

특허법 제127조 개정안에 대한 연구

강명수*

- I. 서 론
- II. 특허법 제127조의 개정 논의
 - 1. 특허법 제127조의 특징
 - 2. 특허법 제127조에 대한 개정 논의
- III. 제127조 개정안의 내용 및 수정안
 - 1. 제127조 개정안의 주요 내용
 - 2. 개정안에 대한 검토
 - 3. 개정안에 대한 수정안
- IV. 특허법 제127조의 입법안
 - 1. 수정안에 대한 추가 보완의 방향
 - 2. 현행 규정의 존치 필요성
 - 3. 직접침해의 존재 필요성
 - 4. 제127조의 입법 방향
 - 5. 기타—구제수단과의 연계 검토
- V. 결 론

* 부산대학교 법학전문대학원 교수 · 변호사.

초 록

특허법 제127조는 다른 나라의 입법에서는 찾아보기 어려운 특유한 입법으로 일본이 1959년 특허법 개정 때 도입한 입법을 그대로 받아들인 것인데, 일본은 2002년의 법개정을 통해 다른 국가들의 간접침해 규정과 유사한 입법을 추가하였기 때문에 결국 우리 특허법 제127조와 달라지게 되었다. 그리고 제127조는 전용물만을 적용대상으로 하여 보호범위가 매우 제한적이라는 문제가 있다. 따라서 제127조의 개정 필요성은 꾸준히 제기되어 왔는데, 최근 특허청에서는 동 규정에 대한 개정안을 마련하여 공청회도 개최하였다. 제127조의 개정 필요성과 오늘날 기술발전 상황 등을 고려해 볼 때 매우 시의적절하고 중요한 시도라고 생각된다. 하지만 이번 개정안은 여러 가지 생각해 볼 문제가 있다.

우선 유도침해 규정은 그 범위가 지나치게 확장되기 때문에 이를 한정할 필요가 있고, 온라인 전송행위의 경우 간접침해 대상을 물건으로 한정하지 않는 방법으로 변경가능하며, 간접침해 규정의 경우 굳이 모호한 일본 입법을 따르기보다는 영국이나 독일 특허법 규정과 같이 ‘본질적 요소와 관련된 수단’으로 함이 타당할 것이다. 나아가 전형적인 간접침해 규정을 입법하게 된다면 현행 전용물적 침해간주 규정을 둘 실익은 없기 때문에 이를 삭제하고, 나아가 가장 문제가 많은 직접침해의 존부나 그 범위에 대해서는 입법에서 명확히 정하는 것이 바람직하다. 이러한 방향으로 개정안을 수정해 나가다 보면 결국 현행 독일 특허법상 간접침해 규정과 같은 형태가 나오게 되는데, 우리나라에 가장 적합한 간접침해 입법 형태라고 생각된다.

주제어

특허침해, 간접침해, 직접침해, 특허법 제127조, 특허법 제127조 개정안, 유도침해

I. 서 론

특허법 제127조에서는 특허권 침해간주 규정을 두고 있는데, 그동안 동 규정의 해석론 및 입법론에 대해서는 많은 연구들이 있었다. 특허법에서 가장 논란이 많은 규정 중 하나라고 볼 수 있는데, 그동안의 연구내용들은 주로 동 규정이 제 외국의 간접침해 규정과는 달리 제한적으로만 규정하고 있어 특허권자의 실효적 보호에는 미흡한 점이 있고 따라서 이를 보완하기 위한 해석론 전개 및 그에 맞는 입법적 개정의 필요성을 제시하는 것으로 이해된다. 실제로 특허법 제127조는 일본의 1959년 특허법을 제외하고는 그 유례를 찾아보기 어려운 정도로 특유한 내용으로 입법이 되어 있으며, 이로 인해 동 규정의 성질이 ‘간접침해’가 맞는지에 대한 논란부터, 동 규정의 입법 취지가 특허권의 효력확장인지, 주관적 요건이 필요한지, 직접침해를 전제로 하는지 등 다양한 쟁점들이 있어 많은 혼란을 초래하고 있다.

다만, 특허법 제127조에 대한 그동안의 주된 입장은 동 규정이 제 외국의 간접침해임을 전제로 이에 맞는 해석론을 전개하는 것으로 이해되고, 이에 따라 우리 대법원도 동 규정을 간접침해라고 전제하면서 이에 기초한 여러 판결들을 실시해 왔다. 하지만 이에 대해서는 반대 견해도 적지 않았고 우리 법 고유의 입법 내용에 비추어 기존의 해석론이나 판례에 대해서는 충분히 비판이 가능하다고 생각된다. 이러한 상황에서 최근 특허청에서는 그동안의 연구와 검토를 바탕으로 하여 제127조에 대한 개정안을 마련하여 공청회까지 실시하여, 동 개정안을 기초로 한 구체적인 입법 절차가 진행될 것으로 예상된다. 이번 개정안의 전반적인 규정 및 입법내용, 입법취지 등을 보면 제127조가 간접침해에 해당함을 전제로 하고 있다고 생각되는데, 그와 같은 견해들이 다수 입장이었고 개정안은 일본의 입법례를 많이 참고한 것이어서 근본적인 문제가 있다고 보기는 어렵다. 다만 제127조에 대한 입법적 개정을 준비하고 있는 상황에서 현행 개정안에 대한 비판적 검토를 해 보는 것도 그 자체로 의미가 있다고 생각되어 이하에서 검토해 보고자 한다. 세부적인

문구 검토 등에 앞서 제127조의 입법 방향이 먼저 정립될 필요가 있어 이번 개정안을 그와 같은 개정 방향성의 관점에서 살펴본다. 비록 현행 특허청 개정안과는 그 방향이 달라서 바로 반영되기는 어려운 측면이 있을지라도 현행 개정안 검토에서 참고가 될 수 있을 것으로 생각되며, 나아가 추후 궁극적으로 제127조가 지향해야 할 입법 방향이 무엇인지를 제시하여 후속 논의에 활용될 수 있을 것으로 기대하며 이하에서 살펴보기로 한다.

II. 특허법 제127조의 개정 논의

1. 특허법 제127조의 특징

특허권의 직접침해가 아닌 일부 행위를 침해로 간주하는 내용의 특허법 제127조는 미국, 영국, 독일 등 주요국가의 간접침해 법리를 참고로 하여 입법이 되었다. 1973년 2월 8일 개정 특허법(법률 제2505호, 1974.1.1.부터 시행) 제64조에서 처음 신설되어, 1990, 1995년 및 2001년 개정을 거치면서 현재와 같은 입법 형태를 취하게 되었는데, 그동안의 개정은 일부 문구 수정이나 위치 변동 등이 중심이어서 처음 입법과 내용에서 실질적인 차이는 없다.¹⁾ 이러한 입법 연혁을 살펴보다도 특허법 제127조의 입법 배경에 대한 내용은 확인되지 않으며,²⁾ 다만 독일의 간접침해규정을 도입한 일본의 입법례를 모델로 한 것으로 이해되고 있다.³⁾

미국 특허법 제271조 (c)⁴⁾는 기여침해 규정을 두고 있는데 동 규정이 전

1) 강명수, “특허법상 간접침해에 대한 연구”, 『법과정책』, 17권 1호(2011), 4면 참고.

2) 국회 의안정보시스템(<http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>)을 통해 확인해 보더라도(의안번호 BB0138), 1973년 2월 8일 개정 특허법에서 동 규정을 신설하는 이유에 대한 설명은 찾아볼 수 없다.

