

■ 논 단

특허침해의 역외적용에 대한 우리 대법원의 태도
- 대법원 2019.10.17. 선고 2019다222782 판결을 중심으로 -

이 주 환

특허법원 국제지식재산권법 연구센터 연구원/법학박사

요 약 문

대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결에서, 우리 대법원은 당해 특허발명을 이루는 반제품이 우리나라에서 생산되어 수출된 후 외국에서 완성품이 생산된 사건에서, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다는 법리를 채택함으로써, 속지주의 원칙에 근거하여 우리 특허법상 간접침해 규정이 역외적인 효력을 가지는 것은 인정하지 않았다. 그러나 2014다42110 판결에 대하여, 다국적 기업과 국제거래가 점차적으로 증가하고 있는 현대 세계경제를 고려하면, 특허침해여부를 판단함에 있어서 속지주의 원칙을 지나치게 고수하는 것은 특허권의 보호에 미흡할 수 있다는 비판이 제기되었다.

약 4년 후 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결에서, 우리 대법원은 당해 특허발명을 이루는 구성부품들이 우리나라에서 생산되어 수출된 후, 외국에서 완성품이 생산된 사건에서, 일정 요건을 만족한다면 완성품이 우리나라에서 생산된 것으로 간주될 수 있다는 법리를 채택함으로써, 우리 특허법상 직접침해 법리와 간접침해 규정이 역외적인 효력을 가질 수 있다는 것을 명시적으로 선언하였다. 2019다222782 판결은 “특허권의 실질적인 보호”를 추구한다는 점에서 의의가 있다. 나아가 2019다222782 판결은 제한적인 요건 하에 우리 특허법상 직접침해 법리와 간접침해 규정이 역외적인 효력을 가질 수 있다는 법리를 채택함으로써, 속지주의 원칙에 내재되어 있는 “타국의 자주권과 특허법의 존중”과 “국제적인 신의의 존중”이라는 가치를 준수하려고 하였다는 점에서도 의의가 있다.

2019다222782 판결을 통하여 우리 대법원이 특허침해의 역외적용에 대하여 취하고 있는 태도는 미국 특허법상 특허침해의 역외적용을 반영한 법 규정인 미국 특허법 제271조 (f)의 입법취지와 이 규정의 적용범위를 명시적으로 제한하였던 2007년에 선고된 Microsoft 판결과 2017년에 선고된 Life Technologies 판결에서의 연방대법원의 태도에 영향을 받은 것으로 판단된다.

주제어 : 특허침해, 직접침해, 간접침해, 미국 특허법 제271조(f), 역외적용, 속지주의 원칙, 역외적용배제추정의 원칙

— <目 次> —

I. 서론	IV. 미국 특허법상 특허침해 역외적용 법리의 역사적 전개과정
II. 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결	1. 연방대법원 1972년 Deepsouth Packing 판결과 1984년 미국 특허법 제271조(f) 입법
1. 사실관계와 지방법원 판결	2. 연방대법원 2007년 Microsoft 판결과 2017년 Life Technologies 판결
2. 고등법원 판결	3. 연방대법원 2018년 WesternGeco 판결
3. 대법원 판결	
4. 대법원 판결의 의미와 비판	V. 특허침해의 역외적용에 대한 우리 대법원의 태도에 대한 평가
III. 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결	VI. 결 론
1. 사실관계	
2. 지방법원 판결	
3. 특허법원 판결	
4. 대법원 판결	
5. 대법원 판결의 의미와 분석	

I. 서론

“속지주의 원칙(principle of territoriality)”이란 특정 국가의 법은 특정 국가의 영토범위 내에서 발생하는 행위에 대해서만 효력이 미친다는 것을 의미한다.¹⁾ 속지주의 원칙에는 i) 특정 국가의 법은 당해 국가의 영토범위 이내에서만 효력을 가지고, ii) 특정 국가의 영토범위 이내에 있는 사람은 누구라도 당해 국가의 법에 종속되며, iii) 특정 국가의 법의 영역적 효력이 존중될 수 있도록 특정 국가의 주권적 행사에는 타국에 대한 신의(comity)가 지켜져야 한다

1) 정인섭, 「신국제법강의」, 박영사, 2013, 189면.

는 중요한 법적 의미가 내포되어 있다.²⁾ 이런 측면에서 특정 국가의 법이 자국의 영토범위 밖에서 이루어진 행위에 효력을 미치게 하는 것은 자국의 영토범위 밖의 영토를 보유하는 타국의 자주권(sovcreignty)과 법을 무시할 수 있는 우려가 있다.³⁾ 특정 국가의 법이 자국의 영토범위 밖에서 발생한 행위에 효력을 갖는다는 원칙은 역외적용 원칙(principle of extraterritoriality)이라고 하는데,⁴⁾ 역사적으로 미국법원은 미국 의회의 명시적인 의사표시가 존재하지 않는다면, 특정 법 규정이 미국의 영토범위 내에서 이루어진 행위에만 효력을 가진다고 해석함으로써 역외적용 원칙을 배제시키는 법리인 “역외적용배제추정의 원칙(principle of the presumption against extraterritoriality)”을 채택하여 왔다.⁵⁾ 미국법상 역외적용배제추정의 원칙에는 의도하지 않게 자국 법과 타국 법이 충돌할 경우에 야기될 수 있는 “국제적 불화(international discord)”는 피해져야 하고, 특정 국가의 주권적 행사는 타국의 영토범위 내에서의 이익을 무시하지 않는다는 “국제적 신의(international comity)가 지켜져야 한다는 법적 사고가 내재되어 있다.⁶⁾

미국 특허법에는 특허침해에 대하여 역외적용을 인정하는 취지를 가진 규정이 있다.⁷⁾ 그 규정은 미국 특허법 제271조(f)이다. 이 규정은 두 가지 유형의 행위를 특허침해행위로 규정하고 있다. 우선 미국 특허법 제271조(f)(1)은 i) 당해 특허발명이 다수의 “구성부품들(components)”로 이루어지고, ii) 그 구성부품들의 “전부 혹은 상당한 부분(all or substantial portion)”에 대하여, 그 구성부품들의 결합이 미국 내에서 이루어지면 특허침해가 발생하는 경우, iii) 그 구성부품들이 전체적으로 혹은 부분적으로 결합되지 않은 상태에서, 미국 밖에서 그 구성부품들의 결합을 적극적으로 유도하기 위하여(actively induce), iv) 미국에서 수출하는 행위를 특허침해행위로 규정하고 있다.⁸⁾ 그리고 미국 특허법 제271조(f)(2)는 i) 당해 특허발명을 이루는

2) Paul Goldstein, *International Copyright: Principles, Law, and Practice*, Oxford University Press, at 64 (2001).

3) Sapna Kumar, “Patent Damages without Borders”, 25 *Tex. Intell. Prop. L. J.* 73, 82 (2017).

4) Peter Thomas Luce, “Hiding Behind Borders in A Borderless World: Extraterritoriality Doctrine and the Inadequacy of U.S. Software Patent Protections in A Networked Economy”, 10 *Tul. J. Tech. & Intell. Prop.* 259, 267-68 (2007).

5) *Foley Bros., Inc. v. Filardo*, 336 U.S. 281, 285 (1949); *EEOC v. Arabian American Oil Co.*, 499 U.S. 244, 248 (1991); *Hoffman-La Roche Ltd. v. Empagran S.A.*, 542 U.S. 155, 164 (2004).

6) Stephanie N. Mahlin, “How Far is Too Far? the United States Supreme Court Restraints the Extraterritorial Reach of 35 U.S.C. § 271(f) over Software Exports in *Microsoft Corp. v. AT & T Corp.*”, 127 *S. Ct.* 1746 (2007), 87 *Neb. L. Rev.* 301, 304-05 (2008).

7) J. P. Mello, “Shifting Gears: Limiting the Economic Impact of 35 U.S.C. § 271(f) through One-way Fee Shifting”, 13 *B. U. J. Sci. & Tech. L.* 250, 257 (2007).

8) 35 U.S.C. § 271(f)(1). Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

“특정 구성부품(any component)”이 ii) 전체적으로 혹은 부분적으로 결합되어 있지 않은 상태에서, 주요한 제품 혹은 상품(staple article or commodity of commerce)에 해당되지 않으면서, 당해 특허발명의 사용을 위하여 특별히 만들어졌거나 혹은 조정된(especially made or adapted) 경우, 즉 타용도가 없는 “전용품”에 해당하는 경우, iii) 이 구성부품이 이런 상태에 있음을 알고(knowing), 미국 내에서의 결합은 특허침해를 발생시키기 때문에 미국 밖에서의 결합을 의도하면서(intending), iv) 미국에서 수출하는 행위를 특허침해행위로 규정하고 있다.⁹⁾

미국 특허법 제271조(f)는 당해 특허발명을 이루는 구성부품들 혹은 구성부품의 조립행위가 미국 영토범위 밖에서 이루어졌음에도 불구하고, 그 구성부품들 혹은 구성부품의 수출행위를 미국 특허법상 특허침해행위로 인정함으로써, 결과적으로 외국에서 이루어진 조립행위에 대하여 미국 특허법 규정이 “역외적인 효력(extraterritorial effect)”을 가지도록 하였다. 이는 의의가 있다.¹⁰⁾ 따라서 이 규정은 외국에서 구성부품들 혹은 구성부품의 조립행위가 이루어졌다는 것을 전제로, 즉 외국에서 완성품의 생산행위가 이루어졌다는 것을 전제로, 이 구성부품들 혹은 구성부품들의 “수출행위”를 특허침해행위로 규정하였다는 점에서, 외국에서 이루어진 행위를 직접적으로 미국 특허법상 특허침해행위로 인정하는 역외적용 규정은 아니다. 이 규정은 당해 특허발명을 이루는 구성부품들 혹은 구성부품에 대한 조립행위가 미국의 영토범위 이내에서 이루어지는 경우 그 조립행위가 특허침해행위에 해당한다면, 이들 구성부품들 혹은 구성부품이 생산되어 수출된 후 미국의 영역범위 밖에서 이루어진 조립행위도 미국 특허법상 특허침해행위로 의제할 수 있다는 법적 사고에 기초하고 있다.¹¹⁾ 특히 미국 의회가 미국 특허법 제 271조(f)와 같은 역외적용 규정을 입법한 이유는 제2차 세계대전 이후 세계경제규모가 급속도로 팽창함에 따라 미국기업의 세계진출이 이전보다 더욱 왕성해지고, 세계적인 다국적 기업의 영업행위가 한 국가의 영토범위를 넘어서 국제적으로 이루어지게 되면서, 미국의 영토범위 밖에서 이루어진 행위가 미국시장에 영향을 미치는 경우에, 이를 미국 법에 의하여 규제하여야 할 필요성이 강력하게 대두되었기 때문이다.¹²⁾

9) 35 U.S.C. § 271(f)(2). Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

10) 아더 와인버그, 정상조 역, “미국특허법의 역외 적용 효과”, 『국제거래법연구』 제3권(1994), 국제거래법학회, 382면.

