

특허법 제127조의 해석 기준에 관한 연구*

강 명 수**

- I. 서 론
- II. 제 외국에서의 간접침해 법리 및 제
도적 특징
 - 1. 간접침해 법리의 전개 과정
 - 2. 간접침해의 제도적 특징
- III. 우리 특허법 제127조의 법적 성격
및 해석 기준
 - 1. 제127조의 법적 성격
 - 2. 제127조의 해석 기준
- IV. 특허법 제127조에 관한 판례의 검토
 - 1. 일 반
 - 2. 반제품 수출행위와 제127조 책임
여부에 관한 최근 판례의 검토
- V. 결 론

* “이 논문은 2016년도 제주대학교 학술연구지원 사업에 의하여 연구되었음(“This work was supported by the research grant of Jeju National University in 2016”)

** 제주대학교 법학전문대학원 교수, 변호사.

초 록

제 외국에서는 일부 구성요소를 실시하는 행위도 예외적으로 특허침해로 보는 ‘간접침해’ 법리를 발전시켜 왔다. 직접침해의 범위를 어디까지로 정할 것인지의 문제와 마찬가지로 직접침해가 아닌 행위를 침해로 간주할 것인지 여부와 어떠한 행위를 침해로 간주할 것인지는 각국이 입법정책적으로 결정할 문제이며 이에 제 외국에서는 유사하면서도 상이한 내용으로 입법을 하였다. 특히 일본은 1959년 특허법에서 제 외국의 간접침해와는 매우 다른 내용으로 입법을 하였고 이를 우리나라 특허법 제127조에서 그대로 수용하였다. 이러한 제127조의 법적 성격을 고려해 볼 때 동 규정의 해석기준도 제 외국의 간접침해 법리가 아닌 우리 고유한 입법 내용에 충실한 해석이 필요하다. 그러나 기존의 해석론 및 판례는 명문 규정에 없는 직접침해나 주관적 요건의 필요성, 대상 물건이 발명의 본질적 구성요소에 해당하는지 등의 방향으로 제127조를 해석·적용해 왔고, 최근 선고된 반제품 수출행위에 대한 대법원 판례도 직접침해의 발생, 속지주의 등 제127조에 규정되어 있지 않는 요건을 전제로 하여 동 규정의 적용을 부정하였다. 이러한 해석론은 제127조가 가지는 독자적인 책임규정으로서의 성질을 충분히 고려하지 못한 것으로서 재고의 필요성이 있다. 최근 대법원 판례도 제127조의 명문규정 중 어느 요건에 해당하지 않는지를 기준으로 판단했어야 한다. 결국 우리 특허법 제127조에 대해서는 그 법적 성격을 고려하여 제 외국의 간접침해 법리가 아닌 우리 고유의 입법 규정에 충실한 해석기준이 적용되어야 한다.

주제어

특허침해, 간접침해, 직접침해, 특허법 제127조, 속지주의

I. 서 론

우리나라 특허법 제127조에서는 특허권의 직접침해가 아닌 경우로서 특허권 침해로 간주되는 행위를 규정하고 있는데, 이를 강학상 ‘간접침해’라고 한다.¹⁾ 이러한 특허법 제127조의 침해행위에 대해서는 그동안 여러 가지 선행 연구가 있어 왔고²⁾ 제 외국에 비해 많지는 않지만 일련의 대법원 판례들도 선고되고 있다.³⁾ 하지만 아직까지 국내에서는 특허법 제127조의 적용요건 등에 대한 법리가 정립되지 못하고 있고⁴⁾ 그런 상황에서 반제품의 수출

1) 대법원 1993.2.23. 선고 92도3350 판결에서도 “특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제64조 소정의 ‘침해로 보는 행위’(강학상의 간접침해행위)”라고 적시하고 있다.

2) 일부만 소개해 보면 광민섭, “특허권에 대한 간접침해,” 『사법논집』 제46집, 법원도서관, 2008; 권태복, “특허권의 간접침해에 관한 고찰(상), (하),” 『변시연구』, 한빛지적소유권센터, 1994.3.(상) 및 4.(하); 김관식, “간접침해에서 타용도 유무의 판단기준,” 『특허판례연구(개정판)』, 박영사, 2012; 김종윤, “특허권에 대한 간접침해,” 『창작과 권리』 제2호, 세창출판사, 1996년 봄호; 도두형, “특허권의 간접침해행위의 가별성,” 『판례월보』 제291호, 판례월보사, 1994; 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진,” 『인권과 정의』 Vol. 387, 대한변호사협회, 2008.11.; 박익환, “특허법상 간접침해에 관한 일고찰 —미국에서의 이론전개를 중심으로—,” 『법률실무연구』 26집, 서울지방변호사회, 1996.1.; 신성기, “특허대상물품의 부품(소모품)을 생산·판매하는 행위가 특허권의 간접침해에 해당하는지 여부,” 『대법원판례해설(제27호)』, 법원도서관, 1996년 하반기; 정상조, “특허권의 간접침해,” 『민사판례연구』 21권, 박영사, 1999; 정차호, “간접침해 판단: 직접침해 ‘에만’ 사용 여부,” 『특허판례연구(개정판)』, 박영사, 2012; 한동수, “간접침해의 성립요건,” 『대법원판례해설』 82호(2009 하반기), 법원도서관, 2010 등이다.

3) 대법원 2015.7.23. 선고 2014다42110 판결, 대법원 2009.9.10. 선고 2007후3356 판결, 대법원 2002.11.8. 선고 2000다27602 판결, 대법원 1996.11.27.자 96마365 결정, 대법원 1993.2.23. 선고 92도3350 판결 등.

4) 송영식·이상정·황중환·이대희·김병일·박영규·신재호, 『지적소유권법(상)』 제2판, 육법사, 2013, 623면에서는 “특히 간접침해는 직접침해의 성립이 전제되어야 하는지의 여부, 간접침해가 인정되기 위해서는 객관적, 주관적 요건 모두가 충족되어야 하는지의 여부 혹은 특허권자 또는 특허권자의 허락 하에 구입한 특허발명제품이 파손되거나 해당 제품의 부품이 마모된 경우에 수선 혹은 부품의 교체 행위가 이를 구입한 자에게 허용될 수 있는지의 여부, 허용된다면 그 범위 및 허용기준이 어떻게 확정되어야 하는지의 여부 등에 대해서는 아직 국내외적으로 명확한 해결책이 제시되지 못하고 있다”고 한다.

행위에 대해 제127조 적용을 부정한 대법원 2015.7.23. 선고 2014다42110 판결이 선고되었다. 동 판결에 대해서는 기존의 독립설적 입장과 달리 종속설적 입장에 따른 판결이라고 보는 시각도 있고,⁵⁾ 해외에서 직접침해가 이루어지는 경우에 부분만이 국내에서 이루어지는 경우 제127조가 적용될 수 없다는 결단을 한 것으로 보아 결국 입법의 문제가 되었다는 견해⁶⁾도 있는 반면, 현행 제127조에서는 직접침해에 대한 규정이 전혀 없다는 점에서 이를 전제로 한 대상 판결의 문제점을 지적하는 견해는 찾아보기 어렵다. 우리 특허법 제127조는 국내에서 발생하는 동조 각호의 행위에 대해 특허침해로 간주하는 규정이기 때문에 대상 판결에서 문제된 피고의 행위가 제127조에 해당하는지에 따라 그 책임여부를 판단하면 족한 것인데 왜 명문 규정에도 없는 직접침해 요건을 제기한 것인지, 특히 기존 판례에서는 직접침해와 무관하게 제127조 책임을 긍정하였음에도⁷⁾ 왜 위 사안에서는 이와 다른 전제에서 판단한 것인지 등에 대한 비판적 논의가 보이지 않는다. 이는 특허법 제127조 규정의 특유한 입법 내용을 충분히 고려하지 않은 채 제 외국의 입법례를 필요에 따라 차용하기 때문인 것으로 추측이 되나, 이러한 해석론은 명문 규정에도 맞지 않고 예측가능성의 측면에서도 타당하지 않다.

우리 특허법 제127조의 침해 책임과 관련하여서는 입법 연혁에 있어 참고가 된 제 외국의 입법례에 대한 고려와 제 외국의 입법례와는 상당히 다른 내용으로 입법된 현행법 규정에 기초한 독자적 해석이라는 상충되는 이념이 상존하는데, 최근까지의 주요 논의나 대법원 판례의 해석 기준은 주로 전자(즉, 입법 연혁에 참고가 된 제 외국의 입법례)에 치우쳐 있다. 예컨대 제127조에는 전혀 나와 있지 않은 주관적 요건의 필요성에 대한 논의, 직접침해가 전제되어야 하는지에 대한 논의, 본질적 구성요소를 전제로 해야 하는지의 논의 등이 그러하며 대법원 2015.7.23. 선고 2014다42110 판결도 같은 취지로

5) SHIN & KIM, “2015년도의 주목할 만한 IP 판례 — 특허 부문,” Legal Update, 2016.3.30, 4면.

