

RESEARCH ARTICLE

Criteria for Determining the Direct Infringement of Patent Inventions with Multiple Components: Based on Supreme Court Decisions 2019Da222782 and 2019Da222799

Jae Yong Jeong

The Wave IP Law Firm, Republic of Korea

Corresponding Author: Jae Yong Jeong (toori10235@gmail.com)

ABSTRACT

This study proposes an integrated standard for harmonizing the judgment criteria of the Supreme Court Decisions 2019Da222782 and 2019Da222799 (the subject decisions) and appellate court decisions, which remain valid because of the partial dismissal of appeals in the subject decisions regarding patent infringement judgments for multi-component inventions. Both the subject decisions and appellate courts require that the invention be finalized (or disposed of) by a single entity and that the invention's functional effects be realized solely through component production. However, the differences in the subject decisions' requirements for "extremely minor assembly/processing" and the appellate court's requirements for "no assembly/processing" leave room for interpretation. This study categorizes component combinations into three categories: (i) no additional processing/assembly required, (ii) cases where additional processing/assembly is required but is extremely minor, and (iii) cases where additional processing/assembly is required and is not trivial. For each category, the existence of direct infringement is determined by applying the legal principles of the subject decisions or appellate courts. These criteria harmoniously integrate the requirements of the two judgments, and their applicability has been confirmed through various case analyses.

KEYWORDS

Territorialism, All Element Rule, 2019Da222782, suture, medical thread insertion device

Open Access

Received: September 22, 2025

Revised: October 12, 2025

Accepted: December 03, 2025

Published: December 30, 2025

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

© 2025 Korea Institute of Intellectual Property



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

복수구성의 특허발명에 대한 직접침해 판단 기준: 대법원 2019다222782, 2019다222799 판결 기준

정재용

특허법인더웨이브 변리사

교신저자: 정재용 (toori10235@gmail.com)

차례

1. 서론
2. 대상판결의 경위
 - 2.1. 이 사건 발명의 요지
 - 2.2. 대상판결의 사실관계
 - 2.3. 특허법원 판결의 요지
 - 2.4. 대상판결의 요지
 - 2.5. 대상판결의 쟁점
3. 특허권의 효력
4. 속지주의의 원칙과 예외
 - 4.1. 속지주의의 원칙
 - 4.2. 대상판결
5. 특허법 제2조 제3호의 '생산'의 의미
 - 5.1. 특허법 제2조 제3호
 - 5.2. 대상판결
6. 대상판결과 대상판결의 원심의 판단기준 비교
7. 비교론적 검토
 - 7.1. 국내 판결례
 - 7.2. 일본 특허법
 - 7.3. 미국 특허법
 - 7.4. 소결
8. 2025. 7. 22 시행 개정법
9. 사례연구
 - 9.1. 사례 1
 - 9.2. 사례 2
 - 9.3. 사례 3
10. 결론

국문초록

본 연구는 복수 구성요소 발명에서 국내 생산·해외 수출 행위에 대한 특허침해 판단과 관련하여, 대법원 2019다222782·2019다222799 판결(대상판결)과 대상판결에서 일부 상고기각으로 인해 유효하게 존속 중인 원심 판결의 판단기준을 조화롭게 해석하는 통합적 기준을 제안한다. 대상판결과 원심은 공통적으로 단일 주체에 의한 최종 조립 예정성(또는 처분 가능성)과 부품 생산만으로 발명의 작용효과가 구현되는 상태를 요건으로 하나, 대상판결의 '극히 사소한 조립·가공'과 원심의 '조립·가공 불요' 요건이 상이하여 해석상의 공백이 존재하였다. 본 연구는 부품 결합관계를 i) 추가 가공·조립 불요, ii) 추가 가공·조립이 필요하나 극히 사소한 경우, iii) 추가 가공·조립이 필요하고 그 정도가 사소하지 않은 경우로 유형화하고, 각 유형에서 대상판결 또는 원심 법리를 적용하여 직접침해 성립 여부를 구분하였다. 이러한 기준은 두 판결의 요건을 조화롭게 통합하고, 이에 대한 다양한 사례 분석을 통해 그 적용 가능성을 확인하였다.

주제어

속지주의, 구성요소완비 원칙, 2019다222782, 봉합사, 의료용 실 삽입장치

1. 서론

특허권의 효력은 특허권 등록 받은 국가에 한하여 인정된다. 이는, 파리조약에 천명된 원칙에 해당하는 것이지만,¹⁾ 속지주의의 원칙을 지나치게 경직되게 고수하다 보면 특허권자에 대한 보호가 약화되고 특허법이 가지는 발명자를 보호하고 산업발전에 이바지하는 본질적인 목적을 달성할 수 없는 경우가 생긴다.²⁾ 또한, 특허권 침해에 해당하기 위하여 복수의 구성요소를 가진 특허발명을 전부를 실시하여야 하는 데(일명, 구성요소완비 원칙),³⁾ 이러한 점을 이용하여 제3자로서는 특허권 침해를 회피하기 위하여 특허발명의 구성 전부를 포함하는 완제품을 제조하지는 않지만 특허발명의 복수의 구성요소 각각을 실시한 후 이러한 복수의 구성요소의 결합을 유도하여 특허권 침해를 회피하는 경우도 발생한다.⁴⁾ 이렇듯 특허권자는 자신의 발명을 보호받고자 자신의 발명을 공개하는 대가를 치르고 특허권으로 등록을 받았음에도 불구하고 속지주의의 원칙 내지는 구성요소완비 원칙에 따라 특허권 침해를 우회할 수 있어 특허권이 무용지물이 되는 경우가 발생한다.⁵⁾ 대상판결⁶⁾은 이러한 현실을 반영하여 속지주의의 예외 및 구성요소완비 원칙의 예외를 인정한 판례이다. 본 논문에서는 특허제도가 특허권자에 대한 보호를 충실히하고 더욱 발명자들에게 신뢰를 얻어 발전적인 방향으로 운용되기를 희망하며 대상 판례에 대한 올바른 해석론을 제시한다.

2. 대상판결의 경위

2.1. 이 사건 발명의 요지

대상판결에서 특허권 침해의 대상이 된 발명은 발명의 명칭 ‘의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 기술 키트’로 하는 발명⁷⁾으로(이하, ‘이 사건 발명’이라 함), 특허법원 판결 및 대상판결을 이해하기 위해서 이 사건 발명의 제1항, 제5항, 제6항, 제14항 및 제15항 발명의 구성 및 그 결합관계를 이해해야 한다.

- 1) 동맹국의 국민에 의하여 여러 동맹국에서 출원된 특허는 동일한 발명에 대하여 동맹국 또는 비동맹국인가에 관계없이 타국에서 획득된 특허와 독립적이다(공업소유권의 보호를 위한 파리 협약 제4조의 2 제1호).
- 2) 이에 따라 속지주의의 내재적 한계를 극복하기 위한 제도로 특허법 제54조의 ‘조약에 의한 우선권 주장’과 ‘특허협력조약에 따른 국제출원’이 존재하고, 특허법상 실시를 물리적 위치를 초월하여 판단한 판결례(서울중앙지방법원 2007. 9. 7. 선고 2006가합73442 판결)가 존재한다.
- 3) 한편 특허발명의 실시라는 것은 특허발명을 이루는 구성요소를 모두 실시한 경우만을 말하며, 판례는 일관되게 구성요소 중 일부만을 실시한 경우에는 특허권 침해란 있을 수 없다고 판시하고 있을 뿐만 아니라, 이를 엄격하게 판단하고 있다. 따라서 특허권 침해 소송에 있어서 가장 중요하고 심리에 있어서 핵심이 되는 쟁점은 특허권을 침해하였다고 주장되는 물건 또는 방법이 과연 청구항의 모든 요소를 실시하고 있느냐의 여부이다(정차호·주지환, “손해배상액 증액제도의 특허법예외의 도입 필요성”, 「성균관법학」, 제24권 제3호(2012), 768면).
- 4) 대부분의 청구범위는 복수의 기술구성요소로 이루어져 있는바, 발명은 모든 구성요소가 유기적 일체로 이루어진 것이므로 특허의 침해는 침해자가 청구범위의 모든 구성요소를 사용하는 경우에만 성립하고, 그 중 일부만을 실시하는 행위는 원칙적으로 침해를 구성하지 않는다(All elements rule). 따라서, 예컨대 구성 A+B+C로 이루어진 특허발명에 있어 甲이 구성 A를, 乙이 구성 B+C를 수행하여 동일한 결과를 얻는다 하더라도 甲, 乙 누구도 특허발명의 구성 전부를 실시하지는 않는 이상, 甲, 乙 누구도 특허발명의 침해를 구성하지 않는 것이 원칙이다(조영선, “복수주체에 의한 특허침해의 법률문제”, 「법조」, 제57권 제10호(2008), 212면).
- 5) 우리나라에서는 매년 제기되는 특허침해소송 건수와 선고되는 판결 건수가 100건 내외에 그치고 있다고 추정되고, 특허권자의 승소율도 20~30% 내외로 저조하다. 특허침해가 인정되는 경우에도 고액의 손해배상이 인정되기 어렵고 손해배상액이 청구액 대비 30% 내외로 저조하며, 소송절차의 지연으로 신속한 해결이 필수적인 특허침해 사건에서 소송을 통한 권리행사를 하는 경우 오히려 손해를 입을 수 있다는 인식이 형성되어 있다(심미량·김현, “국내 특허침해소송 현황 및 특성에 관한 연구”, 「산업재산권」, 제80호(2025), 166면).
- 6) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결.
- 7) 출원일 / 등록일 / 등록번호: 2012. 9. 24. / 2013. 11. 1. / 제1326763호.

<표1 이 사건 발명 중 의료용 실 삽입장치의 주요 청구항 구성요소8)>

의료용 실 삽입장치	제1항	제5항	제6항	의료용 실 삽입시술 키트	제14항	제15항
삽입경로 형성수단	○	○	○	삽입경로 형성수단	○	○
의료용 실 공급수단	○	○	○	실 공급수단	○	○
체결부, 실보유부, 커넥터	×	○	○	푸시수단	○	○
실지지체	×	×	○	천공수단	×	○

이 사건 발명은 ‘의료용 실 삽입장치’와 ‘의료용 실 삽입시술 키트’의 발명으로 나누어 진다. 우선, ‘의료용 실 삽입장치’에 대해 설명하면, 제1항 발명은 ‘삽입경로 형성 수단’, ‘의료용 실 공급수단’으로 이루어진 의료용 실 삽입장치이고, 제5항 발명은 제1항 발명에서 ‘체결부’, ‘실 보유부’ 및 ‘커넥터’를 추가로 포함한 발명이고, 제6항 발명은 제5항 발명에서 ‘실 지지체’를 추가로 포함한 발명이다(<표1> 참고).

다음으로, ‘의료용 실 삽입시술 키트’에 대해 설명하면, 제14항 발명은 삽입경로 형성수단, 실 공급수단 및 푸시수단을 포함하고, 제15항 발명은 제14항 발명에 천공수단을 추가로 포함하는 발명이다(<표1>).

2.2. 대상판결의 사실관계

이 사건 발명의 특허권자(이하 ‘(주)A’이라 함)은 (주)D의 대표이사 C를 통해 2012. 8 경부터 일본국에 있는 소외 병원(이하, ‘일본 O 병원’ 이라 함)에 이 사건 특허발명을 구현한 원고 제품을 수출하였다. 일본 O 병원은 (주)A에게 원고 제품에 대한 가격인하를 요구하였는데, 협의가 이루어지지 않아, 일본 O 병원은 2013. 11 경부터 (주)A와의 거래를 중단하고 일본 O 병원은 (주)D로부터 특허발명을 구현한 카테터, 스타터(wire&puch), 봉합사, 허브 및 봉합사 지지체(이하, ‘실시 제품’이라고 함)을 공급받기로 하였다. 이에 (주)D의 대표이사 C는 실시제품의 부품을 H에게 의뢰하였고, H는 실시제품의 부품 중 일부9)를 (주)E에게 공급받았다. 이에 따라, (주)D는 H에게 실시제품을 납품 받아 실시 제품을 일본 O 병원에 수출하였다. 이에 (주)A는 C, (주)D, (주)E 및 H를 상대로 특허권 침해를 이유로 한 침해금지청구 및 손해배상청구를 제기하였다.

2.3. 특허법원 판결의 요지

<표2 의료용 실 삽입장치에 대한 특허법원의 판단 정리>

의료용 실 삽입장치	삽입경로 형성수단	실 공급수단	체결부, 실보유부, 커넥터	실 지지체	직접침해 여부	간접침해 여부
제1항	○	○	-	-	○	○
제5항	○	○	○	-	×	×
제6항	○	○	○	○	×	×
실시제품	카테터	허브	봉합사	봉합사 지지체		

8) 본 논문의 <표2>에서 ○는 구성요소를 포함하고 있다는 것을 의미하는 것이고, ×는 구성요소를 포함하고 있지 않다는 것을 의미한다.

9) 실시 제품의 부품 중 카테터와 스타터(Wire&Punch).

<표3 의료용 실 삽입시술 키트에 대한 특허법원의 판단 정리>

의료용 실 삽입시술 키트	삽입경로 형성수단	실 공급수단	푸시수단	천공수단	직접침해 여부	간접침해 여부
제14항	○	○	○	-	×	×
제15항	○	○	○	○	×	×
실시제품	카테터	허브	스타터 (wire)	스타터 (punch)		

① 특허법원¹⁰⁾은 (주)D는 단독으로, C와 H는 공동으로 실시제품을 공동으로 생산한 하나의 주체로 확정하였고, (주)E는 실시 제품의 생산의 주체는 아니지만, 간접침해 대상물¹¹⁾을 실시한 주체로 확정하였다. ② 확정된 주체인 (주)D, C, H가 i) ‘카테터’와 ‘허브’를 생산한 행위에 대해 제1항 발명의 직접 침해에 해당한다고 판단하였고, ii) ‘카테터’와 ‘허브’에 ‘봉합사’를 추가로 생산한 것은 제5항 발명의 직접 침해에 해당하지 않는다고 판단하였고, iii) ‘카테터’와 ‘허브’에 ‘봉합사’ 및 ‘봉합사 지지체’를 추가로 생산한 것은 제6항 발명의 직접 침해에 해당하지 않는다고 판단하였으며, iv) ‘카테터’와 ‘허브’에 스타터(wire&punch)를 생산한 행위는 제14항 및 제15항의 직접 침해에 해당하지 않는다고 판단하였다. ③ 또한, (주)D, C, H가 E를 통하여 i) 카테터를 생산한 행위와 E가 카테터를 생산한 행위는 제1항 발명의 간접침해에 해당한다고 판단하였으나, ii) 허브를 생산한 행위는 제1항 발명의 간접침해에 해당하지 않고, iii) 봉합사를 생산한 행위는 제5항 발명의 간접침해에 해당하지 않으며, iv) 봉합사 지지체를 생산한 행위는 제6항 발명의 간접침해에 해당하지 않고, v) 스타터(wire&punch)를 생산한 행위는 제14항 발명 및 제15항 발명의 간접침해에 해당하지 않는다고 판단하였다(<표3> 참고).

