

특허권의 간접침해 [대법원 1996.11.27.자, 96마365 결정 *](#))

저자: 정상조

발행년도: 1999

문헌: 민사판례연구

권호: XXI (1999년)

출처: 박영사

일자: 1996.11.27.

번호: 96마365

소속: 서울대 법대 조교수

[540]

[사실의 개요]

신청인은 전자사진방식의 화상기록장치에 관한 특허발명을 토대로 한 레이저프린터를 생산·판매하는 업체이다. 신청인의 특허(특허청 1994.7.27, 등록 제75846호) 청구범위 제1항은 전자사진방식의 화상기록장치에 있어서, 감광드럼, 크리닝부 및 대전기를 일체로 유니트화한 감광드럼유니트와, 그 감광드럼유니트를 수납하는 드럼섹션과 토너박스를 착탈가능하도록 하는 토너섹션을 가진 현상유니트와, 위 감광드럼유니트의 위치결정 부재와 위 현상유니트의 위치결정 부재를 가이드하는 가이드홈을 가진 기기 본체 프레임을 가지도록 구성하여, 소모품인 감광드럼유니트, 토너박스, 현상유니트를 별도로 가져 경제적으로 합과 동시에 현상유니트의 위에 감광드럼유니트, 토너박스가 수납가능하도록 하여 사용자의 취급을 편리하게 한 것을 특징으로 하는 화상기록장치에 관한 발명이다. 신청인의 특허상품인 레이저 프린터의 평균수명은 시간상으로 약 5년이며 인쇄횟수로 약 300,000회 정도이고, 본건 특허 레이저 프린터의 본체와 장착되어 판매되는 초기 토너카트리지는 약 1,500회를 인쇄할 수 있고, 그 후에 날개로 판매되는 토너카트리지는 약 3,000회 정도를 인쇄할 수 있어, 신청인의 특허 레이저 프린터가 수명이 다하기까지 보통 약 100개 정도의 토너카트리지가 소모되므로, 신청인의 특허 레이저 프린터를 구입한 소비자들은 동일한 토너카트리지를 반복적으로 구입해야 하고 따라서 동일한 토너카트리지에 대한 수요와 시장이 형성되게 되었다. 이러한 소비자들의 수요를 겨냥해서 피신청인은 신청인의 특허 레이저 프린터용 토너카트리지와 동일한 기능의 토너카트리지를 생산하여

[541]

신청인의 제품설명서와 동일한 표현의 제품설명서를 동봉하여 판매하였다.

신청인은 피신청인의 그러한 생산·판매행위가 부정경쟁방지법에 위반되고 신청인의 특허권에 대한 간접침해에 해당되며 제품설명서에 대한 저작권의 침해가 된다고 주장하면서 그 침해행위에 대한 금지가처분을 신청하였다.

[원심판결주1)]의 요지]

1. 부정경쟁방지법 위반 여부

신청인이 토너카트리지를 생산·판매해온 지난 3년여의 기간 가운데 2년여의 기간 동안 프린터에 출처표시를 했을 뿐 카트리지 자체에는 아무런 출처표시도 하지 아니하였을 뿐만 아니라 코리아제록스 및 삼보컴퓨터 등에 현상장치를 주문자상표부착방식으로 판매하면서 동일한 카트리지를 장착하여 판매해 온 사실을 고려해 보면, 신청인이 생산하는 토너카트리가 수요자들에게 상품의 출처표시로서 개별화되어진 것으로 인식될 정도로 주지성을 획득하였음을 인정할 수는 없다.

2. 특허권의 간접침해 여부

[특허법 제127조](#)는 “특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”가 특허권을 침해한 것으로

[542]

본다고 규정하고 있는데, 신청인의 특허상품인 레이저 프린터의 토너카트리는 동 프린터가 수명을 다할 때까지 보통 100회 정도 교체되어야 하는 부품이고, 따라서 동 토너카트리는 특허발명의 ‘생산’에 필요한 물건이라기보다는 소비자가 그 ‘사용’에 필요로 하는 소모품에 불과하다고 할 것이며, 피신청인들이 생산하는 토너카트리가 특허 레이저 프린터 외의 다른 프린터에는 사용할 수가 없는 것이라고 하더라도 소모품으로서의 성질에는 아무런 영향이 없다고 보아, 특허권의 간접침해를 인정하지 아니하였다.

3. 저작권침해 여부

신청인의 제품설명서는 토너카트리지를 안정하게 교환하는 방법을 알기 쉽게 그림과 함께 설명하고 있는 것으로 저작물에 해당되고, 따라서 피신청인이 그러한 제품설명서를 동일하게 복제하여 이용한 것은 저작권 침해에 해당된다.

[대법원결정의 요지]

1. 부정경쟁방지법 위반 여부

일반적으로 상품의 형태가 장기간 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되기에 이른 경우에는, 부차적으로 자타 상품의 식별기능을 가지게 되고 이러한 경우에 한해서 [부정경쟁방지법 제2조 제1호 \(가\)목](#)에서 정하는 ‘기타 타인의 상품임을 표시한 표지’에 해당된다고 말할 수 있는데, 신청인이 생산하는 토너카트리가 수요자들에게 상품의 출처표시로서 개별화되어진 것으로 인식될 정도로 주지성을 획득하였음을 인정할 수는 없다.

2. 특허권의 간접침해 여부

[특허법 제127조](#)는 “특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만

[543]

사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”가 특허권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있는데, 신청인의 특허상품인 레이저 프린터의 토너카트리지는 레이저 프린터를 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자인 신청인 측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조 판매하고 있다면, 그러한 토너카트리지는 특허권의 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당되고, 따라서 피신청인이 그러한 토너카트리지를 신청인의 허락없이 생산하는 것은 신청인 특허권의 간접침해에 해당된다.

[연구]

I. 머리말-문제점 제기

동 결정은 [특허법 제127조](#)의 간접침해 규정을 해석함에 있어서 직접침해와의 관계 및 특허권의 효력범위와의 관계를 깊이 있게 고려하지 않고, 따라서 지나치게 넓은 범위에서 간접침해를 인정하게 되고, 결과적으로 특허권의 효력이 특허청구범위를 초과하여 지나치게 확대되는 것이 아닌가 생각되어서 동 결정을 연구대상으로 삼게 되었다. 대법원은 동 결정에서 문제된 토너카트리지가 신청인의 특허발명에서만 사용되는 것이라는 점을 강조함으로써 토너카트리지는 신청인의 특허발명제품의 ‘생산에만’ 사용되는 물건이라고 보아서 간접침해를 인정하고 있으나, 이는 간접침해가 직접침해와는 무관하게 독자적으로 인정되는 것이라고 전제하고 그러한 해석론을 펼치고 있는 것으로 보여지고 그 점에 상당한 문제점이 있는 것이 아닌가 생각된다. 동 결정에서 문제된 카트리지를 구입한 소비자들의 구입 및 교체행위가 특허권의 직접침해행위가 되는지

[544]

여부를 살펴보고 만일 직접침해행위가 없다면 간접침해는 성립할 수 있는지 여부를 깊이 있게 검토해보았어야 하는 것이 아닌가 생각된다. 만일 직접침해를 전제로 하지 않는다면 특허권의 직접침해도 발생하지 아니한 가운데 단순한 부품의 판매를 특허권의 침해로 인정함으로써 결과적으로 특허받지 아니한 부품에 대해서까지 특허권의 효력을 확대해 주는 결과로 되고, 이러한 결과는 특허권의 효력범위 또는 특허발명의 보호범위가 특허청구범위에 의해서 결정되어야 한다고 규정한 [특허법 제97조](#)에 정면으로 상반되는 해석이 아닌가 하는 의문이 들게 된다. 또한 특허법의 해석상 개인이 비영리적인 목적으로 발명을 사용하거나 부품을 교체하는 것은 특허권의 침해에 해당되지 않는다고 보는 것이 다수의 견해이고, 영미에서도 특허발명제품을 구입한 소비자는 부품교체에 관한 묵시적 허락(implied licence)을 받았거나 또는 소위 수선권(right to repair)을 가지고 있다거나 또는 그러한 부품교체 또는 계속적인 사용·처분에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 보고 있는데(exhaustion of right), 부품의 생산 및 판매가 간접침해로 된다면 소비자는 적법하게 부품을 교체할 수 있는 권리가 있지만 그 부품을 선택할 수는 없게 되고 결과적으로 그러한 소

비자의 권리는 유명무실하게 되는 것이 아닌가 하는 의문이 생긴다. 또한 만일, 이와 같이 특허권의 효력범위를 확대하는 것이 간접침해를 규정한 [특허법 제127조](#)의 취지라고 해석한다면 특허권자는 보호되는 반면에 그와 관련된 부품생산업자의 경쟁적인 영업은 금지되고 부품시장에서의 경쟁은 제한 내지 금지되는 것인데, 그와 같이 광범위한 경쟁제한이 과연 합리화될 수 있는지 그리고 독점규제법 하에서 특허권의 대상이 아닌 부품을 특허발명제품과 함께 끼워 파는 것이 금지되고 있는 것과 모순되는 것은 아닌가 하는 의문이 제기된다. 따라서 이하에서는 간접침해의 성립에 직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성이 전제되는 것인지 그리고 특허발명제품을 구입한 자가 동 제품의 사용에 필요한 소모품을 구입해서 마모된 부품과 교체하는 것이 특허권침해로 되는 것인지 등에 관한 외국입법례를 살펴보고, 우리

[545]

특허법상의 간접침해규정에 대한 해석론을 전개해 보고자 한다.