6) 최승재, “특허법 제127조 제1호상의 ‘생산’의 의미,” 『지식재산정책』 제25호, 한국지식재산연구원, 2015.12., 104면.

7) 대법원 1996.11.27.자 96마365 결정.

이해된다. 물론 우리 특허법 제127조는 그 직접적 모델이 된 일본의 1959년 특허법 제101조와 마찬가지로 미국, 영국, 독일 등 제 외국의 입법례를 참고하여 입법된 것이어서 그 해석에 있어 참고가 될 수는 있을 것이다. 하지만 일본의 1959년 개정 특허법에서는 제 외국의 입법례에 대한 검토를 거친 후 특허권 보호범위의 지나친 확장에 대한 우려를 이유로 제 외국의 입법례와는 매우 다른 형태로 입법을 하게 되었고, 그러한 입법을 우리 특허법 제127조에서 그대로 수용한 것이다. 이러한 입법 연혁 및 간접침해 법리의 특징, 그리고 제127조의 제목과 고유한 입법내용 등을 고려해 볼 때 현재와 같이 현행법의 명문규정과는 맞지 않는 방향으로 해석론이 전개되는 것은 문제가 있다고 생각되며 이에 이하에서는 제 외국에서의 간접침해 법리의 전개과정과 입법 내용의 차이점 등에 기초한 간접침해 법리의 특징을 살펴보고, 이를 전제로 우리 특허법 제127조의 법적 성격을 확인하면서 법문에 충실한 독자적인 해석 기준의 필요성을 제기해 보고자 한다.

II. 제 외국에서의 간접침해 법리 및 제도적 특징

1. 간접침해 법리의 전개 과정

(1) 미 국

특허발명은 그 발명을 이루는 구성요소가 유기적으로 결합된 전체가 발명을 이루는 것이어서 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상 제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.⁸⁾ 즉, 특허발명의 구성요소 모두를 실시하고 있어야 특허침해가 성립되는데 이를 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)⁹⁾이라고 하며 우리 특허법 제126조에 의한 침해책임의 당연한

8) 대법원 2011.9.29. 선고 2010다65818 판결, 대법원 2001.8.21. 선고 99후2372 판결 등.

9) 구성요건완비의 원칙이라고도 한다. 정상조·박성수 공편, 『특허법 주해 II』, 박영사,

전제가 된다.

그런데 미국에서 간접침해에 대한 효시로 알려진 Wallace 사건¹⁰⁾에서는 버너부와 연돌부의 2가지 구성요소로 이루어진 램프에 관한 특허발명에 있어 피고가 특허발명의 핵심부분인 버너부만을 생산·판매한 행위가 문제되었고, 법원은 해당 버너부가 다른 용도를 가지지 않는 이상 피고의 행위와 구매자의 행위는 공동으로 특허발명을 실시한 것이 되므로 특허권자의 이익이 부당하게 침해된 것이라고 보아 버너부만의 판매는 원고의 램프에 관한 특허를 침해한 것이라고 판결하였다.¹¹⁾ 즉, 전통적인 구성요소완비의 원칙에 의하면 특허발명의 일부 구성요소에 대한 실시행위는 특허침해가 성립될 수 없음에도 불구하고, 다른 용도가 없는 일부 구성요소에 대한 침해책임을 긍정한 것이다. 동 판례를 기초로 그 이후 미국 법원에서는 주로 전용성 요건을 중심으로 간접침해 성립 여부가 다루어져 왔고 그 과정에서 일부 구성요소에 대한 특허권 보호가 특허권의 부당한 확장으로서 특허권 남용이 아닌가 하는 문제가 다루어졌다가 이러한 제반 문제들을 정리하여 1952년 특허법 제271조에 간접침해 규정을 신설하게 되었다.¹²⁾ 미국 특허법 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 있다.¹³⁾ 그리고 간접침해와 특허권 남용에 대한 논란을 해결하기 위해 (d)항을 별도로 규정하였고, 그 이외에 속지주의 원칙에 충실하게 국내에서 직접침해가 발

2010, 1154면.

10) Wallace v Holmes, 29 F. Cas. 74(1871 C. C. Conn.).

11) Charles W. Adams, "Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement," *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 22, Issue 3(2006), p.372.

12) 1952년 입법 과정에 대한 보다 상세한 논의는 강명수, "특허법상 간접침해에 관한 연구—특허법 제127조의 해석기준 및 개정방향을 중심으로—," 한양대학교 박사학위논문, 2014, 10-16면 참고.

13) 조영선, 『특허법』(제5판), 박영사, 2015, 441면에서는 "35 U.S.C. (b), (c), (f), (g)를 통틀어 직접침해(Direct infringement) 규정인 같은 조 (a)와 대비하여 '간접침해(Indirect infringement)'로 부르는 수가 있으나 이는 우리 특허법의 간접침해보다 넓은 개념이어서 혼동을 일으킬 수 있으므로 주의를 요한다"고 한다.

생하지 않으면 간접침해도 성립되지 않는다고 판시한 Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp. 406 U.S. 518(1972) 판결을 정면으로 배척하고 지적재산권을 강화하기 위해 1984년 특허법에서 추가된 것이 (f)항이다.¹⁴⁾

이러한 1952년 입법에 의해 특허권자는 간접침해를 규제할 수 있는 힘을 재확인하게 되었으며, 특허권의 독점적 행사가 특허권 남용에 해당하지 않는 적법한 권리행사라는 지위를 얻게 되었다고 평가되고 있다.¹⁵⁾

(2) 영국 및 독일¹⁶⁾

영국의 간접침해 도입 배경은 미국과 대동소이한데 특허권을 직접침해한 것이 아니라 그러한 직접침해에 기여한 자를 기여침해자로 간주하는 것을 원칙적으로 부정하였으나, 기여자의 수가 대다수이고 직접침해자가 소수인 경우 등과 같이 직접침해자에 대한 권리행사만으로는 특허권자 보호에 문제가 생기는 경우가 있음을 고려하여 간접침해를 도입한 것이다.¹⁷⁾ 즉, 영국에서는 제3자가 특허권의 직접침해를 유인 또는 교사하거나 공모 또는 방조한 경우에 한해서 당해 제3자의 특허침해로 인한 불법행위책임을 인정하는 등 전통적으로 엄격한 요건 하에서만 간접침해¹⁸⁾를 인정해 오다가, 1977년에 유럽공동체 특허조약(Community Patent Convention: CPC) 제26조¹⁹⁾의 간접

14) Tom Arnold & Louis Riley, "Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments," *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 76, Issue 5(May 1994), p.379.

15) Maurice E. Gauthier, "Contributory Infringement," *Boston University Law Review*, Vol. 41, Issue 4(Fall 1961), p.556.

16) 이 부분에 대한 보다 상세한 내용은 강명수, 전게논문, 26-35면 참고.

17) William Cornish/David Llewelyn/Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right*(3rd ed), London Sweet & Maxwell(2010), p.277.

18) 영국에서는 간접침해를 2차적 침해(secondary infringement)라고도 한다. Nari Lee, "Fragmented Infringement of Computer Program Patents in the Global Economy," *IDEA[The Intellectual Property Law Review]*(vol.48, no.3), Franklin Pierce Law Center(2008), p.367 주85).

19) (1) A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply within the territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the

침해 규정에 따라 특허법 제60조에 다음과 같은 간접침해 규정을 입법화하였다.²⁰⁾

“(2) 특허권이 유효하며 특허권자의 동의가 없는 상태에서 특허권자 외의 어떤 자가 실시권자 기타 특허발명을 실시할 권한을 부여받은 자 이외의 자에게 그 발명의 실시를 위하여 발명의 본질적 요소(an essential element of the invention)와 관련된 수단들을 영국에서 공급하거나 공급의 청약을 한 경우, 그자가 그 수단들이 그 발명을 영국에서 실시하는 데 적합하고 이를 의도하고 있다는 것을 알고 있거나 그 상황에서 합리적인 사람에게 그것이 분명한 때에는 그 발명의 특허권을 침해한 것이다.

(3) 제2항은 범용의 유통상품(a staple commercial product)의 공급 또는 청약에 대하여는, 그것이 공급받은 자 또는 청약을 받은 자로 하여금 제1항(특허의 직접침해)에 의하여 특허침해를 구성하는 행위를 유도할 목적으로 이루어지는 것이 아닌 한 적용되지 아니한다.”²¹⁾

patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect.

(2) Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except when the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by Article 25.

(3) Persons performing the acts referred to in Article 27 (a) to (c) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

20) Lionel Bently/Brad Sherman, *Intellectual Property Law*(2nd ed), Oxford University Press(2004), p.531.

21) 2004.7.22. 개정 이후의 특허법 원문은 다음과 같다. 박민섭, “특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구,” *한양대학교 박사학위논문*(2011), 53면 주 101).

