

## 일본 특허권의 지리적 효력범위에 관한 DWANGO 사건 대합의 판결

타다 히로후미(Hirofumi TADA)\*

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| I. 서론                 | IV. 미국과의 비교                       |
| II. DWANGO 대합의 판결의 개요 | 1. 미국에서의 시스템의 「사용」                |
| 1. 사안의 개요             | 2. 미국에서의 유도침해<br>(inducement)의 존재 |
| 2. 지재고재 대합의 판결        | 3. 일본과의 비교                        |
| 3. 제3자 의견모집제도의 첫 활용   | V. 현재 상황의 분석                      |
| III. 선행사건과의 관계        | VI. 결어                            |
| 1. 선행사건의 개요           |                                   |
| 2. 대합의 판결과의 비교        |                                   |

\* OHNO@PARTNERS(오노 종합법률사무소) 일본 변호사, 캘리포니아주 변호사.

\* 본 논문의 한글 번역문은 김·장 법률사무소의 변호사 한상욱, 변리사 정사라가 작성함.

초록

**일본 특허의 속지주의에 관한 DWANGO 지재고재 대합의 판결**

일본의 지적재산고등재판소(이하, 「지재고재」라고 함.)는 2023년 5월 대합 의로 일본 특허의 지리적 효력범위에 관하여 매우 중요한 판단을 내렸다(지재고재 2023년 5월 26일 판결·2022년(네) 제10046호).

이 판결은, 네트워크형 시스템의 특허발명에 대하여 외국의 서버로부터 일본 국내의 단말기로의 파일 송신행위가 시스템의 발명의 「생산」에 해당한다고 하여 특허권 침해행위라고 인정한 것이며, 일본 이외의 국가의 기업들에게도 그 영향은 크다.

이 판결은, 네트워크형 시스템 발명의 일본 특허법상의 「생산」(특허법 2조 3항 1호)으로서 침해행위에 해당하는지 여부는, ① 시스템 생산행위의 구체적 태양, ② 국내에 존재하는 시스템의 구성요소가 발명에서 수행하는 기능·역할, ③ 시스템의 이용에 의해 발명의 효과가 얻어지는 장소, ④ 시스템의 이용이 당해 발명의 특허권자의 경제적 이익에 미치는 영향 등의 사정을 종합적으로 고려하여 판단한다고 하였다. 당해 사안에서, 지재고재는 이들 사정을 고려한 후, 파일 송신행위가 일본 특허법상의 시스템의 「생산」에 해당한다고 판시하였다.

또한 이와는 다른 사건에서 지재고재는, 외국의 서버로부터 일본의 단말기로의 프로그램의 전송행위가 프로그램의 발명의 「제공」(특허법 2조 3항 1호)에 해당하고 장치의 발명의 간접침해(특허법 101조 1호)에 해당한다고 판단하였다(지재고재 2022년 7월 20일 판결·2018년(네) 제10077호).

따라서, 외국으로부터 일본으로의 파일이나 프로그램의 전송행위가 경우에 따라서는 일본 특허권의 침해행위가 될 수 있게 된다.

일본에서 네트워크 관련 특허를 출원할 때에는 이들 재판례를 근거로 한 클레임으로 하는 것이 바람직하다. 또한 외국으로부터 일본으로의 파일이나 프로그램의 전송행위가 일본 특허권의 침해가 될 우려가 있으므로 신중한 리스크 평가가 필요하다.

주제어

## I. 서론

일본의 지적재산고등재판소(이하, 「지재고재」라고 함)는 2023년 5월 대합의로 일본 특허권의 지리적 효력범위에 관하여 매우 중요한 판단을 내렸다. 이 판결은 네트워크 관련 특허발명에 대하여 외국으로부터 일본 국내로의 파일 송신행위를 특허권 침해행위로 인정한 것이며, 일본 이외 국가의 기업에게도 그 영향이 크다.

당해 사건을 대리한 변호사로서, 본고에서는 이 판결에 대해 논한다.

## II. DWANGO 대합의 판결의 개요

지재고재는 대합의로 2023년 5월 26일, 2022년(네) 제10046호 사건에서, 1심 원고·항소인인 주식회사 DWANGO에 의한, 1심 피고·피항소인 미국 법인 FC2. Inc.에 대한 금지 청구 및 손해배상 청구를 인정하는 판결을 내렸다(이하, 「DWANGO 대합의 판결」이라고 함.).

이 사건에서는 특허의 구성요건의 일부에 대응하는 서버가 일본 국외에 존재했으므로, 속지주의와의 관계에서 특허권 침해가 성립되는지가 문제가 되었다. 제1심인 도쿄지재는 도쿄지판 2022년 3월 24일·2019년(와) 제 25152호에서 특허권의 속지주의를 이유로 하여 침해행위의 성립을 부정하였으나 지재고재는 이 점의 판단을 뒤집어 침해를 인정한 것이다.