II. 비교법적 고찰

1. 미국에서의 간접침해

미국연방법원은 오래 전부터 공동불법행위(joint tort-feasors)의 법리에 따라서 특허권의 간접침해(contributory infringement)를 인정해왔다. 1871년 Wallace v. Holmes²⁾ 사건에서 특허권 침해에만 사용되는 부품의 판매가 간접침해에 해당된다고 판시된 이래 간접침해가 인정되어 오기 시작했고, 연방지방법원에 따라서는 당해 부품이 특허권침해에 이용될 뿐만 아니라 기타의 적법한 용도로 이용될 수 있는 경우에도 간접침해자가 적극적으로 침해 행위를 유도하거나 교사했다고 인정되는 경우에는 간접침해의 책임을 인정하기도 했다.³⁾ 연방대법원은 간접침해의 법리를 인정하면서도, 경우에 따라서는 간접침해를 근거로 해서 특허받지 아니한 부품에 대해서까지 배타적 지배를 하고자 하는 것은 특허권의 남용(patent misuse)에 해당된다고 보거나⁴⁾ 또는 단순한 소모품의 판매와

[546]

그러한 소모품의 교체는 특허발명의 실시에 해당되지 않는다고 보아서 간접침해를 인정할 수 없다고 판시하기도 했다.⁵⁾

미국연방의회는 간접침해의 요건을 명확히 하기 위해서 1952년에 미국연방특허법을 개정해서 간접침해에 관한 명시적인 규정을 두게 되었다. 이와 같이 개정된 미국연방특허법 제 271조는 ① 특허받은 물건발명의 부품이나 특허받은 방법발명에 사용되는 물질이나 기구를 판매하는 행위와, ② 타인의 특허권침해를 적극적으로 유인·교사하는 행위가 특허권침해에 해당된다고 규정하고 있다. 특히 우리 특허법에서의 간접침해와 아주 유사한 전자(①)의 특허침해의 요건으로, 미국연방특허법은 ① 특허받은 물건발명의 부품이나 특허받은 방법발명에 사용되는 물질이나 기구가 당해 특허발명의 본질적인 부분이어야 하고, ② 그러한 부품 등이 특허권침해에만 사용될 목적으로 만들어진 것이라는 것을 알면서도 그러한 부품을 판매한 사실이 있어야 하며⁶⁾, ③ 그러한 부품 등이

[547]

적법한 사용에도 적합한 ‘통상적인 물건’(staple article or commodity of commerce)이어서는 안 된다고 규정하고 있다.⁷⁾

간접침해(contributory infringement)가 직접침해의 성립을 전제로 하는지 여부에 대해서, 미국에서는 간접침해가 직접침해의 성립에 기여하거나 방조 또는 교사의 의미가 있기 때문에 책임을 진다고 보고 있고, 따라서 간접침해는 직접침해의 성립을 전제로 해서만 인정된다고 해석된다. 그 대표적인 사례로 Aro Manufacturing Co., Inc., et al. v. Convertible Top Replacement Co., Inc.주8) 를 들 수 있다. 이 Aro사건에서, 원고 특허권자는 ‘자동차용 착탈식 덮개지붕 장치’(automobile convertible top mechanism)에 관한 발명에 대해서 특허권을 가지고 있었고, 동 발명은 덮개지붕 장치부와 교환가능한 직물부로 구성되어 있는데, 피고가 제너럴모터스(GM) 자동차 덮개지붕용 직물을 생산·판매하였으나, 미국연방대법원은 GM이 자동차용 착탈식 덮개지붕 장치에 관한 발명의 실시허락을 받아서 자동차를 생산했고 그러한 GM자동차 완성품을 구입한 소비자가 덮개지붕의 직물부와 같은 소모부품의 교체 등과 같은 유지·수선의 목시적 권리가 있다고 해석되는 한 직접침해행위는 없기 때문에 소모부품생산업자인 피고의 간접침해는 성립되지 않는다고 판시한 바있다. 특히 연방대법원은 미국연방특허법이 1952년에 개정되어 간접침해에 관한 명시적인 법규정이 신설되었다고 하더라도, 간접침해는 직접침해를 전제로 한다고 하는 기본원칙은 바뀔 수 없다는 점을 분명히 하고 있다. 그러나 동 피고는 GM자동차용 덮개지붕 직물부뿐만 아니라 Ford 자동차용 덮개지붕용 직물부도 생산·판매했는데, Ford자동차는 원고로부터

[548]

착탈식 덮개지붕 장치발명에 관한 실시허락을 받지 않은 상태에서 자동차를 생산·판매하고 있었기 때문에 Ford자동차를 구입한 소비자들은 덮개지붕 직물부를 교체할 수 있는 목시적 권리가 없다고 해석되고 소비자에게 의한 직접침해행위가 존재한다고 볼 수 있어서 그러한 직물부를 생산·판매한 피고는 간접침해의 책임을 지게 된다고 판시되었다.주9) 간접침해의 성립이 직접침해를 전제로 한다고 하더라도 현실적으로 직접침해가 발생해야 하는지 여부에 대해서는 전술한 Aro판결도 명확한 입장을 보여주지 못하고 있다. 다만 동 판결의 취지를 보면, 문제된 부품의 구입자가 부품을 이용하게 되면 직접침해가 발생하게 될 것이라고 하는 정도의 사실관계만 있으면 직접침해의 전제조건은 충족되는 것이라고 해석된다. 즉 현실적으로 직접침해가 발생할 필요는 없고 직접침해가 발생할 위험성이 있으면 직접침해의 전제조건은 충족된다고 볼 수 있다.주10) 이러한 간접침해와 직접침해의 관계는 간접침해로 인한 법적 구제의 영역적 한계에도 영향을 미친다. 다시 말해서, 미국 내에서 부품을 판매했지만 당해 부품이 외국에서 특허발명제품으로 재조립되거나 방법발명의

[549]

발명의 실시에 이용되는 것을 목적으로 한 경우에는 미국영역 내에서 직접침해행위가 발생할 가능성이 없기 때문에 간접침해도 인정될 수 없다고 해석된다. 간접침해와 직접침해의 바로 그러한 관계를 고려해서, 미국연방특허법은 제271(f)조에서 직접침해행위가 미국 내에서는 발생하지 않았지만 외국에서 직접침해주11) 가 발생할 것을 의도하거나 유도한 경우에는 간접침해의 책임을 지도록 규정하고 있는 것이다.

미국연방특허법 제271(c)조는 간접침해가 성립하기 위해서 간접침해자가 부품이 특허권의 침해에 사용될 것이라는 것을 알고 있어야 한다고 규정하고 있는데, 여기에서 어느 정도의 인식이 있어야 하는지가 문제된다. 즉 문제된 부품이 어느 용도로 사용되는지에 대한 인식만을 의미하는지 아니면 그러한 인식뿐만 아니라 특허권의 존재와 특허권침해 가능성에 대한 인식까지 있어야 하는 것인지 여부에 대해서는 논란이 있어왔다. 하급심판결 가운데, 여

기에서의 인식이라고 함은 당해 부품이 특허권발명 제품이나 방법에 사용된다고 하는 사실에 대한 인식만을 의미하는 것이고 그러한 사용에 의해서 특허권이 침해된다고 하는 사실에 대한 인식까지 요구되는 것은 아니라고 해석한 판결이 있었으나(주12) , Aro 사건에서 미국 연방대법원은 그와는 다른 입장을 선택하였다. 즉 Aro 사건에서 미국연방대법원은 간접침해자가 자신의 부품이 특허발명에 사용될 것으로 제작되었다는 점과 그 부품의 사용이 특허권침해에 해당된다는

[550]

사실에 대한 인식이 있어야 한다고 판시했다.주13) 다만 동 사건에서 특허권자가 부품판매업자에게 특허권의 존재와 특허권의 침해에 관한 경고서신을 보낸 바 있기 때문에 간접침해의 주관적 요건은 충족되었다고 결론지었다.

2. 영국에서의 간접침해

영국특허법하에서는 전통적으로 엄격한 요건하에서만 간접침해가 인정되어 왔다. 예컨대 제3자가 특허권의 직접침해를 유인 또는 교사하거나 공모 또는 방조한 경우에 한해서 당해 제3자의 특허권침해로 인한 불법행위책임이 인정되어 왔다. 이러한 엄격한 해석론에 의하면 특허권을 직접침해한 자의 책임에만 의존하게 되는데, 직접침해자가 상당한 규모의 기업인 경우에는 간접침해가 인정되지 않더라도 아무런 문제가 없지만, 직접침해자가 아주 영세한 기업이고 간접침해를 한 기업은 그러한 간접침해의 결과로 상당한 이익을 향유하고 있는 경우에는 간접침해에 대한 책임을 추궁하지 않으면 특허권의 보호 자체가 유명무실해질 위험도 있다. 따라서 영국의 1977년 특허법은 제60조에서 간접침해에 관한 명시적인 규정을 두게 되었는데, 이는 유럽공동체특허조약(Community Patent Convention: CPC) 제26조(주14)의 간접침해규정과 아주 유사한 규정이다.

