
특허침해에 있어서 공동불법행위 책임에 관한 고찰

김 수 철*

목 차

I. 서론

1. 특허침해의 판단
2. 공동불법행위 책임에 대한 논의

II. 본론

1. 공동불법행위 책임이 문제되는 경우
2. 특허법에 의한 침해
3. 민법상 공동불법행위
4. 특허 보호범위(청구항) 작성과 관련된 특허법상의 고려사항
5. 특허침해에 있어서 공동불법행위 책임이 문제될 수 있는 사례의 검토
6. 공동불법행위 판단에 대한 제안

III. 결론

* (주)네오위즈 IP전략 Unit 유닛장

초록

특허침해의 판단은 구성요소완비의 원칙을 기본으로 하여, 직접침해, 간접침해, 또는 예외적인 경우의 불완전 이용침해 등 여러 가지 판단기준에 따라 이루어지고 있다.

이러한 특허침해 판단은 특허발명의 권리범위를 구성하는 청구항의 모든 구성요소를 하나의 주체가 모두 실시하는 것을 전제로 하고 있는데, 2 이상의 주체가 청구항의 구성요소를 분담하여 실시하는 경우는 이에 해당하지 않으므로 이러한 경우에 대하여 민법상의 공동불법행위를 적용하여야 하는지가 문제될 수 있다.

이와 같이, 특허발명의 일부 구성요소만 실시하는 2 이상의 주체에 대한 특허침해 판단과 관련하여, 기존의 침해 판단 기준, 민법상의 공동불법행위 책임의 기준, 및 공동불법행위 책임이 문제가 되는 사례를 검토함으로써, 공동불법행위 책임의 적용에 대한 한 가지 기준을 제시하고자 한다.

구성요소 완비의 원칙은 특허침해를 판단하는 데 가장 근간이 되는 기본원칙이므로, 2 이상의 주체가 특허발명의 일부 구성요소를 실시하는 경우는 원칙적으로는 특허침해에 해당하지 않는 것으로 판단하되, 하나의 주체가 비본질적인 구성요소만 실시하는 경우에는 본질적인 구성요소를 실시하는 주체를 기준으로 불완전 이용책임의 적용을 고려할 것이며, 특허침해를 회피하기 위하여 고의로 하도급업체 등의 제3자에게 특허발명의 구성요소 중 일부를 실시하도록 하는 경우에는 지시/감독에 따른 책임을 고려하여, 지시자/감독자의 실시행위로 간주하여 특허침해 여부를 판단하는 것이 바람직할 듯하다. 물론, 특허발명의 구성요소 전부를 제3자에게 실시하도록 하는 경우에는 타인의 침해를 적극적으로 유도한 것이므로 지시자에게는 교사에 따른 공동불법행위 책임을 인정할 수 있을 것이다.

민법상의 공동불법행위 책임은 각자의 불법행위를 전제로 하는 규정이므로, 이를 특허침해 판단에 대하여 무비판적으로 적용하는 것은 특허제도의 기준을 위협할 수 있다. 따라서, 가급적 특허침해 판단에 대한 기존의 기준을 유추하여 적용하되, 우월적 지위를 이용하여 제3자에게 특허발명의 구성요소 일부 또는 전부를 실시하도록 강제하는 예외적인 경우에만 공동불법행위의 적용을 고려하는 것이 바람직할 것이다.

주제어

특허침해, 청구범위, 구성요소, 구성요소완비의 원칙, 공동불법행위

I. 서론

1. 특허침해의 판단

특허권의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해진다(특허법 제97조). 특허청구범위는 하나 이상의 특허청구항으로 이루어지는데, 이러한 청구범위의 해석방법은 국가마다 다소간의 차이가 있다. 유럽의 경우는 실질적인 발명의 사상을 보호하기 위하여 청구범위의 확장해석을 인정하는 경향이 며,¹⁾ 그 외 한국을 포함한 미국 등의 경우는 확장해석을 제한하는 경향이다.^{2,3)}

특허청구범위의 확장해석을 제한하는 대표적인 원칙으로 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)을 들 수 있는데, 이는 특허청구범위(독립항)가 복수의 구성요소(elements)로 이루어진 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합된 하나의 발명을 형성하게 되므로, 제3자가 독립항의 모든 구성요소를 실시하는 경우에만 특허침해에 해당한다고 보는 것이다.⁴⁾ 따라서, 독립항의 모든 구성요소 중 일부의 구성요소라도 실시하지 않는 경우에는 특허침해에 해당하지 않게 된다.

-
- 1) 유럽특허조약 EPC Article 69 Extent of protection (1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.
 - 2) 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한해석할 수는 없다(대법원 2000. 11. 14. 선고, 98후2351 판결 등).
 - 3) 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다(대법원 2003. 7. 11. 선고, 2001후2856 판결).
 - 4) 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 고안에 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소를 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 고안은 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니한다(대법원 2001. 12. 24. 선고, 99다31513 판결 등).

예를 들어, 독립항의 구성요소가 구성요소 1에서부터 구성요소 5까지 5개로 되어 있는데, 계열회사 관계에 의하여 계열회사 A는 구성요소 1과 구성요소 2를 실시하고, 계열회사 B가 구성요소 3에서부터 구성요소 5까지를 실시하는 경우에, 구성요소완비의 원칙에 해당하지 않으므로 특허침해를 구성하지 않는다고 할 것이다.

다만, 이러한 원칙을 일관되게 고수할 경우에는 특허침해의 회피가 용이하게 되어 특허권자의 적절한 보호가 제대로 되지 않는 경우도 있으므로, 실질적인 균등범위, 비본질적 구성요소를 생략한 경우, 또는 구성품 등에 대해서 예외적으로 특허 보호범위를 확장하는 경우가 인정되기도 한다.

특히, 복수의 주체가 청구항의 구성요소를 분담하여 실시하는 경우에 각 주체의 행위는 구성요소완비의 원칙에 의할 경우, 하나의 주체가 모든 구성요소를 실시하는 것이 아니므로 원칙적으로는 특허침해에 해당하지 않는다고 할 것이지만, 복수의 주체가 모든 구성요소를 실시하는 경우에 대하여 민법상의 공동불법행위 책임을 유추하여 특허침해에 대한 공동불법행위 책임을 인정하여야 할지가 문제되고 있다.

2. 공동불법행위 책임에 대한 논의

우리나라의 특허법은 제조업 위주로 산업이 발전하는 시기에 제정되어, 최근과 같이 무선통신 또는 인터넷상에서 이루어지는 서비스에 대하여 변화되는 기술 환경에 맞게 법규가 제정되지 못하고 있는 것은 사실이다. 이러한 점을 이유로, 인터넷상에서의 서비스가 복수의 주체에 의해 운영되는 경우에 BM 특허의 공동침해를 인정할 것인지에 대한 논의가 있어 왔다.

특허침해에 대한 공동불법행위 책임을 긍정하는 입장을 보면 해석론적인 측면에서 접근하는 방법과 입법론적인 측면에서 접근하는 방법을 제안하고 있다. 해석론적인 측면에서는 정보처리의 일체성과 공동의사가 있는 경우에 공동으로 책임을 묻기 위한 실체가 존재한다고 보아 복수의 주체에 대한 특허권의 공동침해를 인정할 수 있다고 하며,⁵⁾ 입법론적인 측면에서는 미국특허법의 적극적 유

5) 김순석, "BM특허보호의 법적 과제", 지식재산21, 통권 제73호(2002.7), 36면.

도침해 규정 도입과 ‘업으로서’의 요건 완화 등에 대한 제도적 개선이 필요하다고 한다.^{6,7)}

이하에서는, 복수의 주체가 특허청구항의 구성요소를 분담하여 실시하는 경우에 공동불법행위 책임을 인정하여야 하는지, 인정한다면 어떠한 경우에 인정하여야 하는지를 고찰하고자 한다.

II. 본론

1. 공동불법행위 책임이 문제되는 경우

위에서 살펴본 바와 같이, 현행 특허법에서는 특허청구범위의 모든 구성요소를 실시하거나 모든 구성요소와 실질적으로 동일한 범위에서 발명의 실시가 이루어지는 경우에는 직접침해가 인정되며, 특허발명의 완성품이 아닌 부품의 경우에 특허침해(직접침해)가 발생할 개연성이 높은 경우에는 간접침해를 인정하고 있다. 특히, 미국의 경우는 직접침해를 전제로 간접침해를 인정하고 있다.

물론, 특허발명의 구성요소 중 일부 구성요소를 생략하더라도, 생략되는 구성요소가 중요한 구성요소가 아니며 이를 생략하더라도 특허발명과 동일한 수준의 효과를 발생시키는 경우에는, 특허발명과 실질적으로 동일한 것으로 판단하여 예외적으로 특허침해가 인정될 수 있다(불완전이용침해).

