

특허간접침해 개정안에 대한 고찰*

—중성물 기여침해의 판단 기준에 관하여—

신상훈**

- I. 서 론
- II. 한일 간접침해 규정
 - 1. 일본의 간접침해 규정
 - 2. 우리나라의 간접침해 규정
 - 3. 국내의 학설 및 특허법 개정 동향
- III. 간접침해의 독립설과 종속설
 - 1. 독립설과 종속설의 일반적 논의
 - 2. 간접침해의 적용범위
- IV. 일본의 다기능형 간접침해
 - 1. 과제해결에 불가결한 물건에 관한 논의
 - 2. 그 물건의 생산에 이용하는 물건 중 국내 일반 유통품이 아닐 것
 - 3. 알면서 실시(주관적 요건)
- V. 특허권 소진과 간접침해
 - 1. 전용품 또는 불가결한 부품과 물건발명의 소진
 - 2. 전용품 또는 불가결한 부품과 방법발명의 소진
- VI. 중성물 기여침해에 대한 검토 및 판단 기준 제안
 - 1. 특허청구범위 안에 기재된 중성물에 의한 기여침해
 - 2. 감광드럼 카트리지 판례의 재검토
 - 3. 특허청구범위 이외에 기재된 중성물에 의한 기여침해
- VII. 결 론

* 중앙부처공무원 해외훈련과제 중 일부분으로 연구되었음. 본 논문에 도움을 주신 동경대학교(The University of Tokyo) 첨단과학기술연구센터(RCAST)의 마스다 사치코(Masuda Sachiko) 교수님께 감사드립니다.

** 특허청 공업사무관(현재 해외연수 중, 동경대학교 협력연구원).

초 록

특허 보호의 실효성 및 디지털 환경에서 새롭게 발생하는 침해에 대응하기 위해 간접침해 규정이 새롭게 제안되었다. 개정안에서는 전용품 간접침해 이외에 중성물 기여침해, 정보통신망 이용 기여침해 및 유도침해가 시행될 예정이다. 이 중에서, 중성물 기여침해는 그 요건의 해석상 일본 특허법의 다기능형 간접침해와 유사함을 알 수 있다. 본고에서는 이러한 다기능형 간접침해와 관련된 일본의 학설 및 판례로부터 시행 예정인 중성물 기여침해의 판단 기준을 제안한다.

중성물 기여침해에 관한 판단 기준은 중성물이 특허청구범위 안에 기재된 경우와 그렇지 않은 경우로 나누어 고려하고자 한다. 간접침해의 대상이 되는 중성물은 전용품이 아닌 이른바 다기능품에 해당한다. 그러므로 중성물 기여침해의 판단 시, 해당 중성물이 특허발명에서 차지하는 경제적 가치뿐만 아니라 시장에서 유통되는 경제적 가치도 함께 고려할 것을 제안한다. 그 결과 중성물이 특허청구범위 안에 기재된 경우, 중성물의 경제적 비중이 특허발명의 대부분을 차지한다면, 해당 특허발명의 특허권 소진도 함께 고려할 수 있다. 또한 시장에서의 경제적 가치가 비교적 낮은 중성물은 간접침해에서 제외되어 제3자의 이용이 가능하다. 한편, 중성물이 특허청구범위 이외에 기재된 경우, 선의의 피해자 발생 및 사후 법원에 의한 구제를 억제하기 위하여 독립설에 의한 간접침해 판단은 재검토가 필요하다.

주제어

중성물, 다기능품, 간접침해, 경제적 가치, 특허권 소진

I. 서론

특허권이란 발명을 공개하는 대가로 그 발명의 출원인에게 독점배타권을 인정해 주는 제도이다. 만일 사용자가 해당 특허권에 대하여 실시권 등의 정당한 권원 없이 무단으로 실시하게 된다면, 이는 특허권 침해에 이르게 된다. 특허권은 정당한 권원 없는 무단승차(free-riding)를 금지하는 권한을 발명의 공개에 대한 대가로서 인정하는 제도이다.¹⁾

기본적인 특허권 침해(직접침해)는 특허청구범위에 기재된 구성요소 전부를 무단으로 실시하는 경우에 해당한다. 만일 특허청구범위에 기재된 구성요소 중 일부(예로서 구성요소 중 1개만 실시하는 경우)만 실시하는 경우에도 특허권의 침해라 할 수 있을까? 해당 구성요소를 실시할 때, 필연적으로 전체 구성을 실시할 수밖에 없다면 이는 특허권 침해의 개연성이 크게 되므로, 특허권 침해에 이르지 않도록 예방하는 것이 특허권의 보호일 것이다.²⁾

일본에서는 특허권 침해의 개연성이 높은 예비적 행위 내지 방조적 행위에 대하여 침해로 보는 규정을 이른바 간접침해로 정의한다.³⁾ 특허권 침해의 개연성이 큰 일부 구성은 전용품(專用品)으로서 ‘~에만’ 사용되는 것을 전제로 하여 간접침해의 객관적 요건으로 고려된다.⁴⁾ 이와 같은 간접침해 규정을 엄격하게 적용하게 되면, 간접침해의 적용대상이 거의 없게 되며, 모듈화된 소프트웨어(프로그램관련 발명)의 경우, 전용품 이외의 다른 용도를 갖게 되므로, 간접침해의 적용이 곤란하게 된다. 이를 위해 일본은 2002년에 다기능형(多機能型) 간접침해 규정을 도입하였다.⁵⁾

한편, 전용품 이외의 간접침해물품에 대하여 간접침해의 책임을 물을 수

1) 田村善之, “特許法における発明の「本質的部分」という発想の意義”, 『日本工業所有権法学会年報』, 第32号(2008), 82면.

2) 青山紘一, 『特許法』, 第七版, 法学書院, 2005, 27면.

3) 中山信弘, 『特許法』, 第3版, 弘文堂, 2016, 431면.

4) 田村善之, 『知的財産法』, 第5版, 有斐閣, 2010, 258면.

5) 中山信弘, 앞의 책(주 3), 436면.

없는 것과 관련하여 국내에서도 문제점이 꾸준히 제기되어 왔으며, 특허청은 공청회를 개최하는 등 간접침해와 관련된 논의가 진행되어 왔다.^{6) 7)}

이와 관련된 특허법 일부개정법률안(이하 ‘특허법 개정안’이라 함)을 살펴보면, 그중 중성물 기여침해는 그 요건의 해석상 일본의 다기능형 간접침해 규정과 유사하다.⁸⁾ 그러므로 본고에서는 일본의 다기능형 간접침해 규정 및 이에 관한 학설, 판례를 분석하여, 향후 국내에서 시행될 중성물 기여침해의 판단 기준을 제공하고자 한다.

6) 특허청, “특허청, ‘특허간접침해 개정안’에 대한 공청회 개최”, 대한민국 정책브리핑, <<http://www.korea.kr/policy/pressReleaseView.do?newsId=156292038>>, 검색일: 2019. 7. 12.

7) 특허청, “특허청, 「특허간접침해 개정안」에 대한 공청회 개최”, 특허청 블로그, <<https://blog.naver.com/kipoworld2/221351319100>>, 검색일: 2019. 7. 12.

8) 이훈 의원 대표발의, “특허법 일부개정법률안(의안번호 2019282)”, 국회입법예고, 2019. 3. 18.