영국의 1977년 특허법 제60조에 의하면, 특허발명의 본질적인 요소에

[551]

관한 수단을 실시권이 없는 자에게 공급함으로써 당해 수단이 특허발명의 실시 이용될 것이라는 것을 알거나 알 수 있음에도 불구하고 당해 수단을 공급하는 행위는 간접침해(indirect infringement)에 해당된다.주15) 특허발명의 중요한 부품과 같은 특허발명의 본질적인 요소에 관한 수단이 특허권침해에 이용될 것이라는 것을 알거나 알 수 있음에도 불구하고 공급하는 행위가 간접침해에 해당되는 것이므로, 통상적인 상품(staple commercial product)과 같이 다른 용도로 이용될 수 있는 경우에는 타인의 특허권침해를 적극적으로 유인하기 위한 목적으로 당해 상품을 공급하지 않는 한 간접침해는 성립되지 않는다. 따라서 간접침해의 성립 여부는 다른 용도로 이용될 수 있는 통상적인 상품인지 여부의 판단에 크게 좌우되는데, 여기에서 다른 용도로 이용될 수 있는지 여부는 당해 부품의 통상적인 용도가 특허발명의 실시 이외의 다른 용도를 포함하고 있는지 여부에 의해서 판단되는 것이고, 순수히 시험적인 용도는 포함되지 않는다.주16)

영국 특허법은 특허발명에 중요한 부품이 특허권침해에 이용될 것이라는 것을 알고 있거나 알 수 있었음에도 불구하고 당해 부품을 공급하는 행위가 간접침해에 해당된다고 규정하고 있기 때문에, 간접침해에 해당되는지 여부는 특허권침해에 이용될 것이라는 것을 알고 있거나 알 수 있었는지 여부에 좌우된다. 따라서 예컨대 어느 고객이 일정한 사양에 따라서 특정의 부품을 제작해 주도록 주문한 경우에 당해 제작업자는 그 부품이 특허권침해에 이용될

것이라는 것을 알 수 있는 지위에 있다고 보기

[552]

어려운 경우도 있고, 따라서 간접침해의 책임을 인정할 수도 없을 것이다.

영국 특허법은 특허발명의 중요한 부품을 ‘실시권이 없는 자’(a person other than a party entitled to exploit the patented invention)에게 공급하는 것이 간접침해에 해당된다고 규정하고 있다. 따라서 법률의 규정에 의해서 또는 계약에 의해서 실시권을 가진 자에게 부품을 판매하는 것은 간접침해에 해당되지 않는다. 이와 같이 실시권이 없는 자에게 부품을 판매하는 경우에 한해서 간접침해를 인정하는 이유는, 실시권이 없는 자에 의한 부품 교체에 한해서 특허권의 직접침해가 발생할 수 있는 것이고 특허권의 효력이 부품 자체에는 미치지 않는 것이기 때문이다. 이와 같이 실시권이 없는 자에게 부품을 판매하는 경우에 한해서 간접침해를 인정하는 것은 바로 영국 특허법상 간접침해가 직접침해를 전제로 하고 있다고 볼 수 있는 근거가 된다.

여기에서 문제가 되는 것은 소모품과 같이 소비자들이 교체할 것이 예상된 부품을 소비자들에게 공급하는 것이 실시권이 없는 자에게 공급하는 것으로 간접침해에 해당되는지 여부이다. 본래, 영국 특허법상 소비자들이 특허발명이 포함된 상품을 적법히 구입했다면 당해 상품을 수선하거나 그 부품을 교체할 수 있는 묵시적 허락(implied licence)을 받은 것으로 해석되어 왔고, 최근에는 특허권자가 스스로 또는 그의 허락하에 특허발명제품을 판매한 이후에는 당해 제품의 계속적인 거래나 사용에 대해서 특허권이 미치지 않는다고 하는 ‘특허권 소진의 원칙’(exhaustion of patent rights)의 결과로 소비자들은 자유로이 부품을 교체하거나 수선할 수 있는 소위 수선권(right to repair)을 가지고 있다고 보고 있기 때문에, 그러한 소비자들은 특허발명제품을 이용할 수 있는 권리 또는 그러한 한도 내에서의 실시권을 가지고 있다고 해석되고, 따라서 그러한 소비자들에게 특허발명의 부품을 판매하는 행위는 간접침해에 해당되지 않는다고 해석된다.주17) 소비자들에게 부품교체 또는 수선권이 있지만 제3자의

[553]

부품판매가 금지된다면 실질적으로 소비자들의 수선권은 유명무실하게 될 것이고, 부품 자체에 대해서 특허권이 부여된 것이 아니라면 특허권자가 제3자의 부품판매를 금지할 수 있도록 허용해 주는 것은 특허권의 부당한 확대를 의미하고 특허권의 남용을 방지하는 것일 뿐이기 때문이다. 이와 같이 소비자의 수선권의 범위와 특허권의 간접침해의 성립 여부를 연계시키는 것은 이미 자동차부품에 관한 저작권침해 여부에 관한 선례에서도 찾아볼 수 있다. 즉 자동차 부품 가운데 오일필터나 배기관 등과 같이 그 교체가 예상되어 있는 부품이 있는데, 자동차제조회사의 허락도 없이 제3의 부품업체에서 배기관(Exhaust pipes)을 생산하게 되자 자동차회사가 동 배기관에 대한 자신의 저작권을 침해한 것이라고 주장하며 소를 제기한 사건에서, 영국 대법원은 자동차 보유자의 수선권행사에 필요한 한도 내에서는 제3자의 동일한 배기관 생산도 저작권침해에 해당되지 않는다고 판시한 바 있다.주18)

3. 일목에서의 간접침해

일본 특허법 제101조 및 실용신안법 제28조의 간접침해규정은 우리 [특허법 제127조](#)와 거의 동일한 규정으로 되어 있다. 즉 일본 특허법 및 실용신안법은 실시권이 없는 자에게 부품을 공급한 경우에 한정하지도 않고, 간접침해자의 인식에 관한 주관적 요건에 관한 요건도 규

정함이 없이, 단순히 ‘특허발명제품의 생산·특허방법의 실시·실용신안제품의 제조에만 사용되는 물건’을 생산·제조하는 것을 간접침해로 규정하고 있어서, 여기에서 ‘생산에만·실시에만·제조에만’ 사용된다고 하는 것이 무엇을 의미하는지가 중요한 문제로 제기되어 이에 관하여 많은 논란이 있어 왔다. 간접침해는 사회통념상 특허발명·실용신안의 생산·실시·제조 이외의 다른 용도로 사용되지 않는 물건을 생산·제조하는 경우에 한정되어 있는데, 다른 용도라고 함은 단순히 다른 용도로 사용하면

[554]

사용할 수 있다는 정도의 가능성만으로는 부족하고, 상업적·경제적으로 실용성 있는 용도로서 생산·실시·제조 이외의 다른 용도가 있음을 의미한다고 해석되고 있다.주19)

일본 특허법하의 간접침해는 직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성을 전제로 하는지 여부에 대해서는 찬반의 많은 논란이 있다.주20) 이에 관해서는 아직 일본최고재판소의 판결도 없고, 이 문제를 직접 다룬 하급심판결도 없지만, 하급심사례 가운데 제3자가 피고로 하여금 실용신안권의 보호대상인 고안의 일부부품을 생산해 주도록 주문하고 당해 제3자가 나머지 부품을 구입해서 또 다른 피고로 하여금 실용신안제품으로 조립하도록 부탁한 사안에서는, 실용신안권의 직접침해가 존재하기 때문에 피고의 부품생산이 간접침해로 인정되는데 어려움이 없었다.주21)

다만 간접침해가 성립하기 위해서는 특허발명제품 또는 실용신안제품의 ‘제조에만’(제조にのみ) 사용되는 물건이어야 한다는 요건에 있어서, ‘제조’의 개념이 당해 특허발명제품 또는 실용신안제품을 구입하여 사용하는 자에게 허용된 ‘수선’(repair)과 어떻게 구별될 수 있는지를 다룬 흥미로운 사례가 있었다. 하급심판결이지만, 실용신안권의 보호대상인 고안은 손잡이와 타격판 및 부착장치의 3개 구성요소로 된 망치(hammer)에 관한 고안인데, 피고가 판매하는 타격판이 당해 실용신안제품의 제조에만 사용되는 물건인지 여부가 문제된 사안에서, 오오사카 지방법원은 타격판이 소모품이라는 점을 고려해볼 때 타격판이 실용신안의 주요구성부분이라고 보기도 어렵고, 따라서 실용신안제품의 제조에만 사용되는 물건이라고 보기도 어렵다고 판시했다. 다른 한편, 동 지방법원은 실용신안권자로부터 구입한 망치의 소모품에 해당되는 타격판을 사용한 후에 실용신안권자 이외의 제3자로부터 새로운 타격판을 구입하여

[555]

교체한 후 계속하여 망치를 사용하는 것은 실용신안권자에게 지급한 대가를 초과하여 망치를 사용하는 것이기 때문에 당연히 허용된 ‘수선’이라고 볼 수는 없고 오히려 새로운 망치의 ‘제조’에 해당된다고 해석하는 것이 상당하다고 판시하면서 간접침해의 성립을 인정하였다.주22) 동 지방법원은 소비자들에게 수선권이 인정되는 근거로 실용신안권의 소진의 원칙을 들면서, 실용신안제품의 구입시 예정된 사용목적으로 달성하거나 실용신안권자에게 지급한 대가를 예정대로 회수하기도 전에 부품이 고장나거나 파손된 경우에 당해 부품을 교체하여 계속 사용하는 것은 그러한 권리소진의 원칙에 따라서 실용신안권의 침해로 되지 않지만, 부품이 마모되어 새로운 부품을 구입하여 교체한 후 계속 사용하는 것은 실용신안권자의 이익을 해하는 것이기 때문에 권리소진의 원칙이 적용될 수 없고, 따라서 적법한 ‘수선’이 아니라 ‘제조’에 해당된다고 본 것이다. 동 판결은 소비자의 부품교체행위가 권리소진의 원칙에 따라서 허용되는 범위 내의 것인지 여부를 판단하여 그에 따라서 수신행위인지 아니면 제조행위인지 여부를 판단하고 있어서, 간접침해의 성립에 직접침해의 존재를 필요로 한

