

金永喆〈辨理士〉

# 特許權의 間接侵害

## 〈事案〉

甲은 분지클립을 사용하는 분지밀봉형성방법에 관하여 특허권을 가지고 있다. 乙은 甲의 허락을 받아 위 분지밀봉형성방법을 실시하고 있다. 그런데 丙은 乙의 주문을 받고 위 특허방법의 실시에만 사용하는 분지클립을 생산하여 乙에게 공급하였다. 그리하여 甲은 丙을 특허권침해죄(특허법 제225조)로 형사고소 하였다. 丙의 행위는 특허권침해죄를 구성하는가.

## 〈관련법조문〉

특허법 제225조 ① 다음 각號의 1에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 特許權 또는 專用實施權을 침해한 자

2. 〈생략〉

특허법 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각號의 1에 해당하는 행위는 特許權 또는 專用實施權을 침해한 것으로 본다.

1. 特許가 물건의 發明인 경우에는 그 물건의 生産에만 사용하는 물건을 業으로서 生産·讓渡·貸與·輸入 또는 展示하는 행위

2. 特許가 방법의 發明인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 業으로서 生産·讓渡·貸與·輸入 또는 展示하는 행위

## 〈해설〉

### 1. 서론

위 사안은 특허방법을 직접 실시함으로써 성립하는 「直接侵害」가 아니라, 특허방법의 실시에만 사용하는 물건을 業으로서 생산·판매하였다고 하는 이른바 「直接侵害」에 관한 것이다. 이하에서 간접침해에 관하여 개괄적으로 살펴보고, 설문을 검토하고자 한다.

### 2. 間接侵害의 意義

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 따라서 특허권을 침해 하는 행위인가 아닌가의 여부도 원칙적으로는 그 행위가 특허청구범위라고 하는 기술적 범위에 속하는 것인가 아닌가의 여부에 따라 결정된다. 그리하여 원칙적으로 특허청구범위에 의하여 정해지는 기술적 범위에 속하는 요소를 모두 충족시키는 경우(이를 「直接侵害」라고 한다)에 특허권의 침해가 성립되고, 그와 같은 요소를 모두 충족시키지 아니하는 경우에는 특허권의 침해가 성립되지 아니한다.

그런데, 어떤 행위가 기술적 범위에 속하

지 아니하더라도 이를 그대로 방치하여 둔다면 특허권의 보호에 미흡한 경우가 있다. 예컨대, 어떤 특허발명이 복수의 요소로써 결정되어 있는 경우 그 일부의 요소를 제조·판매하는 행위는 특허청구범위 즉, 기술적 범위에 속한다고 할 수는 없다고 하더라도, 그러한 요소가 당해특허발명의 실시를 위해서만 사용되고, 다른 용도에는 사용되지 아니하는 경우, 그 요소는 결국 그 특허 발명의 침해를 위해서만 사용될 것이다. 따라서 위와 같은 경우(이를 「간접침해」라고 한다)까지도 특허권의 침해로 간주하여 규제하지 아니하면 특허권의 보호에 만전을 기할 수가 없다.

특허법 제127조는 위와 같은 취지에서 「간접침해」도 특허권의 침해로 간주하고 있다. 이러한 간접침체에 관한 규정은 특허권자보호의 견지에서 특허침해에 직결되는 예비적인 행위를 금지하기 위한 것이지만, 침해행위의 전단계에 있는 행위와 침해행위를 동일하게 취급하는 것이므로 엄격하고 신중하게 해석하여야 할 것으로 생각된다.

### 3. 間接侵害의 형태

특허법 제127조는 간접침해행위의 형태로써 다음의 두가지를 열거하고 있다.

첫째, 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 業으로서 생산·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위. 예컨대, 어떤 엔진에 특허가 주어졌다고 가정하는 경우, 그 엔진의 생산에만 사용하는 피스톤을 業으로서 생산·양도하는 등의 경우와 같다. 만일에 그 피스톤이 다른 엔진의 생산에도 사용되는 경우에는 이를 생산·양도하는 등의 행위는 간접침체가 되지 아니한다.

둘째, 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 業으로서 생산·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위. 예컨대, DDT를 살충제로서 사용하는 방

법에 특허가 주어진 경우에는 DDT가 살충제로서만 사용되는 화학제인 경우라면, DDT를 業으로서 생산·양도하는 경우가 이에 해당한다. 만일 DDT가 살충제 이외에 다른 용도(예컨대, 염료의 제조원료)로도 사용된다면, DDT를 생산·양도 하더라도 그 방법특허의 간접침체로는 되지 아니한다.

