 불가결한 것」은 전용품에 한정되지 않기 때문에 그 발명에 있어 사소한 부품 등은 간접 침해의 대상 외로 되지만, 그 발명에 있어 중요한 부품 등은 달리 비침해 용도가 있는 것이라 하더라도 간접침해 대상에 포함되게 되어, 간접 침해의 성립 범위를 보다 적절한 것으로 할 수가 있다.

② 국내에 있어 널리 일반적으로 유통하고 있는 것을 제외한다

「국내에 있어 널리 일반적으로 유통하고 있는 것」에는 예를 들면 나사, 못, 전구, 트랜지스터 등 국내에 널리 보급되어 있는 일반적 제품이 이에 해당한다.

「널리 일반적으로 유통하고 있다」라고 하는 것은 특별주문품은 아니고 시장에 있어 일반적으로 입수 가능한 상태에 있는 규격품, 보급품을 말하

는 것이고, 그러한 물건의 생산·양도 등까지 간접 침해 행위에 포함하는 것은 거래의 안정성 확보라고 하는 관점에서 바람직하지 않기 때문에 간접침해 규정의 대상외로 한다.

유통 범위를 국내로 한정하는 이유는 원래 특허권의 효력이 미치는 범위는 국내로 한정되기 때문에 외국에서의 보급은 거래 안정성의 확보라고 하는 관점에서 고려할 필요가 없는 것, 비록 외국에 있어 널리 보급되어 있었다고 해도, 국내에서 보급되어 있지 않은 것에 대해서 침해 방지를 위한 금지 필요성이 크지 않은 것 등을 고려한 것이다.

(2) 주관적 요건

「~에만 이용한다」라고 하는 專用品의 요건을 제외한 새로운 간접 침해 규정에서는 특허권 침해와 무관계한 다른 용도가 있는 부품 등에 대해서도 간접 침해 대상이 될 가능성이 있다. 그렇지만 그러한 부품 등이 실제로 특허권 침해에 이용될까 여부는 부품 등의 공급처인 상대방의 의도에 의해 결정되는 것이다.

이러한 상황에 있어 발명의 실시 사용되는 부품 등의 공급을 선의로 한 사람에게까지 다른 사람의 행위에 의해 일방적으로 간접 침해자로서 책임을 지게 하는 것은 가혹하다.

이 때문에 새로운 간접 침해 규정에서는 부품 등의 공급자 자신이 그 부품 등 발명의 실시 사용되는 것 및 그 발명에 특허권이 존재하고 있는 것에 대하여 惡意인 것을 간접 침해 성립 요건으로 해야 한다.

① 그 물건이 그 발명의 실시 사용되는 것

문자 그대로 생산, 양도 등을 하는 부품 등의 물건이 다른 사람의 의해 특정 발명의 실시 사용되는 것을 인식하고 있다고 하는 요건이다.

② 그 발명이 특허 발명인 것

「특허 발명」이란 「특허를 받은 발명」이고(특허법 제2조 2호), 「그 발명이 특허 발명인 것」은 그 발명이 특허를 받은 발명인 것 즉, 그 발명에 특허권이 존재하고 있는 것을 인식하고 있는 것을 말하는 요건이다.

그 부품 등에 침해 용도 이외의 많은 용도가 있는 경우도 있기 때문에, 부품 등의 공급업자에 대해 부품 등의 공급처에서 행해지는 타인의 실시 내용에 대해서까지 특허권이 존재하는가 여부의 주의의무를 지게하는 것은 가혹하므로 스스로 생산, 양도 등을 하는 것이 특정 발명의 실시 사용되는 것을 인식하고 또한 그 발명에 특허권이 존재한다는 인식도 간접 침해 성립 요건으로 할 필요가 있을 것이다.

③ 알면서

「알면서」라는 요건은 특정의 사실(「그 발명이 특허 발명인 것」 및 「그 물건이 그 발명의 실시 사용되는 것」)에 대해 실제로 알고 있는 것을 필요로 한다.

그러한 사실을 몰랐던 경우에는 그것이 비록 과실에 의한 경우라 하더라도 해당하지 않는다. 과실에 의해 몰랐던 경우를 포함하지 않은 것은 스스로 공급하는 부품 등이 복수의 용도를 가지는 경우에 그것들이 공급처에 있어 어떻게 사용될까에 대해서까지 주의의무를 지게 하는 것은 부품 등의 공급자에 있어 가혹하고 또 거래의 안전을 현저히 해할 우려가 있기 때문이다.

(3) 행위 태양

제2조 3호 다에 특허법예의 「물건」에 「프로그램 등」이 포함되는 것을 명확히 하여 제127조에 있어 생산, 양도 등의 대상이 되는 「물건」에도 프

로그래ムの 부품으로서 모듈 등의 「프로그램 등」이 포함되는 것이 명확히 하도록 개정할 필요성이 있다.

VI. 기타 문제

1. 주관적 요건의 입증

제2호 및 제4호의 경우에는 전용품의 경우와는 달리 권리 행사에 있어서 상대방의 惡意(「그 발명이 특허 발명인 것」 및 「그 물건이 그 발명의 실시 에 이용되는 것」의 인식)의 입증을 간접 침해 성립 요건으로 하고 있다.

악의를 요건으로 중과실의 경우를 포함하지 않은(「침해 행위의 사실」을 알면서라고는 규정되어 있지 않다) 것은 부품업자의 입장에서 볼 경우, 항상 납입처의 생산 행위에 대해서 주의의무를 부과 하는 것은 가혹하다라고 판단되기 때문이다.