그러나 직접침해, 간접침해, 또는 불완전이용침해는 하나의 주체가 특허발명의 모든 구성요소를 실시하거나 모든 구성요소와 실질적으로 동일한 범위 내에서 실시하는 경우를 가정하는 것이다. 즉, 직접침해 또는 간접침해 규정은 복수의 주체가 각각 특허발명의 구성요소 중 일부를 실시하는 경우를 예정하고 있는 것이 아니다.

물론, 복수의 주체가 모두 특허침해행위(구성요소의 전부 실시)를 하는 경우

6) 김병일·이봉문, 온라인상에서의 BM특허침해 보호방안에 관한 연구, 한국발명회 지식재산권연구센터(편), 2003, 105면.

7) 이해영, “복수 주체가 관여하는 전자상거래 관련 특허발명의 보호방안에 관한 연구”, 연세대학교 법무대학원, 석사, 2008, 71-72면 참조.

에는 공동으로 특허침해의 책임을 부담할 것이다(이 경우는 침해자 각각이 책임을 부담한다는 의미이다).⁸⁾ 특히, 특허침해는 실시행위 각각에 대하여 인정되므로, 생산행위와 사용행위가 각각 침해에 해당하는 경우에는 생산자 및 사용자는 각각 특허침해의 책임을 부담할 것이다.⁹⁾

공동불법행위에 대한 문제가 발생할 수 있는 경우로서, 특허발명이 휴대폰을 이용하는 통신서비스를 예로 들어 보자. 발명의 프로세스는 이동통신사에서 보유하고 있는 통신서버와 사용자(개인)의 휴대폰(통신사가 아닌 휴대폰 제조업체에서 생산 및 판매한다) 사이에 전송되는 신호 또는 데이터 처리로 구성될 것이다. 특허출원인이 특허청구범위를 작성할 때 구성요소로서 휴대폰과 통신서버를 모두 기재하였다면, 휴대폰 제조업체와 통신사의 공동행위가 전체로서 특허청구범위의 구성요소를 모두 포함하는 경우에 휴대폰 제조업체와 통신사의 공동불법행위를 인정하여야 할 것인지가 문제된다.

2. 특허법에 의한 침해

이와 같이, 복수의 주체가 특허청구항의 구성요소를 분담하여 실시하는 경우, 현행 특허법상의 침해규정이 적용될 수 있는지를 먼저 검토하기로 한다.

1) 직접침해

직접침해는 구성요소완비의 원칙을 기본으로 하고 있으며, 이는 특허독립항의 모든 구성요소를 실시하는 경우를 전제로 하는 침해형태이다.¹⁰⁾ 직접침해가

8) 1인 이상의 자연인 또는 법인의 참여와 공동행위로 침해가 이루어지는 경우, 그들 모두는 공동침해자이며 공동으로 특허침해에 대한 책임을 진다(ON DEMAND MACHINE CORPORATION v. INGRAM INDUSTRIES INC. Nos. 05-1074, 05-1075, 05-1100(2006.03), Shields v. Halliburton Co., 493 F. Supp. 1376, 1389(W.D. La. 1980), aff'd, 667 F.2d 1232(5th Cir. 1982)).

9) 침해 제품을 생산 및 판매하는 당사자와 침해 제품을 구매하여 사용 또는 재판매하는 당사자는 공동 불법행위자(joint tort-feasors)에 해당한다(Birdsell v. Shaliol, 112 U.S. 485, 488-89(1884); Dowagiac Mfg. Co. v. Deere & Webber Co., 284 F. 331, 337(8th Cir. 1922). Shockley v. Arcan, Inc., 248 F.3d 1349, 1364(Fed. Cir. 2001)).

10) 대법원 2001. 8. 21. 선고, 99후2372 판결; 대법원 2001. 12. 24. 선고, 99다31513 판결; 대법원 2000.

인정되려면, 특허법에서 규정된 실시행위가 있어야 하며, (특허법 제2조 3호 가목)¹¹⁾ 특허청구항의 모든 구성요소에 새로운 구성요소를 추가로 더 실시하는 경우(이용발명)도 구성요소의 모든 실시를 전제로 하므로 특허침해에 해당하는 것은 자명할 것이다.¹²⁾ 다만, 특허발명이 특정 구성요소를 생략하는 데 특징이 있는 경우에는, 생략된 구성요소를 추가하여 실시하더라도 특허권의 보호범위에 해당하지 않는다고 할 것이다.¹³⁾ 또한, 이용발명에 대한 단순한 라이선스 계약만으로는 원천특허의 침해에 해당한다고 볼 수 없으나,^{14,15)} 라이선시가 이용발명을 실시하는 경우에는 원천특허의 침해에 해당할 수 있을 것이다.¹⁶⁾

이러한 직접침해는 하나의 주체가 모든 구성요소를 실시하는 경우(구성요소

11. 14. 선고, 98후2351 판결: 대법원 2001. 6. 15. 선고, 2000후617 판결: 대법원 2001. 12. 24. 선고, 99후2181 판결 등 참조.

11) 미국특허법(35 U.S.C.) 271조(Infringement of patent). (a) 본 법률에서 달리 정하는 경우를 제외하고, 특허의 존속기간 동안 누구라도 권한 없이 미국 내에서 특허된 발명을 생산, 사용, 판매의 제공 또는 판매하거나, 특허된 발명을 미국으로 수입하는 것은 해당 특허를 침해하는 것이다.

12) 특허발명의 청구항이 '어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)'이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이다(대법원 2006. 11. 24. 선고, 2003후2072 판결).

13) 특허발명이 종래기술에서 일반적으로 사용되던 기술적 수단을 생략하였음을 특징으로 하는 구성을 가지고 있는 경우, 그에 대비되는 확인대상발명이 그 생략된 기술적 수단을 명시적으로 채택하고 있다면, 그 확인대상발명은 특허발명의 위 구성을 갖추지 못한 것으로서 특허발명의 권리범위에 포함되지 않는다(대법원 2006. 11. 23. 선고, 2005후18 판결).

14) 일반적인 법률적 용도에 있어서, 라이선스가 없었다면 라이선시를 대상으로 소송이나 고소를 제기할 수 있는 행위에 대하여 단지 그 권리를 포기하는 것이 라이선스이다(Western Elec. Co. v. Patent Reproduser Corp., 42 F.2d 116, 118, 5 USPQ 105(2d Cir. 1930)).

15) 발명에 대한 라이선스만 허락하고, 그 이외의 행위가 없는 경우에는 판매에 의한 신규성상실(on-sale bar)에 해당하지 않는다(In re Kollar, 286 F.3d 1326, 1330-31(Fed. Cir. 2002)).

16) 피항소인은 항소인이 Crosley Motors, Inc.에게 특허에 기재된 엔진을 생산할 수 있는 라이선스를 허락 하였으므로 침해에 해당한다고 주장하였고, 사실심 법원(trial Court)에서는 이를 긍정하였다. 항소인은 이에 대한 어떠한 입증도 이루어지지 않았다고 주장한다. 본 사안에 관한 항소인의 입장을 보면 그 용어가 명확하지는 않지만, 특허권의 사용에 관한 단순한 라이선스의 허락은, 생산, 사용, 판매와 같이 침해장치를 물리적으로 구현하는 추가적인 행위가 없는 경우에 침해에 해당하지 않으며, Crosley Motors, Inc.가 생산, 사용 또는 판매 중 어떠한 행위를 하였다는 증거가 없다는 논리를 근거로 하는 듯하다. 그러나 이에 동의할 수 없다. Crosley 회사의 생산 기록에 대한 실질적인 증거를 볼 때, 사실심 법원의 판결은 정당하다(Taylor Engines, Inc. v. All Steel Engines, Inc., 192 F.2d 171(9th Cir. 1951)).

완비의 원칙)를 전제로 하고 있으므로, 복수의 주체가 구성요소를 분담하여 실시하는 경우에는 적용될 수 없을 것이다.

2) 간접침해

간접침해는 특허침해가 발생할 가능성이 높은 경우에 장래의 특허침해에 대한 권리구제의 실효성을 높이기 위해 마련된 규정이다.¹⁷⁾ 이러한 간접침해는 물건의 생산 또는 방법의 실시에만 사용하는 물건에 대해서 인정되는데, (특허법 제127조) 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고, 타용도로 사용되지 않으며,^{18,19)} 쉽게 구할 수 없는 소모품이 대표적인 경우이다.²⁰⁾ 한편, 간접침해의 경우는 손해배상청구는 인정되지만 특허법에 따른 형사상의 책임까지는 인정되

17) 특허법 제127조 제1호는 "특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위"를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다"고 규정하고 있는바, 그 취지는 특허발명의 구성요건을 충족하지 않는 물건을 생산·양도하는 등의 행위는 특허권을 침해하지 않는 것이 원칙이지만, 위 물건을 사용함으로써 특허발명의 구성요건을 충족하여 특허권의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 경우에는 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 장래의 특허권의 침해에 대한 권리구제의 실효성을 높이기 위하여 그 전 단계에 있는 위 생산, 양도 등의 행위를 특허권의 침해로 간주하여 직접침해와 같이 취급하도록 한 것이다(특허법원 2007. 7. 13. 선고, 2006허3496 판결, 상고).