### 4. 間接侵害와 直接侵害와의 관계

간접침체가 성립되기 위해서는 반드시 직접침체가 있어야 하는가에 대해서는 학설이 대립하고 있다.

#### (1) 독립설

간접침체는 직접침체의 실행과는 관계없이 성립한다는 설이다. 특허법 제127조가 간접침체의 성립에 있어 직접침체의 성립을 전제로 하지 아니하고 있다는 문리에 충실하고자 하는 입장이다(宋永植의 2인, 知的所有權法, 제343면). 다만, 독립설을 취하면서도, 특허실시허락을 얻은 자가 특허의 실시에만 사용되는 물건을 스스로 만들거나 주문에 의하여 만들게 하는 경우 일반적으로 실시계약 속에 그와 같은 행위에 대한 묵시적 승인의 의사가 포함되고 있는 것으로 해석함이 합리적이라고 하는 입장을 취하게 되면(上掲書, 제344면), 그와 같은 경우에는 간접침체가 성립하지 아니하게 될 것이다.

#### (2) 종속설

간접침체는 직접침체의 실행이 없이는 성립하지 아니한다는 설이다(中山信弘, 注解特許法, 上卷, 제850면). 이 설에 의하면 직접실시자가 특허권자로부터 실시허락을 받는 등 정당한 권원을 가지고 있는 경우 이러한 직접실시자에게 그 특허의 실시에만 사용되는 물건을 공급하는 행위는 간접침체가 되지 아니한다. 종속설은, 직접침체의 성립과는 관계없이 특허법 제127조의 요건만으로 간접침체의 성

립여부를 결정한다면, 同條는 同法 제97조(특허발명의 보호범위)의 예정규정으로서 기술적 범위의 확대를 법으로 규정하는 결과가 되어 특허권을 과대보호하게 된다는 점에 그 근거를 두고 있다. 즉, 독립설에 따르면, 기술적 범위의 해석에 있어서 허용되지 아니하면 소위 要素의 보호를 용인하게 되는 결과를 초래하는 되는 바, 이는 부당하다는 것이다.

### (3) 결론

생각컨대, 간접침해를 침해로 보는 것이 특허권자의 보호에 만전을 기하기 위한 것이라 하더라도, 직접침해가 성립하지 아니하는 경우에까지 간접침해에 해당하는 행위를 침해라고 보는 것은 특허권자의 의사에 따라 침해의 여부가 결정되는 결과가 초래될 우려가 있는 바, 이는 특허권자를 과대보호하고 거래 질서를 문란케 할 염려가 있다. 나아가, 전술한 바와 같이 간접침해에 관한 특허법 제127조는 엄격하고 신중하게 해석할 필요가 있는 점에 비추어 볼 때, 종속설의 입장이 타당하다고 본다.

## 5. 間接侵害에 대한 구제

간접침해에 대해서는 금지청구권과 손해배상청구권이 인정된다. 다만, 간접침해의 경우에는 손해액의 추정 등을 규정한 특허법 제128조가 적용되지 아니한다고 하는 견해가 유력하다(中山信弘, 注解特許法, 上卷, 856면). 간접침해는 직접침해 그 자체는 아니므로, 직접침해를 전제로 하여 규정되어 있는 특허법 제128조를 그대로 적용하는 것은 타당하지 아니하다고 본다. 나아가 간접침해에 대하여 형사책임을 물을 수 있는가에 대해서는 견해가 대립되고 있다. 이하에서 항을 달리하여 이를 살펴 보고자 한다.

## 6. 間接侵害의 刑事責任

### (1) 긍정설

특허법 제225조는 직접침해와 간접침해를 구별하지 아니하고 특허권을 침해한 자에 대한 형사책임을 규정하고 있으므로 간접침해행위를 한 경우에도 특허권침해죄가 성립한다는 것이 긍정설의 입장이다(丁允鏞, 工業所有權法, 제343면).

### (2) 부정설

이에 대해 부정설은 다음과 같은 이유에서 간접침해행위는 특허권침해죄를 구성하지 아니한다고 해석한다(宋永植의 2인, 知的所有權法, 제376면).

① 특허권침해죄에 있어서는 미수를 처벌하지 아니함에 반하여 간접침해행위는 원래 미수의 전단계인 예비적 행위에 속하므로 이를 처벌하는 것은 형벌의 균형을 상실한다.

