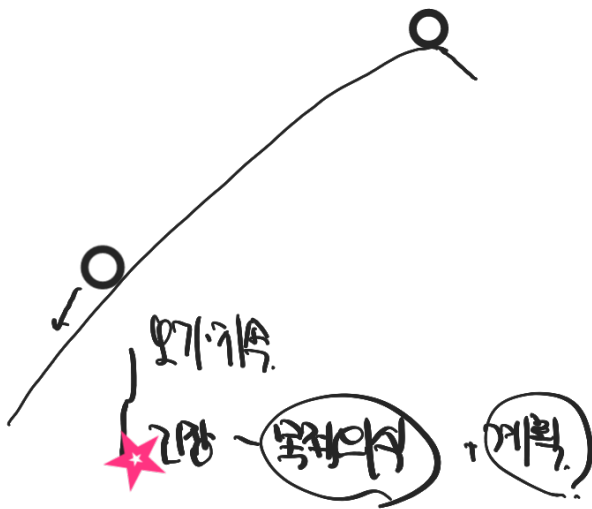


# 11

## 특허권 침해



# 01 침해의 성립요건 및 보호범위 판단방법

간접침해 - 권리범위

## 침해의 성립요건

i) 정당권원이 없을 것<sup>574</sup>), ii) 유효한 특허권이 존재할 것, iii) 보호범위 내일 것<sup>575</sup>), iv) 업으로서 실시할 것<sup>576</sup>)의 요건을 만족해야 한다.

나중에

## 보호범위 판단방법

### (1) 청구범위 기준 원칙 (특허법 제97조)

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다. 특허권의 보호범위 청구범위를 기준으로 구성요소완비의 원칙에 따라 발명의 설명을 참작하여 판단한다.

[청구범위] A+B

기재 A+B 문언

A+B 조

A+B+C

A+B+C

A+B+C

A+B+C

A+B+C

### (2) 청구범위 기재 해석 시 발명의 설명 및 도면 참작

#### 1) 판례의 태도

가. 발명의 확정은 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다(2008후26).

나. 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다(2008후4202).

다. 다만 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다(2007후2186).

#### 2) 입법례

가. 유럽특허협약 제69조 제1항은 “유럽특허 또는 유럽특허출원에 의하여 주어지는 발명의 보호범위는 청구범위의 내용에 의하여 정하여진다. 단, 청구범위를 해석하기 위하여 발명의 설명

574) 실시권 있는 경우, 권리소진된 경우, 제96조의 배타권 효력이 미치지 않는 경우, 그 외 배타권 효력이 제한되는 경우 등은 특허발명 실시의 정당권원이 인정된다.  
575) 직접침해 사안은 문언범위, 균등범위, 이용관계인 경우; 간접침해 사안은 전용품인 경우 특허발명 보호범위 내에 해당된다.  
576) 특허법은 산업 보호를 위한 법으로서, 업으로서 실시를 제외한 가정용 실시는 침해에 해당되지 않는다.

및 도면이 참작되지 않으면 안 된다.”라고 규정하여 발명의 설명의 참작을 명문으로 규정하고 있다.

나. 일본 특허법(제70조) 및 중국 전리법(제56조) 역시 보호범위 해석 시 발명의 설명을 참작할 수 있음을 명문으로 규정하고 있다.

3) 검토

특허분쟁에서 청구범위 해석의 중요성을 고려할 때, 판례에 맡기기 보다는 외국의 경우와 같이 명문으로 규정하여 법적안정성을 도모함이 타당하다.

(3) 구성요소 완비의 원칙

구체적

1) 청구범위에 기재된 발명의 구성요소 전부를 실시하는 경우에만 보호범위에 속한다는 원칙이다. 청구범위에 기재된 발명의 구성요소 중 일부만을 실시하는 경우(생략발명), 학설 대립이 있으나 주류적 판례의 태도는 제외된 구성요소가 본질적인지 여부와 관계없이 특허권의 보호범위에 속하지 않는다고 본다.

[생략] A+B+C

제자 A+B : 권리범위 X.  
# 권리범위

2) 판례는 “특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것인지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로, 특허발명과 대비되는 확인대상고안이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상고안은 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니한다.”고 판시하였다(99다31513).

제자 A : 전무  
# 구체적

(4) 균등론

비유

특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다(2014후2788).

(5) 이용관계

확인대상발명이 특허발명 혹은 이의 균등발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되 확인대상발명 내에 특허발명 혹은 이의 균등발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우 이용관계에 해당하며, 이용관계에 있는 경우 특허발명의 권리범위에 속하게 된다(2001후393).

## 내용 요약

### ■ 특허권, 전용실시권 침해

#### 배타권의 의미

특허권과 전용실시권은 실시권과 배타권이 인정되는 권리라고 해석 가능하다. 이때 배타권이란 업으로서 특허발명을 실시할 독점적 권리를 말한다(제94조 제1항, 제100조 제2항).

#### 특허발명

특허발명의 실시에서 특허발명이란 청구범위에 기재된 발명을 말한다(제97조). 즉 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그대로 포함된 것을 업으로서 실시하면 이는 특허권 또는 전용실시권의 침해가 된다. 이를 문언침해라 한다. 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 일부를 변경한 경우도 특허발명으로 보아, 이의 실시를 특허권 또는 전용실시권의 침해로 보는 경우가 있다. 이를 균등침해라 한다. 또 문언침해 혹은 균등침해의 대상을 일체성을 유지한 상태에서 그대로 이용하면 이용침해가 된다. 문언침해, 균등침해, 이용침해를 일컬어 직접침해라고도 한다.

나아가 직접침해, 즉 특허발명 또는 특허발명과 균등한 발명을 실시한 경우 등이 아니라도, 특허권 또는 전용실시권의 침해를 구성하는 법리가 있다. 바로 간접침해다. 특허발명이 물건발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수입·양도나 대여의 청약을 하는 행위; 특허발명이 방법발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수입·양도나 대여의 청약을 하는 행위를 간접침해<sup>577)</sup>라 한다(제127조). 이는 특허발명 또는 이의 균등한 발명의 생산 및 판매 등의 실시행위가 있으면 특허권자 또는 전용실시권자에게 회복할 수 없는 피해가 발생할 염려가 있는바, 특허발명 또는 이의 균등한 발명의 실시를 사전에 차단할 수 있는 권한을 부여하고자 도입한 제도다. 특허발명의 생산 또는 실시에만 사용하는 물건의 생산 등은 제2조 제3호에서 말하는 특허발명 또는 이의 균등한 발명의 실시행위는 아니지만, 이를 특허권 또는 전용실시권의 침해로 보아, 실시의 금지가 가능하다(제126조).

#### 실시

실시의 개념에 대해서는 다음 챕터에서 살핀다.

#### 배타권의 제한 - 허가등에 따른 존속기간 연장의 경우

허가등에 따라 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가등의 대상물건(특정 용도가 정하여져 있는 경우는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 특허발명의 실시행위에만 미친다(제95조). 이는 인간의 기본적인 삶의 영위를 방해하는 질병의 치료와 관련된 발명

577) 사용행위는 제외되어 있는데, 특허발명의 생산에만 사용하는 물건이나 특허발명의 실시에만 사용하는 물건을 사용하는 것은 특허발명의 생산 또는 실시에 해당하는 바, 이는 문언침해이므로 삭제한 것이다.

이기 때문에 특허권의 보호를 제한함으로써 그 특허발명을 구매할 때의 비싼 비용에 대한 부담을 경감시켜주고자 한 것이다.

## ✓ 배타권의 제한 - 소진이론

소진이론이란 특허발명을 적법하게 양도받았다면 그 특허발명에 관해서는 특허권 또는 전용실시권의 목적이 이미 달성되었으므로 권리가 소진된다고 보는 논리다(특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13209 판결). 따라서 위 특허발명의 소유자는 이를 재판매하거나 다른 방법으로 처분하더라도 특허권 또는 전용실시권을 침해하지 않는다. 이는 어떠한 물건에 대해 비용을 지불하고 소유권을 취득한 소유권자의 보호를 위함이다.

### 배타권의 제한 - 컴퓨터프로그램과 관련된 방법발명의 사용을 청약하는 행위

방법발명의 사용을 청약하는 행위는 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 한 경우에만 특허권의 효력이 미친다(제94조 제2항). 이는 컴퓨터프로그램의 보호를 급작스럽게 강화할 경우 관련 산업이 위축될 수 있다는 우려에 의한 것이다.

### 배타권의 제한 - 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위

연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시는 특허권 또는 전용실시권의 효력이 미치지 않는다(제578)(제96조 제1항 제1호). 이는 제1조가 특허발명의 이용을 도모하여 개량발명을 할 것을 권장하고 있기 때문이다. 즉 개량발명을 위해 특허발명을 분석하고자 특허발명을 생산하고 사용하는 것은 특허발명의 실시이지만, 특허권자 또는 전용실시권자에게 불이익을 초래하지 않는 범위에서 산업발전을 위해 그 발명을 이용한 것이므로 특허권 또는 전용실시권의 침해로 보지 않는다. 또한 특허발명의 복제약을 제조 및 판매하기 위해서는 복제약이라 할지라도 약사법에 따른 의약품의 품목허가를 받아야 하고, 이를 위해서는 약사법에 따라 그 복제약을 대량생산하여, 대량생산에 따른 품질 등을 평가받아야 한다. 그런데 이때 복제약의 생산은 곧 특허발명의 생산인바 특허발명의 실시에 해당하고, 전술한 바와 달리 개량발명을 위한 연구 또는 시험이 아닌 복제를 위한 연구 또는 시험이나, 마찬가지로 특허권 또는 전용실시권의 침해가 아닌 것으로 본다. 왜냐하면 위 품목허가를 위한 대량생산 행위를 특허권 또는 전용실시권의 침해로 보면, 존속기간만료 전에는 품목허가를 위한 준비자체가 제한되고, 특허권 존속기간 만료 후에도 품목허가를 위한 준비가 가능할 것이며, 그럼 존속기간만료 후 상당기간이 지나야 비로소 모방제품의 품목허가가 완료되어 이때부터 모방제품의 실시가 허용된다. 하지만 이는 실질적으로 존속기간의 연장과 다름 없고, 존속기간을 한정적으로 제한하려는 특허법의 취지에 상충되는 결과다. 그래서 제96조 제1항 제1호 괄호는 품목허가를 받기 위해 필요한 특허발명의 실시도 개량이 아닌 모방을 위한 연구 또는 시험이라 할지라도 특허권 또는 전용실시권의 효력이 미치지 않는 것으로 취급한다. 이는 농약의 경우도 마찬가지다.

이어서 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치

578) 그래서 시행령 제4조에서도 연구 또는 시험을 위해 실시하려는 경우는 출원인 또는 특허권자의 허락 없이도 분량이 가능하도록 한 것이다.

기타의 물건은 국내통과라는 목적에 한정되므로, 특허권자 또는 전용실시권자에게 주는 손해가 없을 뿐만 아니라, 이에 대해 특허권의 효력이 미친다고 하면 국제운송을 방해하는 결과가 되어, 국제교통상 장애가 있으므로, 이들에 대해 특허권의 효력이 미치지 않도록 하고 있다(제96조 제1항 제2호). 국내라 함은 영토뿐만 아니라 영해 및 영공 등을 포함하며, 국내를 통과하는데 불과한이란 주유를 하거나 하역을 위하여 일시 정박하거나 착륙한 교통기관을 말한다(사견). 한편 기계·기구·장치 기타의 물건은 직접 항공기 등의 운행에 필요한 것뿐만 아니라 여객의 생활에 필요한 일체의 설비물도 포함하는 것으로 넓게 해석하는 것이 타당하다고 본다(사견). 이는 파리조약 제5조의3 에도 규정되어 있다.

다음 특허출원(우선일)시 이미 국내에 존재하고 있었던 물건에 대한 실시행위도 특허권 또는 전용실시권의 효력이 미치지 않는다. 이는 제103조의 법정실시권과 유사한 취지로 특허권이 실질적으로 선원이라 볼 수 없다는 점에서 비롯된 것이며, 제103조는 설비를 보호함에 반해, 본 규정은 물건 자체만 국한하여 보호한다는 점에서 차이가 있다(제96조 제1항 제3호).

끝으로 약사법에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약에 대해 특허권 또는 전용실시권의 효력이 미치지 않는다. 구체적으로 2 이상의 의약(사람의 병의 진단·치료·처치 또는 예방을 위해 사용되는 물건을 말함)을 혼합함으로써 제조되는 의약의 발명 또는 2 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 약사법에 의한 조제하는 행위 및 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니하도록 하고 있다(제96조 제2항). 이 규정은 사람의 보건위생은 모든 것에 우선하여 보호되어야 한다는 사고에 근거를 둔 것이다. 참고로 의사의 의료행위에 대해서는 마찬가지로 질병으로부터 벗어나고 싶은 인간의 기본적인 존엄이 자본주의에 의해 지나치게 침식되지 않도록 하고자 산업상 이용가능성(제29조 제1항 본문)이 없는 것으로 보아 특허자제를 허용하지 않는다.

## 배타권의 제한 - 효력제한기간

효력제한기간이 2 가지가 있다.

추후보완 또는 권리회복신청에 따라 등록 또는 유지된 특허권은 특허료 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 납부하거나 보전한 날까지의 기간에 제3자가 특허발명을 실시한 행위에 대하여는 그 효력이 미치지 아니한다(579)(제81조의3 제4항). 이는 법령에서 특허료를 기간 내에 납부하지 않으면 특허출원이 포기되거나 특허권이 소멸한다고 규정하고 있기 때문이다. 그리고 ① 무효로 된 특허권 또는 존속기간 연장등록의 특허권이 재심에 의하여 회복한 경우, ② 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우, ③ 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간 연장등록이 된 경우에, 그 특허권의 효력은 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록 전에 선의로 수입 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건, 당해 특허발명의 선의의 실시행위 및 간접침해 행위에 대하여는 효력이 미치지 않는다(제181조). 이는 특허심판원의 확정된 심결을 신뢰한 자를 보호하기 위함이다.

579) 제81조의3 제4항은 제181조와 달리 선의의 요건을 법령에서 규정하고 있지 않은데, 이는 의문이 있다.

### 배타권의 제한 - 실시권

허락에 의한 실시권, 법정실시권, 강제실시권이 존재하는 경우 실시권자의 실시에는 특허권 또는 전용실시권의 배타권 효력이 미치지 않는다.

	특허발명 <sup>580)</sup> (청구범위에 기재된 발명, 제97조)	제3자 실시발명
문언침해	A+B	A+B
균등침해		A'+B <sup>581)</sup>
이용침해		A+B+C 또는 A'+B+C
간접침해		A <sup>582)</sup> , A', A+C 또는 A'+C

580) 특허발명이 물건발명인 경우의 예시다.

581) 특허발명의 일 구성요소인 A 를 A' 로 변경한 경우다.

582) A+B 의 생산에만 사용하는 전용품인 경우다.

## 02 특허법상 실시

직접침해

침해  
유  
무  
의

간접침해

침해  
유  
무  
의

생' 양대수청권

### 실시

#### (1) 실시의 정의(특허법 제2조 제3호)

특허법상 실시란 i) 물건의 발명인 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 제1항 제1호를 포함한다)을 하는 행위, ii) 방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위, iii) 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다.

을 - 생·사·양·대·수·청·권

생·사·청·권

제법·사·청·권 + 사·양·대·수·청·권

#### (2) 취지

무체재산권인 특허권은 점유가 불가능하고 침해의 형태가 다양하여 특허권에 의해 독점되는 대상을 명확히 하기 위해 실시의 개념을 명문으로 규정하고 있는 것이다.

#### (3) 발명의 구별 및 실익

발명은 물건 발명과 방법 발명으로 나눌 수 있고, 방법 발명은 다시 물건을 생산하는 방법 발명과 그 밖의 발명(물건의 사용방법 등)으로 나눌 수 있다. 발명의 종류에 따라 특허권의 효력을 달리할 필요가 있어 편의상 이를 구분하고 있으며, 특허권의 효력범위는 특허발명의 종류에 따라 다르다. 구체적으로 물건발명 > 제법발명 > 기타방법발명의 순서로 실시행위의 폭이 넓은데, 위 순서로 발명의 창작적 난이도가 더 고도할 수 있음이 반영된 것이다.

#### (4) 내용

무형의 기술적 사상을 유형화된 물건으로 만들어내는 생산, 발명의 목적 및 효과를 실현하기 위한 발명의 사용 또는 그 사용을 청약하는 행위, 타인에게 이전하는 양도, 반환을 조건으로 타인에게 빌려주는 대여, 외국에서 생산된 물건을 국내로 들여오는 수입, 청약을 위한 전시가 실시 행위에 해당한다. 다만, 수출은 특허법상 실시에 포함되지 않는다.

#### (5) 실시행위의 독립성

##### 1) 내용

특허법이 규정하고 있는 각각의 실시행위는 특허권의 효력상 독립적인 바, 어느 하나의 실시행위는 다른 실시 행위에 영향을 미치지 않는다. 특허권자는 타인에게 각각 다른 실시를 허용할 수 있고, 실시권자의 권리범위는 당해 실시에 한하며 그 범위를 벗어나면 침해에 해당한다.

甲  
특허권자

A+B

乙 A+B 생산

직접침해

丙 판매

간접침해

직접침해



## 2) 판례

판례는 “옥수수차 제조방법에 관한 생산전용 실시권만을 가지고 있고 판매권은 없음에도 불구하고 그 판시기간 중 1일 평균 400킬로그램 씩 180,000원 상당을 제조한 후 이를 서울시 일원에 무단 판매하여 위 특허권자의 권리를 침해하였다”고 판시하였다(83도1411).

## 관련문제

### (1) 속지주의 원칙

특허권은 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(2019다222782).

### <sup>(2)</sup> 물건발명 생산행위의 확대해석

판례는 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 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 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 실질적 보호에 부합한다고 하였다(2019다222782).

## 내용 요약

### ■ 실시

특허발명의 실시에서 실시란 발명의 카테고리에 따라 다음과 같이 정의된다.

- ① 물건발명<sup>583</sup>의 경우 : 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수입·양도나 대여의 청약(전시 포함)을 하는 행위
- ② 방법발명<sup>584</sup>의 경우 : 그 방법을 사용하는 행위, 그 방법의 사용을 청약하는 행위
- ③ 물건을 생산하는 방법발명<sup>585</sup>의 경우 : 그 방법을 사용하는 행위, 그 방법의 사용을 청약하는 행위, 그 방법에 의해 생산한 물건을 사용·양도·대여·수입·양도나 대여의 청약(전시 포함)을 하는 행위

실시란 기본적으로 발명의 사용을 말한다. 다만 물건발명의 경우는 직접 생산<sup>586</sup>하거나, 아니면 타인으로부터 수입, 양도 또는 대여를 받아서 물건을 입수해야만, 그 물건의 사용이 가능한바, 생산, 수입, 양도, 대여를 사용이나 마찬가지로 취급한다. 그리고 물건의 양도 또는 대여를 위한 청약은 양도나 대여를 적극적으로 의도한 행위로서 양도나 대여로 이어질 개연성이 높은 행위인바 양도나 대여와 마찬가지로 취급한다.

### ■ 생산

생산이라 함은 무형의 기술적 사상인 발명을 이용하여 유형화된 물건을 만들어내는 행위를 말한다. 여기에서 생산행위는 반드시 완성행위일 것을 요하는 것은 아니며 착수행위도 포함한다(사건). 그러나 모형의 제작, 설계도의 작성과 같은 생산의 준비행위는 착수행위라고 할 수 없으므로 생산행위에 포함되지 않는다(사건).

### ■ 사용

사용이라 함은 발명이 추구하는 본래의 목적을 달성하거나 작용·효과를 나타내도록 그 발명을 이용하는 것을 말한다. 그러나 특허된 내용과 목적, 효과가 다르게 사용되는 것은 여기에서의 사용이라고 할 수 없을 것이다(사건). 예컨대 특허품인 경주용 오토바이를 실내장식용으로 사용한 경우는 특허법상 사용이라 할 수 없다(사건).

583) 예시) [청구항 1] 구성 A 와 구성 B 를 포함하는 물건.

584) 예시) [청구항 1] 단계 A 와 단계 B 를 실행시키는 것을 포함하는 방법. 예컨대 컴퓨터 프로그램을 이용하는 시스템 등이 방법발명으로 특허를 받기도 한다. 구체적인 예시는 다음과 같다.

“[청구항 1] 컴퓨터에 소프트웨어의 설치가 개시되는 시작단계와; 상기 소프트웨어가 설치되는 동안 표시되는 설치화면의 일부분에 특정회사의 광고가 출력되는 출력단계와; 상기 소프트웨어의 설치가 종료되면 상기 광고의 출력이 종료되는 종료단계; 를 갖는 것을 특징으로 하는 소프트웨어를 이용한 광고방법.”

585) 예시) [청구항 1] 단계 A 와 단계 B 를 포함하여 물건을 제조하는 방법.