다고 하는 기본원칙을 따르고 있는 것으로 해석되고 있다는 점에 중요한 의미가 있는 판결로 평가된다. 그러나 동 판결에 대해서는, 문제된 망치를 구입하면서 손잡이에 대한 대가와 타격판에 대한 대가를 분리하여 지급한 것도 아닌데 3일 내지 1주일간의 사용으로 타격판이 마모되어 새로운 타격판으로 교체하는 경우에 망치의 사용목적은 달성했다거나 그 대가를 예정대로 회수했다고 보는 것은 불합리한 것이 아닌가 하는 문제점이 지적되고, 부품의 마모 또는 파손 등과 같은 교체동기에 따라서 제조에 해당되는지 아니면 수선에 해당되는지 결정할 것이 아니라 부품과 실용신안제품과의 관계 및 교체행위의 성질 등을 고려해서 객관적으로 결정해야 할 것이 아닌가 하는 비판도 있다.주23)

[556]

III. 간접침해 규정의 취지

앞에서 살펴본 바와 같이, 영미에서는 법규정의 문언이나 관례의 입장 모두 간접침해의 성립에 직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성을 전제로 한다고 보고 있고, 특허발명제품을 구입한 자가 동 제품의 부품 가운데 마모된 부품이 있으면 동일한 부품을 구입하여 마모된 부품과 교체하는 행위는 적법한 수선행위이기 때문에 특허권의 침해에 해당되지 않는다고 보고, 따라서 그러한 부품을 특허발명제품의 구입자들에게 판매하여 수선행위를 가능하게 해 주는 것은 간접침해에 해당되지 않는다고 보고 있다. 그러나 우리 특허법은 이러한 영미 특허법과 달리, 실시권(licence)이 없는 자에게 부품을 공급한 경우에만 간접침해가 성립한다고 하는 요건도 없고주24), 간접침해자의 인식에 관한 주관적 요건에 관한 요건도 규정함이 없이주25), 단순히 특허발명제품의 생산·특허방법의 실시에만 사용되는 물건을 생산하는 것을 간접침해로 규정하고 있기 때문에, 우리 특허법하의 간접침해의 성립에 직접침해를 전제로 하는지 여부를 문리해석만으로 단언하기가 어려운 실정이다. 따라서 간접침해의 법리가 발전되어 온 과정과 우리 특허법하의 간접침해규정의 입법취지가 무엇인지 부터 살펴봄으로써 간접침해와 직접침해 또는 소비자의 수선행위와의 관계를 알아보도록 한다.

간접침해의 법리가 발전되어 온 과정을 보면 간접침해와 직접침해가 밀접한 관련을 가지고 있음을 알 수 있다. 본래, 간접침해의 법리는 미국에서 1871년에 공동불법행위로 인정된 이래 관례에 의해서 발전해오다가 성문법으로 확립된 것으로 보인다. 즉 타인의 특허권침해행위를 교사하거나 방조한 자는 그러한 침해행위를 직접 한 자와 함께 연대하여

[557]

불법행위의 책임을 진다고 보는 것은 공동불법행위의 법리에 비추어 당연한 것이다. 다만 관례가 간접침해를 인정하는 범위가 넓어지고, 보다 효율적인 특허권보호를 위해서 각국의 현행 성문법이 도입하게 된 간접침해규정은 공동불법행위의 법리와는 다른 요소들을 포함하게 되었다. 예컨대 특허권의 침해를 교사하거나 방조해야 한다는 요건을 요구하지 않고 오직 현실적으로 직접침해의 존재 또는 그 가능성만으로 간접침해를 인정하는 입법례가 많고 오직 직접침해에 이용될 수 있는 부품 등의 생산 자체만으로 간접침해를 인정하는 경향을 보여주고 있다. 또한 과거에는 간접침해자가 판매하는 부품이 특허권의 침해에 이용된다는 사실을 알고 있거나 알 수 있었어야 한다는 주관적 요건이 엄격히 요구되었으나, 최근의 입법례는 당해 부품이 특허발명의 실시를 위해서 만들어진 것이라는 사실에 대한 인식만으

로 족한 것으로 보고 있고, 한국과 일본의 입법례처럼 그러한 주관적 요건이 규정되어 있지 않는 경우도 있다.

간접침해에 관한 판례변화와 입법경향을 보면 간접침해 법리의 취지가 특허권보호의 강화 또는 특허권의 경제적 가치의 증대를 통해서 연구발명의 인센티브를 더욱 분명히 하기 위한 것임을 알 수 있다. 본래 특허발명의 구성요건을 모두 구비한 물건의 생산·판매에 의해서 특허권은 침해되는 것이 원칙이지만, 2 이상의 부품으로 구성된 특허발명에 있어서 당해 부품들을 생산하여 제3자에게 판매함으로써 그러한 부품들을 구입한 자가 당해 부품들을 조립해서 특허발명제품을 완성한 경우에 그러한 조립·생산이 특허권의 침해행위에 해당되지만 그러한 조립업자가 다수의 영세한 규모의 업자들이거나 개인적으로 비밀리에 침해행위를 하는 경우에 그러한 침해의 원천인 간접침해자 1인에 대한 법적 구제가 주어지지 않는다면 특허권의 보호는 유명무실하게 될 것이다. 다시 말해서, 간접침해의 법리는 특허권의 직접침해의 원천을 차단하고 직접침해가 발생할 가능성을 차단함으로써 특허권의 효력의 실효성을 확보하기 위한 것이다. 현실적으로도, 간접침해에 관한 법규정은 특허권의 직접침해를 방지함으로써 특허권의 보호에 효율적인 제도로 인정되어 왔다.

[558]

이와 같이 간접침해의 법리는 특허권의 효력의 실효성을 실질적으로 확보하기 위해서 규정된 것이지, 특허권의 효력범위를 확장하기 위해서 규정된 것은 결코 아닌 것이다.

IV. 간접침해와 직접침해와의 관계

1. 특허권의 간접침해와 특허권의 효력범위

간접침해의 성립은 직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성을 전제로 하는가? 전술한 간접침해 법리의 취지와 발전과정을 보면, 간접침해의 성립은 직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성을 전제로 하고 있다고 보는 것이 타당하다. 만일 직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성이 없음에도 불구하고 특정부품의 생산·판매를 간접침해로 보게 된다면, 당해 부품 자체는 본래 특허권의 보호대상이 아님에도 불구하고 간접침해를 인정하게 됨으로써 결과적으로 당해 부품 자체에 대해서까지 특허권의 효력이 미치게 되고, 따라서 특허권의 효력이 확대되는 부당한 결과로 된다. 이와 같이 직접침해를 전제로 하지 않고 특허권의 보호대상이 아닌 부품의 생산·판매에 대해서 특허권 침해를 인정하는 것은, 특허권의 효력범위 또는 특허발명의 보호범위가 특허청구범위에 의해서 결정되어야 한다고 규정한 [특허법 제97조](#)에 정면으로 상반되는 부당한 결과인 것이다. 본래, 특허권의 침해라고 하는 것은 특허발명의 구성요소의 전체를 실시할 때에 성립되는 것이고 특허발명제품의 부품이나 소모품과 같이 특허발명의 하나의 구성요소만을 실시하는 것은 특허권의 침해로 되지 않는다. 물론, 예외적으로 특허발명의 일부 구성요소가 아주 중요하고 본질적인 구성요소이기 때문에 당해 구성요소만의 실시가 특허발명 전체를 실시한 것과 균등한 의미를 가진다고 인정될 때에는 특허권의 침해로 볼 수 있다고 하는 소위 균등론(Doctrine of equivalents)도 있지만, 이와 같은 균등론에 입각하여 특정부품의 생산이 특허권침해로 인정되는 것은 특허권의 직접침해로 인정되는 것이고 간접침해의 법리에 의존할 필요도 없는 것이다.

[559]

국내의 다수설은 우리 특허법상 간접침해에 관한 [제127조](#)에 직접침해와의 관계에 대해서

별다른 언급도 하지 않고, 또한 예방적 차원에서 특허권자를 신속히 구제하자는 것이 동 규정의 취지이니 만큼 간접침해 행위만으로 침해가 성립한다고 보고 있다.주26) 그러나 영국 등의 특허법도 직접침해와의 관계를 명시적으로 규정하고 있지 않지만 특허권의 효력범위에 관한 해석상 당연히 직접침해를 전제로 하고 있다고 해석되고 있으며, 예방적 차원에서 특허권자를 신속히 구제한다는 정책적 목표로 인해서 직접침해의 상당한 가능성까지도 요구되지 않는다고 해석한다면 특허청구범위를 초월한 효력범위를 인정해야 하는 부당한 결과로 되고, 간접침해를 인정함에 있어서 직접침해의 상당한 가능성을 전제로 한다고 해도 예방적 차원의 신속한 구제를 함에는 아무런 지장이 없기 때문에, 다수설은 논리비약 또는 논리적인 모순을 내포하고 있다. 또한 [특허법 제127조](#)의 해석상으로도 직접침해를 전제로 한다고 볼 수 있는 여지가 전혀 없는 것은 아니다. 즉 동조에서 ‘특허발명 물건의 생산에만’ 사용되는 부품일 것을 요구하고 있는데 여기에서 말하는 생산이라고 함은 특허발명의 실시를 의미하고 결과적으로 동 부품을 구입한 자에 의한 특허발명의 실시 또는 특허권의 직접침해를 전제로 하고 있는 것으로 해석될 수 있다. 본래 간접침해 규정의 입법취지가 특허권침해의 원천이 되는 간접침해를 차단함으로써 특허권의 효력을 실질적으로 확보하기 위한 것이므로, [특허법 제127조](#)에서 ‘특허발명 물건의 생산에만’ 사용되는 부품이라고 함은 그러한 부품을 판매함으로써 특허권의 침해의 원인을 제공하는 그러한 부품을 의미하는 것이고, 따라서 ‘특허발명 물건의 생산에만’에서 말하는 생산이라고 함은 정당한 권원없이 생산함으로써 특허권의 침해에 해당되는 생산을 의미한다는 점에서, [특허법 제127조](#)의 간접침해의 성립에도 직접침해의 존재 또는 직접침해의 상당한 가능성을 전제로 하는 것이라고 해석된다. 예컨대 특정부품이 특허권자 A의 방법발명에만 사용되는 것이고 B가 그러한 부품을 생산하여 X, Y, Z 등의

[560]

기업들에 판매하여 동 기업들이 당해 부품을 사용하여 A의 방법발명을 A의 허락없이 실시했다면 동 기업들은 A의 특허권을 침해한 것이고, 그러한 직접침해행위를 가능하도록 부품을 생산·판매한 B는 간접침해의 책임을 지게 된다고주27) 하는 것이 [특허법 제127조](#)가 예상하고 있는 바이지만, [대법원 96마365 결정](#)에서처럼 문제된 부품을 구입한 소비자들의 행위가 직접침해라고 볼 수 없는 경우까지 당해 부품을 생산하는 것이 간접침해에 해당된다고 볼 수는 없을 것이다.