18) (캐호 발명의 기술사상을 채택하고 설계변경에 의하여 (캐호 발명과 다른 제품을 만드는 경우에 그것이 이 사건 특허발명의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는 (캐호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어날 수는 없다(대법원 2001. 1. 30. 선고, 98후2580 판결).

19) 특허법 제127조 제1호에 따른 특허권의 간접침해가 성립하려면 생산·양도 등 행위의 대상인 물건이 특허발명 물건의 생산·에만 사용되는 것으로서 그 물건을 사용하는 한 반드시 특허발명 물건의 생산에 도달하여야 하고, 그 물건을 특허발명 물건의 생산 이외의 다른 용도로 사용할 수 있는 경우에는 그 물건을 생산하는 등의 행위를 하더라도 간접침해가 성립하지 않는다. 여기에서 '다른 용도'는, 위 규정의 취지에 비추어 볼 때 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에 한하여 인정되어야 하고, 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해를 부정할 만한 '다른 용도'가 있다고 할 수 없다(특허법원 2007. 7. 13. 선고, 2006허3496 판결, 상고).

20) 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 구입시 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하고, 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다(대법원 2001. 1. 30. 선고, 98후2580 판결; 대법원 1996. 11. 27. 96마365 결정; 대법원 2002. 11. 8. 선고, 2000다27602 판결).

지 않는다고 할 것이다.²¹⁾

그러나 물건의 생산 또는 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산하거나 양도하는 등의 행위를 복수의 주체가 특허청구항의 구성요소를 분담하여 실시하는 행위로 볼 수는 없을 것이므로, 우리나라 특허법상의 간접침해 규정을 공동불법행위 판단에 적용하기는 어렵다고 할 것이다.²²⁾

미국의 경우는 유도침해(Inducing Infringement)²³⁾와 기여침해(Contributory Infringement)²⁴⁾가 간접침해에 해당한다. 유도침해는 특허침해의 가능성을 인식하고 이를 적극적으로 유도한 경우에 인정되는데, 공동연구계약 등에서 이러한 내용이 암시되는 경우에도 인정될 수 있다.²⁵⁾ 기여침해는 한국의 간접침해와 유사한 규정으로서, 특허발명의 본질적 특징에 해당하는 부품이²⁶⁾ 특허발명 이

21) 특허법 제127조 소정의 “침해로 보는 행위”(강학상의 간접침해행위)에 대하여 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에 같은 법 제225조 제1항에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확정해석을 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, 제127조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니다(대법원 1993. 2. 23. 선고, 92도3350 판결).

22) 이해영, “복수 주체가 관여하는 전자상거래 관련 특허발명의 보호방안에 관한 연구”, 연세대학교 법무대학원, 석사, 2008, 35면 참조.

23) 미국특허법(35 U.S.C. 2007) §271(b) 특허의 침해를 적극적으로 유도하는 자는 누구든지 침해의 책임이 있다.

24) 미국특허법(35 U.S.C. 2007) §271(c) 누구든지 특허된 기계, 제조물, 조합물 또는 조성물의 부품이나 특허된 방법을 실시하는 데 사용되는 재료나 장치로서 당해 특허발명의 중요부분을 구성하는 것을 당해 특허권을 침해하기 위해 특별히 제조되거나 또는 특별히 적합한 것임을 알면서 판매한 자는 그것이 실질적으로 특허권의 침해를 구성하지 않는 다용도의 기초상품이 아닌 한 기여침해의 책임이 있다.

25) 공동연구계약의 로열티 조항에는 다음의 규정이 존재한다.

“[Roche]는 GI가 [Roche]의 대행 또는 공동으로, 인간에게 사용하기 위한 상업적으로 구현 가능한 기반으로서 에리스포포미에틴을 생산하기 위한 재결합 DNA 기술을 상용화하는 연구개발 프로젝트를 수행하는데 동의한다. GI가 개발한 특허 및 노하우에 대한 권리의 대가로서, [Roche]는 재정적으로 GI의 연구개발 활동을 지원하며, 아래의 로열티를 GI에게 지급한다.”

…… 계약서의 로열티 적립 조항에 따르면, 양당사자는 침해로 인하여 Roche가 제3자로부터 라이선스를 받아야 할 가능성을 알고 있었기 때문에, Roche는 유도침해에 대한 전제조건으로서 Columbia 특허를 인식한 것이다(Trustees of Columbia University v. Roche Diagnostics GmbH, 150 F. Supp. 2d 207(D. Mass. 2001)).

26) 특징인이 미완성품을 판매하는 경우, 그 부품이 자기 특허발명의 본질적 특징에 해당하기 때문에 특허의 보호범위 내에 속하고, 구매자에 의해서 최종적으로 특허에 부합될 것으로 예정되어 있었다면, 해당

외에 중요한 타용도가 없는 경우에 인정된다.²⁷⁾ 미국의 경우, 이러한 기여침해와 유도침해는 직접침해가 존재하는 경우를 전제로 해서 인정되고 있는데,²⁸⁾ 한국에서는 간접침해를 인정하기 위해서 직접침해가 있어야 한다는 견해(종속설)와 직접침해가 없는 경우에도 간접침해를 인정하여야 한다는 견해(독립설)가 나뉘어져 있다.

특허침해에 관한 사항은 미국의 특허법이 적용되는 연방 특별정책에 관련된 사항이며, 미국의 특허법에서는 구성요소완비의 원칙(직접침해)을 특허침해의 기본적인 전제로 하고 있기 때문이다. 따라서, 직접침해가 없는 한 간접침해를 인정하지 않고 있는데, 그 결과 대리이론(Agent theory)²⁹⁾ 또는 대위책임(Vicarious liability)³⁰⁾을 이론적 근거로 하여 감독 또는 지시자의 직접 침해를 인정하는 형태로 침해 판단을 한다.^{31,32,33)} 이러한 이론에 대한 내용은 Restatement (Second) of Agency에서도 찾을 수 있다.^{34,35)}

제품에 상당하도록 자신의 발명을 판매한 것이다(United States v. Univis Lens Co. 316 U.S. 250-51, 53 USPQ 408(1942)).

27) 그 상품이 “실용적으로(substantial) 또는 상업적으로(commercially) 중요한 타용도(significant noninfringing uses)”가 있다면, 기여 침해의 주장에 대한 항변으로서 충분하다(Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc. 464 U.S. 417(1984)).

28) 유도침해 또는 기여침해 여부에 상관없이 간접침해는, 직접침해자가 간접침해 소송의 피고 이외의 임의 제3자인 경우를 포함하여 직접침해가 존재하는 경우에만 인정될 수 있다(Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263, 1272(Fed. Cir. 2004)).

29) 어떤 자가 특허침해의 목적으로 대리인을 고용하였거나, 별도의 하도급업자가 제작한 침해 제품을 자기를 위하여 소유하고 있다면 특허침해에 해당할 수 있다(Crowell v. Baker Oil Tools, Inc., 143 F.2d 1003(9th Cir. 1944)).

30) 일방 당사자가 다른 당사자의 행위에 대하여 대위책임을 부담하기 위해서는 그 당사자가 다른 당사자의 행위를 감독하였음을 증명하여야 한다(Engle v. Dinehart, 213 F.3d 639(5th Cir. 2000)).

31) 공동침해를 인정하기 위하여 감독 또는 지시(control or direction)의 요건을 필요로 하는 것은 특정 상황에서 당사자들로 하여금 공정계약(arms-length agreement)을 통하여 침해를 회피할 수 있도록 하고자 함이다(BMC Resources, Inc. v. Paymentech L.P., 498 F.3d 1373(Fed. Cir. 2007)).

32) 피고가 외부 공급자와 계약을 체결하여 특허방법의 한 단계를 수행하도록 하더라도 침해에 해당한다(Metal Film Co. v. Metlon Corp., 316 F. Supp. 96, 167 U.S.P.Q. 267(S.D.N.Y. 1970)).

33) 피고가 지역 업체로부터 단순히 국제 전화 차단기능(international call blocking)을 구매하는 것은 전화 차단 기능의 구현 방법을 감독(control)하는 것이 아니므로 침해에 대한 책임이 없다(Gammino v. Celco Partnership, No. 04-4303, 2007 U.S. Dist. Lexis 74201(E.D. Pa. Oct. 4, 2007)).

34) Restatement (Second) of Agency(1958) §2(고용주, 종업원, 독립 계약자) (1) 고용주는 자신의 업무에 대한 서비스를 수행하기 위하여 대리인을 고용하고, 해당 서비스를 수행하는 데 있어서 상대방의 물리

한편, 일본의 경우에도 특허발명의 구성요소 중 일부 구성요소의 실시에 대해 하도급 업체를 도구로서 이용하였다고 하여 도급업체의 침해를 인정한 사례가 있었다.³⁶⁾

위와 같이, 미국은 복수의 주체가 특허청구항의 구성요소를 분담하여 실시하는 경우에 공동불법행위 책임이 아닌, 대리이론 또는 대위책임을 근거로 하여 지시/감독 관계에 있는 주체에 대한 단독책임을 인정하고 있다. 그러나 우리나라는 미국과 같은 유도침해 규정이나 대리이론/대위책임 등의 기준이 없기 때문에, 이를 직접적으로 원용하기는 어렵다고 할 수 있다.