3) 정현수, “특허권 간접침해에 관한 연구(II)”, 변시연구, 한빛지적소유권센터, 2004.5, 110면.

4) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or com-

형적인 간접침해 규정이라 할 수 있고, 이에 독일 특허법 제10조 및 영국 특허법 제60조도 이와 매우 유사한 입법을 두고 있다. 하지만 일본은 1959년 특허법에서 침해간주 규정⁵⁾을 도입할 때 주요국의 법리와는 매우 다른 형태로 입법을 하였다가, 2002년 및 2006년의 개정을 통해 현재와 같은 6가지의 침해간주 규정을 두고 있는데, 2002년 특허법 개정 시 신설된 제101조 제2호 및 제5호가 주요국의 간접침해 규정과 유사하다.⁶⁾ 우리 특허법 제127조는 일본의 1959년 특허법을 모델로 한 것인데, 일본도 1959년 입법 당시에는 주관적 요건 및 본질적 요소를 전제로 한 주요국의 간접침해와 같은 형태의 입법을 의도하였으나, 주관적 요건에 대한 입증곤란을 피하고 부당한 확장을 방지하기 위한 취지에서 전용성 요건만이 부가된 형태의 입법을 하게 된 것이다.⁷⁾

결국 우리 특허법 제127조는 일본의 1959년 특허법과 마찬가지로 주요국의 간접침해 법리를 그대로 받아들이지 않고 독자적인 입법을 채택한 것이 가장 큰 특징이다. 특히 일본은 그 이후 동 규정의 문제점을 보완하기 위해 두 번에 걸친 개정을 통해 침해간주 규정을 보완하였으나, 우리는 입법적 개정이 이루어지지 않아 거의 유일하고도 독특한 입법 내용을 가지고 있는 것이다.⁸⁾

position, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringement use, shall be liable as a contributory infringer.

5) 일본 특허법 제101조 제1호 및 제4호, 그리고 우리 특허법 제127조가 간접침해인지에 대해서는 논란의 여지가 있기 때문에 ‘침해간주(규정)’라고 한다.

6) 中山信弘・小泉直樹 編, 『新・註解特許法(中卷)』, 第2版, 青林書院, 2017, 1719頁.

7) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書, 1716-1717頁; 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, 285頁; 平成14年法律改正(平成14年法律第24号)[說明資料, 21-22頁(https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.html)].

8) 우리법의 모델이 되었던 일본의 1959년 특허법상 침해간주 규정도 제 외국의 간접침해와는 매우 이질적인 형태였다고 평가되고 있다. 平成14年法律改正(平成14年法律第24号) 說明資料, 23頁.

2. 특허법 제127조에 대한 개정 논의

우리 특허법 제127조의 입법 배경 및 그 이후 일본의 법 개정 상황을 고려해 볼 때, 결국 유사 입법례를 찾아보기 어려울 정도의 특유한 규정만을 담고 있는 동 규정의 개정 필요성은 충분히 대두될 수 있다. 특히 일본이 2002년 법 개정을 통해 주요국의 간접침해 법리를 받아들이게 된 배경에는 기존의 침해간주 규정이 전용성 요건으로 인해 그 적용범위가 너무 협소하여 특허권자의 실질적 보호에 기여하지 못한다는 점이 고려되었다는 것,⁹⁾ 우리나라도 특허법 제127조의 적용 사례가 매우 적다는 점¹⁰⁾ 등을 고려해 볼 때 제127조의 개정 필요성은 부인하기 어려울 것이다.¹¹⁾

물론 이러한 논의에 대해서는 우리 특허법 고유의 특수성을 살려서 그에 맞는 법리를 정립할 필요가 있다는 생각도 가능하다. 앞서 본 바와 같이 주요국의 간접침해 법리를 그대로 도입할 경우의 문제점을 시정하기 위해 다른 내용의 입법을 하게 되었다면 그에 대한 해석 법리도 동 규정의 특수성에 맞게 전개함이 타당한데, 그동안 우리나라에서는 제127조가 간접침해에 해당함을 전제로 주관적 요건의 필요성, 직접침해의 여부, 본질적 요소와의 관련성 등을 계속 논의해 왔고, 우리 대법원도 이러한 틀을 벗어나지 못하는 모습을 보이고 있다. 간접침해의 요건으로 직접침해의 존재가 중시되는 이유는 어디까지나 직접침해에 기여 또는 유도한 자의 책임을 묻기 위한 것으로서 궁극적으로 직접침해에 대한 책임을 묻는 것이고 그래서 간접침해라는 표현도 적절하다. 하지만 우리 특허법 제127조는 직접침해를 전제로 하지 않기 때문에 간접침해라는 용어 자체도 부적절하고, 같은 이유에서 특허권의 효력 확장이 아니라는 다수설 및 판례의 태도에도 의문이 있으며, 나아가 입법 과정에서 일부러 배제한 주관적 요건 등을 고려하는 것은 부당하다고

9) 相澤英孝 編著, 『知的財産權概説』, 弘文堂, 2005, 78頁; 青山紘一, 『特許法』, 第12版, 法學書院, 2010, 26頁; 平成14年法律改正(平成14年法律第24号) 説明資料, 23頁.

10) 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구”, 『산업재산권』, 제50호(2016), 20-21면.

11) 문선영, “특허법상 간접침해 법리에 관한 연구”, 성균관대학교, 박사, 2016, 43면 참고.

할 것이다.¹²⁾ 이러한 제127조의 해석 법리에 대한 문제들은 향후 전반적인 재검토가 필요하다고 판단되는데, 다만 여기서는 이 문제를 더 깊게 다루지는 않겠지만 제127조 개정안이 마련된 상황에서 현행 규정의 존치 필요성 및 입법적 보완 방향 검토에 참고할 바가 있다고 생각되어 이 정도로 지적해 두기로 한다.

제127조가 다른 주요국의 입법과 다르다는 이유 이외에도 최근 들어 4차 산업혁명 시대의 디지털/네트워크 환경에 부합하는 유연한 특허보호체계의 필요성이 더욱 크게 대두되고 있고, 앞서 본 일반적인 개정 필요성에 나아가 위와 같은 새로운 시대적 환경에 제대로 대응할 필요성을 추가로 고려하여 지금이 바로 제127조 개정의 적기라고 할 것이다.¹³⁾ 그러한 점에서 오랜 기간 연구와 검토를 통해 특허청에서 이번에 제127조 개정안을 마련하고 또 공청회 등을 통해 다양한 의견 수렴 절차를 거치는 것은 매우 바람직하고 중요한 시도라고 생각된다.

III. 제127조 개정안의 내용 및 수정안

1. 제127조 개정안의 주요 내용

2018. 9. 5. 특허청에서는 특허법 제127조 개정안에 대한 공청회를 개최하였는데, 동 공청회에서 그동안 특허청이 준비해 왔던 개정안이 제시되었다. 공청회에서는 개정안에 대해 다양한 의견들이 논의되었으며, 그러한 논의들을 참고하여 특허청에서는 동 개정안에 대한 일부 문구 수정 등 보완작업을 하고 있다고 한다. 다만 특허청에서는 많은 연구와 검토를 거쳐 이번 개정안을 마련한 것이어서 향후 입법 과정까지 일부 표현 수정이나 유사 조

12) 강명수, “특허법 제127조의 해석 기준에 관한 연구”, 『지식재산연구』, 제11권 제4호 (2016), 52면 이하 참고.