586) 참고로 간접침해행위는 특허발명의 실시는 아니나, 특허발명의 생산으로 이루어질 개연성이 높은 행위이므로, 침해의 예방차원에서 침해라고 보는 논리다. 즉 간접침해행위에 대해서는 침해예방청구가 가능하도록 침해라고 본다.

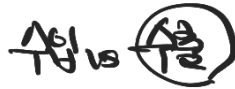
## ■ 양도

양도라 함은 생산된 발명품의 소유권을 의사표시에 의하여 타인에게 유상 또는 무상으로 이전하는 것을 말한다. 유상의 경우는 판매가 되며, 무상의 경우는 증여가 될 것이다. 참고로 배타권의 실질적인 의미는 독점적으로 생산 후 판매함으로써 경제적 이익을 얻는 것이라 볼 수 있다.

## ■ 대여

대여라 함은 특허발명을 유상 또는 무상으로 일정한 시기에 반환할 것을 조건으로 타인에게 빌려주는 것을 말한다. 제3자가 특허품을 구입한 후 타인에게 대여하는 경우는 포함되지 않으며 유상의 경우는 임대차, 무상의 경우는 사용대차가 된다.

## ■ 수입



수입은 해외에서 생산된 특허발명을 국내로 사들이는 행위를 말한다. 수입은 곧 국내에서의 사용, 양도, 대여 등의 전제가 될 수 있는바, 발명의 실시행위로 보아 배타권으로써 제한할 수 있도록 한다. 다만 수출은 발명의 실시행위로 보지 않았다. 이는 해외로 반출하는 것인바 국내에서의 그 발명의 사용과 무관하기 때문이다. 물론 수출 자체가 실시에는 해당하지 않더라도 수출을 위해 그 전단계로써 발명을 생산 등을 한 경우는 침해에 해당할 수 있다. 그런데 최근 상표법과 디자인보호법에서는 유럽공동체와의 자유무역협정에 따라 수출도 상표의 사용(상표법 제2조 제1항 제11호 나목) 또는 디자인의 실시(디자인보호법 제2조 제7호)인 것으로 추가하였다. 어떻게 보면 수출도 국내에서 그 발명으로써 경제적 이익을 얻는 것은 양도나 대여 행위와 마찬가지로, 실시 또는 사용 태양에 추가하는 것이 합당하다고 생각된다. 다만 특허법은 아직 수출을 실시행위로서 규정하고 있지 않다.

## ■ 양도·대여의 청약

양도·대여의 청약이란 특허발명을 양도 또는 대여하기 위해 계약을 성립시킬 것을 목적으로 하는 의사표시를 말한다. 청약은 양도 또는 대여나 마찬가지로 보면 된다. 한편 전시는 발명을 양도하거나 대여할 목적으로 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 두는 것을 말하며, 양도나 대여의 목적이 아닌 단순한 전시는 특허법상 실시에 해당하지 않을 것이다(사건).

## ■ 방법사용의 청약

정당권리 없는 제3자의 컴퓨터프로그램 특허발명의 전송행위를 차단하기 위해 도입된 개념이다. 방법사용의 청약이란 방법발명으로 특허받은 컴퓨터프로그램을 전송받아 사용하고자 할 때 전송 전에 행하는 청약을 말한다. 단 특허권의 과도한 보호로 인해 관련산업이 위축되지 않도록 특허권의 효력은 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 청약한 경우로 제한된다.

## ■ 기타

한편 특허품의 단순한 소지행위·단순구입·보관행위는 제2조 제3호상 실시에 해당하지 않으므로 침해품의 소지 그 자체가 특허권의 침해라고 볼 수 없다(사건). 그러나 소지자 또는 보관자가 물건을 양도 또는 대여할 목적으로 소지하는 것은 특허권을 침해할 개연성이 있으므로 특허권자는 침해 예방(제126조 제1항)에 필요한 조치를 취할 수 있을 것이다(사건).

그리고 특허발명의 수리·개조의 경우 구체적으로 특허발명의 일부 소모품을 교체하는 것을 특허발명의 생산으로 볼 수 있는지는 과거 이견이 있었으나, 발명의 본질적인 부분을 교체한 것이면 생산으로 보아 실시에 해당한다(대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정).

위 각각의 실시행위는 서로 독립적이므로 침해여부나 타인에게 실시권을 설정<sup>587)</sup>할 때 각각 독립적으로 판단한다. 즉 제2조 제3호에서 규정한 각각의 실시행위는 특허권 등의 효력상 독립적이며 어느 하나의 실시행위는 다른 실시행위에 영향을 미치지 아니하기 때문에, 한 단계의 실시행위가 적법하다고 하여 다른 단계의 행위까지도 적법하게 되는 것은 아니다. 예를 들어 甲이 정당한 권원 없이 특허발명 A를 업으로서 생산하고, 乙이 이것을 甲으로부터 구입하여 사용하는 경우, 실시행위의 독립성이 적용되어 甲과 乙 모두 특허발명 A에 대한 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것이 된다.

참고로 특허발명을 실시한 것이 아님에도 불구하고 특허권 또는 전용실시권의 침해가 성립되는 경우가 있다. 이를 간접침해라 한다(제127조).

---

587) 옥수수차 제조방법에 관한 생산 전용실시권만을 가지고 있고, 판매권은 없음에도 불구하고, 그 제품을 상당량 제조한 후 이를 무단 판매하였다면 특허권을 침해한 것으로 본 사례가 있다(대법원 1983. 7. 26. 선고 83도1411 판결).

## 내용이 3 권리소진이론

### 의의 및 취지

소진이론이란 적법하게 만들어진 특허품을 적법하게 판매하였다면 그 특허품의 소유자는 이를 재 판매하거나 다른 방법으로 처분할 수 있다는 논리이다. 특허권자와 소유권자 간 권리조정을 위한 것이다.

### 물건발명과 제법발명

물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다(2008허13299).

### 방법발명

- 1) 특별한 사정이 없는 한 방법의 발명을 실질적으로 구현한 물건(방법발명 제품)의 경우에도 특허권자 등에 의하여 적법하게 양도되는 때에는 특허권이 소진되어 이후 그 제품의 사용에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 아니하고, 이때 방법발명 제품이 방법발명을 실질적으로 구현한 것 인지는 사회통념상 인정되는 제품의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도가 없는지 여부, 제품에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 제품을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 실질적으로 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(2017다289903).
- 2) 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 전용품의 생산 및 판매를 허락 받은 실시권자가 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용하는 전용품(물건)을 양도한 경우에도 양수인 및 그 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서는 특허권이 소진되었다고 본다(2008허13299 판결).

### 수리 내지 부품을 교체한 경우

- 1) 수리 또는 소모품 내지 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 수리 또는 소모품 내지 부품의 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성이 유지되고, 그 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허 대상이 아닌 한, 그러한 수리행위나 부품 교체행위는 방법발명 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리에 해당하므로, 제3자가 업으로서 그러한 소모품 내지 부품을 생산·양도·대여 또는 수입하는 등의 경우에 특허법 제127조 제2항 소정의 간접침해가 성립하는지는 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 양수인 등의 그러한 수리행위나 부품 교체행위가 방법발명의 특허권을 직접 또는 간접적으로 침해한다고 볼 수는 없다. 이는 그러한 소모품 내지 부품이 그 특허발명의 실시에만 사용되는 것인 경우에도 마찬가지이다(2017나1001, 2017다289903).

2) 수리행위 내지 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지 등을 종합하여 판단하여야 한다(2002도3445).

## 병행수입에 적용 여부

### (1) 문제점

병행수입은 권리자에 의하여 적법하게 외국에 배포된 진정상품을 권리자와 무관한 제3자가 권리자의 허락 없이 국내로 수입하여 판매하는 행위를 말한다. 이는 불법복제품과는 구분되나 권리자의 허락 없이 수입·판매하기 때문에 지식재산권과의 충돌에서 논란이 있다.

### (2) 학설의 태도

적극설은 병행수입된 진정상품에도 권리소진원칙이 적용된다고 본다. 이는 권리자에 의해 생산된 제품임을 강조한다.

소극설은 병행수입된 진정상품에는 권리소진원칙이 적용되지 않는다고 본다. 이는 국가마다 판매조건이 상이할 수 있어 권리자가 권리소진에 대한 충분한 보상을 받지 못할 수 있음을 우려한다. 목시적허락필요설은 병행수입에 대한 권리자의 목시적 허락이 있는 범위 내에서만 권리소진원칙이 허용된다고 본다. 이는 절충적 입장이다.

### (3) 판례의 태도

법원은 진정상품 병행수입을 국제적 권리소진이론에 의해 허용한 바 있다.

### (4) 검토

소극설에 따르면 권리자에 의해 생산된 제품임에도 불법복제품과 구분이 되지 않고, 목시적허락 필요설은 예측가능성이 저해되며, 소유권자 보호를 위해 적극설이 타당하다.

### (5) 결론

수출국과 수입국의 특허권자가 동일하지 않은 경우는 견해대립 없이 병행수입이 허용되지 않는다.

## 판매제한조건 계약이 있는 경우에서의 적용 여부

### (1) 판매제한조건 의의

판매제한은 권리자가 특허권이 실질적으로 구현된 물품을 판매할 때 해당 물품의 재판매에 관하여 제한을 가하는 것을 말한다.

### (2) 판매제한조건의 효력

#### 1) 판례의 태도

법원은 권리소진여부는 획일적으로 결정할 것이 아니라 판매제한조건이 특허권 남용에 해당하는

지, 구매자가 그와 같은 제한을 쉽게 알 수 있었는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 보았다.

## 2) 검토

판매제한조건은 당사자간의 계약으로서 구매자 입장에서는 인지하기가 어려울 수 있으므로 권리 소진원칙 적용 여부는 판례의 태도와 같이 사건별로 개별적으로 판단함이 타당하다.

## (3) 결론

과거 미국 법원은 판매제한조건이 있는 경우 그 제한을 위반한 자에게서 해당 물품을 구매하면 구매자에게 특허권 행사가 가능하다고 보았다. 그러나 최근 미국 법원은 적법한 판매가 발생하면 판매제한조건을 위반한 계약 당사자에게만 계약 위반을 주장할 수 있을 뿐 구매자에게는 특허권의 효력을 주장할 수 없다고 보았다.

## 권리범위확인심판에서 특허권 소진이 심리대상인지 여부

판례는 “특허권의 적극적 권리범위 확인심판은 특허발명의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 확인대상발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로, 실령 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다.” 고 판시하였다(2010후 289).

## 04 무효사유항변, 자유실시기술항변 및 실효항

내용

### 공정력

#### (1) 판례

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다(97후1016).

#### (2) 검토

생각건대, 무효심판과 다른 절차의 권한배분, 무효심판의 존재 의의, 법적 안정성을 고려할 때 판례가 타당하다.

### 무효사유 항변

#### (1) 의의

특허의 무효여부는 공정력에 따라 특허심판원의 무효심판절차에 의해서만 확정될 수 있는 것이므로, 무효사유가 있는 특허라 할지라도 무효심결이 확정되지 않은 이상 다른 절차에서는 당해 특허를 당연무효라고 전제할 수 없다. 그러나 권리범위확인심판이나 특허침해소송<sup>588</sup>)에서 계쟁 특허의 무효사유를 당사자가 주장하고, 심판원이나 법원이 그 무효사유에 대하여 심리하여, 무효로 될 특허라면 확인대상발명 또는 침해대상제품이 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않거나 비침해라고 보는 소위 무효사유 항변이 존재한다.

#### (2) 판례

특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다(2000다69194).

#### (3) 입법례

1) 일본의 경우 Killby 사건에서 “특허에 무효이유가 존재하는 것이 명백한 때에는 그 특허권에 기초한 금지, 손해배상 등의 청구는 특단의 사정이 없는 한 권리의 남용에 해당하여 허용되지 않는다.”고 판시하였다. 나아가, 일본 특허법 제104조의3 제1항에서 “특허권 또는 전용실시권에 대한 침해소송에서, 당해 특허가 특허무효심판에 의해 무효가 되어야 하는 것으로 인정될 때에는, 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다”고 규정하고 있다.

588) 가처분 및 형사소송 등을 포함한다.



2) 영국의 경우 특허의 유효성은 법원 또는 특허청장 중 누구에게나 다룰 수 있고, 미국의 경우 일단 부여된 특허권의 유효성을 판단하는 기관의 중심은 법원이다.

#### (4) 검토

특허권이 형식적으로 존재한다는 이유로 실질적으로 보호하지 않아야 할 특허권의 행사를 인정하는 것은 구체적 타당성에 반하고, 소송경제에 반할 수 있는 바 판례의 태도는 타당하다. 다만, 무효심판 존재의의 및 권한배분의 원칙 측면에서 엄격하게 판단해야 하고, 나아가 법적 안정성 도모를 위해 일본과 같이 명문의 규정을 두는 것이 바람직할 것이다.

#### (5) 사례

##### 1) 서

과거에는 특허발명에 무효사유가 있음을 항변하면 민사소송, 형사소송, 권리범위확인심판절차에서 특허발명의 권리범위를 인정하지 않았다.

그러나 권리범위를 인정하지 않음은 특허를 무효로 보는 것과 크게 다르지 않아, 무효심판과의 권한배분에 있어서 여전히 논리적으로 문제가 될 수 있다는 지적에 따라, 그 이후는 권리남용의 법리를 적용한다.

즉 특허발명에 무효사유가 있음을 항변하면 특허는 유효하고, 권리범위도 인정하나, 그 특허권의 행사를 권리남용으로 본다. 침해소송에서는 이러한 법리가 확립되었다.

다만 권리범위확인심판에서는 진보성 무효사유는 심리할 수 없고, 최근 나머지 무효사유에 대해서는 권리범위를 인정하지 않겠다는 법리를 아직까지 적용한 판례가 있다.

참고로 무효사유 항변을 긍정하는 이유는 제3자의 신속한 권리구제를 위함이다. 특허발명에 무효사유가 있음에도 이를 심리하지 않고, 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이나, 침해라는 판결을 하면, 제3자 입장에서는 이후 해당 특허에 대해 무효심판을 별도로 제기하여 무효심결을 확정 받아야만 비로소 권리구제가 가능하게 될 것인데, 이는 권리구제까지 무효심판을 필수적으로 강제하여 시간과 비용을 불필요하게 낭비시킨다는 점에서 부당하다고 본 것이다.

##### 2) 미완성 발명

미생물의 기탁에 관한 요건을 충족하지 못한 이 사건 특허발명은 미완성 발명에 해당하고, 미완성 발명의 경우는 특허무효심결의 확정 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없는 법리이므로, 원고의 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 것도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 원심의 판단은 정당하다(2003후2003).

##### 3) 신규성 위반

등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것이었다면 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다(97후1016).

#### 4) 진보성 위반

진보성 위반은 다른 무효사유와 달리 법원과 권리범위확인심판에서 각각 심리가 가능한지 여부에 대한 견해 대립이 있었다. 아래에서 자세히 살핀다.

#### 5) 확대된 선원주의 위반

권리범위확인심판절차에서 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지여서 신규성이 없는 경우(대법원 1964. 10. 22. 63후45 판결, 1983. 7. 26. 선고 81후56 판결 등), 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결 등), 특허발명의 실시가 불가능한 경우(대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결 등)에 있어서는 확인대상발명은 특허발명과 구체적 기술 대비를 할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이와 같은 법리는 특허발명이 특허법 제29조의 3항 본문에서 규정하고 있는 선원주의 규정에 위배되어 무효사유가 존재하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다(2009허2432).

#### 6) 선원주의 위반

등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없으며, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다(2007후2827).

#### 7) 명세서 기재불비

가. 실시가 불가능한 등록고안은 구 실용신안법 제8조 제3항에 위반하여 등록된 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, (가)호 고안은 등록고안의 권리범위에 속할 여지가 없다(99후1973).

나. 특허발명의 특허청구의 범위 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없는 것이고, 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 있는지 여부는 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 살펴 판단하여야 한다(2000후235).

#### (6) 특허권의 진보성에 흠이 있는 경우 법원에서 무효의 항변 등이 가능한지

##### 1) 문제점

신규성과 달리 진보성은 주관적 요소가 개입된 고도의 판단을 요하는 바, 법원이 진보성을 판단할 수 있는지에 대해 소극적 입장의 판례와 적극적 입장의 판례가 공존하였었다.

##### 2) 최근 판례

최근 전원합의체에서 소극적 입장의 판례를 변경하여 “특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이

명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다. “고 판시하였다(2010다95390).

### 3) 검토

이제는 서울중앙지방법원을 필두로 법원도 지식재산권 전문 재판부를 확대해 지식재산권 관련 법률의 전문성을 재고하였고, 기술조사관제도를 도입함으로써 기술적 소양도 갖추어, 진보성 판단이 가능한 역량을 구비했다.

이에 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의해 무효로 될 것임이 명백한 경우는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구를 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여도 심리·판단할 수 있다고 함이 신속한 권리구제의 측면에서 타당할 것이다.

## (7) 특허권의 진보성에 흠이 있는 경우 권리범위확인심판에서 무효의 항변 등이 가능한지

### 1) 최근 판례

최근 대법원은 “특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판 절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제 되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다. 다만 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나, 이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다. 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.”고 판시하여 진보성에 흠이 있는 특허권에 기한 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 실시자는 무효사유 항변을 할 수 없다고 보았다(2012후4162).

## 2) 모순가능성 및 해소

### 가. 문제점

위 판례는 권리범위확인심판에서 신규성 흠의 무효사유 항변은 가능하다고 본 점, 침해소송에서는 진보성 흠을 포함하여 모든 무효사유 항변이 가능하다고 본 점과 논리적으로 모순된다는 비판이 있다.

### 나. 침해소송과의 모순가능성

침해소송과의 모순가능성에 대해 법원은 “특허권침해소송에서 특허권자의 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다는 법리를 선언한 바 있다. 그런데 특허권침해소송에서 권리남용의 항변을 받아들여 특허권 침해를 부정하는 것은 권리의 부존재나 무효가 아닌 권리행사의 제한사유를 이유로 하여 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 판단하는 것이고, 그 판결의 효력도 소송 당사자 사이에서만 미친다. 반면에 권리범위확인심판은 어디까지나 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 대세적으로 확인하는 제한적인 의미를 가질 뿐 특허권침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확인해주는 것이 아니고, 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치는 대세적 효력을 가진다. 따라서 특허권침해소송에서 권리남용의 항변의 내용으로서 진보성이 없다는 주장을 인정하더라도 이는 특허의 대세적 효력을 특허무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 특허법의 기본 구조와 상충되지 않지만, 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에서 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정하게 되면 이는 위와 같은 특허법의 기본 구조와 상충된다. 그러므로 권리범위확인심판에서는 특허권침해소송에서와는 달리 진보성 여부를 특허무효사유로 주장할 수 없고, 이로 인하여 권리범위확인심판과 특허권침해소송에서의 결론이 마치 상반되는 듯이 보인다고 하여 서로 모순된다고 할 수는 없다.”(고 판시하였다(2012후 4162)).

### 다. 신규성 흠의 무효사유와의 모순가능성

법원은 권리범위확인심판에서 신규성 흠의 무효사유 항변은 가능하면서 진보성 흠의 무효사유 항변은 불가하다는 논리 모순에 대해 침묵하고 있다.

생각건대 논리의 일관됨을 위해 권리범위확인심판에서도 신속한 권리구제를 고려하여 모든 무효사유를 심리할 수 있다고 봄이 타당하다.

## 자유기술의 항변

### (1) 판례

어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다(2002다60610).

## (2) 검토

공지의 기술 또는 그로부터 통상의 기술자가 용이하게 생각해낼 수 있는 기술을 일반 공중이 자유롭게 실시하는 것을 막는 것은 공익을 훼손하고, 특허법 목적에도 반하는 바 판례는 타당하다. 나아가 특허발명의 권리범위를 부정하지 않으면서 자유기술의 실시를 담보한다는 점에서 실익이 크다.

## (3) 관련쟁점

### 1) 판단대상

판례는 “권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상고안이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 극히 용이하게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, 확인대상고안을 등록실용신안의 실용신안등록청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상고안의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다.”고 판시하여 전체구성설의 입장이다(2008후64).

### 2) 간접침해와 자유기술의 항변

#### 가. 판례

간접침해를 전제로 한 적극적 권리범위확인심판 절차에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부를 판단할 때에는, 피심판청구인이 실시하는 부분이 특허발명에 대응하는 제품의 일부 구성에 불과하여 그 자체만으로는 침해가 성립되지 않는 경우에도 그 실시 부분이 그 대응제품의 생산에만 사용되는 경우에는 침해로 의제되는 간접침해의 특성상, 확인대상발명을 위 실시 부분의 구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 그 실시 부분의 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다(2008허4523).

#### 나. 검토

확인대상발명의 일부 구성의 경우 자유기술에 해당될 여지가 많아 특허권의 특수성으로 인해 규정된 간접침해의 입법취지가 퇴색될 수 있는바, 확인대상발명의 구성 전체를 기준으로 자유기술여부를 판단한 판례의 태도가 타당하다.