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

1. 특허가 물건의 발명인 경우: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

나. 그 물건의 생산에만 사용하는 전자적 수단을 그 발명이 특허발명이고 그 전자적 수단이 그 발명의 실시 사용되는 것을 알면서 정보통신망을 이용하거나 전자적 기록매체에 수록하여 제공하는 행위(정보통신망 이용 기여침해)

다. 그 물건의 생산에 사용하는 물건(국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)으로서 그 발명의 과제 해결에 필수적인 물건을 그 발명이 특허발명이고 그 물건이 그 발명의 실시 사용되는 것을 알면서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(중성물 기여침해)

2. 특허가 방법의 발명인 경우: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

나. 그 방법의 실시 사용되는 물건(국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)으로서 그 발명의 과제 해결에 필수적인 물건을 그 발명이 특허발명이고 그 물건이 그 발명의 실시 사용되는 것을 알면서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(중성물 기여침해)

3. 그 발명이 특허발명인 것을 알면서 특허발명의 실시를 적극적으로 유도하는 행위(유도침해)

(상기 괄호안의 법률명 약칭은 특허심사제도와, “4차산업혁명시대에 대응한 특허침해 개정안 공청회 계획”, 특허청, 2018. 8, 4면을 참고함. 한편, ‘중성물’은 ‘~에만 사용되는 물건(전용품)’과 다른 개념으로, 그 발명의 과제 해결에 필수적인 물건이나 국내에서 널리 일반적으로 유통되는 물건(범용품)은 제외한 것으로 사료됨)

II. 한일 간접침해 규정

1. 일본의 간접침해 규정

일본의 현행 간접침해 규정은 특허법 제101조에 정의되어 있으며, 제1호와 제4호에 전용품에 의한 간접침해가 정의되어 있고, 제2호와 제5호에 다기능형 간접침해가 정의되어 있으며, 침해물품의 소지를 간접침해로 보는 규정이 제3호와 제6호에 각각 규정되어 있다. 물건발명에 대한 규정은 제1~3호이며, 방법발명에 대한 규정은 제4~6호이다.⁹⁾

전용품은 “~에만”의 규정을 통하여 다른 용도를 판단하게 된다. 이러한 다른 용도는 사회통념상 경제적·상업적 내지 실용적 용도를 갖는 것으로서, 사용 가능한 것으로 만족하는 사용가능설과 실제 사용되어야 한다는 사용자

9) 일본 특허법 제101조.

次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

[제2호 및 제5호가 '다기능형 간접침해'이며, 국내의 '중성물'에 해당하는 일본 내 용어로 '다기능품(多機能品)'이 사용됨]

실설이 있으나, 실용적인 용도인 이상 현실화가 필요한 것으로 사료되므로, 두 학설의 큰 차이는 없다고 할 수 있다.¹⁰⁾

특허권 침해에 이를 개연성이 높은 주요한 구성에 대하여 다른 용도가 존재하는 경우에는 간접침해를 물을 수 없다는 지적에 대하여, 일본은 2002년에 프로그램을 물건으로 정의하는 특허법 개정과 특허법 제101조 제2호 및 제5호에 다기능형 간접침해 규정을 도입하였다.¹¹⁾ 한편, 2006년 개정법에 의해 도입된 일본 특허법 제101조 제3호와 제6호의 침해물품 소지에 관한 간접침해 규정은 구성요소의 일부 실시에 관한 규정과는 성격에 차이가 있으므로,¹²⁾ 이곳에서 논의는 생략하겠다.

2. 우리나라의 간접침해 규정

우리나라의 현행 간접침해는 특허법 제127조에 규정되어 있으며, 전용품 간접침해에 관한 규정으로 정의되어 있다. 이는 입법 과정에서 독일의 간접침해 규정을 참고한 일본의 입법례를 그대로 도입한 결과로 알려져 있다.¹³⁾ 그 결과 우리나라의 간접침해 규정은 현재의 일본 특허법 제101조 제1호 및 제4호의 규정과 실질적으로 동일하다.

한편, 간접침해의 성격과 관련하여, 간접침해라는 이름으로 권리자에게 구제수단을 부여한 것으로 본질적으로는 방조책임이라는 견해¹⁴⁾와 미국 특허법의 기여책임을 인정한 것이라는 견해¹⁵⁾¹⁶⁾가 있다.

10) 関根澄子, “特許権の間接侵害”, 高部眞規子(編), 最新裁判実務体系第10巻, 知的財産権訴訟 I, 青林書院, 2018, 209면.

11) 青山紘一, 앞의 책(주 2), 28면.

12) 角田政芳, 辰巳直彦, 『知的財産法』, 第8版, 有斐閣アルマ, 2017, 167면.

13) 강명수, “특허법상 간접침해에 대한 연구”, 『법과 정책』, 제17권 제1호(2011), 4면.

14) 조영선, 『특허법 2.0』, 박영사, 2018, 360면.

15) 정차호, “특허권 간접침해 성립의 직접침해의 전제 여부”, 『성균관법학』, 제26권 제3호(2014), 419면.

16) 김창화, “특허법상 침해로 보는 행위의 법적 성격에 대한 연구—미국법상 간접침해와의 비교를 중심으로”, 『산업재산권』, 제50호(2016), 13면.

3. 국내의 학설 및 특허법 개정 동향

최근 국내에서도 특허권 보호의 실효성을 높이고, 디지털 환경이 증가된 현재의 환경에서 특허권 침해에 보다 유연하게 대처하기 위하여 간접침해 규정에 대한 개정이 논의되고 있다.¹⁷⁾¹⁸⁾ 이와 관련된 국내의 학설로서는 전형적인 간접침해 규정을 두면서 일반 유통품에 관한 유인행위를 보충적으로 규제하는 ‘독일식’¹⁹⁾과, 일반규정 도입 시 간접침해행위가 불명료하므로 행위유형을 정의하자는 ‘일본식’²⁰⁾이 있다. 한편, 우리나라의 간접침해 규정은 특허권 침해(직접침해) 규정과 유사하고, 간접침해 시 직접침해 규정이 그대로 적용되는바, 직접침해의 또 다른 일종이며, 이를 위해 미국의 간접침해 이론을 참고하여 별도의 간접침해를 규정할 것을 제안하기도 한다.²¹⁾

그러나 상기에 기재한 바와 같이, 특허법 개정안에서는 전용품 간접침해 규정과는 별도로 일본의 다기능형 간접침해와 유사한 중성물 기여침해를 비롯하여, 정보통신망 이용 기여침해 및 유도침해가 제시되었다.²²⁾ 그러므로 일본의 다기능형 간접침해를 분석함으로써 일본 내 다기능형 간접침해의 범위 및 동향을 파악할 수 있음은 물론이며, 향후 국내에서 시행될 중성물 기여침해의 판단 기준을 제공할 수 있다.

17) 대한민국 정책브리핑, 앞의 글(주 6).

18) 특허청 블로그, 앞의 글(주 7).

19) 문선영, “특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안”, 『법학논고』, 제45집(2014), 577면.

20) 신혜은, “특허권 간접침해 규정의 합리적인 해석방안 및 이를 위한 입법적 제언”, 『안암법학』, 제45권(2014), 231면.

21) 김창화, 앞의 글(주 16), 26면.

22) 이훈 의원 대표발의, 앞의 글(주 8).