Section 60: (2) Subject to the following provisions of this section, a person(other than the proprietor of the patent) also infringes an invention if, while the patent is in force and without the consent of the proprietor, he supplies or offers to supply in the United Kingdom a person other than a licensee or other person entitled to work the invention with any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom.

한편, 독일에서는 판례를 통해 미국의 간접침해를 직접침해의 방조이론으로 해결해 왔고 별도의 간접침해를 인정하지는 않았다. 그런데 방조책임은 직접침해를 제3자가 한 경우에만 인정된다는 한계가 있고, 독일은 우리나라와 마찬가지로 가정에서의 실시행위는 업으로서의 실시가 아니므로 직접침해를 구성하지 아니하며, 따라서 일반 가정에서의 실시에만 필요한 재료를 판매하여도 방조책임이 성립할 수 없다는 한계가 있었다.²²⁾ 이에 특허방법의 실시에 필요한 장치 등을 양수한 자의 행위가 직접침해를 구성하는지 여부를 불문하고 그 양도인을 추급하기 위해 1927년 이래 독일 대법원은 간접침해를 인정하였다.²³⁾ 다만 간접침해가 성립하기 위해서는 직접침해가 전제되는지 또는 간접침해자의 주관적 요건이 필요한지 등에 대해 견해대립이 있었는데, 독일 판례는 기본적으로 간접침해는 수령자에 의한 직접침해가 있거나 직접침해의 상당한 가능성이 있고 그러한 행위에는 주관적 요건이 충족되어야 한다는 견해를 취하였다.²⁴⁾ 그리고 1975년 12월 15일 룩셈부르크에서 9개의 회원국 간에 서명된 유럽공동체 특허조약(Das Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt) 제30조에 간접침해에 관한 규정을 두게 되자²⁵⁾ 특허권의 효력을 확장하지 아니하고 직접침해에 대한 권리구제의 실효성을 높이기 위하여 1980년 12월 특허법 제10조를 입법하였다.²⁶⁾ 즉, 권원 없는 제3자가 특허발명의 일부 구성요소를 실시함으로써 발생할 수 있는 특허권의 직접침해를 사전에 방지하기 위한 취지로 간접침해 규정을 신설한 것이다.²⁷⁾

이러한 1980년 독일 특허법 제10조는 다음과 같이 규정하고 있으며,²⁸⁾

(3) Subsection (2) above shall not apply to the supply or offer a staple commercial product unless the supply or the offer is made for the purpose of inducing the person supplied or, as the case may be, the person to whom the offer is made to do an act which constitutes an infringement of the patent by virtue of subsection (1) above.

22) Peter Mes, Die mittelbare Patentverletzung, GRUR 1998, S. 281.

23) 송영식 외 6, 전게서, 629-630면.

24) Rudolf Kraßer, Patentrecht 5. Aufl., C.H. Beck, 2004, S. 831.

25) Aktuelle Berichte, EG-Patent, GRUR 1983, S. 290.

26) 박민섭, 전게(주 2), 97면; 송영식 외 6, 전게서, 630면.

27) 박영규, 전게논문, 97면.

1981년 1월 1일 이후 특허출원된 발명에 적용된다.²⁹⁾

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.

② 제1항은 그 수단이 원료인 상업생산물인 때³⁰⁾는 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)³¹⁾에 관한 행위를 하는 자는 제1항의 적용에 있어서는 특허발명을 실시한 권원을 가지는 것으로 보지 않는다.

(3) 일 본

일본은 구법(大正10年法)에서 간접침해에 대한 규정을 두지 않고 민법 제719조의 공동불법행위의 문제로 다루어 오다가 1959년 특허법에서 간접침해에 대한 규정을 신설하였고(현행법 제1호 및 제4호),³²⁾ 이후 2002년(제2호 및 제5호)과 2006년(제3호 및 제6호) 개정법에서 각각 침해태양을 추가하여 현재 6개의 간접침해 규정을 두고 있다. 1959년 특허법에서 처음 제정된 제1호

28) 中山信弘 編著, 『註解 特許法(上)』 第3版, 青林書院, 2000, 956면.

29) 中島基至, “ドイツ特許法の間接侵害に基づく損害の意義 — ドイツ最高裁2005年6月7日 判決(X ZR 247/02)[綱車式エレベーター事件]-,” Law & Technology No. 58, 民事法研究会, 2013.1., 26면.

30) 표호건, “프로그램관련 특허에서의 간접침해규정의 검토,” 『발명특허』 29권 5호, 한국발명진흥회, 2004.5., 59면에서는 ‘일반적으로 시장에 있어 취득할 수 있는 제품’으로 보고 있는데, ‘일반유통품’에 대한 적용제외라는 점에서 그 실질적인 차이는 없다고 할 것이다.

31) 제1호는 ‘비영업적인 목적을 위하여 하는 사적행위’, 제2호는 ‘실험을 위한 사용’, 제3호는 ‘의약의 사적 조합행위’ 등 특허권의 효력이 제한되는 규정이다.

32) 中山信弘・小泉直樹 編, 『新・註解 特許法(下)』, 青林書院, 2011, 1473면.

및 제4호는 제 외국의 입법례와 유사점을 찾아보기 어려울 정도의 독특한 입법임에 반해 2002년 개정법에서 추가된 제2호 및 제5호는 제 외국 입법례와 매우 유사한 규정이며, 2006년 개정법에서 추가된 제3호 및 제6호는 양도 등 또는 수출을 위한 소지행위를 규제하는 것으로서 전통적인 의미의 간접침해와는 성질이 다른 것이다.³³⁾

특히 일본의 1959년 특허법에서 신설된 간접침해 규정(제1호 및 제4호)은 우리나라 특허법 제127조에 그대로 수용되었기 때문에 그 입법 배경을 참고할 필요가 있는데, 간접침해 규정의 도입배경과 관련한 공업소유권제도개정 심의회의 답신에서는 “특허발명에 관계된 물건의 조성부분 또는 그 물건을 제작하기 위하여 사용된 재료, 기계, 장치 또는 특허발명에 관계된 방법을 실시하기 위하여 사용된 재료, 기계 또는 장치를 그 특허권을 침해할 목적을 가지고 주로 특허권의 침해에 사용될 것을 알고서 제작, 판매, 확보 또는 수입한 자는 그 특허권을 침해한 것으로 간주한다”고 되어 있었다.³⁴⁾ 즉, 원래는 주관적 요건을 전제로 한 것으로서 제 외국의 간접침해 규정과 유사한 입법을 의도하였던 것이나 최종 입법 과정에서 위 답신의 내용과 달리 주관적 요건이나 간접침해 대상물에 대한 규정들이 모두 삭제되고 객관적인 요건만을 전제로 한 규정을 두게 되었다.

일본이 간접침해 규정을 도입하는 과정에서 처음 의도한 것과 달리 목적이나 인식 등의 주관적 요건을 일체 배제한 채 침해자의 객관적 행위만으로 간접침해가 성립될 수 있도록 규정한 것에는 주관적 요건에 대한 입증의 곤란을 피하고, 간접침해의 용이한 적용에 의한 특허권효력의 과도한 확장을 방지하기 위한 취지가 있었다.³⁵⁾ 법 규정에 “~에만”이라는 전용성 요건이 부가된 것도 특허권의 부당한 확대적용을 억제하기 위한 것이었는데,³⁶⁾ 이를

33) 조영선, 전제서, 441-442면에서는 일본의 간접침해를 소개하면서 제3호 및 제6호를 언급하지 않고 있다.

34) 홍광식, “특허권 등 침해의 제유형,” 『재판자료』 제56집, 법원행정처, 1992, 309면; 中山信弘 編著, 전제서, 955면.

35) 中山信弘・小泉直樹 編, 전제서, 1474면; 中山信弘 編著, 전제서, 955면.

36) 特許廳 編著, 『工業所有權法 逐條解説(第18版)』, 社團法人 發明協會, 2010, 285면.

완화하여 해석하면 본래 침해가 되지 않는 행위를 용이하게 침해로 볼 우려가 있기 때문에 이러한 전용성 요건은 엄격하게 해석해야 한다고 보고 있다.³⁷⁾ 이와 더불어 일본이 1959년의 입법과정에서 간접침해에 대한 인정범위를 제한한 것에는 당시 일본의 사정이 반영된 것이라는 견해도 있다. 즉, 당시 일본으로서는 선진기술의 도입과 함께 자국의 기술개발을 활성화함으로써 전후의 국가경제발전을 촉진할 필요성을 강하게 느끼고 있었던 반면, 갑작스런 특허권 보호의 확대에 의한 국부의 유출과 국내 거래의 안정에 미치는 충격이 우려되었으며, 나아가 특허권에 대한 간접침해로 될 수 있는 것 중 특허법에 간접침해로 규정되지 않은 것은 민법의 불법행위 규정에 의하여 어느 정도 보호될 수 있을 것이라는 고려도 있었다는 것이다.³⁸⁾

이와 같이 일본의 1959년 특허법상 간접침해 규정은 미국이나 영국 또는 독일의 간접침해와 달리 주요 구성요소를 대상으로 한다는 명시적 규정도 없고 직접침해가 전혀 고려되지 않는다는 점에서 큰 차이가 있고,³⁹⁾ 무엇보다도 제 외국의 입법례에 비해 그 적용범위를 객관적인 행위태양만을 전제로 제한적으로 도입했다는 점에서 특징이 있다.⁴⁰⁾

2. 간접침해의 제도적 특징

앞서 살펴본 제 외국에서의 간접침해 법리의 전개과정에 의하면 간접침해에 대한 제도적 특징으로 다음과 같은 점들을 생각할 수 있다.