### 3) 권리범위확인심판에서 자유기술의 항변이 가능한지

판례는 “권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상고안이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 극히 용이하게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, 확인대상고안을 등록실용신안의 실용신안등록청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상고안의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다.”고 판시하였다(2008후64).

### 4) 권리범위확인심판에서 문언침해의 경우 자유실시기술항변이 가능한지

#### 가. 문제점

권리범위확인심판에서 특허권자가 문언침해를 주장하는 경우 확인대상발명의 실시자가 확인대상발명이 자유기술이라는 주장을 할 수 있는지 문제된다.

## 나. 판례

원심법원은 자유실시기술의 법리는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다는 이유로 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항과의 관계에서 확인대상 발명이 자유실시기술인지 여부를 판단하지 않은 채 피고의 자유실시기술 주장을 배척하였다. 이에 대해 대법원은 “자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.”<sup>589)</sup>고 판시하며 원심판결을 파기하였다.

## 다. 검토

생각건대, 자유실시기술의 항변은 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있는 바 대법원 판례의 태도가 타당하다.

## 실효의 항변

### (1) 내용

실효의 원칙이란 권리자가 상당한 기간 권리를 행사하지 아니하고, 그로 인해 상대방에게 더 이상 권리를 행사하지 않을 것이라는 정당한 신뢰를 준 경우, 그 후 권리자가 권리를 행사하는 것은 신의성실의 원칙에 반한다는 논리이다.

### (2) 적용요건

일반적으로 권리의 행사는 신의에 좇아 성실히 하여야 하고 권리는 남용하지 못하는 것이므로 권리자가 실제로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여 의무자인 상대방으로서도 이제는 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 기대를 가지게 된 다음에 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 법질서 전체를 지배하는 신의성실의 원칙에 위반하는 것으로 인정되는 결과가 될 때에는 이른바 실효의 원칙에 따라 그 권리의 행사가 허용되지 않는다고 보아야 할 것이고, 또한 실효의 원칙이 적용되기 위하여 필요한 요건으로서의 실효기간(권리를 행사하지 아니한 기간)의 길이와 의무자인 상대방이 권리가 행사되지 아니하리라고 신뢰할 만한 정당한 사유가 있었는지의 여부는 일률적으로 판단할 수 있는 것이 아니라 구체적인 경우마다 권리를 행사하지 아니한 기간의 장단과 함께 권리자측과 상대방측 쌍방의 사정 및 객관적으로 존재한 사정 등을 모두 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 할 것이다(2005다45827).

---

589) 2016후366

(3) 특허권에 적용가부

판례는 “등록고안이 등록된 지 6년 가량 지나서야 실용신안권을 행사하였다 하여 권리자가 고의로 그 권리행사를 게을리하였다고 단정하기도 어렵거니와, 가사 권리자가 권리행사를 게을리함으로써 실용신안권의 침해행위가 그 기간만큼 가능하게 되었다고 하더라도, 위 침해행위가 권리자가 권리행사를 게을리한 것에 의하여 유발된 것이 아니어서 그 권리행사를 게을리한 것이 침해행위로 인한 손해의 발생 또는 그 확대의 한 원인이 되었다고 볼 수는 없을 것이고, 권리자가 권리행사를 게을리하였다는 사유를 들어 침해행위로 인한 손해배상책임을 제한하는 것이 공평 또는 신의칙의 견지에서 타당하다고 할 것도 아니다.”고 판시하였다(2000다48272).

취지

구성요소완비의 원칙을 엄격하게 적용할 경우, 청구범위에 모든 실시형태를 기재하는 것이 현실적으로 불가능하여 특허권자의 실효적 보호가 미흡한 바, 판례를 통해 균등론을 인정하고 있다.

적용요건 및 주장, 증명책임

(1) 적극적 요건

1) 내용

판례는 “확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.”고 판시한다(2014후2788 등).

2) 과제해결원리의 동일성

가. 종래 판례는 “특허발명과 확인대상발명의 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하는바, 특허발명의 특징적 구성을 파악하기 위하여는 명세서 중 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여야 한다.”고 판시한 바 있다(2010후296).

나. 최근 판례는 “양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.”고 판시하여, 다소 오해의 소지가 있었던 “구성”이라는 표현을 배척하였고, “기술사상”이란 표현을 구사함으로써, 과제해결원리를 파악할 때 구성 일부를 형식적 추출할 것이 아니라 기술사상의 핵심으로 넓게 볼 것을 천명하였다(2012후1132).

다. 나아가 판례는 발명의 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 과제해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 우려가 있으므로 과제해결원리는 “발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.”고 판시했다(2017후424).



### 3) 변경가능성

변경가능성이란 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내고 같은 목적을 달성할 수 있는 것을 말한다.

판례는 특허발명의 과제해결원리인 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 본다. 다만 그 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시 이미 공지되었거나 그와 닮은 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 변경가능성을 판단해야 한다(2018다267252).

### 4) 변경용이성

변경용이성이란 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도의 자명한 것을 말한다.

판례는 통상의 기술자에게 그 변경된 부분이 i) 청구범위에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 인식될 수 있거나 ii) 통상의 기술자가 별다른 기술적 노력 없이 그러한 구성의 변경을 채택할 수 있는 경우라면 요건을 충족한다고 판시하였다(2015라20318).

### (2) 소극적 요건

제3자 발명이 특허발명의 출원시 공지기술이거나 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이 아닐 것, 제3자 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것이 아닐 것의 요건을 만족해야 한다.

### (3) 주장, 증명책임

증명책임 분배의 원칙상 적극적 요건은 특허권자가, 소극적 요건은 확인대상발명의 실시자가 주장·입증해야 한다.

## 입법례

### (1) 미국

미국의 경우 3요소 테스트 (Tparite test)를 적용하여, 두개의 물질이 실질적으로 동일한 기능(function)을 동일한 방식(way)으로 수행하여 실질적으로 동일한 결과(result)를 얻을 수 있는 경우 양 구성요소를 균등하다고 본다.

### (2) 일본

일본도 우리나라의 균등론과 유사하게 판시하고 있다.

## 관련문제

### (1) 변경용이성의 판단시점

#### 1) 문제점

변경용이성은 기술 발전에 따라 다르게 판단될 수 있어 이에 대한 판단시점이 문제된다.

#### 2) 견해대립

출원시를 기준으로 해야 한다는 견해와 침해시를 기준으로 해야 한다는 견해가 대립된다.

#### 3) 판례

특허법원은 '(가)호 발명의 제조시점'이라고 판시하여 침해시를 기준으로 변경용이성을 판단하였다(2007허1008). **같은 취지로 대법원도 권리범위확인심판 사건에서 심결시 기준으로 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 판시하였다(2022후10210).**

#### 4) 외국의 경우

미국은 "균등성을 판단하는 적절한 시점은 '침해시점'이다"라고 판시한 바 있고, 일본 역시 판례에서 변경용이성의 판단시점을 침해시로 본 바 있다.

#### 5) 검토

침해시를 기준으로 할 경우 특허권자를 과도하게 보호한다는 비판이 있으나, 특허권자의 실효적 보호라는 균등론의 인정취지, 특허권자가 출원시점에 향후 용이변경성을 예상하여 청구범위를 작성하는 것이 곤란한 점에 비추어 침해시 기준으로 판단하는 것이 타당하다.

### (2) 구성요소의 생략에 대한 균등론 적용여부

1) 서울고법은 구성이 특허발명의 과제 해결에 아무런 역할을 하지 않는 경우를 상정할 수 있는데, 그 구성을 생략한 기술에서도 발명의 과제해결원리가 동일하게 유지될 것이므로, 그 구성의 생략에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용·효과를 나타내고 그 구성의 생략이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해낼 수 있다는 나머지 요건을 충족한다면 균등한 구성으로 봄이 논리적이라고 판시하였다(2015라20318).

2) 다만 주류적 판례의 태도는 구성요소 생략시 균등론을 적용하지 않으며 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 본다.

### (3) 변경된 구성이 공지기술인 경우 취급

대법원은 확인대상발명의 변경된 구성이 공지된 기술이라는 이유 때문에 확인대상발명이 특허발명과 균등관계에 있지 않게 되는 것은 아니라고 판시하였다(2000후3517).

### (4) 수치한정발명

판례는 "특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정된 것을 구성요소의 하나로 하고 있는

경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정된 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.”고 판시하여 (2003후656), 수치한정발명에도 균등론이 적용될 수 있음을 실시하였다.

#### (5) 역균등론

특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소 전부를 포함하고 있으나, 상이한 방법으로 기능을 수행할 정도로 변경이 크게 이루어진 경우 균등론을 역으로 적용하여 특허권의 범위를 제한하는 이론이다. 이는 균등론과의 형평성을 위한 것으로, 특허권 보호범위 해석의 예측가능성을 크게 저해하지 않는 범위에서 신중하게 적용되어야 할 것이다.

## 의식적 제외이론

### 의의 및 취지

판례는 포대금반언의 원칙에 따라 출원경과를 참작하여 권리범위를 합리적으로 해석하는 방법론으로, 균등론과 마찬가지로 구성요소완비 원칙의 보완 취지이다.

### 적용대상

#### (1) 문제점

거절이유 유형에 따라 보정에 따른 의식적 제외의 인정여부가 달라지는지 문제된다.

#### (2) 학설

특허권자 보호를 위해 신규성, 진보성 등 실체적 요건에 한정된다는 견해 (제1설)와, 기재불비의 경우에도 특허 받을 수 없음은 동일하다는 점에서 달리 볼 필요가 없다는 견해 (제2설)가 대립한다.

#### (3) 판례

법원은 출원경과금반언 원칙은 단지 특허발명의 보정이 신규성, 진보성의 문제를 극복하기 위한 경우에만 적용되는 것이 아니라 그 밖에 사유로 인하여 특허청구의 범위를 보정한 경우에도 적용되는 것이라고 판시하여(2000허6158, 2004노3001) 제2설의 입장으로 평가되고 있다.

#### (4) 외국의 경우

1) 일본의 경우 t-PA 사건에서 기재불비를 보완하기 위해 보정한 경우 금반언이 적용되지 않아 균등론을 적용할 수 있다고 한 예가 있다.

2) 미국의 경우, Festo 사건에서 금반언의 원칙은 선행기술을 회피하기 위한 경우 뿐 아니라 모든 법정 특허요건을 만족하기 위하여 행해진 청구범위의 보정에 적용된다고 본 예가 있다.

(5) 검토

기재불비 요건 역시 실체적 요건과 함께 제62조에 제한적으로 규정된 거절이유에 해당하는 바, 의식적 제외이론을 신규성, 진보성 등 실체적 요건에 한하여 적용할 논리적 필연이 없으므로 판례의 태도가 타당하다.

## 판단방법

(1) 문제점

의식적 제외의 적용에 있어, 형식적인 감축이 있을 경우 모두 적용할 수 있는지에 대한 판단이 문제된다.

(2) 학설

보정서 등에 나타난 형식만을 고려하여 판단하면 족하다는 엄격한 기준의 입장과, 감축이라는 형식뿐 아니라 거절이유의 극복을 위해 감축하였는지를 출원단계에서 나타난 출원인의 진정한 의사까지 파악하여 판단해야 한다는 유연한 기준의 입장이 대립한다.

(3) 판례

판례는 “특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다.”고 판시하여, 유연한 기준의 입장으로 보인다.

(4) 외국의 경우

미국의 경우 Festo 사건에서, “청구범위를 좁히는 보정이 있는 경우 특허권자가 모든 범위의 균등물을 포기한 것으로 추정한다. 따라서 이를 복명하기 위해서는 보정시 균등물을 예측하기 어려웠거나, 보정이 균등물과 직접적인 관련이 없거나, 보정시 통상의 기술자가 청구범위에 균등범위까지 기재하기 어려웠다는 사정 등을 특허권자가 주장, 입증해야 한다.”고 판시하였다.

(5) 검토

엄격한 기준의 입장에서 판단할 경우 특허권자의 보호를 위해 균등론을 도입한 취지가 몰각될 여지가 있는 바, 청구범위 감축이라는 형식에 국한되지 않고, 출원에서부터 특허될 때까지 심사관이 제시한 견해, 출원인의 의도 등을 참작하여 출원인의 진정한 의사에 기해 유연하게 판단함이 타당하다.

## 관련문제

(1) 명세서 보정의 경우 의식적 제외 인정 여부

판례는 “대상제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단” 하여야 한다고 판시하였다(2004다51771).

(2) 정정심판의 경우 의식적 제외 인정 여부

판례는 “인용발명의 받침대를 회전시키는 수단은 정정 전의 특허발명의 권리범위에 포함되는 것이었는데, 인용발명이 무효심판의 증거로 제출되자 특허권자가 특허발명에 대하여 특허청구범위를 축소하는 정정심판을 청구하였는바, 위와 같은 한정은 특허발명이 무효로 되는 것을 피하기 위해 의식적으로 한정한 것이고, 그렇다면 특허권자는 스스로 특허청구범위를 감축하여 자신의 권리를 포기한 것으로서 그 후로는 금반언의 원칙에 의하여 감축한 특허청구범위에 관하여 특허청구범위를 확장하여 주장할 수는 없다고 할 것이므로, 감축한 범위 이외의 구성에 대하여 그 구성의 균등물임을 내세워 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다”고 판시하였다(2001허5922, 2015다244517).

(3) 분할출원의 경우 의식적 제외 인정 여부

판례는 “특허출원인이 특허청 심사관으로부터 기재불비 및 진보성 흠결을 이유로 한 거절이유통지를 받고서 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 특허청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원 발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우, 이 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 한다.”고 판시하였다(2006다35308).

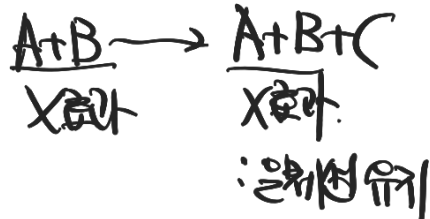
(4) 의견서 제출의 경우 의식적 제외 인정 여부

판례는 “특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용” 된다고 판시하였다(2014후638).

(5) 청구항이 수 개인 경우 - 각 청구항별 판단

대법원은 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다고 판시한다(2001후171).

# 나눔이 6 이용침해 (제98조)



의의, 취지 및 태양

## (1) 의의 및 취지

이용관계란 후원 권리의 실시가 선원 권리에 대한 일방적 침해가 되는 관계를 말한다. 특허법은 선원권리의 효력을 부당히 제한하지 않는 범위에서 후원권리의 실시를 보장하여 이해관계를 조정할 수 있도록 제98조 및 제138조를 규정하고 있다.

## (2) 태양

이용관계의 태양에는 사상상 이용관계, 실시상 이용관계가 있다.

성립

## (1) 개념

### 1) 문제점 및 학설

이용관계 성립에 대한 명문의 규정이 없어 문제되는데, 후원권리가 선원권리의 주요부를 포함하여 그대로 이용하고 있는 경우 이용관계가 성립한다는 그대로설과 선원권리를 실시하지 않으면 후원권리를 실시할 수 없는 경우 이용관계가 성립한다는 침해불가피설의 견해가 대립한다.

### 2) 판례

이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우뿐만 아니라, 특허발명의 균등물을 이용한 경우에도 이용관계가 성립한다고 보아, 침해불가피설의 입장으로 해석된다(98후522).

### 3) 검토

특허법 제98조와 제138조는 특허등록을 받았음에도 불구하고 후출원 특허발명의 실시가 선출원 특허발명의 침해를 구성하여 제한되는 것을 조정하는 것이 취지이므로, 이용관계는 그대로설로 한정하여 적용할 것이 아니라, 침해불가피설로 폭넓게 적용함이 타당하다.

## (2) 균등물에 대한 이용관계 성립여부

대법원은 이용관계의 성립요건에 대하여 실시하며, 이러한 법리는 선 등록발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등발명을 이용하는 경우도 마찬가지로 성립한다고 판시하여, (2001후393) 이용관계를 균등물에까지 확장하여 인정한다.

(3) 촉매부가 등으로 현저한 효과 상승이 있는 경우

1) 판례

촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다 (98후522).

2) 검토

생각건대, 진보성 인정여부와 침해성립여부 사이에는 논리적 필연이 없다는 점, 화학반응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 고려하면, 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성의 일체성, 즉 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로 판례의 태도가 타당하다.

### 법적 취급

(1) 적극적 효력의 제한 (특허법 제98조)

1) 요건

특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명이 등록될 것, 후출원 발명이 등록될 것, 이용관계가 성립할 것의 요건을 만족해야 한다. 다만 동일자 출원의 경우 이용관계가 성립하지 않아 자유로운 실시가 가능하다.

2) 효과

후원권리자는 선원권리자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다. 즉, 선원권리자의 허락 (특허법 제98조)이나 통상실시권 허여의 심판(특허법 제138조)에 의하지 않고서는 자신의 발명을 실시하더라도 선원권리의 침해에 해당한다.

3) 주장, 증명책임

이용발명에 해당하는지 여부에 대한 주장, 증명책임은 선원권리자에게 있다.

(2) 소극적 효력이 제한되는지 여부

판례에 따르면 이용관계에 해당하는 경우 적극적 효력이 제한됨은 별론, 정당 권원없는 제3자의 실시에 대해 후원 권리의 소극적 효력이 제한되는 것은 아니다. 따라서 후원권리자는 선원권리자의 동의에 관계없이 자신의 특허권에 기해 권리행사 가능하다.

### (3) 후원권리자와 선원권리자의 실시 방안

#### 1) 후원권리자

가. 선원권리자의 허락을 받아 실시할 수 있다(특허법 제98조).

나. 선원권리자가 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(특허법 제138조 제1항). 통상실시권 심판을 청구하는 경우 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다(특허법 제138조 제2항).

다. 제138조제1항에 따라 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우에는 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 원(原)통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결이 확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 유상의 통상실시권을 가진다. 이는 특허청의 처분을 신뢰한 자와 산업설비를 보호하기 위함이다.

#### 2) 선원권리자

가. 제94조에 따라 자신의 특허발명을 독점, 배타적으로 실시할 수 있다. 다만, 후원권리를 실시할 경우 후원권리의 침해에 해당하고, 후원권리가 실시될 경우 선원권리의 시장가치가 저하되는 바, 형평성의 측면에서 선원권리자의 후원권리 실시 방안이 문제된다.

나. 제138조 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 Cross-License를 위한 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(특허법 제138조 제3항).



생략발명

구성요소 중 상대적으로 중요도가 낮은 구성요소를 생략하여 특허발명의 작용효과보다 열등하거나 동일한 효과를 가져오는 발명을 말한다.

인정여부

(1) 문제점

특허발명의 구성요소 전부를 실시하는 것이 아니므로 구성요소 완비의 원칙상 침해로 볼 수 없다. 다만 균등론을 적용하여 침해로 볼 수 있는지와 관련하여 견해대립이 있다.

(2) 학설

- i) 긍정설은 중요하지 않은 요소만 생략한 채 특허발명의 기술적 사상을 그대로 이용하는 경우를 침해로 보지 않는다면 특허권자의 보호에 소홀해 균등론의 도입취지에 부합하지 않으므로, 생략발명이라 하더라도 균등론의 적용요건을 갖추었다면 권리범위에 속한다고 본다.
- ii) 부정설은 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수적 구성요소로 보아야 하는데, 이들 구성요소를 다시 중요한 요소와 중요하지 않은 요소로 나누어 침해를 판단하는 것은 청구범위 기준의 원칙(특허법 제97조)에 맞지 않고 제3자로서 보호범위의 예측이 곤란해 법적안정성을 저해하는 결과가 되어, 생략발명은 권리범위에서 벗어난다고 본다.

(3) 판례

- 1) 종래 판례 중 생략침해를 실시한 예가 있으나, 주류적 판례는 “특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로, 특허발명과 대비되는 확인대상고안이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상고안은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.”고 판시하여(2000후617), 생략발명은 침해로 인정하지 않는다.
- 2) 다만 최근 균등론에 관한 판례에서 “구성요소가 특허발명의 과제해결원리에 아무런 역할을 하지 않는 경우에는 그 구성을 생략한 기술에서도 발명의 과제해결원리는 동일하게 유지될 것이므로, 그 구성의 생략에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용, 효과를 나타내고, 그 구성의 생략이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해낼 수 있다는 나머지 요건을 충족하면 앞서 본 법리에 비추어 균등한 구성으로 봄이 논리적이다”라고 한 바 있다(2015라20318).

(4) 검토

생각건대 청구항에 구성요소를 기재할지는 출원인의 의사인 점, 구성요소의 중요성 판단은 주관적일 수 밖에 없어 법적 안정성에 반하는 점에 비추어 생략발명은 균등론 적용 없이 비침해로 봄이 타당하다.

## 08 간접침해 (제127조)

### 의의 및 취지

간접침해란 직접침해의 전 단계로 그대로 방지할 경우 침해의 개연성이 높은 행위를 말한다. 구성요소 완비의 원칙상 문언침해에 해당하지는 않으나, 특허권자의 실효적 보호를 위해 침해로 의제하고 있다.