13) 특허청, “특허침해규정 개정안에 대한 공청회”, 특허청, 2018.9.5, 7면 참고.

문의 보완(예컨대 방법발명에 있어 온라인 전송행위 추가 등) 등은 있겠지만, 현행 개정안의 큰 틀은 그대로 유지할 것으로 생각된다. 특허법 제127조에 대한 개정안은 다음과 같다.¹⁴⁾

제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에 사용하는 물건(국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)으로서 그 발명의 과제 해결에 불가결한 것에 관하여, 그 발명이 특허발명인 것 및 그 물건이 그 발명의 생산에 사용되는 것을 알면서, 그 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
3. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 수단을 그 발명이 특허발명인 것 및 그 수단이 그 발명의 생산에 사용되는 것을 알면서, 정보통신망을 이용하여 제공하는 행위
4. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
5. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에 사용하는 물건(국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)으로서 그 발명의 과제 해결에 불가결한 것에 관하여, 그 발명이 특허발명인 것 및 그 물건이 그 발명의 실시에 사용되는 것을 알면서, 그 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
6. 그 발명이 특허발명인 것을 알면서 특허발명의 실시를 적극적으로 유도하는 행위

이번 개정안을 유형별로 분류해 보면 기존의 침해간주 행위(1호, 4호) 이외에 (1) 전형적인 간접침해 행위(2호, 5호), (2) 온라인 전송행위(3호), (3) 유도 침해 행위(6호)가 추가된 형태이다. 이러한 개정안에 대해서는 최종 입법에

14) 특허청, 공청회 자료, 3면.

이르기까지 세부적인 문구 조정 등 추가적인 검토와 논의가 있어야 할 것으로 생각되고 실제 특허청에서는 이러한 방향의 후속 검토가 진행되고 있는데, 여기서는 그러한 논의가 아닌 개정안 주요 내용의 타당성 검토를 통한 수정안을 제시해 보고자 한다. 그리고 수정안에 대한 추가검토를 통해 최종적으로 타당한 제127조의 입법안을 제시해 볼 것이다.¹⁵⁾ 수정안 및 입법안에 대한 세부적인 문구 등은 후속 연구와 검토가 필요할 것으로 생각되어 여기서는 입법 방향성을 제시하는 것에 초점을 두기로 한다. 이와 같은 개정 방향성 검토를 통해 가장 적합한 침해간주 규정의 입법 형태는 독일 특허법상 간접침해 규정과 같은 형태임을 확인할 수 있다.

2. 개정안에 대한 검토

(1) 유도침해 행위

이번 개정안에서 가장 문제될 수 있는 조항이 바로 유도침해 규정의 신설이라고 생각된다. 개정안 제6호와 같은 입법은 영국 및 독일 특허법에도 있지만, 개정안은 미국의 입법을 따르고 있다. 영국 특허법 제60조 제3항¹⁶⁾ 및 독일 특허법 제10조 제2항¹⁷⁾은 전형적인 간접침해(또는 기여침해)의 적용대상에서 제외되는 일반 유통품에 대해 예외적으로 침해교사 행위를 규제하는 것인 데 반해, 미국의 특허법 제271조 (b)항은 “특허권 침해를 적극적으로

15) 입법안과 별도로 수정안을 제시하는 것에 대해서는 의문이 있을 수 있다. 하지만 개정안에 추가된 규정들의 타당성 검토를 중심으로 한 수정안과 이를 토대로 하여 현행법 규정의 문제점을 보완할 수 있는 내용으로서의 최종 입법안은 구분할 실익도 있다고 판단되어(예컨대 최종안을 받아들이기 어렵다면 수정안을 고려해 보는 등) 이를 나누어 살펴본다.

16) 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.

17) 제1항은 그 수단이 주요하게 거래되는 필수품인 경우에는 적용되지 않는다. 다만, 제공자가 제공을 받는 자에 대하여 제9조 제2문(특허권의 직접침해배제의 효력에 관한 규정)에 의해 금지되는 행위를 하도록 유도한 경우에는 그러하지 아니하다.

유인하는 자는 그 침해자로서 책임을 진다”고 규정하여,¹⁸⁾ 일반 유통품에 대한 적극적인 침해 유인행위에 한정되지 않고,¹⁹⁾ 그 행위태양이나 적용대상과 상관없이 특허권 침해를 유인하는 모든 행위가 포함되는 특징이 있다.²⁰⁾

미국 특허법 제271조 (b)항에서 규정하고 있는 유도침해의 성질은 직접침해의 교사 또는 방조행위로 보는 것이 일반적이며,²¹⁾ 적극적인 유인행위를 원인으로 하여 특허침해소송을 제기한 원고는 반드시 제3자의 직접침해가 존재한다는 사실을 입증하여야 하는 것도 유도책임은 일반 불법행위의 하나인 교사행위라고 이해되기 때문이다.²²⁾ 그리고 특허법 제271조 (b)에서는 (c)와 달리 “knowingly”라는 표현이 없는데, 특허권 침해를 유도하는 행위 개념 속에 이미 ‘주관적 인식’이 내포된 것으로 볼 수 있으며, 미국 법원도 일관되게 행위자에게 침해의 인식(넓은 의미의 고의)이 필요하다고 판시하고 있다.²³⁾

우리 법제에서는 교사 또는 방조에 관한 법리가 있기 때문에 굳이 침해간주 규정에서만 유도침해 규정을 도입하는 것은 의문의 여지가 있다. 만약 이러한 규정을 도입한다면 영국이나 독일의 입법과 같이 기여침해의 적용대상에서 제외되는 일반 유통품에 대해 제한함이 타당하고,²⁴⁾ 행위태양이나 그 대상을 전혀 제한하지 않는 미국 특허법 규정과 유사한 개정안은 적절하지 않다고 할 것이다. 미국 특허법에서 동 규정과 같이 포괄적이고 광범위한 규

18) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as a infringer.

19) Mueller, Janice. M., *Patent Law*, 3rd ed, Wolters Kluwer, 2009, pp.383-384.

20) 이해영, 『미국특허법』, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2012, 901면.

21) 이해영, 앞의 책, 900면; 조영선, 『특허법』, 제5판, 박영사, 2015, 440면; 高林龍, 『標準特許法』, 第3版, 有斐閣, 2008, 160頁. 미국에서도 유도침해의 성질은 교사 또는 방조책임으로 본다는 점에서 차이는 없다. Merges, Robert Patrick & Duffy, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*, 3rd ed, Matthew Bender & Co., 2002, p.314.

22) 임호, 『특허법』, 법문사, 2003, 531면.

23) *Hewlett-Packard Company v. Bausch & Lomb, Inc.*, 909 F.2d 1464 (Fed.Cir. 1990); 이해영, 앞의 책, 905면.

24) 일반 유통품에 대한 유도침해 행위를 규정할 것인지도 생각해 볼 문제이다. 일본의 입법례와 같이 그와 같은 입법을 하지 않는 것도 생각해 볼 수 있는데, 그러한 상황에서 개정안과 같이 포괄적이고 광범위한 유도침해 행위를 입법하는 것은 매우 신중해야 할 것이다.