첫째, 특허권 보호를 위해 간접침해가 반드시 필요한 것은 아니며, 간접침해를 인정할 것인지 여부는 입법정책의 문제라는 점이다. 간접침해 제도는

37) 仙元隆一郎, 『特許法講義』, 悠悠社, 1996, 168면.

38) 광민집, 전계논문(주 21), 3면.

39) 角田政芳·辰巳直彦, 『知的財産法(第6版)』, 有斐閣, 2012, 171면.

40) 후술하는 바와 같이 우리 특허법 제127조는 제 외국의 간접침해와는 법적 성질이 다른 데 따라서 이와 동일한 입법인 1959년 일본 특허법상의 침해간주 규정도 간접침해라고 하기는 어렵다. 이에 반해 2002년 특허법에서 신설된 규정들은 전형적인 간접침해에 해당하는바, 결국 일본 특허법 제101조는 간접침해에 해당하는 것과 그렇지 않은 것이 혼재되어 있다고 봄이 정확할 것이다.

어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것으로 설명되고 있는데,⁴¹⁾ ‘실효성 확보’라는 의미는 이를 보호 범위에서 배제하더라도 특허권 보호 자체가 무의미해지는 것은 아니지만 (이 점에서 공동침해와 다르다) 특허권자를 좀 더 충실히 보호하기 위해 직접침해 이외의 일부 행위를 침해로 간주하는 것으로 이해된다. 따라서 극단적으로 특허권자 보호를 직접침해에만 한정하고 간접침해를 부정하더라도 특허권 보호가 무의미해지는 것은 아니며, 간접침해 법리는 각국의 특허법이 제정·시행된 이후 미국 판례에 의해 비로소 생성·발전된 법리일 뿐만 아니라 간접침해 행위 중 일부 영역은 공동불법행위책임으로 규율할 수도 있다.⁴²⁾ 이러한 점에서 결국 간접침해는 특허제도를 위해 본질적으로 필요한 보호장치가 아닌 어디까지나 특허권자를 좀 더 넓게 보호해 주기 위한 입법정책적 결단의 산물임을 알 수 있다.⁴³⁾

둘째, 간접침해를 도입할 경우 어느 범위까지를 간접침해로 규율할 것인지도 각국이 입법정책으로 정할 문제라는 것이다. 실제 제 외국에서는 간접침해에 대한 입법 과정에서 특허권의 실효적 보호라는 기본 이념에는 동의하면서도 각국의 상황에 따라 상이한 입법을 하여 세부적인 내용에 차이가 있다.⁴⁴⁾ 즉, 영국과 독일은 미국의 입법을 수용하긴 하였으나 각국의 현실 및 필요성을 고려하여 구체적인 입법 내용에 차이가 있고,⁴⁵⁾ 일본의

41) 中山信弘, 『特許法(第二版)』, 弘文堂, 2012, 413면.

42) 來栖和則, “日本特許法の間接侵害規定の改正ならびに米國および獨國の關聯規定との比較,” *パテント* Vol.55 No.12, 日本辨理士會, 2012, 37면. 특히 직접침해의 성립을 전제로 한다는 입장에 의하면 간접침해가 공동불법행위책임과 유사하게 된다.

43) 산업재산권의 정책적 특성에 대해서는 강동세, 『지적재산권의 형사적 이해』, 세창출판사, 2003, 13-14면, 산업재산권 중 특허 특허권이 그 속성을 가장 많이 지니고 있다는 점에 대해서는 민형기, “지적소유권의 형사상 보호,” 『재판자료』 제57집, 법원도서관, 1992, 237면 참고.

44) 송영식 외 6, 전거서, 647면에서는 “특허권의 효력을 확장하기보다는 특허권을 효과적이고 실질적으로 보호하기 위하여 세계 각국이 채택하고 있는 간접침해 규정은 그 세부적인 내용에 있어서는 상당한 차이를 보이고 있다”고 한다.

45) 영국은 미국의 기여책임 규정과 달리 그 대상을 발명의 본질적 구성요소로 제한하고 있으며, 독일은 간접침해가 성립하기 위해서는 직접침해가 전제되며 다만 여기서의 직접침해는 일반적인 특허권의 침해와 달리 판단할 수 있음을 명확히 하고 있다.

1959년 특허법에서는 제 외국의 간접침해 제도가 특허권 효력의 부당한 확장이 될 수 있다는 문제점을 인식하여 제 외국과는 매우 다른 입법을 하였다.⁴⁶⁾ 그리고 일본의 2002년 개정 특허법에서 신설된 제101조 제2호 및 제5호는 미국 특허법상 간접침해 규정과 유사하지만, 일반유통품을 명시적으로 제외하면서 ‘발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것’을 대상으로 하여 그 구체적인 적용범위에 있어서는 미국 특허법과 차이가 있다.⁴⁷⁾ 이와 같이 직접침해가 아니지만 침해로 간주하여 특허권자를 보호할 필요성이 있는 경우로서 어느 행위까지를 간접침해로 규율할 것인지는 전적으로 각국이 입법정책으로 정할 문제이다.⁴⁸⁾

III. 우리 특허법 제127조의 법적 성격 및 해석 기준

1. 제127조의 법적 성격

(1) 특허권의 효력을 확장한 침해책임

우리 특허법 제127조에서는 ‘침해로 보는 행위’라는 제목하에 물건의 발명과 방법의 발명에 대해 각각 침해간주 규정을 두고 있는데, 일본의 1959년 특허법에서 신설된 제101조 제1호 및 제4호와 동일한 입법이다. 즉, 우리나라 특허법 제127조는 일본의 1959년 특허법상 침해간주 규정을 그대로 수용한 것이어서 일본의 입법 배경 및 법규정상의 특징은 제127조의 해석에 있어 중요한 기준이 될 수 있다. 일본은 제 외국의 간접침해 규정에 대해 특허

46) 미국 특허법과 비교한 일본의 1959년 특허법상 간접침해 규정의 적용한계에 대해서는 吉井參也, “特許法 第101条に定める侵害 —東京地裁昭和56年2月25日判決の提起した問題—,” 『特許争訟の際問題』發明協會, 1986.12., 685면 이하 참고.

47) 來栖和則, 전개논문, 46면 참고.

48) 직접침해의 성립요건과 관련하여 특허권의 효력을 ‘업으로서’ 실시로 한정하여 개인적·가정적 실시를 (직접)침해의 대상에서 제외한 것도 어디까지나 입법정책적 결단의 산물이라는 견해로 吉井參也, 전개논문, 684면.

권 효력의 지나친 확장이 될 수 있다는 우려하에 제 외국과는 매우 다른 내용으로 1959년 입법을 하였고, 법원은 그러한 입법 배경 및 내용에 따라 엄격하게 동 규정을 해석·적용하였는데 이에 따른 특허권자 보호 공백의 문제가 지적되어 결국 2002년 특허법에서 제 외국과 유사한 간접침해 유형을 추가한 것이다.⁴⁹⁾ 그렇다면 우리 특허법 제127조도 제 외국의 간접침해 법리에서 논의되는 요건들(예컨대, 주관적 요건, 직접침해의 요부, 발명의 본질적 구성요소인지 여부 등)을 고려하기보다는 고유한 입법 내용 자체에 충실하게 해석·적용할 필요가 있다. 그것이 인정여부 및 인정범위는 각국이 입법정책적으로 결정할 문제라는 간접침해 법리의 특징에도 부합한다.

그리고 이러한 관점에서 볼 때 제127조의 법적 성격을 제 외국의 간접침해와 동일하게 보는 것은 의문의 여지가 있다. 즉, 제 외국의 간접침해 규정과는 유사성을 찾아보기 어려울 정도로 규정 내용에 차이가 있기 때문에 제127조를 간접침해라 하는 것⁵⁰⁾은 무리가 있다. 오히려 제127조의 제목에서 알 수 있듯이 동 규정은 직접침해가 아닌 일부 행위를 침해로 간주하는 것이기 때문에 결국 직접침해와는 구별되는 ‘독자적인 침해행위’로 보는 것이 타당하고,⁵¹⁾ 직접침해와의 구분을 위한 용어가 굳이 필요하다면 ‘간접침해’가 아닌 ‘간주(또는 의제)침해’라고 하는 것이 보다 적절할 것이다.⁵²⁾ 간접침해라는 용어를 사용하게 되면 그 용어 속에 비록 ‘간접적’이긴 하지만 특허권을

49) 來栖和則, 앞의 논문, 44면.