### 성립요건

#### (1) 내용

i) 유효한 특허권에 대해서, ii) 정당권원 없는 제3자가, iii) 특허발명의 생산 (물건발명의 경우) 또는 실시 (방법발명의 경우) **에만 사용되는 물건을**, iv) **업으로서** 실시하는 경우 간접침해가 성립한다.

#### (2) 전용품

##### 1) 특허발명의 '생산' 또는 실시에만 사용되는 물건

**판례**는 “특허발명 물건의 ‘생산’이란 특허발명의 구성요건을 충족하지 않은 물건을 받은 자가 이를 사용하여 특허발명의 구성요건을 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미하므로, 반드시 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립, 수리 등의 행위도 이에 포함된다.”고 판시하였다(2006허3496).

##### 2) 특허발명의 생산 또는 실시‘에만’ 사용되는 물건

판례는 “특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다.”고 판시하였다(2007후3356).

##### 3) 특허발명의 생산 또는 실시에만 사용되는 ‘물건’

특허발명인 물건의 생산에만 사용하는 물건 또는 특허발명인 방법이 실시에만 사용하는 물건과 동일성이 있는 물건뿐만 아니라 이와 균등한 물건의 경우에도 간접침해가 성립된다.<sup>590)</sup>

##### 4) 소모품의 경우에도 전용품에 해당될 수 있는지

판례는 “특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만

590) 2006허6679 참조

사용하는 물건'에 해당하고, 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다."고 판시하였다(98후2580).

5) 전용품이 특허출원 전 공지된 경우

가. 판례는 "일면에 접착제가 도포되어 롤에 감겨 있는 합성수지필름이 이 사건 특허발명에 있어 증명서의 피복재로 없어서는 안 될 소모품으로서 열융착시 증명서와 접합되는 물건이라는 점만 알 수 있을 뿐, 나아가 위 합성수지 접착필름이 오로지 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 인정할 만한 자료를 찾아볼 수 없고, 오히려 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 일본국 실용신안공보 소(昭)61-26036호(을 제18호증)를 보면 위 합성수지 접착필름은 이미 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것임을 알 수 있는바, 사정이 이와 같다면 위 합성수지 접착필름은 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 보기 어렵다 할 것이므로, 피고가 이를 제작·판매하는 행위가 이 사건 특허발명의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없을 것이다."고 판시하였다(2000다27602).

나. 생각건대, 간접침해가 부정된 것은 이 사건 물건이 타용도가 없다는 것을 증명하지 못했기 때문이지, 출원 전 공지된 사실 때문이 아니다. 즉, 출원 전 구성요소가 공지된 경우 타용도가 있을 가능성이 높을 것이나 전용품이라는 사실이 인정된다면 간접침해가 성립될 것이다.

6) 전용품에 새로운 구성요소를 결합한 경우

가. 판례는 "(가)호 발명의 감광드럼카트리지가 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상, (가)호 발명이 공지된 감광드럼카트리지에 개선된 폐토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도, 위와 같은 간접침해의 성립에는 아무런 지장이 없다."고 판시하였다(98후2580).

나. 또한 판례는 특허발명의 전용품에 다른 구성요소를 부가하여 부가된 구성요소에 의해 다른 용도가 창출된다 하더라도, 특허발명의 전용품 자체에서 특허발명 이외에 다른 용도가 생겨난 것이 아니라, 단순히 새롭게 부가한 구성요소로 인하여 다른 용도가 생겨났을 뿐, 특허발명의 전용품을 구성하는 부분 자체로는 여전히 특허발명 이외에 다른 용도가 없는 경우라고 한다면, 특허발명의 전용품에 다른 구성요소를 부가한 물건을 생산·판매하는 행위도 간접침해에 해당한다고 본 바 있다(2011가합39552).

다. 생각건대, 전용품에 새로운 구성요소를 결합하여, 새로운 효과가 더 있거나 새로운 용도가 더 있더라도, 종전 구성이 전용품에 해당하면, 이를 간접침해라고 보아야, 특허권자의 실효적인 보호가 가능할 것이다.

7) 반제품의 수출행위의 경우

가. 특허권의 속주주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 점을 고려하면, 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(2014다42110).

나. 생각건대, 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이므로 속지주의 원칙상 판례는 타당하다.

(3) 직접침해를 전제요건으로 하는지 여부

직접침해를 전제요건으로 한다는 종속설이 있으나, 간접침해는 직접침해의 전단계인 점, 특허권의 무체재산권적 특징을 고려하여 간접침해를 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때 직접침해를 전제요건으로 하지 않는 독립설이 타당하다. 즉, 간접침해는 전용품을 정당권원 없이 생산한 경우 성립하는 것이며, 전용품을 사용하여 특허발명을 생산하여야만 침해가 성립하는 것은 아니다.

(4) 침해자의 고의를 요건으로 하는지 여부

고의를 요건으로 보는 주관설이 있으나, 특허법에는 침해성립에 관해 침해자의 고의, 과실을 요건으로 하지 않고 간접침해 또한 이에 준하여 판단하여야 할 것이므로 침해자의 고의를 요건으로 보지 않는 객관설이 타당하다.

### 타용도 존부의 판단시점 및 주장, 증명책임

나중이

#### 판단시점

i) 손해배상청구의 경우 과거의 침해행위로 인한 손해를 배상하는 것이므로 침해시를 기준으로 하고, ii) 침해금지 청구의 경우 변론종결시에 특허발명의 권리범위를 판단하는 것이므로 사실심 변론종결시를 기준으로 한다.

(2) 주장, 증명책임

- 1) 간접침해를 주장하는 특허권자가 타용도가 없음을 주장, 입증해야 한다.
- 2) 판례는 “확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한, 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, 공평의 원칙상 피심판청구인이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이다. 이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다”고 판시하였다(2016허7305).

### 관련문제

나중이

#### 침해죄 (특허법 제225조) 성립여부

1) 학설

가. 긍정설은 범죄는 기수에 이르러야 처벌하는 것이 원칙이나 예외적으로 중대한 범죄에 대해서는 미수도 처벌하는 경우가 있는데, 이 경우 처벌을 감경하는 규정이 있는 것이 보통이나 간접침해의 경우 감경 규정이 없는 점, 간접침해 규정에서 ‘침해한 것으로 본다’의 해석상 간접침해를 침해죄 대상에서 제외할 이유가 없는 점 등을 근거로 한다.

나. 부정설은 특허권 침해죄의 미수는 처벌하지 않는데 예비적 행위에 불과한 간접침해행위를 처벌하는 것은 형평에 맞지 않는 점을 근거로 한다.

## 2) 판례

판례는 “간접침해행위에 대하여 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙이나, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 간접침해 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서 까지 규정한 취지는 아니다.”고 판시하여 부정설의 입장이다.

## 3) 검토

간접침해규정은 특허권자의 보호를 위해 침해 전 단계 행위를 침해로 의제하는 정책적 규정이므로, 이를 형사책임에까지 그대로 적용하는 것은 죄형법정주의에 반하는 해석이므로 침해죄 성립을 부정하는 것이 타당하다.

### (2) 보상금청구권 대상 (특허법 제65조 제5항)

보상금청구권에 관한 규정인 제65조 제5항에서 간접침해를 준용하고 있으므로, 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 특허임을 알고, 출원발명의 전용품을 정당 권원 없이 업으로서 실시하는 경우 보상금 청구권의 대상이 된다.

### (3) 간접침해와 실시권의 설정

간접침해 규정은 특허권의 소극적 효력의 확장이지 적극적 효력의 확장이 아니므로 전용품의 생산 등에 실시권 설정은 허용되지 않는다. 다만, 계약자유의 원칙상 당사자 간 계약은 허용된다.

### (4) 간접침해와 권리범위확인심판 (특허법 제135조)

#### 1) 판례

특허권자 또는 이해관계인은 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다(2003후1109).

#### 2) 검토

간접침해행위도 특허권을 침해한 것으로 본다는 취지로 규정하고 있으므로 특허발명의 권리범위는 간접침해 물건 또는 그 물건을 양도하는 행위 등에 미치고, 권리범위확인심판은 특허발명의 기술적 범위를 기초로 구체적으로 문제가 된 확인대상발명과의 관계에서 권리의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 법률관계 확정을 목적으로 하는 것이므로, 간접침해 물건에 대해서도 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다고 봄이 타당하다.

## (5) 방법발명에 대한 특허권자의 전용품 양도에 소진이론 적용 거부

### 1) 판례

물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다 할 것이고, 방법의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 양도한 경우에도, 양수인 및 그 전득자(轉得者)는 위 물건을 이용하여 특허 대상 방법을 사용할 수 있는 것을 전제로 특허권자 및 양수인으로부터 물건을 양수하는 것이라는 점, 따라서 이 물건을 이용하여 그 방법의 발명을 실시할 때 특허권자의 허락을 요한다고 한다면 시장에서의 상품의 자유로운 유통이 저해될 것이라는 점, 그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호의 규정에 의해 이러한 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 장래의 양수인 또는 전득자에 의한 특허의 실시 대가를 포함하여 물건의 양도가액을 결정하는 것이 가능하므로 특허발명을 공개한 대가를 확보할 수 있는 기회가 충분히 보장되어 있다고 볼 수 있는 점을 고려할 때, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서는 특허권이 소진된다고 해야 할 것이며, 위에서 본 특허권 소진의 근거에 비추어 볼 때 물건의 양도가 계약에 의한 경우뿐만 아니라 경매절차에 의한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 특허권 소진의 법리는 적용된다고 할 것이다(2008허13299),<sup>591)</sup>

### 2) 검토

생각건대, 소진이론은 특허권자와 소유권자 간의 권리조정을 위한 것이므로 판례의 태도는 타당하다.

591) 한편 동 판결에서는, “그러나 방법의 발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서는, 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이 양도되었다고 하더라도, 그 물건이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의한 바가 없다면, 아래에서 보는 바와 같은 점들을 고려할 때, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서 특허권이 소진되지 않는다고 해야 할 것이다. 즉, 특허법은 특허권의 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다고 규정하고 있기는 하나(특허법 제99조 제3항), 방법발명에 있어서는 특허권 실시의 본질적인 내용은 그 특허방법 자체를 사용하는 데 있는 것이지, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 제조, 판매하는 데 있지는 않을 뿐만 아니라, 이러한 물건의 제조 및 양도행위가 그 방법특허의 실시에서 반드시 수반되거나 일반적으로 예견되는 행위라고 할 수도 없으므로, 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다는 위 규정이, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 제조, 판매함으로써 다른 공유자의 특허권을 소진시키는 정도까지 각 공유자의 특허실시권을 보장하는 규정이라고 할 수는 없다. 또한, 특허권의 공유자가 아무런 제한 없이 제3자에게 특허권 지분을 양도하거나 실시허락을 할 수 있도록 허용한다면, 특허권 지분의 양수인이나 새로운 실시권자의 수와 그들의 자본력, 기술력 및 신용 여하에 따라 다른 공유자의 이익이 침해될 우려가 있으므로, 특허법은 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위하여, 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다고 규정하고 있다(특허법 제99조 제2항, 제4항). 그런데 방법의 발명에 있어서, 특허권의 공유자 중 일부의 소유인 물건이 그 소유자가 아닌 다른 공유자의 동의 없이 양도되었을 경우에도, 그 물건이 방법특허의 실시에만 사용되는 물건이라고 하여 특허권이 소진된다고 한다면, 이러한 물건의 양수인은, 물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권을 실시한 결과 얻어진 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산된 물건의 양수인의 경우에는 특허가 구현되고 화체되어 있는 물건을 단순히 사용하는 것뿐인 것과는 달리, 다른 공유자의 동의 없이도 그 양수한 물건을 이용하는 한 물건이 소멸될 때까지 계속하여 방법특허를 실시할 수 있는 결과가 되고, 더 나아가 특허권의 공유자 중 1인이 그 방법특허의 실시에만 사용하는 물건을 계속하여 제조, 판매하는 경우에는 그 물건을 양수함으로써 그 물건에 의하여 방법특허를 실시할 수 있는 실시권자가 양산됨으로써 실질적으로 각 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 않고도 실시권을 허락할 수 있는 것과 같은 결과가 초래되게 되는데, 이러한 결과는 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위한 위 특허법 규정들의 취지에 비추어 볼 때 허용될 수 없다.” 고 판시하였다.

# 09 공동직접침해

## 문제점

공동직접침해란 복수 주체의 실시행위를 종합하여 특허발명 전체의 실시로 인정되면 그 복수의 주체에게 공동으로 침해를 인정하는 것을 말한다. 구성요소 완비의 원칙에 의하면 특허발명의 모든 구성 요소가 유기적으로 결합한 전체를 실시하여야 침해에 해당하므로 복수주체의 실시에 대한 침해의 인정여부가 문제된다.

## 학설

- i) 긍정설에 따르면 주관적으로 공동의 침해의사가 인정되고, 객관적으로 복수의 행위를 종합하여 특허발명의 실시가 된다면 공동직접침해를 인정해야 한다고 본다.
- ii) 부정설에 따르면 공동직접침해에 대한 명문의 규정이 없고, 특허발명의 일부를 실시하는 경우 간접침해에 해당한다는 것이 특허법 규정이므로 공동직접침해를 부정한다.

## 판례

법원은 복수 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도, i) 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배·관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배·관리하면서 영업상의 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로, ii) 복수 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 특허발명의 전체 구성요소를 나누어 실시하는 경우에는 이들 복수 주체가 공동으로 특허침해를 한 것으로 보겠다는 태도를 취했다(2015라20296 결정).

## 검토

생각건대 특허권의 보호가 충분하기 위해서는 복수자의 행위에 의해 특허발명이 실시된 경우도 침해를 긍정할 수 있어야 한다. 다만 행위자의 주관적 요건을 배제하고 침해여부를 긍정하게 되면, 오히려 침해의 성립 범위가 지나치게 확대되어 제3자에게 부당해질 수 있는바, 판례의 태도와 같이 주관적 요건을 고려해 침해여부를 살핌이 타당하다.

즉 복수자의 행위가 있을 때 각 행위를 결합하여 이용할 주관적 의사가 있었는지를 살펴, i) 복수자의 행위가 어느 한 주체의 지시에 의해 이루어졌다면 그 지시자가 복수자의 행위를 결합해 이용할 주관적 의사를 가지고 실시한 것이므로 그 지시자의 단독침해로 보고, ii) 복수자의 각 행위가 서로 공모에 의해 역할분담으로 이루어졌다면 각자가 복수자의 행위를 결합해 이용할 주관적 의사를 가지고 실시한 것이므로 공동침해로 봄이 타당하다.

## 입법례

간접침해의 요건을 완화하거나 미국의 적극적 유도침해의 도입을 검토할 필요가 있다.



# 01 침해에 대한 조치

part 6. 배타권 침해  
 침해행위 → 민사 } 형 } 3점 간접침해  
 } 민사 } 리  
 } 형 } 3점 리 only

## 제01절 ■ 민사상 조치

### 침해금지 및 예방 청구 (특허법 제126조)

#### (1) 내용

특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(동조 제1항). 이와 무대하여 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다(동조 제2항).

예 배타권 침해

#### (2) 침해할 우려

침해의 준비행위가 완성된 때 침해의 우려가 있다고 보는 객관설과 침해의 의도가 인정될 때 침해의 우려가 있다고 보는 주관설이 대립하나, 법정 안정성 측면에서 객관설이 타당하며 판례 또한 객관설의 입장이다.

#### (3) 침해자의 고의, 과실

침해금지 및 예방청구는 침해자의 고의, 과실을 요하지 않는다는 점에서 손해배상·신용회복청구와 구별된다.

형벌은 과거에 배타된다.

#### (4) 실익

침해금지 및 예방 청구는 가장 유효하고 직접적인 침해에 대한 구제 수단으로, 현재 또는 장래의 침해에 대해 행사하는 점에서 과거의 침해에 대하여 행사하는 손해배상·신용회복청구와 구별된다. 다만, 특허권의 존속기간 경과 후에는 청구할 수 없다.

형(민사) 손해배상 손해청구 권리

### 손해배상청구 (특허법 제128조)

#### (1) 내용

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다. 특허침해에 따른 손해배상의 범위는 적극적, 소극적 및 정신적 손해를 모두 포함하며, 금전배상이 원칙이다.

#### (2) 요건

가. 고의 또는 과실, 위법행위로서 침해의 성립, 손해의 발생, 위법행위와 손해발생 사이의 인과관계를 요건으로 한다.

나. 손해의 발생은 특별한 사정이 없는 한 동종업을 영위하고 있는 경우 추정되고, 인과관계는 합리적 개연성이 있으면 충분하며, 제130조 과실 추정규정에 의해 침해자가 자신에게 과실이 없음을 증명해야 한다.

다. 분쟁의 핵심은 손해액의 증명으로 귀결되는데, 무체재산권 특성상 손해액 증명이 곤란하다는 점에서 제128조에서 손해액 추정 등을 규정하고 있다.

### (3) 단기소멸시효

판례는 원고가 피고의 실용신안권에 대한 무효심판 및 심결취소소송을 제기하여 그 실용신안등록은 무효라는 내용의 특허법원 판결이 확정된 사안에서 무효심결확정일을 단기소멸시효의 기산점인 손해 및 가해자를 안 날로 보았다(2007다65245).

## 신용회복청구 (특허법 제131조)

### (1) 내용

법원은 **고의나 과실로 특허권 또는 전용실시권**을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대해서는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 **업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.**

### (2) 사죄광고명령

헌법재판소는 법원이 재판으로 사죄광고명령을 내리는 것은 헌법이 규정하는 양심의 자유 (헌법 제19조)에 반한다는 위헌 결정을 내린 바 있고 (4293형상326), 이는 비례의 원칙을 고려할 때 타당하다. 다만, 특허침해와 관련된 민, 형사상 확정판결의 내용 자체를 신문에 게재하는 것까지 제한하는 것은 아니다.

## ~~부당이득반환청구 (민법 제741조)~~

- ~~(1) 특허권자 등은 법률상 원인 없이 특허권을 침해하여 이익을 얻고 이로 인해 타인에게 손해를 가한 자에게 부당이득반환을 청구할 수 있다~~
- ~~(2) 침해자의 고의 또는 과실을 불문하고 손해배상청구권과 달리 부당이득반환청구권의 소멸시효는 10년이라는 점에서 실익이 있다.~~

38 } 가처분신청 (23) } [ 피보전권리(58)  
 (38372)  
 보전필요성  
 28 - 6-2A

## 제02절 ■ 침해금지 가처분 신청

### 의의 및 취지

**내용이** 가처분이란 본안절차의 심리지연으로 인하여 초래되는 회복하기 곤란한 권리자의 불이익을 피하기 위하여 인정되는 간이, 신속한 절차를 말한다. 가처분 신청은 본안소송에서 판결을 받기 전에 이와 동일한 효과를 얻을 수 있는 잠정적 조치로서의 실익이 있다.

### 특허침해에 있어 보전처분의 필요성

특허침해의 경우 기술적 사상의 창작을 대상으로 하므로 침해여부의 판단이 쉽지 않아 침해소송을 제기하여 승소판결을 받기까지 상당한 기간이 소요된다. 뿐만 아니라 기술의 수명이 짧아지고 있어 간이, 신속하게 특허침해에 대응하기 위한 효과적인 수단으로 보전처분을 이용할 필요성이 있다.

### 보전처분의 신청 요건

#### (1) 요건

보전하여야 할 실체법상 권리인 피보전권리와 그 권리의 보전의 필요성이 있어야 한다.

#### (2) 피보전권리

침해금지가처분 신청의 피보전권리는 특허법상 침해금지청구권 또는 침해금지예방청구권<sup>592)</sup> (특허법 제126조)이다.

#### (3) 보전의 필요성

##### 1) 법원의 재량에 따른 합목적적 결정

관례는 “가처분을 필요로 하는지 여부는 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실 관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것”이라고 판시하였다(92다40563).

##### 2) 특허권침해금지 가처분의 경우 - 무효사유 항변과 유사

특허권침해의 금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 보전의 필요성 유무를 더욱 신중하게 결정하여야 할 것으로서 만일 가처분신청 당시 채무자가 특허청에 별도로 제기한 심판절차에 의하여 그 특허권이 무효라고 하는 취지의 심결이 있는 경우나, 무효심판이 청구되고 그 청구의 이유나 증거관계로부터 장래 그 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자간의 형평을 고려하여 보전의 필요성을 결한 것으로 보는 것이 합리적이라 할 것이다(92다40563).

<sup>592)</sup> 계약업계에서는 품목허가 중인 제품에 대해 침해금지예방청구권을 피보전권리로 하여 침해금지예방가처분을 제기하고 있다.

## 침해금지가처분 신청에 신증을 기할 필요성

침해금지가처분결정이 있는 후 본안소송에서 가처분채권자가 패소한 경우, 가처분채권자는 자신의 고의 또는 과실이 없다는 증명을 하지 못한 경우 그 가처분으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대해 배상책임을 부담하게 되므로, 신청에 신증을 기해야 한다(98다52513).