Ⅲ. 간접침해의 독립설과 종속설

1. 독립설과 종속설의 일반적 논의

간접침해를 논의하기에 앞서, 간접침해를 주장하기 위해서는 직접침해의 존재가 필요(종속설)한 것인지, 아니면 간접침해만으로 충분(독립설)한 것인지에 관한 논의를 소개한다. 간접침해의 성격과 관련하여, 간접침해는 특허권의 확장 및 주어진 범위를 넘어서는 특허권자의 보호가 아니며, 이는 단지 특허권의 효과를 정당하게 누리기 위한 것이라는 학설²³⁾과 이와는 다르게 간접침해는 특허권의 부가적 효력이라는 학설²⁴⁾이 있다. 또한 일본 내의 학설은 독립설 또는 종속설의 어느 한쪽을 따르기보다는 구체적 타당성에 바탕을 두는 절충설을 채택하고 있다.²⁵⁾ 한편, 국내의 학설은 독립설이 우세한 것으로 알려져 있으나, 독립설과 종속설에 관한 충분한 논의가 있지 않았으며, 국내의 민법 등 다른 법과의 체계에서 종속설이 타당하다는 주장도 있다.²⁶⁾

2. 간접침해의 적용범위

다음에 제시되는 간접침해의 유형은 독립설 또는 종속설을 지지하는가에 따라 간접침해의 적용을 달리할 수 있다. 이에 대하여, 본래 특허권이 갖는 권능과 실질적으로 등가의 범위에서 간접침해를 판단해야 하며, 독립설 또는 종

23) 松尾和子, “間接侵害(1)―間接侵害物件”, 牧野利秋(編), 裁判実務体系第9卷工業所有權訴訟法, 青林書院, 1985, 261면.

24) 吉藤幸朔, 『특허법개설』, 유미특허(역), 제13판, 대광서림, 2005, 520면.

25) 中山信弘, 앞의 책(주 3), 432면.

26) 독립설; (a) 강명수, “특허법 제127조 개정안에 대한 연구”, 『지식재산연구』, 제13권 제4호, (2018, 12), 18면. (b) 조영선, 앞의 책(주 14), 368면. (c) 신혜은, “특허권의 간접침해와 국제거래에서의 시사점”, 『과학기술과 법』, 제7권 제1호(2016), 58면. 종속설; (d) 정차호, 앞의 글(주 15), 442면.

속설 중 어느 학설을 따르더라도 구체적 타당성에 의해 검토되어야 한다.²⁷⁾

(1) 개인적, 가정적 실시

개인적 또는 가정적 실시를 위해 간접침해물품을 제공할 때, 해당 제공자를 간접침해로 처벌할 수 있는지에 대하여, 종속설의 경우 간접침해에 해당하지 않으며, 독립설의 경우 간접침해에 해당하게 된다. 긍정하는 학설로는 종속설에 수정을 가해 침해로 보아야 하며, 권리자의 시장 기회를 박탈해서는 안 된다고 한다. 한편, 이를 부정하는 학설로는 특허청구범위로 작성되지 않은 사항을 사후에 용인하게 되므로 인정할 수 없으며, 권리자의 불이익이 경미하므로 일일이 다루기엔 번잡하다고 한다.²⁸⁾

(2) 시험, 연구를 위한 실시

시험, 연구를 위해 간접침해물품을 제공하는 경우, 기술 진보를 촉진하기 위한 특허법의 목적에 부합하며, 소극적으로 인정하는 개인적, 가정적 실시와는 다르므로, 특허법의 취지상 간접침해를 부정한다.²⁹⁾ 그러나 특허권자의 시장 기회를 빼앗는다면 침해라고 주장하기도 한다.³⁰⁾³¹⁾

(3) 실시권자에게 판매

실시권자에게 간접침해물품을 제공하는 경우, 특허권자는 실시권자에게서 이미 대가를 지급받았으며, 만일 계약자가 아닌 자로부터 물품을 제공받

27) 吉井參也, 『特許權侵害訴訟大要』, 發明協會, 1990, 92면.

28) 긍정 학설; (a) 荻田英一郎, “間接侵害について”, 牧野利秋 외 4인(編), 知的財産法の理論と実務第1卷〔特許法〔I〕〕, 新日本法規出版, 2007, 207면. (b) 小泉直樹, 『特許法・著作權法』, 有斐閣, 2012, 77면. 부정 학설; (c) 高林龍, 『標準特許法』, 第6版, 有斐閣, 2017, 182면. (d) 横山久芳, “間接侵害”, 『法学教室』, No.343(2009), 157면.

29) (a) 高林龍, 앞의 책(주 28(c)), 182면. (b) 荻田英一郎, 앞의 글(주 28(a)), 208면. (c) 横山久芳, 앞의 글(주 28(d)), 158면. (d) 吉川泉, “間接侵害”, 飯村敏明, 設樂隆一(編), 리ーガル・ブ로그レッシブ・シリーズ, 知的財産關係訴訟, 青林書院, 2008, 116면.

30) 小泉直樹, 앞의 책(주 28(b)), 77면.

31) 中島基至, “充足論—間接侵害の場合”, 高部眞規子(編), 裁判実務シリーズ2, 特許訴訟の実務, 第2版, 商事法務, 2017, 119면.

는 경우, 계약 위반일 수 있으나 간접침해는 아니라는 의견이 다수이다.³²⁾ 한편, 선사용권과 같은 법정실시권의 경우, 특허권자와 공평의 관점 또는 제도의 취지상 간접침해를 부정하기도 한다.³³⁾

(4) 수출 또는 외국에서의 실시

수출 또는 외국에서의 실시를 위해 간접침해물품을 제공하는 경우, 다수의 학설은 속지주의 원칙상 간접침해를 부정한다.³⁴⁾ 그러나 이는 특허권자의 권리 보호에 미흡하므로, 최근에는 ‘그 물건을 생산하는 목적’으로 주관적 의미를 포함하여 해석함으로써 국내 직접실시가 아니어도 처벌이 가능하다고 하며, 수출 후 역수입 부품에 대해서는 침해의 개연성이 크므로 간접침해 규정을 유추적용하자고 한다.³⁵⁾ 또한 양도의 청약이 별도의 실시에 해당하므로 양도가 외국에서 되어도 간접침해 적용이 가능하다고 하며, 속지주의의 의미를 재해석함으로써 간접침해를 확대 적용할 수 있다고 한다.³⁶⁾

32) (a) 松尾和子, “間接侵害(2)―間接侵害行為”, 牧野利秋(編), 裁判実務体系第9巻, 工業所有権訴訟法, 青林書院, 1985, 277면. (b) 山本隆司, 佐竹希, “間接侵害(3)”, 小松陽一郎先生古希記念論文集刊行会(編), 特許権侵害紛争の実務―裁判例を踏まえた解決手段とその展望, 青林書院, 2018, 433면. (c) 荻田英一郎, 앞의 글(주 28(a)), 209면. (d) 横山久芳, 앞의 글(주 28(d)), 158면. (e) 吉川泉, 앞의 글(주 29(d)), 116면. (f) 中島基至, 앞의 글(주 31), 120면.

33) 関根澄子, 앞의 글(주 10), 219면.

34) (a) 荻田英一郎, 앞의 글(주 28(a)), 209면. (b) 小泉直樹, 앞의 책(주 28(b)), 77면. (c) 横山久芳, 앞의 글(주 28(d)), 158면. (d) 吉川泉, 앞의 글(주 29(d)), 116면. (e) 松尾和子, 앞의 글(주 32(a)), 278면.

35) (a) 仁木弘明, “特許法101条に規定された専用品の輸出と間接侵害―等価説との関連において―”, 『知財ぶりずむ』, Vol.3 No.36(2005. 9), 101면. (b) 岩坪哲, “国外生産のための基幹部品の輸出”, 『知財管理』, Vol.58 No.2(2008), 219면.

36) (a) 鈴木將文, “国境をまたがる行為と特許権の間接侵害の成否”, 『パテント』, Vol.67 No.11(別冊No.12)(2014), 129면. (b) 大瀬戸豪志, “特許法101条の間接実施品の輸出について―属地主義の原則との関係において―”, 『パテント』, Vol.69 No.14(別冊No.16)(2016), 103면.