11) Sean Fernandes, “Microsoft Corp. v. AT&T: A Welcome Return to Patent Law’s Tradition of Territoriality”, 23 Berkeley Tech. L. J. 75, 75 (2008).

12) 강현, “지적재산권법에서의 역내적용 추정에 관한 연구 - 미국에서의 논의를 중심으로 -”, 『경영법률』 제16권 제1호(2005), 한국경영법률학회, 2면.

최근 우리 대법원은 우리 특허법상 특허침해의 역외적용과 관련하여 두 판결을 선고하였다. 두 판결은 2015년 7월 23일에 선고된 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결¹³⁾과 2019년 10월 17일에 선고된 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결¹⁴⁾이다. 2014다42110 판결에서 대법원은 “간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 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 그 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 전단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.”는 법리를 설시하면서, 당해 특허발명의 주요 구성을 갖춘 “반제품”이 우리나라에서 생산되어 수출된 후, 외국에서 완성품으로 생산된 사건에서, 완성품이 우리나라에서 생산되지 않았다는 이유로, 특허법 제127조가 규정하는 “간접침해”를 인정하지 않았다.¹⁵⁾ 2014다42110 판결은 우리나라에서 등록된 특허권의 간접침해가 인정되려면, 반제품에 대한 완성품이 반드시 우리나라에서 생산되어야 한다고 판단함으로써, 속지주의 원칙을 엄격하게 적용한 판결이라고 평가할 수 있다.¹⁶⁾ 그러나 이 판결에 대하여 다국적 기업과 국제거래가 점차적으로 증가하고 있는 현대 세계경제를 고려하면, 특허침해를 판단함에 있어서 속지주의 원칙을 지나치게 고수하는 것은 특허권자의 보호에 미흡할 수 있다는 비판이 강하게 제기되었다.¹⁷⁾

2014다42110 판결이 선고되고 약 4년 후, 2019다222782 판결에서 대법원은 “특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 ① 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ② 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, ③ 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 ④ 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 것

13) 이하에서는 “2014다42110 판결”이라고 칭한다.

14) 이하에서는 “2019다222782 판결”이라고 칭한다.

15) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결.

16) 문선영, “특허권 공동침해 관련 최근 법적 쟁점에 대한 연구”, 『아주법학』 제10권 제2호(2016), 아주대학교 법학연구소, 139면.

17) 신혜은, “특허권의 간접침해와 국제거래에서의 시사점”, 『과학기술과 법』 제7권 제1호(2016), 충북대학교 법학연구소, 62면.

과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.”는 법리를 실시하면서, 당해 특허발명을 이루는 구성부품들이 우리나라에서 생산되어 수출된 후, 외국에서 완성품이 생산된 경우에 있어서 앞에서 언급한 요건들을 만족시킨다는 이유로, 당해 특허권의 “직접침해”를 인정하였다.¹⁸⁾ 2019다222782 판결은 속지주의 원칙을 엄격하게 적용하였던 2014다42110 판결이 채택한 법리에서 탈피하여, 완성품이 외국에서 생산되었다고 할지라도 일정 요건 하에서 우리나라에서 완성품이 생산된 것으로 간주할 수 있다는 태도를 취함으로써, 특허침해판단에 대한 새로운 시각을 표출하고 있다. 특히 2019다222782 판결에서 우리 대법원은 미국 특허법 제271조(f)가 특허침해를 상정하고 있는 사안과 유사한 사안에서 특허침해를 인정함으로써, 우리나라에서 등록된 특허권이 역외적인 효력을 가질 수 있다는 것을 인정하고 있다고 생각된다.¹⁹⁾

이에 이하에서는 대법원의 2014다42110 판결과 2019다222782 판결을 미국 특허법상 특허침해의 역외적용에 대한 법리와 비교하여 살펴봄으로써, 우리 대법원이 특허침해의 역외적용에 취하고 있는 태도를 고찰해보는 기회를 가지고자 한다. 우선 대법원의 2014다42110 판결과 2019다222782 판결을 자세히 살펴본다(Part II, III). 이어서 우리 대법원이 2019다222782 판결을 통하여 우리나라에서 등록된 특허권이 특허침해의 역외적인 효력을 가지도록 한 것에 영향을 준 것으로 판단되는 미국 특허법 제271조(f), 그리고 이와 관련한 미국 특허법상 특허침해의 역외적용 법리의 역사적 전개과정을 간략히 살펴보고(Part IV), 이를 통하여 현재 우리 대법원이 특허침해의 역외적용에 대하여 취하고 있는 태도를 평가한다(Part V).

II. 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결

1. 사실관계와 지방법원 판결

원고는 “양방향 멀티슬라이드 휴대단말기”라는 발명의 명칭을 가진 특허발명의 특허권자이다.²⁰⁾ 2012년 9월 25일 피고는 원고의 특허발명이 진보성을 흠결하였다는 이유로 무효심판을 청구하였다. 원래 원고의 특허발명은 특허청구항 제1항과 제2항의 두 개의 특허청구항으로 이루어져 있었는데,²¹⁾ 2012년 11월 22일 원고는 특허청구항 제1항과 제2항의 발명의 구성요소를

18) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결.

19) 다만 미국 특허법 제271조(f)는 구성부품들 혹은 구성부품의 수출행위를 특허침해행위로 규정하고 있지만, 우리 대법원은 구성부품들 혹은 구성부품의 생산행위 그 자체를 완성품의 생산행위로 간주하여 특허침해행위로 판단하고 있다는 점에서 차이가 있다.

20) 원고의 특허의 등록번호는 “10-0719002”이다. 당해 특허의 등록일은 2007년 5월 10일이다.

21) 정정 전 특허청구항은 다음과 같다.

[청구항 1] 슬라이드형 휴대단말기로서 디스플레이 창을 구비한 상부 본체와 서로 다른 기능을 갖는 두 개

특허청구항 제1항에 병합하고, 제2항을 삭제하는 정정청구를 하였다. 원고의 정정 후 특허발명은 ① 양방향 멀티슬라이드형 휴대단말기,²²⁾ ② 디스플레이 창을 구비한 상부 본체,²³⁾ ③ 서로 다른 기능을 갖는 두 개 이상의 키패드를 갖는 하부 본체,²⁴⁾ ④ 상부 본체가 하부 본체에 대해 어느 한 방향으로 이동할 때, 하부 본체의 다른 방향에 있는 키패드 중 적어도 어느 하나가 개방,²⁵⁾ ⑤ 상부 본체가 하부 본체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩될 때, 디스플레이 창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능하게 상부 본체의 하측부에 제1기능 키패드부의 구비²⁶⁾라는 “5가지 구성요소”로 이루어지게 되었다.²⁷⁾ 2013년 1월 22일 특허심판원은 원고의 정정청구를 인정하였고, 당해 특허발명이 진보성을 흠결하지 않았다는 이유로, 피고의 무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.²⁸⁾ 피고는 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 2013년 9월 12일 특허법원은 당해 특허발명이 진보성을 흠결하였다는 이유로 특허심판원 심결을 취소하는 판결을 선고하였다.²⁹⁾ 원고는 상고를 제기하였고, 2015년 7월 23일 대법원은 당해 특허발명이 진보성을 흠결하지 않았다는 이유로, 특허법원 판결을 파기하여 환송하였다.³⁰⁾

피고가 무효심판을 제기하기 이전인 2012년 7월 24일, 원고는 피고가 자신의 특허권을 침해하였다는 이유로 특허침해소송을 제기하였다. 2007년부터 2010년까지 피고는 4가지 휴대폰 단말기 제품인 1) “N95” 미완성품, 2) “N95” 반제품, 3) “N95” 완성품, 4) “N96” 반제품을 우리나라에서 생산하여 외국으로 수출하였다. 다만 원고는 당해 소송을 제기하면서 “N95” 미완성품에 대해서는 손해배상을 청구하지 않았다. 소송에서 피고는 당해 특허발명은 진보성이 부정되어 무효로 될 것이 명백하기 때문에, 원고의 손해배상 청구는 권리남용에 해당하고 주장하였다. 그리고 피고는 “N95” 반제품과 “N96” 반제품은 “구성요소③”을 결여하였고, “N95” 미완성품은 “구성요소①②③⑤”를 결여하였기 때문에 문언침해에 해당하지 않고, 이들 반제품과 미완성품은 외국에서 완성품으로 생산되었기 때문에, 특허법의 “속지주의 원칙”에 근거하면

이상의 키패드를 갖는 하부 본체, 상부 본체가 하부 본체에 대해 어느 한 방향으로 이동할 때, 하부 본체의 다른 방향에 있는 키패드 중 적어도 어느 하나가 개방되는 것을 특징으로 하는 양방향 멀티슬라이드 휴대단말기

[청구항 2] 제1항에 있어서 상부 본체가 하부 본체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩될 때, 디스플레이 창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능하게 상부 본체의 하측부에 제1기능 키패드부를 구비하는 것을 특징으로 하는 양방향 멀티슬라이드 휴대단말기

- 22) 이하에서는 “구성요소①”로 칭한다.
- 23) 이하에서는 “구성요소②”로 칭한다.
- 24) 이하에서는 “구성요소③”로 칭한다.
- 25) 이하에서는 “구성요소④”로 칭한다.
- 26) 이하에서는 “구성요소⑤”로 칭한다.
- 27) 즉 정정청구에 의해서도 원고의 특허발명을 구체화하는 발명의 구성요소에는 변화가 없었다. 이하에서는 정정 후 특허발명을 “당해 특허발명”이라고 칭한다.
- 28) 특허심판원 2013. 1. 22. 2012당2544 심결.
- 29) 특허법원 2013. 9. 12. 선고 2013허1351 판결.
- 30) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결. 이 판결은 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결과 같은 날에 선고되었다.