3) 불완전이용침해(생략침해)

특허권은 독립항의 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상으로서 보호되기 때문에, 복수의 구성요소 중 일부를 실시하지 않는 경우(생략하는 경우)는 특허침해에 해당되지 않는 것이 원칙이다.^{37,38)} 구성요소의 일부를 실시하지 않는 경우에도 특허침해를 인정하는 것은 특허공보에 객관적으로 기재

적 행동을 관리하거나 관리할 권한을 보유하는 본인을 가리킨다.

35) Restatement (Second) of Agency(1958) §219(고용주가 그 종업원의 불법행위에 대하여 책임을 부담하는 경우).

(1) 고용주는 그의 종업원이 고용의 범위 내에서 이루어진 불법행위에 대하여 책임을 부담한다.

36) 피고 제품은 다른 용도를 생각할 수 없으며 이를 구입한 문자판 제조업자가 상기의 방법에 의해 사용하는 것이 피고 제품의 제조 시점부터 당연히 예정되어 있다고 할 수 있으므로, 피고 제품의 제조 과정에서는 구성요건 ⑥에 해당하는 공정이 존재하지 않고, 피고 제품의 시계 문자판 등에 부착하는 구성요건 ⑥에 해당하는 공정에 대해서 피고가 스스로 이를 실시하지는 않지만, 피고는 이러한 공정을 피고 제품의 구입자인 문자판 제조업자를 도구로 하여 실시하고 있다고 할 수 있다. 따라서, 피고 제품의 시계 문자판 등에 부착하는 것을 포함한 본건 각 특허 발명의 모든 구성 요건에 해당하는 전체 공정이 피고 자신에 의해 실시하고 있는 경우와 동일시하여 본건 특허권의 침해라고 평가할 것이다(동경지방법원 평성(平成) 12년 (7) 제20503호 판결).

37) 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 고안이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소를 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 고안은 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니한다(대법원 2001. 12. 24. 선고, 99다31513 판결; 대법원 2001. 6. 15. 선고, 2000후617 판결; 대법원 2000. 11. 14. 선고, 98후2351 판결; 대법원 2001. 8. 21. 선고, 99후2372 판결).

38) 요부, 비요부를 불문하고 구성요소가 결여되어 있는 경우 침해에 해당하지 않는다(Etten v. Kauffmann, 50 USPQ. 36(1941), Montgomery Ward & Co. v. Rogers, 40 USPQ. 138(1939)).

된 표현의 공신력을 무시하는 것이며,³⁹⁾ 그러한 생략으로 인해 작용효과가 달라질 수 있기 때문이다.⁴⁰⁾

그러나 예외적으로, 생략이 용이한 구성요소를 생략하거나⁴¹⁾ 특허발명에서 중요하지 않은 비본질적인 구성요소를 생략함으로써,⁴²⁾ 특허발명과 동일한 작용효과를 발생하는 경우에는⁴³⁾ 특허권 보호범위에 포함된다고 볼 수 있다.^{44,45)}

39) 생략발명 또는 개악발명을 특허 발명의 균등범위라고 하여 그 기술적 범위에 속한다고 하는 것은, 특허 발명의 기술적 범위를 명세서의 특허청구범위 기재에 근거하여 해석하고, 그 결과 발명의 구성요소의 일부를 결여하고 있기 때문에 권리침해의 문제를 일으키지 않을 것으로 판단하여 해당 제품의 제조 판매를 개시한 사람에 대해, 향후 권리침해의 책임을 물을 수 있게 되는데, 이 경우에, 제조업자 등은 특허청구범위의 기재에 근거해 제조 판매를 할 것인지 여부를 판단할 수 없게 된다. 또한, 각 구성요소의 중요성을 평가해 본질적 구성요소와 부수적 구성요소로 나누는 경우, 중요도의 판단 기준이 객관적으로 명확하지 않고 특허 발명의 기술적 범위가 유동적이 되기 쉽다. 요컨대, 생략발명 또는 개악발명의 주장은, 법적 안정성을 해칠 우려가 상당하기 때문에, 현행법 체계에서는 배척되는 것이 적합하다(동경지방법원 소화(昭和) 55년 (7) 제1971호 판결).

40) (가)호 고안은 이 건 등록고안 제6항의 필수적 구성요소인 나이프 지지부재와 붓 삽입판재 및 파렛트 지지부재를 결여함으로써 위 제6항이 목적으로 하는 주된 작용효과 중 상당부분을 발휘할 수 없으므로 이른바 생략발명이나 불완전이용발명에 해당한다고 할 수 없다(특허법원 1999. 8. 26. 선고, 99허2389 권리범위확인(실)).

41) 다만 (가)호고안과 등록고안은 부구의 중앙이 관통되거나 상부에 연장배출관이 형성되지 않는 단순한 통형상의 부구인 점, 그리고 보충수공급 및 공기배출관 또한 보충수통 내부로 돌출고정되지 아니한 구성이라는 점 등에서 약간의 차이가 있을 뿐인데, 이러한 차이는 보일러 전체의 순환계통에서 급수와 공기배출이라는 목적을 달성하기 위하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 일부 구성을 생략하거나 설계변경을 통하여 도달할 수 있는 정도에 불과한 것이어서, 결국 (가)호고안은 등록고안의 권리범위에 속한다고 할 것이다(대법원 1998. 1. 23. 선고, 97후2330 권리범위확인(실)).

42) 설령 특허청구범위에 열거된 구성요소라고 하여도 발명으로서의 기능에 관계없는 경우에는 그 구성요소를 제외하고 다른 모든 구성요소를 실시한 자는 발명의 원리를 이용하고 발명의 기능에 의한 이익을 향수하고 있으므로, 이것을 보호의 대상으로 하지 않으면 공평의 원칙에 반하며 특허권을 공중화하는 것으로 된다(American Electric Rabbit Racing Association v. Smith, 26 F.2d 1016(5th Cir. 1928)).

43) 심판청구인이 실시하는 (가)호 발명을 요철 표면의 도형 및 문자의 마킹(marking)방법에 관한 이 사건 특허발명(특허번호 제51068호)과 대비하여, (가)호 발명의 구성 중 강화 플라스틱이 이 사건 특허발명에서의 이형제(離型劑), 불포화 폴리에스테르 및 유리섬유와 재질에 있어서 동일성이 있다는 취지에서 (가)호 발명이 이 사건 특허발명과 동일한 기술 구성으로 되어 있다고 보고, 접착방법의 구성에 있어서 (가)호 발명에 이 사건 특허발명과 같은 직물에 관한 구성을 포함하고 있지 아니한 차이가 있다고 하더라도 이로 인한 작용효과가 동일하거나 적어도 예측하는 효과 이상의 작용효과가 있다고 볼 수 없고 위 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 위와 같은 구성요소를 제외할 수 있는 것이어서 전체적으로 양 발명은 동일성이 있다고 보아 결국 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 방법의 발명에 있어서 동일성 여부 판단에 관한 법리오해나 심리미진, 이유불비, 이유모순 등의 잘못이 있다고 할 수 없다(대법원 1997. 4. 11. 선고, 96후146 권리범위확인).

44) 어느 고안이 실용신안의 권리범위를 벗어나기 위하여 실용신안의 구성요소 중 일부를 의도적으로 생략

이와 같이, 특허청구항의 구성요소 중에서 비본질적인 구성요소를 제외하고, 본질적인 구성요소만을 실시하는 주체에 대하여 특허법상의 직접침해를 인정할 수 있음은 특허권자의 권리를 강력하게 보호할 수 있는 하나의 방편일 뿐만 아니라, 복수의 주체가 비본질적인 구성요소를 실시하는 주체와 본질적인 구성요소를 실시하는 주체로 이루어진 경우에 공동불법행위 책임을 인정하지 않고도 직접적인 특허침해를 인정할 수 있는 근거가 될 수 있다.

3. 민법상 공동불법행위

1) 민법상의 요건

우리나라에서는 수인이 공동으로 불법행위를 하여 손해가 발생한 경우에 복수의 주체는 이에 대하여 책임을 부담하도록 규정하고 있으며(민법 제760조 제1항), 일본의 경우도 우리나라와 비슷한 규정을 두고 있다.⁴⁵⁾ 이때, 수인의 상호 간에 공동행위에 대한 주관적 의사나 인식을 필요로 하지는 않지만, 권리침해

한 것에 불과하기 때문에 그 실용신안의 권리범위에 속하는 것으로 보는 이른바 생략발명이나 불완전이용발명에 해당한다고 하려면, 실용신안과 동일한 기술사상을 가지고 있으면서 등록청구범위 중 비교적 중요하지 아니한 구성요소를 생략하고 그와 같은 생략에 의하여서도 당해 실용신안이 목적으로 하는 특별한 작용효과를 발휘할 수 있는 경우이어야 하며, 실용신안의 필수적 구성요소를 결여함으로써 실용신안이 목적으로 하는 주된 작용효과를 발휘할 수 없는 경우에는 이에 해당한다고 할 수 없다(특허법원 1999. 4. 16. 선고, 98허8014 권리범위확인(실); 특허법원 1998. 11. 26. 선고, 98허1747 판결).