IV. 일본의 다기능형 간접침해

본격적으로 일본의 다기능형 간접침해에 대해서 논하고자 한다. 일본의 다기능형 간접침해에 관한 규정인 제101조 제2호(또는 제5호)을 살펴보면, “특허가 물건(또는 방법)의 발명에 대해 이루어지고 있는 경우에, 그 물건(또는 방법)의 생산(또는 사용)에 이용하는 물건(국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)으로, 그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 물건에 대해, 그 발명이 특허발명이라는 것 및 그 물건이 그 발명의 실시에 이용되는 것을 알면서, 업으로서 생산 등을 하는 행위”로 정의되어 있다.³⁷⁾ 이 중에서 ‘과제의 해결에 불가결한 물건’, ‘그 물건의 생산에 이용하는 물건(국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 물건은 제외)’ 및 ‘알면서 실시(주관적 요건)’가 요건으로서 문제가 된다.

1. 과제해결에 불가결한 물건에 관한 논의

(1) 본질적 부분설

특허권은 특허청구범위 전체로 고려해야 하나, 현재의 특허청구범위 작성은 작용·기능 등의 기재가 가능하게 됨에 따라 구성요소의 중요도에 경중의 차이가 생겨났으며, 간접침해에서의 과제해결에 불가결한 물건은 결국 균등론 판례의 제1요건에 해당하는 본질적 부분에 해당한다는 견해이다.³⁸⁾³⁹⁾ 본질적 부분은 교체되면 기술적 사상이 달라지는 구성에 해당하므로, 본질적 부분설을 채택한 대표적 판례인 “클리프 사건⁴⁰⁾”에서는 본질적 부분은 발명의

37) 일본 특허법 제101조(주 9).

38) 高林龍, “発明の技術思想に着目した統一的な侵害判断基準構築の模索”, 『日本工業所有権法学会年報』, 第32号(2008), 92면.

39) 高林龍, “特許権の保護すべき本質的部分”, 高林龍(編), 早稲田大学21世紀COE叢書, 企業社会の変容と法創造(第7卷), 知的財産法制の再構築, 日本評論社, 2008, 54면.

40) プリント基板用治具に用いるクリップ事件, 東京地裁, 平成14年(ワ)第6035号, 判例時

과제해결과 무관하게 종래부터 있었던 것은 제외하며, 발명이 새롭게 개시하는 특징적 기술부분으로 간주하였다.⁴¹⁾ 한편, 일본 특허청의 해설편을 보면, 특허청구범위 안에 기재되어 있더라도 발명이 해결하고자 하는 과제와 무관한 종래기술은 본질적 부분에 해당하지 않는 것으로 설명하고 있으며, 특허청구범위 이외라도 본질적 부분에 해당할 수 있는 것으로 설명하고 있어, 균등론의 본질적 부분과는 차이가 있다.⁴²⁾ 한편, 불가결한 물건을 본질적 부분으로 판단 시, 다른 용도가 있는 구성(물건)에도 금지청구를 하게 되는 불합리성이 있을 수 있다.⁴³⁾

(2) 금지청구 적격설(또는 대상물설)

간접침해의 불가결한 물건에 관한 요건은 균등론의 본질적 부분과 다르다는 학설로, 본질적 부분은 특허청구범위에 국한되지 않으며, 또한 본질적 부분이 신규성, 진보성 등의 특허성을 갖추었다면 특허청구범위로 작성해야 하며 그렇지 않고 간접침해로 인정 시 법원에 의해 사후적 구제가 되므로, 법 본래의 취지 및 특허청구범위 제도와 맞지 않는다고 한다.⁴⁴⁾ 이를 위해, 불가결한 물건에 관한 요건을 발명의 실시에 필요한 물건으로 완화하며, 이 경우 불가결한 물건에 대하여 공지기술 여부를 판단할 필요가 없으므로 판단이 간단하다는 장점이 있다.⁴⁵⁾ 한편, 간접침해의 경우도 금지청구의 대상

報1892号89頁 등.

41) (a) 田村善之, 앞의 책(주 4), 264면. (b) 荻田英一郎, 앞의 글(주 28(a)), 204면. (c) 竹田稔, 松任谷優子, 『知的財産権訴訟要論〔特許編〕』, 第7版, 発明推進協会, 2017, 198-199면.

42) 産業財産権法(工業所有権法)の解説, “平成14年法律改正(平成14年法律第24号)第2章間接侵害規定の拡充”, <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/h14_kaisei_2.pdf>, 검색일: 2019.7.12.

43) 吉田広志, “多機能型間接侵害についての問題提起—最近の裁判例を題材に—”, 『知的財産法政策学研究』, Vol.8(2005), 166면.

44) 田村善之, “多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否—均等論との整合性—”, 『知的財産法政策学研究』, Vol.15(2007), 195면.

45) 重富貴光, “多機能型間接侵害規定における「課題の解決に不可欠なもの」について”, 『パテント』, Vol.67 No.11(別冊No.12)(2014), 92면.

이 되므로, 이는 후술하는 범용품 요건으로 선별할 것을 제안하고 있다.⁴⁶⁾ 그러나 사소한 부품도 금지청구의 대상이 될 수 있으며, 범조문과의 조화가 어렵다는 단점도 있다.⁴⁷⁾⁴⁸⁾

(3) 금지청구 요건부가설

본질적 부분설 및 금지청구 적격설 모두 범조문에 직접 나타나지 않은 요건을 부가한 것이며, 특히 금지청구 시 주관적 요건은 사실심 변론 시에 충족되므로, 실질적으로 적용되지 않는 단점이 있다.⁴⁹⁾ 그러므로 침해의 방조 행위 예방과 금지청구 적격설의 관점에서 금지청구의 요건을 고려하여, 다 기능품에서 적범용도를 분리할 수 있는 경우와 없는 경우로 나누어 처리할 수 있다는 주장이다. 금지청구 적격설을 개량한 것으로, 본질적 부분에 대한 판단은 하지 않는 것으로 사료된다.

(4) 중첩설

본질적 부분설은 불가결한 물건에 관한 요건을 특허청구범위와의 관계로 파악한 것이고, 금지청구 적격설은 불가결한 물건에 관한 요건을 피의(被疑) 물건에서 판단한 것이다. 두 설의 단점으로는, 본질적 부분설의 경우, 특허권을 확대 해석할 우려가 있으며, 금지청구 적격설의 경우, 범조문과 부조화가 있다.⁵⁰⁾ 이러한 두 설의 단점을 보완하기 위한 중첩설은, 금지청구 적격설에 의해 사소한 부품도 금지청구의 대상이 되는 것을 막기 위하여 본질적 부분을 먼저 판단하고 그 이후 금지청구 적격설의 대상이 되는지를 판단한다. 엄격한 판단에 의해, 적용 대상이 줄어든다는 단점이 있다.⁵¹⁾

46) 平嶋竜太, “非専用型間接侵害における法的構造の再考”, 『パテント』, Vol.67 No.11 (別冊No.12)(2014), 69면.

47) 吉田広志, 앞의 글(주 43), 168면.

48) 田村善之, 앞의 글(주 44), 207면.

49) 愛知靖之, “特許法101条2号・5号の要件論の再検討—実体要件から差止要件へ—”, 『パテント』, Vol.67 No.11(別冊No.12)(2014), 51-54면.

50) 吉田広志, 앞의 글(주 43), 169면.

51) 愛知靖之, 앞의 글(주 49), 50면.