간접침해에도 해당하지 않는다고 주장하였다.³¹⁾ 결국 이 사건 법적 쟁점은 피고가 1) “N95” 미완성품, 2) “N95” 반제품, 3) “N95” 완성품, 4) “N96” 반제품을 우리나라에서 생산하여 외국으로 수출한 후, 외국에서 완성품으로 생산된 것이 우리나라에서 등록된 특허권의 침해행위가 되는가의 여부이다.

다만 2013년 10월 4일 서울중앙지방법원은 이들 제품의 당해 특허발명에 대한 특허침해여부를 판단하지 않고, 당해 특허발명은 진보성을 흠결하여 무효로 될 것이 명백하기 때문에, 원고의 손해배상 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다.³²⁾ 원고는 항소를 제기하였다.

2. 고등법원 판결

항소심을 담당한 서울고등법원은 당해 특허발명은 진보성을 흠결하여 무효로 될 것이 명백하기 때문에, 원고의 손해배상 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다는 이유로 지방법원 판결을 지지하였다.³³⁾ 다만 고등법원은 지방법원과는 달리 당해 특허발명이 진보성을 흠결하였다는 판단을 하기 이전에, 피고가 생산, 수출한 휴대폰 단말기 제품에 대한 특허침해여부를 구체적으로 판단하였다. 우선 고등법원은 당해 소송의 경쟁제품에 해당하는 “N95” 완성품과 당해 소송의 경쟁제품에는 해당하지 않는 “N96” 완성품이 i) 양방향 멀티슬라이드형 휴대폰 단말기, ii) 디스플레이 창을 갖춘 상부 본체, iii) 하부 본체 상·하에 서로 다른 기능의 키패드를 포함, iv) 상부 본체가 상·하로 이동할 때에 각기 다른 키패드가 개방, v) 상부 본체가 하부 본체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩될 때, 상부 본체의 제1기능 키패드와 하부 본체의 키패드의 대칭이라는 “5가지 구성요소”로 이루어져 있다고 전제하였다.

이에 근거하여 고등법원은 “N95” 완성품의 구성요소는 당해 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일하기 때문에, “N95” 완성품은 당해 특허발명의 보호범위에 속한다고 판단하였다.³⁴⁾ 그리고 고등법원은 “N95” 반제품과 “N96” 반제품은 당해 특허발명의 “구성요소③”을 갖추고 있지 않기 때문에 직접침해가 인정되지 않고, 또한 외국에서 완성품으로 생산되었기 때문에 특허법의 속지주의 원칙에 따라 특허법 제127조에 의하여 근거한 간접침해도 인정되지 않는다고 판단하였다.³⁵⁾ 특히 고등법원은 “특허법 제127조 제1호에 따르면, 특허가 물건의 발명인 경

31) 나아가 피고는 “N95” 완성품은 피고가 완성품 상태로 수입한 후, 이를 다시 작업하여 수출한 것으로 우리나라에서 이 제품에 대한 판매가 이루어지지 않았기 때문에, “N95” 완성품으로 인해서는 원고에게 손해가 발생하지 않는다고 주장하였다.

32) 서울중앙지방법원 2013. 10. 4. 선고 2012가합63163 판결.

33) 서울고등법원 2014. 5. 29. 선고 2013나70790 판결.

34) 고등법원이 이 판결문에서 “N95” 완성품이 당해 특허발명을 “직접침해”하였다고 언급하지 않은 이유는 특허침해판단 이후에 당해 특허발명이 진보성을 흠결하였다는 판단할 것을 예정하고 있기 때문인 것으로 생각된다.

35) 추가적으로 고등법원은 “N95” 미완성품은 당해 특허발명의 “구성요소①②③⑤”를 갖추고 있지 않기 때문에

우에는 그 물건의 생산에 만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. 이러한 간접침해에서의 생산은 특허법 제2조 제3호에서 규정하는 생산을 말하고, 그 생산은 특허법의 “속지주의”에 따라 “국내에서의 생산”을 말하는 것이므로 직접침해가 국내에서 발생하지 않는 경우에는 간접침해도 성립할 수 없다고 보아야 한다.”고 실시하면서, “반제품이 우리나라에서 생산되어 수출된 후 외국에서 완성품으로 생산된 경우”에는 우리 특허법상 간접침해가 인정될 수 없다는 법리를 채택하였다. 원고는 상고를 제기하였다.

3. 대법원 판결

대법원은 지방법원과 고등법원과는 달리 당해 특허발명의 진보성이 인정되지 않아 원고의 특허권이 무효로 될 것이 명백하다고 할 수 없어, 원고의 손해배상 청구가 권리남용에 해당하지 않는다고 판결하였다.³⁶⁾ 이에 근거하여 우선 대법원은 “N95” 완성품에 대한 원고의 손해배상청구가 권리남용에 해당한다는 원심의 판단에 잘못이 있다는 이유로, 이 부분에 대한 원심 판결을 파기하여 환송하였다.³⁷⁾

다음으로 대법원은 “N95” 반제품과 “N96” 반제품이 당해 특허발명을 직접침해와 간접침해를 하지 않았다는 원심판결은 정당하다는 이유로 이에 대한 상고를 기각하였다. 구체적으로 대법원은 “N95” 반제품과 “N96” 반제품은 당해 특허발명의 구성요소 일부를 갖추고 있지 않기 때문에, 이들 반제품을 생산하는 행위는 당해 특허발명에 대한 직접침해가 되지 않는다고 판단하였다. 이어서 대법원은 “간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니 하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 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 그 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 전단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.”는 법리를 실시하였고,³⁸⁾ 이 법리에 근거하여 “N95” 반제품과 “N96” 반제품은 모두 외국에서 완성품

직접침해가 인정되지 않고, 또한 외국에서 완성품으로 생산되었기 때문에 특허법의 속지주의 원칙에 따라 간접침해도 인정되지 않는다고 판단하였다.

36) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결. 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결에서 대법원은 당해 특허발명이 진보성을 흠결하지 않았다는 판결을 하였기 때문에, 동일한 취지로 이와 같은 판결을 하였다.

37) 다만 대법원은 “N95” 완성품이 당해 특허발명을 침해하였는가의 여부에 대해서는 별도로 판단하지 않았다.

38) 대법원이 실시한 법리는 앞에서 살펴본 고등법원이 실시한 법리를 다소 길게 표현한 것으로 고등법원이 실시한 법리와 동일한 내용이다. 따라서 대법원은 고등법원이 채택한 법리를 그대로 차용한 것으로 판단된다.

으로 생산되었기 때문에, 이들 제품은 특허법 제127조 제1호가 규정하는 간접침해 제품에 해당하지 아니한다고 판결하였다.

4. 대법원 판결의 의미와 비판

2014다42110 판결은 “특허발명의 주요 구성을 갖춘 반제품이 우리나라에서 생산되어 수출된 후 외국에서 완성품으로 생산된 사건”에서, 간접침해의 인정여부를 판단한 최초의 대법원 판결이라는 점에서 의의가 있었다.³⁹⁾ 이 판결에서 대법원은 특허법의 “속지주의 원칙”에 근거하면 특허법 제127조 제1호가 규정하는 “그 물건의 생산에만 사용하는 물건”에서 말하는 생산이란 “국내에서의 생산”을 의미한다는 법리를 명시적으로 채택함으로써, 반제품이 우리나라에서 생산되어 수출된 후 외국에서 완성품으로 생산된 경우, 우리나라에서 생산된 반제품에 대한 간접침해를 인정하지 않았다. 이 판결은 우리 특허법상 간접침해가 인정된다면 반제품이 반드시 우리나라에서 완성품으로 생산되어야 한다는 태도를 취함으로써, 간접침해의 인정여부를 판단함에 있어서 속지주의 원칙을 엄격하게 적용한 판결이라고 해석할 수 있다.⁴⁰⁾ 이런 측면에서 이 판결은 우리 특허법상 간접침해 규정이 외국에서 이루어진 행위에 대한 “역외적인 효력”을 가지는 것을 전면적으로 배제한 판결이라고 평가할 수 있다.

그러나 2014다42110 판결에서의 우리 대법원의 태도에 대하여 많은 비판이 제기되었다.⁴¹⁾ 우선 간접침해의 법리적 관점에서 우리 대법원은 간접침해가 인정되기 위해서는 반드시 직접침해가 인정되어야 할 필요가 없다는 소위 간접침해에 대한 “독립설”을 취하고 있음에도,⁴²⁾ 이 사건에서는 간접침해가 인정되기 위해서는 직접침해가 인정되어야 한다는 “중속설”을 따르고 있는 듯한 태도를 보이고 있어서 법리적으로 문제점이 있다는 비판이 있었다.⁴³⁾ 또한 서론에서 언급하였듯이 다국적 기업과 국제거래가 점차적으로 증가하고 있는 현대 세계경제를 고려하면, 간접침해여부를 판단함에 있어서 속지주의 원칙을 지나치게 고수하는 것은 특허권자와 특허권의 보호에 미흡할 수 있다는 비판도 제기되기도 하였다.⁴⁴⁾ 결국 이런 측면에서 간접침해는 특허권 보호에 있어서 실효성을 확보하고자 하는 취지에서 해외 각국이 채택하고

39) 신혜은, 앞의 논문(주 17), 63면.

40) 문선영, 앞의 논문(주 16), 139면.

41) 이주환, “미국 특허법 제271조(f)의 법리의 전개과정과 연방대법원 Life Technologies 판결”, 『저스티스』 통권 제169호(2018), 한국법학원, 163-64면; 김원준, “특허법 제127조 제1호의 전용품 생산의 의미 - 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결을 대상으로”, 『법학논총』 제37권 제3호(2017), 전남대학교 법학연구소, 192면; 강명수, “특허법 제127조의 해석 기준에 관한 연구”, 『지식재산연구』 제11권 제4호(2016), 한국지식재산연구원, 62면; 신혜은, 앞의 논문(주 17), 60-63면; 문선영, 앞의 논문(주 16), 138-140면.

42) 대법원 1996. 11. 27. 선고 96마365 결정.

43) 이주환, 앞의 논문(주 41), 163-64면; 신혜은, 앞의 논문(주 17), 61면; 김원준, 앞의 논문(주 41면), 192면; 강명수, 앞의 논문(주 41), 62면.

44) 신혜은, 앞의 논문(주 17), 62면; 문선영, 앞의 논문(주 16), 140면.