정을 도입하는 것이 정당화될 수 있는 이유 중 하나는 간접침해가 직접침해에 대한 교사행위로서 결국 직접침해에 대한 책임을 묻는 것이라는 점을 유의할 필요가 있다.²⁵⁾

(2) 온라인 전송행위

개정안 제3호는 전형적인 간접침해 규정과 별도로 온라인 전송행위를 침해간주 행위로 규정하고 있다. 즉, 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 수단을 그 발명이 특허발명인 것 및 그 수단이 그 발명의 생산에 사용되는 것을 알면서, 정보통신망을 이용하여 제공하는 행위를 규제하는 것인데, 이는 결국 직접침해에 대한 핵심 부품 제공행위를 규제하는 간접침해의 한 유형이며, 다만 우리나라 특허법에서는 그 대상을 물건으로 한정하고 있어 3D 프린팅 데이터 전송행위 등을 규제하지 못하는 문제를 보완하기 위한 규정이다.

미국 특허법에서는 포괄적인 형태의 ‘유도침해’ 규정이 있어 온라인 전송행위도 규제가 가능하고, 영국 및 독일은 간접침해의 대상을 ‘발명의 본질적 요소와 관련된 수단’으로 규정하여 물건 이외의 대상에 대한 침해 가능성을 열어 두고 있으며,²⁶⁾ 일본은 특허법상 물건의 개념에 프로그램을 포함하여 물건 이외의 침해에 대한 대응이 가능한데 우리 특허법에서는 이를 규제할 수 있는 방법이 없다는 보호상의 공백 문제가 있다.²⁷⁾

예컨대 3D 프린팅 데이터 파일의 경우 우리 특허법상 발명의 요건인 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작’으로 보기 어렵다.²⁸⁾ 즉, 3D 데이터가 컴퓨터프로그램에 해당한다고 하더라도 우리나라 특허법에서는 프로그램

25) 김창화, 앞의 논문, 13-17면 참고.

26) 제조품의 생산에 필요한 소프트웨어인 CAM(Computer Aided Manufacturing)도 간접침해에서 말하는 수단에 해당하는 점에 대해서는 BGH GRUR 2013, 713-Fräsverfahren.

27) 특허청, “「특허간접침해 개정안」에 대한 공청회 개최”, 특허청 보도자료, 2018.9.4, 4면 [붙임 1-2] 참고.

28) 지선구·한덕원, “3D 프린팅과 특허발명의 법적 보호”, 『지식재산연구』, 제11권 제1호 (2016), 47면.

자체는 발명의 대상에 해당하지 않기 때문에 발명의 성립성을 갖추지 못한 것으로 이해된다.²⁹⁾ 특허법 제127조도 그 대상을 물건으로 한정하고 있기 때문에 온라인을 통한 데이터 파일의 전송행위는 동 규정에 포섭된다고 볼 수 없다. 이와 관련하여 지난 공청회에서는 Akamai³⁰⁾ 사건을 보면 방법발명의 일부 실시행위는 침해로 인정받기가 쉽지 않기 때문에 제6호와 같이 방법발명에 대해서도 전자적 전용수단 침해행위를 규정할 필요가 있다는 의견이 제시되기도 하였다.³¹⁾

결국 이러한 우리 특허법상 특유한 입법을 고려하여 보호상의 공백을 줄이기 위해 온라인 전송행위를 규제하는 규정을 두는 것은 수긍할 바가 있다. 다만, 이는 결국 제127조의 간접침해 대상을 물건으로 한정하는 것에서 비롯되는 문제인바, 물건이라는 한정 요소를 배제하고 ‘본질적 요소와 관련된 수단’과 같이 규범적 판단이 가능한 형식으로 입법하면 해결할 수 있을 것으로 생각된다.³²⁾ 일본 특허법 제101조 제2호 및 제5호도 ‘발명의 과제해결에 불가결한 것’이라고 규정하고 있으며, 이는 구성요소에 한정되지 않는 것으로 해석되는데³³⁾ 물건과 비(非)물건을 굳이 구분하지 않는다는 점에서 참고가 될 수 있을 것이다.

29) 일본 특허법 제2조 제4항은 “이 법률에서 ‘프로그램 등’이란 프로그램(전자계산기에 대한 지령이고, 일련의 결과를 얻을 수 있도록 조합된 것을 말한다) 그 밖의 전자계산기에 의한 처리용으로 제공하는 정보이며 프로그램에 준하는 것을 말한다”고 규정하고 있는데, 여기서 ‘프로그램에 준하는 것’이란 먼저 형식적 요건으로서 컴퓨터에 의한 직접처리가 가능한 태양이 되고 있을 것, 그리고 실질적 요건으로서 컴퓨터 내부에 있어서 정보처리과정에 대하여 그 자체가 당해 정보처리를 규정하는 형태로 영향을 미칠 수 있는 성질을 가지는 것으로 해석하고 있다, 전성태, “3D 프린팅과 산업재산권법”, 『홍익법학』, 제15권 제2호(2014), 448면.

30) Akamai v. Limelight, en banc 2015.

31) 특허청, 공청회 자료, 23-24면.

32) ‘본질적 요소와 관련된 수단’에 비해 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 수단’의 경우 그 인정 범위가 더 확대될 수 있다는 점과 전용성의 의미가 명확하지 않다는 점(문선영, 앞의 논문, 50면)도 참고될 수 있을 것이다.

33) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書, 1735頁.

(3) 전형적인 간접침해 행위

개정안 제2호 및 제5호에서 규정하고 있는 침해간주 규정은 주요국에서 입법하고 있는 전형적인 간접침해이다. 즉, 주관적 요건을 전제로 발명의 본질적 요소이면서 일반 유통품이 아닌 것을 실시하는 행위를 규제하는 것이다. 이러한 개정안 규정은 일본 특허법 규정을 참고한 것이어서 그 자체로 문제가 있다고 보기는 어렵다.³⁴⁾ 미국 특허법 제271조 (c)가 특허받은 발명의 중요한 부분(a material part of the invention)이라 하고, 영국 및 독일 특허법에서는 발명의 본질적 요소와 관련된 수단(the means, relating to an essential element of the invention)이라고 규정한 것과 달리 '발명의 과제해결에 불가결한 것'으로 규정하고 있는 것은 일본 특허법에서 'その發明による課題の解決に不可欠なもの'라고 규정한 것을 받아들인 것으로 이해된다.³⁵⁾

다만 '본질적 요소와 관련된 수단'과 '발명의 과제해결에 불가결한 것' 중 어느 표현이 보다 적합한 것인지는 단정하기 어렵지만, 일본 특허법에서도 동 규정의 해석범위에 대한 논란이 있는 점³⁶⁾을 고려해 볼 때 굳이 일본과 같은 문언을 선택할 실익은 크지 않다고 생각된다.³⁷⁾ 특히 일본 특허법은 물건의 범위에 프로그램을 포함하고 있기 때문에 제101조 제2호 및 제5호와 같이 간접침해 적용대상을 물건으로 전제한 후 위와 같이 요건을 부가하는 것이 타당한 측면이 있지만, 우리나라의 경우 굳이 제3호를 별도로 신설하면서까지 간접침해 적용대상을 발명의 과제해결에 불가결한 물건으로 한정할 필요가 있을지 의문이다. 결국 전형적인 간접침해 규정을 도입한다면, 영국이나 독일과 같이 '본질적 요소와 관련된 수단'으로 규정하는 것이 간명하면서도 탄력적인 법 적용이 가능할 것으로 생각된다.³⁸⁾

34) 침해요건 자체에 주관적 요건을 요구하는 것의 타당성에 대해서는 후술하기로 한다.

35) 특허청, 공청회 자료, 10면 참고.

36) 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書, 1735頁.