45) (가)호고안이 이 건 등록고안의 농약혼합장치에 갖고 있지 않다는 데 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없으나 이 건 등록고안에서 농약혼합장치를 제외한 기타 구성과 (가)호고안의 동일성 여부에 대해서는 다툼이 있음을 알 수 있는데 권리범위확인심판의 경우 이 건 등록고안의 청구범위에 기재된 모든 사항을 고안의 구성에 없어서는 안 되는 필수 요소로 보고 (가)호고안이 이 건 등록고안의 구성 중 일부라도 결여하고 있으면 결여된 구성요소가 이 건 등록고안에 있어서 단순한 부가요소에 불과하여 이 건 등록고안과 (가)호고안이 균등한 것으로 간주될 수 있든가 또는 단순한 부가요소는 아닐지라도 그 기술적 중요도가 낮아 (가)호고안이 이 건 등록고안의 불완전이용발명에 해당되지 않는 한 일용 (가)호고안은 이 건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 보는 것이 기본원칙이라 할 수 있으므로 이 사건에서 (가)호고안이 이 건 등록고안의 권리범위에 속하는가 여부는 이 건 등록고안에서 농약혼합장치를 제외한 부분과 (가)호고안이 동일 또는 유사한가 보다는 이 건 등록고안의 농약혼합장치가 이 건 등록고안의 기타 구성요소와 어떠한 관계에 있는가에 달려있다 하겠다(특허법원 1998. 10. 29. 선고, 98허5312 권리범위확인(실)).

46) 일본민법 제719조(공동불법행위자의 책임) ①수인이 공동의 불법행위에 의해 타인에게 손해를 가한 경우에는, 각자가 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다. 공동행위자 가운데 누가 그 손해를 가했는지 알 수 없는 경우도 마찬가지이다.

및 손해발생에 대한 객관적 공통원인은 인정되어야 한다.^{47,48)} 다만, 이 경우에도 각자의 행위가 독립적으로 불법행위에 해당하여야 한다는 것이 통설 및 판례이다.^{49,50)} 즉, 다른 주체의 행위가 없더라도 1인의 행위가 불법행위를 구성하여야 한다는 것이다.

한편, 불법행위를 교사하거나 방조하는 경우에 교사자와 방조자도 공동불법행위책임을 부담한다(민법 제760조 제3항). 공동불법행위에는 불법행위를 방지할 제반조치를 취하지 않는 경우 및 불법행위자와 상당 인과관계가 있는 자로서 과실에 의해 불법행위를 방조하는 경우도 포함될 수 있다.⁵¹⁾ 한편, 음원 공유업체의 경우, 서비스 제공행위는 사용자의 저작권침해 행위에 밀접하게 관여한 것이 아니므로 방조책임이 부정될 수도 있다.⁵²⁾

47) 공동불법행위가 성립하려면 행위자 사이에 의사의 공통이나 행위공동의 인식이 필요한 것은 아니지만 객관적으로 보아 피해자에 대한 권리침해가 공동으로 행하여지고 그 행위가 손해발생에 대하여 공통의 원인이 되었다고 인정되는 경우라야 한다(대법원 1989. 5. 23. 선고, 87다카2723 판결).

48) 공동불법행위의 성립에는 공동불법행위자 상호간에 의사의 공통이나 공공의 인식이 필요하지 아니하고 객관적으로 각 그 행위에 관련공동성이 있으면 족하고, 그 관련공동성 있는 행위에 의하여 손해가 발생하였다면 그 손해배상책임을 면할 수 없다(대법원 1988. 4. 12. 선고, 87다카2951 판결).

49) 수인이 공동하여 타인에게 손해를 가하는 민법 제760조 제1항의 공동불법행위가 성립하려면 각 행위가 독립하여 불법행위의 요건을 갖추고 있으면서 객관적으로 관련되고 공동하여 위법하게 피해자에게 손해를 가한 것으로 인정되어야 한다(대법원 1998. 2. 13. 선고, 96다7854 판결).

50) 민법 제760조 제1항의 공동불법행위가 성립하려면, 행위자 사이에 의사의 공통이나 행위 공동의 인식까지 필요한 것은 아니지만, 객관적으로 보아 피해자에 대한 권리침해가 공동으로 행하여지고 그 행위가 손해발생에 공통의 원인이 되었다고 인정되는 경우라야 하고, 또한 그 각 행위는 독립적으로 불법행위에 해당하여야 한다(서울고법 2007.10. 10. 자 2006라245 결정).

51) 민법 제760조 제3항은 교사자나 방조자는 공동행위자로 본다고 규정하여 교사자나 방조자에게 공동불법행위자로서 책임을 부담시키고 있는바, 방조라 함은 불법행위를 용이하게 하는 직접, 간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서 작위에 의한 경우뿐만 아니라 작위의무 있는 자가 그것을 방지하여야 할 제반 조치를 취하지 아니하는 부작위로 인하여 불법행위자의 실행행위를 용이하게 하는 경우도 포함하는 것이고, 이러한 불법행위의 방조는 형법과 달리 손해의 전보를 목적으로 하여 과실을 원칙적으로 고의와 동일시하는 민법의 해석으로서는 과실에 의한 방조도 가능하다고 할 것이며, 이 경우의 과실의 내용은 불법행위에 도움을 주지 않아야 할 주의의무가 있음을 전제로 하여 이 의무에 위반하는 것을 말하고, 방조자에게 공동불법행위자로서의 책임을 지우기 위하여는 방조행위와 피방조자의 불법행위 사이에 상당 인과관계가 있어야 한다(대법원 1998. 12. 23. 선고, 98다31264 판결).

52) '소리바다(www.soribada.com)'라는 인터넷 사이트를 운영하면서 그 이용자로 하여금 P2P(peer to peer) 방식으로 MP3(MPEG-1 Audio Layer-3) 형식의 음악파일을 공유하도록 하는 소프트웨어인 '소리바다 5 프로그램'을 배포한 후, 이 프로그램을 다운로드 받아 개인 컴퓨터에 설치한 이용자들 사이에 P2P 방식으로 MP3 형식의 음악파일을 공유하도록 하는 서비스를 제공한 회사는, 그 서비스를 제공함에 있어 독자적으로 음반제작자들의 복제권 또는 전송권을 침해하였다거나 이용자와 함께 협의의 공

민법상 공동불법행위 책임 중에서 교사자에 대한 규정(민법 제760조3항)은 독립적인 불법행위자를 전제로 하고, 이러한 불법행위자의 행위를 교사한 자에 대한 규정임을 감안하면, 특허법상의 직접침해를 전제로 하고 이러한 침해를 적극적으로 유도하는 행위에 대하여 특허침해의 책임을 부과하는 미국의 유도침해와 유사하다고 할 수 있다(미국특허법 제271(b)조).

이 밖에, 피용자가 제3자에게 손해를 가한 경우에 그 사용자에게 배상책임을 인정하는 규정(민법 제756조 제1항)은 미국의 대리이론이나 대위책임에 대응된다고 볼 수 있을 것이다.

2) 민법 규정의 적용여부

휴대폰과 통신서버 사이에 이루어지는 방법특허의 전체 구성요소가 5개인 데, 이 중에 휴대폰에서 동작이 3개이고 통신서버에서의 동작이 2개라고 가정하자. 휴대폰 제조사는 휴대폰의 기능이 통신 프로토콜(3G 또는 4G 등)에 적합하도록 통신사와 세부 기능에 대한 협의 및 연동 테스트 등을 진행하여야 하므로 휴대폰 제조사와 통신사는 공동행위에 대한 주관적 또는 객관적 의사가 존재한다고 보아야 한다.

그런데, 휴대폰 제조사만의 행위(3개의 구성요소 실시행위)와 통신사의 행위(2개의 구성요소 실시행위)가 각각 독립적으로 불법행위를 구성하는가? 휴대폰 제조사만의 행위와 통신사만의 행위가 각각 독립적으로 특허침해에 대한 불법행위를 하고 있다고 볼 수 없다. 즉, 휴대폰 제조사만의 행위도 특허침해에 대한 불법행위에 해당하지 않고, 통신사만의 행위도 특허침해에 대한 불법행위에 해당하지 않는다고 볼 수 있다. 따라서, 침해문제가 제기되는 어떠한 주체도 단독으로 특허침해를 하는 것이 아니므로, 원칙적으로 민법상의 공동불법행위 규정이 적용하기 어렵다고 할 것이다.⁵³⁾

동불법행위 책임을 질 정도로 이용자들의 저작권접권 침해행위에 직접적이고 밀접한 기여를 하였다고 평가하기 어려워, 위 서비스 이용자들의 저작권접권 침해행위에 대하여 협의의 공동불법행위 책임을 지지는 않는다(서울고법 2007. 10. 10. 자 2006라1245 결정).