있는 제도이고, 우리 특허법 제127조는 타용도가 없는 “전용품”에 대해서만 간접침해를 인정하고 있어서 해외 주요국의 입법례에 비하여 간접침해의 인정대상이 제한적이기 때문에, 속지주의 원칙의 엄격한 적용을 배제하고, 이와 같은 사안에서 간접침해를 인정하여야 할 필요성이 있다는 주장이 제기되었다.⁴⁵⁾

대법원의 2014다42110 판결에 대하여, 필자는 이 사건에서 우리나라에서 생산된 반제품이 외국에서 완성품으로 생산되었다고 하더라도, 그 반제품에 타용도가 존재하지 아니한다면 우리나라에서 반제품이 생산된 것만으로도 간접침해를 인정하는 것이, 특허권자의 보호를 위하여 타당하다는 의견을 개진하였었다.⁴⁶⁾ 그 이유는 이 사건에서 간접침해를 인정한다고 하더라도, 외국에서 이루어진 완제품의 생산, 판매행위에 대하여 우리 특허법이 간섭하는 일이 없어서, 외국의 특허법과 자주권을 무시하고 국제적 신의 원칙을 저버리는 결과가 초래되지 않기 때문이다.⁴⁷⁾ 즉 이 사건에서 간접침해를 인정한다고 하더라도 속지주의 원칙에 내재되어 있는 법적 사고가 훼손되지 않기 때문이다. 2014다42110 판결이 선고되고 약 5년 후, 2019다222782 판결에서 우리 대법원은 “당해 특허발명을 이루는 구성부품들이 우리나라에서 생산되어 수출된 후, 외국에서 구성부품들이 조립되어 완성품이 생산된 사안”에서, 우리 특허법상 특허침해가 인정되는가의 여부를 판단하는 기회를 가지게 되었다.

Ⅲ. 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결

1. 사실관계

원고는 “의료용 실 삽입장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입시술키트”⁴⁸⁾이라는 발명의 명칭을 가진 특허발명의 특허권자이다.⁴⁹⁾ 당해 특허발명은 안면 리프팅 시술⁵⁰⁾과 관련된 것으로서,

45) 신혜은, 앞의 논문(주 17), 61-62면; 문선영, 앞의 논문(주 16), 143-44면.

46) 이주환, 앞의 논문(주 41), 164면.

47) 이주환, 앞의 논문(주 41), 164면.

48) 당해 특허의 등록번호는 “제1326763호”이다. 이 특허에 대해서는 진보성을 흠결하였다는 이유로 특허심판이 제기되었으나, 특허심판원(2014당852), 특허법원(2014허17356), 대법원(2015후2204)으로 이어지는 절차를 통하여 진보성을 흠결하지 않은 것으로 최종적으로 확정되었다. 그리고 이 판결에서 문제된 특허는 당해 특허이외에도 두 개의 특허가 있었다. 첫 번째 특허는 “봉합사”라는 발명의 명칭을 가지고 있고, 등록번호는 “1132841호”이며, 이 사건에서 문제된 특허청구항은 제13항이었다. 그리고 두 번째 특허는 “매듭짓는 작업이 필요 없는 봉합사 및 이를 포함하는 키트”라는 발명의 명칭을 가지고 있고, 등록번호는 “1185583호”이며, 이 사건에서 문제된 특허청구항은 제1항과 제2항이었다. 다만 첫 번째 특허의 특허청구항 제13항과 두 번째 특허의 제1항과 제2항은 이후에서 살펴보는 특허법원 단계에서, 특허법원은 모두 진보성이 인정되지 않아 무효이고, 이에 근거한 원고의 청구는 권리남용에 해당되어 허용되지 않는다고 판결하였고, 이어서 대법원이 특허법원의 판결을 지지하였다. 따라서 본 논문에서 두 특허의 침해여부에 대해서는 더 이상 살펴보지 않는다.

원고는 일본의 한 병원에 안면 리프팅 시술에 필요한 6가지 구성부품들을 수출하였다.⁵¹⁾ 일본의 병원은 원고로부터 이 구성부품을 공급받아 일부 혹은 전부를 조립하여 환자들에게 안면 리프팅 시술을 하였다. 이후 일본의 병원은 원고에게 구성부품들에 대한 50% 가격인하를 요구하였으나 원고가 이를 받아들이지 않자, 원고와의 거래를 중단하고 피고 A⁵²⁾로부터 이 구성부품들을 공급받기로 하는 계약을 체결하였다. 피고 A는 안면 리프팅 시술에 필요한 6가지 구성부품들을 일본의 병원에 수출하였다.⁵³⁾ 일본의 병원은 피고 A로부터 공급받은 6개의 구성부품들을 일부 혹은 전부를 조립하여 환자들에게 안면 리프팅 시술을 하였다. 여기서 피고의 제품인 6가지 구성부품은 ① “카테터 제품”, ② “허브 제품”, ③ “봉합사 제품”, ④ “봉합사 지지체 제품”, ⑤ “푸쉬로드 제품”, ⑥ “천공수단 제품”으로 이루어져 있었다. 피고 A는 ① “카테

49) 당해 특허의 청구항 중에서 이 사건에서 문제된 청구항은 제1항, 제5항, 제6항, 제14항, 제15항이다. 이 특허의 청구항 제1항, 제5항, 제6항, 제14항, 제15항은 다음과 같다.

[청구항 제1항] 의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 중공의 가요성 도관을 구비하는 관부재와, 상기 관부재의 도관 내부에 삽입되어 상기 관부재보다 큰 강성(stiffness)을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 **삽입경로 형성수단**과 상기 삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후에 상기 관부재의 체결부에 연결되어 상기 관부재를 통하여 의료용 실을 공급하는 **의료용 실 공급수단**을 구비하는 것을 특징으로 하는 **의료용 실 삽입장치**.

[청구항 제5항] 제1항에 있어서, 상기 관부재는 상기 의료용 실 공급 수단을 수용하여 연결되어지는 테이퍼진 중공의 장착홈을 구비한 체결부를 포함하며, 상기 의료용 실 공급 수단은 삽입될 의료용 실을 중공의 의료용 실 공급관 내측에 구비하는 **의료용 실 보유부**를 구비하며, 상기 의료용 실 보유부는 상기 관부재의 상기 장착홈에 체결되어지는 상보적인 형상으로 된 커넥터를 구비하는 것을 특징으로 하는 **의료용 실 삽입 장치**.

[청구항 제6항] 제5항에 있어서, 상기 의료용 실의 단부에는 상기 의료용 실이 생체의 조직 내에 고정되도록 하기 위한 **의료용 실 지지체**가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 **의료용 실 삽입 장치**.

[청구항 제14항] 의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 중공의 가요성 도관을 구비하는 관부재와, 상기 관부재의 도관 내부에 삽입되어 상기 관부재보다 큰 강성(stiffness)을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 **삽입경로 형성수단**과 상기 삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후에 상기 관부재의 체결부에 연결되어 상기 관부재를 통하여 의료용 실을 공급하는 **의료용 실 공급수단**과 상기 관부재의 도관내에서 슬라이드 가능하며 상기 의료용 실을 상기 관부재의 도관을 통하여 밀어주는 **푸시수단**을 포함하는 **의료용 실 삽입 시술 키트**.

[청구항 제15항] 제14항에 있어서, 상기 삽입 경로 형성 수단이 생체 조직 내에 삽입된 천공홀을 형성하는 **천공수단**을 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 **의료용 실 삽입 시술 키트**.

50) 안면 리프팅 시술은 안면 부위에 늘어지거나 주름진 피부를 당겨주어 탄력 있는 피부를 만들고 주름을 제거하기 위한 목적의 시술방법을 의미한다.

51) 원고는 발명자가 출원하여 등록받은 당해 특허권을 양수하였다.

52) 본 논문에서는 피고 갑, 피고 을, 피고 병 기업을 피고 A로 표기한다. 피고 갑은 피고 병 기업의 대표자이다. 이들을 피고 A로 표기하는 이유는 이 사건에서 서울중앙지방법원과 특허법원은 이들의 행위를 하나의 주체의 행위로 보아 특허침해여부를 판단할 수 있다는 법리를 실시한 후, 이들의 행위를 하나의 주체의 행위로 보아 특허침해여부를 판단하였고, 이어서 대법원이 이 법리를 받아들이고 있기 때문이다. 다만 대법원은 판결문에서 서울중앙지방법원과 특허법원이 실시한 법리를 명시적으로 언급하지는 않았다. 서울중앙지방법원과 특허법원이 실시한 복수의 행위자의 침해판단 법리는 뒤에서 살펴본다. 이 사건에서 피고 갑은 피고 을에게 이 사건에서 문제된 6가지 구성부품들을 납품하여 달라고 주문하였고, 피고 을은 이 구성부품들을 생산하여 피고 병 기업에게 납품하였으며, 피고 병 기업은 이 구성부품들을 일본의 병원에 수출하였다.

53) 원고가 생산하여 수출한 6가지 구성부품과 피고가 생산하여 수출한 6가지 구성부품은 실질적으로 동일하다.

터 제품”, ⑤ “푸쉬로드 제품”, ⑥ “천공수단 제품”을 피고 B에게 제작을 의뢰하여 납품을 받았고, ② “허브 제품”은 소외인 C에게 제작을 의뢰하여 납품을 받았으며, ③ “봉합사 제품”은 직접 자신이 제작하였고, ④ “봉합사 지지체 제품”은 소외인 D에게 제작을 의뢰하여 납품을 받았다.⁵⁴⁾ 2014년 11월 17일 원고는 피고 A와 피고 B를 상대로 특허침해소송을 제기하였다.