이는 지재고재가 대합의로 네트워크에 관한 일본 특허권의 지리적 효력범위에 대해 판시한 것으로 그 영향은 매우 크다.

## 1. 사안의 개요

### (1) 사안의 배경

항소인 주식회사 DWANGO(이하, 「DWANGO」라고 함.)는, 「니코니코 동영상」이라고 하는 동영상 전송 서비스로 일본에서 잘 알려져 있고 특히 코멘트(예: 댓글)가 화면 위를 이동하면서 표시되는 소위 「탄막(彈幕)」이라고 불리는 코멘트 표시 방법이 널리 알려져 있다. 한편 피항소인 FC2. Inc.(이하, 「FC2」라고 함.)도, 「FC2 동영상」이라고 하는 동영상 전송 서비스를 제공하고, 코멘트가 화면 위를 이동하면서 표시되는 방식을 채용하고 있었다. DWANGO가 이와 같은 FC2의 사용 행위가 자사의 특허권 침해에 해당한다고 하여 소송을 제기한 것이 이 사건이다.

### (2) 청구의 내용

이 사건에서는 코멘트 전송 시스템에 관한 특허 제652630호(이하, 「본건특허」라고 함.)의 특허권자인 항소인 주식회사 DWANGO가, 미국 법인인 피항소인 FC2, 등에 대하여, 미국의 서버로부터 일본 국내에 존재하는 유저 단말기로 파일을 전송하는 행위가 본건특허를 침해한다고 하여 전송행위의 금지 및 손해배상 등을 청구하였다.

특히, DWANGO는 FC2 등에 의한 미국의 「서버」로부터 일본의 「유저 단말기」로의 파일 전송행위에 의해 특허발명의 기술적 범위에 포함되는 「시스템」이 「생산」(특허법 2조 3항 1호<sup>1)</sup>)되었다고 하면서, 이것이 특허권 침해에 해당한다고 주장하였다.

본건은 속지주의에 관한 형식적인 해석의 문제점을 표면화시키기 위한 소송이라는 측면을 갖고 있으며, 그 점을 재판소가 정면으로 판단하기 위해 국

---

1) 특허법 2조 3항 1호는 「물건」의 발명의 「실시」 행위를 정의하는 것으로, 「물건(프로그램 등을 포함한다. 이하 동일.)의 발명에 있어서는, 그 물건의 생산, 사용, 양도 등(양도 및 대여를 말하고, 그 물건이 프로그램 등인 경우에는, 전기통신회선을 통한 제공을 포함한다. 이하 동일.), 수출 또는 수입하거나 양도 등의 청약(양도 등을 위한 전시를 포함한다. 이하 동일.)을 하는 행위」에 대하여, 「실시」에 해당한다고 규정한다.

경에 걸친 「시스템」의 「생산」이라는 법적구성을 채용한 점이 큰 특징이다.

### (3) 본건발명

본건에서는 본건특허의 청구항 1 및 2가 주장되었으나, 쟁점은 공통된다(이하, 청구항 1 및 2에 기재된 발명을 「본건발명」이라고 함.).

#### 1) 본건발명의 목적

본건발명의 목적에 대해 특허명세서에 「본발명 …의 목적은 유저 간에 동일한 동영상 공유하여, 코멘트를 이용하고 커뮤니케이션을 도모할 수 있는 코멘트 전송 시스템, 단말장치, 코멘트 전송 방법, 및 프로그램을 제공하는 것에 있다.」(본건특허명세서 【0005】 단락)고 기재되어 있다.

#### 2). 본건발명의 내용

본건발명은 동영상 상에 복수의 코멘트가 중복되지 않고 이동 표시되는 기술을 규정한 것이다. 본건특허의 청구항 1을 구성요건으로 나누어 기재하면 아래와 같다.

- 1A 서버와 네트워크를 통해 접속된 복수의 단말장치를 구비하는 코멘트 전송 시스템으로서
- 1B 상기 서버는 상기 서버로부터 송신된 동영상 시청 중인 유저로부터 부여된 상기 동영상에 대한 제1 코멘트 및 제2 코멘트를 수신하고,
- 1C 상기 단말장치에, 상기 동영상과 코멘트 정보를 송신하고,
- 1D 상기 코멘트 정보는, 상기 제1 코멘트 및 상기 제2 코멘트와, 상기 제1 코멘트 및 상기 제2 코멘트의 각각이 부여된 시점에 대응하는, 상기 동영상의 최초를 기준으로 한 동영상의 경과 시간을 나타내는 동영상 재생 시간인 코멘트 부여 시간을 포함하고,
- 1E 상기 동영상 및 상기 코멘트 정보에 기초하여, 상기 동영상과 상기 코멘트 부여 시간에 대응하는 동영상 재생 시간에 있어서, 상기 동