37) 두 표현상의 차이에 대한 보다 세부적인 검토는 문선영, 앞의 논문, 243-244면 참고.

38) 이러한 입법에 의하면 물건의 발명과 방법의 발명 각각에 대해 간접침해 규정을 둘 필요가 없게 되며 또한 후술하는 바와 같이 현행 제127조에 규정되어 있는 특유한 침해간주 규정을 삭제하고 전형적인 간접침해 규정으로 통합하는 방향과도 일치하는 장점이 있다.

그 이외에 적용제외 대상과 관련하여 개정안은 일본 특허법과 마찬가지로 ‘국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것’을 규정하고 있는데, 이는 결국 범용품을 의미하는 것으로서 다만 범용품을 문언에 충실하게 해석하면 전 세계에 걸쳐 널리 유통되는 물건일수록 비침해에 해당하여 특허권자 보호에 문제가 생기게 되는데 따라서 그 의미를 규격품, 보급품 등을 의미하는 것으로 해석함이 타당하다.³⁹⁾ 즉, 일본 법원도 “특허법 제101조 제2호 소정의 ‘일본 국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것’은 전형적으로 나사, 정, 전구, 트랜지스터 등과 같이 일본 국내에서 널리 보급되어 있는 일반적인 제품, 즉 특주품(特注品)이 아니라 다른 용도에도 쓰일 수 있고, 시장에서 일반적으로 입수가 가능한 상태에 있는 규격품, 보급품을 의미하는 것으로 해석함이 상당하다”고 판시하고 있다.⁴⁰⁾ 이와 관련하여 미국은 “not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringement use”라고 규정하여 ‘실질적으로 비침해 용도로 사용되는 범용품인지 여부’가 판단기준이 되며, 영국의 경우 범용의 유통상품(a staple commercial product)인지 여부, 독일의 경우 일반적으로 시장에 있어 취득할 수 있는 제품인지 여부가 기준인데, 결국 일반 유통품을 제외하는 취지여서 실질적인 차이는 없는 것으로 이해된다.⁴¹⁾ 결론적으로 주요국의 간접침해 적용제외 대상에 대한 세부적인 표현에는 차이가 있지만, 다른 용도로도 사용될 수 있으며 일반적으로 시장에서 입수가 가능한 것을 의미하는 점에서 동일하며 따라서 독일이나 영국의 입법 형태를 따르는 것을 전제로 할 때 적용제외 대상은 ‘국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것’으로 하면 될 것으로 생각된다.⁴²⁾

39) 田村善之 編著, 『論点解析 知的財産法』, 商事法務, 2009, 54頁.

40) 知財高判平成17・9・30判時1904号47頁=判夕1108号275頁.

41) 표호건, “프로그램관련 특허에서의 간접침해규정의 검토”, 『발명특허』, 29권 5호(2004), 59면; 정상조·박성수 공편, 『특허법 주해Ⅱ』, 박영사, 2010, 74면(못, 나사, 볼트, 철사, 화약약품, 연료 등이 이에 포함된다).

42) 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 78면(‘일본국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 물건’은 미국이나 독일에서 기본물품이나 유통상품을 간접침해 대상물에서 제외하고 있는 것과 동일하다) 참고.

3. 개정안에 대한 수정안

앞에서 검토하였던 개정안에 대한 수정 의견을 종합하면, 결국 다음과 같은 형태의 입법이 될 것이다(이하 편의상 ‘수정안’이라고 함).

제127조 (침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허 발명의 본질적 요소와 관련된 수단(국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)을 특허발명을 실시하기 위하여 사용될 것을 알면서 특허발명의 실시권한이 없는 자에게 양도 등 하는 행위
3. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
4. 제2호와 관련하여 제공자가 국내에서 주요하게 거래되는 필수품인 수단을 제공받는 자에게 특허침해 행위에 사용하도록 유도하는 행위⁴³⁾

이러한 수정안은 개정안에서 규제하고자 하는 침해행위를 모두 포괄하면서도 입법 내용이 보다 간명하고 또한 제 외국의 간접침해 규정과 매우 유사한 입법이라는 점에서 이점이 있다고 생각된다.

IV. 특허법 제127조의 입법안

1. 수정안에 대한 추가 보완의 방향

제127조에 대한 수정안은 어디까지나 개정안을 보완하면서 제시한 입법

43) 제4호의 경우 ‘특허침해’라는 표현이 있는데, 이는 결국 직접침해의 종속성 문제로서 개정과정에서 함께 다루어져야 할 것으로 생각된다. 이에 대한 입법 방향은 후술하는 입법안에서 살펴보기로 한다.

내용이어서 이 또한 완성된 개정 입법이라고 보기는 어렵다. 따라서 수정안을 살펴보면서 보다 보완할 부분이 없을지 고민해 볼 필요가 있는데, 개정안이나 수정안은 모두 특유한 입법인 현행 제127조 규정의 존치를 당연한 전제로 한다는 공통점이 있다. 하지만 앞서 보았듯이 현행 규정은 주요국의 간접침해 규정과는 매우 다르게 입법되었으며, 그 이유는 주요국의 간접침해 규정을 그대로 도입하게 되면 특허권의 효력이 지나치게 확장될 우려가 있다는 것이었다. 그런 상황에서 이제는 상황이 바뀌어 주요국의 간접침해 법리를 도입하게 되었다면 현행 규정을 굳이 존치할 필요가 있는지에 대한 고민이 필요하다. 나아가 입법 내용에 있어서도 그동안 동 규정을 전제로 한 해석론상 문제된 부분들을 개정과정에서 해소할 부분이 없을지의 검토도 병행되어야 할 것으로 생각된다. 이번 개정안이 매우 유의미하고 오랜 연구 끝에 나온 의미 있는 성과임에는 분명하나 기존 법리에 너무 기속되어 준비되었다는 느낌을 지울 수 없으며, 같은 취지에서 앞서 제시한 수정안의 추가적인 보완 방향을 살펴보고자 한다.

2. 현행 규정의 존치 필요성

이번 개정안에서 가장 특징적인 요소는 일본의 2002년 특허법 개정 시와 마찬가지로 전형적인 간접침해 규정을 신설하는 것이다. 주요국의 입법 내용과 같은 형태를 취하여 산업계 종사자들로 하여금 예측 가능성을 높여 주고, 지식재산권의 국제적 통일화 경향에 기여한다는 점에서 의의가 있다.⁴⁴⁾ 다만, 전형적인 간접침해 규정을 신설한다면 굳이 현행 제127조와 같은 규정을 존치시킬 필요가 있을지 의문이 들 수 있다.

이에 대해서는 비록 전형적인 간접침해 규정을 신설하더라도 주관적 요건의 입증 곤란 등을 구제하기 위해 전용성 요건을 전제로 한 별도의 침해간주 규정⁴⁵⁾을 존치시킬 필요가 있다고 할 수 있고, 실제 일본도 2002년 법 개정

44) 이번 개정안이 다른 국가와의 특허침해 규정의 형평성 관점에서 바람직하다는 의견은 지난 공청회에서도 제시된 바 있다. 특허청, 공청회 자료, 41면.