2. 특허권침해의 죄와의 관계

간접침해는 직접침해를 전제로 하는지 여부의 문제는 특허권의 간접침해가 특허법상 특허권침해의 죄를 구성하는지 여부를 판단하는 문제와 밀접하게 관련되어 있다.주28) 다시 말해서, [대법원 96마365 결정](#)에서 간접침해가 직접침해를 전제로 하지 않는다는 전제하에서 간접침해 규정을 해석하는 해석론은, 간접침해가 직접침해의 예비단계의 행위에 불과하기 때문에 특허권침해를 처벌하는 형벌규정의 적용대상으로 되지 않는다고 판시한 대법원판결주29) 과도 모순된다. 다시 말해서, [대법원 96마365 결정](#)에서처럼 간접침해의 성립 여부를 판단함에 있어서 직접침해의 가능성 또는 위험성을 전혀 고려할 필요없이 오직 간접침해규정의 ‘생산에만’ 사용되는 부품인지 여부의 해석만에 의하여 침해 여부를 결정하고 그럼으로써 결과적으로 간접침해규정이 특허받지 아니한 부품에 대해서 까지 특허권의 효력범위를 확대하고자 하는 규정으로 해석한다면, 그러한 간접침해도 별도의 독립한 특허권침해에 해

당되는 것이고, 따라서 특허권침해를 처벌하는 형벌규정의 적용대상으로 되어야 하는 것이 아닌가?

3. 저작권의 간접침해와의 비교

특허권의 간접침해에 관한 사례는 아니지만 저작권의 간접침해에 관해서 많은 논란을 불러 일으켰던 VTR제조업자의 간접침해 여부의 문제는 특허권의 간접침해와 직접침해와의 관계를 검토할 때 많은 점을 시사해 주고 있다. VTR제조업자의 간접침해의 문제라고 하는 것은, 어느 영화제작업자가 VTR에 의한 무단복제, 즉 저작권침해의 가능성을 근거로 해서 VTR의 제조업자도 저작권의 간접침해의 책임을 부담해야 한다는 주장을 했지만, 대부분의 VTR구입자들이 TV에서 방영되는 영화의 시청시간을 편리한 시간대로 바꾸기 위해서 일시적으로 복사해 두는 실정이기 때문에 VTR구입자들의 그러한 영화복제행위가 동 영화에 대한 저작권의 직접침해행위에 해당된다고 보기 어렵고, VTR이 전문복제업자에게 판매되어 현실적으로 불법복제의 도구로 이용될 상당한 가능성이 입증되지 않는 한 VTR제조업자에 의한 간접침해도 성립될 수 없다고 보는 것이다.주31)

[562]

저작권의 보호를 강화하기 위해서 새로운 간접침해의 유형을 도입한 법률로는 컴퓨터프로그램보호법이 있다. 예컨대 [1998년 12월 30일에 개정된 컴퓨터프로그램보호법 제26조](#)는 “정당한 권한없이 고의로 전자적인 저작권관리정보주32) 를 제거 또는 변경하거나 그 사실을 알면서 원프로그램 또는 그 복제물을 배포하거나 배포할 목적으로 수입 또는 전송하는 행위”를 저작권침해행위로 간주하고 있는데, 이는 특허권의 간접침해에 관한 규정과 마찬가지로의 정책적 필요성에 의해서 도입된 저작권의 간접침해에 관한 규정이다. 다시 말해서 저작권관리정보를 제거하거나 변경하는 행위 자체는 저작권침해에 해당되지 않지만 그러한 제거·변경행위로 인해서 저작물의 무단복제가 조장될 가능성이 크기 때문에 직접침해의 조장원인을 금지함으로써 직접침해를 효율적으로 방지할 수 있다고 보아서 그러한 간접침해행위를 직접침해와 마찬가지로 취급하게 된 것이다. 저작권관리정보의 제거 또는 변경이라고 하는 간접침해행위는 직접침해의 원인이 되고 있고 직접침해를 조장할 가능성이 크기 때문에 새로이 도입된 것이고 따라서 직접침해를 논리필연적인 전제로 하고 있는 것이다. 그러나 특허권의 간접침해는 논리필연적으로 직접침해의 원인이 되거나 직접침해를 조장할 가능성이 있는 것이 아니라 구체적인 경우에 따라서 직접침해의 상당한 가능성이 있는 경우도 있고 없는 경우도 있기 때문에 직접침해의 상당한 가능성이 있는지 여부를 판단해야 한다는 문제가 생기는 것이다. 그렇다면 특허권의 간접침해는 저작권과는 달리 직접침해를 전제로 하지 않고 인정되어야 할 별도의 정책적 필요성이 있는 것인가? 특허권이 저작권이나 상표권보다 더 중요하다고 말할 수도 없거니와 더 중요하다는 이유만으로도 충분한 설명이 될 수 없다. 오히려 그와는 반대로, 저작권의 경우에는 직접침해를 전제로 하지 아니 함으로써 사실상 새로운 종류의 저작권을 신설하는 것과 마찬가지로의 효과를

[563]

정책적으로 추구할 수도 있는데 반해서, 특허권의 경우에는 직접침해를 전제로 하지 않는 간접침해는 결과적으로 특허권의 효력범위를 부당하게 확장하는 것이 되고 특허권의 효력범위를 확장하는 것은 신규성이나 진보성에 관한 심사를 받지 않은 부분에 대해서까지 특허권의 효력이 인정되게 된다는 점에서 특허법제도 자체의 근간을 뒤흔드는 것으로서 법정정책적

으로 성립될 수 없는 것이다. 특허발명의 일부에 불과한 소모품에 대해서까지 특허권의 효력이 확대되는 결과로 되는 간접침해를 인정한다면, 당해 소모품에 대해서 별도의 특허청구항을 작성해서 특허출원서에 명시해야 했을 것이고 그러한 별도의 특허청구항에 대해서 별도의 신규성·진보성의 심사를 했어야 했던 것이다. 소모품 자체는 신규성도 없고 진보성도 없는 공지의 기술에 해당되는데, 직접침해를 전제로 하지 않는 간접침해의 법리에 의해서 소모품의 생산을 특허권의 침해로 간주한다면, 공지의 기술은 보호해서는 안된다고 하는 특허법의 기본원칙이 송두리째 무너지는 것이다.

4. 직접침해의 상당한 가능성

간접침해가 직접침해를 전제로 한다고 해서 반드시 구체적인 직접 침해가 있어야 하는 것은 아니고 직접침해의 상당한 가능성만 있으면 족하다. 특허발명제품을 적법하게 구입한 소비자는 부품교체 또는 수선행위를 할 권리를 가지고 있고, 따라서 그러한 소비자에게 부품을 판매하는 것은 간접침해에 해당되지 않는다고 보더라도, 그러한 부품을 교체할 권리가 없는 자에게까지 일부의 부품이 판매되는 경우까지도 간접침해가 성립되지 않는다고 말할 수는 없다. 부품의 일부가 실시권이 없는 자에게 판매되어 특허발명제품이 재조립(reconstruction) 또는 생산된다든지 또는 특허권침해물품(infringing products)의 부품교체·수선에 이용된다고 하는 사실이 입증된다면 그러한 부품을 판매한 자는 간접침해의 책임을 면할 수 없을 것이다. 자신이 판매하는 부품이 일부라도 특허권의 직접침해에 원인을 제공한 만큼, 대부분의 부품이 소비자들의 적법한

[564]

부품교체 또는 수선에 이용된다고 하는 것만으로 자신의 간접침해의 책임을 면할 수는 없는 것이다. 다만 직접침해의 막연한 가능성만으로 간접침해를 인정할 수도 없지만 동시에 현실적으로 직접침해가 발생해야만 간접침해가 성립되는 것도 아니므로, 예컨대 현실적으로 부품을 구입·제조하여 무단으로 특허발명제품을 판매하는 업자가 있기 때문에 소모품의 판매는 그러한 불법적인 조립업자의 특허권침해에도 이용될 수 있는 경우와 같이 그러한 직접침해의 '상당한 가능성'이 있음을 입증할 수 있다면 간접침해도 성립된다고 볼 수 있을 것이다.