영상의 적어도 일부와 겹쳐, 수평 방향으로 이동하는 상기 제1 코멘트 및 상기 제2 코멘트를 상기 단말장치의 표시 장치에 표시시키는 수단과,

- 1F 상기 제2 코멘트가 상기 1 동영상에 표시될 때의 표시 위치가 상기 제1 코멘트의 표시 위치와 겹치는지의 여부를 판정하는 판정부와,
- 1G 겹치는 것으로 판정된 경우에, 상기 제1 코멘트와 상기 제2 코멘트가 겹치지 않는 위치에 표시되도록 조정하는 표시 위치 제어부를 구비하는 코멘트 전송 시스템에 있어서,
- 1H 상기 서버가, 상기 동영상과 상기 코멘트 정보를 상기 단말장치에 송신함으로써, 상기 단말장치의 표시 장치에는, 상기 동영상과, 상기 코멘트 부여 시간에 대응하는 동영상 재생 시간에 있어서, 상기 동영상의 적어도 일부와 겹쳐, 수평 방향으로 이동하는 상기 제1 코멘트 및 상기 제2 코멘트가, 상기 제1 코멘트와 상기 제2 코멘트가 겹치지 않도록 표시되는,
- 1I 코멘트 전송 시스템.

이것은 동영상 상에 복수의 코멘트가 중복되지 않도록 수평 이동하는 「코멘트 전송 시스템」의 발명이며, 그 구성요소로서 「서버」와 「단말장치」가 규정되어 있다.

#### (4) 제1심의 판단

전술한 바와 같이, DWANGO는 FC2 등에 의한 미국의 「서버」로부터 일본의 「유저 단말기」로의 파일 전송행위에 의해, 특허발명의 기술적 범위에 포함되는 「시스템」이 「생산」(특허법 2조 3항 1호)되었다고 주장하였다.

이를 받아들여, 제1심인 도쿄지방법판소는, FC2가 파일을 전송함으로써 만들어낸 피고 시스템은 본건발명의 모든 구성요건을 충족시키고, 그 기술적 범위에 포함된다고 판단하였다. 그러나, 속지주의의 원칙의 관점에서, “『생산』에 해당하기 위해서는 특허발명의 구성요건의 모두를 충족시키는 것

이 일본 국내에서 새롭게 만들어지는 것이 필요하다고 해석해야 한다”라고 한 후에, 특허발명이 규정하는 「시스템」의 구성요소인 「서버」가 일본 국외에 존재하므로, 속지주의의 관점에서 「생산」에 해당하지 않는다고 판단하여, 청구를 기각하였다<sup>2)</sup>

이와 같이, 도쿄지방법판소는 속지주의를 엄격히 이해한 후에, 원고의 청구를 기각하였다.

## 2. 지재고재 대합의 판결

이에 대하여, DWANGO가 항소한 본건에서 지재고재는 대합의로 DWANGO의 청구의 중요한 부분을 인용하였다.

### (1) 지재고재가 제시한 판단 기준

지재고재는, “네트워크형 시스템의 발명에 대해 속지주의의 원칙을 엄격히 해석하여, 당해 시스템을 구성하는 요소의 일부인 서버가 국외에 존재하는 것을 이유로 일률적으로 일본 특허법 2조 3항의 『실시』에 해당하지 않는다고 해석하는 것은 서버를 국외에 설치만 하면 특허를 용이하게 회피할 수 있게 되어, 당해 시스템의 발명에 관한 특허권에 대하여 충분한 보호를 도모할 수 없게 되어 타당하지 않다.”고 하면서 「다른 한편으로, 당해 시스템을 구성하는 요소의 일부인 단말기가 국내에 존재하는 것을 이유로 일률적으로 특허법 2조 3항 『실시』에 해당한다고 해석하는 것은 당해 특허권의 과잉보호가 되어 경제활동에 지장을 초래하는 사태가 될 수 있는 것이어서, 이것도 타당하지 않다.”고 하며, 양자의 균형이 필요하다고 하였다.

나아가, “네트워크형 시스템의 발명에 관한 특허권을 적절히 보호하는 관점에서 네트워크형 시스템을 새롭게 만들어내는 행위가 특허법 2조 3항 1호의 『생산』에 해당하는지 여부에 대해서는, 당해 시스템을 구성하는 요소의 일부인 서버가 국외에 존재하는 경우라도, 당해 행위의 구체적 태양, 당해 시

2) 도쿄지판 2022년 3월 24일·2019년(와) 제25152호.