50) 윤선희, 『특허법(제5판)』, 법문사, 2012, 739면; 정상조·박성수 공편, 전개서, 93면; 송영식 외 6, 전개서, 636면.

51) 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구,” 『산업재산권』 제50호, 한국지식재산학회, 2016.8., 13-17면에서도 이와 유사한 취지에서 침해로 보는 행위와 간접침해 양자의 정의와 요건에는 상당한 차이가 있어 제127조는 간접침해가 아니고 오히려 직접침해의 일종이라고 한다. 한편, 저작권법 제124조(침해로 보는 행위)에 대해 간접침해라기보다는 침해행위가 아닌 행위를 침해로 간주하는 점에서 ‘의제침해’가 타당하다는 견해로 정태호, “저작권의 간접침해의 유형별 판단기준,” 『지식재산연구』 제6권 제2호, 한국지식재산연구원, 2011.6., 77면.

52) 우리나라와 일본에서는 간접침해를 직접침해의 전제로 하고 있지 않기 때문에 법문과 달리 간접침해의 용어를 사용하는 것은 부적절하고 침해간주 또는 간주침해가 바람직하다는 견해로, 김관식, “간접침해에서 타용도 유무의 판단기준,” 『특허판례연구(개정판)』, 박영사, 2012, 633면 주 5).

‘침해’하는 행위로 받아들여지고 이로 인해 직접침해와의 연관성(즉, 다른 사람에게 의해 직접침해가 발생하는 것에 대해 간접적으로 관여한 것)이 강하게 부각되는 문제도 있다.⁵³⁾ 또한 제127조는 침해가 아닌 행위를 침해로 간주하는 것이기 때문에 특허권의 효력을 그만큼 확장한 것으로 보는 것이 타당하며,⁵⁴⁾ 이와 달리 제 외국의 간접침해 법리에서와 마찬가지로 우리 특허법 제127조도 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것으로 설명하는 견해나 판례⁵⁵⁾는 우리 특허법 제127조의 법적 성격을 충분히 고려하지 못한 것으로 생각된다.

(2) 제도의 취지

제127조를 간접침해라고 하는 대다수의 견해는 동 규정의 취지를 직접침해의 전 단계 행위로서 직접침해에 이를 개연성이 높은 행위를 규제하는 것이라고 한다.⁵⁶⁾ 즉, 제127조 책임을 직접침해와 연계하여 설명하는 견해가 많은데 우리 특허법 제127조는 직접침해가 인정되지 않는 경우에도 성립되기 때문에 동 규정의 취지에 있어 직접침해를 전제하는 것은 부정확한 측면이 있다. 이러한 관점에서 볼 때 우리 대법원이 “발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특

53) 예컨대 윤선희, 『지적재산권법(제14정판)』, 세창출판사, 2014, 129면에서는 “특허권의 간접침해란 … 간접적으로 특허발명을 실시하는 행위”라고 하고, 정연호, “중국 특허권의 침해와 구제,” 『중국법연구』 제4집, 한중법학회, 2004.6., 99면에서는 “타인의 특허권을 침해하는 데 기여하거나 침해를 유도하는 형태의 침해행위”라고 한다.

54) 김창화, 앞의 논문, 17면도 이와 같은 취지에서 제127조는 특허 권리범위의 확장으로 파악하는 것이 타당하다고 한다.

55) 대법원 2015.7.23. 선고 2014다42110 판결. 박성호, 전제논문, 193면에서는 “특허권이 부당하게 확장되지 않는다는 관점에서 마련된 규정”이라 하고, 최승재, 전제논문, 98면에서도 “간접침해 제도는 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 양자의 균형이 실무상 중요하다”고 한다.

56) 김수철, “특허침해에 있어서 공동불법행위 책임에 관한 고찰,” 『지식재산연구』 제7권 제1호, 한국지식재산연구원, 2012.3., 8면; 윤선희, 전제서(주 53), 129면; 송영식 외 6, 전제서, 623면; 박영규, 전제논문, 107면; 안원도, 『특허권의 침해와 손해배상』, 세창출판사, 2005, 9면 등.

허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하려는 취지”라고 판시하고 있는 것⁵⁷⁾ 및 같은 취지로 설명하는 견해들⁵⁸⁾이 타당한 측면이 있다. 그런데 이러한 판례 및 견해들도 앞부분에서는 직접침해라는 표현대신 발명의 모든 구성요소를 가진 물건의 실시라고 하면서도 뒷부분에서는 다시 ‘장래의 특허권 침해’에 대한 권리 구제라는 표현을 사용함으로써 직접침해와의 연계를 완전히 배제하지는 않고 있는 듯하다. 하지만 우리 특허법 제127조는 최종실시자의 행위가 직접 침해에 해당하지 않는 경우에도 성립하며⁵⁹⁾ 동 규정의 실시행위를 한 자가 그 물건을 사용 또는 판매할 의사가 있는지 등 이후의 실시여부나 태양을 일체 고려하지 않고 있기 때문에 그러한 해석은 재고할 필요가 있다고 할 것이다. 마찬가지로 이유에서 제127조에 대한 형사처벌 적용 가부와 관련하여 “특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해 행위”라고 한 대법원⁶⁰⁾의 판시도 제127조의 책임을 직접침해에 종속된 성질로 본다는 점에서 의문의 여지가 있다. 우리 특허법 제127조의 법적 성격을 고려해 볼 때 동 규정의 취지는 침해가 아닌 행위 중 일부를 침해로 간주하여 특허권의 보호범위를 확장한 것으로 설명하는 것이 보다 타당할 것으로 생각된다.

2. 제127조의 해석 기준

제127조의 법적 성격을 특허권자의 실효적 보호를 위한 독자적인 침해행위로 본다면 동 규정의 해석 또한 그 고유한 입법 내용에 맞게 문언에 충실

57) 대법원 2015.7.23. 선고 2014다42110 판결, 대법원 2009.9.10. 선고 2007후3356 판결.

58) 박성호, 전계논문, 193면; 최승재, 전계논문, 98면.

59) 일본의 2002년 개정 특허법에서 추가된 제101조 제2호 및 제5호에서는 ‘그 발명의 침해’가 아닌 ‘그 발명의 실시’라고 하고 있어 최종실시자의 행위가 직접침해에 해당하지 않는 경우에도 동 규정을 적용할 수 있다.

60) 대법원 1993.2.23. 선고 92도3350 판결.

한 해석 기준을 적용함이 타당하다. 예컨대, 특정인의 행위가 제127조 제1호에 해당하는지 여부를 판단하기 위해서는 동 규정에 따라 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’을 ‘생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위’를 ‘업으로서’한 것인지에 따라 판단하면 족하고, 동 규정에 나와 있지 않은 주관적 요건이나 직접침해의 존부 등에 대한 고려는 필요 없다고 할 것이다. 그러나 제127조 책임의 성립요건에 대해서는 거의 대부분 명문의 규정에 나와 있지 않은 주관적 요건 및 직접침해의 필요성에 대한 논의가 이루어지고 있는데, 명문 규정에 맞게 주관적 요건이나 직접침해의 존재를 필요로 하지 않는다고 보는 것이 다수설적 견해이지만⁶¹⁾ 전자와 관련하여 “동 규정에 행위자의 주관적 요소가 언급되어 있지 않다고 하여 간접침해를 규제함에 있어 주관적 요소가 전혀 배제되어 있다고 보아서는 안 된다는 견해”⁶²⁾나 “전용성 요건과 관련하여 다른 용도에 사용되고 있어도 사용하는 자가 주관적인 의도를 갖고 침해물건을 생산하는 경우를 포함시키지 않으면 간접침해의 여지가 극히 적기 때문에 특허권이 충분히 보호되지 않는다는 견해” 등 주관적 요건의 필요성을 주장하는 견해들이 있고,⁶³⁾ 후자와 관련하여 “간접침해는 직접침해의 배제를 목적으로 한 것이고 이를 넘어서 특허권의 보호를 확장하는 것은 아니므로 간접침해의 성립은 직접침해의 성립에 종속한다는 견해,”⁶⁴⁾ “특허권자의 손해는 실질적으로 특허권을 침해하는 실사가 있어야 비로소 발생한다는 점 혹은 직접침해를 전제로 하지 않고 간접침해를 인정하는 경우에는 특허권의 효력이 부당하게 확대될 수 있다는 점에서 특허권의 간접침해는 독립적인 권리로 인정될 수 없고 다만 직접침해를 전제로 하여 인정될 수 있는 것으로 해석할 수 있다는 견해” 등⁶⁵⁾ 종속설을 취하는 견해들도 있다.⁶⁶⁾ 우리 대법원은 주관적 요건

61) 김창화, 전계논문, 12면.