## 제03절 ■ 침해와 손해액의 입증에 있어 도움을 주는 규정 **공격의무**

### 구체적 행위태양 제시 의무 (특허법 제126조의2)

#### (1) 내용

침해의 입증에 있어서, 소송에서 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하면 부인한 당사자에게 구체적 행위태양을 제시하는 의무를 부과했다(특허법 제126조의2). 본 의무를 이행하지 않을 경우 법원은 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

#### (2) 검토

그 동안 제조방법 발명은 피고 공장에서 침해가 이루어져 특허권자 등이 입증하기가 곤란했고, 여기서 입증책임이라는 소송절차의 법리를 악용해, 악의적 또는 의도적으로 특허권을 침해하는 행위들이 있었다. 이에 기술탈취를 근절하고 왜곡된 특허법의 질서를 바로잡고자 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 피고가 부인하는 경우, 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 없는 한 피고에게 구체적 행위태양을 제시하도록 의무를 부과한 입법태도는 타당해 보인다. 단 피고의 구체적 행위태양이 영업비밀에 해당할 가능성도 있으므로, 비밀심리절차 등을 통해 피고에게 불이익이 없도록 운영해야 할 것이다.

### 감정사항 설명의무 (특허법 제128조의2)

손해액의 입증에 있어서, 손해액의 산정을 위해서는 회계 전문지식이 필요할 수 있다. 이에 손해액의 입증을 위한 증거자료에 대해서는 회계 전문가에게 감정을 명하는 경우가 있을 수 있는데, 이때 위 회계장부의 내용에 대해 소지자가 충실히 설명을 해주지 않으면 감정이 곤란하게 되는 경우가 많아, 감정사항 설명의무를 강제하는 본 규정을 입법했다.

## 과실추정 (특허법 제130조)

### (1) 내용

침해행위에 대하여는 과실을 추정한다(특허법 제130조). 이는 무체재산권인 특허권의 특성상 고의나 과실의 입증에 어렵고, 특허발명의 내용이 등록공고 등을 통해 공시되었음에도 불구하고 이를 간과하고 특허발명을 실시한 것을 침해자의 과실로 볼 여지가 있기 때문이다.

### (2) 판례

1) 법원은 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나, 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 입증하면 과실의 추정의 복명이 가능하다고 하나, 권리자가 침해사실을 알면서도 그 침해에 대하여 어느 정도 방관한 경우나 침해품에 대해 별도의 특허등록을 받았다는 사정만으로는 그 복명을 인정하지 않았다(2007다65245). 또한 간접침해자의 요구에 따라 특허발명의 전용품을 제작하여 간접침해자에게만 납품한 자에 대해서도 과실 추정의 복명을 인정하지 않았다(2019다222782).

2) 법원은 특허침해 제품을 생산·판매한 이후에 특허발명의 청구범위를 정정하는 심결이 확정되었다더라도, 정정심결의 확정 전·후로 청구범위에 실질적인 변경이 없으므로 제3자 행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전·후하여 그대로 유지된다고 판단하였다(2009다19925).

## 자료제출명령 (특허법 제132조)

### (1) 의의

자료제출명령은 침해 또는 손해액의 입증에 있어서 필요한 서류를 소지한 당사자에 대해 그 자료의 제출을 명하는 법원의 재판을 말한다(특허법 제132조 제1항). 이는 증거의 구조적 편재 문제를 시정하기 위해 도입되었다.

### (2) 자료제출명령 거부사유

#### 1) 내용

자료의 소지자는 정당한 이유가 있으면 법원의 자료제출명령을 거부할 수 있다. 단 제출할 자료에 영업비밀이 있어도 침해분쟁의 증명에 반드시 필요한 때는 그 자료의 제출을 거부할 정당한 이유로 보지 않는다(특허법 제132조 제1항, 제3항).

#### 2) 검토

자료제출명령은 입증의 필요성을 위해 도입되었지만, 자료 제출로 인해 자료 소지자에게 불이익이 발생한다면 이는 마냥 묵과할 수 없다. 이에 자료를 소지하고 있는 당사자와 자료제출명령을 신청하는 당사자 사이의 이익형량을 고려해 적절한 선에서 제도를 운영할 필요가 있다. 따라서 자료 소지자에게 정당한 이유가 있다면 자료제출명령을 거부할 수 있다고 제한한 입법태도는 타당하다.

다만 특허침해분쟁에서는 당사자가 신청한 대부분의 자료에 기술적 혹은 경영상의 영업비밀이 포함되어 있을 가능성이 높아, 영업비밀에 해당함을 정당한 거부사유로 인정하면 자료제출명령이 형해화될 수 있다. 따라서 영업비밀에 해당하더라도 필요한 범위 내에서는 제출이 강제될 필요가 있으며, 영업비밀이 기재되어 있다는 점만으로는 자료제출을 거부할 수 없음을 명확히 한 내용도 타당하다.

단 실제적 진실발견이 중요하다 하더라도 자료제출명령에 의해 영업비밀이 공개됨으로써 자료 소지자의 영업에 지장을 초래해서는 안 될 것인바, 법원은 자료의 외부 유출방지에 적극적으로 협조해야 할 것이다(특허법 제132조 제2항, 제3항 후단).

### (3) 자료제출명령 불응시 법적 효과

#### 1) 내용

당사자가 **정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 경우** 법원은 **자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다**(특허법 제128조 제4항). 즉 문서에 관한 성질, 성립 및 내용 등에 대한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(대법원 1993. 11. 23. 선고 93다41938 판결). 나아가 만약 **당사자가 자료의 기재에 관하여 주장할 수 있는 사정이 되지 않고, 그 자료가 아닌 다른 증거로는 증명하고자 하는 사실의 증명이 곤란한 때는 법원은 요증사실에 관한 주장까지도 진실한 것으로 인정할 수 있다**(특허법 제132조 제5항).

#### 2) 내용

일본은 문서제출명령 불응에 대한 제재로 일정한 요건 하에서 당해 문서에 의하여 증명할 사실까지도 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하고 있다.

미국은 디스커버리 제도를 취하고 있으며, 디스커버리 절차에 협력하지 않으면 강제개시명령을 내릴 수 있고, 이 명령을 위반할 경우 법원은 상대방 당사자의 주장을 진실한 것으로 간주하는 명령, 소송 전체에 대한 패소판결 등 강한 제재를 가할 수 있다[FRCP 제37조(b)(2)(A)].

이처럼 세계 각국은 증거수집과 관련하여 어느 정도의 강제성을 취하고 있는데, 증거수집의 곤란은 소송을 통한 권리구제를 어렵게 하기 때문이다.

따라서 우리나라도 충분한 증거확보를 통해 소송 당사자의 이익을 구제할 필요가 있으며, 이 맥락에서 일반적인 민사소송보다 증거자료가 상대방 당사자에게 편재되어 있는 경향이 심한 특허침해 분쟁에서, 정당한 이유 없이 자료제출명령에 불응했을 때 요증사실에 관한 주장까지 진실한 것으로 인정할 수 있다고 본 특허법 태도는 타당하다.

다만 자료제출명령은 실제적 진실의 탐구에 근접하기 위한 수단인데, 자료제출명령을 불응했다는 이유만으로 요증사실에 대한 진실을 탐구하지 않고, 요증사실에 관한 주장을 진실한 것으로 간주함은 논리적으로 합당하지 않은 바, 개정태도처럼 다른 증거로는 증명하기 곤란한 특별한 사정이 있어 실제적 진실 탐구에 이를 수 없는 불가피한 장해가 존재하는 때에 한하여 요증사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다고 봄이 바람직하다.



# 특허법 [특허권] 침해 및 침해

## 포괄 연필제조방법

≡ 제법 사.청권 + 그 제법의 인물이던 연필  
 생산방법의 추정 (특허법 제129조)

### 사.양.대.추.청.권.

- (1) 제조방법에 관하여 특허가 된 경우 제조방법에 의하여 생산된 그 물건과 동일한 방법으로 제조된 방법에 의해 생산된 것으로 추정한다. 제조방법 발명의 경우 입증에 용이하지 않아 입증 책임의 전환을 도모한 것이다.
- (2) 다만 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공시되었거나 공언히 실시된 물건이거나, 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건인 경우는 그러하지 아니하다. 이때는 제132조의 자료제출명령 또는 제126조의 구제적 행위태양 제시 의무의 도움을 받을 수 있다.

2. (연필) 사.양.대...  
 ↓  
 연필 사  
 ↓  
 특허법으로 제조 방법

## 비밀유지명령제도

### (1) 비밀유지명령

- 1) 비밀유지명령이란 특허권 또는 전용실시권의 침해(침해금지청구 또는 손해배상청구 등)에 관한 소송에서 당사자가 보유한 영업비밀이 자료제출명령 등에 의해 제출된 경우 그 자료를 본 당사자 또는 그의 대리인에게 비밀을 유지할 것을 명령함으로써 영업비밀이 외부로 누설되지 않도록 조처하는 제도를 말한다(특허법 제224조의3 제1항 본문). 과거에는 침해여부 또는 손해액의 산정에 필요한 자료를 당사자가 보유하고 있어도 영업비밀임을 이유로 그 자료의 확인이 곤란한 경우가 있었는데, 영업비밀이라 하더라도 필요한 자료면 제출을 강제하고자 비밀유지명령제도를 도입하였다.
- 2) 비밀유지명령은 당사자의 신청에 따라 결정으로 하고 비밀유지명령의 신청은 i) 비밀유지명령을 받을 자, ii) 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실, iii) 특허법 제224조의3 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실을 적은 서면으로 한다(특허법 제224조의3 제2항).
- 3) 비밀유지명령이 결정된 경우는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하고(특허법 제224조의3 제3항), 비밀유지명령은 그 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 송달된 때부터 효력이 발생한다(특허법 제224조의3 제4항). **불복주의 = ∴ 확정된 이의 송달 때부터 효력**
- 4) 한편 비밀유지명령의 신청을 기각 또는 각하한 시판에 대해서는 즉시항고로써 불복할 수 있다(특허법 제224조의3 제5항). 다만 비밀유지명령의 신청이 인용된 경우는 불복할 수 없다(특허법 제224조의3 제5항 반대해석).

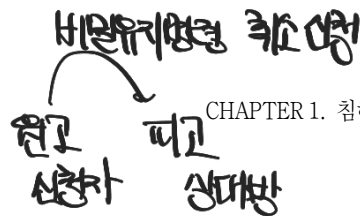
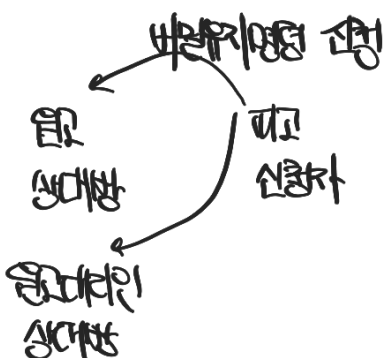
part. 1. 특허청  
 part. 2. 기밀유  
 part. 3. 특허  
 part. 4. 사.양.대

part. 5. 특. 실. 권  
 part. 6. 배타권리

침해명령요건  
 1. 비밀유지명령  
 2. 기각  
 3. 각하  
 4. 불복  
 (인용된 경우, 비밀유지명령)

### (2) 비밀유지명령의 취소

- 1) 비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 특허법 제224조의3 제1항에 따른 요건을 갖추지 못하였거나 갖추지 못하게 된 경우 소송기록을 보관하고 있는 법원(소송기록을 보관하고 있는 법원이 없는 경우에는 비밀유지명령을 내린 법원)에 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다(특허법 제224조의4 제1항). 비밀유지명령을 받은 자뿐만 아니라, 비밀유지명령을 신청한 자도 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다.
- 2) 법원을 비밀유지명령의 취소 신청에 대해 각하, 취소 또는 기각의 결정을 한 경우 그 결정서를 신청을 한 자 및 상대방에게 송달한다(특허법 제224조의4 제2항). 이때 위 결정서를 송달 받은 자



는 그 결정에 대해 즉시항고를 함으로써 불복할 수 있고(특허법 제224조의4 제3항), 비밀유지명령을 취소하는 결정은 확정되어야 효력이 발생한다(특허법 제224조의4 제4항). 참고로 비밀유지명령에 대한 결정과 달리, 비밀유지명령 취소에 대한 결정은 인용한 결정에 대해서도 즉시항고가 가능하다.

- 3) 비밀유지명령을 취소하는 결정을 한 법원은 비밀유지명령의 취소 신청을 한 자 또는 상대방 외에 해당 영업비밀에 관한 비밀유지명령을 받은 자가 있는 경우는 그 자에게 즉시 비밀유지명령에 대해 취소결정을 한 사실을 알린다(특허법 제224조의4 제5항).

### (3) 소송기록 열람 등의 청구 통지

- 1) 비밀유지명령이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송은 제외한다)에 관한 소송기록에 대해 민사소송법 제163조 제1항의 결정(열람제한결정)이 있었던 경우, 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 위 소송기록을 열람 하고자 하면 열람을 담당하는 법원사무관 등은 법원사무관 등은 민사소송법 제163조 제1항의 열람제한신청을 한 당사자에게 위 열람 등의 청구가 있었다는 사실을 알린다(특허법 제224조의5 제1항).
- 2) 위 통지 이후 법원사무관 등은 비밀유지명령을 받지 아니한 자의 열람청구가 있었던 날부터 2주일이 지날 때까지(그 청구절차를 행한 자에 대한 비밀유지명령신청이 그 기간 내에 행하여진 경우는 그 비밀유지명령신청에 대한 재판이 확정되는 시점까지) 열람청구절차를 행한 자에게 비밀 기재 부분의 열람 등을 허여 하지 않는다(특허법 제224조의5 제2항). 다만 위 2주일 전이라도 열람제한신청을 한 당사자 모두가 열람을 동의한 경우에는 바로 열람을 허여한다(특허법 제224조의5 제3항).

## 제04절 ■ 형사상 조치

### 침해죄 (특허법 제225조)

특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 피해자의 의사에 반하지 않는 한 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다(동조 제1항).

### 몰수 (특허법 제231조)

침해죄 (특허법 제225조 제1항)에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다(특허법 제231조 제1항). 이 경우 피해자는 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 대해서만 배상을 청구할 수 있다(특허법 제231조 제2항).

배당금

126@ 부대청구

231.

권고 + 침해행위 조성 물건 폐기

침해행위  
교부



## 양벌규정 (특허법 제230조)

### (1) 내용

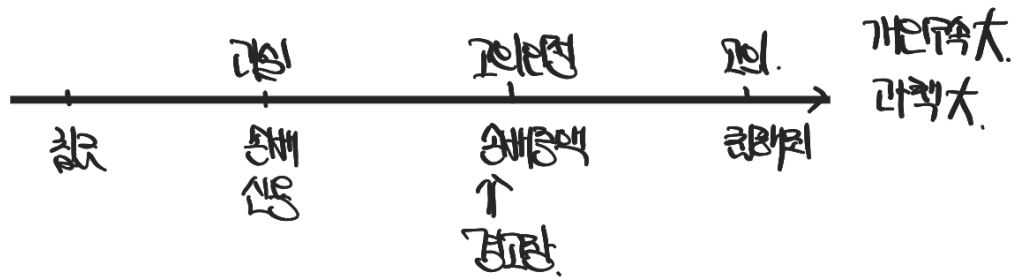
법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 침해죄 (제225조 제1항) 에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 3억원 이하의 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다.

### (2) 책임주의

다만, 2008. 12. 26. 시행 개정법은 책임주의에 반한다는 위헌결정에 따라 단서를 신설하여 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 양벌규정이 적용되지 않도록 개정하였다.

## 관련문제 - 서면경고

서면경고란 특허권자 또는 전용실시권자가 특허발명을 무단으로 실시하고 있는 자에게 서면으로 자신의 독점, 배타적 권리임을 알려 특허침해를 중지할 것을 경고하는 행위를 말한다. 서면경고는 민, 형사상 청구에 있어 고의 입증에 실익이 있으나, 경우에 따라 강력한 서면경고는 손해배상책임 (민법 제750조), 업무방해죄 (형법 제314조)에 해당할 수 있어 신중을 기해야 한다(2017나2417).<sup>593)</sup>



593) 등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없으며, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명통고서와 같은 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선회 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다. 또한, 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매·광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도의 주의가 요구된다. 그런데 원고는 피고 제품의 흡쇼핑 판매를 확인하자마자 별다른 검토 없이 피고뿐만 아니라 피고의 거래처들까지 일괄하여 그 내용과 문구가 매우 단정적인 1차 내용증명통고서를 발송하였고, 그로 인하여 흡앤쇼핑은 피고 제품의 흡쇼핑 판매를 중단하기까지 하였다. 원고로서는 경쟁업자인 피고의 거래처에 등록디자인권 침해 등에 관한 경고장을 발송하면 피고와 그 거래처 간의 거래관계가 중단될 수 있고, 그러한 경우 그 거래관계를 다시 원상으로 회복시키기 어려워 경쟁업자인 피고가 회복하기 어려운 타격을 받을 수 있음은 쉽게 예측할 수 있다. 앞서 본 기초사실 및 위 인정사실에 앞서 든 증거들에 의하여 인정되는 사실 내지 사정을 보태어 보면, 원고가 피고에 대하여 피고 제품의 생산·판매를 금지하는 가처분을 구하는 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 곧바로 위 인정사실에서 본 바와 같이 피고 및 피고의 거래처 등에게 1차 및 2차 내용증명통고서 등을 발송하거나 고지한 일련의 행위들(이하 '이 사건 불법행위'라 한다)은 정당한 권리 행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 피고의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 봄이 타당하고, 이러한 원고의 불법행위로 인하여 피고가 매출액 감소 및 업무상 신용 훼손 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 원고는 피고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.

## 내용 요약

### ■ 침해금지 또는 예방청구

특허권 또는 전용실시권의 배타권이 침해된 경우 침해자의 고의 또는 과실의 여부를 따지지 않고<sup>594)</sup> 침해의 금지를 청구할 수 있다(제126조 제1항). 또한 침해할 우려가 있는 경우 침해의 예방 청구도 가능하다(제126조 제1항). 침해할 우려라 함은 침해에 이르지 않았지만 침해발생의 가능성이 극히 큰 것을 말하며, 이러한 우려를 정형화하여 명문화한 것의 일예가 간접침해규정(제127조)이다.

특허권자 또는 전용실시권자는 위 금지 또는 예방청구에 수반하여, ① 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함)의 폐기, ② 침해행위에 제공된 설비의 제거, ③ 기타 침해의 예방에 필요한 행위<sup>595)</sup>까지도 청구할 수 있습니다(제126조 제2항). 침해가 있을 경우 예견되는 장래의 손해를 예방하기 위해서는 침해를 조성한 물건이나 설비의 폐기 등이 뒷받침되어야 하기 때문이다. 다만 폐기·제거 청구권은 단독으로 행사할 수 없으며 반드시 침해금지 또는 예방청구권과 함께만 행사할 수 있는 부대청구다.

위 금지 또는 예방청구권은 가처분<sup>596)</sup>이나 민사소송<sup>597)</sup> 등을 통하여 재판상 행사할 수도 있다. 한편 위 금지 또는 예방청구권은 장래를 향해 침해행위를 근절하는 것인바, 특허권이 존속하고 있는 동안만 행사가 가능하다<sup>598)</sup>.

594) 배타권이 침해된 경우 크게 침해금지청구와 손해배상청구(신용회복청구)가 가능한데, 침해금지청구는 침해자의 고의 또는 고실 여부를 따지지 않고 침해행위만 있으면 행사가능함에 반해, 손해배상청구(신용회복청구)는 침해자의 고의 또는 과실도 수반되어야 행사 가능하다(제128조 제1항, 제131조).

595) 침해행위를 하지 않을 것을 보증하기 위해 담보를 제공시키거나 공탁을 하게 하는 것을 말한다고 한다.

596) 물건발명에 대한 특허침해금지가처분의 신청취지는 실무상 다음과 같이 작성한다.

신청  
부대

1. 피신청인은 별지 목록 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나, 양도나 대여를 위한 청약 또는 전지를 하여서는 아니된다.
  2. 피신청인은 피신청인의 사무소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 별지 목록 기재 제품의 완제품 및 반제품(완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건)에 대한 점유를 풀고, 이를 신청인이 위임하는 집행관에 인도하여야 하며, 위 집행관에게 보관을 명한다.
  3. 집행관은 위 각 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.
  4. 신청비용은 피신청인의 부담으로 한다.
- 라는 결정을 구합니다.

597) 물건발명에 대한 특허침해금지청구소송의 청구취지는 실무상 다음과 같이 작성한다.

1. 피고는 별지 목록 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나, 양도나 대여를 위한 청약 또는 전지를 하여서는 아니된다.
  2. 피고는 피고의 사무소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 별지 목록 기재 제품의 완제품 및 반제품(완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건) 일체를 폐기하라.
  3. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
  4. 제1, 2항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

598) 손해배상청구는 특허권이 소멸되었다 하더라도, 소급적으로 소멸된 경우가 아닌 이상, 과거의 침해행위에 대해 행사가 가능한데, 금지 또는 예방청구는 현재 특허가 존속하고 있는 경우만 행사 가능하다.