악의의 존재를 소송 단계가 되어 입증하는 것은 어려움이 많으므로 실무상으로는 권리 행사에 있어서 간접 침해자로 생각되어지는 자에 대해서, 사전에 문서로 경고함으로써, 그 문서의 도달에 의해 외형적으로 악의의 존재를 입증 가능한 상태로 해 두는 것이 중요하다고 생각되어진다. 이 실무상의 대응은 보상금 청구권 행사의 경우와 지나치게 비슷하다.

그런데 경고가 즉시 악의의 입증에 연결되는 것도 아니다.

일반적으로 부품 등을 공급하는 Y가 그 부품을 어떠한 제품에 사용될까는 인식하고 있지만, 그 제품이 구체적으로 당해 특허권을 침해하고 있는지 여부는 인식하고 있지 않은 경우가 많은 것으로 생각되므로 이 경우에 있어, 경고를 받은 것에 수반해 구체적 인식이 없는 Y에게 구체적으로 Z

에 의한 X가 소유하는 당해 특허권 침해 유무 조사를 어쩔 수 없게 여겨질 가능성이 있다.

이에 대해, Y가 하청 부품 업자가 아니고, 해당 부품 등을 Z에 대해 주체적으로 제조 판매해 침해 품에 관여하는 케이스인 경우에 Y는 자기의 부품 공급이 특허권 침해를 용이하게 하는 것의 인식을 가지는 것이기 때문에 고의 사례에 해당되어 입증은 용이해진다.

2. 「발명에 의한 과제 해결에 불가결한 것」

이 요건은 「~에만 이용한다」라고 하는 전용품의 요건을 제외한 것에 수반해, 특허권의 실효성 확보라고 하는 간접침해 규정의 본래 취지를 과도하게 확장하는 것에 대한 제한 요건이고, 간접 침해 규정이 특허권 효력의 부당한 확장이 되지 않게, 새로운 간접 침해 규정의 대상물을 발명이라고 하는 관점에서 보아 중요한 부품 등으로 한정하기 위한 것이다.

또 「발명의 본질적 요소에 관련하는 수단 (means relating to an essential element)」 「발명의 주요 부분을 구성하는 것(constituting a material part of the invention)」을 말한다. 「특허 발명의 본질적 부분」이란 특허 청구 범위에 기재된 구성 가운데 당해 특허 발명 특유의 작용 효과를 생기게 하는 특징적 부분을 말하는 것이다.

간접 침해의 주장에 즈음해서는 당해 특허 발명 특유의 작용 효과를 생기게 하는 특징적 부분과 관련되는 것 외에, 그 특징 부분은 당해 부품 등(예를 들어 액정이 특허 발명인 경우에 있어 액정의 제조 장치도 간접 침해의 대상이 될 수 있다)을 이용하는 것에 의해 처음부터(과제를 해결하는데) 특유의 작용 효과를 생기게 하는 것이다라는 「불가결」한 관련성의 주장도 필요할 것이다.

III. 결 어

간접 침해 규정에 주관적 요건을 도입하게 되면 우리나라에서의 간접 침해 성립 가능 범위를 종래보다 확대시킬 수가 있다. 그러나 한편 주관적 요건의 충족을 입증하기 위한 소송 활동이 필요하다. 이것은 특허권자에게 부과되는 입증 부담이 무거워지는 것을 의미함과 동시에, 특허권에 관한 분쟁의 초기 단계 또는 그 이전 단계에서의 증거 수집을 보다 확실하게 하고, 치밀하게 하는 것이 중요하다라는 것을 의미한다.

간접 침해 규정의 주관적 요건의 도입에 의해서라도 특허법상은 간접 침해의 성립 가능 범위를 미국, 독일 및 일본에 비견할 수 있도록 확대시킬

수가 있다.

그러나 이 확대는 객관적 요건보다 입증에 어려움이 따르는 주관적 요건의 도입에 의해 실현시키게 되므로 우리나라에 있어 미국에서의 디스커버리 제도와 같은 강제적 증거 수집 절차는 존재하지 않고, 또 독일에서와 같은 정도로 소송 지휘권도 강하지 않으므로, 간접 침해를 규정하는 조문의 정비에 의해 우리나라에서의 간접 침해 성립 가능 범위를 미국 및 독일에 비견할 수 있도록 확대하기에는 한계가 있다.

따라서 우리나라에서 간접 침해의 성립 촉진을 통해 특허권자의 보호 강화를 위해서는 특허법의 정비와 병행해 증거 개시 절차를 정비하는 것도 필요하다고 하겠다.

발특2004/5



고래이용 해양오염 정화법

고래는 오염된 바다에서도 다른 바다 생물과 달리 잘 견딘다.

그 이유가 미국 오레곤 주립대학의 수의학 교수인 모리 크레이그 박사에 의해 밝혀졌다.

크레이그 박사는 고래에게 기름과 산성물질로 오염된 크릴새우를 고래의 먹이로 계속 공급해 주었는데, 아무 탈없이 생활했다. 그리고 먹이도 하루에 1톤이나 되는 엄청난 양이어서 이 실험을 통해 대규모 해양도 정화할 방법을 찾게 되었다.

고래의 위장은 독특한 소화기능이 있는데 독성물질을 파괴시키는 신비한 박테리아가 존재하기 때문이라는 것이다.

만약 고래 위장에 있는 박테리아를 대량으로 양식하면 기름 유출 같은 사고가 났을 때 뿌려주어 오염지역을 깨끗하게 정화할 수 있다는 것이다. 이것은 화학물질로 정화할 때 생기는 부작용이 전혀 없어 환경을 지키는 파수꾼이 될 고래를 잘 보호해야 할 일이다.