현실적으로 직접침해의 상당한 가능성이 있음을 입증한다는 것이 매우 어렵다는 점은 부인할 수 없다. 그러나 직접침해의 막연한 가능성만으로 특허권자로 하여금 제3의 경쟁업체가 부품을 판매하지 못하도록 하는 금지청구권을 행사할 수 있도록 허용해줌으로써 결과적으로 적법한 특허발명제품 구입자 등과 같은 다수의 적법한 실시권자의 적법한 수요를 방해할 수 있게 하는 것은 극히 불합리한 것이다. 따라서 직접침해의 막연한 가능성이 아니라 상당한 가능성이 있음을 입증한 경우에 한해서 간접침해가 성립될 뿐이다.

V. 소비자의 부품교체 또는 수선행위

특허발명제품을 특허권자로부터 또는 특허권자의 허락하에 구입한 자가 당해 제품의 파손되거나 마모된 부품을 교체하거나 수선하는 행위는 특허권의 침해로 되지 않는다고 해석되고 있다.주33) 본래 특허권자는 특허발명의 생산·사용·양도 등의 실시를 할 권리를 독점하지만, 일단 자신에 의해서 양도되거나 또는 자신의 허락하에 양도된 특허발명제품의 계속적인 양

도나 사용 등에 대해서는 특허권을 행사할 수 없다고 보는 소위 ‘권리소진의 원칙’(exhaustion of rights)에 의한 제한이 있다. 따라서

[565]

특허발명제품을 구입한 자가 영리를 목적으로 당해 제품을 재조립(reconstruction) 또는 생산하는 경우에는 특허권의 침해가 될 수도 있겠지만, 특허발명제품 전체의 사용연한 내에 수차례 교체가 예상되어 있는 부품이나 파손된 부품을 교체하거나 수선하여 특허발명제품을 계속 사용하는 행위에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않는다. 이러한 관점에서, 특허발명제품을 구입한 자는 소위 ‘수선권’(right to repair)을 가지고 있다고 해석된다.주34)

여기에서 어려운 문제는 어느 경우에 부품교체가 허용되는 적법한 수선권의 행사에 해당되고 어느 경우에 새로운 특허발명제품의 재조립·생산으로서 특허권침해로 되는지를 구별하는 기준을 정하는 것이다. 한편으로는, 특허법의 목적이 특허발명제품에 관한 시장수요 또는 특허권자의 경제적 이익이 침해되지 않도록 보장해줌으로써 상당한 인센티브를 주어서 과학기술의 발전을 도모하는 것이므로, 특허발명제품을 구입한 자가 당해 제품의 수명이 다했거나 그 경제적 가치가 다 없어졌음에도 불구하고 중요한 부품들을 모두 교체하여 사실상 재조립하거나 사실상 또 하나의 제품을 생산하는 것은 특허권침해라고 해석해야 할 것이다. 그러나 다른 한편, 특허청구범위를 벗어난 과도한 보호나 특허권의 효력의 확대는 관련 과학기술분야의 경쟁을 불합리하게 제한하여 오히려 과학기술의 발전을 저해하는 것이기 때문에, 그러한 재조립에 해당되지 않는 부품의 교체는 허용해 주어야 할 것이다. 따라서 적법한 수선 또는 부품교체와 특허권침해로서의 재조립 또는 생산을 구별하는 것은, 특허발명제품 전체의 수명과 교체부품의 수명의 비교, 부품교체 당시의 특허발명제품의 경제적 가치가 얼마나 되는지 등을 고려해서 판단되어야 할 것이다.

우리 특허법상 간접침해의 규정은 실시권이 없는 자에게 부품을 공급한 경우에 한정하지도 않고, 간접침해자의 인식에 관한 주관적 요건에

[566]

관한 요건도 규정함이 없이, 단순히 특허발명제품의 생산·특허방법의 실시에만 사용되는 물건을 생산하는 것을 간접침해로 규정하고 있기 때문에, ‘생산’ 또는 ‘실시’의 개념을 엄격히 해석할 필요가 있다. 따라서 수회에 걸쳐서 교체가 예상되어 있는 부품을 구입해서 교체하는 것은 단순한 부품교체 또는 적법한 수선행위에 해당되고 특허제품의 재조립 또는 생산에 해당되지 않기 때문에 그러한 부품만을 생산해서 판매한다고 해서 특허발명의 실시에만 사용되는 물건을 생산하는 것으로 볼 수는 없는 것이다.

VI. 독점규제법과의 조화

간접침해 규정의 해석은 특허권의 효력범위에 커다란 영향을 미치게 되고, 따라서 그 해석이 독점규제법과 조화될 수 있는지도 살펴볼 필요가 있다. 간접침해를 직접침해와의 관련하에 판단함으로써 특허청구범위에 한정된 특허권의 효력만을 인정한다면, 특허권의 행사는 독점규제법의 적용대상에서 제외되지만(주35), 간접침해의 성립에 직접침해의 존재 또는 직접침해의 성립가능성을 전제로 하지 않는다고 본다면 특허받지 아니한 부품에 대해서까지 특허권의 효력을 인정하고 결과적으로 특허권의 효력범위를 확대하는 것은 독점규제법과 모순될 가능성도 있다. 즉 소비자의 부품교체가 적법한 행위인지 여부를 판단하지 아니하고 간접침해를 널리 인정하게 되면, 소비자들의 부품 구입은 특허발명제품의 생산자에 의존해

야 하고 부품생산업자의 경쟁적인 영업은 금지되며 부품 시장에서의 경쟁은 제한 내지 금지되는 것인데, 그와 같이 광범위한 경쟁제한이 과연 합리화될 수 있고 바람직한 것인가 하는 의문이 제기되고, 독점규제법위반 여부를 검토해 보아야 할 필요가 있다.

특허권의 남용이 독점규제법위반에 해당되는지 여부에 관한 일반적인 심사기준은 없으나 국제계약상의 불공정거래행위에 관한 기준은 국내사업자 사이의 특허권남용에 대해서도 준용될 수 있는 성질의 기준이라고

[567]

볼 수 있기 때문에 그 기준을 참고할 가치가 있다. [독점규제및공정거래에관한법률 제32조](#)는 국제계약상의 불공정거래행위를 금지하고 있고 동 규정에 따라서 공정거래위원회가 고시한 ‘국제계약상의 불공정거래행위등의 유형및기준’에 의하면 무체재산권제공자(licensor)가 도입자(licensee)로 하여금 계약제품의 부품 등을 제공자 또는 제공자가 지정하는 자로부터 구입하도록 하거나 계약기술과 무관한 기술의 구입을 강요하는 경우가 불공정거래에 해당할 우려가 큰 사항으로 규정되어 있다.주36) 이와 같이 특허권자가 특허발명실시계약(licensing agreement)을 체결하면서 동 계약의 조항 가운데 실시권자로 하여금 특허권자로부터 또는 특허권자가 지정한 자로부터 특정부품을 구입하도록 강제하는 조항을 둔 경우에 그러한 계약조항을 ‘끼워팔기’(tie-in)조항이라고 부르고, 그러한 끼워팔기조항은 당해 부품이 특허발명제품의 품질을 유지하는 데 필요한 경우가 아닌 한 독점규제법에 위반되는 불공정거래행위에 해당될 가능성이 크다는 것이다. 이러한 끼워팔기조항이 국내사업자간의 실시허여계약에 삽입된 경우에도 독점규제법위반으로 될 것인지 여부에 대해서는 [독점규제법 제32조](#)와 [제59조](#)의 종합적 해석에 따라서 상당한 논란이 있지만, 국내계약에서도 마찬가지로 독점규제법위반으로 볼 수 있다고 보는 것이 타당하다고 생각된다. 그렇다면 특허권의 대상이 아닌 부품을 생산하여 판매하는 것이 간접침해에 해당된다고 주장하면서 당해 부품에 대해서 특허권을 주장하고자 하는 것은 결국 소비자들에게 끼워팔기를 관철하고자 하는 것이고 당해 부품시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 독점규제법에 위반되는 것이므로 특허권의 남용에 해당된다고 볼 수 있으며, 그러한 특허권남용에 해당되는 간접침해는 인정될 수 없는 것이 아닌가 생각된다.

[568]

Ⅶ. 결 론-[대법원 96마365 결정](#)에 대한 평가

기본적으로 [대법원 96마365 결정](#)은 간접침해가 직접침해를 전제로 한다고 판시한 바는 없기 때문에 간접침해의 법리형성에 커다란 의미는 없다고 볼 수 있고, 소모부품의 생산이라고 해도 특허발명물건의 생산에만 사용되는 물건의 생산에 해당될 수 있다고 판시한 점에서 그 제한적인 의미를 찾을 수 있을 것이다.주37) 그러나 동 판결은 마치 직접침해가 없어도 간접침해가 성립될 수 있다는 해석론에 입각한 것으로 오해될 소지가 있고, 간접침해와 직접침해와의 관계를 깊이 검토하지 아니한 한계점과 법조문의 문리적 해석에 있어서의 오류를 범하고 있다고 생각된다.