62) 김중윤, 전계논문, 10-11면.

63) 권태복, 전계논문[주 2, 1994.4.(하)], 22면. 그 외에 입법론으로 침해 의사의 유무에 따라 범용품에 대한 간접침해를 인정할 필요가 있다는 견해로 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(II),” 『변시연구』, 한빛지적소유권센터, 2004.5., 122면 참고.

64) 홍광식, 전계논문, 320면.

65) 박영규, 전계논문, 111면. 다만 동 견해는 113면에서 특허법상의 간접침해는 2단계로

의 필요성에 대해서는 긍정적인 판시가 없으며 직접침해의 존재에 대해서는 토너 카트리지 사건⁶⁷⁾에서 직접침해가 성립하지 않는 경우임에도 제127조 책임을 긍정하여 독립설의 입장인 것으로 이해되었으나, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결에서는 종속설을 전제로 한 듯한 판시를 하여 판례의 정확한 입장이 무엇인지에 대한 의문을 남기게 되었다.⁶⁸⁾

이와 같이 특허법 제127조의 명문규정에 없는 요건들을 고려하는 견해들은 제127조의 입법에 참고가 된 제 외국의 간접침해 법리를 고려한 것으로 생각된다. 법 해석에 있어 입법경위를 고려하는 것은 타당하지만, 간접침해 법리의 특징 및 우리 특허법 제127조의 입법배경이 된 일본의 1959년 특허법상 제101조의 제정과정 및 최종 입법내용을 고려해 볼 때 그와 같은 해석은 오히려 입법취지에 맞지 않다고 생각된다. 무엇보다 일본의 1959년 입법에서는 제 외국의 간접침해 법리가 특허권 효력의 부당한 확장이 될 수도 있다는 우려가 있어 제 외국과는 다른 내용의 입법을 하였는데, 그 해석에 있어서 다시 제 외국의 법리를 차용한다는 것은 이해하기 어려운 측면이 있다.

IV. 특허법 제127조에 관한 판례의 검토

1. 일 반

(1) 간접침해 법리에 기초한 대법원의 태도

일본의 1959년 특허법에서 신설된 제101조 규정을 그대로 수용한 우리 특허법 제127조에도 소위 전용성 요건으로 ‘~에만’이 규정되어 있는데, 입법취

구성되는 직접침해의 1단계에 해당하는 것으로 보아 직접침해가 없어도 간접침해가 성립될 수 있는 것으로 파악하는 것이 타당하다고 하면서, 다만 주관적 요건이 충족되는 경우에 한하여 간접침해로 인정하는 방안이 모색되어야 할 것이라고 한다.

66) 정상조, 전계논문, 559면에서는 ‘직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성을 전제’로 해석하고 있다.

67) 대법원 1996.11.27.자 96마365 결정.

68) 이 판결에 대한 구체적인 검토는 후술하기로 한다.

지에서 알 수 있듯이 침해로 보는 행위의 범위를 제한하기 위한 것으로서 이에 대한 입증이 쉽지 않고 이로 인해 실제 우리나라에서는 제127조 책임과 관련한 사례가 많지 않다.⁶⁹⁾ 그런데 그나마 지금까지 선고된 일부 사례들에서 우리 대법원은 직접침해와 무관하게 제127조 책임을 긍정한 사례⁷⁰⁾를 제외하고 제127조 책임을 제 외국의 간접침해와 같은 범주로 보는 전제하에서 일련의 판시들을 해 오고 있는데, 앞에서 살펴본 일부 판례들 외에도 예컨대 특허법 제127조에 대해 강학상 용어인 ‘간접침해’라는 표현을 그대로 사용하고 있으며,⁷¹⁾ 또한 제 외국의 간접침해 법리에서 중요하게 다뤄지고 있는 발명의 본질적인 구성요소를 중요한 기준으로 보면서 “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 특허권자 측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당”한다고 하였고,⁷²⁾ 생산에만 사용하는 물건인지에 대한 문언적 해석보다는 직접침해를 필연적으로 수반하는 경우에는 간접침해가 성립한다는 전제하에서 “확인대상발명의 물건을 공급받은 사람이 연마패드를 사용하여 화학적 기계적 평탄화(chemical mechanical planarization, 통상 ‘CMP’로 약칭된다) 공정을 수행하는 때 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로 연마패드의 표면을 압착하여 문지르는 브레이크 인(break-in) 및 컨디

69) 김창화, 앞의 논문, 20-21면 참고.

70) 대법원 1996.11.27.자 96마365 결정.

71) 대법원 2015.7.23. 선고 2014다42110 판결, 대법원 2009.9.10. 선고 2007후3356 판결 등.

72) 대법원 2001.1.30. 선고 98후2580 판결. 이 판결과 관련하여 직접 침해의 성립을 요하는가에 관하여 독립설을 취하는 이상 그러한 부품이 실제로 소비자의 수신헌 행사라는 정당한 목적에 사용되는가 아니면 직접침해에 사용되는가의 여부는 묻지 않기 때문에 소모품의 경우에도 이와 같은 요건이 갖추어진 이상은 간접침해가 성립한다고 보아야 한다는 견해로 최정열, “간접침해의 성립 여부에 관한 판단기준 및 입증책임,” 『정보법판례백선(Ⅰ)』, 박영사, 2006, 16-17면.

셔닝(conditioning) 공정(이하 ‘컨디셔닝 공정’이라 약칭한다)이 필수적으로 부가 되고, 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 형성”된다는 이유로 확인대상발명의 물건은 이 사건 특허 물건의 생산에만 사용되는 것에 해당한다고 판시⁷³⁾하였다.

(2) 카트리지 사건 및 연마패드 사건 판례에 대한 검토

제127조에 대해 ‘간접침해’라는 용어를 사용하거나 ‘직접침해’를 전제로 한 판시의 문제점은 앞에서 지적한 바와 같은바, 카트리지 사건과 연마패드 사건에서의 대법원 판단을 검토해 보면, 우선 카트리지 사건에 대한 판례는 제127조에 규정이 없음에도 불구하고 제 외국의 간접침해 법리에서 중요하게 다루어지는 ‘본질적 구성요소’를 전제로 실시하고 있다는 점에서 문제가 있고, 판례가 실시하고 있는 5가지 요건이 과연 제127조로부터 도출될 수 있는 것인지도 의문이며,⁷⁴⁾ 소모품이 아닌 일반 부품에 대해서는 어떤 요건하에서 제127조를 적용한다는 것인지를 알 수 없고, 무엇보다도 소모품이 그 물건을 생산하는 데에만 사용하는 물건으로 보기 어렵다는 점에서 수증하기 어렵다. 즉, 제127조의 문언 규정을 통해 그와 같은 적용요건을 도출한다는 것은 거의 불가능하며 오히려 결론을 정해두고 필요한 요건을 무리하게 구성한 것이 아닌가 하는 의구심을 갖게 된다. 그리고 연마패드 사건에 대한 판례 역시 실시과정에서 특허발명의 구성요소를 모두 갖추게 되는 물건이 과연 특허발명을 생산하는데 사용하는 물건인지 의문이고, 오히려 “범조문

73) 대법원 2009.9.10. 선고 2007후3356 판결. 이 판결은 특허법 제127조 제1호에서 정하고 있는 ‘생산’의 의미와 범위 및 ‘특허물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위한 요건에 관하여 구체적으로 실시한 최초 사례이다. 한동수, “간접침해의 성립요건,” 『대법원 판례해설』 제82호, 법원도서관, 2009, 686-687면.

74) 위 판결에 대한 비판적 검토에 대해서는 정차호, “간접침해 판단: 직접침해 ‘에만’ 사용 여부,” 『특허판례연구(개정판)』, 박영사, 2012, 643-645면 참고.

이 ‘그 物의 생산’이라고 규정하고 있고, ‘그 物의 생산 또는 사용’ 등이라고 규정되어 있지 않은 점에 비추어 공급을 받은 物을 소재로 하여 그것에 무언가 손을 가할 것이 필요하고, 소재 본래의 용도에 따라서 사용하는데 지나지 않은 행위는 포함되지 않는다”고 한 일본 법원의 해석이 타당한 것으로 생각된다.⁷⁵⁾ 그럼에도 불구하고 대법원이 제127조 책임을 긍정한 것은 직접침해에 이르는 전 단계 행위는 침해가 된다는 제 외국의 간접침해 법리를 차용한 결론으로 생각된다.