53) 이해영, “복수 주체가 관여하는 전자상거래 관련 특허발명의 보호방안에 관한 연구”, 연세대학교 법무대학원, 석사, 2008, 47-48면 참조.

위와 같이 복수의 주체가 독립된 당사자의 지위에 있는 경우에는 민법상의 공동불법행위 규정이 적용되기 어렵지만, 지휘감독권이 있는 하도급 관계 또는 모회사와 자회사의 관계와 같이 사용관계가 인정되는 경우에는 민법 제756조의 사용자 책임을 인정하거나, 특허침해를 회피하기 위하여 하청업체에게 생산 등의 실시행위를 위탁하는 경우에는 도급인의 중대한 과실을 긍정하여 수급인의 행위에 대하여 책임을 인정할 수도 있을 것이다(민법 제757조).

4. 특허보호범위(청구항) 작성과 관련된 특허법상의 고려사항

1) 청구범위의 기재방법

출원인은 특허의 보호범위를 결정하는 청구항을 기재하는 데 있어서, 명확하고 간결하게 작성하되(특허법 제42조 제4항), 보호받고자 하는 사항을 명확히 하는 데 필요한 사항을 기재할 것을 요구하고 있다(특허법 제42조 제6항). 이는 특허출원인이 발명의 내용 중에서 보호받고자 하는 범위를 특정하여 청구범위에 기재할 것으로 요구하는 것으로서, 1차적으로 보호범위(청구항)의 기재에 대한 책임을 특허출원인에게 부담시키는 취지로 보아야 할 것이다.

한편, 2007년 개정특허법 이전에는 “발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것(개정전 특허법 제42조 제4항 제3호)”이라는 청구항 기재요건이 있었는데, 이는 청구항에 기재된 구성요소 모두가 필수 구성요소에 해당한다는 근거가 되었다.⁵⁴⁾ 그러나, 위 규정이 특허법에서 삭제되었다고 하여 구성요소 완비의 원칙이 후퇴하였다거나, 청구항의 구성요소 중 일부 구성요소를 임의로 필수 구성요소가 아니라고 주장할 수 있다고 볼 수는 없을 것이다.

2) 청구범위 제출의 유예

54) 특허발명의 청구항에 “발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것”을 요구하는 특허법 제42조 제4항 제3호는 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 뜻이 포함되어 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것을 확인하는 것으로 보아야 한다(대법원 2006. 11. 24. 선고, 2003후2072 판결).

또한, 2007년 개정특허법에서는 특허출원인이 최초 출원시에 청구범위를 작성하지 않더라도, 특허가 공개되기 이전에 청구범위를 제출할 수 있도록 청구범위 제출기간을 유예하고 있다(특허법 제42조 제5항). 이는 출원인의 편의를 위한 것으로서, 특허로서 보호받고자 하는 범위를 충분히 심사숙고하여 결정한 뒤에 청구범위를 작성할 수 있도록 하는 것이다. 이로써, 특허출원인은 당시의 사업 환경이나 경쟁업체 현황 등 관련 상황을 충분히 고려하여 보호받고자 하는 특허의 권리범위를 신중히 검토하고 작성할 수 있게 되었다.

3) 청구항의 작성방법

특허출원인은 효과적인 특허보호를 위하여, 다양한 형태로 청구항을 작성할 수 있다. 예를 들어, 특허출원인은 청구항의 구성요소를 개방형(comprising)⁵⁵⁾ 또는 폐쇄형(consisting of) 등으로 구성할 수 있고,⁵⁶⁾ 발명의 필수 구성요소가 아니라고 판단되는 요소는 전제부에 기재할 수도 있으며(Jepson 청구항이라 한다), 제조방법에 의하여 제품을 정의하거나(product-by-process 청구항이라 한다), 구성요소를 선택적으로 기재하거나(Markush 청구항이라 한다), 또는 기능적 표현의 형태(means plus function 청구항이라 한다)로 작성할 수도 있다.⁵⁷⁾

또한, 특허출원인은 휴대폰과 통신서버 사이에 전송되는 신호 처리 과정을

55) 특허발명의 청구항이 '어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)'이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이다(대법원 2006. 11. 24. 선고, 2003후2072 판결).

56) 미국에서는 특허발명의 청구범위 해석시 특허청구항 중 전제부와 본체부 등을 연결하는 전환부 용어를 개방형인 'comprising', 폐쇄형인 'consisting of' 및 중간단계인 'consisting essentially of'로 구분하고 있는바, 미국을 특허지정국으로 하여 PCT 국제출원을 한 다음 국내진입단계절차를 위하여 명칭을 "암 관련 항원을 코딩하는 단리된 핵산분자, 그 항원 및 이들의 용도"로 하여 국내에 그 명세서, 특허청구범위 등에 관한 번역문을 제출한 사안에서, 그 청구항 중 "필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)"이라는 부분이 의미가 불명료하여 기재불비에 해당한다(대법원 2007. 10. 11. 선고, 2007후1442 판결).

57) 특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하고, 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다(대법원 1998. 10. 2. 선고, 97후1337 판결).

방법 청구항으로 작성한다면, 통신서버로 신호를 송신하는 과정(능동표현)과 통신서버로부터 신호를 수신하는 과정(수동표현)을 적절히 사용함으로써 휴대폰을 실시주체로 하는 청구항을 작성할 수 있고, 반대로, 휴대폰으로 신호를 송신하는 과정(능동표현)과 휴대폰으로부터 신호를 수신하는 과정(수동표현)을 사용함으로써 통신서버를 실시주체로 하는 청구항을 각각 작성할 수 있을 것이다.

위와 같이, 특허 보호범위 작성방법 및 특허법의 규정이나 취지를 고려할 때, 특허출원인은 잠재적인 특허침해자를 염두에 두고 특허 청구범위를 작성할 수 있는 기회를 가지며, 아울러 이러한 기회를 소홀히 하였다면 청구범위 작성에 따른 책임을 부담하는 것이 공평하다고 할 것이다.

5. 특허침해에 있어서 공동불법행위 책임이 문제될 수 있는 사례의 검토

- 1) 복수의 주체(A업체와 B업체)가 특허발명의 구성요소 일부를 각각 실시하되, 전체의 실시행위는 특허발명의 구성요소 전부를 실시하는 경우

(1) A업체의 실시요소가 발명의 비본질적 구성요소인 경우

예를 들어, 전체 구성요소가 1에서 5까지 5개로 이루어진 특허청구항에서 휴대폰에 대한 구성요소(구성요소 1)와 통신서버에 대한 구성요소(구성요소 2에서부터 구성요소 5)로 이루어져 있고, A업체가 실시하는 구성요소 1이 특허발명에서 생략이 용이한 비본질적인 요소에 해당하는 경우에, A업체와 B업체를 공동불법행위로 인한 연대책임을 부담시키고자 하는 것은 발명의 비본질적 요소를 실시하고 있는 A업체에게 지극히 부당한 처사가 될 수 있다. 이러한 경우, 무리하게 공동불법행위 규정을 적용하기 보다는 불완전이용침해의 기준을 적용하여 A업체의 실시행위를 제외하고, 발명의 본질적인 구성요소를 전부 실시하고 있는 B업체에 대해 직접침해의 책임을 부담시키는 것이 타당할 것이다.

(2) A업체의 실시요소와 B업체의 실시요소가 모두 본질적인 구성요소인 경우(1) - A업체와 B업체가 동등한 거래관계(*arm's length transaction*)인 경우

전체 구성요소가 1에서 5까지 5개로 이루어진 특허청구항에서 휴대폰에 대한 구성요소(구성요소 1과 구성요소 2)와 통신서버에 대한 구성요소(구성요소 3에서부터 구성요소 5)로 이루어져 있고, A업체(휴대폰 제조사)와 B업체(통신사)가 실시하는 각 구성요소가 발명의 본질적인 요소인 경우에는 위와 같이 불완전 이용침해의 기준을 적용할 수는 없다고 할 것이다. A업체는 자신의 사업범위 내에서 적법한 사업행위를 영유하고 있고, B업체 또한 자신의 사업범위 내에서 적법한 실시행위를 하고 있기 때문이다. 이러한 경우는 특허출원인이 잠재적인 특허침해 주체를 고려하지 않고, 특허청구범위를 잘못 작성한 과실이 있다고 할 것이므로, 그에 따른 책임을 특허출원인이 부담하여야 하고, A업체와 B업체에 대한 공동불법행위를 주장할 수 없다고 하여야 할 것이다.^{58,59,60)}

다만, 특허출원인이 특허출원(또는 청구범위 제출) 시점에 통상적인 사업형태를 고려하여 청구범위를 작성하였음에도 불구하고, 특허출원(또는 청구범위 제출) 이후에 특허출원인이 예상하지 못한 형태로 산업이 변화됨으로써 특허발명의 일부 구성요소를 분리하여 실시하는 신규 사업형태가 출현하는 경우와 같이 특별한 사정의 변경이 있는 경우에는 청구항 작성에 관한 출원인의 책임을 참작할 수 있을 것이다.