즉, 특허법원은 (주)D, C, H를 하나의 주체로 보고 제1항 발명에 대해서는 제1항 발명을 구성하는 각 구성품(카테터, 허브)의 생산만으로 제1항 발명의 직접 침해라고 판단하였으나, 제5항, 제6항, 제14항 및 15항 발명에 대해서는 제5항, 제6항, 제14항 및 15항 발명의 각 구성품(카테터, 허브, 봉합사, 봉합사 지지체, 스타터(wire&punch))의 생산만으로는 각각의 발명의 직접 침해가 아니라고 판단하였다.

또한, 카테터에 대해서만 이 사건 발명의 전용품에 해당한다고 판단하여 (주)D, C, H가 E를 통하여 카테터 생산한 행위를 제1항 발명의 간접침해로 판단하였다.

2.4. 대상판결의 요지

<표4 의료용 실 삽입장치에 대한 대상판결의 판단 정리>

의료용 실 삽입장치	삽입경로 형성수단	실 공급수단	체결부, 실보유부, 커넥터	실 지지체	직접침해 여부	간접침해 여부
제1항	○	○	-	-	○	○
제5항	○	○	○	-	○	×
제6항	○	○	○	○	○	×
실시제품	카테터	허브	봉합사	봉합사 지지체		

10) 대상판결의 원심(특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220, 1018나1237(병합) 판결).

11) 실시 제품의 부품 중 카테터(페이스 업 캐놀러)와 스타터[(Starter (wire&Punch))].

<표5 의료용 실 삽입시술 키트에 대한 대상판결의 판단 정리>

의료용 실 삽입시술 키트	삽입경로 형성수단	실 공급수단	푸시수단	천공수단	직접침해 여부	간접침해 여부
제14항	○	○	○	-	×	×
제15항	○	○	○	○	×	×
실시제품	카테터	허브	스타터 (wire)	스타터 (punch)		

즉, 대상판결은 (주)D, C, H를 하나의 주체로 보고 제1항 발명 및 제5항 발명에 대해서는 제1항 발명 내지 제5항 발명을 구성하는 각 구성품(카테터, 허브, 봉합사)의 생산만으로 제1항 발명 내지 제5항 발명의 직접 침해라고 판단하였고, 제6항 발명에 대해서는 제6항 발명을 구성하는 각 구성품(카테터, 허브, 봉합사, 봉합사 지지체)의 생산 및 수출의 일련의 행위에 대해 제6항 발명의 직접침해로 판단하였으며, 제14항 및 15항 발명에 대해서는 제14항 및 15항 발명의 각 구성품(카테터, 허브, 봉합사, 봉합사 지지체, 스타터(wire&punch))의 생산 및 수출 행위만으로는 각각의 발명의 직접 침해가 아니라고 판단하였다.

2.5. 대상판결의 쟁점

대상판결에서는 (주)D, C, H를 하나의 주체로 보아 특허권 침해여부를 판단하였는 바, 특허권 침해 판단 시 복수의 주체에 대해 하나의 주체로 보아 침해주체를 확정하였다. 그 후, 특허법원과 대상판결에서 판시한 바와 같이 복수의 구성요소를 구성요소로 포함하는 특허발명에 대해 각각의 구성요소의 생산 및 수출행위만으로 전체 발명의 실시로 볼 수 있는 지에 대해 검토가 필요하다. 더욱이, 대상판결은 특허법원의 판결 중 일부에 대해서는 상고 인용하였지만, 일부에 대해서는 상고기각 하였다. 그렇다면 구체적인 사실관계의 해석의 차이로 인하여 일부 청구항에 대해 직접침해 여부의 판단이 특허법원과 대법원에서 차이가 있게 되었지만, 종국적으로 특허법원에서 판시한 판결요지와 대상판결에서 판시한 판결요지는 모두 타당한 것으로 인정된 것으로 볼 수 있다.

이에 따라, 특허법원에서 판시한 내용과 대상판결에서 판시한 내용을 특허법의 전체적인 측면에서 조화롭게 이해하는 것이 이번 논문에서 다룰 주요한 주제에 해당한다.

3. 특허권의 효력

발명자는 특허를 받기 위하여 자신의 발명을 출원서 및 명세서라는 문헌으로 특허청에 등록을 요구하는 특허출원이라는 절차를 거친다. 만일 특허출원된 발명에 특허법에서 규정하는 일정한 특허요건을 만족하면 심사관은 특허결정을 하게 되고(특허법 제66조), 특허결정에 따라 출원인이 설정등록을 받으려는 날부터 3년분의 특허료를 납부하면(특허법 제79조 제1항), 심사관은 직권에 의하여 특허권을 설정등록하는 절차를 거치게 된다(특허법 제87조 제1항 제1호). 특허법은 특허권의 설정등록에 의해 발생하고(특허법 제87조), 이에 따라 설정등록된 특허권에 대해 특허권자는 자신의 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가지는 데(특허법 제94조), 상기 특허법 제94조의 해석에 대해 특허권의 본질은 독점권이라는 견해와 배타권이라는 견해가 대립한다.¹²⁾ 그러나, 특허권은 독점권 내지 배타권을 가지는 것으로, 상기의 견해 대립

12) 특허권의 효력이나 성질에 대해서는 독점권설과 배타권설이 대립한다. 특허권의 내용은 자신의 특허발명을

은 특허법 제94조에서 특허권자에게 부여한 특허권의 권능을 해석하는 측면에서 의미를 갖는다고 평가된다.¹³⁾ 특허법 제94조에 의한 특허권의 권능(權能)에 대해 실시권, 배타권, 실시권을 허여할 수 있는 권리 등이 있다고 해석된다.¹⁴⁾ 이 중 대표적인 특허권의 권능으로 타인의 특허발명의 실시를 배제할 수 있는 배타권일 것이고, 특허권자 이외의 제3자가 특허권자의 허락 없이 특허발명을 실시하는 경우 일종의 요건을 만족하면 ‘특허권 침해’라고 한다.

대사판결에서는 특허침해 요건 중 ① 속지주의 및 ② 구성요소완비 원칙 내지 특허발명의 실시(특허법 제2조 제3호 가목)의 의미가 문제가 되었다.¹⁵⁾ 이하, 각 쟁점에 대해 구체적으로 서술한다.

4. 속지주의의 원칙과 예외

4.1. 속지주의의 의미

특허권의 지리적 효력범위에 대해 명문에 규정된 것은 아니지만, 특허권의 효력은 각 등록 국가에 미치는 것이 원칙이다. 이는 1883년에 체결된 ‘산업재산권의 보호를 위한 파리조약’에 근거한 것이다.¹⁶⁾ 즉, 각국의 특허권 등 산업재산권의 효력은 각 등록국의 범위에 속하고, 다른 국가에는 미치지 않는 것이 원칙이다. 그러나, 다국적 글로벌 기업의 등장, 현대사회에서 경제적 행위가 일국(一國)에 지나지 아니한 점이 아닌 점 및 이동수단의 발달로 국경이 열리는 글로벌 시대의 특성 등에 따라 특허발명의 실시가 여러 국가가 유기적으로 결합되어 일어날 수 있는 점 등에 비추어 속지주의의 원칙은 점차 한계를 나타내고 있다.¹⁷⁾

독점적으로 실시할 수 있다고 하는 효력(‘적극적 효력’)을 갖는 ‘실시권’과 타인의 실시를 배제하는 효력(‘소극적 효력’)을 갖는 ‘금지권’으로 구성된다는 견해가 독점권설이다. 반면, 특허권의 효력으로서 타인이 특허발명을 실시하는 것을 배제(금지)하는 효력 즉 소극적 효력만을 인정하는 견해가 배타권설이다(충남대학교 산학협력단, “특허법 정의 규정 개정의 타당성 등에 관한 연구”, 특허청, 2020, 34-35면).

- 13) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 바(특허법 제94조), 종래 특허권의 본질이 ‘실시권’인지 ‘배타권’인지에 대한 논의가 있어 왔다. ...(중략)... 특허법 제94조의 ‘특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다’는 문언을 “실시할 권리를”이라는 부분에 중점을 두어 읽으면 ‘실시권설’의 논거를 얻을 수 있지만, “독점한다”는 문언은 ‘(실시에 관하여) 타인을 배제할 권리가 있다’는 의미에 다름 아니므로 ‘배타권설’의 논거와 연결된다. ...(중략)... 요건태대, 특허권의 본질을 둘러싼 논의는 실익이 거의 없다 할 것이며 특허권은 기본적으로 배타권이면서 실시권으로서의 성격도 겸유한다고 본다(조영선, 「특허법 3.0」, 박영사, 2021, 309-311면).
- 14) 특허법 제94조(특허권의 효력) ① 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조제2항에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.
특허법 제100조(전용실시권) ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다.
특허법 제102조(통상실시권) ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다.
- 15) 일부 견해에 있어서는 대사판결의 판결 내용은 속지주의 예외에 관한 것이 아니라 구성요소 완비 원칙의 예외에 관한 것이라고 언급한다(정차호·이서영, “미완성품의 국내생산 후 해외수출의 특허권 침해여부 - 대법원 ‘불합사’판결의 이해 및 적용 -”, 「성균관법학」, 제36권 제2호(2024), 311면). 그러나, 대사판결에서는 명시적으로 먼저 속지주의를 언급한 후 “예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것을 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다”고 설치하여 속지주의의 예외임을 실시한 것이다. 이는 대사판결의 원심과 대비하면 그 차이가 분명하다. 대사판결의 원심에서는 구성요소 완비 원칙 내지 특허발명의 실시를 언급한 후 특정 요건을 만족하는 경우 “그 물건 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 봄이 타당하다.”고 설치하여 구성요소 완비 원칙의 예외를 실시한 것이다.
- 16) 동일한 발명에 대해 상이한 국가에서 획득한 특허는 독립적이고, 이를 일명 ‘특허독립의 원칙’이라고 한다(파리조약 제4조의 2).
- 17) 이러한 속지주의의 한계를 극복하기 위한 대표적인 제도가 조약에 의한 우선권 주장 제도(특허법 제54조) 및 특허협력조약에 따른 국제출원(특허법 제192조 내지 제214조)가 있다. 또한, 국내의 판결례 중 네트워크 관련 발명 특성상 속지주의의 원칙이 가지는 한계를 극복하기 위한 하급심 판결례(서울중앙지방법원 2007. 9. 7. 선고 2006가합73442 판결)도 출현한 상황이다.

4.2. 대상판결

대상판결에서 또한, “특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다.”라고 하여 속지주의의 원칙을 선언하였다. 그러나, 대상판결은 국내에서 구성요소를 생산하고 해외로 수출된 본 사안에 대해 “① 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, ② 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 ③ 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.”고 판시하여 속지주의의 예외를 판시하였다.¹⁸⁾

즉, 구성품을 국내에서 생산하고 해외로 수출한 경우 해외에서 구성품간의 결합이 이루어져 완성품이 생산된 경우에, 일정한 요건 하에 국내에서 생산하고 해외로 수출한 자에게 특허권 침해의 책임을 묻는 것이다. 국내에서 생산된 각각의 구성품은 각 구성품을 포함하는 전체 물건을 생산한 것이 아니고, 생산된 각각의 구성품의 수출의 경우 대상판결의 원심의 변론종결 시에 ‘수출’은 특허법 제2조 제3호 가목의 실시행위가 아닌 바 원칙적으로 기존의 특허법 체계하에서 특허권의 직접침해로 보기 어렵다.¹⁹⁾ 그러나 상술한 바와 같이 국제간의 거래가 늘어나는 현실 및 이러한 현실 속에서 특허권자를 실효적으로 보호하기 위하여 대상판결은 속지주의의 예외를 인정하였다고 평가할 수 있다.

<표6 속지주의의 예외에 해당하기 위해 대상판결이 실시한 요건>

속지주의의 예외	대상 판결이 판시한 요건
주체적 요건	부품 또는 반제품이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있을 것
객체적 요건	부품 또는 반제품의 가공·조립이 극히 사소하거나 간단할 것
효과 측면 요건	부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀을 것

대상판결에서 속지주의의 예외로서 인정하기 위한 요건은 구체적으로 구분하면 <표6>과 같다. 대상판결에서 속지주의의 예외에 해당하기 위한 주체적 요건은 부품 또는 반제품의 생산임에도 불구하고 그러한 구성품이 결국에는 하나의 주체에 의해 완성품으로 될 것임을 예정되어

18) 이에 대해, 대상판결의 “예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.”라는 표현을 근거로 대상판결은 속지주의 예외에 대해 판시한 것이 아니라 구성요소 완비원칙의 예외라는 견해가 있다(정차호·이서영, 전거서, (주 15), 311-312면). 그러나, 대상판결의 원심이 복수의 구성을 가진 특허발명의 각 구성요소인 개별 물건을 모두 만들어낸 것에 대해 “그 물건 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 봄이 타당하다.”고 판시하여 구성요소완비원칙의 예외를 판시한 것으로 이해하는 것이 바람직하고, 대상판결은 각 구성요소를 해외로 수출하였을 때 해외에서 수출된 구성요소를 통해 완성품으로 결합하는 특허발명의 생산행위가 이루어진 경우 각 구성요소를 해외로 수출한 자가 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산한 것으로 보는 것이고, 이는 특허권의 역외적용을 포함하고 있기 때문에, 본 논문에서는 대상판결의 판시 내용에 대해서는 ‘속지주의의 예외’라고 언급하고, 대상판결의 원심의 판시 내용에 대해서는 ‘전체 물건의 생산의 예외’라고 언급하겠다.