을 하면서도 기존의 전용물적 침해간주 규정을 그대로 존치시켰다. 하지만 일본에서도 2002년 법 개정시 기존 규정의 존치는 필요하지 않다거나 신설되는 간접침해 규정의 특칙으로 규정할 필요성 등이 제시되었던 점, 그럼에도 기존 규정을 존치시킨 것은 기존 규정에 따른 판례 등 법리가 축적되어 있어 이와의 연속성을 고려할 필요가 있고 또한 기존 규정의 삭제로 특허권의 보호 범위가 협소해지는 부분도 있을 수 있다는 점을 고려한 것으로서 기존 규정 존치의 본질적인 필요성이 강조된 것은 아니다.⁴⁶⁾

오히려 그러한 입법 형태에 의하면 간접침해 유형이 너무 복잡해지는 문제가 있고 또한 주요국과의 입법 차이로 인한 혼란 또한 있을 수 있다. 무엇보다도 제127조의 입법 배경 및 취지에 비추어 이와 같이 중복된 유형의 침해간주 규정을 둘 필요는 없다고 생각된다. 제127조가 입법된 배경은 앞서 본 바와 같이 주요국의 간접침해 규정을 그대로 받아들이지 않기 위한 대안이었는데, 이제 간접침해 규정을 정면으로 받아들이게 되었다면 굳이 변형적 형태의 기존 침해간주 규정을 존치시킬 필요는 없을 것으로 생각된다. 만약 현행 제127조가 없다는 전제하에서 처음으로 침해간주 규정을 입법한다고 생각해 볼 때, 간접침해 이외에 제127조와 같은 규정도 같이 입법하였을지를 생각해 보면 긍정적으로 답하기는 어려울 것이다.

일본이 2002년 법 개정 당시 기존 규정을 존치시킨 이유와 관련하여 기존 법리와의 연속성 문제는 설득력 있는 근거라고 보기 어렵고, 특허권 보호 범위의 협소 가능성 문제는 침해간주 규정 자체가 특허권 침해가 아닌 행위를 침해로 간주하는 것으로서 특허권자에게 특별한 보호를 주는 혜택인 점,⁴⁷⁾ 주요국의 간접침해 규정을 도입하면서도 별도의 침해간주 규정을 두는 것은

45) 기존 침해간주 규정에서 전용성의 의미에 대해서는 특허법원 2007.7.13. 선고 2006허3496 판결(특허권의 간접침해가 성립하는 물건의 생산·양도 등 행위는 그 물건이 특허발명 물건의 생산·에만 사용되는 것이어야 하므로, 그 물건을 사용하는 한 반드시 특허발명 물건의 생산에 도달하여야 하고, 그 물건에 특허발명 물건의 생산 이외에 사용될 수 있는 다른 용도가 있는 경우에는 그 물건을 생산하는 등의 행위를 하더라도 간접침해가 성립하지 않는다) 참고.

46) 平成14年法律改正(平成14年法律第24号) 説明資料, 26-27頁.

47) 강명수, 앞의 논문(주12), 51면.

오히려 특허권 보호 범위의 지나친 확대 우려가 있고 이번 개정안을 통해 달성하고자 하는 다른 국가와의 입법적 통일성⁴⁸⁾에도 반한다는 점을 고려할 때 현행 규정을 그대로 존치시킬 필요성은 없다고 판단된다.

3. 직접침해의 존재 필요성

우리 특허법 제127조와 관련하여 여러 가지 해석론상 쟁점들이 있지만 그 중에서 가장 중요한 것이 바로 직접침해의 존부에 대한 논의이다. 우리 특허법에는 직접침해에 대한 언급이 전혀 없이 오로지 대상물과 침해대양만을 규정하고 있기 때문에 법 문언에 충실하게 해석하면 직접침해의 필요성은 없다고 봄이 타당하고 그러한 독립설이 통설적 견해이다.⁴⁹⁾ 이에 반해 간접침해는 직접침해의 배제를 목적으로 한 것이고 이를 넘어서 특허권의 보호를 확장하는 것은 아니므로 간접침해의 성립은 직접침해의 성립에 종속한다는 견해,⁵⁰⁾ 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,⁵¹⁾ 특허법 제127조의 간접침해의 성립에도 직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성을 전제로 하는 것이라고 해석된다는 견해도 있다.⁵²⁾ 판례는 독립설의 입장을 따르는 듯했으나, 반제품 수출행위와 관련된 사안⁵³⁾에서는 종속설의 태도를 취한 바 있다.⁵⁴⁾

48) 특허청, 공청회 자료, 6-7면(특허침해 규정 정비 필요성) 참고.

49) 도두형, “특허권의 간접침해행위의 가벌성”, 『판례월보』, 제291호(1994), 21면; 김정완, “특허권의 효력”, 『법률행정논총』, 제19집(2000), 151면.

50) 홍광식, “특허권 등 침해의 제유형”, 재판자료 제56집, 법원행정처, 1992, 320면.

51) 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 『인권과 정의』, Vol.387(2008), 111면.

52) 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구, 21권, 박영사, 1999, 559면.

53) 대법원 2015.7.23. 선고 2014다42110 판결.

54) 판례 태도에 의한 비판적 검토에 대해서는 강명수, 앞의 논문(주12), 61-63면 참고.

우리 특허법 고유의 입법 내용에 충실한 해석이라는 점에서 독립설이 타당하다고 생각되나, 직접침해 대상자가 실시권자인 경우, 연구·시험목적의 실시자인 경우, 가정 내에서의 개인적 실시자인 경우 등 여러 가지 유형별로 간접침해 성립 가부에 대한 다툼이 있을 수 있다.⁵⁵⁾ 특히 특허권자로부터 정당하게 실시권을 허락받은 실시권자에게 간접침해 대상물을 제공하는 행위도 무조건 간접침해로 규제하는 것은 지나친 측면이 있다.

결국 이러한 문제를 해결할 수 있는 가장 좋은 방법은 간접침해 규정에서 직접침해의 성립범위를 명확히 규정하는 것이다. 즉, 직접침해 대상자가 어떠한 경우에 간접침해가 성립되는지를 입법으로 정하는 것인데, 원칙적으로 직접침해를 전제로 한 간접침해 규정을 두면서 그 경우 직접침해가 어떠한 경우를 포함하는지 입법적으로 명확히 하는 것이다. 구체적으로 직접침해의 성립범위를 어디까지 인정할지는 추가적인 논의가 있어야 하겠으나 간접침해 규정의 도입 취지를 고려해 볼 때 적어도 상대방이 실시권자인 경우에는 간접침해 적용대상에서 제외시키는 것이 타당하다고 생각되며, 이런 점에서 독일 특허법 제10조 제3항⁵⁶⁾이 참고 될 수 있을 것으로 판단된다.

4. 제127조의 입법 방향

앞에서 살펴본 수정안에 대한 보완 방향을 종합적으로 정리해 보면 결국 다음과 같은 입법 형태가 될 것이다.

제127조 (침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

① 특허 발명의 본질적 요소와 관련된 수단(국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있

55) 유형별 간접침해 성립 여부에 대한 세부적인 논의는 문선영, 앞의 논문, 90-104면 참고.

56) “제11조 제1호 내지 제3호(특허권의 효력 제한 규정)에 관한 행위를 하는 자는 제1항의 적용에 있어서는 특허발명을 실시한 권원을 가지는 것으로 보지 않는다”는 것으로서, 제1호는 ‘비영업적인 목적을 위하여 하는 사적 행위’, 제2호는 ‘실험을 위한 사용’, 제3호는 ‘의약의 사적 조합행위’ 등 특허권의 효력이 제한되는 규정이다.