## ■ 손해배상청구

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(제128조 제1항). 이는 민법 제750조의 불법행위에 따른 손해배상청구논리와 궤를 같이 한다. 손해배상을 받기 위해서는 입증책임분배원칙<sup>599)</sup>에 따라 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위가 있고, 침해자에게 침해행위에 대한 고의 또는 과실이 있고<sup>600)</sup>, 손해발생이 있으며, 손해발생과 침해행위 사이에 인과관계가 있고, 손해액수가 얼마임을 입증해야 한다. 그런데 손해발생과 침해행위 사이의 인과관계와 손해액수의 입증은 상당히 곤란한 점이 많다. 이에 판례를 통해 위 인과관계의 입증의 정도를 경감하고 있으며<sup>601)</sup>, 제128조를 통해 위 손해액을 추정하고 있다.

## ■ 신용회복청구

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실<sup>602)</sup>에 의한 침해로 인해 업무상 신용이 떨어진 경우 실추된 신용에 대한 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 업무상 신용회복을 위한 필요한 조치를 청구할 수 있다(제131조). 이는 민법상의 명예훼손에 대한 손해배상 또는 명예회복처분조치(민법 제764조)와 유사한데, 침해물품이 특허권자 또는 전용실시권자의 물품보다 조악한 경우, 일반수요자가 침해물품의 출처를 특허권자 또는 전용실시권자로 오인하여, 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용이 실추되었다면, 신문 등에 그 침해사실을 게재함으로써 침해물품의 출처는 침해자임을 알리는 것을 말한다.

599) 자신에게 유리한 사실은 자신이 입증해야 한다.

600) 침해에 대한 고의 또는 과실을 법률상 추정하고 있다(제130조). 따라서 특허권자 또는 전용실시권자는 이 점을 입증할 필요도 없다.

601) 특허권자 등이 침해자가 자신과 영업관계 등에 있음만 주장·입증하면 침해로 인해 손해가 발생했음을 인정한다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결).

602) 참고로 고의 또는 과실은 추정된다(제130조).

## 02 손해액 추정 등 (제128조)

### 특허법상 손해배상청구

#### (1) 특허권 침해 및 손해배상청구

특허권자 또는 전용실시권자는 **고의 또는 과실**로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(제128조 제1항).

#### (2) 요건

- 1) 고의 또는 과실, 위법행위로서 침해의 성립, 손해의 발생, 위법행위와 손해발생 사이의 인과관계를 요건으로 한다.
- 2) 손해의 발생은 특별한 사정이 없는 한 동종업을 영위하고 있는 경우 추정되고, 인과관계는 합리적 개연성이 있으면 충분하며, 제130조 과실 추정규정에 의해 침해자가 자신에게 과실이 없음을 증명해야 한다.
- 3) 분쟁의 핵심은 손해액의 증명으로 귀결되는데, 무체재산권 특성상 손해액 증명이 곤란하다는 점에서 제128조에서 손해액 추정 등을 규정하여 권리의 실효적 보호를 도모하였다.

### 손해액 산정방법

#### (1) 특허법 제 128조 제2항

##### 1) 법적성격 및 내용

통설은 본 규정의 법적성격을 제4항과 마찬가지로 **추정** 규정으로 본다. 제2항에 따르면 특허권자 또는 전용실시권자는 침해자 양도수량(침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력한도까지는 권리자의 단위수량당 이익액을 곱하고, 생산능력한도를 넘는 수량 또는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대해서는(실시권을 설정할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량) 합리적 실시료를 곱하여, 이들의 합산금액을 손해액으로 청구할 수 있다.

##### 2) 개정법

가) 구 특허법 제128조 제2항 및 제3항에 따르면 손해배상액이 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력한도로 제한되어, 침해행위로 인한 침해자의 이익액이 손해배상액과 같거나 이보다 많을 수 있었다(침해자 이익  $\geq$  실제 손해배상액). 즉 적법하게 실시권 설정 계약을 체결하는 것보다 권리를 침해하는 것이 오히려 이익이 되는 불합리한 상황이 발생할 수 있었다.

나) 개정법에서는 손해배상이 적정 수준으로 산정되어 침해행위를 억제할 수 있도록 침해자의 모든 양도수량에 대해 손해액 산정이 가능하게끔 개정하였다.

$$128\text{조} \left\{ (\text{이익} - \text{공제}) \leq \text{Max} \right\} \times \text{수량} \\ + (\text{공제} + \text{Max} \text{수량} - \text{실시권}) \times \text{실시료}$$

### 3) 개념설명

#### 가) 권리자의 단위수량당 이익액

권리자의 단위수량당 이익액이란 특허권자·전용실시권자 제품의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제품 단위당 비용을 공제한 금액을 말하며, 침해시를 기준으로 산정한다.

#### 나) 침해행위 외의 사유로 판매 불가 수량

침해자의 시장개발 노력, 판매망, 침해자의 상표, 광고 선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말한다. 이는 침해자에게 주장·입증책임이 있다.

### 4) 자료제출명령 활용 및 제4항과의 대비

특허권자 또는 전용실시권자는 침해자의 양도수량을 증명하기 위해 법원에 자료제출명령을 신청할 수 있다(특허법 제132조). 본 규정은 제4항에 비해 특허권자 또는 전용실시권자의 단위수량당 이익액으로 손해액을 인정해주기 때문에 손해액의 입증이 용이하다.

### (2) 특허법 제128조 제4항

수량 × 권이

#### 1) 법적성격 및 내용

본 규정의 법적성격은 추정규정이다. 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

#### 2) 침해자의 이익액 계산방식

##### 가. 학술

매출액에서 제조원가를 뺀 금액으로 보는 총이익설, 매출액에서 변동비와 고정비를 뺀 금액으로 보는 순이익설, 매출액에서 변동비만 뺀 금액으로 보는 한계이익설 등의 견해가 있다.

##### 나. 판례

판례는 '침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액'은 특별한 사정이 없는 한 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 생산·판매를 위하여 추가로 들어가는 비용(변동비용)을 공제한 한계이익으로 산정될 수 있다고 하여 한계이익설의 입장이다(2018나1275).

##### 다. 검토

생각건대, 고정비용은 생산량과 관계없이 지출되는 비용이므로 침해행위와의 관련성을 인정하기 어려우므로 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액을 손해액으로 삼는 한계이익설이 타당하다.

### 3) <sup>3)</sup>제품의 일부에 특허침해가 성립하는 경우

다수설은 특허가 부여하는 구매동기의 기여율을 곱하여 손해액을 계산하여야 한다고 하고, 판례 또한 "침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할

수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 저작재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다.”고 판시하여 (2002다18244) 다수설과 같은 입장이다.

### 2) 특허권자에게 손해가 없는 경우

판례는 “특허법 제128조 제2항에서 말하는 이익은 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 충분하다.”고 판시하였다 (2006다1831). 본 규정은 간주규정이 아닌 추정규정이므로 손해가 없다는 반대사실이 입증되면 그 추정은 복멸됨이 마땅한 바, 위 판례의 태도는 타당해 보인다.

#### 5) 자료제출명령 및 감정사항 설명의무 활용

침해자의 이익액의 입증에 위해 권리자는 자료제출명령 및 감정사항 설명의무를 활용할 수 있다. 다만 자료제출명령을 이용하더라도 침해자의 이익액을 증명하는 것이 쉽지 않아 특허법 제128조 제7항의 도움을 받지 않는 한 손해액의 산정에 한계가 있는 경우도 있다.

### (3) 특허법 제128조 제5항

#### 1) 법적성격 및 내용

최저 법정손해액으로 특허권자는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다. 통설은 본 규정의 법적성격을 제2항, 제4항과 달리 간주규정으로 보아, 창작물에 대한 최소한의 보호조치로써 손해 발생의 입증여부를 떠나 배상 받을 수 있는 금액으로 해석한다.

### 2) 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액

구법상 판례는 “특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며, 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다.”고 판시하였다(2003다15006).

### 3) 개정법

그 동안 우리나라에서 실시료 배상금액으로 인정된 비율은 매출액의 약 2-5% 로, 미국의 약 13.1% 에 비해 낮았다<sup>603</sup>). 이에 기술탈취의 근절을 위해 배상금액 확대의 필요성이 있었으며, 이러한 경향에서 “통상적으로” 받을 수 있는 금액을 “합리적으로” 받을 수 있는 금액으로 개정하여, 사안별로 법원의 판단에 따라 배상금액을 결정할 수 있도록 유동성을 부여했다.

### ✓ 특허법 제128조 제6항

제128조 제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.

### 5) 제2항·제4항과의 대비

손해발생사실, 인과관계 등을 입증할 필요 없이 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 주장, 입증하면 족하다.

### (4) 특허법 제128조 제7항

#### 1) 내용

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

#### 2) 구체적인 인정방법

가산추정

판례는 “특허침해로 손해가 발생된 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우에는 특허법 제128조 제7항을 적용하여 상당한 손해액을 결정할 수 있고, 이 경우에는 그 기간 동안의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 특허침해가 이루어진 기간의 일부에 대해서만 손해액을 입증하기 어려운 경우 반드시 손해액을 입증할 수 있는 기간에 대하여 채택된 손해액 산정 방법이나 그와 유사한 방법으로만 상당한 손해액을 산정하여야만 하는 것은 아니고, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다.”고 판시하였다(2003다15006).

### 징벌적 개념에 따른 손해배상액 증액 제도의 도입에 관한 논의

#### (1) 징벌적 손해배상제도의 의의 및 취지

1) 징벌적 손해배상이란 가해자의 행위가 악의적이고 강한 비난을 받아 마땅하다고 인정되는 경우 전보적 손해배상에 부가하여 확대된 배상금의 지급을 명하는 영미법상 손해배상제도를 말한다.

603) 특허청

2) 본래 손해배상제도는 실손해 배상을 원칙으로 하나, 이를 넘어 통상적으로 3배의 손해배상을 부과함으로써 형벌적 기능을 구현하려는 취지이다.

## (2) 도입에 관한 논의

### 1) 부정론

민형사상 책임분리 원칙에 반할 수 있다는 점<sup>604</sup>), 위헌의 여지가 있는 점, 특허권 침해 금지나 예방 자체보다 거액의 손해배상이 주목적이 되어 남소가 우려된다는 점을 근거로 한다.

### 2) 긍정론

특허권 침해의 특수성, 특허법상 벌칙에서 침해죄(특허법 제225조)를 규정하고 있음에도 검찰의 기소 건수도 적고 실형선고율도 낮아서 실효성이 낮다는 점을 고려할 때, 피해자에 대한 실효적 보상을 담보할 수 있고 침해행위에 대한 예방 및 재발방지 기능을 할 수 있다는 점을 근거로 한다.

## (3) 개정법

구법상 우리나라 특허침해소송에서의 손해배상액 중간 값은 약 6천만으로, 미국의 손해배상액 중간 값이 약 66억원인 것에 비하면 턱없이 낮은 실정이었다<sup>605</sup>). 이로 인해 우선 기술을 탈취하고 보자는 식의 악의적 또는 의도적인 특허권 침해행위들이 왕왕 있어<sup>606</sup>), 왜곡된 특허법의 질서를 바로잡고자 징벌적 개념에 따른 손해배상액의 증액 제도를 도입했다.

한편 도입 과정에서 징벌적 손해배상이 인정되기 위한 불법행위자의 주관적 가중사유에 대해 논의가 있었으나<sup>607</sup>), 특허법은 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 **고의적인 것으로 인정되는 경우 고의의 정도 등 총 8가지의 상황**을 고려하여 손해로 인정된 금액의 **3배**를 넘지 아니하는 범위에서 법원이 배상액을 정할 수 있다고 규정했다(특허법 제128조 제8항, 제9항).

## (4) 법적 성격

개정법에서 도입된 징벌적 손해배상은 피해자에게 구체적으로 발생한 현실적 손해를 불법행위 이전 상태로 회복 내지 전보하는 것을 목적으로 하는 보상적 손해배상과 구별되고, 비재산적 손해에 대한 보상적 손해배상의 의미를 갖는 위자료와도 구별되며, 처벌의 성격을 지닌다. 다만 법원이 부과하고 피해자에게 귀속된다는 점에서 과징금·과태료 또는 벌금과는 구별된다.

604) 민형사상 책임분리 원칙은 민사책임은 사적질서에서 발생하는 개인에 대한 손해배상 책임인 반면, 형사책임은 공적질서에서 발생하는 사회공동체에 대한 책임으로 양자는 명확히 구분되어야 한다는 원칙이다. 징벌적 손해배상제도는 손해배상제도에 형벌적 성격을 부가하는 것으로 우리법의 근간이 되는 위 원칙에 위배될 여지가 있다.

605) 특허청

606) 특허청 : 지식재산에 대해서 시장에서는 제 값을 정당하게 지불하기 보다는 침해를 통해 이익을 얻고, 침해가 적발되면 배상액을 지불하는 것이 더 이득이라는 인식이 형성되어 있다. 피해기업 역시 소송에서 이기더라도 손해배상액이 충분하지 않기 때문에 소송을 포기하는 경우가 많아져, 지식재산 침해의 악순환이 계속되는 상황이었다.

607) 과실만 있어도 인정되는지, 고의 또는 중과실 등 주관적 비난가능성까지 있어야 인정되는지 등



(5) 검토

그 동안 실손해 진보 원칙<sup>608)</sup> 또는 정당기술거래액<sup>609)</sup>에 의한 배상액은 그 액수가 지나치게 낮아 기술탈취의 요인이 된다는 비판이 있었다. 또한 미국, 대만, 호주 등 먼저 운영하고 있는 해외사례에 비추어보더라도, 특허권자 등의 보호를 위해 징벌적 손해배상제도의 입법은 필요했다고 판단된다. 다만 과도한 징벌적 손해배상은 침해자의 헌법상 기본권을 침해할 소지가 있으므로, 이를 고려하여 “고의”의 주관적 가중사유를 요건으로 하고, 배상액의 상한을 3배로 제한한 입법태도는 타당해 보인다.

---

608) 특허법 제128조 제2항, 제4항의 차액설

609) 특허법 제128조 제5항의 합리적 실시료

## 내용 요약

### ■ 손해액의 추정 등

#### 차액설에 따른 실손해 전보 - 제4항

처음에는 제128조 제4항과 제5항이 있었다. 제4항은 침해자가 침해행위로 인하여 얻은 이익이 있으면 그것이 특허권자 또는 전용실시권자의 손해액인 것으로 추정한다. 이는 일실이익<sup>610</sup>의 개념에서 접근한 논리다. 특허란 특허발명의 실시에 따른 이익을 독점하는 권리라고 본다. 그런데 침해자가 특허발명을 실시하여 이익을 얻었다는 것은 그 만큼의 이익을 특허권자가 얻지 못했다고 보는 논리다.

#### 합리적인 실시료 - 제5항

제5항은 최저 법정손해액이라고도 표현하는데, 위 제4항에 따른 손해액을 특허권자 또는 전용 실시권자가 입증하지 못한 경우, 즉 침해자의 침해행위에 따른 이익액을 입증하지 못한 경우, 침해에 따른 최소한의 피해라도 구제해주고자, 실시권을 설정할 때 합리적으로 받을 수 있는 실시료 상당액을 손해액으로 보는 규정이다. 제5항의 금액은 실제 침해행위로 인하여 발생한 손해액 비해 상당히 미흡할 수 있지만, 실제 손해액을 입증하지 못한 경우, 그 손해를 최소한이라도 구제해주고자 도입한 규정이라고 보면 된다. 물론 제5항의 금액을 초과하는 실제 손해액을 입증하는 경우는 그 초과액에 대해 손해배상을 청구할 수 있다<sup>611</sup>(제128조 제6항 전단). 다만 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없다면, 즉 경과실만 있다면, 그 초과 손해액을 산정할 때 배상액이 경감될 수 있다<sup>612</sup>(제128조 제6항 후단). 이때 경감여부는 “그 사실을 고려할 수 있다” 라고 규정되어 있는바와 같이 법원의 재량에 속한다.

#### 차액설에 따른 실손해 전보 보완 - 제2항

그러나 제4항으로는 일실이익의 개념에 대한 실질적인 보호가 미흡하다는 의견이 대두되었다. 아무래도 침해자의 실시발명이 특허발명보다 이익액이 적을 것이라는 점을 고려한 것이다. 이에 제2항을 추가로 도입한다. 제4항과 마찬가지로 일실이익 개념에서 접근한 것이며, 정확한 일실이익의 산정을 위해 보완한 규정이라고 보면 된다. 제2항은 우선 제1호에서 침해자가 침해

610) 일실이익이란 침해행위가 없었다면 특허권자 또는 전용실시권자가 얻을 수 있었다고 생각되는 이익을 말한다. 예컨대 불법 교통사고로 생명을 잃었을 때 그 사고가 없었다면 사망자가 어느 정도의 수입을 올렸을 것인가를 상정하여 사고에 대한 손해액을 산출하는 개념이다.

611) 이 규정이 없더라도 제5항의 금액을 초과하는 실제 손해액은 제2항이나 제4항, 또는 민법에 따라 얼마든지 청구 가능한바, 이 규정은 당연한 법리를 반복하는 주의적 규정에 지나지 않고, 특별한 의의를 갖는다고 보지 않는다.

612) 참고로 혹자는 법령상 제128조 제6항 후단의 적용 대상 자체에 제한이 없어, 제2항이나 제4항에 따라 산정된 손해배상액도 만약 제5항의 금액을 초과하면, 침해자의 경과실을 참작해 초과부분에 대한 감액이 가능할 수 있다고 보는데, 제2항이나 제4항은 일실이익의 개념에서 특허권자 또는 전용실시권자의 실질적인 보호를 위해 입법한 제도인바, 그 취지상 손해배상액에서 아무리 침해자에게 고의 또는 중과실이 없다고 하더라도 제5항의 금액을 초과하는 범위에서 일정 금액을 감액하는 것은 타당하지 않다고 본다. 즉 제6항 후단은 제5항에 따라 손해배상액을 산정하는 경우에 한정하는 것으로 해석함이 바람직하다고 생각된다(사건).

행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 추정한다. 즉 단위수량당 이익액을 침해자의 것으로 산정하는지, 아니면 특허권자 또는 전용실시권자의 것으로 산정하는지에 따라 제4항과 제2항이 구분된다고 보면 된다. 한편 제2항도 일실이익의 개념인바, 위 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위가 없었다면 특허발명의 독점적 실시로 인해 얻을 수 있었던 이익을 초과할 수 없다. 이를 위해 제2항 제1호의 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 이는 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력을 벗어난 범위에서 침해자가 생산, 판매한 경우는 일실이익의 개념상 그 침해자의 판매수량 모두를 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 손해액의 산정의 기초로 할 수 없기 때문에 도입한 규정이다. 또한 마찬가지로 일실이익의 개념상 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액으로 산정하는 손해액에서 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면, 즉 침해행위가 없었어도 특허권자 또는 전용실시권자가 생산한 수량 중 일부를 판매하지 못했을 것임의 특별한 사정이 있으면, 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량도 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액으로 손해액을 산정하지 않는다.<sup>613)</sup> 다만 실시권 설정 또는 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우를 제외하고는 침해자의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력을 벗어난 수량 또는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대해서도 합리적 실시료를 곱한 금액을 추가 손해액으로 산정할 수 있다(특허법 제128조 제2항 제2호).

#### 추가 입증책임 경감 - 제7항

끝으로 제2항, 제4항, 제5항에 따른 손해액 중 어느 하나를 입증하고자 할 때 그 무엇도 증명 곤란한 사항이 있는 경우 제7항은 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있도록 규정한다. 이는 손해액에 대한 입증책임은 특허권자 또는 전용실시권자에게 있지만, 손해액 증명의 어려움으로 인해 손해배상액 규모가 현실적인 손해액에 미치지 못하는 경우가 많을 수 있어, 법원으로 하여금 형평에 입각하여 손해액을 인정할 수 있도록 해주는 것이다. 여기서 말하는 상당한 손해액이란 침해자의 자금이나 설비 등을 고려하고 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이로부터 손해액을 산정하거나, 세법상의 표준소득률, 기준경비율 또는 단순경비율에 의거해 침해자의 이익을 분석한 후 이로부터 손해액을 산정하는 것 등을 말한다고 본다(사건). 이때 어느 경우라도 손해액 산정에 합리적인 근거는 있어

613) 예컨대 특허발명이 물건발명인 경우, 특허권자의 특허발명의 생산능력이 1000개이고, 이 중 판매수량이 10개이며, 침해행위가 없었다면 예상 가능한 특허발명의 수요자는 100명이었으나, 침해자가 광고·선전 등을 통해 판매망을 개척하여 침해물건을 200개 판매했다고 본다. 이때 일실이익의 개념, 즉 침해행위가 없었다면 특허권자가 얻을 수 있었던 이익의 개념에서 볼 때, 특허침해로 인한 특허권자의 손해액은 위 100명의 수요자에 대한 판매이익이다. 즉 침해자의 200개 판매량 중 100개에 대해서만 손해액으로 인정받을 수 있다. 나머지 100개는 침해자의 노력에 따라 수요자가 확대된 것으로서, 침해행위가 없었더라도 특허권자가 누릴 수 있었던 수요자가 아니기 때문이다. 이것이 제128조 제2항 제1호의 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정의 개념이다.