19) 대상판결의 원심의 변론종결 시는 2019.2.19.이고 2018.07.18. 개정 특허법(법률 제15582호)이 적용되어 ‘수출’은 특허법 제2조 제3호 가목의 실시에 포함되지 않는다. 다만, 2025.07.22. 시행 개정 특허법(법률 제20975호)에서는 ‘수출’을 특허법 제2조 제3호 가목의 실시로 포섭시켰다.

있어야 한다는 의미로서, 특허권 침해 판단 시 주관적 요건을 고려해야 한다는 독특한 요건을 실시하였다. 또한, 대상판결에서 실시한 객관적 요건으로 부품 또는 반제품의 가공·조립이 극히 사소하거나 간단할 것을 요구하는 데, 이는 등록받은 특허발명의 청구범위 해석의 결과 복수의 구성을 포함하는 특허발명의 경우 구성 간의 결합을 해석함에 있어서, 각 구성간의 결합이 사소하거나 간단할 것으로 해석되어야 함을 의미한다. 이에 대해 대상판결에서 실시한 바를 토대로 이해하면 좀 더 명확하게 그 의미를 이해할 수 있다. 대상판결은 의료용 실 지지체를 추가적인 구성요소로 포함하는 제6항 발명에 대해 “이 사건 특허발명의 명세서 기재에 따르면, 실시예의 하나로 의료용 실 단부에 매듭을 형성하여 지지체의 설치 위치를 지정하는 것을 제시하고 있기는 하나, 그 밖에 이를 고정하거나 결합하는 방법을 제시하고 있지 않다. 오히려 명세서에서는 지지체를 ‘배치’한다는 표현을 더 많이 사용하고 있는데, 이러한 이 사건 제6항 발명의 청구범위와 명세서의 기재를 종합하면, 의료용 실 지지체를 의료용 실의 단부에 결합·고정하는 방법은 통상의 기술자가 적절하게 선택할 수 있는 정도에 불과하다. 위 기술 전 또는 기술 과정에서 이와 같이 의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체를 배치하여 고정시키는 것은 통상의 기술자에게 자명하고, 통상의 기술자라면 별다른 어려움 없이 위 개별 제품들을 각 기능에 맞게 조립·결합하여 사용할 수 있다.”고 판시하여 청구범위 해석 결과 제6항에서 의료용 실 지지체의 결합관계는 극히 사소하거나 간단하여 상기 객관적 요건을 만족한다고 판단하였다.

5. 특허법 제2조 제3호의 ‘생산’의 의미

5.1. 특허법 제2조 제3호

특허법 제2조 제3호는 특허발명을 물건의 발명, 방법의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명으로 분류하고 있다. 또한, 특허법 제2조 제3호 가목은 “물건의 발명의 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위”를 물건의 발명의 실시로 규정하고 있다.²⁰⁾ 즉, 특허권자는 특허법 제94조에 의하여 특허발명을 업으로서 ‘실시’할 권리를 독점하는 데, 이때, ‘실시’의 의미는 물건의 발명에 대한 특허발명에 대해서는 특허법 제2조 제3호 가목에 규정한 “그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위”를 의미한다. 그렇다면, 특허권 침해에 해당하기 위해서는 정당 권원이 없는 제3자가 특허법 제2조 제3호 가목에 해당하는 행위를 할 것이 요구된다고 할 것이다. 이렇듯 우리 특허법에서는 제3자가 특허권 침해에 해당할 수 있는 행위를 법문(法文)에 의하여 명확하게 규정하고 있는 데, 이를 두고 특허법 자체에서 ‘실시’는 규범적 평가가 어려운 구조로 되어 있다고 평가하기도 한다.²¹⁾

5.2. 대상판결

대상판결의 원심은 특허발명에 있어서 생산의 의미에 대해 “특허법 제2조 제3호의 가목에 의하면 물건 발명의 실시란 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 의미하는데, 여기서 말하는 생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 개별 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 전체 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공·조립 등의 행위도 포함한다. 한편, 복수의 개

20) 2025.07.22. 시행 개정 특허법(법률 제20975호) 제2조 제3호 가목.

21) 전수정·전성태, “특허권 공동침해법리에 관한 소고”, 『정보법학』, 제20권 제3호(2016), 53면.

별 물건을 구성요소로 하는 물건 발명의 경우 그 구성요소인 개별 물건을 모두 만들어낸 것만으로 바로 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 할 수는 없다”고 판시하였고, 대상판결은 이에 대해 타당하다고 판단하였다.²²⁾ 즉, 특허법에서 의미하는 생산이란 모든 구성요소를 갖춘 “전체 물건”을 만들어내는 행위를 생산이라고 한다. 이는 구성요소 완비원칙(All Element Rule)에 따라 특허발명의 모든 구성요소를 전부 실시하여야 특허품에 대한 생산인 것이라는 의미이고, 이는 특허발명이 복수의 구성요소를 가진 경우에 더욱 명확해지는 데, 복수의 구성요소를 구성하는 각각의 구성요소를 만든 것일 뿐이고, 각각의 구성요소를 결합하여 전체 물건을 완성시킨 것이 아닌 이상 특허법 제2조 제3호 가목의 생산으로 보지 않는 것이 원칙이다.

이때 이러한 생산의 원칙에 대한 예외에 해당하기 위하여, 대상판결의 원심은 복수의 구성요소를 가진 발명의 생산에 대해 “그 발명에서 이들 개별 물건이 추가적으로 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 기술 구성으로 하고 있지는 아니하고, 또한 이들 ① 개별 물건이 단일 주체의 지배·관리 아래에서 일체로 처분될 수 있기 때문에 사회적·경제적 측면에서 보았을 때 ② 추가적인 생산과정 없이도 ③ 그 발명의 기술 구성이 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 것과 마찬가지로의 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 판단되는 경우에는 그 물건 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 봄이 타당하다.”고 판시하였고, 대상판결을 이에 대해 타당하다고 판단하였다.

<표7 전체물건의 생산의 예외에 해당하기 위해 대상판결의 원심이 실시한 요건>

전체물건의 생산의 예외	대상판결의 원심이 실시한 요건
주체적 요건	개별 물건이 단일 주체의 지배·관리 아래에서 일체로 처분될 수 있을 것
객체적 요건	그 발명에서 이들 개별 물건이 추가적으로 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 기술 구성으로 하고 있지는 아니하여 추가적인 생산과정이 필요하지 않을 것
효과 측면 요건	그 발명의 기술 구성이 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 것과 마찬가지로의 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 판단될 것

대상판결의 원심에서 전체물건의 생산의 예외로서 인정하기 위한 요건은 구체적으로 구분하면 <표7>과 같다. 대상판결에서 전체물건의 생산의 예외에 해당하기 위한 주체적 요건은 개별 물건이 단일 주체의 지배·관리 아래에서 일체로 처분될 수 있을 것으로 대상판결에서 실시한 속지주의의 예외와 동일하게 특허침해 판단 시 다소 생소한 주관적 요건을 침해성립 요건으로 실시하였다. 또한, 대상판결의 원심에서 실시한 객관적 요건으로 그 발명에서 이들 개별 물건이 추가적으로 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 기술 구성으로 하고 있지는 아니하여 추가적인 생산과정이 필요하지 않을 것인데, 이는 등록받은 특허발명의 청구범위 해석의 결과 복수의 구성을 포함하는 특허발명의 경우 구성 간의 결합을 해석함에 있어서, 각 구성간의 결합이 추가적인 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 요구하지 않는 것으로 해석되어야 함을 의미한다. 이에 대해 대상판결의 원심에서 실시한 바를 토대로 이해하면 좀 더 명확하게 그 의미를 이해할 수 있다. 대상판결의 원심은 의료용 실 지지체를 추가적인 구성요소로 포함하는 제6항 발명에 대해 “앞서 본 바와 같이 제3특허의 청구항 제1항은 삽입경로 형성수단과 의료용 실 공급수단을 구성요

22) 대상판결은 “원심판결의 원고 패소 부분 중 이 사건 제1항 발명을 이용하여 이 사건 카테터와 허브에 봉합사나 그 봉합사 지지체를 조합한 제품 관련 부분, 이 사건 제5, 6항 발명에 대한 부분과 피고 덕우메디칼에 대한 손해배상청구 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며, 원고의 나머지 상고와 피고들의 상고는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.”고 판시하였는 바, 이는 대상판결에서 대상판결의 원심의 판단 중 제1항, 제14항, 제15항에 대한 판단은 결론에 있어서 타당하는 것을 의미하므로, 대상판결의 원심 판결 내용 중 ‘특허발명에 있어서 생산의 의미’에 대한 판단 내용은 타당하는 취지이다.

소로 하는데, 이들 각 구성요소는 각각 존재하여 서로 연결될 수 있는 것이면 충분하고, 위 각 구성요소를 추가적으로 가공 또는 조립하거나 결합할 필요가 있다고 할 수 없다.”고 판시하여 청구범위 해석 결과 제1항 발명에서 삽입경로 형성수단과 의료용 실 공급수단은 추가적으로 가공 또는 조립하거나 결합할 필요가 없다고 판단하였다. 또한, 제5항 발명에서 “이 사건 봉합사는 이 사건 허브와 조립되지 않은 채 각각 싱가포르로 수출되었는 바, 이 사건 봉합사가 이 사건 허브의 내부에 배치되려면 추가적인 가공이나 조립을 거쳐야 한다.”고 판시하여 제5항 발명에서 ‘의료용 실 공급수단’과 ‘의료용 실 보유부’는 추가적으로 가공 또는 조립하거나 결합할 필요가 있다고 판단하였다. 또한, 제6항 발명에서 “이 사건 봉합사에 이 사건 봉합사 지지체를 형성하려면 추가적인 가공을 거쳐야 하므로, 이 사건 봉합사는 ‘의료용 실 지지체’의 구성이 결여된 것이라 봄이 타당하다.”고 판시하여 ‘의료용 실 보유부’와 ‘의료용 실 지지체’는 추가적으로 가공 또는 조립하거나 결합할 필요가 있다고 판단하였다.

6. 대상판결과 대상판결의 원심의 판단기준 비교

대상판결은 특허법원의 판결 중 일부에 대해서는 상고 인용하였지만, 일부에 대해서는 상고 기각하였는 바, 그렇다면 구체적인 청구범위 해석의 차이로 인하여 일부 청구항에 대해 직접침해 여부의 판단이 특허법원과 대법원에서 차이가 있게 되었지만, 중국적으로 특허법원에서 판시한 판결요지(<표7>의 전체 물건의 생산의 예외 요건)와 대상판결에서 판시한 판결요지(<표6>의 속지주의의 예외 요건)는 모두 타당한 것으로 인정된 것으로 볼 수 있다.

그렇다면 후술하는 바와 같이 본 논문에서는 특허법원에서 판시한 내용과 대상판결에서 판시한 내용을 비교하여 양자가 양립하는 해석론을 제시하겠다.

<표8 속지주의의 예외와 전체물건의 생산의 예외에 해당하기 위한 요건>

	속지주의의 예외 (대상판결에서 판시)	전체물건의 생산의 예외 (대상판결의 원심에서 판시)
주체적 요건	부품 또는 반제품이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공.조립이 이루어질 것이 예정되어 있을 것	개별 물건이 단일 주체의 지배·관리 아래에서 일체로 처분될 수 있을 것
객체적 요건	부품 또는 반제품의 가공.조립이 극히 사소하거나 간단할 것	그 발명에서 이들 개별 물건이 추가적으로 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 기술 구성으로 하고 있지는 아니하여 추가적인 생산과정이 필요하지 않을 것
효과 측면 요건	부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀을 것	그 발명의 기술 구성이 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 것과 마찬가지로 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 판단될 것

대상판결에서 판시한 속지주의의 예외 요건과 대상판결의 원심에서 판시한 전체물건의 생산의 예외 요건을 정리하면 <표8>과 같다. 속지주의의 예외 요건과 전체물건의 생산의 예외 요건 모두 주체적 요건, 객체적 요건 및 효과 측면 요건을 실시하고 있다는 점에서 공통점이 있으나, 구체적인 표현에 있어서 차이가 있다. 주체적 요건부터 살펴보면, 속지주의의 예외와 전체물건의 생산의 예외에서 모두 완성품을 구성하는 각 구성품의 단일한 주체에 의해 가공.조립.처분 등에 의할 것을 예상하는 등의 행위를 요한다. 이런 측면에서 거의 유사한 의미를 가진다고 판

단된다. 다음으로 효과 측면 요건을 살펴보면 상기 주체적 요건과 마찬가지로 속지주의의 예외와 전체 물건의 생산의 예외와 거의 유사한 취지에서 실시된 것으로 판단된다.

속지주의의 예외(대상판결 판시 내용)와 전체 물건의 생산의 예외(대상판결의 원심 판시 내용)의 비교의 핵심은 객체적 요건을 비교하는 것인데, 속지주의의 예외(대상판결 판시 내용)에서는 특허발명에서 부품 또는 반제품의 가공.조립이 극히 사소하거나 간단할 것을 요구하고, 전체 물건의 생산의 예외(대상판결의 원심 판시 내용)에서는 특허발명의 가공.조립.결합되는 것을 발명의 구성요소로 하고 있지 않을 것을 요한다.

<표9 특허발명의 복수의 구성요소간의 결합의 청구범위 해석 결과>

특허발명의 복수의 구성요소간의 결합의 청구범위 해석 결과			
전체 물건 생산의 예외의 객체적 요건	(Case 1)추가적으로 가공, 조립 또는 결합을 불요		
	(Case 2)추가적으로 가공, 조립 또는 결합을 요구	(Case 2-1)부품 또는 반제품의 가공.조립이 극히 사소하거나 간단함 (Case 2-2)부품 또는 반제품의 가공.조립이 극히 사소하거나 간단하지 않음	속지주의 예외의 객체적 요건

특허발명에서 복수의 구성요소들이 존재할 때, 복수의 구성요소간의 결합을 청구범위 해석하는 상기 <표9>에서와 같이 3가지 경우로 나누어질 수 있을 것이다. 즉, ① (Case 1)특허발명은 복수의 구성요소간의 추가적으로 가공, 조립 또는 결합이 불요한 경우, ② (Case 2-1)복수의 구성요소간의 추가적으로 가공, 조립 또는 결합이 요구되지만, 가공.조립이 극히 사소하거나 간단한 경우 및 ③(Case 2-2)복수의 구성요소간의 추가적으로 가공, 조립 또는 결합이 요구되고 가공.조립이 극히 사소하거나 간단하지 않은 경우로 특허발명의 구성요소간의 결합은 나누어질 것이다.