결국 이 사건 법적 쟁점은 일본의 병원이 환자들에게 안면 리프팅 기술을 할 수 있도록, 피고 A가 우리나라에서 이를 위한 6가지 구성부품들을 “생산”하여 수출한 후 일본의 병원이 이들 구성부품들의 일부 혹은 전체를 “조립”한 것이 우리나라에서 등록된 특허권의 침해가 되는가의 여부이다. 구체적으로는 당해 특허발명을 이루는 구성부품들이 우리나라에서 생산되어 수출되었고, 이후 일본에서 이들 구성부품들의 일부 혹은 전부가 조립된 것이, 특허권의 “직접 침해”에 해당하는가의 여부와 이러한 경우에 있어서 우리나라에서 생산된 각 구성부품들이 당해 특허발명이 구체화하고 있는 안면 리프팅 기술을 위해서만 사용되는 경우, 즉 타용도가 존재하지 않는 경우, 우리 특허법 제127조가 규정하는 “간접침해”에 해당하는가의 여부가 문제되었다.⁵⁵⁾

2. 지방법원 판결

2018년 1월 8일 서울중앙지방법원은 제1심 판결을 선고하였다.⁵⁶⁾ 우선 지방법원은 피고 A가 생산한 제품⁵⁷⁾에는 청구항 제1항, 제5항, 제6항, 제14항의 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그대로 포함되어 있다는 이유로, 피고 A가 생산한 제품들이 이들 특허청구항을 직접침해하였다고 판결하였다.⁵⁸⁾ 다음으로 지방법원은 피고 B가 생산한 “카테터 제품”, “푸쉬

54) 이하에서 각 법원들은 피고 A가 피고 B에게 제작을 의뢰하여 납품을 받은 ① “카테터 제품”, ⑤ “푸쉬로드 제품”, ⑥ “천공수단 제품”을 피고 A와 피고 B가 이들 제품을 각각 생산한 것으로 판단하고 있다. 그리고 피고 A가 소외인 C에게 제작을 의뢰하여 납품을 받은 ② “허브 제품”과 소외인 D에게 제작을 의뢰하여 납품을 받은 ④ “봉합사 지지체 제품”을 피고 A가 생산한 것으로 판단하고 있다.

55) 여기서 간접침해의 인정여부가 중요한 것은 앞에서 살펴본 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결에서, 대법원은 반제품이 우리나라에서 생산되어 수출된 후 외국에서 완성품으로 생산된 경우, 반제품에 대한 간접침해를 인정하지 않았기 때문이다.

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

57) 여기서 피고 A가 생산한 제품이라는 것은 일본의 병원이 피고 A가 수출한 6가지 구성부품들의 일부 혹은 전부를 결합하는 것을 전제로 하고 있다.

58) 지방법원 단계에서 원고는 청구항 제15항의 침해에 대해서는 주장하지 않았다. 특히 서울중앙지방법원은 “복수의 주체가 당해 특허발명을 침해하는 실시행위를 할 공동의 의사를 가지고 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 나누어서 유기적으로 실시함으로써 전체적으로 보아 사실적 또는 법률적으로 하나의 주체(예를 들어 일종의 ‘동업관계’와 유사)를 형성하였다고 인정할 수 있는 정도에 이르렀다면, 복수의 주체가 관여되었다고 하더라도 각 주체별로 개별적으로 실시한 것이 아니라 전체적으로 하나의 주체를 형성하여 실시한 것으로 보아 관련된 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하는 것이 가능하다.”는 법리를 실시하였다. 지방법원은 이 법리에 근거하여 피고 갑, 피고 을, 피고 병 기업이 원고의 제품을 대체하기 위한 제품을 생산한다는 공동의 의사를 가지고 있었고, 이에 유기적으로 이 제품의

로드 제품”, “천공수단 제품”은 피고 A의 요구에 따라 주문제작된 것으로서, 그 사용방법이 일반적인 제품과는 상이하고 일반적인 유통경로를 통하여 판매되지 않아 피고 A의 제품의 생산에만 사용하는 물건에 해당하기 때문에, 청구항 제1항과 제14항을 간접침해한다고 판결하였다. 특히 피고들은 우리 특허법상 특허침해행위의 태양에 “수출행위”가 포함되어 있지 않기 때문에, 자신의 행위는 특허침해가 아니라고 주장하였는데, 지방법원은 이를 배척하였다. 그 이유에 대하여 지방법원은 ① 피고들은 6가지 구성부품들을 직접 생산하거나 다른 업체들로부터 납품받음으로써 생산하였다고 볼 수 있고, ② 특허발명을 이루는 구성부품들이 완비된 상태에서 “수출행위”에 수반되는 “양도행위”가 우리나라에서 이루어지기 때문에, 피고들의 행위가 특허침해행위에서 제외된다고 볼 수 없으며, ③ 만일 “수출행위”가 관여되었다는 이유만으로도 수반되는 “양도행위”까지 모두 특허법상 실시행위에서 제외한다고 해석하면, 국내에서 생산된 특허침해제품을 양수받아 외국으로 수출하는 중개업자는 특허발명을 실시한 것이 아니게 되어 특허침해에 관한 어떠한 책임도 부담하지 않게 되는 불합리한 결과에 이르게 되기 때문에, ④ 결국 “수출행위”에 수반된 “양도행위”를 특허침해행위로 인정할 수 있다고 설명하였다.

3. 특허법원 판결

(1) 특허법원이 채택한 법리

2019년 2월 19일 특허법원은 항소심 판결을 선고하였다.⁵⁹⁾ 우선 특허법원은 이 사건에서 특허침해판단의 근거가 되는 법리를 구체적으로 실시하였다.⁶⁰⁾ 특허법원은 “복수의 개별물건을 구성요소로 하는 물건발명의 경우, 그 구성요소인 개별물건을 모두 만들어낸 것만으로 바로 발명의 대상인 전체물건을 생산하였다고 할 수는 없지만, ① 그 발명에서 이들 개별물건이 추가적으로 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 기술구성으로 하고 있지는 아니하고, 또한 ② 이들 개별물건이 단일 주체의 지배·관리 아래에서 일체로 처분될 수 있기 때문에, ③ 사회적·경제적 측면에서 추가적 생산과정 없이도 그 발명의 기술구성이 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 것과 마찬가지로의 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 판단되는 경우에는, 그 물건발명의 대상인 전체물건을 생산하였다고 봄이 타당하다.”는 법리를 실시하였다.⁶¹⁾ 특허법원

모든 구성부품들의 생산에 각각 관여하고 구체적인 실행행위를 분담하는 방법으로 구성부품들을 생산하였기 때문에, 이들의 행위를 하나의 주체의 행위로 판단할 수 있다고 언급하였다. 다만 지방법원은 피고 B는 이들과 공모한 적이 없어 이들과 하나의 주체를 이룬다고 볼 수 없다는 이유로, 별개의 주체로서 피고 B가 생산한 구성부품들에 대한 간접침해여부만을 판단한다고 언급하였다.

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

60) 지방법원은 특허법원이 이하에서 언급한 법리를 특허침해판단의 근거로 삼고 있었던 것으로 판단되지만, 이에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

은 이 법리에 근거하여 이 사건에서 피고 A의 행위와 피고 B의 행위가 당해 특허발명을 침해하였는가의 여부에 대하여 판단하였다.

(2) 피고 A에 대한 특허침해 판단

우선 청구항 제1항에 대해서, 특허법원은 i) 첫째, 특허발명의 구성요소인 “삽입경로 형성수단”은 피고 A의 구성부품 중 “카테터 제품”과 동일하고, 특허발명의 구성요소인 “의료용 실 공급수단”은 피고 A의 구성부품 중 “허브 제품”과 동일하기 때문에, 피고 A가 “카테터 제품”과 “허브 제품”을 생산한 것은 직접침해에 해당하고,⁶²⁾ ii) 둘째, 청구항 제14항의 구성요소인 “푸쉬수단”은 피고 A의 구성부품 중 “푸쉬로드 제품”과 동일하고, 청구항 제15항의 구성요소인 “천공수단”은 피고 A의 구성부품 중 “천공수단 제품”과 동일하기 때문에, 피고 A가 “카테터 제품”과 “허브 제품”에 “푸쉬로드 제품”, “천공수단 제품” 혹은 “푸쉬로드 제품과 천공수단 제품”을 추가하여 생산한 것은 직접침해에 해당하며,⁶³⁾ iii) 셋째, 특허발명의 구성요소인 “삽입경로 형성수단”과 “의료용 실 공급수단”에 의료용 실 혹은 의료용 실 지지체를 추가하기 위해서는 의료용 실에 의료용 실 지지체를 형성하거나 의료용 실 공급수단의 내측에 의료용 실을 배치하는 등 추가적으로 가공, 조립할 필요가 있고, 이에 근거하면 피고 A의 구성부품 중 “봉합사 제품”과 “봉합사 지지체 제품은 그 자체로 곧바로 사용할 수 없고 추가적인 가공, 조립을 거쳐야 “카테터 제품” 및 “허브 제품”과 일체로 처분될 수 있는 물건에 해당하기 때문에, 피고 A가 “카테터 제품”과 “허브 제품” 또는 이에 “푸쉬로드 제품”, “천공수단 제품” 혹은 “푸쉬로드 제품과 천공수단 제품”이 추가된 제품에 “봉합사 제품”, “봉합사 지지체 제품” 혹은 “봉합사 제품과 봉합사 지지체 제품”을 추가하여 생산한 것은 직접침해에 해당하지 않으며, iv) 피고 A의 구성부품 중 “카테터 제품”은 청구항 제1항의 구성요소인 “삽입경로 형성수단”과 같은 용도로 사용될 목적으로 그 용도에 맞는 형태로 제작되었기 때문에 당해 특허청구항이 구체화하는 물건의 생산에 사용되는 것 이외에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적, 실용적 타용도는 없기 때문에, 피고 A가 피고 B를 통하여 “카테터 제품”을 생산한 것은 간접침해에 해당하고, v) 다만 피고 A의 구성부품 중 “허브 제품”은 통상적인 표준규격에 맞게 제작되어 시중에서 판매되는 다양한 카테터 제품에 장착되어 사용될 수 있어 경제적, 상업적, 실용적 타용도가 있기 때문에, 피고 A가 “허브 제품”을 생산한 것은 간접침해에

61) 그리고 특허법원은 각주 58번에서 언급한 복수 주체의 행위를 하나의 주체의 행위로 판단할 수 있는 지방법원 법리를 다시 반복적으로 언급함으로써, 이 사건에서 지방법원이 채택한 특허침해 판단방법이 적용된다는 것을 명확히 하였다.

62) 특허법원은 “카테터 제품”과 “허브 제품”은 추가적으로 가공, 조립, 결합할 필요 없이 일체로 처분될 있는 물건에 해당한다고 언급하였다.

63) 특허법원은 “푸쉬로드 제품”과 “천공수단 제품”은 “카테터 제품”과 “허브 제품”에 추가적으로 가공, 조립, 결합할 필요 없이 일체로 처분될 있는 물건에 해당한다고 언급하였다.

해당하지 않는다고 판결하였다.