야 하며, 경험칙을 벗어난 것은 허용되지 않는다. 한편 침해기간 중 일부에 대해서는 손해액을 산정할 수 있는 자료가 있으나(즉 침해자의 판매수량 등), 나머지에 대해서는 자료의 폐기 등으로 없는 경우, 위 일부 자료를 합리적으로 이용할 수도 있을 것이다.

#### 징벌적 손해배상 - 제8항, 제9항

그 동안의 손해배상액은 그 액수가 지나치게 낮아 침해행위를 근절할 수 없다는 비판에 따라 징벌적 손해배상제도가 도입되었다. 이는 제9항의 8가지의 요건을 참고하여 고의의 정도에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 않는 범위에서 법원이 배상액을 정할 수 있다.

### ■ 침해와 손해액의 입증에 있어 도움을 주는 규정

침해금지청구(제126조), 손해배상청구(제128조), 신용회복청구(제131조)는 침해여부나 손해액의 여부에 있어 당사자 사이에 대립이 있을 경우, 가처분 또는 민사소송 등의 민사법원 절차에 따라 법률관계를 확정적으로 판단받을 수 있다. 이때 민사법원은 양 당사자주의를 채택하고 있으며, 양 당사자 중 일방은 승소, 나머지는 패소 취지의 판단을 하는데, 그 판단은 양 당사자의 주장사실과 그 사실의 입증정도를 참고하여 한다. 그런데 법률관계의 확인을 위해 필요한 사실의 증명이 부족한 경우도 법원은 양 당사자중 일방은 승소, 나머지는 패소 취지의 판단을 하는데, 이는 그 증명이 부족한 사실에 대한 입증책임이 있는 자에게 패소 취지의 판단을 한다. 이를 입증책임이라 하며, 입증책임은 법률요건분류설에 따라 법규의 구조에서 유리한 법률효과를 받는 자가 그 요건사실을 증명해야 한다는 논리에 따라 분배한다. 예컨대 침해금지청구권을 행사하기 위해서는 특허권자 또는 전용실시권자가 침해사실을 입증해야 한다. 만약 특허권자 또는 전용실시권자가 침해사실을 입증하지 못하면, 법원은 특허권자 또는 전용실시권자에게 불이익한 판단을 한다. 즉 침해행위가 없다고 판단한다. 다만 입증책임이 있는 자가 그 요건사실을 증명하는데 현실적인 제한이 있는 상황도 있을 수 있는바, 특허법은 입증의 도움을 위해 각종 규정을 도입하였다. 이를 각각 살핀다.

### ■ 구체적 행위태양 제시 의무

침해자의 침해행위는 자료가 아닌 형태로 침해자에게 은밀히 감춰진 경우가 많아 특허권자 등이 이를 구체적으로 특정하기가 곤란한 경우가 있다. 특히 제조방법 발명 같은 경우가 더욱 그러하여, 자료제출명령(제132조)만으로는 침해자의 침해행위를 특정하기가 곤란한 사정이 있었다. 이에 침해자가 이러한 현실을 이용하여 대담하게 특허침해행위를 자행하는 경우도 발생하여 특허권자 등을 구제하고자, 특허권자 등이 침해행위를 특정하여 제시했으나, 이에 대해 침해자가 구체적 행위태양이 아님을 부인하면, 침해자에게 자신의 구체적 행위태양을 제시할 것을 의무화했다. 만약 침해자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않으면 법원은 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다(제126조의2 제4항).

## ■ 손해액 산정에 있어서 감정사항의 설명의무

손해배상청구소송 사건에서 법원은 당사자의 신청 또는 직권으로 손해액의 산정을 위하여 필요한 경우 감정을 명할 수 있다. 감정이란 법관의 판단능력을 보충하기 위해 특별한 학식경험을 가진 자에게 그 전문적 지식이나 경험법칙을 듣는 증거조사의 일종이다. 증거조사는 대표적으로 감정과 증인신문이 있다. 감정은 법원에서 감정인을 선정하여 감정료를 정하고 감정을 채택하면, 감정인으로 부터 감정결과를 받는 식으로 진행된다. 감정결과는 서면으로 받거나 또는 기일을 지정하여 감정인의 구두로써 받을 수 있다. 감정결과는 법관의 사실인정에 중요한 자료가 되며, 단 법관의 사실인정을 돕는 자료이지 법관을 기속하는 효과는 없다. 즉 법원은 감정결과가 의심스러우면 이를 믿지 않을 수 있고 감정결과의 일부만 채택할 수도 있다.

손해배상청구소송에서는 이상 살펴본 제128조에 따른 손해액의 산정에 있어서 전문가의 감정을 이용하는 경우가 있다. 이때 특허법은 특별규정을 두고 있는데, 바로 손해액의 산정을 위해 감정을 명한 때 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명해야만 한다는 의무규정이다(제128조의2). 이는 법원이 손해액의 산정을 위해 당사자로부터 회계 장부를 받아도, 이를 감정할 때 비밀기호나 약식 표기 때문에 감정인이 그 내용을 정확히 이해하기 어려운 상황을 대비한 것이다. 즉 당사자 중 누군가가 장부 등을 제출했고, 이에 대한 감정이 이루어지는 경우는 그 제출자는 감정인에게 장부의 내용을 설명해야만 한다.

## ■ 침해의 입증 또는 손해액의 산정에 있어서 자료제출명령

특허권 또는 전용실시권의 침해를 입증하기 위해서는 제3자의 실시발명을 명확히 특정해야 한다. 이를 위해 특허권자 또는 전용실시권자의 신청에 따라 법원은 제3자에게 실시발명에 대한 자료를 제출할 것을 명령할 수 있다. 또는 제128조에 따른 손해액의 입증을 위해 특허권자 또는 전용실시권자의 신청에 따라 법원은 침해자에게 침해물품의 판매수량에 관한 자료의 제출을 명령할 수도 있다. 아니면 제128조 제3항 본문의 생산능력 한계를 입증하고자 침해자의 신청에 따라 법원은 특허권자 또는 전용실시권자에게 특허발명의 생산수량과 판매수량에 관한 자료의 제출을 명령할 수도 있을 것이다.

사실의 입증에 위해 필요한 자료의 제출을 명하는 것을 자료제출명령제도라고 한다. 이는 민사소송 법상의 문서제출명령제도와 유사한 구조를 취하고 있으나, 보다 강화된 점이 몇 가지 있다. 첫째 법원의 증거제출 명령대상 범위를 문서에서 자료로 확대하여 문서가 아닌 다른 형태로 존재하는 자료(예컨대 동영상 파일, 사진 등)까지 제출을 명할 수 있도록 확대<sup>614)</sup>하였다. 이는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 따른 부정경쟁행위, 영업비밀 침해행위 등으로 인한 영업상 이익의 침해

614) 일반 민사소송에서는 동영상 파일을 문서제출명령에 포함시킨 것에 문제가 있다고 지적한 바 있다. 참고관례를 아래에 소개한다.

“대법원 민사소송법 제344조 제1항 제1호, 제374조를 신청 근거 규정으로 기재한 동영상 파일 등과 사진의 제출명령신청에 대하여, 동영상 파일은 검증의 방법으로 증거조사를 하여야 하므로 문서제출명령의 대상이 될 수는 없고, 사진의 경우에는 그 형태, 담겨진 내용 등을 종합하여 감정·서증·검증의 방법 중 가장 적절한 증거조사 방법을 택하여 이를 준용하여야 함에도, 제1심법원이 사진에 관한 구체적인 심리 없이 곧바로 문서제출명령을 하고 검증의 대상인 동영상 파일을 문서제출명령에 포함시킨 것이 정당하다고 판단한 원심의 조치에는 문서제출명령의 대상에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다(대법원 2010. 7. 14. 자 2009마2105 결정).”

에 관한 소송에서의 자료제출명령(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의3)에 관한 조항과 유사하게, 민사소송법에 대한 특칙이라고 볼 수 있다. 둘째 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니하는 경우 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정하여, 현행 민사소송법이 당사자가 문서를 제출하지 아니한 때의 효과로서 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정하는 것에 그치고 있는 반면 특허법은 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 대한 상대방의 주장까지 진실한 것으로 인정할 수 있도록 확대했다<sup>615)</sup>.

먼저 주요 쟁점에 대해 살폈고, 이어서 자료제출명령제도의 특징을 전반적으로 본다.

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 당사자의 신청에 따라 명령<sup>616)</sup>할 수 있다(제132조 제1항 본문).

이때 자료의 소지자는 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 자료제출명령을 거부할 수 있다(제132조 제1항 단서). 정당한 이유란 자료의 보존기간만료로 인한 폐기 등을 들 수 있는데, 단 영업비밀임을 이유로 공개절차인 소송절차에서 제출할 수 없다는 항변은 자료제출명령 제도의 실효성 제고를 위해 제한이 있다. 즉 법원은 자료의 소지자가 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우는 그 주장의 당부를 판단하기 위해 자료의 제시를 명하여 법원만 그 자료를 살필 수 있고, 이때 그 자료가 영업비밀이라 할지라도 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때는 자료제출거부의 정당한 이유로 보지 않는다(제132조 제2항, 제3항). 물론 영업비밀이 제출되었을 때는 법원은 자료제출자에게 피해가 있지 않도록 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위와 열람할 수 있는 자를 제한하여 영업비밀이 소송 외에 외부로 누설되지 않도록 적절한 조치를 취한다(제132조 제3항 후단).

만약 자료제출명령을 받은 자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 경우는 법원은 자료의 기재에 대한 자료제출명령 신청인의 주장을 진실한 것으로 인정<sup>617)</sup>할 수 있으며(제132조 제4항), 나아가 제출이 거부된 자료의 기재에 관해 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 제출이 거부된 자료가 아니면 다른 증거로 증명하기가 어려운 사정이 있다면 법원은 신청인이 그 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장까지 진실한 것으로 인정할 수 있다(제132조 제5항).

자료제출명령 제도의 핵심은 두 가지다. 첫째는 영업비밀이라 할지라도 자료제출명령을 거부하기가

---

615) 이는 자료제출명령에 불복한 당사자에게 과도한 불이익이 발생할 우려가 있는 것 아니냐는 지적도 있었지만, 특허법은 특별한 요건의 부가를 조건으로 자료제출명령을 거부했을 때의 제재조치를 확대하는 특칙을 도입하였다. 참고로 일반 민사소송에서는 문서제출명령을 거부했을 때 문서의 기재에 대한 상대방의 주장만 진실한 것으로 인정합니다. 참고 판례를 아래에 소개한다.

“당사자가 법원으로부터 문서제출명령을 받았음에도 불구하고 그 명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 상대방의 그 문서에 관한 주장 즉 문서의 성질, 내용, 성립의 진정 등에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있음은 별론으로 하고(이것이 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정한다는 의미입니다), 그 문서들에 의하여 입증하려고 하는 상대방의 주장사실이 바로 증명되었다고 볼 수는 없으며, 그 주장사실의 인정 여부는 법원의 자유심증에 의하는 것이다(대법원 2007. 9. 21. 선고 2006다9446 판결).”

616) 예컨대 특허권자 또는 전용실시권자가 침해자로 보이는 자에게 그 자의 실시발명에 관한 자료를 제출할 것을 법원에 요청할 수 있습니다. 위 실시발명을 알아야 침해여부를 판단할 수 있기 때문이다.

617) 이는 자료제출명령 신청인의 그 문서에 관한 성질, 성립 및 내용(자료가 문서인 경우는 기재 내용을, 자료가 물건인 경우는 신청인의 주장에 따른 물건으로서의 존재를 말함) 등에 대한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다는 것으로서 그 문서에 의하여 신청인이 입증하고자 하는 사실 자체를 진실이라고 인정할 수 있는 것은 아니다(대법원 1993. 11. 23. 선고 93다41938 판결).

곤란할 수 있다는 점<sup>618)</sup>, 둘째는 자료제출명령을 거부했을 때 자료제출명령 신청인이 그 자료에 의해 증명하고자 하는 사실에 관한 주장까지도 진실한 것으로 인정하는 제재가 가해질 수 있다는 점<sup>619)</sup>이다.

## ■ 과실의 추정

침해금지청구권과 같이 단순히 소극적인 조치를 요구할 때는 침해자에게 고의 또는 과실이 없어도 행사가 가능하지만, 손해배상청구권이나 신용회복청구권과 같이 금전의 배상이나 신용의 회복에 필요한 행위 등 적극적인 조치를 요구할 때는 침해자에게 고의 또는 과실이 있어야 행사가 가능하다. 이는 특허권자 또는 전용실시권자에게 유리한 법률요건이므로, 특허권자 또는 전용실시권자가 법원절차를 통해 손해배상 또는 신용회복을 청구하고자 하면 침해자에게 고의 또는 과실이 있음을 입증해야 한다.

다만 특허법은 특허권과 전용실시권의 실효적 보호를 위해 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다(제130조). 추정은 입증책임을 완화해주는 논리 중 하나라고 보면 된다. 이는 무체재산권인 특허권의 특성상 고의나 과실의 입증이 어렵고 특허발명의 내용이 특허공개공보, 특허공보, 특허등록원부 등에 의해 공중에 공개되었음에도 불구하고 이를 간과하고 특허발명을 실시하는 것은 침해자에게 과실이 있다고 볼 수 있기 때문이다. 다만 만약 침해자가 침해행위에 있어 과실이 없음을 법원에서 입증한다면 위 추정으로부터 벗어날 수 있다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결).

## ■ 생산방법의 추정

물건을 생산하는 방법의 발명에 관해 특허가 된 경우 그 물건과 동일한 물건이 있으면 이는 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하여, 그 특허된 방법으로 생산한 것이 아님을 입증하지 않는 한 그 특허를 침해한 것으로 본다(제129조). 즉 특허된 방법을 사용했는지는 특허권자 또는 전용실시권자가 입증해야 하나, 특허법은 특허된 방법을 사용한 것으로 추정함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 입증책임을 완화했다. 이를 도입한 배경을 살핀다.

특허법은 물건, 방법, 물건을 생산하는 방법의 3개의 카테고리의 발명을 인정한다. 이 중 발명의 카테고리 별로 보면 보호범위는 물건발명이 가장 넓고, 방법발명이 가장 좁다.

예컨대 X 라는 물건에 대해 특허를 받았다. 그럼 X 라는 물건을 A 방법으로 생산하던, B 방법으로 생산하던 이는 X 물건의 생산행위이므로 그 방법의 태양에 구애되지 않고, X 라는 물건 특허의 침해에 해당한다. 그런데 X 라는 물건을 생산하는 A 방법에 대해 특허를 받았다. 이 경우는 B 방법으로 X 를 생산하면 A 방법 특허의 사용이 아니므로, A 방법 특허의 침해에 해당하지 않는다. 즉 X 물건으로 특허받으면 B 방법의 사용도 침해이나, A 방법으로 특허받으면 B 방법의 사용은 침해를 벗어난다. 때문에 물건발명이 보호범위가 가장 넓다고 보는 것이다.

618) 대신 자료제출자에게 피해가 발생하지 않도록 법원은 그 자료의 열람 범위와 열람할 수 있는 자를 제한하여 외부로 누설되지 않도록 조치한다.

619) 대신 자료제출거부자에게 지나친 불이익이 발생하지 않도록 자료제출명령 신청자가 제출 거부한 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고, 또한 제출 거부한 자료로 증명할 사실을 다른 증거로는 증명하는 것이 곤란한 때에 한해 이와 같은 제재조치가 가능하다.

과거에는 물질특허를 물건발명의 카테고리로서 인정하지 않았다. 당시 우리나라 기업은 물질을 연구·개발할 역량이 부족하고, 물질을 구매해 가공하는 제조업에 특화되어 있었기 때문에, 물질특허를 인정하면 외국 기업이 물질을 독점적으로 판매해 가격을 높게 책정하여 우리나라 기업이 그 물질을 구매하는데 사업적으로 제약이 발생함으로써 중국적으로 제조업 경기에도 타격이 있을 수 있음을 우려했기 때문이다. 다만 물질도 마땅한 보호는 해줄 필요가 있어 물질의 생산방법이라는 카테고리를 신설하고, 제129조를 도입한 것이다<sup>620</sup>).

즉 제129조가 있으면 물질을 물건특허가 아닌 생산방법특허로 받는다 하더라도, 물건특허에 준하는 보호가 가능할 수 있다. 제129조에서 그 물질과 동일한 물질이 있으면 그 물질의 생산방법특허로 생산한 것으로 추정해버리기 때문이다.

다만 만약 그 물질이 출원 전에 공지 등이 된 것이라면 물건발명의 카테고리로서 특허 등록이 불가능한 것이므로, 물건발명의 카테고리에 준하는 보호도 하지 않는다. 이에 제129조 단서를 보면 물건의 공지 등이 된 경우는 특허된 방법으로 생산된 것으로 추정하지 않는다고 한다.

한편 제129조 제1호를 보면 제29조 제1항 제1호와 달리 국외의 조건이 생략되어 있다. 이에 대해서는 의문이 있으나, 현행 법령이니 그 특이점을 인지하기 바란다.

---

620) 현재는 미국의 외교통상으로 인해 물질도 물건발명의 카테고리로서 특허가 가능하게 되어, 생산방법발명의 카테고리와 제129조에 큰 의미가 없다.



## 03 벌칙

침해 (민사법률 변경)  
특허 침해 행위 상표 침해 행위

침해죄 (특허법 제225조)

### (1) 내용

특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다(동조 제1항).

### (2) 고소

#### 1) 구법

구법상 침해죄는 친고죄로서 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있고, 범인을 알게 된 날로부터 6개월을 경과하면 고소하지 못했다(형사소송법 제230조 제1항). 이는 침해죄를 당사자간 문제로 국한해석한 태도다.

#### 2) 개정법

구법상의 친고죄는 고소가 필요하거나 공소시효의 적용을 받는 등 제한이 있어 민사 분쟁과 대비해 형사 처벌 사례가 많지 않았다. 개정법에서는 침해행위를 더 억제하고자 침해죄를 피해자의 명시한 의사에 반하여는 공소를 제기할 수 없도록 하는 반의사불벌죄로 전환하여 민사분쟁과 함께 수사와 공판이 같이 진행되어 침해자를 더 옥죄 수 있게 하였다. 현행법에서는 피해자(특허권자, 전용실시권자)의 고소가 없거나 형사소송법 제230조 제1항의 고소기간 6개월이 경과하더라도 검찰이 공소를 제기할 수 있어 권리의 보호가 한층 강화되었다.

#### 3) 보론

상표법은 침해죄를 비친고죄로 규정한다. 이는 상표권의 침해는 일반공중의 이익을 해할 수 있는 공적 문제로 해석한 것이다.

### (3) 고의

#### 1) 고의범

특허법은 침해죄와 관련하여 과실범에 대한 처벌을 규정하고 있지 않은 바, 고의범만 처벌된다.

#### 2) 고의의 조각 (법률의 착오)

형법 제16조에 따라 자기의 행위가 법령에 의하여 죄가 되지 아니하는 것으로 오인한 경우는 그 오인에 상당한 이유가 있는 때에 한하여 벌하지 아니한다.

### (4) 특허권 침해죄에 다른 공소제기 시 공소사실의 특정 요건

형사소송법 제254조 제4항은 “공소사실의 기재는 범죄의 시일, 장소와 방법을 명시하여 사실을 특정할 수 있도록 하여야 한다.”라고 규정하고 있는 바, 침해의 대상과 관련하여 특허등록번호를 기재하는 방법 등에 의하여 침해의 대상이 된 특허발명을 특정할 수 있어야 하고, 침해의 태양과

관련하여서는 침해제품 등의 제품명, 제품번호 등을 기재하거나 침해제품 등의 구성을 기재하는 방법 등에 의하여 침해제품 등을 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정할 수 있어야 한다(2015도17674).

## 비밀누설죄 (특허법 제226조 및 제226조의2)

### (1) 내용

특허청 또는 특허심판원 소속 **직원**이거나 **직원이었던 사람** (선행기술의 조사 등을 위한 **전문기관** 또는 **특허문서전자화기관**의 임원, 직원 또는 그 직에 **있었던 자** 포함)이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 **5년** 이하의 징역 또는 **5천만원** 이하의 벌금에 처한다.

### (2) 실익

+ **전문기관**의 **비밀누설죄**

산업기술의 유출을 방지하여 국익을 도모하기 위한 규정으로 비친고죄에 해당하며, 양벌규정의 적용이 없다.

## 위증죄 (특허법 제227조)

### (1) 내용

특허법에 따라 선서한 **증인**, **감정인** 또는 **통역인**이 **특허심판원에 대하여 거짓으로 진술·감정 또는 통역을 한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.** 다만, 그 사건의 특허취소신청에 대한 **결정 또는 심결이 확정되기 전에** **차수한 경우에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.**

### (2) 실익

심판사건의 객관적 사실인정을 담보하기 위한 수단으로, 비친고죄에 해당하며, 양벌규정의 적용이 없다.