이때, 대상판결에서 판시한 속지주의 예외와 대상판결의 원심에서 판시한 전체 물건의 생산의 예외는 전술한 바와 같이 모두 유효하게 존재하는 판단기준이므로 이를 각각 적용하여 복수의 구성요소를 가진 특허발명에서 각 구성품을 생산한 경우에 대해 직접침해 여부를 객체적 요건만으로 판단해보면, (Case 1)의 경우는 대상판결의 원심에서 판시한 판단 기준에 따라 직접침해에 해당하지 않을 것이고, (Case 2)의 경우는 대상판결의 원심에서 판시한 판단 기준으로 논리를 구성하면 직접침해에 해당하지 않아 보이지만 (Case 2-1)은 대상판결의 판단 기준으로 논리를 구성하여 직접침해에 해당할 것이고, (Case 2-2)는 대상판결의 판단 기준으로 논리를 구성하여도 직접침해에 해당하지 않을 것이다.

즉, 복수의 구성요소를 가진 특허발명에서 각 구성품을 생산한 경우에 대해 직접침해 여부를 판단 시 i)복수의 구성요소들간의 결합관계를 살피고 ii)(Case 1)은 대상판결의 원심이 판시한 판단 기준(전체 물건의 생산의 예외)으로, iii)(Case 2-1) 및 (Case 2-2)는 대상판결이 판시한 판단 기준(속지주의의 예외)로 직접침해를 판단하면 대상판결과 대상판결의 원심의 상이한 판단 기준을 조화롭게 해석할 수 있다.

<표10 객관적 요건에 대한 대상판결의 결론>

객관적 요건		직접침해 여부	대상판결의 결론
추가적으로 가공, 조립 또는 결합을 불요		예외적으로 전체 물건의 생산으로 판단하여 직접침해 O	제1항, 제5항
추가적으로 가공, 조립 또는 결합을 요구	부품 또는 반제품의 가공.조립이 극히 사소하거나 간단함	전체 물건의 생산에 해당하지 않으나 <u>속지주의의 예외에 해당하여</u> 직접침해 O	제6항
	부품 또는 반제품의 가공.조립이 극히 사소하거나 간단함	전체 물건의 생산에 해당하지 않고 <u>속지주의의 예외에도 해당하지 않아</u> 직접침해 X	제14항, 제15항

대상판결또한 복수의 구성요소간의 결합을 <표10>에서 분류한 것과 같이 3가지로 분류하여, ① 복수의 구성요소간의 결합에 대해 추가적으로 가공, 조립 또는 결합이 필요하지 않은 경우는 전체 물건의 생산의 예외에 해당하여 직접침해에 해당하고, ② 추가적인 가공, 조립 또는 결합이 요구되지만 가공.조립이 극히 사소하거나 간단한 경우는 전체 물건의 생산의 예외에는 해당하지 않으나 속지주의의 예외 요건에 해당하여 직접침해로 판단하였고, ③ 추가적인 가공, 조립 또는 결합이 요구되고 가공.조립이 극히 사소하거나 간단한 경우는 전체 물건의 생산의 예외에 해당하지 않고 속지주의의 예외 요건에도 해당하지 않아 특허권의 직접침해가 아니라고 판단하였다.

<표11 이 사건 특허발명 중 의료용 실 삽입장치>

이 사건 특허발명 제1항
의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 중공의 도관을 구비하는 관부재와, 상기 관부재의 도관 내부에 삽입되어 상기 관부재보다 큰 강성(stiffness)을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 삽입경로 형성수단과 상기 삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후에 상기 관부재를 통하여 연결되어 의료용 실을 공급하는 의료용 실 공급수단을 <u>구비하는</u> 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치.
이 사건 특허발명 제5항
제 1 항에 있어서, 상기 관 부재는 상기 의료용 실 공급 수단을 수용하게 되는이 연결되어지는 테이퍼진 중공의 장착홈을 구비한 체결부를 포함하며, 상기 의료용 실 공급 수단은 삽입될 의료용 실을 중공의 의료용 실 공급관 내측에 구비하는 의료용 실 보유부를 구비하며, 상기 의료용 실 보유부는 상기 관 부재의 상기 장착홈에 체결되어지는 상보적인 형상으로 된 커넥터를 구비하는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입 장치.
이 사건 특허발명 제6항
제 5 항에 있어서, 상기 의료용 실의 단부에는 상기 의료용 실이 생체의 조직 내에 고정되도록 하기 위한 의료용 실 지지체가 <u>형성되어</u> 있는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입 장치.

구체적으로, <표11>을 참고하면, 이 사건 특허발명의 제1항 발명 및 제5항 발명에 포함된 연결어구 ‘구비하는’의 의미에 대해 “‘구비하는’이라는 말은 통상 ‘갖추어진’것을 의미할 뿐, 물리적으로 고정되거나 결합되어 있을 것을 의미하지 않는다.”고 실시하면서 이 사건 특허발명의 제1항, 제5항 발명에 대해 추가적인 가공, 조립이 요구되지 않는 것을 만족한 것으로 해석하였다(즉, <표9>의 (Case 1)로 해석).

또한, 이 사건 특허발명의 제6항 발명에 포함된 연결어구 ‘형성하는’의 의미에 대해 “이 사건 특허발명의 명세서 기재에 따르면, 실시예의 하나로 의료용 실 단부에 매듭을 형성하여 지지체

의 설치 위치를 지정하는 것을 제시하고 있기는 하나, 그 밖에 이를 고정하거나 결합하는 방법을 제시하고 있지는 않다. 오히려 명세서에서는 지지체를 ‘배치’한다는 표현을 더 많이 사용하고 있는데, 이러한 이 사건 제6항 발명의 청구범위와 명세서의 기재를 종합하면, 의료용 실 지지체를 의료용 실의 단부에 결합·고정하는 방법은 통상의 기술자가 적절하게 선택할 수 있는 정도에 불과하다.”고 하여 추가적인 가공·조립은 필요하나 가공 조립이 사소한 것으로 해석하였다(즉, <표9>의 (Case 2-1)로 해석).

즉, 대상판결이 실시한 속지주의의 예외 요건과 대상판결의 원심이 판시한 전체 물건의 생산의 예외 요건은 모두 특허발명에 있어서 ‘결합’의 해석을 중심으로 해석하였는 바, 구성요소간의 ‘결합’의 중요도가 높아질수록 속지주의의 예외 내지는 전체 물건의 생산의 예외에 해당하지 않고 각각 속지주의의 원칙 내지는 전체 물건의 생산의 원칙에 해당하여 직접침해에 해당하지 않게 될 것이다. 대상판결에서는 청구항별로 구성요소간의 ‘결합’이 특허발명에서 가지는 의미를 경중(輕重)을 다르게 판단하고 이에 따라 직접침해의 결론을 달리한 점이 흥미롭다.²³⁾

7. 비교론적 검토

7.1. 국내 판결례

7.1.1. 대법원 2015. 7. 23. 2014다42110 판결(이하, 비교대상판결 1이라 함)과 비교

이 사건 특허권자(이하 ‘甲1’이라 한다.)는 특허등록 받은 후 특허발명의 완성품 및 반제품을 실시하고 있는 제3자(이하, ‘乙1’이라 한다.)에게 특허권침해를 이유로 손해배상청구를 하였고, 이에 대해 乙1이 실시하는 완성품은 특허권의 직접침해에 해당한다고 판단하였고, 乙1이 실시한 반제품은 특허권의 직접침해에 해당하지 않고, 간접침해에도 해당하지 않는다고 판시하였다.²⁴⁾ 비교대상판결 1에서 주목해야할 점은 특허발명의 반제품의 국내 생산 및 해외 수출 후 해외에서 완성품으로 완성된 경우 국내 특허권의 직접침해 및 간접침해에 해당하지 않았다는 점이다.

대상판결과 비교대상판결 1은 모두 국내에서 각 구성품이 생산된 후 해외에서 완성된 경우를 사실관계로 하는 데, 대상판결은 각 구성품의 생산만으로 직접침해에 해당한다고 보기도 하면서, 간접침해도 성립한다고 판단하였는 바, 비교대상판결 1과 결론을 다르게 하였다. 대상판결은 구성요소간의 ‘결합’의 의미를 정교하게 분석하여 직접침해가 성립할 수 있는 요건에 대해 명확화했다는 점에서 의미가 있다. 또한, 대상판결의 판단한 특허침해에서는 논리상 국내에서 직접침해가 성립하므로, 간접침해가 직접침해를 전제로 하여 판단하여야 하는 가에 대한 논의에서 자유로워져 간접침해의 성립도 인정한 것으로 판단된다.

더 나아가, 대상판결이 실시한 <표9>에 따른 요건을 기준으로 비교대상판결 1을 결론을 내려 보더라도 같은 비교대상판결 1과 동일한 결론이 나올 것으로 판단된다. 이는 비교대상판결 1에서의 특허발명²⁵⁾은 ‘양방향 멀티슬라이드 휴대단말기’이고, 상기 특허발명에 있어서 구성요소

23) 특히 실무적으로는 ‘극히 간단한 조립’ 여부의 판단이 해당 법리를 적용할 수 있는지 여부를 결정짓는 중요 요건이 된다. 현행의 법리로는 소비자가 조립하기에도 쉽고, 전문적인 장비, 별도의 교육이 필요하지 않고 조립(결합)시간이 극히 짧은 것만이 ‘극히 간단한 조립’으로 인정된다(정차호·이서영, 전거서, (주 15), 333면).

24) 이에 대해 비교대상판결 1은 간접침해에 대해 “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.

25) 출원일 / 등록일 / 등록번호: 2005. 11. 01. / 2007. 05. 10. / 제0719002호

간 결합이 가지는 의미가 커서 추가적인 추가적으로 가공, 조립 또는 결합이 요구되며, 그러한 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하지 않은 것으로 판단되기 때문이다(즉, <표9>의 Case 2-2로 해석).

생각건대, 비교대상판결 1에서는 각 구성요소간의 결합이 가지는 의미가 작지 않으므로, 굳이 속지주의의 예외 내지 전체 물건의 생산의 예외를 인정하는 등을 통해서 특허권 침해를 인정하기보다 특허법 체계하에서 중요한 원칙인 속지주의와 구성요소 완비 원칙에 따라 특허권 침해를 부정하는 것이 법적 안정성 측면에서 타당하다는 대법원의 판단이 있었다고 본다. 그러나, 시간의 흐름에 따라 특허법 체계에서 속지주의가 가지는 한계에 대해 법원의 결단이 중요해지는 시기가 다가왔고, 비교대상판결 1에 많은 비판이 존재하였으며²⁶⁾ 구성요소간의 결합이 중요하지 않은 발명에 한해서는 부분적으로 특허권 침해를 인정해도 좋다는 판단까지 이르게 되었다고 본다. 그러한 측면에서, 비교대상판결 1에 비해 대상판결은 좀 더 정교하게 특허권 침해를 판단할 수 있는 근거를 마련하였다는 점에서 진일보(進一步)한 판결이라고 판단된다.

7.1.2. 대법원 2025. 5. 15. 2025다202970 판결(비교대상판결 2이라 함)과 비교

이 사건 특허권자(이하 ‘甲2’이라 한다.)는 13종의 개별 접합체 원액을 포함하는 13가 면역원성 조성물에 대해 특허등록 받은 후 13종의 개별 접합체 원액을 각각 제조하여 국내에서 제조하여 해외로 수출하고 있는 제3자(이하, ‘乙2’이라 한다.)에게 특허권 침해를 이유로 침해금지청구를 하였고, 이에 대해 乙2이 제조하여 수출하는 13종의 개별 접합체 원액은 특허권의 직접침해에 해당하지 않는다고 판시하였다.²⁷⁾

비교대상판결 2은 대상판결의 판단기준을 통하여 구체적인 사례에 적용을 한 사건으로, 비교대상판결 1의 구체적인 사실관계 상 13종의 개별 접합체 원액이 추가적인 가공·조립을 통하여 13가 면역원성 조성물이 완성되므로 국내에서 13종의 개별 접합체 원액을 제조한 것만으로 13가 면역원성 조성물이 완성된 것으로 볼 수 없고, 13종의 개별 접합체 원액을 통하여 13가 면역원성 조성물을 가공·조립하는 것도 혼합 공정 상의 난도로 인하여 극히 사소한 것이 아니므로 직접침해가 성립되지 않는다고 결론을 내린 것으로 판단된다(즉, <표9>의 (Case 2-2)로 해석).

생각건대, 대상판결의 판단기준을 적용한 최근 판례인 비교대상판결 2에서 또한 본 논문에서 제시하는 <표9>에 따른 판단기준을 통하여 특허의 직접침해에 대해 판단한 것으로 해석된다. 이때, 비교대상판결 2은 대상판결의 판단기준이 조립과 분해가 단순한 기계장치발명 등 뿐만 아니라 생물학적 발명에 대하여도 적용될 수 있다는 점을 추가적으로 판시한 것으로 볼 수 있고 이에 따라 대상판결의 판단기준이 발명의 범주에 따라 달라지는 것이 아닌 점을 명확히 하였다는 점에 의의가 있다고 판단된다.

26) 이주환, “미국 특허법 제271조(f)의 범리의 전개과정과 연방대법원 Life Technologies 판결”, 「저스티스」, 통권 제169호(2018), 163-164면; 김원준, “특허법 제127조 제1호의 전용품 생산의 의미 -대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결을 대상으로-”, 「법학논총」, 제37권 제3호(2017), 192면; 강명수, “특허법 제127조의 해석 기준에 관한 연구”, 「지식재산연구」, 제11권 제4호(2016), 62면.