대법원은 피신청인이 생산·판매하는 토너카트리지가 [특허법 제127조](#)에서 규정한 ‘특허발명 물건의 생산에만’ 사용되는 물건이라고 판단하는 근거로서, ① 피신청인의 토너카트리지가 신청인의 발명제품에만 사용되는 물건이라는 점, ② 특허발명의 본질적인 구성요소라는 점, ③ 특허발명제품의 판매시에 토너카트리지의 교체가 예정되어 있었다는 점, ④ 신청인

측에서도 토너카트리지를 제조·판매하고 있었다는 점을 열거하고 있다. 그러나 피신청인의 토너카트리지가 신청인의 발명제품에만 사용되는 물건이라는 점(①)으로부터 당연히 특허권침해에 해당되는 ‘생산에만’ 사용되는 물건이라고 볼 수 없음에도 불구하고 간접침해를 인정하는 근거의 하나로 본다는 것은 대법원이 간접침해의 성립에 직접침해를 전제로 한다고 보지 않기 때문인 것으로 보이고, 소비자의 ‘일상적인 부품교체행위’를 ‘특허발명의 생산행위’로 해석하는 것은 일종의 의제적인 해석이고 무리한 확대해석이라고 생각된다. 신청인의 프린터를 구입한 소비자들이 토너카트리지를 구입하여 교체하는 행위가 신청인의 특허권의 효력범위와 관련해서 살펴볼 때 어떠한 의미를 가지는지 또는 특허권침해에 해당되는지 여부를 살펴보지 않는 한 피신청인의 토너카트리지가

[569]

신청인의 발명제품의 ‘생산에만’ 사용되는 물건인지 여부를 합리적으로 해석하는 것이 곤란하다고 생각된다. 만일 피신청인의 토너카트리지가 신청인의 발명제품을 구입한 소비자들에게만 판매되어 적법한 소모품교체에만 사용되고 조립업자에 의해서 프린터가 재조립·생산될 가능성이 있다면 소모품의 생산도 특허발명제품의 생산에 해당될 수 있겠지만, 이 사건에서와 같이 조립업자에 의해서 프린터가 재조립·생산될 상당한 가능성이 없음에도 불구하고 피신청인의 토너카트리지가 특허발명의 본질적인 부분이라는 점을 근거로 해서 그러한 토너카트리지의 판매를 간접침해로 본다면, 직접침해의 원천을 차단한다고 하는 본래의 간접침해규정의 취지를 벗어나서 특허권의 대상이 아닌 부품에까지 특허권의 효력을 인정하는 부당한 결과로 되기 때문이다. 따라서 법원으로서 피신청인의 토너카트리지가 유통되는 경로와 최종적인 사용현황을 살펴보아서, 부품조립업자에게 입수되어서 재조립 또는 ‘생산에만’ 사용되는 것인지 아니면 대부분 적법한 소비자들에게 입수되어 일상적인 부품교체에만 사용되는 것인지 여부를 판단함으로써만, [특허법 제127조](#)의 ‘생산에만’ 사용되는 것인지 여부를 합리적으로 판단할 수 있지 않은가 생각된다. 마찬가지로 프린터의 판매시 토너카트리지의 교체가 예정되어 있었다거나 신청인 측에서도 토너카트리지를 판매하고 있었다는 사정(③, ④)은 토너카트리지가 소모품이라는 속성을 확인한 것 이상의 별다른 의미가 없는데, 문제는 그러한 소모품이 이 사건에서 특허권침해에 해당되는 재조립이나 생산에 사용되는 것인지 아니면 소비자들의 적법한 부품교체에만 사용되는 것인지에 관한 판단이 전제되지 않는 한, [특허법 제127조](#)의 ‘생산에만’ 사용되는 것인지 여부를 판단하는 데 아무런 의미가 없다는 점이다. 신청인으로서 피신청인이 판매하는 토너카트리지가 특허권침해에 해당되는 재조립이나 생산에 사용될 상당한 가능성 정도는 최소한 현존한다는 것을 입증해야만, 피신청인의 판매행위가 [특허법 제127조](#)의 간접침해로 인정될 수 있을 것이다.

토너카트리지는 신청인의 특허발명의 하나의 구성요소에 해당할 뿐이고

[570]

토너카트리지가 자체가 특허발명에 해당되지는 않고, 따라서 특허권침해의 가능성 또는 위험성이 없음에도 불구하고 토너카트리지의 생산을 간접침해라고 주장하는 것은 부당한 특허권의 확대이고 특허권의 남용에 해당되는 것이다. 토너카트리지가 신청인 특허발명의 본질적인 구성요소라는 사실(②)만으로 본래 특허권의 대상이 아닌 토너카트리지에 특허권의 효력을 확대하여 인정할 수는 없는 것이고, 만일 너무나도 본질적인 구성요소이기 때문에 특허권의 침해를 인정해야 한다면 균등론에 입각한 직접침해를 주장했어야 할 것이다. 특허권의 직접침해의 가능성이나 위험성도 없고 균등론에 입각한 직접침해에 해당되지도 않는 데도 불

구하고 간접침해를 주장함으로써, 특허발명에 해당되지 않는 토너카트리지에 대해서까지 특허권의 효력을 확대하는 해석론은, 일반적으로 끼워팔기가 부품산업에서의 경쟁제한적 효과가 있는 경우에 그러한 끼워팔기를 금지하고자 하는 독점규제법과도 모순되는 것이다. 대법원이 피신청인의 부품생산을 간접침해라고 보는 것은 특허권의 부당한 확대나 특허권의 남용을 묵과하는 결과로 될 것이다. 따라서 소모품이라고 해서 모두 특허발명제품의 생산에만 사용되는 물건이 아니라고 볼 수는 없으나, 소모품의 생산의 경우이거나 다른 부품의 생산의 경우이거나, 특허권의 간접침해도 특허권의 효력범위 내에서만 성립될 수 있는 것이므로, 그러한 간접침해는 직접침해의 상당한 가능성이 있는 경우에 한해서만 인정되어야 한다. 이 사건에서는 특히 카트리지와 같은 소모품 이외의 부품으로서 특허발명제품을 구성하고 있는 기타의 부품이 별개의 업자에 의해서 생산되고 있는지 또는 그러한 생산의 경제적 가치와 현실적 가능성이 있는지 여부 등을 함께 살펴봄으로써 특허권의 직접침해의 존부 또는 직접침해의 상당한 가능성이 있는지 여부를 살펴보아야 한다고 생각된다.

*)

법원공보 1031호(1997.1.1), 72면.

주1)

[서울고등법원 1996.2.22. 선고, 95라135 결정.](#)

주2)

이 사건에서 원고의 특허권은 버너와 유리연통으로 구성된 개량램프에 관한 일종의 결합발명에 관한 것이었고, 피고는 버너만을 판매했는데, 제3자가 유리제조업자로부터 유리연통을 구입하기도 용이하고 피고의 버너를 구입해서 조립하는 것이 충분히 예상될 수 있기 때문에 피고의 버너판매행위는 유리제조업자 또는 소비자들과 사전 공모가 없더라도 공동으로 불법행위를 한 것으로 해석된다고 판시되었다: 29 F. Cas. 74(No. 17,100) (C.C.D. Conn. 1871).

주3)

이 경우에는 물론 피고의 부품판매시에 상세한 사용설명과 광고 등을 통해서 당해 부품이 원고의 특허권을 침해하는 용도로 사용된다는 것을 피고가 의도하고 있어서, 피고의 부품판매가 특허권침해를 유도하거나 교사했음이 명백하기 때문에 간접침해가 인정된 것으로 보인다 : Thomson-Houston Elec. Co. v. Kelsey Elec. Ry. Specialty Co., 75 F. 1005(2d Cir 1896).

주4)

Carbice Corp. v. American Patents Development Corp., 283 U.S.27, 75 L. Ed.819,51 S. Ct.334,8 USPQ 211(1931), reh'g granted, 283 U.S.794 (1931)사건에서, 원고는 드라이아이스(solid carbon dioxide. dry ice) 등으로 구성된 휴대용냉장포장 용기에 관한 발명에 대해서 특허권을 가지고 있었고 동 상품의 판매에 있어서 반드시 원고 자신으로부터 구입한 드라이아이스와 함께만 자신의 특허냉장포장용기를 사용할 수 있다고 하는 조건을 부가했는데, 피고가 그러한 냉장포장용기에만 사용되는 드라이아이스를 판매한 경우에, 연방대법원은 드라이아이스가 원고의 특허발명의 한 요소임은 분명하지만 드라이아이스 자체가 특허발명에 해당되지 않고 공지공용의 상품이기 때문에 드라이아이스 자체에 대해서는 원고의 특허권의 효력이 미친다고 볼 수 없다는 점을 명백히 하면서, 피고가 드라이아이스를 판매하는 것이 간접침해에 해당된다고 주장하면서 그에 대한 구제를 청구하는 것은 특허권의 남용에 해당되어 받아 들일 수 없다고 판시하였다. 특히 Mercoide Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S.661,88 L. Ed.376, 64S. Ct.268, 60 USPQ 21(1944), reh'g denied, 321 U.S.802(1944)사건에서 연방대법원이 소모품에 해당되지도 않는 부품의 판매도 간접침해에 해당되지 않는다고 판시함으로써, 특허권남용의 이론에 의해서 간접침해의 인정범위가 대폭적으로 줄어든 계기가 되었고, 그 후 1952년에 간접침해의 명확한 범위를 규정하기 위해서 특허법이 개정된 것이다.

주5)

예컨대 Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co., 152 U.S.425,38 L. Ed.500, 14 S. Ct.627(1894)사건에서, 원고의 특허발명은 화장실두루마리휴지와 그러한 휴지를 걸어놓고 사용할 수 있게 하는 휴지걸이로 구성된 결합발명이고, 피고가 그러한 원고의 특허발명상품을 구입한 소비자들이 소모품으로 교체해야 할 휴지를 판매함에 따라서 간접침해 여부가 문제되었는데, 연방대법원은 피고가 판매한 부품은 소모품에 해당되는 것으로서 소비자들이 그러한 소모품을 가지고 원고 특허발명을 실시하는 것이 아니라 단순히 당해 소모품을 교체하고 일종의 수선을 하는 것에 불과하기 때문에 특허권의 직접침해도 없고 간접침해도 존재하지 않는다고 판시했다.