② 원래 간접침해에 관한 규정은 민사책임을 논함에 있어서 침해의 전단계에 있는 행위를 침해로 의제하려는 정책적 규명이므로 형사책임에 관하여까지 이를 그대로 적용하는 것은 罪刑法定主義에 반하는 확장해석이다.

### (3) 結論

우리 刑法은 미수범의 경우 개개의 형벌법규에 그 처벌규정을 둔 경우에만 처벌하고 있고, 예비의 경우에는 미수범의 경우보다도 그 대상을 더욱 제한하여 사회의 기본질서를 심히 해할 수 있는 重罪에 국한하여 이를 처벌하고 있다. 따라서 특허권침해의 미수가 처벌되지 아니하는 우리 법제하에서 미수의 전단계에 불과한 예비행위를 침해의 기수로 처벌하는 것은 適正性을 내용으로 하는 罪刑法定主義의 원칙에 반하는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 간접침해행위는 특허권침해죄로 처벌할 수 없다고 생각한다.

## 7. 事實의 검토

(1) 丙은 乙에게 甲의 특허방법의 실시에만

사용되는 분지클립을 제조·공급하였다. 따라서, 丙의 행위는 문리상 특허법 제127조 제2호에 해당하는 행위이다. 이 경우 독립설의 입장에서는 丙의 행위가 간접침해를 구성한다고 보게 될 것이다. 그러나 종속설의 입장에서 보면 직접실시자인 乙이 정당한 권원을 가지고 있으므로 직접침해가 성립되지 아니하고 따라서 丙의 행위도 간접침해를 구성하지 아니한다고 하게 될 것이다. 다만, 독립설의 입장에 서더라도 甲이 乙에게 특허방법의 실시를 허락한 이상 乙이 丙으로부터 분지클립을 공급받는 행위도 묵시적으로 허락하였다고 보아야 할 것이고, 따라서 丙의 행위는 甲이 묵시적으로 허락한 행위로서 간접침해를 구성하지 아니한다고 보아야 할 여지가 많을 것이다.

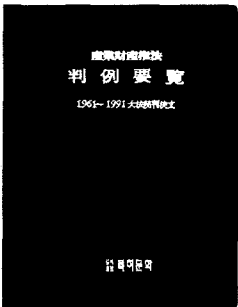
(2) 종속설의 입장에 따르면 간접침해 자체

가 아예 성립하지 아니하므로 丙의 행위에 대하여 형사책임을 논할 여지가 없다. 따라서 독립설의 입장을 취하는 경우에만 丙의 행위를 형사적으로 처벌할 수 있는가를 논의할 실익이 있다. 그런데, 간접침해의 경우에는 형사책임을 부정하는 것이 타당하다고 보므로 丙을 형사처벌할 수는 없다고 생각한다.

(3) 서울지방법원 남부지원 1992. 6. 9. 선고 90고단 3086 판결은 위 사안에서 丙의 형사 책임을 부정하고 무죄를 선고하였다. 아마도 위 판결은 간접침해행위가 특허권 침해죄를 구성하는 것인가에 관한 국내 최초의 판결일 듯 싶다. 아쉬운 것은 위 판결에서는 간접침해행위가 형사처벌의 대상이 되는 것인가만을 논점으로 삼았고, 상기 독립설과 종속설의 입장의 차이로 인한 형사책임을 유무에 관해서는 언급이 없었다는 점이다. <♣>

시간안내

## 「産業財産權法 判例要覽」



도서출판 특허문화는 1961년부터 1991년까지 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등 산업재산권에 관한 대법원 판례모음집인 「産業財産權法 判例要覽」을 발간했다. 이 책은 산업재산권에 관한 特許上告事件은 물론이고 民·刑事 등의 판례 전문·핵심이 되는 부분을 발췌하여 法律條文別, 內容의 性格別, 判決宣告日字 순으로 편집되어 있어 이용하기 쉽고, 나날이 늘어나는 知的財産權 紛爭에 도움이 되는 실무서이며, 이 분야를 공부하는 사람에게 법령의 이해를 높일 수 있게 엮여져 있다. (도서출판 특허문화(565-0205)(4×6배판, 470면, 20,000원)

## 소련 총람

북방권연구회 편

규격:A5신·318면 가격:5,000원

## 新商標法解説

江口俊夫 著 규격:A5신·352면

鄭完婁 譯 가격:10,000원

판매: 한국발명특허협회 자료판매센터(전화 (02) 551-5571-2)