27) 직접침해에 대해 비교대상판결 1은 “1) 13종의 각 개별 접합체 원액을 혼합하는 공정 과정에서 13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율 및 혼합순서, 혼합할 때의 pH, 온도, 교반속도, 교반시간 등 혼합조건은 페렴구균 백신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성물을 구현하는 데에 적지 않은 영향을 미칠 수 있으므로, 13종의 각 개별 접합체 원액을 혼합하여 13가 면역원성 조성물을 제조하는 마지막 단계의 공정이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없다. 2) 위 혼합 공정에서 13종 개별 접합체 원액의 투입량, 혼합비율, 혼합순서, 혼합조건이 제대로 갖춰지지 않으면 13가 면역원성이 구현되지 않을 수 있으므로, 13종 개별 접합체 원액의 생산만으로도 이 사건 제1항 발명의 작용효과인 13가 면역원성을 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 할 수 없다. 3) 피고가 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 이 사건 특허권에 대한 직접침해에 해당하지 않는다.”고 판시하였다.

7.2. 일본 특허법

7.2.1. 다관절반송장치(多関節搬送装置) 판결(이하, ‘비교대상판결 3’이라고 함)

대상판결과 유사한 판결로 평가받는 일본의 대표적인 판결로는 다관절반송장치(多関節搬送装置) 판결이 있다²⁸⁾.

<표12 비교대상판결 2의 사실관계 요약>

	A,B,C,D	E	F	G,H	직접침해 여부	간접침해 여부
제1항	O	O	O	O	X	X
가호 물건	a,b,c,d	e	f	g,h		

비교대상판결 3에서는 문제가 된 특허는 특허권자(이하, ‘甲3’이라 함)의 제1항 발명이고, 피고(이하, ‘乙3’이라고 함)가 실시 중인 가호물건이다. 제1항 발명은 A 내지 H를 발명의 구성으로 포함하고 있다. 이때, 가호물건은 특허발명의 A 내지 H에 대응되는 구성 a 내지 h를 구성으로 포함하고 있었다. 문제가 된 구성은 가호 물건에서 구성 a(제3암(3a)) 및 구성 b(제3암(3b))이다. 乙3는 상기 구성 a 및 b를 갖추지 못한 물건(이하, 미완성 가호물건 및 미완성 나호물건)을 일본국에서 조립하여 해외로 수출하였고, 상기 구성 a 및 구성 b는 수출국에서 생산·조달받아 완성품을 제조하고 있었다²⁹⁾.

비교대상판결 3에서는 미완성 가호물건을 일본국에서 생산한 후 해외로 수출한 행위에 대해 “피고에 의한 미완성 가호물건의 제조, 판매(수출) 행위에 대해 본건 특허권의 직접 침해는 성립하지 않는다.”라고 판시하여 제1항 발명의 직접침해가 아니라고 판단하였고,³⁰⁾ “간접침해에서 말하는 생산은 국내에서의 생산을 의미하는 것으로 해석해야 한다.”라고 판시하여 제1항 발명의 간접침해가 아니라고 판단하였다.³¹⁾

비교대상판결 3은 일부 구성요소를 국내에서 생산한 것이 아니라 해외에서 생산·조달받아 수출국에서 완성품을 제조하였다는 점에서 대상판결과 사실관계가 상이하다.³²⁾ 그러나, 주목해야 할 점은 비교대상판결에서는 특허법상 생산에 해당하는 지 판단할 때 실시자의 주관적 사정을 고려하지 않았다는 점이다. 앞서 언급한 바와 같이 대상판결에서는 생산에 해당하는 지 여부 및 속지주의의 예외에 해당하는 지 여부를 판단할 때 주관적 사정을 고려하여 판단하였는데, 이점은 비교대상판결은 대상판결과 다르게 침해자의 주관적 의사를 고려하지 않았다는 점에서

28) 東京地判平19年2月27日判決 判タ1253号(노현숙, “각국의 특허권 간접침해제도 비교를 통한 국내 특허권 간접침해 법리의 개선 방향 모색”, 「서강법률논총」, 제8권 제2호(2019), 99-100면; 김동준, “특허법상 속지 주의: 대법원 2019다222782, 222799 판결의 의미와 과제”, 「IT와 법연구」, 통권 제22호(2021), 29-30면).

29) “未完成イ号物件を韓国に輸出する場合には、被告の子会社である韓国法人ローツェ・システムが、外国において製造した第3アーム(3a)及び第3アーム(3b)を、未完成イ号物件を購入した者に対してこれを譲渡している。”(“미완성 이호물건을 한국에 수출하는 경우에는 피고의 자회사인 한국법인 로체시스템이 외국에서 제조한 제3암(3a) 및 제3암(3b)을 미완성 이호물건을 구입한 자에게 이를 양도하고 있다.”).

30) “したがって、被告による未完成イ号物件の製造、販売（輸出）行為について本件特許権の直接侵害は成立しない。（따라서 피고에 의한 미완성 이호물건의 제조, 판매(수출) 행위에 대해 본건 특허권의 직접 침해는 성립하지 않는다.”)

31) “その物の生産にのみ使用する物(1号)”という要件が予定する「生産」は、日本国内における生産を意味するものと解釈すべきである。(본 판결문 2 이호物件의未完成品의製造ないし販売について直接侵害ないし間接侵害가成立するか(争点2.))

32) 本件においては、被告が未完成イ号物件について必要なすべての部品を日本で生産しているとの事実を認めるに足りる証拠はないから、原告の主張は採用し得ない。(“본건에 있어서는, 피고가 미완성 이호 물건에 대해 필요한 모든 부품을 일본에서 생산하고 있다는 사실을 인정하기에 충분한 증거는 없기 때문에, 원고의 주장은 채용할 수 없다.”)

의의가 있다.³³⁾

또한, 비교대상판결 3에서 구성 a 및 구성 b에 대응되는 구성 A 및 구성 B는 핵심적 구성에 해당하고, 따라서, 가호 물건 및 나호 물건에서 구성 A 및 구성 B를 결합하는 것은 반드시 필요한 과정으로 가호 물건은 구성 A 및 구성 B의 추가적인 가공 조립이 요구되는 발명이고, 이에 대해 가공조립이 사소하지도 않은 것으로 판단된다.³⁴⁾

따라서, 대상판결에 따른 기준으로 비교대상판결 3를 적용해보면, 비교대상판결 3의 사안에 서 설령 피고가 일본국에서 구성 a 및 구성 b를 모두 생산하고 이를 결합하지 않았다고 하더라도 가호 물건에서 구성 a 및 구성 b는 추가적인 가공적인 가공·조립이 요구되는 발명으로 가공 조립이 사소하지도 않으므로, 만일 피고가 일본국에서 구성 a 및 구성 b를 모두 생산하고 결합 하지 않았다고 하더라도 이를 이유로 직접침해를 물을 수 없을 것으로 판단된다. 이 점에서 비 교대상판결 3의 직접침해를 부정하는 결론은 대상판결의 논리를 대입하여 설명하여도 해설이 가능하다는 점에서 의의가 있다(즉, <표9>의 Case 2-2로 해석).

7.2.2. 열처리로(熱処理炉) 판결(이하, ‘비교대상판결 4’이라고 함)

피고(이하, Z4이라고 함)가 자국내에서 특허발명의 부품을 생산하고 이 부품을 해외로 수출 하며 현지에서 부품을 수입하고 조립하여 완제품을 완성시키는 녹다운(Knock-down) 방식이 일본 특허권자(이하, 甲4이라고 함)의 특허침해에 해당할 수 있는지를 다룬 일본 판결례 중에는 일명 ‘열처리로 사건’이 존재한다.³⁵⁾ 비교대상판결 4에서의 대상 특허는 1991.11.20.일자 로 특허출원되어 2001.06.08.일자로 특허등록된 “노내 히터 및 그것을 구비한 열처리로”에 대 한 발명으로서,³⁶⁾ Z4은 2003년 11월부터 2005년 10월까지 판매된 피고물건의 32대 중 31대 에 대해서 해외 현지에서 조립을 완성하였다. 이때, Z4는 부품을 일본국에서 완성하고 가조립 하였으며 이를 다시 부품으로 분해하여 포장한 후 판매하였다.

우선, Z4의 행위는 「수출」행위를 특허 발명의 실시 행위에 열거한 2006년 개정 특허법의 시 행 전에 행해진 것이기 때문에 「수출」행위에 따라 특허법의 침해에 해당하는지 여부는 판단대 상이 되지 않는다.³⁷⁾

이에 대해 오사카 지방법원은 피고가 영업용 책자나 홈페이지에서 행한 영업 활동을 ‘양도의 청약’으로 판단하였고,³⁸⁾ 일본 공장에서 물건의 가조립과 동작을 확인한 점을 ‘생산’으로 판단

33) 이 사건에서는 가호발명과 더불어 나호발명과 실시대상 발명으로 특징이 되었었는데, 나호발명에 대해 직접침해를 주장하는 원고의 주장에서 제3항(3a)과 제3항(3b)에 대한 구성을 구비하였다는 것에 대한 실시자의 주관적 의식이 있었다는 것을 주장한 바 있다. (出荷前に機械系の完成度の確認のために、電気系制御部(制御ソフトを含む)と接続した上で動作確認を行う必要があり、そのため、出荷前には必ず第3アーム(3a)及び第3アーム(3b)を付加した完成品の状態で出荷のチェックがなされる。)(ロ号物件の未完成品の製造ないし販売について直接侵害ないし間接侵害が成立するか(争点4。-イ 直接侵害の主張) 그러나, 법원은 이에 대해 판단하지는 않았다.

34) 구성 A(제1 반송부)와 구성 B(제2 반송부)는 청구항 제1항에 기재된 필수적 구성요소에 해당할 뿐만 아니라, 피반송물을 적재하고 이송하는 역할을 수행하는 핵심적 구성에 해당하므로 구성 A(제1 반송부)와 구성 B(제2 반송부)는 추가적인 가공조립이 필요로 하고, 가공조립 또한 사소하지 않은 구성요소에 해당한다(일본 공개특허 JP1995-171778 A의 청구항 제1항, 제3항, 도 1, [0013], [0024], [0039] 단락 등).

35) 일본 오사카지방법판소 2012년 3월 22일 선고 사건(大阪地方裁判所 平成21年(ワ)第15096号).

36) 출원일 / 등록일 / 등록번호: 1991.11.20. / 2001.06.08. / JP 3196261 B2.

37) 2007. 1. 1. 이전의 행위에 대해서는 (일본특허법 2006년 개정 부칙 3조 2항).

38) 被告は、営業用パンフレットやホームページにおいて、昇降型パッチ式雰囲気焼成炉自体の販売に関する営業活動を行っていたというのであるから、昇降型パッチ式雰囲気焼成炉である被告物件についても、日本国内において『譲渡の申出』(特許法2条3項1号)をしていたことがうかがえるところである(“피고는, 영업용 팜플릿이나 홈페이지에서 승강식 배치형 분위기 소결로인 자체의 판매에 관한 영업활동을 하고 있었으므로, 승강식 배치형 분위기 소결로인 피고 물건에 대해서도 일본 국내에서 ‘양도의 제의’(특허법 제2조 제3항 제1호)를 하고 있었다고 볼 수 있다.”).

하였으며³⁹⁾⁴⁰⁾, 일련의 행위들을 일본특허법의 ‘양도’에 해당한다고 판단하여 피고의 특허권 침해를 인정하였다.⁴¹⁾

비교대상판결 4는 비록 하급심 판결레이긴 하지만 일본의 판결례 중에 녹다운 유형의 수출 행위에 대해 특허발명의 실시를 인정하고 특허침해를 인정한 사례라는 점에서 유의미하다.

비교대상판결 4에 대해서도 대상판결의 논리를 대입하면, 乙4는 부품을 일본국에서 완성하고 가조립하였으며 이를 다시 부품으로 분해하여 포장한 후 판매한 점에 비추어보면 비교대상판결 4에서는 부품의 가공·조립이 극히 사소하거나 간단한 점을 유추할 수 있고 일본국에서 부품의 생산만으로 침해를 인정하였다고 해석할 수 있다(즉, <표9>의 Case 2-1로 해석).

그러나, 비교대상판결 4의 사안에서는 일본국에서 수출하는 부품 이외에 해외 현지에서 조달되는 부품이 존재하므로 대상판결의 사안과 엄격한 의미에서 동일한 사안으로 취급하긴 어렵다.⁴²⁾

7.2.3. 코멘트 배포 시스템(コメント配信システム) 판결(이하, ‘비교대상판결 5’이라고 함)

최근 일본의 판결례 중 네트워크 발명의 역외적용에 대한 대표적인 사례로 코멘트 배포 시스템 사건이 존재한다⁴³⁾.

이 사건 특허권자(이하, ‘甲5’이라 함)는 서버와 복수의 단말 장치를 구비하는 코멘트 배포 시스템에 대해 특허등록⁴⁴⁾을 받았다. 그 후, 미국법인(이하, ‘乙5’이라고 함)이 미국서버에서 일

39)そして、被告は、海外顧客向けの被告物件についても、日本国内の中村製作所栗東工場において、必要な部品を製造あるいは調達した上で仮組立ての状態にまで完成させて動作確認を行っており、一部については炉体の仮焼きまで行っている。そして、同物件は、その後、部品状態に戻されて輸出されるというのであるが、海外の現地での組立て時に付加される部品はあるものの、同部品は本件特許発明の構成要件とは関係がない部品であることからすると、その日本国内における仮組立ての段階において、被告物件は、仕掛品状態であるけれども、既に本件特許発明の構成要件を充足する程度に完成していたと認められる。そうすると、この点を捉えて、被告は、日本国内において、本件特許発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)したといえることができる(“그리고 피고는 해외 고객을 대상으로 하는 피고 물건에 대해서도, 일본 국내의 나카무라 제작소 릿토 공장 등에서 필요한 부품을 제조하거나 조달한 후, 가조립 상태까지 완성시켜 동작 확인을 실시하고 있으며, 일부에 대해서는 로(爐) 본체의 시험 가열까지 실시하고 있다. 그리고 해당 물건은 그 후 부품 상태로 되돌려져 수출된다고 하나, 해외 현지에서의 조립 시에 추가되는 부품은 있더라도, 그 부품은 본 건 특허발명의 구성요건과는 무관한 부품이라는 점에서, 일본 국내에서의 가조립 단계에서 피고 물건은 비록 반제품 상태이지만 이미 본 건 특허발명의 구성요건을 충족할 정도로 완성되어 있었다고 인정할 수 있다. 그렇다면, 이 점을 근거로 하여, 피고는 일본 국내에서 본 건 특허발명의 실시행위인 ‘생산’(특허법 제2조 제3항 제1호)을 했다고 말할 수 있다.”).