제127조 책임의 성립여부는 동 규정의 문언에 따라 특허발명의 생산에만 사용하는 물건인지 등을 기준으로 판단함이 타당하고, 이에 의할 때 위 경우 모두 특허발명의 생산에만 사용하는 물건으로 보기 어려워 제127조 침해책임이 부정되는 것으로 보아야 할 것이다.⁷⁶⁾

75) 닥터 블레이드의 세라믹 표면 피복의 두께가 최고 0.25mm인 특허권에 대한 간접침해가 문제된 사건에서 일본 법원은 “위 법조문이 ‘그 物의 생산’이라고 규정하고 있고, ‘그 物의 생산 또는 사용’ 등이라고 규정되어 있지 않은 점에 비추어 공급을 받은 物을 소재로 하여 그것에 무언가 손을 가할 것이 필요하고, 소재 본래의 용도에 따라서 사용하는데 지나지 않은 행위는 포함되지 않는다”고 하면서, 특허청구범위 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 사용 중에 마모에 의해 위 수치범위 내에 포함된 결과가 되더라도, 간접침해에 포함되지 않는다고 하였다. 東京地裁平成14・5・15 平成13年(ワ)第1650号. 이와 관련하여 일본 사례는 대상제품을 정상적으로 사용할 결과 특허권의 수치범위 내로 들어간 것인 반면, 우리 대법원 사건은 확대상발명이 정상적으로 사용되기 위해서는 처음부터 특허권이 가지는 줄무늬 홈을 형성시키고 이를 지속적으로 형성시켜야 하므로 위 사건과는 사안을 달리하므로 원용할 수 없다는 견해가 있으나(한동수, 전제논문, 684면 주 84), 용도에 따른 사용 과정에서 특허발명과 동일한 구성을 갖추게 된다는 점에서 차이가 없을뿐더러 본래 용도대로 사용하는 행위는 ‘생산’이라고 볼 수 없다는 일본 법원의 판시는 우리 대법원 사건에도 동일하게 적용되어야 하는 게 아닌가 생각된다.

76) 이러한 행위에 대해 특허권자를 보호하지 못하는 문제가 있을 수 있으나 이는 일본과 같이 입법을 통해 보완해야 하지 제127조의 적용범위를 확대해석하여 해결하는 것은 법적 성격이나 입법 연혁에 비추어 타당하지 않다. 참고로 연마패드 사건의 경우 제127조 책임이 아니라 특허발명의 구성요소가 갖추어진 경우 직접침해 책임을 인정하거나 또는 대상 판결에서 문제된 사안과 같이 그 전 단계인 경우에는 직접침해의 우려가 있다는 이유로 제126조의 침해예방청구권으로 구제하는 방안이 적절할 것으로 생각된다.

2. 반제품 수출행위와 제127조 책임여부에 관한 최근 판례의 검토

(1) 대법원의 판단

직접행위자의 행위와 관계없이 간접침해행위가 성립한다고 하는 독립설이 우리나라 통설이며,⁷⁷⁾ 명문의 규정 및 입법 연혁에 부합하는 해석이다. 따라서 국내에서 제127조에 규정된 행위가 발생하였으나 이를 토대로 한 발명의 모든 구성요소의 실시는 국외에서 발생하는 경우 제127조를 적용할 수 있는지의 문제도 결국 국외에서의 행위 여부와 상관 없이 국내에서 이루어진 행위가 제127조에 해당하는지 여부로 판단하면 족하다. 기존에 우리 대법원도 토너 카트리지 사건⁷⁸⁾에서 직접침해를 고려함이 없이 간접침해의 성립을 인정하였고 이는 독립설을 따른 것으로 이해되었다.⁷⁹⁾

그런데 대법원 2015.7.23. 선고 2014다42110 판결에서 대법원은 “간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다”고 판시하였다.⁸⁰⁾ 이와 관련하여 미국 특허법 제271조(f)를 참고한 입법적 개정의 검토 필요성을 언급하는 견해도 있는데,⁸¹⁾ 대법원 판단에 대

77) 도두형, 전게논문, 21면; 안원모, 전게서, 9면; 김정완, “특허권의 효력,” 『법률행정논총』 제19집, 전남대학교 법률행정연구소, 2000, 151면; 김종윤, 전게논문, 7면 등.

78) 대법원 1996.11.27.자 96마365 결정.

79) 정상조, 『지적소유권법』, 홍문사, 2004, 193면.

80) 대법원 2015.7.23. 선고 2014다42110 판결.

81) 최승재, 전게논문, 104면.

해 달리 의문을 제기하지는 않고 있다.

(2) 판례에 대한 검토

판례는 속지주의 원칙상 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 미친다고 하고 있는데 이는 당연한 내용으로서 논의의 여지가 없고, 다만 이를 전제로 제127조 제1호의 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 판시한 것은 특허법 제127조의 법적 성격을 충분히 고려하지 못한 것에서 비롯된 잘못이라 생각된다. 우리나라 특허법은 우리나라 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것으로서 달리 속지주의가 문제될 여지는 없으며, 제127조 역시 우리나라 영역 내에서 발생하는 일부 행위를 침해로 간주하는 것이어서 속지주의 문제가 제기될 이유는 없다. 예컨대 원고가 국내에 자동차에 대한 특허를 가지고 있는데 피고가 국내에서 그 자동차의 핵심 구성요소인 엔진을 생산하는 경우에는 제127조에 해당하게 되고 그 물건을 전제로 한 자동차의 생산이 어디에서 이루어지는 것인지는 제127조와 전혀 관련이 없으며 이는 어디까지나 국내에서의 침해 행위를 문제삼는 것이어서 속지주의 위반의 문제도 발생하지 않는다. 다만 피고의 행위가 제127조의 실시태양에 해당하는지를 검토하여 만약 ‘수출’행위를 한 것이라면 동 규정의 행위태양에 해당하지 않는다는 이유로 제127조 책임을 부정할 수는 있을 것이다. 위 사안에서는 N95와 N96의 각 반제품을 피고가 국내에서 생산하여 수출한 행위가 문제된 것이어서, 그중 생산행위는 제127조에 해당하고 수출행위는 제127조 해당하지 않는다고 하거나, 또는 생산행위는 수출을 위한 부수적 행위로서 궁극적으로는 수출행위를 한 것으로 보아 동 규정에 해당하지 않는다는 등의 판단을 했어야 한다고 생각된다. 그런데 대법원은 위 모든 행위에 대해 단지 속지주의를 근거로 하여 동 규정의 적용을 부정해 버렸는바, 이는 제 외국의 간접침해 법리에서와 같이 국내에서 직접침해가 전제되어야 한다는 취지인데 제127조는 직접침해와 무관하게 인정되며 또한 국내에서의 행위를 규제하는 것이어서 속지주의에도 저촉되지 않는다는 점에서 그러한 판례의 태도에는 의문이 제기될 수밖에 없다.⁸²⁾

결국 대법원은 제127조에 관하여 간접침해 법리에 의존한 해석론을 전개하면서도 직접침해와의 관계에 대해서는 종래 독립설적 입장에 기초하여 제127조에 맞는 판시를 했었으나 위 판결을 통해 직접침해와의 관계에 있어서도 제127조의 법적 성격에 맞는 해석이 아닌 간접침해 법리에 의존하고 있음을 확인시켜 준 것이다. 하지만 이러한 판례의 태도는 제127조의 법적 성격과 이에 기초한 독자적인 해석 기준을 충분히 고려하지 않은 채, 제 외국의 간접침해 법리를 만연히 차용한 것에서 비롯된 것으로서 타당하지 않고 재고되어야 할 것으로 생각된다.

V. 결 론

우리 특허법 제127조는 제 외국에서의 간접침해 법리를 참고하여 제정된 일본의 1959년 특허법 제101조와 동일한 규정으로 간접침해 법리에 영향을 받은 것은 분명하다. 그런데 간접침해 법리의 전개과정을 보면 특허권의 직접침해와 달리 간접침해는 이를 인정할지 여부 및 어느 범위까지를 간접침해로 볼 것인지는 전적으로 각국의 입법정책에 의해 결정할 문제임을 알 수 있다. 즉, 특허발명의 모든 구성요소를 실시하는 것은 아니지만 핵심 구성요소의 실시를 침해로 볼 것인지, 아니면 구성요소와 상관없지만 특허발명을 생산하는 데만 사용되는 물건(생산설비)의 생산, 판매 등을 특허침해로 간주할 것인지 등은 전적으로 각 국가가 정책적으로 결정할 문제로서 이는 자국 내에서의 행위에 대한 특허법적 규제이기 때문에 속지주의 원칙에도 전혀 저촉되지 않는다. 그렇기 때문에 미국, 영국, 독일 등 제 외국의 간접침해 규정은 서로 유사하면서도 각국의 상황에 따른 차이가 있다. 특히 일본의 1959

82) 직접침해가 발생하지 않으면 간접침해도 성립되지 않는다고 판시한 *Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.* 406 U.S. 518 (1972) 판결은 미국 특허법이 직접침해를 전제로 한 입법을 하고 있다는 점에서 우리와는 차이고 있고, 더욱이 이후 1984년 특허법에서 (f)항을 신설하여 논란의 여지가 없게 되었다.

년 특허법 제101조는 제 외국의 간접침해 규정이 내포하고 있는 문제점을 인식하여 매우 다른 내용으로 입법이 되었고, 2002년 개정법에서 추가된 규정들도 제 외국의 입법례와 유사하면서도 적지 않은 차이가 있다.