58) 제조자가 방법 클레임의 첫 번째 단계를 수행하였고 그 소비자가 그 클레임의 다른 단계를 수행한 경우 제조자에 의한 직접침해는 없다(*Fromson v. Advance Offset Plat, Inc.*, 720 F.2d 1565, 1568(Fed. Cir. 1985)).

59) 의사의 행위를 의료기기 제조자의 행위와 결합시켜 장치 클레임의 직접침해를 구하는 것은 인정할 수 없다(*Cross Med. Prods. v. Medtronic Sofamor Danek*, 424 F.3d 1293, 1311(Fed. Cir. 2005)).

60) 첫 번째 단계(1978년에 필름을 TV신호로 변환)를 수행하는 법인과 영상을 개선하기 위한 신호 체배기(Line doubler)의 사용자(1999년 이용) 사이의 관계는 요원하여 직접 침해에 해당하지 않는다(*Faroudja Labs., Inc. v. Dwin Elecs., Inc.*, No. 97-20010 SW, 1999 WL 111788, at *7(N.D. Cal. Feb.24, 1999)).

(3) A업체의 실시요소와 B업체의 실시요소가 모두 본질적인 구성요소인 경우(1) - A업체와 B업체가 특수 거래관계(감독 또는 지시관계)인 경우

예를 들어, 모회사가 특허침해를 회피할 목적으로 특허발명의 전체 구성요소 중에서 일부를 자회사에게 실시하도록 하는 경우가 있다. 이와 같이 우월한 지위에 있는 주체가 제3자에게 일부의 구성요소를 실시하도록 강제하는 경우에, 제3자는 침해자의 요구에 의해 특정 행위를 한 것이므로, 지시를 한 주체의 행위를 실질적인 침해행위로 간주하여 그 주체의 단독침해로 볼 수도 있다.⁶¹⁾

또한, 특허침해를 회피할 목적으로 제3자와 실시행위를 분담하는 경우는 특허법의 취지를 잠탈하고 특허권자의 권리를 무력화시킬 우려가 있으므로, 이 경우에는 감독 또는 지시자의 단독침해 또는 교사에 따른 공동불법행위 책임을 인정하거나, 지휘감독권을 가지는 주체에 대하여 사용자책임을 인정할 수 있을 것이다.

2) A업체의 지시로 B업체가 특허발명의 구성요소 전부를 실시하는 경우

우월적인 지위에 있는 A업체가 자신의 특허침해를 회피하기 위하여 B업체에게 특허발명의 구성요소 전부를 실시하도록 요구하는 경우도 있다. 주문자가 요구하는 상표명으로 부품이나 완제품을 생산하는 주문자 생산방식(OEM) 또는

61) 피고는 자신이 직접 CD제작을 기획하거나 음반기획사 등 고객으로부터 의뢰를 받아 CD를 제작·판매하여야 할 필요가 있는 경우, CD에 담긴 노래·연주 등 음원이 담긴 마스터테이프 등을 에스케이씨 등 음반제작업체들에게 건네주면서 CD제작에 필요한 스탬퍼의 제작을 도급주어 에스케이씨 등 음반제작업체들로 하여금 이 사건 특허를 실시하는 등 앞서 본 CD제작과정 중 2 내지 4단계 과정의 작업을 하게 하고, 그들로부터 위 과정을 거쳐 만들어진 스탬퍼를 공급받아 그 스탬퍼를 사용하여 CD를 제작·판매하였는바, 피고가 사용한 스탬퍼는, 오로지 피고의 의뢰에 따라, 피고가 원하는 데이터를 담은 CD를 생산하기 위하여, 피고가 원하는 수량만큼만 제작되고, 오로지 피고에게만 인도되는 점 등에 비추어 보면, 에스케이씨 등 음반제작업체들이 피고의 의뢰에 따라 스탬퍼를 제작하기 위하여 이 사건 특허발명을 실시하는 것은, 이를 피고가 이 사건 특허발명을 실시하는 것으로 평가하여야 할 것이다(실사 그렇지 않고 하더라도, 피고는 에스케이씨 등 음반제작업체들의 스탬퍼 제작·판매행위를 교사한 자로서 그들과 함께 공동불법행위자로서의 책임을 부담한다고 할 것이다)(서울고등법원 2003. 2. 10. 선고, 2001나 42518 판결).

하도급의 형태를 들 수 있는데, 생산자에게 특허침해에 대한 책임을 인정할 것인지 부터 살펴볼 필요가 있다.

특허침해자는 타인의 특허침해행위에 대한 과실이 추정되기 때문에, (특허법 제130조) 주문자 생산방식에 의한 생산자의 실시행위(생산)도 원칙적으로는 특허침해에 해당할 것이다.⁶²⁾ 따라서, 생산자가 특허침해의 책임을 벗어나기 위해서는 침해에 대한 과실이 없음을 증명하여야 하는데,⁶³⁾ 전문가(변리사)를 통하여 특허침해 분석보고서를 받아보는 것이 하나의 방법이 될 것이다.⁶⁴⁾

그러나, 대부분의 주문생산은 주문자만을 위하여 생산이 이루어지고 생산된 제품은 전량 주문자에게 납품되는 것이 일반적이므로, 이러한 경우의 생산행위는 실질적으로 주문자의 행위에 해당한다고 할 수 있으므로,⁶⁵⁾ 생산자의 침해 책임을 일률적으로 인정하는 것은 신중히 검토하여야 할 것으로 생각된다.

한편, 생산자에게 특허침해의 책임이 인정된다면, 주문자 생산방식 또는 하도급을 지시하거나 요구한 주문자에게도 특허침해의 책임을 인정하여야 할 것

62) 의장권을 침해한 자가 비록 그 의장권이 등록된 사실을 몰랐고 또한 제3자와의 계약에 의하여 그 제3자가 제공한 설계도면과 장비, 부품으로 물품을 제조한 다음 제3자의 상호와 마크를 부착하여 전량 제3자에게 납품하였다고 하더라도, 그 생산행위 자체가 의장권을 침해한 것으로 추정되는 실시행위로서 그와 같은 사유만으로는 과실이 없다거나 과실의 추정을 반복할 사유가 되지 못한다(대법원 1997. 2. 14. 선고, 96다36159 판결).

63) 특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술 분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이고, 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것이다(대법원 2006. 4. 27. 선고, 2003다15006 판결).

64) 피고는 이 사건 의장을 원고가 등록하기 훨씬 전부터 사용하여 왔고 그 등록후에도 피고사용의 의장과 원고의 등록의장과는 상이하다는 전문가의 감정까지 받아 사용하여 온 사정 등을 종합하여 보면, 피고는 피고의 위 양말들의 의장이 원고의 이 사건 등록의장권을 침해한다는 점을 몰랐고, 또 그에 대하여 과실도 없었다고 인정된다(대구고법 1980. 4. 24. 선고, 79나533 제2민사부판결·확정).

65) 주문자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌어 그에게 개발을 위탁하고 이를 위탁받은 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발·납품하여 결국 주문자의 명의로 공표하는 것과 같은 예외적인 경우에는 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 프로그램에 준하는 것으로 보아 같은 법 제7조를 준용하여 주문자를 프로그래머직자로 볼 수 있다(대법원 2000. 11. 10. 선고, 98다60590 판결).

인가? 이 경우는, 민법상 교사에 의한 공동불법행위 책임을 인정하거나,⁶⁶⁾ 사용자 책임을 인정할 수 있을 것이다. 특히, 주문자가 특허침해를 인지하고 있으면서도 생산자에게 주문 또는 도급을 하는 경우는 도급인의 중대한 과실을 긍정하여 도급 책임을 인정할 수도 있을 것이다.

6. 공동불법행위 판단에 대한 제안

복수의 주체(A업체와 B업체)가 특허발명의 일부 구성요소를 각각 실시하되, 전체의 실시행위가 특허발명의 구성요소 전체를 실시하는 경우에, 민법상의 공동불법행위 규정을 유추하여 특허침해를 인정할 것인지에 대한 판단 기준에 대하여, 한 가지 판단방법으로서 아래와 같은 사항을 순차적으로 고려하여 침해 여부를 판단할 것을 제안하는 바이다.

1) 구성요소완비의 원칙을 적용(원칙)

구성요소완비의 원칙은 특허침해 판단에 대한 가장 기본적인 기준이 되므로, 특허 출원인이 잠재적인 침해자를 고려하지 않고 청구항을 작성함으로써 하나의 주체에 구성요소완비의 원칙을 적용할 수 없는 경우에는, 원칙적으로 특허침해에 해당하지 않는다고 할 것이다.