40)なお、被告物件は、仮組立て及び動作確認の後、部品状態に戻されて梱包の上で輸出されるというのであるが、証拠……によれば、被告物件の上記仮組立ての状態は、その状態での運搬が不可能というほど大きいわけでもないことがうかがえることからすると、いったん仮組立てをした上で部品状態に戻すのは、搬送の便宜のためにすぎないものと認められる(덧붙여, 피고 물건은 가조립 및 동작 확인 후 부품 상태로 되돌려져 포장된 뒤 수출된다고 하나, 증거에 따르면 피고 물건의 위 가조립 상태는 그 상태로 운반이 불가능할 정도로 크다고는 보기 어렵다는 점이 엿보이므로, 일단 가조립을 한 후 부품 상태로 되돌리는 것은 단지 운송의 편의를 위한 것에 지나지 않는다고 인정된다.)

41)被告物件は、平成15年11月～平成17年10月の間(すなわち平成18年改正特許法の施行前)に32台販売され、うち1台が国内に、残り31台が海外に販売されました。(“피고 물건은 헤이세이 15년 11월부터 헤이세이 17년 10월 사이(즉, 헤이세이 18년 개정 특허법 시행 이전)에 총 32대가 판매되었으며, 그 중 1대는 국내에, 나머지 31대는 해외에 판매되었습니다.”).

42)そして、同物件は、その後、部品状態に戻されて輸出されるというのであるが、海外の現地での組立て時に付加される部品はあるものの、同部品は本件特許発明の構成要件とは関係がない部品であることからすると、その日本国内における仮組立ての段階において、被告物件は、仕掛品状態であるけれども、既に本件特許発明の構成要件を充足する程度に完成していたと認められる。(그리고 해당 물건은 그 후 부품 상태로 되돌려져 수출된다고 하나, 해외 현지에서의 조립 시에 추가되는 부품은 있더라도, 그 부품은 본 건 특허발명의 구성요건과는 무관한 부품이라는 점에서, 일본 국내에서의 가조립 단계에서 피고 물건은 비록 반제품 상태이지만 이미 본 건 특허발명의 구성요건을 충족할 정도로 완성되어 있었다고 인정할 수 있다.)

43)令和5年(受)第2028号 特許権侵害差止等請求事件.

44) 특허번호: JP 6526304 B2(설정등록: 2019.05.17.).

본 유저에게 단말 장치로 동영상 공유 서비스를 위하여 필요한 파일들을 배포하고 있었고, 이에 따라 배포가 되면 일본 유저의 단말 장치는 자동적으로 甲5의 발명인 코멘트 배포 시스템이 구축된다.

이에 대해 일본 최고재판소는 국외 서버에서 프로그램을 전송하더라도 일본 내 단말기에서 시스템이 자동으로 구성되고 발명의 효과, 경제적 영향도 일본 내에서 발생한다면 해당 행위에 대해 일본에서 특허발명을 생산한 것으로 판단하였다.⁴⁵⁾

비교대상판결 5는 해외에서 이루어진 일부 행위가 존재할 때 특허법상의 “생산”을 판단한 것으로 외형상으로는 대상판결과 유사한 점이 존재하나, 실질적으로는 대상판결과 차이점이 존재한다.

우선, 대상판결은 복수의 구성요소를 가지는 특허발명에 대해 각각의 부품에 대하여 생산한 것이 비록 해외에서 완성품이 되더라도 일정한 요건 하에서 국내에서 부품을 생산한 자에게 침해 물을 수 있다는 점을 핵심 요지로 하지만, 비교대상판결 5는 네트워크 발명에 대해 해외에서 일부 행위가 이루어질 때 실질적인 효과 및 경제적 이익을 이유로 해외에서 있는 자에 대하여 침해를 물을 수 있다는 것으로⁴⁶⁾ 대상이 되는 발명의 범주와 침해의 주체가 상이하다.

45) “本件システムを構築するための行為及び本件システムを全体としてみると、本件配信による本件システムの構築は、我が国所在の端末を使用するユーザが本件各サービスの提供を受けるため本件各ページにアクセスすると当然に行われるものであり、その結果、本件システムにおいて、コメント同士が重ならないように調整するなどの処理がされることとなり、当該処理の結果が、本件システムを構成する我が国所在の端末上に表示されるものである。これらのことからすると、本件配信による本件システムの構築は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システムを構成した上で、我が国所在の端末で本件各発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によるものである本件配信やその結果として構築される本件システムが、被上告人に経済的な影響を及ぼさないとすべき事情もうかがわれない。そうすると、上告人は、本件配信及びその結果としての本件システムの構築によって、実質的に我が国の領域内において、本件システムを生産していると評価するのが相当である。”(본건 시스템을 구축하기 위한 행위 및 본건 시스템을 전체적으로 보면, 본건 배포에 의한 본건 시스템의 구축은, 우리나라(일본) 내에 위치한 단말기를 사용하는 사용자가 본건 각 서비스를 제공받기 위하여 본건 각 페이지에 접근하면 당연히 이루어지는 것이며, 그 결과, 본건 시스템에서 댓글들끼리 겹치지 않도록 조정하는 등의 처리가 이루어지게 되고, 그 처리의 결과가 본건 시스템을 구성하는 우리나라(일본) 내에 존재하는 단말기 상에 표시되는 것이다. 이러한 점들로 보건대, 본건 배포에 의한 본건 시스템의 구축은, 우리나라에서 본건 각 서비스를 제공할 때의 정보처리 과정으로서 이루어지는 것이고, 우리나라(일본) 내에 존재하는 단말기를 포함하는 본건 시스템을 구성한 뒤, 우리나라(일본) 내 단말기에서 본건 각 발명의 효과를 당연히 발휘하도록 하는 것이며, 그 효과가 발휘되는 것과의 관계에 있어서 앞서 말한 서버의 소재지가 우리나라(일본) 영역 밖에 있다는 사실은 특별한 의미가 없다고 할 수 있다. 그리고 피상고인이 본건 특허권을 보유하고 있다는 점과의 관계에서, 위와 같은 태양에 의한 본건 배포와 그 결과로서 구축되는 본건 시스템이 피상고인에게 경제적 영향을 미치지 않는다고 볼 사정도 엿보이지 않는다. 그렇다면, 상고인은 본건 배포 및 그 결과로서의 본건 시스템의 구축에 의해, 실질적으로 우리나라(일본) 영역 내에서 본건 시스템을 생산하고 있는 것으로 평가하는 것이 타당하다.)

46) 이에 대하여 일본 최고재판소의 논리는 특허권의 영역적 한계를 지나치게 확장하였고, 그 판단 기준이 모호하다는 비판이 존재한다(ただし、本判決のように領域限定説の立場に立つのであれば、例外的にわが国の特許権をわが国の領域外に及ぼす場合には、以下のようにそれを正当化する理由が必要になる。特にオンラインで生産された物が専らわが国に所在している場合、またはそのような生産物がわが国を含む世界中に所在している場合にわが国に所在する者がその生産の成否を決定していることを要する旨を述べる見解(便宜的に「生産物・生産者所在地説」と呼ぶ)、わが国の領域内で主たる行為が行われていることを要する旨を述べる見解(便宜的に「行為地説」と呼ぶ)、わが国の領域内で特許発명을構成する主要な構成要件が物理的に動作していること、ないしは特許発明の本質的部分が実施されていることを要する旨を述べる見解(便宜的に「構成要件所在地説」と呼ぶ)、当該特許発明의 효과가わが国の領域内で発現している場合にわが国の特許権의 侵害가肯定される旨을述べる見解(便宜的に「効果地説」と呼ぶ)、侵害被疑者がわが国の領域内で自覺的に何らか의 行為を行っており、かつ、その行為가 發明의 效果의 發生に直接的に關係しており、その效果가わが国の領域内で實現していることを要すると説く見解(便宜的に「行為地・効果地折衷説」と呼ぶ)、当該特許發明의 實施가わが国の市場に影響を与えていることを要する旨を述べる見解(便宜的に「市場地説」と呼ぶ)、わが国の領域内で主要な行為가行われており、かつ、わが国の排他的市場가實質的に害されている場合であるとする見解(便宜的に「行為地・市場地折衷説」と呼ぶ)、上記의 各見解가 擧げられているような要素를 總合的に 評價して 決すべきであるとする見解(便宜的に「總合考慮説」と呼ぶ)などがある。...(중략)...また、いずれの要素を重視するかによって、わが国の特許権의 効力가及ぶか否かが不明確であるといった總合考慮説に対する批判が本判決にも当てはまる。

그러나, <표8>의 효과측면의 요건을 참고하면 대상판결에서 또한 발명의 실질적인 효과를 고려한다는 점은 비교대상발명 5와 유사한 측면이 존재한다. 즉, 대상판결과 비교대상판결 5는 모두 구성요소완비의 원칙 및 속지주의의 원칙에 근거한 기존의 특허법 체계에서 한계를 느끼고 예외를 인정하기 위한 움직임을 보인 판결례로서, 이에 공통되는 판단기준으로 제3자의 행위가 특허발명과 실질적으로 동일한 효과를 발휘하는 지 여부를 주요한 판단요소로 고려하고 있다는 점이 의미가 있다.

7.3. 미국 특허법 제271조(f)

미국은 특정 국가의 특허권의 그 특허권이 설정등록 받은 국가에 한한다는 속지주의(屬地主義)의 원칙에 따라 특허권의 역외적용배제 추정 원칙(principle of the presumption against extraterritoriality)을 채택하여 왔다.⁴⁷⁾ 그러나, 소위 DeepSouth Packing 판결⁴⁸⁾⁴⁹⁾을 계기로 미국 의회는 역외적용 규정인 미국 특허법 제271조(f)를 제정하기에 이르렀다.⁵⁰⁾

(中川淨宗, “最判令和7年3月3日 令和5年(受)第2028号 コメント配信システム事件 判例評釈”, 「The Invention」, 제42권 제11호, 知的財産権法判例研究会(2025), 45-46면.)

47) 이주환, 전거서, (주 26), 126면.

48) DeepSouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972).

49) DeepSouth Packing Co. v. Laitram Corp. 판결이 선고되었다. 이 사건에서 원고 Laitram 사는 “새우내장을 빼내는 장치(shrimp deveining devices)”에 대한 자신의 특허를 침해하였다는 이유로, 이 장치의 수출업자인 피고를 상대로 미국 특허법 제271조(a)에 근거한 직접침해를 주장하면서, 특허침해소송을 제기하였다. 피고는 미국에서 당해 특허발명의 모든 구성부품들을 생산하여 수출하였고, 피고의 고객은 외국에서 이 구성부품들을 조립하여 만든 완성품을 사용하였다. 연방대법원은 당해 특허발명을 이루는 구성부품들을 미국 영토범위 내에서 조립하는 행위는 직접침해에 해당되지만, 이 사건에서 당해 특허발명의 구성부품들은 외국에서 조립되어 완성품으로 생산되었기 때문에 미국 특허법 제271조(a)가 규정하는 특허침해에는 해당되지 않는다고 판결하였다(DeepSouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972) Id. at 523, Id. at 528-29, 32).

50) 이주환, “특허침해의 역외적용에 대한 우리 대법원의 태도 - 대법원 2-10.10.17. 선고 2019다222782 판결을 중심으로-”, 「선진상사법률연구」, 통권 제94호(2021), 209-210면.

<표13 미국 특허법 제271조(f)⁵¹⁾⁵²⁾의 구체화>

	속지주의의 예외	미국 특허법 제271조(f) 1문	미국 특허법 제271조(f) 2문
주체적 요건	부품 또는 반제품이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공 조립이 이루어질 것이 예정되어 있을 것	무단으로 미국 내부에서 또는 미국으로부터 공급하거나 공급받거나 이러한 공급이 이루어지도록 조지한 자가 미국 외부에서 그러한 구성요소를 결합하기 위하여 적극적으로 유도할 것	무단으로 미국 내부에서 또는 미국으로부터 공급하거나 공급받거나 이러한 공급이 이루어지도록 조지한 자가 그 구성요소가 그와 같이 완성 또는 조정됐음을 알고 있었고 그 구성요소를 미국 외부에서 결합하려는 의도를 가지고 있을 것
객체적 요건	부품 또는 반제품의 가공 조립이 극히 사소하거나 간단할 것	전부나 일부가 결합된 형태를 갖추지 아니하는 특허발명 구성요소의 전부나 상당 부분을 대상으로 할 것	전부나 일부가 결합된 형태를 갖추지 아니하고 특허발명의 사용을 위해 특별히 완성됐거나 조정되었으며 실질적 침해가 없는 사용에 적합한 범용 물품이나 상품에 해당하지 아니하는 특허발명 구성요소를 대상으로 함
효과 측면	부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀을 것	만일 그러한 결합 행위가 미국 내부에서 이루어졌다면 특허침해를 구성할 수 있는 경우일 것	만일 그러한 결합 행위가 미국 내부에서 이루어졌다면 특허침해를 구성할 수 있는 경우일 것

이때, 미국특허법 제271조(f)는 특허권의 역외적용에 대한 것으로서, 대상판결에 따른 속지주의 예외의 요건과 비교하여 보면, 대상판결에서는 ‘하나의 주체에게 수출’될 것을 요구하지만, 미국특허법 제271조(f) 1문에서는 침해행위의 주체가 되는 자가 미국 외부에서 특허발명의 구성요소를 결합하기 위하여 ‘적극적 유도(actively induce)’를 할 것이라고만 명시되어 있고 구체적인 행위 태양은 명시되지 않은 것에 차이가 있다.