우리 특허법 제127조는 이러한 일본의 1959년 특허법 제101조의 규정과 동일하여 제 외국의 간접침해 법리와 유사성을 찾기 어려울 정도로 규정 내용에 차이가 있다. 또한 일본의 1959년 특허법 제101조의 입법 과정을 보면 제 외국과는 다른 내용으로 입법하고자 하는 의도가 명백하였다. 이러한 입법 과정 및 간접침해 법리의 특징, 그리고 제127조의 제목 및 규정내용 등을 고려해 볼 때 우리 특허법 제127조는 제 외국의 간접침해와 다른 것으로서 직접침해와는 다른 별개의 침해행위로서 특허권의 효력을 확장시킨 것으로 봄이 타당하다. 그리고 이러한 동 규정의 법적 성격을 고려해 볼 때 제127조 책임에 대한 판단기준도 간접침해 법리에서 논의되는 주요한 구성부분인지 여부, 주관적 요건의 필요 여부, 직접침해의 요부 등을 논할 필요 없이 고유한 우리법 규정 자체의 충실한 해석에 의하는 것이 타당하다. 하지만 그동안 우리나라 해석론 및 판례는 이와 달리 제 외국의 간접침해 법리에서 논의되는 요건들을 상당부분 고려해 왔고, 다만 판례는 직접침해와의 관계에 있어서는 독립설적 입장을 취했다가 최근 대법원 판례에서는 명문에 나와 있지 않은 직접침해와의 종속성을 전제로 더욱이 국내의 행위를 문제삼는 것인데도 속지주의 원칙을 거론하며 제127조의 적용을 부정하여 여전히 간접침해 법리에 의존하고 있음을 확인시켜 주었다. 하지만 이러한 해석은 제 외국의 간접침해 법리와 차별화된 우리 특허법 제127조의 법적 성격을 충분히 고려하지 못한 것에서 비롯된 문제가 있다고 생각된다. 결국 특허법 제127조의 고유한 입법 내용과 제정 배경을 고려하여 제 외국의 간접침해 법리에서 논의되는 요건들을 검토하는 것이 아닌 우리 입법 내용에 맞는 해석기준을 적용함이 타당할 것이다.

참고문헌

- 강동세, 『지적재산권의 형사적 이해』, 세창출판사, 2003.
- 곽민섭, “특허권에 대한 간접침해,” 『사법논집』 제46집, 법원도서관, 2008.
- 구대환·차성민, 『과학기술과 특허』, 박영사, 2012.
- 권태복, “특허권의 간접침해에 관한 고찰(상),” 『변시연구』, 한빛지적소유권센터, 1994.3.
- 권태복, “특허권의 간접침해에 관한 고찰(하),” 『변시연구』, 한빛지적소유권센터, 1994.4.
- 김관식, “간접침해에서 타용도 유무의 판단기준,” 『특허판례연구(개정판)』, 박영사, 2012.
- 김수철, “특허침해에 있어서 공동불법행위 책임에 관한 고찰,” 『지식재산연구』 제7권 제1호, 한국지식재산연구원, 2012.3.
- 김정완, “특허권의 효력,” 『법률행정논총』 제19집, 전남대학교 법률행정연구소, 2000.
- 김종윤, “특허권에 대한 간접침해,” 『창작과 권리』 제2호, 세창출판사, 1996년 봄호.
- 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구,” 『산업재산권』 제50호, 한국지식재산학회, 2016.8.
- 도두형, “특허권의 간접침해행위의 가벌성,” 『판례월보』 제291호, 판례월보사, 1994.
- 민형기, “지적소유권의 형사상 보호,” 『재판자료』 제57집, 법원도서관, 1992.
- 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진,” 『인권과 정의』 Vol. 387, 대한변호사협회, 2008.11.
- 박익환, “특허법상 간접침해에 관한 일고찰 —미국에서의 이론전개를 중심으로—,” 『법률실무연구』 26집, 서울지방변호사회, 1996.1.
- 송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호, 『지적소유권법(상)』 제2판, 육법사, 2013.
- 신성기, “특허대상물품의 부품(소모품)을 생산·판매하는 행위가 특허권의 간접침해에 해당하는지 여부,” 『대법원판례해설(제27호)』, 법원도서관, 1996년 하반기.
- SHIN & KIM, “2015년도의 주목할 만한 IP 판례 — 특허 부문,” Legal Update, 2016.3. 30.
- 정상조, “특허권의 간접침해,” 『민사판례연구』 21권, 박영사, 1999.
- 정상조·박성수 공편, 『특허법 주해 II』, 박영사, 2010.
- 정연호, “중국 특허권의 침해와 구제,” 『중국법연구』 제4집, 한중법학회, 2004.6.
- 정차호, “간접침해 판단 : 직접침해 ‘에만’ 사용 여부,” 『특허판례연구(개정판)』, 박영사, 2012.
- 정태호, “저작권의 간접침해의 유형별 판단기준,” 『지식재산연구』 제6권 제2호, 한국지식재산연구원, 2011.6.
- 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(II),” 『변시연구』, 한빛지적소유권센터, 2004.5.
- 최승재, “특허법 제127조 제1호상의 ‘생산’의 의미,” 『지식재산정책』 제25호, 한국지식재

- 산연구원, 2015.12.
- 표호건, “프로그램관련 특허에서의 간접침해규정의 검토,” 『발명특허』 29권 5호, 한국발명진흥회, 2004.5.
- 한동수, “간접침해의 성립요건,” 『대법원판례해설』 82호(2009 하반기), 법원도서관, 2010.
- 홍광식, “특허권 등 침해의 제유형,” 『재판자료』 제56집, 법원행정처, 1992.
- 仙元隆一郎, 『特許法講義』, 悠悠社, 1996.
- 角田政芳・辰巳直彦, 『知的財産法(第6版)』, 有斐閣, 2012.
- 中山信弘 編著, 『註解 特許法(上) 第3版』, 青林書院, 2000.
- 中山信弘・小泉直樹 編, 『新・註解 特許法(下)』, 青林書院, 2011.
- 中山信弘, 『特許法(第二版)』, 弘文堂, 2012.
- 中島基至, “ドイツ特許法の間接侵害に基づく損害の意義 — ドイツ最高裁2005年6月7日判決(X ZR 247/02)[綱車式エレベータ事件]-,” Law & Technology No.58, 民事法研究会, 2013.1.
- 特許廳 編著, 『工業所有權法 逐條解說(第18版)』, 社團法人 發明協會, 2010.
- 來栖和則, “日本特許法の間接侵害規定の改正ならびに米國および獨國の關聯規定との比較,” *パテント* Vol.55 No.12, 日本辨理士會, 2012.
- 吉井參也, “特許法 第101條に定める侵害 —東京地裁昭和56年2月25日判決の提起した問題—,” 『特許争訟の際問題』, 發明協會, 1986.12.
- Adams, Charles W., “Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement,” *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 22, Issue 3(2006).
- Arnold, Tom & Louis Riley, “Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of 271 and Its Subsequent Amendments,” *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 76, Issue 5(May 1994)
- Bently, Lionel/Brad Sherman, *Intellectual Property Law(2nd ed)*, Oxford University Press (2004)
- Cornish, William/David Llewelyn/Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right(3rd ed)*, London Sweet & Maxwell (2010).
- Gauthier, Maurice E., “Contributory Infringement,” *Boston University Law Review*, Vol.41, Issue 4(Fall 1961).
- Lee, Nari, “Fragmented Infringement of Computer Program Patents in the Global Economy,” *IDEA(The Intellectual Property Law Review)*(vol.48, no.3), Franklin Pierce Law Center(2008).

A Study on the Interpretation Criterion of Patent Act's Article 127

Kang Myungsoo*

In some foreign countries, a theory of indirect infringement has developed. The behavior, which is not direct infringement, can be infringement and what which behaviors are defined as infringement depends on the country's regulation policies related to indirect infringement. Especially, when indirect infringement was first codified in Japanese patent law in 1959, Japan legislated the unique policy and it affected the article 127 of Korean patent law. Taking such prosperities of indirect infringement and our unique doctrinal features, article 127 is difficult to deal much the same way as foreign countries' indirect infringement. However, the present theory of interpretation and the judicial precedents have so far applied article 127 in the way of indirect infringement theory, and in the recent case of the export of half-finished goods, the Korean Supreme Court denied applying article 127 due to such elements, which are irrelevant to the article 127 as occurrence of direct infringement and territorial principle. The Supreme Court should have applied the standard in which some components of article 127 may not apply to the recent case. Therefore, it is necessary to not apply indirect infringement of a foreign country but to use interpretive criteria

* Professor, Jeju National University Law School.

faithfully to our legislation.

Keyword

Patent Infringement, Indirect Infringement, Direct Infringement, Patent Act's Article 127, Territorial Principle