는 것을 제외한다)을 특허발명을 실시하기 위하여 사용될 것을 알면서 특허발명의 실시권한이 없는 자에게 양도 등 하는 행위

② 제1항의 적용제외 대상인 일반 유통품에 대해 제3자로 하여금 특허권 침해행위를 하도록 유도하는 행위

③ 제96조에 의한 실시행위 및 비영업적인 개인적 실시행위는 제1항의 적용에 있어서는 실시권한이 없는 것으로 본다.

위 입법안은 결국 전형적인 간접침해 규정을 두면서 일반 유통품에 대한 침해 유인행위를 보충적으로 규제하는 점, 그리고 간접침해가 성립하기 위한 직접침해의 범위를 명확히 한다는 점에서 바람직한 입법 형태라고 생각된다. 한편 이와 같이 최종 개정 방향을 정하고 보면, 이는 독일 특허법 제10조와 거의 같은 형태가 됨을 알 수 있다. 즉, 1980년 독일 특허법 제10조에 신설되어 1981년 1월 1일 이후 특허출원된 발명에 적용되는⁵⁷⁾ 간접침해 규정은 다음과 같이 규정하고 있다.⁵⁸⁾

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 실시 에 적합하게 하여 실시를 위하여 사용될 것을 예정하고 있는 것이 분명한 상황에서 공급하거나 공급을 청약하는 것을 금지하는 효력을 갖는다.

② 제1항은 그 수단이 원료인 상업생산물인 때⁵⁹⁾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)⁶⁰⁾에 관한 행위를 하는 자는

57) 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(2013), 26頁.

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

59) 표호건, 앞의 논문, 59면에서는 ‘일반적으로 시장에 있어 취득할 수 있는 제품’으로 보고 있는데, ‘일반유통품’에 대한 적용제외라는 점에서 그 실질적인 차이는 없다고 할 것이다.

60) 제1호는 ‘비영업적인 목적을 위하여 하는 사적행위’, 제2호는 ‘실험을 위한 사용’, 제3호

제1항의 적용에 있어서는 특허발명을 실시한 권원을 가지는 것으로 보지 않는다.

5. 기타—구제수단과의 연계 검토

개정안에 대한 타당성 검토를 거치면서 결국 가장 바람직한 입법 형태가 독일 특허법 규정임을 제시하였다. 이러한 입법안과 관련하여 권리구제 수단의 관점에서 추가적인 검토를 해 본다면, 우선 침해요건으로 ‘주관적 요건’을 부가하는 것이 현행 법체계와 맞는지의 문제와 구제수단으로서의 형사처벌 규정의 적용이 문제될 수 있다.

우선 입법 정합성의 관점에서 볼 때 특허권을 포함하여 지식재산권 침해 행위에 대한 구제수단으로는 금지청구(가처분 포함), 민사상 손해배상청구, 형사상 침해죄가 있고, 각각 그 요건으로서 금지청구는 침해행위의 존재, 민사상 손해배상청구는 침해행위의 존재 및 침해자의 고의 또는 과실(주로 과실이 문제됨), 형사상 침해죄는 침해행위의 존재 및 침해자의 고의가 있어야 한다.⁶¹⁾ 그런데 간접침해 규정에서는 침해요건 자체에 고의를 전제로 하기 때문에 고의 입증이 없으면 침해행위가 있음에도 금지청구권을 행사할 수 없게 되며, 손해배상청구도 마찬가지로 문제가 있게 된다. 비록 입법 정합성의 관점에서 의문이 있을 수는 있지만, 주요국에서 이러한 제한을 두는 이유가 간접침해는 그 자체가 특허권의 효력 확대와 같은 것으로서 그 확대를 제한하기 위한 취지이므로 이를 수용해 볼 수 있을 것이다.⁶²⁾ 다만 고의 입증은 경고장 발송 등으로 인정되며,⁶³⁾ 금지청구권 인정에 있어 제한된 범위에서만 인용하여야 하고 사실심 변론종결 시를 기준으로 하기 때문에 문제되지 않는다.⁶⁴⁾ 손해배상청구의 경우 침해 시를 기준으로 하는데, 이 또한 실

는 ‘의약의 사적 조합행위’ 등 특허권의 효력이 제한되는 규정이다.

61) 강명수, “상표법상 고의 추정 규정에 대한 소고”, 『법학연구』, 제18집 제4호(2016), 122면.

62) 주관적 요건에서 과실을 제외하고 고의만을 규정한 것도 같은 취지로 이해된다. 平成14年法律改正(平成14年法律第24号) 説明資料, 31頁.

63) 中山信弘, 『特許法』, 第二版, 弘文堂, 2012, 417頁

무적으로 큰 문제는 없다고 할 것이다.

다음으로 형사처벌 여부를 살펴볼 필요가 있다. 일본 특허법은 2006년 특허권 침해죄에 대한 형벌규정을 보다 중하게 개정하면서 제196조의2를 신설하여 간접침해죄를 직접침해죄보다 가벼운 5년 이하 또는 500만 엔 이하의 벌금에 처하도록 하였다(병과 가능).⁶⁵⁾ 그런데 이러한 2006년 개정 이전에는 현행 우리 특허법과 동일하게 간접침해에 대한 형사처벌 규정이 따로 없었음에도, 현재 우리나라의 다수설이나 판례의 태도와 달리 특허권 침해죄와 마찬가지로 형사처벌이 가능하다고 해석되었다. 즉, 우리 특허법과 같은 입법 형식을 취하고 있던 과거 일본의 특허법에 있어서 간접침해는 형사상 처벌을 할 수 없다고 보는 부정설도 있었으나,⁶⁶⁾ 간접침해도 침해로 본다고 규정하고 있는 일본 특허법 제101조의 문리해석상 간접침해 역시 같은 법 제196조 제1항 소정의 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 행위에 해당한다고 보는 긍정설이 통설이었다.⁶⁷⁾ 이에 반해 우리나라 다수설⁶⁸⁾ 및 판례⁶⁹⁾는 적용부정설을 취하고 있다. 따라서 제127조만을 개정하면서 이에 대한 형사처벌 규정을 따로 두지 않으면 마찬가지로 형사처벌 대상에서 제외될 것으로 생각되는데, 일본과 같이 입법적으로 형사벌 규정을 보완하는 것도 고려해볼 필요가 있다고 할 것이다.⁷⁰⁾

64) 이러한 점에서 전형적인 간접침해 행위에 대한 금지청구권은 새로운 유형의 금지청구권으로 설명되기도 한다. 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書, 1739頁.

65) 中山信弘, 前掲書(주 63), 329頁.

66) 光石士郎, 『特許法詳説』, 新版, 株式會社 ぎょうせい, 1976, 671頁.

67) 이성호, “지적재산권에 대한 침해와 침해자의 고의·과실”, 『사법논집』, 28집(1997), 476면; 仙元隆一郎, 『特許法講義』, 悠悠社, 1996, 170頁(간접침해는 예비적 행위라기보다는 침해의 개연성이 높은 행위이고, 그 자체 독립적인 침해행위로 되어 있기 때문에 침해죄가 성립한다고 한다).

68) 문선영, 앞의 논문, 253면.

69) 대법원 1993.2.23. 선고 92도3350 판결.

70) 이와 달리 간접침해를 특허권 침해죄에서 제외한다는 사실을 명문화하는 것이 타당하다는 견해로는 문선영, 앞의 논문, 254면.