2) 하나의 주체가 특허발명의 비본질적 구성요소를 실시하는 경우

특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 복수의 주체 중 하나의 주체(A업체)가 비본질적 구성요소만을 실시하는 경우에는, 해당 구성요소를 생략하고 본질적 구성요소만을 실시하는 주체(B업체)에 대하여 불완전 이용침해의 기준을 적용하여 B업체 단독의 특허침해를 인정하는 것이 바람직할 것이다.

66) 특허청구범위에 소매업자에 의해 운영되는 데이터 단말기가 포함되어 있지만, AT&T를 대신하여 처리하는 작업에 대한 증거자료를 참작하면, AT&T는 소매업자에게 서비스 제공을 위하여 필요한 규격서를 제공하고 요구사항을 지정하였기 때문에 AT&T는 특허침해의 책임이 있다(TGIP Inc. v. AT&T, No. 2:06-CV-105, 2007 U.S. Dist. Lexis 79919(E.D. Texas Oct. 29, 2007)).

3) 복수의 주체가 모두 특허발명의 본질적 구성요소를 분담하여 실시하는 경우

잠재적인 복수의 침해주체가 특허발명의 본질적인 구성요소를 각각 포함하여 실시를 하는 경우에는 특허출원인의 청구항 작성에 관한 책임을 반영하여 특허침해를 부정하여야 할 것이다. 다만, 특허출원 시점 또는 청구범위 제출 시점에 출원인이 예측할 수 없는 형태로 산업 구조가 변경됨으로써 출원인이 잠재적인 침해자의 사업형태를 예상할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 이를 감안할 수 있을 것이다.

4) 복수의 주체가 모두 특허발명의 본질적 구성요소를 실시하는 경우로서, 하나의 주체가 구성요소의 일부를 다른 주체에게 실시하도록 지시하는 경우

하나의 주체가 다른 주체에게 특허발명의 구성요소 일부를 실시하도록 지시하는 경우는 지시한 주체가 다른 주체를 도구로서 이용한 것이며, 지시를 받은 주체의 행위는 실질적으로 지시한 주체의 행위로 보아, 지시한 주체의 단독침해로 볼 수 있을 것이다. 특히, 특허침해를 회피하기 위한 악의적 도급과 같은 경우에는 오로지 지시한 주체의 단독침해로 인정하여야 할 것이다.

5) 하나의 주체가 구성요소의 전부를 다른 주체에게 실시하도록 지시하는 경우

지시를 받아 생산 등의 행위를 하나의 주체는 과실 여부에 따라 특허침해를 인정할지 판단하여야 할 것이나, 지시를 한 주체의 경우는 적극적으로 특허침해를 교사(유도)한 것이므로 민법상의 교사에 의한 공동불법행위 책임, 또는 사용자 책임이나 도급책임을 인정하여야 할 것이다.

Ⅲ. 결론

구성요소완비의 원칙은 특허침해를 판단하는 기본원칙으로서, 비록 특허발명의 구성요소를 복수의 주체가 분담하여 실시하고 있다고 하더라도 이러한 판단기준을 배척하고 임의로 공동불법행위를 인정하려는 것은 특허침해의 판단에 대한 근간을 위협할 수 있다.

더군다나, 민법상 공동불법행위 책임은 공동행위에 대한 수인의 객관적 공통의사를 요할 뿐 아니라 각자의 행위가 각각 불법행위에 해당할 것을 전제로 하는 것이므로 이를 단편적으로 적용하는 것은 무리가 있으며, 특허출원인은 보호받고자 하는 권리범위를 특정할 의무가 있고 청구범위를 출원 이후에 제출할 수 있는 기회까지 제공하고 있는데도 불구하고, 과실 또는 경솔하게 특허보호범위(청구항)를 작성한 후 특허권의 범위를 무리하게 확장해서 주장하는 것은 인정하기 어렵다 할 것이다.

한편, 입법적인 측면에서 특허침해에 대한 공동불법행위를 명확하게 규정하거나 미국의 관련규정(대리이론 또는 대위책임)을 채택하는 것도 장래에 발생할 수 있는 소송을 줄이는 하나의 방법이 될 수 있으나, 우리나라의 산업현황을 고려하되 가급적 국내 규정이나 사례에서 해결할 수 있는 방법이 있다면 이를 우선적으로 고려하는 것이 바람직하다고 할 것이다. 또한, 특허법의 목적은 특허권자의 권리보호에만 있는 것이 아니라, 기술발전의 촉진 및 산업발전에 이바지하려는 취지도 있으며(특허법 제1조), 실시자의 입장에서는 침해가능성을 예견할 수 있도록 하는 것이 형평성에도 적합하다고 할 수 있다.

특히, 특허침해에 있어서 공동불법행위를 적극적으로 인정하는 경우에, 청구항의 구성요소 중 비본질적인 구성요만을 실시하는 주체의 경우는 예측하지 못한 침해소송을 제기당할 우려가 있으므로 특허권자의 보호와 실시자의 입장을 균형 있게 고려하여야 할 것이다. 그렇지 못할 경우, 불평등은 법이 방어하지 않았던 부분으로부터 침입하여 특허법 체계의 균형을 파괴할 수도 있을 것이다.⁶⁷⁾

67) 불평등은 법이 방어하지 않았던 부분으로부터 침입하여 공화정체는 멸망될 것이다(몬테스키외, 법의 정신, 하재홍(역), 동서문화사, 2009, 67면).

따라서, 특허권자를 보호하기 위하여 공동불법행위 책임을 인정하고자 하기 보다는 현행 특허법 및 민법의 범위 내에서 특허침해에 대한 판단 기준을 필요한 범위 내에서 유추하여 적용하되, 우월적 지위를 이용하여 제3자에게 특허발명의 구성요소 일부 또는 전부를 실시하도록 강제하는 예외적인 경우에만 공동불법행위의 적용을 검토하는 것이 바람직할 것이다.

참고문헌

- 김병일 · 이봉문, 온라인상에서의 BM 특허침해 보호방안에 관한 연구, 한국발명회 지식재산권연구센터(편), 2003.
- 김순석, “BM 특허보호의 법적 과제”, 지식재산21, 통권 제73호(2002.7).
- 김준호, 민법강의, 제16판, 법문사, 2010.
- 몽테스키외, 법의 정신, 하재홍(역), 동서문화사, 2009.
- 임병웅, 이지특허법, 제8판, 한빛지적소유권센터, 2010.
- 이해영, 미국특허법, 제3판, 한빛지적소유권센터, 2010.
- 이해영, “복수 주체가 관여하는 전자상거래 관련 특허발명의 보호방안에 관한 연구”, 연세대학교 법무대학원, 석사, 2008.
- 정상조, 박성수, 특허법주해, 박영사, 2010.
- 지원림, 민법강의, 제10판, 홍문사, 2012.
- 최치호 · 김경만 · 황차동 · 김수철 · 노경섭 · 이창주, 시나리오 기반 사례중심의 국제 라이선스 계약, KAUTM, 2009.
- 青山紘一, 特許法, 第12版, 法學書院, 2010.
- Sriranga Veeraraghavan, *Joint Infringement of Patent Claims: Advice for Patentees*, Santa Clara University School of Law. J.D. Candidate, 2007.

A Study of Joint Tort Liability in the Patent Infringement

Su-Cheol Kim

Abstract

The judgment of patent infringement is decided by the various rules, for example, direct infringement, indirect infringement, or incomplete infringement, on the ground of all elements rule.

This judgment of patent infringement is not based on the case that plural entities exploit altogether the elements of patent claim, but the case that one entity exploits all elements of patent claim. The former has the problem whether the joint tort liability could be applicable to the case, because it does not correspond to the all elements rule.

Considering the prior standard of patent infringement, joint tort liability, and the cases of joint tort, I would like to suggest one test with regard to the judgment of patent infringement when plural entities exploit respectively some elements.

In principle, the exploitation of some elements by plural entities will not be applicable to the patent infringement in principle on the ground that all elements rule is most fundamental basis of patent infringement. Further, one entity among plural which exploits only non-essential element(s) would not be patent infringer, but the other entity which exploits essential element(s) could be incomplete infringer. In the case that one entity induces the other entity (contractor) to exploit one or some elements of patent claim, it is desirable that just one entity will be liable for patent infringement in view of the exploitation of one entity as an inducer or supervisor. In addition, in the case that one entity

induces the other entity to exploit all elements of patent claim, just one entity will be liable for patent infringement or joint tort because he actively induces the other entity to infringe a patent.

In Korea, joint tort liability on the civil law could not be uncritically applicable to the patent infringement, because it is required for the respective tort. Therefore, it is recommended that judgment of patent infringement is preferentially decided by the prior rule as much as possible, with exceptional cases that superior one entity inducing the other entity to exploit some or all elements of patent claim would be liable for patent infringe or joint tort.

Keywords

patent infringement, claim, element, all elements rule, joint tort