## 허위표시의 죄 (특허법 제228조)

### (1) 특허표시 (특허법 제223조)

특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 물건의 특허발명의 경우 그 물건에, 물건을 생산하는 방법의 특허발명의 경우 그 방법에 따라 생산된 물건에 특허표시를 할 수 있다.

### (2) 허위표시의 금지 및 벌칙

#### 1) 내용

누구든지 **특허된 것이 아닌 물건**, **특허출원 중이 아닌 물건**, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위 등은 금지되며 (제224조), 이를 위반한 자는 **3년** 이하의 징역 또는 **3천만원** 이하의 벌금에 처한다(특허법 제228조).

2) 실익

잘못된 특허표시로 인한 수요자의 오인을 방지하여 시장의 거래안전을 도모하기 위한 것으로, 비친고죄에 해당하며, 양벌규정의 적용이 있다.

(3) 특허발명의 구성 일부를 변경한 경우

W801

판례는 “위 규정의 취지는 특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인시키는 행위를 처벌함으로써 거래의 안전을 보호하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다.”고 판시하였다(2013도10265).

(4) 다른 특허방법을 사용하는 것으로 표시한 경우

이미 특허된 방법을 사용하여 물건을 제조하면서 광고, 간판 또는 표찰류에 그 특허가 아닌 다른 특허의 방법을 사용하여 제조한 것처럼 표시한 경우에는 특허권자의 특허권을 침해하는 행위로서 특허법 제158조 제1항의 특허침해죄에 해당하고 특허법 제160조 제5호에 해당하지 않는다(83도1411).

거짓행위의 죄 (특허법 제229조)

(1) 내용

거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

(2) 판단

1) 거짓 기타 부정한 행위로 특허를 받은 자

판례는 “정상적인 절차에 의하여서는 특허를 받을 수 없는 경우임에도 불구하고 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로서 그 특허를 받은 자를 가리킨다.” 고 판시하였다(2003도6283).

2) 인정범위

심사관 또는 심판관을 착오에 빠뜨리려는 적극적인 조작행위가 있어야 하며, 단순한 묵비 등은 이에 포함되지 않는다. 소극적으로 진실을 은폐하려는 부작위에 대해서는 논란이 있다.

(3) 거짓행위를 부정한 판례

1) 2010도2985

상표 및 디자인 등록에서 사위행위죄는 상표 및 디자인 등록 과정에서 허위의 자료나 위조된 자료

를 제출하는 등 심사관을 부정한 행위로서 착오에 빠뜨려 등록 요건을 결여한 상표 및 디자인에 대하여 등록을 받은 자를 처벌함으로써 국가의 심사권의 적정한 행사를 보장하려는 취지에서 둔 규정이라고 할 것이므로, 서비스표 및 디자인 등록 출원을 위임받은 자가 위임의 취지에 위배하여 자신의 명의로 등록 출원하였다는 사실만으로는 '사위 기타 부정한 행위'가 있었다고 볼 수 없다.

2) 2003도6283

'특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명'이거나 '특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명' 등으로서 특허를 받을 수 없는 발명임에도 불구하고 특허출원을 하였다는 사실만으로는 그 '사위 기타 부정한 행위'가 있었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 특허출원인에게 특허출원시 관계 법령상 그러한 사정을 특허관청에 미리 알리도록 강제하는 규정 등도 없는 이상, 특허출원시 이를 특허관청에 알리거나 나아가 그에 관한 자료를 제출하지 않은 채 특허출원을 하였다고 하여 이를 가리켜 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위라고 볼 수도 없다.

(4) 거짓행위를 긍정한 판례

1) 82도3283

소외인 명의의 시험성적서를 마치 피고인의 것인 양 특허청에 제출하는 등 하여 위 소외인이 특허를 받을 수 있는 권리를 피고인 자신이 발명한 것처럼 모인하여 특허를 받았다면 피고인의 소위는 사위의 행위로서 특허권을 받는 경우에 해당한다.

비밀유지명령 위반죄 (특허법 제229조의2)

(1) 비밀유지명령 (특허법 제224조의3 내지 5)

1) 의의 및 취지

한미 자유무역협정의 특허 관련 합의사항에 따라 특허에 관한 민사소송에 비밀유지 명령을 도입하였다. 비밀유지명령이란 소송절차에서 생성되거나 교환된 영업비밀을 보호하기 위해 소송당사자, 대리인 등에게 소송 중 알게 된 비밀을 소송 수행외의 목적으로 사용하지 못하게 하거나 공개하지 못하게 하는 법원의 명령을 말한다.

2) 검토

자료제출거부의 남용을 방지할 수 있고, 소송절차에서 영업비밀을 보호함으로써 기업의 경영활동 위축을 막을 수 있으며, 입증곤란을 해소하여 충실한 심리를 도모할 수 있는 바 타당한 개정이다.

(2) 비밀유지명령 위반죄

국내외에서 정당한 사유 없이 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(특허법 제229조의2 제1항). 이는 비밀유지명령의 실효성 담보를 위한 것으로, 친고죄에 해당한다(특허법 제229조의2 제2항).

## 내용 요약

### ■ 벌칙

특허법은 개인의 권리에 심각한 피해를 초래(침해죄, 비밀유지명령 위반죄)하거나 공공을 기만(위증죄, 허위표시의 죄, 거짓행위의 죄)하거나 공직자로서의 윤리에 어긋(비밀누설죄)나는 등 제도의 근본적인 질서유지를 위태롭게 하는 행위에 대해 형사적으로 처벌할 수 있는 규정을 두고 있다. 이를 벌칙이라 한다. 벌칙조항은 처벌로써 그 제도에 반하는 행위를 하지말것을 심리적으로 억압하는 기능을 한다. 벌칙조항으로는 침해죄(제225조), 비밀누설죄(제226조), 위증죄(제227조), 허위표시의 죄(제228조), 거짓행위의 죄(제229조), 비밀유지명령 위반죄(제229조의2)가 있다.

형량은 징역 1년당 벌금 1천만원으로 하였으며, 침해죄의 경우만 침해로 인한 피해와 과급효과가 막대하다는 점을 고려해 벌금을 상향조정하였다. 이어서 개인의 권리의 피해와 관련한 침해죄나 비밀유지명령 위반죄는 피해를 입은 당사자의 의사에 반하지 않거나(반의사불벌죄) 당사자의 고소가 있어야(친고죄) 공소 제기가 가능하나, 그 외의 사유는 특정 당사자만의 문제라 볼 수 없는 공공의 문제인바 고소가 없어도 공소가 가능한 비친고죄다. 그리고 개별의 문제가 아닌 집단의 문제로 확대될 수 있는 침해죄(예컨대 종업원이 회사업무를 위해 침해행위를 한 경우), 허위표시의 죄(예컨대 종업원이 회사제품에 허위표시를 한 경우), 거짓행위의 죄(예컨대 종업원이 거짓 행위를 해 회사가 특허 등을 받은 경우)는 양벌규정이 있다. 참고로 벌칙은 형법총칙이 적용된다. 즉 위 죄는 모두 과실범은 성립되지 않고 고의범만 처벌된다(형법 제13조).

각각의 죄에 대해 그 내용을 살핀다.

#### 비밀누설죄

특허청 직원·특허심판원 직원 또는 그 직(職)에 있던 자가 그 직무상 지득한 특허출원 중의 발명(국제출원 중의 발명을 포함한다)에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 경우다. 특허청은 업무의 효율적 처리를 위해 외부기관의 도움을 받기도 하는데, 그 외부기관인 제58조나 제217조의2의 기관의 임직원이거나 임직원이었던 자도 마찬가지로 비밀유지의무가 있으며, 만약 비밀을 누설하거나 도용하면 처벌될 수 있다.

#### 위증죄

이 법의 규정에 의하여 선서한 증인·감정인 또는 통역인<sup>621</sup>이 특허심판원에서 허위의 진술·감정 또는 통역을 한 경우다. 만약 심판의 결과가 확정되기 전까지 자수하면 형이 감경되거나 면제될 수 있다.

621) 심판에서 증거조사의 대표가 증인신문과 감정이다. 통역인은 증인이나 감정인이 외국인인 경우 등장한다.

## 거짓행위의 죄

거짓이나 기타 부정한 행위로써 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 경우다. 본 죄는 심사나 심판과정에서 기만적 방법을 사용하여 국가적 법익을 침해한 행위를 처벌하려는 규정이다. 예컨대 심사나 심판과정에서 시험성적서를 결과에 유리하도록 위조한 경우 등을 들 수 있다.

## 비밀유지명령 위반죄

국내외에서 정당한 사유 없이 비밀유지명령(제224조의3 제1항)을 위반한 경우다.

## 침해죄

특허권 또는 전용실시권을 침해한 경우다. 침해죄에 해당하면 침해행위를 조성한 물건 또는 침해행위로부터 생긴 물건을 몰수<sup>622)</sup>하거나 피해자의 청구에 따라 피해자에게 교부할 것을 선고할 수 있다(제231조 제1항). 물론 만약 위 물건을 피해자가 교부받았다면 피해자는 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 대해서만 민사적으로 배상을 청구할 수 있다(제231조 제2항). 제126조는 침해금지 또는 예방에 관한 규정인바, 제2항은 침해행위를 조성한 물건의 폐기청구만 허용할 뿐, 그 물건의 인도청구는 규정하고 있지 않으나, 제231조는 몰수한 물건에 대한 교부청구를 허용한다는 특징이 있다.

한편 제127조의 간접침해는 침해예방청구의 일례로서, 침해로 보는 행위이지, 직접침해행위는 아닌바, 죄형법정주의의 원칙상 직접침해의 예비단계에 불과한 간접침해행위에 대해서는 침해죄가 성립되지 않는다고 본다(대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결). 즉 간접침해행위에 대해서는 침해금지 또는 예방청구(제126조), 손해배상청구(제128조), 신용회복청구(제131조)의 민사상 조치만 취할 수 있다고 해석한다.

## 허위표시의 죄

특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자는 특허발명의 실시에 따른 물건 등에 특허표시를 할 수 있고, 출원인은 출원발명의 실시에 따른 물건 등에 출원표시를 할 수 있다(제223조)만, 그 외의 물건 등에는 누구도 허위표시를 해서는 안 된다(제224조). 특허표시 또는 출원표시가 있으면 일반수요자는 그 물건에 특별한 기술적 효과가 있을 것으로 오인할 염려가 있기 때문이다. 만약 특허발명 또는 출원발명의 실시에 따른 물건이 아님에도 특허된 것 또는 출원된 것으로 혼동하기 쉬운 표시를 하면 허위표시의 죄에 해당한다.

## 양벌규정

법인의 대표자(대표이사)나, 법인 또는 개인의 대리인·사용자 기타 종업원(고용계약에 의해 노무를 제공하는 자)이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 침해죄, 허위표시의 죄 또는 거짓행위의 죄에 해당하는 행위를 한 때는 행위자를 벌하는 외에 법인 업무와 관련된 경우는 그 법인

622) 몰수란 형법상의 형(형법 제41조)의 일종으로서 범죄행위와 관련된 재산의 박탈을 내용으로 하는 재산형을 말한다. 몰수는 범죄반복의 방지나 범죄에 의한 이득의 금지를 목적으로 범죄행위와 관련된 재산을 박탈하는 것이다.

에 대해 다음에 해당하는 벌금형을, 개인 업무와 관련된 경우는 그 개인에 대해 각 해당 조의 벌금형<sup>623)</sup>을 과한다(제230조 본문).

① 침해죄에 해당하는 경우는 3억원 이하의 벌금

② 허위표시의 죄 또는 거짓행위의 죄에 해당하는 경우는 6천만 원 이하의 벌금

양벌규정은 범죄행위를 한 자의 행위가 업무주체인 법인 또는 개인의 업무에 관하여 행해진 경우에 적용한다. 이는 법인 또는 개인에 대해 대리인이나 종업원 등의 감독책임을 묻는 성격의 규정이다. 다만 양벌규정은 사실상 범죄행위자와 그 사용자를 이중 처벌하는 것이므로 다소 과하다는 비판도 있다. 양벌규정은 벌금형만 있다.

한편 법인 또는 개인이 위반행위를 방지하기 위해 해당 업무에 관하여 종업원 등에 대해 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우는 양벌규정에서 면책된다(제230조 단서). 종래의 양벌규정은 문언상 영업주가 종업원 등에 대한 관리·감독상 주의의무를 다하였는지 여부에 관계없이 영업주를 처벌하도록 하고 있어 책임주의 원칙에 위배될 소지가 있다는 지적이 있어, 이후 영업주가 종업원 등에 대한 관리·감독상 주의의무를 다한 경우는 처벌을 면하게 함으로써 양벌규정에도 책임주의 원칙이 관철되도록 개정하였다.

## ■ 과태료

과태료는 행정상의 질서위반자에 대하여 과하는 행정벌(行政罰)이며 형법상의 형벌은 아니다. 특허법은 일정한 행위를 한 자에게 과태료를 부과한다(제232조). 다음에 해당하는 자는 50만 원 이하의 과태료에 처한다(제232조 제1항).

- ① 민사소송법 제299조 제2항 및 동법 제367조의 규정에 의하여 선서를 한 자로서 **특허심판원에 대하여 허위의 진술을 한 자**
- ② 특허심판원으로부터 증거조사 또는 증거보전에 관하여 서류 기타 물건의 제출 또는 제시의 명령을 받은 자로서 **정당한 이유 없이 그 명령에 응하지 아니한 자**
- ③ 특허심판원으로부터 증인·감정인 또는 통역인으로 소환된 자로서 **정당한 이유 없이 소환에 응하지 아니하거나 선서·진술·증언·감정 또는 통역을 거부한 자**

종전에는 특허발명의 실시보고의 명령(제125조)에 정당한 이유 없이 응하지 아니한 자도 과태료를 부과하는 규정이 있었으나, 행정편의를 위한 과도한 규제라고 보아 폐지하였다.

## ■ 비밀유지명령제도

### 비밀유지명령

비밀유지명령이란 특허권 또는 전용실시권의 침해(침해금지청구 또는 손해배상청구 등)에 관한 소송에서 당사자가 보유한 영업비밀이 자료제출명령 등에 의해 제출된 경우 그 자료를 본 당사자 또는 이의 대리인에게 비밀을 유지할 것을 명령<sup>624)</sup>함으로써 영업비밀이 외부로 누설되지

623) 즉 행위자가 침해죄를 범한 때는 1억원 이하의 벌금을, 행위자가 허위표시의 죄나 거짓행위의 죄를 범한 때는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

않도록 조치하는 제도를 말한다(제224조의3 제1항 본문). 과거에는 침해여부 또는 손해액의 산정에 필요한 자료를 당사자가 보유하고 있어도 영업비밀임을 이유로 그 자료의 확인이 곤란한 경우가 있었는데, 영업비밀이라 하더라도 필요한 자료면 제출을 강제하고자 비밀유지명령제도를 도입한 것이다.

비밀유지명령은 당사자의 신청에 따라 결정으로 한다. 비밀유지명령의 신청은 다음의 사항을 적은 서면으로 한다(제224조의3 제2항).

- ① 비밀유지명령을 받을 자
- ② 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실
- ③ 제224조의3 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실

비밀유지명령이 결정<sup>625</sup>된 경우는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하고(제224조의3 제3항), 비밀유지명령은 그 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 송달된 때부터 효력이 발생한다(제224조의3 제4항).

한편 비밀유지명령의 신청을 기각 또는 각하한 재판에 대해서는 즉시항고로써 불복할 수 있다(제224조의3 제5항). 다만 비밀유지명령의 신청이 인용된 경우는 불복할 수 없다(제224조의3 제5항 반대해석).

### 비밀유지명령의 취소

비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 제224조의3 제1항에 따른 요건을 갖추지 못하였거나 갖추지 못하게 된 경우 소송기록을 보관하고 있는 법원(소송기록을 보관하고 있는 법원이 없는 경우에는 비밀유지명령을 내린 법원)에 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다(제224조의4 제1항). 비밀유지명령을 받은 자뿐만 아니라, 비밀유지명령을 신청한 자도 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다.

법원은 비밀유지명령의 취소 신청에 대해 각하, 취소 또는 기각의 결정을 한 경우 그 결정서를 신청을 한 자 및 상대방에게 송달한다(제224조의4 제2항). 이때 위 결정서를 송달 받은 자는 그 결정에 대해 즉시항고를 함으로써 불복할 수 있고(제224조의4 제3항), 비밀유지명령을 취소하는 결정은 확정되어야 효력이 발생한다(제224조의4 제4항). 참고로 비밀유지명령에 대한 결정과 달리, 비밀유지명령 취소에 대한 결정은 인용한 결정에 대해서도 즉시항고가 가능하다(제224조의3 제5항 vs 제224조의4 제3항).

비밀유지명령을 취소하는 결정을 한 법원은 비밀유지명령의 취소 신청을 한 자 또는 상대방 외에 해당 영업비밀에 관한 비밀유지명령을 받은 자가 있는 경우는 그 자에게 즉시 비밀유지명령에 대해 취소결정을 한 사실을 알린다(제224조의4 제5항).

624) 이를 위반할 경우 비밀유지명령 위반죄에 해당하여 처벌받을 수 있다(제229조의2).

625) 제출한 준비서면 등에 영업비밀이 포함되어 있고, 그 영업비밀이 소송 수행 외의 목적으로 외부에 공개되면 영업에 지장을 줄 우려가 있음이 소명되면 비밀유지명령결정을 한다. 단 당사자가 비밀유지명령을 신청하기 전에 위 준비서면의 열람 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우는 비밀유지명령결정을 하지 않는다(제224조의3 제1항 단서).



### 소송기록 열람 등의 청구 통지

비밀유지명령이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송은 제외한다)에 관한 소송기록에 대해 민사소송법 제163조 제1항의 결정(열람제한결정)<sup>626</sup>이 있었던 경우, 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 위 소송기록을 열람하고자 하면<sup>627</sup> 열람을 담당하는 법원사무관등은 민사소송법 제163조 제1항의 열람제한신청을 한 당사자에게 위 열람 등의 청구가 있었다는 사실을 알린다(제224조의5 제1항).

비밀유지명령을 받지 않은 종업원 등이 비밀유지명령을 받은 대리인으로부터 위임을 받아 소송기록의 열람(또는 복사) 등의 청구 절차를 통해 영업비밀을 사실상 자유롭게 알 수 있게 되고, 그 결과 비밀유지명령 제도의 실효성을 확보하지 못하는 문제가 발생할 수 있는바, 이를 방지하고자 당사자가 소송기록 중 영업비밀 부분의 열람 등을 청구하였으나 그 청구절차를 비밀유지명령을 받지 않은 자가 밟는 경우 법원사무관등은 당사자에게 소송기록 열람 청구가 있었음을 통지해주는 것이다.

위 통지 이후 법원사무관등은 비밀유지명령을 받지 아니한 자의 열람청구가 있었던 날부터 2주일<sup>628</sup>이 지날 때까지(그 청구절차를 행한 자에 대한 비밀유지명령신청이 그 기간 내에 행하여진 경우는 그 비밀유지명령신청에 대한 재판이 확정되는 시점까지) 열람청구절차를 행한 자에게 비밀 기재 부분의 열람 등을 허용하지 않는다(제224조의5 제2항). 다만 위 2주일 전이라도 열람제한신청을 한 당사자 모두가 열람을 동의한 경우는 바로 열람을 허용한다(제224조의5 제3항). 이로써 비밀유지명령을 받지 아니한 자의 소송기록 열람 등의 청구에 따른 영업비밀 누출의 위험으로부터 효율적으로 영업비밀을 보호하고 있다.



		징역	벌금	친고죄 여부	양벌규정 가부
침해죄		7년 이하	1억 이하	×(반의사불벌죄)	○ ✓
비밀누설죄	직원	5년 이하	5천만원 이하	×	×
	전문 심리 위원	2년 이하 징역 또는 금고	1천만원 이하	×	×
위증죄		5년 이하	5천만원 이하	×	×
허위표시의 죄		3년 이하	3천만원 이하	×	○ ✓
거짓행위의 죄		3년 이하	3천만원 이하	×	○ ✓
비밀유지명령 위반죄		5년 이하	5천만원 이하	○	×

626) 소송기록 중 비밀이 적혀 있는 부분의 열람 등을 신청할 수 있는 자를 한정하는 결정을 말한다.  
 627) 비밀유지명령은 당사자와 대리인에게 한다. 그런데 소송기록은 대개 대리인의 직원이 복사하러 온다. 위 직원과 같이 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 비밀유지내용이 삽입된 소송기록을 대리인의 지시로 복사하러 온 경우를 생각하면 된다. 즉 복사하는 과정에서 위 직원으로 인해 영업비밀이 외부로 유출될 우려가 있는 상황이다.  
 628) 이 기간 내에 제224조의5 제1항에 따른 통지를 받은 당사자는 청구 절차를 수행하려는 자에 대해 비밀유지명령의 신청을 할 수 있다.