시스템을 구성하는 각 요소 중 국내에 존재하는 것이 당해 발명에서 수행하는 기능·역할, 당해 시스템의 이용에 의해 당해 발명의 효과가 얻어지는 장소, 그 이용이 당해 발명의 특허권자의 경제적 이익에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여, 당해 행위가 일본의 영역 내에서 이루어진 것으로 볼 수 있을 때에는, 특허법 2조 3항 1호의 『생산』에 해당한다고 해석하는 것이 상당하다.”(밑줄 강조는 필자의 의함)라고 판시하였다.

여기서는 종합 고려의 판단수법이 채용되었는데 특히 ① 시스템 생산행위의 구체적 양태, ② 국내에 존재하는 시스템의 구성요소가 발명에서 수행하는 기능·역할, ③ 시스템의 이용에 의해 발명의 효과가 얻어지는 장소, ④ 시스템의 이용이 당해 발명의 특허권자의 경제적 이익에 미치는 영향이 고려요소로서 명시되었다.

## (2) 지재고재의 사실의 평가

그 후, 지재고재는 ①에 대하여 「미국에 존재하는 서버로부터 국내의 유저 단말기로 각 파일이 송신되고 국내의 유저 단말기가 이들을 수신하여 이루어지는 것으로서, 해당 송신 및 수신(송수신)은 일체로 행해지고 국내의 유저 단말기가 각 파일을 수신함으로써 피고 시스템(1)이 완성되는 점에서, 상기 송수신은 국내에서 이루어진 것이라고 관념할 수 있다.」고 하였다. 파일의 수신은 국내에서 이루어지고 송수신은 일체이므로, 전체로서 국내의 행위라고 파악할 수 있다는 평가이다.

②에 대하여, 「피고 시스템(1)은 미국에 존재하는 피항소인 FC2의 서버와 국내에 존재하는 유저 단말기로 구성되는 것인바, 국내에 존재하는 상기 유저 단말기는 본건발명(1)의 주요한 기능인 동영상 상에 표시되는 코멘트끼리가 겹치지 않는 위치에 표시되도록 하기 위해 필요한 구성요건(1F)의 판정부의 기능과 구성요건(1G)의 표시 위치 제어부의 기능을 수행한다.」고 하였다. 국내의 구성요소인 유저 단말기가 중요한 기능을 수행한다는 평가이다.

③에 대하여, 「코멘트를 이용한 커뮤니케이션에서의 오락성의 향상이라는 본건발명(1)의 효과는 국내에서 발현된다」고 하였다.

또한 ④에 대해서도, 「그 국내에서의 이용은 항소인이 본건발명(1)에 관한 시스템을 국내에서 이용하여 얻는 경제적 이익에 영향을 미칠 수 있다」고 하였다.

이상을 근거로 하여, 본 건에서는 일본 특허권의 「생산」이 있다고 판단하여, 침해금지 및 손해배상 청구를 인용하였다.

### (3) 판결의 적용범위

우선, 이 판결은 「네트워크형 시스템 발명」에 대한 「생산」 행위에 관한 판단이다. 그러나 속지주의와의 관계에서 침해를 실질적으로 파악하는 이 판결의 가치판단은 다른 유형의 발명이나 다른 유형의 실시행위에도 타당할 가능성이 있다.

이 판결은 종합고려의 어프로치를 채용하므로, 사안마다 판단이 되어 그 적용범위가 반드시 명확하다고는 볼 수 없다. 그러나 상기의 ① 또는 ④의 고려요소로부터 볼 때, 일본 국내의 유저를 타깃으로 국외 서버로부터 서비스를 제공하는 경우에는, 유저 단말기의 중요한 기능을 규정하고 유저 단말기에서 발명의 효과가 생기는 발명에 관하여, 이것이 일본 특허권의 침해가 될 가능성은 충분히 있을 수 있다.

그 때문에, 일본 이외의 기업으로서도, 일본에 네트워크를 통해 서비스를 제공할 때에는 본 판결을 근거로 한 리스크 평가가 필요하게 된다.

## 3. 제3자 의견모집제도의 첫 활용

본제에서 벗어나지만, 본 건은 최근 특허법 개정에서 신설된, 제3자 의견모집제도(특허법 105의 2의 11)가 처음으로 이용된 사건으로서도 주목을 받았다.

미국에서는 Amicus Curiae Brief로서, 소송에서 제3자의 의견이 제출되는 제도가 존재하고, 특허침해소송에서 적극적으로 활용되어 왔다. 이에 반

해, 종전의 일본에는 소송에서 제3자의 의견을 모집하는 법령상의 제도가 존재하지 않았다. 그러나 법 개정<sup>3)</sup>에 따라, 2022년 4월, 특허침해소송 등에서의 제3자 의견모집제도가 마련되었다.