(5) 간접침해 본질론

직접침해의 성립이 부정되더라도 간접침해의 성립이 인정되는 것이 간접침해의 본질로 파악하는 견해이다. 이는 간접침해의 독립설과 실질적으로 동일한 것으로, 상기 Ⅲ.2.(1)~(4)를 그 적용대상으로 한다.⁵²⁾

(6) 전용품과의 정합설

‘~에만’으로 한정되는 전용품의 규정을 특허의 주요 요소의 충족으로 보듯이, 다기능형 간접침해의 요건을 ‘불가결한 물건’ 대신 ‘그 물건을 생산하는 물건’ 또는 ‘그 방법의 생산에 이용하는 물건’을 요건으로 검토하게 된다면 결국 전용품 간접침해 규정과 다기능형 간접침해 규정에 정합성이 생긴다는 주장이다.⁵³⁾ 전용품과의 정합설에서 다기능형 간접침해가 인정되는 것은 위법성 정도가 전용품에 준하는 경우로 해석한다.

2. 그 물건의 생산에 이용하는 물건 중 국내 일반 유통품이 아닐 것

전용품은 아니지만 물건발명(또는 방법발명)의 생산(또는 사용)에 이용되는 물건으로, 국내에서 널리 일반적으로 유통되는 물건(이른바 범용품)은 제외되는 것으로 해석된다.⁵⁴⁾ 여기에서의 범용품은 특주품은 아니며 시장에서 일반이 쉽게 입수 가능한 규격품, 보급품으로 해석된다. 이러한 범용품은 일반적으로 특허발명의 실시에 사용될 개연성은 극히 낮으며, 또한 거래의 안정성을 위해 요건에서 제외된다.⁵⁵⁾

52) 川田篤, “「間接侵害の本質論」は「本質論」か”, 『知的財産法研究2013-8-No147』, 2013, 6면.

53) 大須賀滋, “非専用品型間接侵害について”, 中山信弘(編), 知的財産・コンピュータと法—野村豊弘先生古稀記念論文集, 商事法務, 2016, 423면.

54) 島並良 외 2인, 『特許法入門』, 有斐閣, 2014, 291면.

55) 牧野知彦, 高橋綾, “間接侵害”, 小泉直樹, 末吉互(編), 実務に効く知的財産判例精選, 有斐閣, 2014, 41면.

볼트, 너트, 못 등의 잘 알려진 범용품 이외 특허발명에 사용되는 부품이 과연 범용품에 해당하는지 그 판단 방법이 문제가 된다. 이를 위해 거래의 안정성과 특허침해의 예방과의 균형을 도모해야 하며, 침해물품이 대량 유통될수록 범용품이 되는 모순을 막기 위해 유통량과 관련짓지 말고, 피의 침해물품의 구조에 주목해야 한다고 한다.⁵⁶⁾⁵⁷⁾ 또한, 특허침해용으로 적합하며 범용적 용도를 갖는 물건이 아닌 것으로 해석해야 한다는 견해도 있다.⁵⁸⁾ 한편, 이와 관련된 이치타로 사건⁵⁹⁾에서, 저명한 소프트웨어가 범용품이 아니라는 판시에 대하여 의문을 갖기도 한다.⁶⁰⁾

3. 알면서 실시(주관적 요건)

(1) 주관성의 정도

전용품 간접침해에 관한 규정은 ‘~에만’을 충족하게 되면, 실시자(침해자)가 알면서 실시했다는 주관적 요건이 없어도 적용이 가능하다. 그러나 다기능형 간접침해의 경우, 실시자가 알면서 실시할 경우를 전제로 하므로 어느 정도까지 알면서 실시하는지가 문제가 된다. 이에 대하여 막연한 인식은 아니며, 특정되는 구체적 특허권으로 인식해야 하므로 특허권자의 고지가 필요하다고 본다.⁶¹⁾ 또한 특허청구범위의 분석까지는 아니더라도 특허발명의 기술적 범위에 속할 수 있다는 개연성의 인식이 요구되며, 실시하는 발명이 특허발명인 것과 실시 물건이 특허발명의 실시에 이용되는 것을 알면서 실시하는 경우에는 주관적 요건을 만족하는 것으로 본다.⁶²⁾⁶³⁾ 이상을 종합하

56) 産業財産権法(工業所有権法)の解説, 앞의 글(주 42), 161면.

57) 田村善之, 앞의 책(주 4), 266면.

58) 久世勝之, “間接侵害”, 村林隆一先生傘寿記念(編), 知的財産権侵害訴訟の今日的課題, 青林書院, 2011, 211면.

59) 一太郎ソフト事件, 知財高裁, 平成17年(ネ)第10040号, 判例時報1904号47頁 등.

60) 久世勝之, 앞의 글(주 58), 206면.

61) 三村量一, “非専用品型間接侵害(特許法101条2号, 5号)の問題点”, 『知的財産法政策学研究』, Vol.19(2008), 103면.

62) 平嶋竜太, 앞의 글(주 46), 73면.

면, 실시하는 발명이 특허발명인 것은 공개공보 등에 의해 확인할 수 있으며, 발명의 실시에 이용되는 물건이 과제해결에 불가결한 물건이라면 특허 청구범위 안에 기재되어 있지 않아도 인정되는바, 단순한 개연성 인식의 범위를 넘어선 것으로 사료된다.

(2) Winny 사건 판례

특허와 관련된 일본 최고재판소의 판례는 아직 없으며, 저작권과 관련된 판례⁶⁴⁾에서 최고재판소는 “구체적인 저작권 침해사실을 인식하고 예외적이라 할 수 없는 범위의 자가 저작권 침해를 이용할 개연성이 크며, 실제로 침해가 일어난 경우에는 방조에 해당한다”고 하였다.⁶⁵⁾ 이는 다기능형 간접침해의 경우, 다른 용도를 갖는 부품의 제한을 위해서는 추상적인 이용가능성 단계로는 부족하며, 직접침해도 일어나지 않았는데 비전용품(非専用品)의 간접침해를 이유로 권리행사는 부당하다는 주장과 일치한다.⁶⁶⁾

V. 특허권 소진과 간접침해

1. 전용품 또는 불가결한 부품과 물건발명의 소진

특허권 소진이란 특허 상품의 유통이라는 적극적 이유와 특허권자의 이익 확보라는 소극적 이유의 균형으로 인정되는 것이다.⁶⁷⁾ 간접침해의 관점에서 통상적인 기능을 다한 전용품 또는 불가결한 부품(물건)을 고쳐서 사용하

63) 相澤英孝, 西村あさひ法律事務所(編), 『知的財産法概説』, 第4版, 弘文堂, 2010, 84면.

64) Winny事件, 最三小決, 平成21年(あ)第1900号, 最高裁判集65卷9号1380頁 등.

65) 西理香, “非専用品型間接侵害(特許法101条2号・5号)における差止め範囲と主観的要件”, 『Law & Technology』, No.63(2014), 13-14면.

66) 三村量一, 앞의 글(주 61), 103면.

67) 田村善之, “用尽理論と方法特許への適用可能性について”, 『特許研究』, No.39(2005), 5면.

는 경우에도 특허권 침해를 주장할 수 있는지가 문제가 된다. 이에 대하여 간접침해물품의 양도는 특허제품의 양도와 같은 정도로 된 것은 아니며, 간접침해물품 양도 후 특허권자에게 더 많은 기회보장을 위해 전용품 및 불가결한 부품 둘 다 소진되지 않는다는 학설에 대하여, 전용품이며 본질적인 부분인 경우 또는 특허발명의 기술적 가치에 상응하는 이익이 있는 경우에는 소진을 인정해야 한다는 주장이 있다.⁶⁸⁾ 한편, 전용품 양도 시 소진을 각오하고 대가를 고가로 책정하여 유통에 방해를 시킬 수 있으므로, 전용품의 제공은 소진이 아닌 묵시적 허락에 해당한다는 학설⁶⁹⁾과 생산이 소진에 포함될 경우 새로운 시장 수요를 빼앗게 되므로 생산이 소진에 포함되지 않게 되며, 그 결과 전용품의 소진은 특허권 소진이 아니라 묵시적 허락에 해당한다는 학설⁷⁰⁾이 있다.