다음으로 청구항 제5항에 대해서, 특허법원은 i) 첫째, 피고 A의 구성부품 중 “봉합사 제품”은 “허브 제품” 내부에 배치되려면 추가적인 가공이나 조립을 거쳐야 하므로, 피고 A가 “카테터 제품”과 “허브 제품”에 “봉합사 제품”을 추가하여 생산한 것은 직접침해에 해당하지 않고,⁶⁴⁾ ii) 둘째, “봉합사 제품”은 의료용 실이 절개된 상처를 봉합하거나 코를 높이는 등 시술 후 조직을 연장한 채 길이를 유지하는 용도로 사용되고 있기 때문에, 피고 A가 “봉합사 제품”을 생산한 것은 간접침해에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이어서 청구항 제6항에 대해서, 특허법원은 i) 첫째, 피고 A의 구성부품 중 “봉합사 지지체 제품”을 “봉합사 제품”에 형성하려면 추가적인 가공을 거쳐야 하므로, 피고 A가 “카테터 제품”과 “허브 제품”에 “봉합사 제품”과 “봉합사 지지체 제품” 모두를 추가하여 생산한 것은 직접침해에 해당하지 않고,⁶⁵⁾ ii) 둘째, 봉합사 지지체 제품은 당해 특허청구항이 구체화하는 물건의 생산에만 사용되는 물건에 해당한다고 판단할 수 없기 때문에, 피고 A가 “봉합사 지지체 제품”을 생산한 것은 간접침해에 해당하지 않는다고 판결하였다.

마지막으로 청구항 제14항과 청구항 제15항⁶⁶⁾에 대해서, 특허법원은 i) 청구항 제14항 및 제15항의 “의료용 실 삽입 시술 키트”는 “삽입경로 형성수단”, “의료용 실 공급수단”, “푸시수단”을 모아 놓은 세트와 “삽입경로 형성수단”, “의료용 실 공급수단”, “푸시수단”, “천공수단”을 모아 놓은 세트를 의미하기 때문에, 피고 A의 구성부품들이 청구항 제14항 및 제15항이 구체화하는 “의료용 실 삽입시술 키트”의 형태로 생산되지 않았다는 이유로, 피고 A가 구성부품들을 생산한 것은 직접침해에 해당하지 않고,⁶⁷⁾ ii) 피고 A의 구성부품 중 “푸쉬로드 제품”과 “천공수단 제품”은 청구항 제14항 및 제15항이 구체화하는 물건의 생산에만 사용되는 물건에 해당된다고 판단할 수 없기 때문에, 피고 A가 “푸쉬로드 제품”과 “천공수단 제품”을 생산한 것은 간접침해에 해당하지 않는다고 판결하였다.

(3) 피고 B에 대한 특허침해 판단

특허법원은 i) 피고 B가 “카테터 제품”을 생산한 것은 청구항 제1항의 간접침해에 해당하고, ii) 피고 B가 “푸쉬로드 제품”과 “천공수단 제품”을 생산한 것은 청구항 제14항 및 제15항의 간접침해에 해당하지 않는다고 판결하였다.⁶⁸⁾

64) 특허법원은 “허브 제품”에는 청구항 제5항의 구성요소인 “의료용 실 보유부”가 결여되었다고 언급하였다.

65) 특허법원은 “봉합사 제품”에는 청구항 제6항의 구성요소인 “의료용 실 지지체”가 결여되었다고 언급하였다.

66) 항소심에서 원고는 피고가 청구항 제15항을 침해하였다는 주장을 추가하였다.

67) 특허법원은 피고가 생산한 제품은 청구항 제14항과 제15항이 구체화하는 구성요소 중 “시술키트”가 결여되었다고 언급하였다.

68) 그 이유는 청구항 제1항, 제14항, 제15항에 대한 피고 A의 간접침해판단에서 언급한 것과 동일하다.

4. 대법원 판결

2019년 10월 17일, 대법원은 상고심 판결을 선고하였다.⁶⁹⁾ 대법원은 특허법원의 청구항 제1항에 대한 특허침해 판결 중 ① 피고 A가 생산한 “카테터 제품”과 “허브 제품”에 “봉합사 제품”, “봉합사 지지체 제품” 혹은 “봉합사 제품과 봉합사 지지체 제품”을 조합한 제품이 청구항 제1항을 직접침해하지 않는다는 판결,⁷⁰⁾ ② 피고 A가 “카테터 제품”과 “허브 제품”에 “봉합사 제품”을 조합한 제품이 청구항 제5항을 직접침해하지 않는다는 판결, ③ 피고 A가 “카테터 제품”과 “허브 제품”에 “봉합사 제품”과 “봉합사 지지체 제품”을 조합한 제품이 청구항 제6항을 직접침해하지 않는다는 판결을 파기하여 특허법원으로 환송하였다. 그리고 대법원은 특허법원의 피고 A와 피고 B가 생산한 “카테터 제품”에 대한 간접침해 판결을 포함하여 나머지 특허침해 판결은 지지하였다.⁷¹⁾

(1) 대법원이 채택한 법리

우선 대법원은 완성품을 이루는 구성부품들을 우리나라에서 생산하여 수출한 후, 외국에서 구성부품들을 결합하여 완성품으로 생산하는 행위에 대하여 특허침해를 인정하기 위한 법리를 실시하였다. 즉 대법원은 “특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 ① 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ② 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, ③ 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여, ④ 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.”는 법리를 실시하였다.⁷²⁾ 대법원은 이 법리에 근거하여 다음과 같은 판단을 하였다.⁷³⁾

69) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결.

70) 특허법원은 이들 제품에 “푸쉬로드 제품”, “천공수단 제품” 혹은 “푸쉬로드 제품과 천공수단 제품”이 추가된 제품에 대해서도 언급하였지만, 대법원은 이에 대한 언급은 생략하였다.

71) 따라서 이 판결은 대법원이 피고 A와 피고 B가 생산한 “카테터 제품”이 우리나라에서 등록된 특허권의 “간접침해”에 해당한다고 판시한 특허법원 판결을 지지하였다는 점에서도 중요하다.

72) 앞에서 살펴보았듯이, 특허법원은 이 사건에서 특허침해를 인정하기 위한 법리를 실시하였는데, 대법원은 이 법리를 보완하여 새로운 법리를 채택한 것으로 판단된다. 그리고 대법원은 청구항 제6항의 침해여부를 판단함에 있어서 이 법리를 서두에서 언급하였지만, 이 법리는 이 사건에서 특허침해여부를 판단함에 있어서 모든 특허청구항에 적용되는 법리이다. 또한 이 법리는 “직접침해”뿐만 아니라, “간접침해”를 판단하기 위해서도 적용된다. 다만 간접침해가 인정되려면 이 사건에서 특허법원이 판단한 것과 같이 당해 특허발명을 이루는

(2) “카테터 제품” 과 “허브 제품” 에 “봉합사 제품” 혹은 “봉합사 지지체 제품” 을 조합한 제품의 제1항 침해여부

대법원은 피고 A의 구성부품 중 “카테터 제품”과 “허브 제품”에 의료용 실과 의료용 실 지지체에 각각 대응하는 “봉합사 제품”과 “봉합사 지지체”의 전부 혹은 그 중 하나를 조합한 제품은 청구항 제1항 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 그 일체성을 유지하는 경우에 해당하므로, 제1항에 대한 이용침해에 해당한다고 판시하였다.⁷⁴⁾ 그 이유에 대하여 대법원은 “카테터 제품”과 “허브 제품”이 제1항 특허발명과 구성 및 효과가 동일하여 이를 침해한다고 하면서도, 여기에 “봉합사 제품” 혹은 “봉합사 지지체 제품”을 조합한 제품은 의료용 실에 의료용 실 지지체를 형성하거나 의료용 실 공급수단의 내측에 의료용 실을 배치하는 등 추가적인 가공·조립이 필요하다는 이유로 제1항에 대한 침해가 되지 않는다고 한 특허법원의 판단에는 특허발명의 권리범위판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 설명하였다.

(3) “카테터 제품” 과 “허브 제품” 에 “봉합사 제품” 을 조합한 제품의 제5항 침해여부

대법원은 청구항 제5항 특허발명의 구성요소와 각 구성요소간의 유기적 결합관계가 피고 A가 생산한 “카테터 제품”, “허브 제품”, “봉합사 제품”에 그대로 포함되어 있으므로, 제1항에 대한 특허침해가 인정된다고 판결하였다. 그 이유에 대하여 대법원은 통상의 기술자는 의료용 실을 중공의 의료용 실 공급수단인 허브의 안쪽에 배치하여 관부재에 삽입하여 사용함에 있어서 별다른 기술적 어려움이 없기 때문에, “봉합사 제품”이 “허브 제품”의 내부에 배치되려면, 추가적 가공·조립이 필요하다는 이유로 제5항에 대한 특허침해가 되지 않는다고 한 특허법원의 판단에는 청구범위 해석에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 설명하였다.

특정 구성부품이 타용도가 없는 “전용품”에 해당하여야 한다.

73) 대법원은 지방법원과 특허법원이 언급한 복수 주체의 행위를 하나의 주체의 행위로 판단할 수 있는 법리에 대해서는 언급하고 있지 않지만, 이를 수용하는 입장에서 특허침해여부를 판단하였다. 이런 측면에서, 대법원 2019다222782 판결은 우리 특허법상 공동침해 법리와 관련하여 중요한 의의가 있으나, 본 논문에서 이에 대한 논의는 생략한다.

74) 청구항 제1항의 침해에 대하여 지방법원은 “문언침해”라는 용어를 사용하였고, 특허법원은 “직접침해”라는 용어를 사용하였지만, 대법원은 이용침해에 대한 법리를 구체적으로 언급하면서, “이용침해”라는 용어를 사용하였다. 문언침해는 직접침해의 하나의 태양에 해당하고, 이용침해도 직접침해의 하나의 태양에 해당하기 때문에, 결과적으로 어떤 용어를 사용하더라도 법적으로 문제가 되지 않는다.

- (4) “카테터 제품” 과 “허브 제품” 에 “봉합사 제품” 과 “봉합사 지지체 제품” 을 조합한 제품의 제6항을 침해여부

대법원은 피고 A가 “카테터 제품”, “허브 제품”, “봉합사 제품”, “봉합사 지지체 제품”의 개별 제품을 생산한 것만으로도 우리나라에서 청구항 제6항을 이루는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어졌기 때문에, 제6항의 특허 침해가 인정된다고 판결하였다. 그 이유에 대하여 대법원은 피고 A는 “카테터 제품”, “허브 제품”, “봉합사 제품”, “봉합사 지지체 제품”의 개별 제품을 생산함으로써 제6항 특허발명의 실시를 위한 구성요소 전부를 생산하였고, 개별 제품들은 애초부터 일본의 병원에 판매하여 피부 리프팅 시술 과정에서 함께 사용되도록 할 의도로 생산된 것으로, 시술과정에서 의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체를 배치하여 고정시키는 것은 통상의 기술자에게 자명하기 때문에, “봉합사 제품” 단부에 “봉합사 지지체 제품”을 형성하려면 추가적인 가공·조립 등을 거쳐야 한다는 이유로 제6항에 대한 특허침해가 되지 않는다고 한 특허법원의 판단에는 특허권 침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 설명하였다.