법 개정 이전에도, 「당사자의 합의」에 기초하여, 제3자의 의견이 모집된 예가 있다. Samsung 대 Apple 사건<sup>3)</sup>에서, FRAND 선언이 된 특허에 기초한 권리행사에 관하여, 사건의 중요성 및 그 영향의 크기를 고려하여 「양 당사자의 합의」에 기초하여 제3자로부터의 의견모집이 행해졌다. 그러나, 통상적으로는 「양 당사자의 합의」를 얻는 것은 쉽지 않은 경우가 많아, 합의에 기초한 어프로치를 사용할 수 있는 장면은 제한된다.

위 법 개정<sup>3)</sup>에 의해 양 당사자의 합의가 없더라도, 일방 당사자로부터의 신청을 받아 재판소가 의견모집이 필요하다고 판단한 경우에는 제3자 의견 모집이 가능해졌다. 특히, 재판소의 판단이 당사자 이외에도 널리 영향을 미치는 사건에서 이 제도가 활용될 것으로 기대된다.

그 의미에서, 본 건은 특허권의 지리적 효력범위에 관한 판단이며 당사자 이외의 제3자에 대한 영향이 크기 때문에, 제3자 의견모집에 적합한 사건이었다. 실제로, 본 건은 세간의 주목을 받아 실무가나 학자, 나아가서는 일반인으로부터도 의견이 모집되었다. 특히, 제3자 의견서로서 제출된 학자로부터의 의견은 당사자와의 이해관계에 얽매이지 않고 중립적인 입장에서 신념에 기초하여 쓰인 것으로, 매우 퀄리티가 높고 유익한 것이 많았던 것으로 생각된다.

---

3) 지재고판 2014년 5월 16일 판결·2013년(네) 제10043호.

### III. 선행사건과의 관계

#### 1. 선행사건의 개요

본건과는 별도로, 동일 당사자 간에 우리와는 다른 대리인이 대리한 선행하는 소송(이하, 「선행사건」이라고 함.)이 존재하였다. 이 사건에서도 DWANGO로부터 FC2에 대하여 코멘트가 달린 동영상에 관한 특허의 침해가 주장되어, 서버가 해외에 있는 경우에도 일본 특허의 침해가 되는지가 다투어졌다.

##### (1) 제1심의 판단

선행사건의 1심에서는 FC2 등의 프로그램 등은 주장된 2개 특허 모두의 기술적 범위에 속하지 않는다는 판결이 이루어졌다<sup>4)</sup>

##### (2) 지재고재의 판단

한편, 항소심인 지재고재는 지재고판 2022년 7월 20일·2018년(네) 제 10077호에서, 2개의 특허 중 하나에 대해서는 기술적 범위에 속한다는 점을 인정하였다. 그리고 다음과 같이 직접침해 및 간접침해를 긍정하였다.

##### 1) 프로그램 발명의 직접침해

이 사건에서는 프로그램 발명과 단말장치 발명의 양쪽이 주장되었으나, 지재고재는 프로그램의 발명에 관하여 다음과 같이 판시하여, 프로그램의 전송행위가 프로그램의 「제공」(특허법 2조 1항 3호)에 해당하고, 직접침해를 구성한다고 하였다.

프로그램의 전송이 국외 서버로부터 일본 국내의 유저 단말기에 대해 이루어지는 경우, “문제가 되는 제공행위에 대해서는, 당해 제공이 일본국 영역 외에서 이루어지는 부분과 영역 내에서 이루어지는 부분으로 명확하고

---

4) 도쿄지판 2018년 9월 19일·2016년(와) 제38565호.

용이하게 구별되는지, 당해 제공의 제어가 일본국 영역 내에서 이루어지는지, 당해 제공이 일본국 영역 내에 소재하는 고객 등을 향한 것인지, 당해 제공에 의해 얻어지는 특허발명의 효과가 일본국 영역 내에서 발현되는지 등의 여러 사정을 고려하여, 당해 제공이 실질적, 전체적으로 보아 일본국 영역 내에서 이루어진 것으로 평가할 수 있을 때에는, 일본국 특허법에서 말하는 『제공』에 해당한다고 해석하는 것이 상당하다.”

즉, A) 제공행위가 국내외에서 이루어지는 부분으로 명확하고 용이하게 구별되는지, B) 제공의 제어가 일본 국내에서 이루어지는지, C) 제공이 일본 국내의 고객 등을 향하는지, D) 발명의 효과가 일본 국내에서 발현되는지 등의 사정을 고려한다고 하였다.

그리고 당해 사건에서의 프로그램 전송행위를 국내외의 행위로 명확하고 용이하게 구별하는 것은 어렵고, 전송의 제어는 국내의 유저에 의해 이루어지고, 전송은 국내의 유저를 향하며, 나아가 발명의 효과는 유저가 소재하는 일본에서 발현된다는 점에서, FC2 등에 의한 프로그램의 전송행위는 일본국 특허법 2조 3항 1호에 말하는 「제공」에 해당한다고 하였다.