주6)

예컨대 Cortelyou v. Johnson & Co.(1907)사건에서 원고는 프린터에 대해서 특허권을 가지고 동 프린터를 판매함에 있어서 특허발명의 실시허락의 조건으로 동 프린터용 잉크를 원고로부터 구입할 것을 요구하고 있었고, 피고가 원고의 허락도 없이 동 잉크를 판매하였는데, 연방대법원은 피고가 원고의 프린터의 법적 성질이나 실시 허락의 조건을 알고 있었다고 볼 만한 사정이 없기 때문에 간접침해는 성립될 수 없다고 판시한 바 있고, 이러한 판결은 현행 특허법하에서도 의미있는 것이라고 생각된다. 또한 Henry v. A.B. Dick Co.224 U.S.1,56 L. Ed.645, 32 S. Ct.364(1912)사건에서는 원고가 등사인쇄기를 판매함에 있어서 마찬가지로 그 실시허락의 조건으로 인쇄용잉크를 원고로부터 구입할 것을 요구하고 있었는데, 연방대법원은 피고가 판매하는 잉크가 원고의 등사인쇄기뿐만 아니라 다른 용도로도 사용될 수 있는 것이기 때문에 피고에게 특허권침해의 용도로 사용될 것을 의도하고 있다거나 인식하고 있었다고 볼 수 없다고 보아 간접침해를 인정할 수 없다고 판시한 바 있다.

주7)

35 U.S.C.A. §271 (c) 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 composition, 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 noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

주8)

128 U.S.P.Q.354(US SupCt, Decided Feb.27,1961).

주9)

Aro Manufacturing Co., Inc., et al. v. Convertible Top Replacement Co., Inc., 141 USPQ 681 (Supreme Court, Decided June 8, 1964); 동일한 취지의 판결이 다수 있다. 예컨대 Pettibone Corp. v. Fargo Mach. & Tool Co., 447 F. Supp.1278,198 U.S.P.Q. 42(E.D. Mich. 1978) ; Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., U.S. La. 1972,>92 S. Ct. 1700, 406 U.S. 518, 32 L.Ed.2d 273,173 U.S.P.Q.769, rehearing denied>93 S. Ct. 94, 409 U.S. 902,34 L. Ed. 2d 165 ; National-Standard Co. v. UOP Inc., C.A. 7(III) 1980,>616 F. 2d 339, 205 U.S.P.Q. 590. Molinaro v. Fannon/Courier Corp., C.A. Fed.(N.J.) 1984,>745 F. 2d 651, 223 U.S.P.Q. 706 ; Fromberg, Inc. v. Gross Mfg. Co., C.A. 9(Cal.) 1964,>328 F. 2d 803, 140 U.S.P.Q. 641 ; Bergstrom v. Sears, Roebuck and Co., D.C. Minn.1980,>496 F. Supp. 476, 207 U.S.P.Q. 481 ; Sing v. Culture Products, Inc., E.D. Mo. 1979,>469 F. Supp. 1249, 204 U.S.P.Q. 848, International Election Systems Corp. v. Shoup, E.D. Pa. 1978,> 452 F. Supp. 684, 200 U.S.P.Q. 79, affirmed> 595 F. 2d 1212 ; Ingersoll-Rand Co. v. Rockwell Intern. Corp.,S.D. Fla.1976,>420 F. Supp. 277, 193 U.S.P.Q.787; Laminex, Inc. v. Fritz, N.D. III. 1974,>389 F. Supp. 369, 183 U.S.P.Q. 215 ; Hercules Inc. v. Minnesota State Highway Dept., D.C. Minn.1972,>337 F. Supp. 795, 172 U.S.P.Q. 644; Thomson Machinery Co. v. LaRose, E.D. La. 1969,>306 F. Supp. 681, 163 U.S.P.Q.80.

주10)

Graham Paper Co. v. International Paper Co.,46 F 2d 881, 886, 8 U.S.P.Q.463 (8th Cir. 1931).

주11)

35 U.S.C.A. § 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.

(2) 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.

주12)

Freedman v. Friedman, 242 F.2d364, 113 U.S.P.Q.1(4th Cir.1957).

주13)

Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S.476, 12 L. Ed. 2d 457,84S. Ct.1526,141 U.S.P.Q.681 (1964).

주14)

CPC 526 (1) A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply within the territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect.

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

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

주15)

Patents Act 1977, Section 60(2) : Subject to the following provisions of this section, a person(other than the proprietor of the patent) also infringes a patent for an invention if, while the patent is in force and without the consent of the proprietor, he supplies or offers to supply in the United Kingdom a person other than a licensee or other person entitled to work the invention with any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom.

주16)

William R. Cornish, Intellectual Property(London, Sweet &Maxwell, 1996), p. 219.

주17)

Amiram Benyamini, Patent Infringement In the European Community(Munich, Max-Planck Institute, 1993), p.205.

주18)

British Leyland Motor Corp. Ltd. v. Armstrong Patents Ltd.(1986) 1 All ER 850.

주19)

대판지재 소화 54년 2월 16일 판결(소화 52년(㉿) 제3654호사건).

주20)

간접침해는 직접침해를 전제로 한다고 보는 견해로는, 문곡창남 편, 「주식특허법」(유비각, 1986), 245면 참조.

주21)

대판지재 평성 3년 9월 30일 판결(소화 63년(㉿) 제9804호사건).

주22)

대판지재 평성 원년 4월 24일 판결(소화 60년(㉿) 제6851호사건).

주23)

송미화자, 「판예평논, 판례시보(제1330호)」, 219면 이하.

주24)

유럽의 입법례는 공통적으로 실시권이 없는 자에게 부품을 공급한 경우에 한해서 간접침해를 인정하고 있다: §26 Community Patent Convention, §60(2) Patents Act 1977(영국), § 10 Patentgesetz(독일).

주25)

주관적 요건은 유럽의 입법례뿐만 아니라 미국 특허법 제271(c)조에도 규정되어 있다.

주26)

[송영식 외, 「지적소유권법」\(육법사, 1996\), 348면.](#)

주27)

[서울지법 1993.10.22. 선고, 90가합12107 판결.](#)

주28)

[도두형, “특허권의 간접침해행위의 가벌성,” 「판례월보\(제291호\)」\(1994. 11\), 15면 이하.](#)

주29)

[대법원 1993.2.23. 선고, 92도3350 판결](#)은 진술한 특허방법발명의 실시에만 사용되는 부품의 생산이 간접침해에 해당된다고 판시한 [서울지법 1993.10.22. 선고, 90가합12107 판결](#)에서의 피고들 중의 1인에 대한 동일한 사실관계에 관한 형사사건에 관한 것이다.

[561]

그러나 간접침해규정은 그와 같이 특허받지 아니한 부품에 대해서까지 특허권의 효력을 확대하고자 하는 별도의 특허권침해규정이 아니라 특허권의 직접침해의 가능성 또는 위험성을 가져다 주는 예비행위 또는 방조행위에 대한 민사책임을 부담케 함으로써 특허권의 효력을 실질적으로 확보하기 위한 규정일 뿐이기 때문에, [대법원 92도3350 판결](#)에서 판시된 바와 같이 간접침해가 당연히 특허권침해를 처벌하는 형벌규정의 적용대상으로 되지는 않는다고 보는 것이다.주30)

주30)

다만 간접침해가 직접침해행위를 방조하는 행위로서의 성질을 가지고 있고, 형법상 정범이 범행을 한다는 정을 알면서 방조를 한 경우에 종범으로서 처벌되는 것이므로, 현실적으로 직접침해가 발생하고 종범의 주관적 요건을 충족한 경우에는 간접침해자도 특허권침해죄의 종범으로 처벌될 수 있을 것이다. 다만 우리나라 특허법상 간접침해의 규정은 외국입법례와는 달리 주관적 요건을 정하고 있지 않기 때문에 간접침해가 언제나 특허권침해죄의 종범으로 처벌될 수는 없는 것이다.

주31)

Sony Corp. v. Universal City Studios, 464 U.S.417, 220 U.S.P.Q.665(Supreme Court 1984) , Amstrad Consumer Electronics PLC v. The British Phonographic Industry Ltd. (1986), F.S.R. 159 (H.L.).

주32)

‘저작권관리정보’라 함은 원프로그램 또는 그 복제물에 포함되거나 전송과 관련하여 나타나는 것으로서 프로그램, 프로그램저작자, 프로그램에 관한 권리의 보유자 및 프로그램의 사용방법과 조건에 관한 정보와 그러한 정보를 나타내는 숫자 또는 부호를 말한다([컴퓨터프로그램보호법 제2조 제10호](#)).

주33)

[최덕규, 「특허법」 \(세창출판사, 1996\), 709~710면, 788면 ; 송영식 외, 「지적소유권법」 \(육법사, 1996\), 290면](#) 등 국내 다수의 견해도 사회통념과 관계인들의 이익조화의 관점에서 우선행위가 특허권침해에 해당되지 않는 적법한 행위로 인정될 수 있다고 보고 있다.

주34)

유럽에서는 특허발명품을 적법히 구입한 자가 특허권자로부터 부품교체에 관한 묵시적 허락(implied licence)을 받았기 때문에 부품교체가 특허권침해로 되지 않는다고 해석하는 견해도 있었다.

주35)

[독점규제및공정거래에관한법률 제59조.](#)

주36)

국제계약상의불공정거래행위등의류형및기준(공정거래위대회고시 제1997~23호) 제3조 제1호 및 제9호.

주37)

[신성기, “특허대상물품의 부품\(소모품\)을 생산·판매하는 행위가 특허권의 간접침해에 해당 하는지 여부,” 「대법원판례해설\(제27호\)」 \(1996년 하반기\), 615면.](#)