2. 전용품 또는 불가결한 부품과 방법발명의 소진

전용품이 방법발명의 전 공정에 실시되는 장치인 경우, 해당 방법발명의 소진으로 보아야 한다는 의견⁷¹⁾과 해당 물건의 거래를 통해 특허발명의 기술적 가치에 상응하는 이익을 얻었는지 살펴보아야 한다는 의견⁷²⁾이 있다.

68) 横山久芳, “特許製品の部品の販売と特許権の行使について—消尽論および黙示の許諾論の基づく検討—”, 外川英明 외 3인(編), 知的財産法のモルゲンロート—土肥一史先生古稀記念論文集, 中央経済社, 2017, 336면.

69) 田村善之, 앞의 글(주 67), 11면.

70) 飯村敏明, “完成品に係る特許の保有者が部品を譲渡した場合における特許権の行使の可否について”, 小泉直樹, 田村善之(編), はばたき—21世紀の知的財産法, 弘文堂, 2015, 350면.

71) 田村善之, 앞의 글(주 67), 11면.

72) 横山久芳, 앞의 글(주 68), 336면.

VI. 중성물 기여침해에 대한 검토 및 판단 기준 제안

일본 내 다기능형 간접침해의 입법과 관련하여, 전용품에 관한 제1호와 다기능품에 관한 제2호가 중복되어 관계 정리가 곤란하므로, 제1호를 확대 해석하는 것만으로 충분하다는 주장도 있었다.⁷³⁾ 그러나 상기에 기재한 바와 같은 다기능형 간접침해 규정이 도입되었으며, 이로부터 과제해결에 불가결한 물건, 범용품이 아닐 것 및 주관적 요건이 다기능형 간접침해의 주요 성립요건이 된다. 한편, 우리나라의 특허법 개정안에 제안된 중성물 기여침해도 그 요건의 해석상 일본의 다기능형 간접침해 규정과 유사하다. 그러므로 일본의 다기능형 간접침해를 연구함으로써, 시행될 예정인 중성물 기여침해의 판단 기준을 제공할 수 있다.

일본의 다기능형 간접침해 규정에서 우선 고려되는 것은 과제 해결에 불가결한 물건이다. 상기의 IV.1.(1)~(6)에서 논의한 바와 같이, 일본의 학설 및 판례이론은 과제 해결에 불가결한 물건을 본질적 부분으로 판단한 본질적 부분설과 본질적 부분으로 판단 시 발생하는 문제점을 보완하고자 하는 금지청구 적격설 등의 여러 학설이다.

한편, 특허법 개정안에 제안된 중성물 기여침해에서도 과제 해결에 필수적인 물건이 성립요건의 하나로 기재되어 있으므로, 상기 일본의 학설 및 판례이론을 참고할 경우, 과제 해결에 필수적인 물건을 본질적 부분으로 우선 고려하게 될 개연성이 크다. 이러한 본질적 부분의 판단은 균등론, 간접침해 및 특허권 소진에서의 판단 방법이 각각 상이하다.⁷⁴⁾ 그러나 어떤 방식으로 평가되더라도 본질적 부분이 주요한 구성으로 귀결되는 것에는 변함이 없을 것으로 사료된다. 그러므로 이러한 주요한 구성(중성물)이 특허청구범위 안에 있는 경우와 이외에 있는 경우를 고려하면 다음과 같다.

73) 飯村敏明, “非専用品型間接侵害の立法と実務の変遷”, 『Law and Technology別冊知的財産紛争の最前線』, No.3(2017), 68면.

74) 田村善之, 앞의 글(주 1), 60-61면.

1. 특허청구범위 안에 기재된 중성물에 의한 기여침해

특허청구범위 안에 기재된 구성에 의한 간접침해의 경우, 우선 해당 구성이 과제 해결에 불가결한 물건인지가 문제가 될 것이다. 간접침해의 인정 시 금지청구가 가능하게 되므로, 공지된 구성을 불가결한 물건으로 볼 수 없으며, 이를 인정할 경우 퍼블릭 도메인에 간접침해를 주장하게 된다.⁷⁵⁾⁷⁶⁾ 그 결과 상기의 클립 사건 판례에서는 본질적 부분을 발명이 새롭게 개시하는 특징적 기술부분으로 관시한 바 있다.⁷⁷⁾⁷⁸⁾⁷⁹⁾ 만일 공지된 구성(물건)만으로 구성된 특허의 경우에도 간접침해를 주장할 수 있는지에 대하여, 본질적 부분설에 의하면 간접침해에 해당되지 않지만, 금지청구 적격설에 의하면 해당 구성의 조합에 특징이 있는 경우, 간접침해의 주장도 가능하게 된다.⁸⁰⁾

특허권 소진의 관점에서 고려하면, 특허청구범위 안에 기재된 여러 개의 구성 중 경제적 가치의 상당 부분을 차지하는 구성이 불가결한 구성(물건) 즉, 본질적 부분으로 사료된다. 그러므로 특허권 소진의 관점에서 다기능형 간접침해를 고려할 경우, 범용품이 아닐 것 및 주관적 요건과 함께 불가결한 구성(물건)의 경제적 가치도 함께 고려해야 할 것으로 사료된다. 한편, 금지청구 적격설에 의한 경우에도 불가결한 구성(물건)의 경제적 가치 평가를 함으로써, 사소한 구성에 의한 간접침해 논란에서 벗어날 수 있다.

금지청구의 관점에서 살펴보면, 다기능품의 금지청구와 관련하여, 간접침해에 해당되는 경우를 제외하고 해당 물품의 사용이 가능하다는 의견⁸¹⁾ 및 간접침해자에 대해서만 해당 물품의 금지청구를 인정하자는 주장⁸²⁾이 있으

75) 田村善之, 앞의 글(주 1), 60-61면.

76) 紋谷崇俊, “擬制侵害(特許法101条2号及び5号)に係る課題と検討”, 中山信弘 외 2인(編), 牧野利秋先生傘寿記念論文集, 知的財産権—法理と提言, 青林書院, 2013, 358-359면.

77) 荻田英一郎, 앞의 글(주 28(a)), 204면.

78) 田村善之, 앞의 책(주 4), 264면.

79) 竹田稔, 松任谷優子, 앞의 책(주 41(c)), 198-199면.

80) 高林龍, 앞의 글(주 39), 57면.

81) 飯村敏明, 앞의 글(주 73), 64면.

나, 금지청구는 전면적 금지를 기반으로 한다.⁸²⁾

일본도 다기능형 간접침해에 관하여 판단의 기준이 되는 최고재판소의 판례는 아직 없으며, 하급심 판례의 축적을 통한 이론 형성 단계에 있다. 그러므로 이로부터 시행될 예정인 중성물 기여침해의 운용을 정확히 예측하기에는 어려운 부분도 있다. 그럼에도 불구하고 상기의 검토 결과를 종합하여, 중성물 기여침해의 시행에 따른 제도의 남용 및 혼란을 방지하기 위한 최선의 판단 기준을 제안하고자 한다. 이를 위해 중성물 기여침해의 판단 시, 해당 중성물의 상대적 및 절대적인 경제 가치를 부가 요건으로 고려할 것을 제안한다.