## 2) 장치에 관한 발명의 간접침해

또한 장치에 관한 발명에 대하여 프로그램은 장치의 생산에만 사용되는 것이며, 그 제공행위는 장치에 관한 발명의 간접침해(특허법 101조 1호)에도 해당한다고 하였다. 다만 간접침해에 관하여 속지주의의 관계에 대해서는 특별히 판시되지 않았다.

## 2. 대합의 판결과의 비교

DWANGO 대합의 판결 및 선행사건에서도, 주로 해외 서버로부터 일본 국내의 유저 단말기로의 프로그램 또는 파일의 전송행위가 침해행위에 해당하는지가 문제가 되었다.

그러나 DWANGO 대합의 판결의 사건에서는 전송행위가 「시스템」의 발

명의 「생산」(특허법 2조 3항 1호)에 해당하는지가 문제가 된 것에 반해, 선행 사건에서는 전송행위가 「프로그램」의 발명의 「제공」(특허법 2조 3항 1호)에 해당하는지 및 「장치」의 발명의 「생산」에만 사용되는 것이 「제공」에 해당하는지(특허법 101조 1호<sup>5)</sup>)가 문제가 되었다.

이러한 법적 구성의 차이가 생긴 이유로는 사건의 시계열의 영향이 크다. 즉 대합의 사건의 1심소송이 제기된 것은 선행사건의 1심에서 원고 패소 판결이 내려진 후이지만, 항소심 판결이 나오기 전이었다. 따라서 선행사건의 법적 구성으로 DWANGO가 승소할 수 있을지 불확정적이었고, 다른 새로운 법적 구성을 이용하여 속지주의의 문제를 현재화시키는 것이 요구되던 상황이었다. 따라서 대합의 사건에서는 국경을 걸친 「시스템」의 「생산」이라고 하는 새로운 어프로치를 채용하였다.

이에 대하여 재판소는 모두 종합고려 어프로치를 채택하였으나, 그때 고려해야 할 요소가 약간 상이하다.

	대합의	선행사건
발명의 유형	시스템	프로그램, 단말기
침해행위	생산	제공
고려 요소	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 당해 행위의 구체적 양태</li> <li>• 당해 시스템을 구성하는 각 요소 중 국내에 존재하는 것이 당해 발명에서 수행하는 기능·역할</li> <li>• 당해 시스템의 이용에 의해 본건발명의 효과가 얻어지는 장소</li> <li>• 그 이용이 당해 발명의 특허권자의 경제적 이익에 미치는 영향</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 당해 제공이 일본국 영역 외에서 이루어지는 부분과 영역 내에서 이루어지는 부분으로 명확하고 용이하게 구별되는지</li> <li>• 당해 제공의 제어가 일본국 영역 내에서 이루어지는지</li> <li>• 당해 제공이 일본국 영역 내에 소재하는 고객 등을 향한 것인지</li> <li>• 당해 제공에 의해 얻어지는 특허발명의 효과가 일본국 영역 내에서 발현되는지</li> </ul>

5) “제101조 다음에 열거하는 행위는 당해 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 것으로 본다.  
1 특허가 물건의 발명인 경우, 업으로서, 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도 등 또는 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위

특히, 선행사건에서는 B) 제공의 제어가 이루어지는 장소를 고려요소로 한 반면, 대합의 판결에서는 이것이 고려요소로서 거론되지 않았다. 또한, 선행사건에서의 A) 국내와 국외의 행위가 명확하고 용이하게 구별되는가라는 고려요소는 대합의 판결에서는 ① 「당해 행위의 구체적 양태」라는 보다 유연한 요소로 정리되었다. 또한, 선행사건에서의 C) 제공이 일본 국내의 고객을 향한 것인가라는 고려요소는 대합의 판결에서는 언급되지 않았다.

이와 관련하여, 대상이 된 발명이나 침해행위의 유형이 다르므로 단순히 양자를 비교할 수는 없지만, 대합의 판결은 지재고재의 4개부의 재판장과 주임 재판관의 5명에 의해 판단되는 것이며 또한 중요한 사건에 대해 판단을 통일하는 것을 목적으로 하여 운용되고 있는 것으로 볼 때, 대합의 판결의 고려요소 쪽이 보다 정리된 것이라고 해석하는 것은 가능할 것이다.

그렇지만 어느 건도 현재 최고재판소에 상고 및 상고수리신청이 되어 확정된 것은 아니라는 점에 유의할 필요가 있다.

## IV. 미국과의 비교

본건에서는 「시스템」의 「생산」 행위를 가지고 침해로 인정되었다. 이에 반해, 미국의 네트워크 관련 발명의 속지주의는 주로 「시스템」의 「사용」에 관하여 전개되어 왔다.