51) 미국특허법 제271(f)(1): 전부나 일부가 결합된 형태를 갖추지 아니하는 특허발명 구성요소의 전부나 상당 부분을 무단으로 미국 내부에서 또는 미국으로부터 공급하거나 공급받거나 이러한 공급이 이루어지도록 조지한 자가 미국 외부에서 그러한 구성요소를 결합하기 위하여 적극적으로 유도했고 만일 그러한 결합 행위가 미국 내부에서 이루어졌다면 특허침해를 구성할 수 있는 경우 해당인은 특허침해자로서 그에 대한 처벌을 받는다.(35 U.S.C. § 271(f)(1). Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.).

52) 미국특허법 제271(f)(2): 전부나 일부가 결합된 형태를 갖추지 아니하고 특허발명의 사용을 위해 특별히 완성됐거나 조정되었으며 실질적 침해가 없는 사용에 적합한 범용 물품이나 상품에 해당하지 아니하는 특허발명 구성요소를 무단으로 미국 내부에서 또는 미국으로부터 공급하거나 공급받거나 이러한 공급이 이루어지도록 조지한 자가 그 구성요소가 그와 같이 완성 또는 조정됐음을 알고 있었고 그 구성요소를 미국 외부에서 결합하려는 의도를 가지고 있었으며 만일 그러한 결합 행위가 미국 내부에서 이루어졌다면 특허침해를 구성할 수 있는 경우 해당인은 특허침해자로서 그에 대한 처벌을 받는다.(35 U.S.C. § 271(f)(1). Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.).

또한, 2문에서는 침해행위의 주체가 되는 자가 전부나 일부가 결합되지 않은 특허발명의 구성요소가 미국 외부에서 결합되려는 것을 ‘알고 결합하려는 의도’(knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States)가 있으나, 대상판결의 속지주의의 예외 요건으로는 마지막 단계의 가공.조립이 이루어질 것이 예정되어 있어 침해주체의 의도를 추측할 수는 있다는 점에서 공통점이 있다.

결국, 대상판결에서 ‘하나의 주체에게 수출되는 점’은 미국특허법 제271조(f) 1문에 명시되어 있는 ‘적극적 유도(actively induce)’의 일종이고, ‘마지막 단계의 가공.조립이 이루어질 것이 예정되어 있는 점’은 미국특허법 제271조(f) 2문에서 명시되어 있는 침해주체 대상자에 대한 침해에 대한 의도라고 해석할 수 있을 것이다.⁵³⁾ 다음으로 객체적 요건에 대해 대상판결과 미국특허법 제271(f)를 비교하면, 대상판결에서는 “부품 또는 반제품의 가공.조립이 극히 사소하거나 간단할 것”을 요구하였지만, 미국특허법 제271(f) 1문과 2문은 전부나 일부가 결합된 형태를 갖추지 아니하는 특허발명을 대상으로 하고, Life Technologies 판결⁵⁴⁾에서 1문의 상당한 부분(substantial portion)은 하나의 구성부품이 아닌 2 이상의 구성 부품(component)이 수출되어야 적용된다고 판시한 바 있다.⁵⁵⁾

즉, 대상판결에서 객관적 요건과 미국 특허법 제271(f)은 복수의 구성을 갖춘 특허 발명 중 결합관계의 형태를 갖추지 않은 부품들을 대상으로 한다는 점에서 공통점이 있고, 대상판결에서는 이러한 결합관계가 극히 사소하거나 간단할 것을 요구하였지만, 미국 특허법 제271(f)는 구체적인 결합의 정도는 요구하지 않았다는 차이점이 있다.

즉, 대상판결에서 제시한 요건과 미국 특허법 제271(f) 1문 내지 2문은 구체적인 요건에서 일부 문언상 차이가 있더라도, 침해자의 의사를 고려하고(주체적 요건), 복수의 구성을 가진 특허 발명을 대상으로 하며(객체적 요건), 발명을 전체적으로 파악한 효과가 동일할 것을 요구한다는 점(효과 측면)에서 요건 측면에서 공통점이 있고, 특허발명을 이루는 구성부품의 조립행위가 자국의 영토 밖에서 이루어졌음에도 조립행위가 자국의 영토 내에서 이루어진다면 특허침해로 간주한다는 법적 사고 측면에서 유사함이 있는 것을 알 수 있다.⁵⁶⁾

결국, 특허권자를 실질적으로 보호하기 위하여 구성요소 완비원칙 및 속지주의의 대원칙의 예외를 인정하기 위하여 대상판결과 미국 특허법 제271조 (f)는 상당히 까다로운 요건들을 요구하는 데 대상판결에서 요구한 요건들과 미국 특허법에서 명시된 요건들이 상당히 많은 부분이 대응되는 점에서 의의가 있다고 판단된다.

53) 미국특허법 제271(f)(1)조에서는 해외 2명 이상에게의 공급도 포섭하는 적극적 유도(actively induce)를 포함하지만, 대상판결에서는 해외 하나의 주체에게 수출한다는 점에서 차이가 있다. 이러한 점에 비추어 볼 때, 대상판결은 미국특허법 제271(f)(1)에 비하여 적용범위가 좁다고 평가할 수 있다. 이에 대해, 우리 대법원은 국회의 입법적 결단이 없는 상황에서 예외의 범위를 보수적으로 좁게 책정하였다고 평가하는 견해가 있다(정차호·이서영, 전거서, (주 15), 332면).

54) Life Technologies Corp. v. Promega Corp., 580 U.S. 140 (2017).

55) 이주환, 전거서, (주 26), 150면.

56) 미국 특허법 제271조(f)(1)과 미국 특허법 제271조(f)(2)는 당해 특허발명을 이루는 구성부품의 조립행위가 미국의 영토범위 밖에서 이루어졌음에도 불구하고, 그 구성부품의 수출행위를 미국 특허법상 특허침해행위로 인정함으로써, 결과적으로는 외국에서 이루어진 행위에 대하여 미국 특허법이 역외적인 효력(extraterritorial effect)을 가지도록 하였다는 것에 중요한 의의가 있다. 따라서 양 규정은 당해 특허발명의 구성부품에 대한 조립행위가 미국의 영역 내에서 이루어지는 경우 특허침해행위에 해당한다면, 미국의 영역 밖에서 이루어진 동일한 행위도 미국 특허법상 특허침해행위로 인정할 수 있다는 법적 사고에 기초하고 있다(이주환, 전거서, (주 26), 129면).

7.4. 소결

대상판결에서 판시한 사항과 <표8> 및 <표9>에 따른 해석론을 국내외 다른 사례들에 적용하여 보았을 때 무리없이 조화 되는 것을 알 수 있다. 특히, 다양한 사례들과의 비교를 통하여 다양한 <표9>에서 제시한 ① (Case 1) 즉, 특허발명은 복수의 구성요소간의 추가적으로 가공, 조립 또는 결합이 필요한 경우, ② (Case 2-1) 복수의 구성요소간의 추가적으로 가공, 조립 또는 결합이 요구되지만, 가공·조립이 극히 사소하거나 간단한 경우 및 ③ (Case 2-2) 복수의 구성요소간의 추가적으로 가공, 조립 또는 결합이 요구되고 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하지 않은 경우에 대한 정성적인 기준을 성립할 수 있었다.

우선 <표9>의 (Case 1)의 복수의 구성요소간의 추가적인 가공, 조립 또는 결합이 필요한 경우란 대상판결의 제1항, 제5항 발명을 예로 이해할 수 있다. 대상판결의 제1항, 제5항 발명은 삽입경로 형성수단 및 의료용 실 공급수단을 구성으로 하는 데(<표1> 참고), 삽입경로 형성수단을 사용하여 생체 조직 내에 의료용 실이 삽입되는 경로를 형성한 후 실 공급수단을 사용하여 단부에 실 지지체가 형성된 의료용 실을 생체의 조직내에 삽입하는 방식에 의해 이 사건 발명의 의료용 실 삽입장치를 사용한다.⁵⁷⁾ 이는 삽입경로 형성수단과 의료용 실 공급수단은 물리적으로 결합되어 있지는 않은 것을 의미한다.

즉, 특허발명의 명세서 전체 기재에 의하여 청구항을 해석해본 결과 구성요소와의 결합을 발명의 구성으로 하지 않는 발명에 대해서는 <표9>의 (Case 1)과 같이 각각의 부품 생산으로 직접접합에 해당하는 것으로 판단하게 될 것이다.

또한, <표9>의 (Case 2-1)의 경우는 대상판결의 제6항, 비교대상판결 4로 이해할 수 있다. 대상판결의 제6항은 의료용 실 지지체가 형성된 것을 특징으로 하는 발명인데(<표1> 참고), 의료용 실 지지체를 의료용 실 단부에 결합·고정하는 것은 부품이 준비된 상태에서 간단한 조립에 불과한 것이고,⁵⁸⁾ 비교대상판결 4에서는 일본국에서 완성하고 가조립까지 완료가 되었지만 다시 부품으로 분해 후 수출되어 이 또한 간단한 조립으로 완성품 제작이 가능한 형태이다. 즉, <표9>의 Case 2-1에서 언급되는 가공·조립이 사소한 경우는 모든 구성이 구비된 상태에서 수 초 정도 소요하여 간단한 조립을 통하여 완성품을 제조할 수 있는 정도에 해당할 수 있다.

또한, (Case 2-2)의 경우 대상판결의 제14항, 제15항, 비교대상판결 1, 2, 및 3으로 이해할 수 있다. 대상판결의 제14항, 제15항은 의료용 실 삽입 기술 키트에 관한 발명이고, 이때, 의료용 실 삽입기술 키트에서 ‘키트(kit)’의 사전적 의미는 ‘특정 목적이나 활동에 사용되는 도구나 옷과 같은 물건의 집합’을 의미하여,⁵⁹⁾ 대상판결의 제14항 및 제15항은 구성요소 간의 결합이 가지는 중요도가 높아 복수의 구성요소들간의 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하지 않은 경우로 해석된다고 볼 수 있다. 이때, 비교대상판결 1에서도 구성요소들간의 결합을 통하여 발명의 효과가 발휘되는 발명으로 의 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하지 않은 경우로 해석된다. 또한, 비교대상판결 2 및 3에서는 구성요소간의 결합에 난도가 있는 발명으로 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하지 않은 경우로 해석된다. 즉, <표9>의 Case 2-2에서 언급되는 부품 등의 가공·조립이 사소하지 않은 경우란 부품들간의 결합의 중요도가 높거나 부품들간의 결합에 난도가 존재하는 경우에 해당한다고 이해할 수 있다.

57) 등록특허공보 제10-1326763호 [0007] 및 [0012] 단락.

58) 제6항 발명 청구항의 개별 부품이 제공되면 의료용 실 지지체를 의료용 실의 단부에 형성하는 작업에는 약 2초만 소요된다(정차호·이서영, 전게서, (주) 15), 각주 46, 310면).

59) Cambridge Dictionary, “kit,” Cambridge English Dictionary, <<https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/kit>>, 검색일: 2025. 9. 22.

8. 2025. 7. 22 시행 개정법

종래에 특허법 제2조 제3호 가목에 ‘수출’을 포함시켜야 하는 지에 관하여 입법론적인 논의들이 존재하였다.⁶⁰⁾⁶¹⁾⁶²⁾ 이에 대해 2025. 7. 22 시행 개정법은 물건 발명의 실시 ‘수출’을 포함시키는 개정을 진행하였다.

대상판결에서도 특허권자 이외의 제3자가 해외로 특허품을 수출하였고, 해외에서 수입된 물건으로 또 다른 제3자가 특허품을 완성한 사건에서, 특허권자의 제3자(즉, 특허품을 해외로 수출한 자)에 대한 특허권 침해를 인정한 것이고, 이는 사실상 특허법상 실시 ‘수출’을 포함시키는 취지의 판결을 한 것이다.

금번 2025. 7. 22 시행 개정법은 대상판결이 사실상 수출을 실시로 포함시키는 것을 판시한 점과 수출을 특허법상 실시 ‘수출’에 포함시켜야 한다는 학계의 입장을 수용한 것으로 타당한 개정에 해당한다고 판단된다.

또한, 대상판결과의 관계에서 유의미한 점은 대상판결은 입법상 수출을 특허법 침해 태양으로 명시하지 않았음에도, 복수의 구성을 포함하는 특허품에서 각각의 부품을 수출한 제3자에게 우회적으로 특허권 침해임을 인정하였고, 대상판결의 하급심에서는 “이 사건 각 특허의 구성요소가 완비된 상태에서 ‘수출’ 행위에 수반되는 ‘양도’ 행위가 국내에서 이루어지는 이상 피고 D의 행위가 특허의 실시 또는 침해에서 제외된다고 볼 수 없다.”고 판시하여 ‘수출’에 수반되는 양도행위를 특허 침해 행위의 태양으로 인정하였다.⁶³⁾

결국, 2025. 7. 22 시행 개정법은 이러한 대상판결의 태도를 반영하여 종래 수출을 특허법상 실시로 포함시키지 않았던 특허법상 실시의 문제를 인식하고, 세계화 흐름 속에서 수출을 특허법상 침해 태양이 아닌 점에 대한 문제를 인식하고 특허법자 보호 및 발명자들의 권익을 위하여 입법적 해결을 도모한 것으로 생각된다.

9. 사례 연구

대상판결은 복수의 구성요소를 가진 특허발명에 대해 국내에서 부품을 생산하고 해외로 수출하며 해외에서 완제품을 생산한 경우에 대해 판례가 제시한 요건에 따라 직접침해 여부를 정밀하게 판단한 판결례로서, 그 의미가 있다.

이때, 대상판결은 대상판결의 원심에서 상고인용된 부분을 제외하고 상고기각이 되었는데, 결국 대상판결에서 판시한 ‘속지주의의 예외’의 판결도 유효하고, 대상판결의 원심에서 판시한 ‘전체 물건의 생산의 예외’의 판결도 유효한 것이다. 이에 따라, 대상판결과 대상판결의 원심 판

60) 종래 선행연구에서는 실시행위에 ‘수출’을 추가할 필요성이 크지 않은 것으로 보았지만 다음과 같은 점들을 보면 선행연구에서 들고 있는 이유로 ‘수출’을 특허법상 실시행위에 포함할 필요가 없다고 보기는 곤란하며, 오히려 특허법상 실시 행위에 ‘수출’을 추가하는 것을 고려할 필요가 있다고 생각된다(김동준, “특허법상 실시행위에 수출 추가의 필요성”, 「성균관법학」, 제33권 제4호(2021), 380면).