5. 대법원 판결의 의미와 분석

2019다222782 판결은 당해 특허발명의 이루는 구성부품들이 우리나라에서 생산되어 수출된 후 외국에서 완성품으로 조립되었다고 하더라도, 외국에서 구성부품들의 조립이 예정되어 있고, 조립이 극히 간단하여, 구성부품들의 생산만으로도 당해 특허발명을 이루는 각각의 구성요소가 유기적으로 결합된 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있다면, 우리나라에서 완성품이 생산된 것으로 간주할 수 있다는 이유로, 우리 특허법상 “직접침해”를 명시적으로 인정하였다는 점에서 의의가 있다. 나아가 이 판결에서 대법원이 직접적으로 언급은 하지 않았지만, 피고의 구성부품 중의 하나인 “카테터 제품”이 타용도가 없다는 이유로, 이 구성부품을 생산한 것이 우리 특허법상 “간접침해”에 해당한다고 판시한 특허법원 판결을 지지하였다는 점에서, 당해 특허발명의 이루는 구성부품들이 우리나라에서 생산되어 수출된 후 외국에서 완성품으로 조립되었다고 하더라도, 앞에서 언급한 요건들을 모두 만족시키고, 이와 동시에 구성부품들 중 하나인 “특정 구성부품”이 특허법 제127조가 규정하는 간접침해의 인정요건인 타용도가 없는 “전용품”에 해당하여야 한다는 요건을 만족시킨다면, 이 구성부품을 생산한 것은 “간접침해”에 해당한다고 인정하였다는 점에서 의의가 있다.

이런 측면에서 속지주의 원칙을 엄격하게 적용하였던 2014다42110 판결과 달리, 2019다222782 판결은 당해 특허발명을 이루는 구성부품들이 외국에서 완성품으로 생산되었다고 하더라도, 일정 요건 하에서 우리나라에서 완성품의 생산행위가 이루어진 것으로 간주하여, 우리

나라에서의 구성부품들의 생산행위에 대하여 특허침해를 인정함으로써, 특허침해판단에 있어서 속지주의 원칙의 적용을 완화하였다는 중요한 의미가 내포되어 있다. 결국 2019다222782 판결은 우리 특허법상 직접침해 법리와 간접침해 규정이 외국에서 이루어진 행위에 대한 “역외적인 효력”을 가지는 것을 인정한 최초의 판결이라고 평가할 수 있다. 다만 이 판결에서 우리 대법원은 특허침해가 인정되기 위한 “여러 요건”들을 실시하고 있기 때문에, 우리 특허법상 직접침해 법리와 간접침해 규정에 역외적인 효력을 부여함에 있어서, 신중한 태도를 취하고 있다고 생각된다.

2019다222782 판결에서 대법원은 이 사건 사실관계와 관련이 있는 당해 특허발명의 이루는 “구성부품들”이 우리나라에서 생산되어 수출된 경우뿐만 아니라, 이 사건 사실관계와 관련이 없는 당해 특허발명의 주요 구성요소를 갖춘 “반제품”이 생산되어 외국으로 수출된 경우에 있어서 특허침해를 인정할 수 있는 요건에 대하여도 추가적으로 실시하기도 하였다.⁷⁵⁾ 이에 근거하면 우리 대법원은 “반제품”이 우리나라에서 생산되어 수출된 후 외국에서 완성품으로 생산되었다면, 우리나라에서 완성품이 생산된 것이 아니라는 이유로, 우리나라에서 이루어진 반제품의 생산행위에 대하여 절대적으로 간접침해를 인정할 수 없다는 2014다42110 판결에서의 시각에서나 벗어나,⁷⁶⁾ 반제품이 외국에서 완성품으로 생산되었다고 하더라도, 외국에서 반제품이 완성품으로 생산될 것이 예정되어 있고, 그 과정이 간단하며, 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있다면, 우리나라에서 완성품이 생산된 것으로 간주하여 직접침해를 인정할 수 있다는 새로운 시각을 표출하고 있다.⁷⁷⁾

나아가 2019다222782 판결에서의 대법원의 판시를 종합적으로 고려한다면, “반제품”이 우리나라에서 생산되어 수출된 후 외국에서 완성품으로 생산된 경우, 외국에서 반제품이 완성품으로 생산되는 것이 예정되어 있고, 그 과정이 간단하며, 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있고, 추가적으로 반제품이 특허법 제127조가 규정하는 간접침해의 인정요건인 타용도가 없는 “전용품”에 해당한다면, 반제품의 생산행위에 대하여 간접침해도 인정될 수 있다. 이상에서의 내용을 종합하면 2019다222782 판결은 당해 특허발명의 이루는 “구성부품들”이 우리나라에서 생산되어 수출된 후 외국에서 완성품이 생산된 경우와 당해 특허발명의 주요 구성요소를 갖춘 “반제품”이 우리

75) 대법원이 당해 특허발명의 주요 구성요소를 갖춘 “반제품”이 생산되어 외국으로 수출된 경우에 있어서 특허침해를 인정할 수 있는 요건을 실시한 것은, 2014다42110 판결과 같은 사실관계가 문제된 사안에서 일정 요건 하에서 특허침해를 인정할 수 있다는 태도를 취한 것으로 판단된다.

76) 2014다42110 판결에서의 대법원의 시각에 근거한다면, 이 사건의 사실관계와 같이 당해 특허발명을 이루는 구성부품들이 우리나라에서 생산되어 수출된 후 외국에서 완성품의 조립행위가 이루어지는 경우에는, 완성품의 생산행위가 외국에서 이루어지기 때문에 직접침해가 인정될 수 없다.

77) 이런 측면에서 대법원이 2014다42110 판결에서 채택한 법리가 2019다222782 판결에 의하여 폐기되었다고 판단할 수 있다.

나라에서 생산되어 수출된 후 외국에서 완성품이 생산된 경우에 있어서, 우리 특허법상 직접 침해 법리와 간접침해 규정이 역외적인 효력을 가질 수 있는 법적 여건을 마련하였다는 점에서 의의가 있다. 결국 대법원의 2019다222782 판결은 특허침해판단에 있어서 속지주의 원칙의 적용을 완화하여, 앞에서 언급한 두 가지 경우에 있어서 일정 요건 하에 특허침해를 인정할 수 있는 법리를 채택함으로써, 대법원의 표현대로 “특허권의 실질적인 보호”를 추구하려고 하였다는 점에서 중요한 판결이라고 생각된다.

IV. 미국 특허법상 특허침해 역외적용 법리의 역사적 전개과정

1. 연방대법원 1972년 Deepsouth Packing 판결과 1984년 미국 특허법 제271조 (f) 입법

19세기와 20세기 초에 미국 연방대법원은 특허침해에 대하여 속지주의 원칙 혹은 역외적용 배제추정의 원칙의 적용을 엄격히 준수하였다.⁷⁸⁾ 그러나 제2차 세계대전 이후, 미국 산업은 전세계로 급격하게 팽창하기 시작하였고, 미국법원이 역외적용배제추정의 원칙에 근거하여 미국 특허법의 역외적용을 인정하지 않는 것에 비판이 제기되었다.⁷⁹⁾ 1972년에 이르러 특허침해의 역외적용에 대한 중요한 연방대법원 판결인 Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp. 판결⁸⁰⁾이 선고되었다. 이 사건에서 원고 Laitram 사는 “새우내장을 빼내는 장치(shrimp deveining devices)”에 대한 자신의 특허를 침해하였다는 이유로, 이 장치의 수출업자인 피고를 상대로 미국 특허법 제271조(a)에 근거한 직접침해를 주장하면서, 특허침해소송을 제기하였다.⁸¹⁾ 피고는 미국에서 당해 특허발명의 모든 구성부품들을 생산하여 수출하였고, 피고의 고객은 외국에서 이 구성부품들을 조립하여 만든 완성품을 사용하였다.⁸²⁾ 연방대법원은 당해 특허발명을 이루는 구성부품들을 미국 영토범위 내에서 조립하는 행위는 직접침해에 해당되지만, 이 사건에서 당해 특허발명의 구성부품들은 외국에서 조립되어 완성품으로 생산되었기 때문에 미국 특허법 제271조(a)가 규정하는 특허침해에는 해당되지 않는다고 판결하였다.⁸³⁾ 특히 연방대법원

78) Brown v. Duchesne, 60 U.S. 183 (1856); Dowagiac Mfg. Co. v. Minn. Moline Plow Co., 235 U.S. 641 (1915). 이하의 Part IV. 1, 2의 내용은 필자의 논문인 이주환, 앞의 논문(주 41), 132-62면을 압축, 수정한 것이다.

79) Alan M. Fisch & Brent H. Allen, “The Application of Domestic Patent Law to Exported Software: 35 U.S.C. § 271(f)(1)”, 25 U. Pa. J. Int'l. Econ. L. 557, 559 (2004).

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

81) Id. at 519-20.

82) Id. at 523. 피고는 외국의 고객들이 구성부품들을 결합하는 방법에 관한 설명서를 첨부하였다.

83) Id. at 528-29, 32.