### 1. 미국에서의 시스템의 「사용」

미국 특허권의 침해행위는 35 U.S. Code §271에 열거되어 있는데, §271(a)가 가장 기본적인 침해행위 유형으로서 직접침해를 규정한다. 동항은, 특허발명의 대상에 관하여, 「미국 내에서의」(「within the United States」) 생산, 사용, 양도의 청약, 혹은 양도, 또는 「미국 내로의」(「into the United States」) 수입을 직접침해행위로서 규정한다<sup>6)</sup>. 즉, 법문상, §271(a)의 직접

침해행위에는 「미국 내」라는 한정이 있고, 또한 미국의 연방대법원도 *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437(2007)에서 「특허의 대상 제품이 타국에서 생산 및 양도된 경우에 침해가 되지 않는 것은 미국특허법에서의 일반적인 원칙이다.」라고 판시하였다.<sup>7)</sup>

그러나, 연방순회구항소법원(이하 「CAFC」라고 함)는 *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282(2005)에서 「시스템 클레임」의 「사용」에 관해서는, 피의침해 시스템의 일부가 미국 외에 존재하여도, 「시스템의 컨트롤이 행해지고, 시스템의 유일한 사용이 이루어지는 장소」가 미국인 한, 시스템 전체를 이용하는 장소는 미국이라고 평가할 수 있으므로, 미국특허권이 미친다고 판단하였다. 당해 사건은 문제가 된 통신 시스템의 일부가 캐나다에 존재한 사안이지만, 미국 내의 「고객」이 유저 단말기로부터 메시지를 송신함으로써 정보 송신을 「컨트롤」하고, 또한 이에 의해 「이익을 누리고」 있는 이상, 「고객」이 미국 내에서 시스템을 사용한다고 할 수 있으므로, 「시스템 클레임」의 직접침해의 성립을 방해하지 않는다고 판단하였다. 한편, 「방법 클레임」의 「사용」에 대해서는 이러한 사안에서 직접침해는 인정되지 않는다고 하였다. 이 재판례의 판단 틀은 그 후의 CAFC의 재판례에서도 답습되고 있다.<sup>8)</sup>

그 때문에, 미국에서 네트워크 관련 발명의 지리적 적용에 관해서는 주로 「시스템」의 「사용」이라는 형태로 처리된다.

---

6) 35 U.S. Code §271(a)의 규정은 다음과 같다. 「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.」

7) 「It is the general rule under United States patent law that no infringement occurs when a patented product is made and sold in another country.」  
*Microsoft Corp. v. AT&T Corp.* at 441

8) 예를 들어, *Synchronoss Techs., Inc. v. Dropbox, Inc.*, 987 F.3d 1358(2021) 등

## 2. 미국에서의 유도침해(inducement)의 존재

그러나 여기서 주의가 필요한 것은 상기에서 직접침해가 성립되는 것은 어디까지나 「고객」의 행위라는 점이다. 따라서 「사업자」의 행위에 침해가 성립되는가라는 문제가 더 남게 된다.

미국에서는 이 점에 큰 문제는 없다. §271(b)의 유도침해가 존재하기 때문이다. 동항은, 특허권 침해를 「적극적으로 유도」하는(「actively induces」 행위를 침해행위로 규정한다<sup>9)</sup>). 유도침해의 성립에는 직접침해가 필요하기는 하지만, 유도침해행위 자체가 미국 내에서 이루어질 필요는 없다.

즉, 우선, §271(b)의 법문의 문언 상, 「미국 내」라는 한정이 존재하지 않는다. 그리고 미국의 판례상도 유도침해행위가 「미국 내」에서 일어나는 것을 요구하지 않는다. 예를 들어, 연방대법원은 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*에서, 미국 외에서의 제품의 판매 행위를 가지고 유도침해의 성립을 인정하였다. CAFC도 *O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co.*, 449 Fed. Appx. 923(2011)에서, 미국 외에서의 판매 행위를 가지고 유도침해의 성립을 인정하였다.

그 때문에 미국에서는 「고객」의 「사용」 행위라는 직접침해가 인정되면, 속지주의의 제한을 받지 않는 §271(b)를 이용하여 「사업자」의 특허권 침해의 책임을 물을 수 있는 것이다.

## 3. 일본과의 비교

이에 반해, 일본에는 미국의 유도침해와 같이 넓은 간접침해 규정이 존재하지 않는다. 시스템이라는 「물건」의 발명에 대해 간접침해가 성립하기 위해서는, 간접침해의 각 성립요건에 더하여, 그 「물건」의 「생산」이 전제가 된다(특허법 101조 1호 및 2호). 또한, 간접침해행위와 속지주의의 관계도 별도

---

9) 35 U.S. Code §271(b)의 규정은, 다음과 같다. 「Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.」

로 문제가 될 수 있다. 따라서 「시스템」의 「생산」을 직접침해로서 정면으로 쟁점화하는 편이 간접침해와 관련된 문제가 생기지 않고 심플한 논의가 가능해진다.