V. 결 론

우리 특허법 제127조는 특유한 입법 내용으로 인해 해석론상 많은 쟁점들을 내포하고 있고, 비교적 최근에 선고된 반제품 수출행위에 대한 관례 태도에서 알 수 있듯이 아직도 명확한 법리가 확립되지 못하고 있다. 우리법의 모델이 되었던 일본은 이미 2002년 법개정을 통해 전형적인 간접침해 규정을 도입하였음에도 우리는 전혀 개정을 하지 않고 있어서 현재는 거의 유일무이한 특유 입법을 가지고 있다. 우리법 규정의 제한적 보호요건으로 인해 실제 사례들도 많지 않고 특허권자의 실효적 보호에도 한계가 있는 점 등을 이유로 동 규정의 개정 필요성은 지속적으로 제기되어 왔다. 이러한 상황에서 마련된 제127조 개정안은 그 자체로 유의미하고 매우 시의적절한 시도라고 생각된다. 다만 이번 개정안에 의하면 그동안 간접침해와 우리 특허법 제127조의 차이점에 대한 인식이 매우 부족하였다는 점과 그렇기 때문에 이번 개정안도 그 틀에서 벗어나지 못하는 한계가 있다고 보여 진다.

개정안에서 신설된 규정들을 차례대로 검토해 보면 유도침해의 적용범위는 영국 및 독일의 입법과 같이 제한적으로 줄이고, 간접침해 행위를 오프라인과 온라인으로 구분하여 복잡하게 할 필요 없이 필수적인 수단이라는 규범으로 통일화하는 방향이 더 바람직하다고 생각된다.⁷¹⁾ 나아가 전형적인 간접침해 규정을 도입하게 된다면 굳이 기존의 제127조 규정은 존치시킬 필요가 없으며, 또한 간접침해에서 가장 문제가 많은 직접침해의 존부나 그 범위에 대해서는 이번 기회에 입법에서 명확히 함으로써 논란을 종식시킬 필

71) 문선영, 앞의 논문, 244면에서는 이와 유사한 취지에서 “간접침해의 대상을 ‘발명의 본질적 구성요소에 관련된 수단’으로 확대하고, 이러한 수단에는 유체물 외에 무체물도 포함시켜 해석하게 되면 기술의 발달에 따라 추상적인 프로그램이나 디지털 데이터 등의 제공에 의해 발생하는 간접침해에 있어서도 보다 효과적인 대응이 가능하다. 또한 이러한 입법방안에 따르면 일본법에서와 같이 이러한 네트워크상의 특허침해에 대응하기 위하여 특허법상 물건의 개념에 프로그램 등을 무리하게 포함시킴으로써 기존 전통법학의 체계와 맞지 않는다는 비판도 문제되지 않을 것이라 생각된다”고 한다.

요가 있다. 이번 개정안을 이러한 방향으로 수정·보완해 나가다 보면 결국 가장 바람직한 제127조의 입법 형태는 독일 특허법 제10조와 같다고 할 수 있다. 제127조 개정안 마련에 있어 현행 규정이 전혀 없다는, 소위 무(無)에서 생각해 보더라도 굳이 현행 규정과 간접침해 규정을 병렬적으로 존치시킬 필요는 없을 것이며 전형적인 간접침해 규정과 함께 직접침해 대상자의 범위를 명확히 해 두는 형태가 바람직한 방향이라고 생각된다.

이번에 마련된 제127조 개정안은 특허청에서 오랜 기간 연구와 검토를 거쳐 준비한 것으로서 현재 상황에서 전체적인 방향 수정이 쉽지는 않을 것으로 생각되나, 앞에서 제시한 입법안은 최종 입법까지의 논의에 있어 참고자료로 활용할 수 있을 것으로 판단되며 나아가 추후 동 규정에 대한 전반적인 재검토를 하게 된다면 유용한 입법 방향으로 고려될 수 있을 것으로 기대해 본다. 그리고 앞서 제시한 입법안은 전반적인 방향성에 초점을 두다 보니 세부적인 표현이나 직접침해의 적용범위, 형사처벌 규정의 신설 등에 대한 면밀한 검토까지는 나가지 못했기 때문에, 이러한 부분에 대한 후속 논의도 있어야 할 것이다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 정상조, “특허권의 간접침해”, 민사판례연구, 21권, 박영사, 1999.
- 中山信弘・小泉直樹 編, 『新・註解特許法(中卷)』, 第2版, 青林書院, 2017.
- 中山信弘 編著, 『註解 特許法(上)』, 第3版, 青林書院, 2000.
- 中山信弘, 『特許法』, 第二版, 弘文堂, 2012.
- 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.
- 相澤英孝 編著, 『知的財産權概説』, 弘文堂, 2005.
- 青山紘一, 『特許法』, 第12版, 法學書院, 2010.
- 高林龍, 『標準 特許法』, 第3版, 有斐閣, 2008.
- 田村善之 編著, 『論点解析 知的財産法』, 商事法務, 2009.

〈단행본(서양)〉

- Mueller, Janice. M., *Patent Law*, 3rd ed, Wolters Kluwer, 2009.
- Merges, Robert Patrick & Duffy, John Fitzgerald, *Patent Law and Policy*, 3rd ed, Matthew Bender & Co, 2002.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 강명수, “특허법상 간접침해에 대한 연구”, 『법과정책』, 17권 1호(2011).
- 강명수, “특허법 제127조의 해석 기준에 관한 연구”, 『지식재산연구』, 제11권 제4호(2016).
- 강명수, “상표법상 고의 추정 규정에 대한 소고”, 『법학연구』, 제18집 제4호(2016).
- 김정완, “특허권의 효력”, 『법률행정논총』, 제19집(2000).
- 김창화, “특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구”, 『산업재산권』, 제50호(2016).
- 도두형, “특허권의 간접침해행위의 가벌성”, 『판례월보』, 제291호(1994).
- 박영규, “특허권의 간접침해와 권리소진”, 『인권과 정의』, Vol.387(2008).
- 표호건, “프로그램관련 특허에서의 간접침해규정의 검토”, 『발명특허』, 29권 5호(2004).
- 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-タ-事件]”, 『Law & Technology』, No.58(2013).

〈학위논문(국내 및 동양, 서양)〉

문선영, “특허법상 간접침해 법리에 관한 연구”, 성균관대학교, 박사, 2016.

〈기타 자료〉

홍광식, “특허권 등 침해의 제유형”, 재판자료 제56집, 법원행정처, 1992.

A Study on Amendment of Article 127 of the Patent Act

Kang Myungsoo*

Article 127 of the Patent Act provides unique legislative content and has the problem that the scope of protection is very limited. Recently, the Patent Office prepared an amendment to the regulation and held a public hearing. Considering the necessity of amendment of Article 127 and the present state of technology development, it seems to be a very timely and important attempt.

However, it is necessary to examine this from the perspective of the overall revision direction, not the detailed text. First of all, it is necessary to limit the inducement infringement scope, because the range of infringement is too broad. In the case of online transmission, the indirect infringement object can be changed in a way not limited to goods. In the case of indirect infringement regulations, it would be reasonable to regard it as “the means, relating to an essential element of the invention” as in the UK or German patent law. Furthermore, if a typical indirect infringement rule is enacted, it is desirable to delete present provision because there is no benefit to the existing act, and furthermore, it is desirable to clarify the most serious problem of necessity of direct infringement in the legislation.

* Professor, Pusan National University Law School.

Keyword

Patent Infringement, Indirect Infringement, Direct Infringement, Article 127 of Patent Act, Amendment of Article 127 of the Patent Act, Inducement Infringement