구체적으로 특허청구범위 안에 기재된 중성물에 의한 기여침해의 판단 시, 중성물이 과제의 해결에 필수적인 물건에 해당하는지 판단하기 위하여 과제의 해결에 불가결한 물건에 관한 일본의 어떠한 이론을 참고하더라도, 해당 중성물의 특허발명 내 상대적인 경제 가치뿐만 아니라 시장에서 유통되는 절대적인 경제 가치가 함께 고려되어야 할 것으로 사료된다. 여기에서 상대적인 경제 가치는 특허발명 내에서 무시할 수 없을 만큼의 유의미한 경제적 비중을 의미하며, 절대적 경제 가치는 시장에서 유통 시 사회 통념상 유의미한 경제적 가치를 의미한다. 이를 특허권 소진 관점에서 고려하면, 중성물의 상대적인 경제 가치가 해당 특허발명의 대부분을 차지한다면 특허권 소진을 별도로 고려하지 않아도 된다. 또한 금지청구의 관점에서 고려하면, 시장에서의 경제적 가치가 비교적 낮은 중성물은 간접침해에서 제외되므로 제3자의 이용이 가능하게 된다. 그러므로 중성물 기여침해 판단 시 해당 중성물의 경제적 가치를 종합적으로 고려할 것을 제안한다. 상기 제안의 구체적인 예로서, 감광드럼 카트리지 판례를 통하여 아래에서 설명한다.

82) 関根澄子, 앞의 글(주 10), 222면.

83) 紋谷崇俊, 앞의 글(주 76), 375면.

2. 감광드럼 카트리지의 판례의 재검토

대법원은 소모품(감광드럼 카트리지)의 경우에도 일정 요건이 충족되는 경우, 전용품으로 인정하였다.⁸⁴⁾ 이에 대하여 소모품을 전용품으로 확대 해석하였다는 비판적 견해가 다수이다.⁸⁵⁾⁸⁶⁾ 이를 중성물 기여침해의 관점에서 다시 살펴보면, 대법원은 일정 요건에 의해 감광드럼 카트리지를 전용품으로 인정했으나, 통상 감광드럼 카트리지는 제조사의 여러 모델에 사용되는 다른 용도를 갖는 중성물에 해당한다.

과제의 해결에 필수적인 물건과 관련하여, 감광드럼 카트리가 치환될 경우 특허발명의 기술적 사상이 달라지므로 본질적 부분설에 의하면 레이저 프린터의 불가결한 물건 즉, 필수적인 물건에 해당한다. 한편, 이를 금지청구 적격설로 판단하더라도 감광드럼 카트리가 없으면 특허발명의 실시가 불가하므로 감광드럼 카트리는 레이저 프린터의 불가결한 물건, 다시 말해 필수적인 물건에 해당한다. 게다가 감광드럼 카트리의 경제적 가치는 레이저 프린터의 상당 부분을 차지할 뿐만 아니라 시장에서 고가로 유통된다. 또한 감광드럼 카트리는 일반적으로 유통되는 범용품은 아니다. 그러므로 이러한 감광드럼 카트리가 특허발명인 레이저 프린터의 중성품인 것을 알면서 업으로 실시하는 경우, 중성물 기여침해에 의한 간접침해에 해당하게 된다.

이와 같이 중성물의 상대적 및 절대적인 경제 가치가 함께 고려될 경우, 설령 중성물 기여침해에 의해서 금지청구가 인정되더라도 제3자의 실시가 과도하게 제한받는다고 볼 수 없다. 그러므로 중성물의 경제적 가치를 중성

84) 대법원 2001. 1. 30 선고 98후2580 판결: 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성 요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면 전용품으로 인정하였다.

85) 강명수, “특허법127조의 해석 기준에 관한 연구”, 『지식재산연구』, 제11권 제4호(2016), 59면.

86) 신혜은, 앞의 글(주 20), 222면.

물 기여침해의 요건에 부가하여 판단할 것을 제안한다.

3. 특허청구범위 이외에 기재된 중성물에 의한 기여침해

현재 우리나라의 간접침해는 독립설이 우세한 것으로 되어 있으나, 간접침해 법문의 해석상 특허청구범위 이외의 구성도 간접침해가 될 수 있으므로, 특허청구범위 이외에 기재된 중성물에 의한 기여침해에도 그대로 적용 가능한지 재검토가 필요하다. 중성물 기여침해의 경우, 주관적 요건이 추가된다고 하지만, 전용품이 아닌 구성이 특허청구범위 이외에 기재된 경우, 이를 필수적인 물건으로 파악하기는 쉽지 않으므로, 선의의 피해자가 발생할 우려가 있다. 또한 특허발명의 실시에 주요한 구성을 특허청구범위 안에 기재하지 않고 사후 법원에 의해 인정받게 되는 불합리성도 있으므로,⁸⁷⁾ 특허청구범위 이외에 기재된 중성물에 의한 기여침해의 경우도 간접침해 독립설이 적용되는지에 대해서는 재검토가 필요하다. 한편, 특허청구범위 이외에 기재된 중성물에 대해서도 경제적 가치를 평가함이 바람직하다.

VII. 결 론

특허법 개정안에 제안된 중성물 기여침해 규정 및 이와 유사한 일본의 다기능형 간접침해 규정에 대하여 살펴보았다. 중성물 기여침해와 관련하여, 과제 해결에 필수적인 물건, 범용품이 아닐 것 및 주관적 요건이 주요 성립요건으로, 일본의 다기능형 간접침해에 관한 학설 및 판례이론으로부터 예상컨대, 그중 과제 해결에 필수적인 물건에 관한 논의가 주요할 것으로 파악된다.

다기능형 간접침해에 관한 일본의 학설 및 판례이론으로부터 중성물 기여

87) 田村善之, 앞의 글(주 1), 65면.

침해의 판단 기준을 제안하면, 중성물이 특허청구범위 안에 기재된 경우와 그렇지 않은 경우로 나누어 고려해야 할 것이다. 중성물이 특허청구범위 안에 기재된 경우, 중성물의 경제적 가치를 함께 고려한다. 이 경우 사소한 구성에 의한 간접침해 논란에서 벗어날 수 있음은 물론이며, 중성물의 경제적 가치가 해당 특허발명의 대부분을 차지한다면 특허권의 소진도 함께 고려할 수 있다. 또한 금지청구의 관점에서는 시장에서의 경제적 가치가 비교적 낮은 중성물이 간접침해에서 제외되므로 제3자의 이용이 가능하다. 한편, 선의의 피해자 발생 및 사후 법원에 의한 구제를 억제하기 위하여, 특허청구범위 이외에 기재된 중성물에 의한 기여침해의 경우에도 간접침해 독립설이 적용되는지 재검토가 필요하다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 조영선, 『특허법2.0』, 박영사, 2018.
- 吉藤幸朔, 『특허법개설』, 유미특허(역), 제13판, 대광서림, 2005.
- 青山紘一, 『特許法』, 第七版, 法学書院, 2005.
- 中山信弘, 『特許法』, 第3版, 弘文堂, 2016.
- 田村善之, 『知的財産法』, 第5版, 有斐閣, 2010.
- 角田政芳, 辰巳直彦, 『知的財産法』, 第8版, 有斐閣アルマ, 2017.
- 小泉直樹, 『特許法・著作権法』, 有斐閣, 2012.
- 牧野利秋(編), 裁判実務体系第9巻工業所有権訴訟法, 青林書院, 1985.
- 吉井参也, 『特許権侵害訴訟大要』, 発明協会, 1990.
- 牧野利秋 외 4인(編), 知的財産法の理論と實務第1巻〔特許法〔I〕〕, 新日本法規出版, 2007.
- 高部眞規子(編), 最新裁判実務体系第10巻, 知的財産権訴訟 I, 青林書院, 2018.
- 飯村敏明, 設楽隆一(編), リーガル・プログレッシブ・シリーズ, 知的財産関係訴訟, 青林書院, 2008.
- 高林龍, 『標準特許法』, 第6版, 有斐閣, 2017.
- 高部眞規子(編), 裁判実務シリーズ2, 特許訴訟の実務, 第2版, 商事法務, 2017.
- 小松陽一郎先生古希記念論文集刊行会(編), 特許権侵害紛争の実務－裁判例を踏まえた解決手段とその展望, 青林書院, 2018.
- 高林龍(編), 早稲田大学21世紀COE叢書, 企業社会の変容と法創造(第7巻), 知的財産法制の再構築, 日本評論社, 2008.
- 竹田稔, 松任谷優子, 『知的財産権訴訟要論〔特許編〕』, 第7版, 発明推進協会, 2017.
- 中山信弘(編), 知的財産・コンピュータと法－野村豊弘先生古稀記念論文集, 商事法務, 2016.
- 島並良 외 2인, 『特許法入門』, 有斐閣, 2014.
- 小泉直樹, 末吉互(編), 実務に効く知的財産判例精選, 有斐閣, 2014.
- 村林隆一先生傘寿記念(編), 知的財産権侵害訴訟の今日の課題, 青林書院, 2011.
- 相澤英孝, 西村あさひ法律事務所(編), 『知的財産法概説』, 第4版, 弘文堂, 2010.
- 外川英明 외 3인(編), 知的財産法のモルゲンロート－土肥一史先生古稀記念論文集, 中央経済社, 2017.
- 小泉直樹, 田村善之(編), はばたき－21世紀の知的財産法, 弘文堂, 2015.