DWANGO는 이러한 일본법의 상황을 전제로 하여, 단순히 미국과 같은 법적 구성을 취하는 것이 아니라, 「시스템」의 「생산」이라는 새로운 어프로치를 채용한 것이다. 재판소가 이것을 채용할지는 불확실했지만, 다행히도 이 법적 구성을 인정받았다.

## V. 현재 상황의 분석

지재고재는 일본의 유저로의 프로그램이나 파일의 전송행위에 대하여, 사정을 종합적으로 고려하여 일본 특허법의 침해가 성립될 수 있다고 판시하였다.

DWANGO 대합의 판결은 「시스템」의 발명의 「생산」에 대하여 판시하였고, 또한, 선행사건의 판결은 「프로그램」의 발명의 「제공」과, 「단말기」의 발명의 간접침해에 대하여 판시하였다.

네트워크 관련 발명에 대해 일본 특허의 클레임을 드래프팅할 때에는 이들 판결에서 열거된 고려사항을 감안할 것이 요구된다. 즉, 클레임에 유저 단말기의 중요한 기능을 규정하고, 유저 단말기에서 효과가 발현되는 발명으로서 규정할 수 있으면, 해외 서버로부터의 전송행위를 침해로서 포착할 가능성이 높아진다. 현재 상황으로는 시스템 클레임<sup>10)</sup>, 프로그램 클레임, 장치 클레임 어느 것이더라도 침해를 포착할 가능성이 있다. 또한, 다른 형태의 클레임도 가능성이 있지만, 특별히 필요가 없는 한, 이미 재판소의 판단이 제시된 상기 어느 유형에 의한 것이 안전할 것이다. 또한, 향후 만약 최고 재판소가 판단을 내린다면, 그것을 감안할 필요가 있다.

---

10) 또한, 시스템 클레임에 대해서는, 파일 전송행위가 「생산」에 해당하기 위해서는, 전송행위에 의해, 구성요건의 모두를 충족시키는 시스템이 새롭게 만들어질 필요가 있다.

한편, 네트워크를 통해 일본 고객에 대해 서비스를 제공할 때에는, 일본 특허권의 침해에 해당하는 경우가 있으므로, 지재고재의 판결을 근거로 하여 일본 특허의 침해 리스크를 평가할 필요가 있다.

## VI. 결어

이번에 우리는 「시스템」의 「생산」이라는 법적구성을 채용하여 속지주의의 형식적인 해석이 부당하다는 것을 주장하였고, 다행히도 지재고재 대합의로 이 주장이 인정되었다.

일본 이외에, 한국, 미국, 독일, 영국 등에서도 속지주의를 실질적으로 해석하여, 특허권의 지리적 효력범위를 어느 정도 넓히는 판단이 이루어지고 있다. 만약 속지주의를 형식적으로 해석하면, 국경을 걸침으로써 침해를 회피하는 것이 용이해져 부당한 결과를 초래한다. 이번의 판단은 그러한 부당한 결과를 방지하는 것이며 국제적인 흐름에도 따른 타당한 것이라고 생각한다.

참고문헌

〈판례〉

지재고재 2023년 5월 26일 판결·2022년(네) 제10046호.

지재고재 2022년 7월 20일 판결·2018년(네) 제10077호.

도쿄지판 2022년 3월 24일·2019년(와) 제25152호.

지재고판 2014년 5월 16일 판결·2013년(네) 제10043.

CAFC O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., 449 Fed. Appx. 923(2011).

---

## Dwango Intellectual Property High Court En Banc Decision on the Territoriality of Japanese Patent

Hirofumi TADA

In May 2023, the Intellectual Property High Court of Japan (“IP High Court”) issued a very important decision regarding the territorial scope of Japanese patents.

In this decision, the court held that transmission of a data file from a foreign server to terminal devices in Japan constitutes “production” (Article 2(3)(i) of the Japanese Patent Law) of a network system invention and found patent infringement.

In a separate case, the IP High Court also held that transmission of a program from a foreign server to terminal devices in Japan constituted “transfer” of program inventions (Article 2(3)(i)) and indirect infringement of device invention (Article 101(i)).

Therefore, the transmission of a file or program from a foreign country to Japan may constitute an infringement of the Japanese patent under some circumstances.

Thus, when filing a patent application for a network-related patent in Japan, it is recommended to make claims based on these court decisions. In addition, the transmission of a file or program from a foreign country to Japan may also constitute an infringement of a Japanese patent, and a careful risk assessment is recommended.

Keywords .....