61) 우리의 학설과 판례, 그리고 일본에서의 논의와 판례를 살펴보면, ‘수출’을 명시하지 아니한 우리 특허법 하에서도 그 해석을 통하여 수출을 충분히 특허발명의 실시의 하나로 인정하는 것이 충분히 가능함을 확인할 수 있었다. 나아가, 수출을 실시로 보지 아니함으로써 특허권자가 입게되는 불이익과 침해제품을 수출하는 제3자가 얻는 이익, 그 반대의 경우 특허권자에게 얻어지는 보호의 이익과 제3자의 불이익 등을 고려할 때, 이제는 속지주의의 원칙을 유연하게 적용하여 우리 특허법상 수출행위를 특허발명의 실시로 명확히 인정하는 것이 바람직하다고 생각된다(박진수·이흥기, “특허법상 수출행위의 특허발명 실시 인정의 타당성 검토”, 「서울법학」 제30권 제3호(2022), 412면).

62) 수출은 양도에 포함되는 개념으로 이해될 여지가 없지 않지만, 특허법에 있어 속지주의 원칙을 고려할 때 다른 국가가 결부되는 수출을 양도에 포함하여 해석하는 것에는 무리가 있다(김석준, “특허발명의 실시태양에 관한 입법론적 고찰”, 「성균관법학」, 제28권 제3호(2016), 703면).

63) 서울중앙지방법원 2018. 1. 18. 선고 2014가합584121, 2015가합558143(병합) 판결.

시 내용을 조화롭게 이해하기 위해서는 전술한 <표9>와 같이 i)복수의 구성요소들간의 결합관계를 선행하여 살피고 ii)(Case 1)은 대상판결의 원심이 판시한 판단 기준(전체 물건의 생산의 예외)으로, iii)(Case 2-1) 및 (Case 2-2)는 대상판결이 판시한 판단 기준(속지주의의 예외)로 직접침해를 판단하여야 대상판결과 대상판결의 원심의 상이한 판단 기준을 조화롭게 해석할 수 있다. 본 논문에서 제시한 해석론을 대상판결 이외의 국내외 사례에 적용하여 보더라도 무리 없이 통일적으로 해석할 수 있는 점이 의미가 있다고 생각한다.

또한, 대상판결 이후 2025. 7. 22 시행 개정법도 도입된 현 상황에서 상정가능한 사례에 대해 직접침해 여부를 분석하겠다.

9.1. 사례 1

사례 1 사실관계

특허권자(이하, X1이라 함)는 복수의 구성요소 A1, B1 및 C1으로 이루어진 특허를 등록 받았다. 이에 특허권자 이외의 제3자(이하, Y1이라 함)는 복수의 구성요소 A1, B1 및 C1을 각각 생산하고 해외에 거주 중인 자(이하, Z1이라 함)로 수출하였다. 해외에서 복수의 구성요소 A1, B1 및 C1은 결합되어 완성품 A1+B1+C1가 생산되었다. 이때, X1의 특허권에서 복수의 구성요소 간의 추가적인 가공 조립 또는 결합이 불요하다.

우선, 특허권에서 복수의 구성요소 간의 추가적인 가공 또는 결합이 불요하므로 복수의 구성요소 A1, B1 및 C1을 각각 생산하여도 복수의 구성요소 A1, B1 및 C1으로 이루어진 전체 특허발명을 생산한 것으로 볼 수 있다. 이에 따라, Y1의 부품 생산행위는 X1의 특허권의 특허발명의 생산행위에 해당한다.

9.2. 사례 2

사례 2 사실관계

특허권자(이하, X2 이라 함)는 복수의 구성요소 A2, B2 및 C2으로 이루어진 특허를 등록 받았다. 이에 특허권자 이외의 제3자(이하, Y2이라 함)는 복수의 구성요소 A2, B2 및 C2를 각각 생산하고 해외에 거주 중인 자(이하, Z2이라 함)로 수출하였다. 해외에서 복수의 구성요소 A2, B2 및 C2는 결합되어 완성품 A2+B2+C2가 생산되었다. 이때, X2의 특허권에서 복수의 구성요소 간의 추가적인 가공 조립 또는 결합이 필요하나 가공 조립이 극히 사소하거나 간단하다.

우선, 특허권에서 복수의 구성요소 간의 추가적인 가공 또는 결합이 필요하므로 복수의 구성요소 A2, B2 및 C2를 각각 생산한 경우 복수의 구성요소 A2, B2 및 C2으로 이루어진 전체 특허발명을 생산한 것으로 볼 수 없다. 이에 따라, Y2의 부품 생산행위는 X2의 특허권의 특허발명의 생산행위에 해당하지 않는다. 또한, 2025. 7. 22 시행 개정법은 물건 발명의 실시예 ‘수출’도 포함시켰지만, Y2이 부품을 수출한 행위는 결국 X2의 특허권의 특허발명을 수출한 것이 아니고 각각의 부품을 수출한 것이므로 구성요소완비 원칙에 따라 X2의 특허권의 특허발명을 수출한 것으로 볼 수 없다. 다만, 대상판결에서 판시한 속지주의의 예외에 따라 X2의 특허권에서 복수의 구성요소 간의 추가적인 가공 조립 또는 결합이 필요하나 가공 조립이 극히 사소하거나 간단하므로 Z2가 완성품 A2+B2+C2를 생산한 경우 Y2의 행위를 X2의 특허권 침해행위로 판단해야 할 것이다.

9.3. 사례 3

사례 3 사실관계

특허권자(이하, X3이라 함)는 복수의 구성요소 A3, B3 및 C3으로 이루어진 특허를 등록 받았다. 이에 특허권자 이외의 제3자(이하, Y3 이라 함)는 복수의 구성요소 A3, B3 및 C3를 각각 생산하고 해외에 거주 중인 자(이하, Z3이라 함)로 수출하였다. 해외에서 복수의 구성요소 A3, B3 및 C3는 결합되어 완성품 A3+B3+C3가 생산되었다. 이때, X3의 특허권에서 복수의 구성요소 간의 추가적인 가공 조립 또는 결합이 필요하고 가공 조립이 극히 사소하거나 간단하지 않다.

특허권에서 복수의 구성요소 간의 추가적인 가공 또는 결합이 필요하므로 복수의 구성요소 A3, B3 및 C3를 각각 생산한 경우 복수의 구성요소 A3, B3 및 C3으로 이루어진 전체 특허발명을 생산한 것으로 볼 수 없다. 이에 따라, Y3의 부품 생산행위는 X3의 특허권의 특허발명의 생산행위에 해당하지 않는다. 또한, 2025. 7. 22 시행 개정법은 물건 발명의 실시예 ‘수출’도 포함시켰지만, Y3이 부품을 수출한 행위는 결국 X3의 특허권의 특허발명을 수출한 것이 아니고 각각의 부품을 수출한 것이므로 구성요소완비 원칙에 따라 X3의 특허권의 특허발명을 수출한 것으로 볼 수 없다. 또한, X3의 특허권에서 복수의 구성요소 간의 추가적인 가공 조립 또는 결합이 필요하고 가공 조립이 극히 사소하거나 간단하지 않아 대상판결에서 판시한 속지주의의 예외를 적용할 수도 없어 Y3의 행위를 X3의 특허권 침해행위가 아닌 것으로 판단해야 할 것이다.

10. 결론

복수의 구성요소를 가진 특허에 대해 국내에서 부품을 생산하고 해외로 수출한 후 해외에서 완성품이 완성되었을 때, 국내에서 부품 생산 및 해외로 부품 수출한 자에 대해 일정한 요건에 해당하는 경우 국내 특허권자의 특허권 침해로 판단하는 것이 타당하나 이러한 경우를 무한히 확장하기에는 속지주의의 원칙 및 구성요소완비 원칙에 반하는 것으로 부당할 것이다. 이에 따라 대상판결, 대상판결의 원심 및 2025. 7. 22 시행 개정법에 따라 상정할 수 있는 경우의 수를 나눈 다음 정밀하게 상황을 나누어서 특허권 침해 여부 판단을 할 필요가 있다. 대상판결 및 대상판결의 원심에 따르면 국내 특허권에서 구성요소와의 결합의 중요도에 대해 청구범위를 해석해본 결과 결합의 의미가 강하면 특허권 침해를 인정하지 않는 방향으로 결론이 내려지게 되고 결합의 의미가 약하면 특허권 침해를 인정하는 방향으로 결론이 내려지게 된다. 국내 특허권에서 복수의 구성요소간의 결합의 의미는 다소 주관적인 것으로 일정한 기준이 필요할 것인데, 대상판결 및 대상판결의 원심을 해석하면 복수의 구성요소 간의 결합을 상기 <표9>에서 언급한 바와 같이, ① (Case 1)추가적인 가공.조립 또는 결합이 불요한 경우, ② (Case 2-1)추가적인 가공.조립 또는 결합이 필요하나 가공.조립이 극히 사소하거나 간단한 경우, ③ (Case 2-2)추가적인 가공.조립 또는 결합이 필요하고 가공.조립이 사소하거나 간단하지 않은 경우로 나눌 수 있고, ①(Case 1)추가적인 가공.조립 또는 결합이 불요한 경우는 국내에서 복수의 부품을 생산한 것만으로도 구성요소 완비원칙(일명, 전체 물건의 생산의 예외)의 예외를 인정하여 특허권 침해로 판단할 수 있고, ② (Case 2-1)추가적인 가공.조립 또는 결합이 필요하나 가공.조립이 극히 사소하거나 간단한 경우는 복수의 구성요소간의 결합의 의미가 일정 부분 인정되므로 부품의 생산만으로 구성요소완비원칙의 예외를 인정할 수는 없지만 제3자가 생산한 부품을 해외로 수출한 경우 일정한 요건하에 속지주의의 예외를 인정하여 특허권 침해로 판단할 수 있으며, ③(Case 2-2)추가적인 가공.조립 또는 결합이 필요하고 가공.조립이 사소하거나 간단하지 않은 경우는 복수의 부품들간의 결합의 의미가 강하므로 구성요소완비원칙의 예외 내지 속지주

의의 예외를 인정하면서 까지 특허권 침해로 판단하면 특허권자에게 과도하게 유리하고 제3자에게는 과도하게 불리한 해석론이라할 것이다.

또한, 대상판결은 본 논문에서 속지주의의 예외라고 언급한 판례요건에 해당하면(<표8> 참고) 해외로 수출한 자가 특허권 침해를 지게 되는 데 이는 결국 ‘수출’을 특허법상 실시로 인정하는 것과 다름이 없다. 이에 대상판결을 반영하고 종래의 입법론에 호응하고자 2025. 7. 22 시행 개정법은 특허법상의 실시예 ‘수출’을 포함한 것으로 판단되고 이는 국제적 조화, 다른 지식재산권법과의 호응 국내 산업환경 개선 등의 효과가 있을 것으로 예상되는 타당한 개정이라고 판단된다.

참고문헌

단행본(국내)

조영선, 「특허법 3.0」, 박영사, 2021.

학술지(국내 및 동양)

강명수, “특허법 제127조의 해석 기준에 관한 연구”, 「지식재산연구」, 제11권 제4호(2016).

김동준, “특허법상 속지주의: 대법원 2019다222782, 222799 판결의 의미와 과제”, 「IT와 법연구」, 통권 제22호(2021).

김동준, “특허법상 실시행위에 수출 추가의 필요성”, 「성균관법학」, 제33권 제4호(2021).

김석준, “특허발명의 실시태양에 관한 입법론적 고찰”, 「성균관법학」, 제28권 제3호(2016).

김원준, “특허법 제127조 제1호의 전용품 생산의 의미 -대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결을 대상으로-”, 「법학논총」, 제37권 제3호(2017).

노현숙, “각국의 특허권 간접침해제도 비교를 통한 국내 특허권 간접침해 법리의 개선 방향 모색”, 「서강법률논총」, 제8권 제2호(2019).

박진수·이흥기, “특허법상 수출행위의 특허발명 실시 인정의 타당성 검토”, 「서울법학」, 제30권 제3호(2022).

심미랑·김현, “국내 특허침해소송 현황 및 특성에 관한 연구”, 「산업재산권」, 제80호(2025).

이주환, “미국 특허법 제271조(f)의 법리의 전개과정과 연방대법원 Life Technologies 판결”, 「저스티스」, 통권 제169호(2018).

이주환, “특허침해의 역외적용에 대한 우리 대법원의 태도 - 대법원 2-10.10.17. 선고 2019다222782 판결을 중심으로-”, 「선진상사법률연구」, 통권 제94호(2021).

전수정·전성태, “특허권 공동침해법리에 관한 소고”, 「정보법학」, 제20권 제3호(2016).

정차호·이서영, “미완성품의 국내생산 후 해외수출의 특허권 침해여부 - 대법원 ‘봉합사’ 판결의 이해 및 적용-”, 「성균관법학」, 제36권 제2호(2024).

정차호·주지환, “손해배상액 증액제도의 특허법예의 도입 필요성”, 「성균관법학」, 제24권 제3호(2012).

조영선, “복수주체에 의한 특허침해의 법률문제”, 「법조」, 제57권 제10호(2008).

中川 淨宗, “最判令和7年3月3日 令和5年(受)第2028号 コメント 配信システム事件 判例評釈”, 「The Invention」, 제42권 제11호, 知的財産権法判例研究会(2025).

판례

대법원 2025. 5. 15. 2025다202970 판결.

대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결.

대법원 2015. 7. 23. 2014다42110 판결.

특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220. 1018나1237(병합) 판결.

서울중앙지방법원 2007. 9. 7. 선고 2006가합73442 판결.

서울중앙지방법원 2018. 1. 18. 선고 2014가합584121, 2015가합558143(병합) 판결.

令和5年(受)第2028号 特許権侵害差止等請求事件.

東京地判平19年2月27日判決 判タ1253号.

大阪地方裁判所 平成21年(ワ)第15096号.

Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972).

Life Technologies Corp. v. Promega Corp., 580 U.S. 140 (2017).

인터넷 자료

Cambridge Dictionary, “kit,” Cambridge English Dictionary, <<https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/kit>>, 검색일: 2025. 9. 22.

연구보고서

충남대학교 산학협력단, “특허법 정의 규정 개정의 타당성 등에 관한 연구”, 특허청, 2020.