中山信弘 외 2인(編), 牧野利秋先生傘寿記念論文集, 知的財産権—法理と提言, 青林書院, 2013.

〈학술지(국내 및 동양)〉

강명수, “특허법 127조의 해석 기준에 관한 연구”, 『지식재산연구』, 제11권 제4호 (2016. 12).

강명수, “특허법 제127조 개정안에 대한 연구”, 『지식재산연구』, 제13권 제4호(2018. 12).

강명수, “특허법상 간접침해에 대한 연구”, 『법과 정책』, 제17권 제1호(2011).

김창화, “특허법상 침해로 보는 행위의 법적 성격에 대한 연구—미국법상 간접침해와의 비교를 중심으로”, 『산업재산권』, 제50호(2016).

문선영, “특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안”, 『법학논고』, 경북대학교 법학연구원, 제45집(2014).

신혜은, “특허권 간접침해 규정의 합리적인 해석방안 및 이를 위한 입법적 제언”, 『안암법학』, 제45권(2014).

신혜은, “특허권의 간접침해와 국제거래에서의 시사점”, 『과학기술과 법』, 제7권 제1호 (2016).

정차호, “특허권 간접침해 성립의 직접침해의 전제 여부”, 『성균관법학』, 제26권 제3호(2014).

田村善之, “特許法における発明の「本質的部分」という発想の意義”, 『日本工業所有権法学会年報』, 第32号(2008).

田村善之, “多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否—均等論との整合性—”, 『知的財産法政策学研究』, Vol.15(2007).

田村善之, “用尽理論と方法特許への適用可能性について”, 『特許研究』, No.39(2005).

横山久芳, “間接侵害”, 『法学教室』, No.343(2009).

仁木弘明, “特許法101条に規定された専用品の輸出と間接侵害—等価説との関連において—”, 『知財ふりずむ』, Vol.3 No.36(2005. 9).

岩坪哲, “国外生産のための基幹部品の輸出”, 『知財管理』, Vol.58 No.2(2008).

鈴木將文, “国境をまたがる行為と特許権の間接侵害の成否”, 『パテント』, Vol.67 No.11(別冊No.12)(2014).

大瀬戸豪志, “特許法101条の間接実施品の輸出について—属地主義の原則との関係において—”, 『パテント』, Vol.69 No.14(別冊No.16)(2016).

高林龍, “発明の技術思想に着目した統一的な侵害判断基準構築の模索”, 『日本工業所有権法学会年報』, 第32号(2008).

- 吉田広志, “多機能型間接侵害についての問題提起—最近の裁判例を題材に—”, 『知的財産法政策学研究』, Vol.8(2005).
- 重富貴光, “多機能型間接侵害規定における「課題の解決に不可欠なもの」について”, 『パテント』, Vol.67 No.11(別冊No.12)(2014).
- 平嶋竜太, “非専用型間接侵害における法的構造の再考”, 『パテント』, Vol.67 No.11(別冊 No.12)(2014).
- 愛知靖之, “特許法101条2号・5号の要件論の再検討—実体要件から差止要件へ—”, 『パテント』, Vol.67 No.11(別冊No.12)(2014).
- 川田篤, “間接侵害の本質論」は「本質論」か”, 『知的財産法研究2013—8—No147』(2013).
- 三村量一, “非専用品型間接侵害(特許法101条2号,5号)の問題点”, 『知的財産法政策学研究』, Vol.19(2008).
- 西理香, “非専用品型間接侵害(特許法101条2号・5号)における差止め範囲と主観的要件”, 『Law & Technology』, No.63(2014).
- 飯村敏明, “非専用品型間接侵害の立法と実務の変遷”, 『Law and Technology 別冊知的財産紛争の最前線』, No.3(2017).

〈판례〉

- 대법원 2001. 1. 30 선고 98후2580 판결.
- 東京地裁, 平成14年(ワ)第6035号.
- 知財高裁, 平成17年(ネ)第10040号.
- 最三小決, 平成21年(あ)第1900号.

〈인터넷 자료〉

- 특허청, “특허청, ‘특허간접침해 개정안’에 대한 공청회 개최”, 대한민국 정책브리핑, <<http://www.korea.kr/policy/pressReleaseView.do?newsId=156292038>>, 검색일: 2019. 7. 12.
- 특허청, “특허청, 「특허간접침해 개정안」에 대한 공청회 개최”, 특허청 블로그, <<https://blog.naver.com/kipoworld2/221351319100>>, 검색일: 2019. 7. 12.

〈기타 자료〉

- 일본특허청, 産業財産権法(工業所有権法)の解説, “平成14年法律改正(平成14年法律第24号)第2章 間接侵害規定の拡充”, <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaiseitu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/h14_kaisei_2.pdf>, 검색일: 2019. 7. 12.

A Study on Revised Bill
of Patent Indirect Infringement Provisions
—Regarding determination criteria
on contributory infringement by a non-staple product—

Shin Sang Hoon

In terms of effectiveness of patent protection, indirect infringement provisions are currently being revised. The Revised Bill containing indirect infringement provisions is planning to introduce contributory infringement by a non-staple product, and contributory infringement and induced infringement by use of information network system, in addition to indirect infringement by an exclusive product. Among them, it can be known that in interpreting the requirements for the contributory infringement by a non-staple product, the contributory infringement by the non-staple product is similar to indirect infringement by a multi-functional product under the Japanese Patent Act. This paper would like to address determination criteria on contributory infringement by a non-staple product, based on the theories and precedents of Japan's indirect infringement by a multi-functional product.

For discussion of the contributory infringement by a non-staple product, a case where the non-staple product is described in the claims and a case where the non-staple product is not described in the claims will be considered. In determining the contributory infringement by a

non-staple product, this paper proposes considering both economical value of the concerned non-staple product shared in a patented invention and economical value distributed in the markets.

Keyword

Non-staple product, Multi-functional product, Indirect infringement, Economical value, Exhaustion of patent right