은 이 사건과 같이 외국에서 이루어진 행위를 특허침해로 인정하기 위해서는 미국 의회의 “명확하고도 특정된 의사표시(clear and certain signal)”가 있어야 한다고 강조하였다.⁸⁴⁾

Deepsouth Packing 판결에서 9인의 대법관의 견해는 5대4로 나뉘었고, 반대의견을 피력한 Blackmun 대법관은 완성품을 이루는 모든 구성부품들이 외국으로 선적된 후 1시간 내에 조립된다는 것은, 구성부품들에 대한 조립행위를 제외하고 모든 행위가 미국 내에서 이루어진 것으로, 실질적으로 완성품은 미국에서 생산된 것으로 판단할 수 있기 때문에 직접침해를 인정할 수 있고, 이런 측면에서 다수의견은 미국 특허법 제271조(a)의 적용범위를 지나치게 좁혀서 해석하였다고 강하게 비판하였다.⁸⁵⁾ 또한 그는 다수의견의 태도는 특허권자가 외국시장에서 누릴 수 있었던 이익을 박탈하는 것으로, 미국 연방 헌법이 보장하고 있는 “특허권의 충분한 보호”가 이루어지기 위해서는, 당해 특허권의 효력이 외국에서 이루어진 구성부품들의 조립행위에게까지 확장되어야 한다고 강조하였다.⁸⁶⁾ Deepsouth Packing 판결의 선고로 인하여, 특허발명에 해당하는 완성품의 수출업자는 미국 내에서 구성부품들을 조립하여 완성품을 생산하면 미국에서 등록된 특허권의 특허침해에 해당하기 때문에, 완성품을 이루는 구성부품들을 수출하여 외국에서 완성품으로 조립되도록 함으로써, 특허침해를 회피할 수 있게 되었다.⁸⁷⁾ 이런 측면에서 Deepsouth Packing 판결은 침해피의제품을 이루는 모든 구성부품들이 미국에서 생산되었음에도 불구하고, 이를 조립하는 행위가 외국에서 이루어졌다는 이유로 특허침해를 인정할 수 없는 “법률상 공백(loophole)”을 창출하였다는 비판을 받았다.⁸⁸⁾

Deepsouth Packing 판결이 선고되고 약 12년이 경과된 후, 1984년 미국 의회는 미국 특허법 제271조(f)를 제정함으로써, 이러한 비판을 불식시키고자 하였다.⁸⁹⁾ 또한 미국 의회는 미국 특허법 제271조(f)를 입법함으로써 명시적 입법행위에 의하여 연방대법원의 Deepsouth Packing 판결을 폐기하고자 하였다.⁹⁰⁾ 미국 특허법 제271조(f)는 속지주의 원칙과 역외적용배제추정의 원칙을 배제시키는 규정으로서, 미국에서 등록된 특허권의 효력을 미국의 영토적인 범위를 넘어서 외국으로까지 확장시키는 의미를 가지는 것으로 해석되고 있고, 이러한 측면에서 미국 특허법 제271조(f)는 “역외적용(extraterritorial application) 규정”이라고 칭해진다.⁹¹⁾ 일반적으로 역외적용 규정은 자국의 이익보호라는 “보호주의 원칙”에 근거하고 있다.⁹²⁾ 다만 미국 특

84) Id. at 531.

85) Id. at 532-33.

86) Id. at 533.

87) Paul Margulies, “What’s All the Fuss? the ‘Parade of Horribles’ When Applying 35 U.S.C. § 271(f) to the Software Patents”, 14 Cardozo J. Int’l & Comp. L. 481, 488 (2006).

88) William R. Thornewell II, “Patent Infringement Prevention and the Advancement of Technology: Application of 35 U.S.C. § 271(f) to Software and ‘Virtual Components’”, 73 Fordham L. Rev. 2815, 2817 (2005).

89) Patent Law Amendments Act of 1984, § 101, 98 Stat. 3383.

90) 130 Cong. Rec. H10525 (1984).

91) Timothy R. Holbrook, “Extraterritoriality in U.S. Patent Law”, 49 Wm. & Mary L. Rev. 2119, 2119 (2008).

허법 제271조(f)는 외국에서 완성품이 생산되는 것을 전제로 하여, 구성부품들 혹은 구성부품의 수출행위를 미국 특허법상 특허침해행위로 규정하고 있기 때문에, 외국에서 이루어진 행위 그 자체를 미국 특허법 규정에 의하여 직접적으로 규율하는 역외규정은 아니다.⁹³⁾ 원래 미국 특허법 제271조(f)에는 당해 특허발명을 이루는 구성부품들을 수출하는 “미국 수출기업”의 행위와 외국에서 완성품을 조립하는 “외국 제조기업”의 행위를 모두 특허침해로 인정하려는 미국 의회의 입법 의도가 내재되어 있었다.⁹⁴⁾ 그러나 실제 입법화된 규정은 구성부품들 혹은 구성부품을 수출하는 “미국 수출기업”의 행위만을 특허침해로 인정하고 있는데, 이는 외국 제조기업의 행위에 대해서까지 미국 특허법상 특허침해행위로 인정하는 것은 과도한 역외적용 규정의 입법으로 인하여, 외국의 자주권과 특허법을 무시하고 국제적인 신의 원칙을 저버릴 수 있는 우려를 반영한 것으로 판단된다.⁹⁵⁾ 그럼에도 미국 특허법 제271조(f)에는 미국에서 수출된 구성부품들의 외국에서의 완성품의 생산행위를 저지하려는 의도가 내재되어 있기 때문에, 미국 특허법 제271조(f)를 구체적 사안에서 적용하는 것은 속지주의 원칙에 내재하는 이러한 법적 의미를 훼손할 수 있는 우려는 항상 존재한다.⁹⁶⁾

2. 연방대법원 2007년 Microsoft 판결과 2017년 Life Technologies 판결

미국 특허법 제271조(f)가 제정된 이후, 미국법원은 기계장치, 화합물, 방법특허, 디자인특허에 대하여 미국 특허법 제271조(f)의 적용여부를 판단하였다. 일반적으로 미국법원은 기계장치, 화합물, 의약품에 대해서는 미국 특허법 제271조(f)가 적용된다는 전제하에, 개별 사건에서 미국 특허법 제271조(f)의 적용여부를 판단하였다.⁹⁷⁾ 이와 달리 미국법원은 방법특허와 디자인특허에 대해서는 미국 특허법 제271조(f)가 적용되지 않는다는 태도를 취하였다.⁹⁸⁾ 그 이유는 방

92) 양명조, 「경제법강의」, 신조사, 2011, 371면.

93) 즉 미국 특허법 제271조(f)는 당해 특허발명을 이루는 구성부품들 혹은 구성부품의 수출행위를 특허침해행위 규정함으로써, 결과적으로 미국에서 특허침해를 회피하기 위하여 외국에서 구성부품들 혹은 구성부품의 생산하는 행위를 저지하려는 규정이다.

94) Fernandes, *supra* note 11, at 75.

95) 이주환, 앞의 논문(주 41), 129면.

96) Curtis A. Bradley, “Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism”, 37 Va. J. Int’l L. 505, 510-11 (1997).

97) 기계장치의 미국 특허법 제271조(f)의 적용여부를 판단한 대표적인 판결로는 *Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co.*, 1986 WL 4795 (C.D. Cal. Mar. 12, 1986) 판결이 있었다. 그리고 화합물의 미국 특허법 제271조(f)의 적용여부를 판단한 대표적인 판결로는 *W.R. Grace & Co. Conn. v. Intercat, Inc.*, 60 F.Supp.2d 316 (D.Del. 1999) 판결이 있었다. 또한 의약품의 미국 특허법 제271조(f)의 적용여부를 판단한 대표적인 판결로는 *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc.*, 2001 WL 1263299 (S.D.N.Y. 2001) 판결이 있었다.

98) 방법특허에 미국 특허법 제271조(f)의 적용을 인정하지 않은 대표적인 판결로 *Synaptic Pharm. Corp. v. MDS Panlabs, Inc.*, 265 F.Supp.2d 452 (D.N.J. 2002) 판결이 있었다. 그리고 디자인특허에 미국 특허법 제271조(f)의 적용을 인정하지 않은 대표적인 판결은 *Aerogroup International, Inc. v. Marlboro Footworks, Ltd.*, 955 F.Supp.

법특허와 디자인특허는 당해 특허발명이 “구성부품(component)”으로 이루어진 것이 아니라는 법적 사고에 의한 것이었다.⁹⁹⁾ 방법특허의 미국 특허법 제271조(f)의 적용여부에 대해서는 연방순회항소법원의 판결이 갈리기도 하였지만,¹⁰⁰⁾ 2009년 연방순회항소법원 전원합의체는 방법특허는 이를 실시하기 위한 여러 단계들(steps)로 이루어져 있기 때문에 구성부품들로 이루어져 있지 않다는 이유로, 방법특허에 대해서는 미국 특허법 제271조(f)가 적용되지 않는다고 판시함으로써, 이를 법리적으로 정리하였다.¹⁰¹⁾

미국 특허법 제271조(f)의 적용여부가 법적으로 가장 치열하게 다투어졌던 것은 소프트웨어였다. 소프트웨어가 미국 특허법 제271조(f)가 규정하는 “구성부품”에 해당하는가의 여부에 대하여 지방법원들의 의견이 나뉘었다.¹⁰²⁾ 2005년에는 소프트웨어가 미국 특허법 제271조(f)가 규정하는 “구성부품”에 해당한다는 연방순회항소법원의 두 판결이 선고되기도 하였다.¹⁰³⁾ 2007년 연방대법원은 *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.* 판결¹⁰⁴⁾에서, 이 문제를 다루었다. 이 사건에서 피고는 “Window software”의 “master version”을 외국 기업에게 “golden master disk”에 담아서 수출하거나 혹은 전자적 송신방법으로 수출하였는데, 외국에서 당해 기업은 “master version”을 복제하여 만든 “Window software”의 복사본을 컴퓨터에 설치하여 판매하였다.¹⁰⁵⁾ 연방대법원은 소프트웨어가 미국 특허법 제271조(f)가 규정하는 구성부품에 해당하지 않는다고 명시적으로 판결하였다.¹⁰⁶⁾ 그 이유에 대하여 연방대법원은 ① Window 소프트웨어는 “CD-ROM”에서 컴퓨터가 읽을 수 있도록 복제행위가 이루어질 때까지 조합될 수 없고, ② 소프트웨어는 “CD-ROM drive”에 투입되거나 “인터넷”으로 다운로드를 받지 않으면, 컴퓨터에 저장되거나 실행될 수 없기 때문에, ③ “추상적인 소프트웨어 코드” 자체는 물리적으로 구체화되지 않은 것이라고 설명하였다.¹⁰⁷⁾ 이어서 연방대법원은 역외적용배제추정의 원

220 (S.D.N.Y. 1997) 판결이 있었다.

99) Fisch & Allen, *supra* note 79, at 571.

100) 방법특허에 대하여 미국 특허법 제271조(f)가 적용되지 않는다고 판단한 연방순회항소법원 판결에는 *NTP, Inc. v. Research in Motion*, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) 판결이 있었다. 이와 달리 방법특허에 대하여 미국 특허법 제271조(f)가 적용된다고 판단한 연방순회항소법원 판결에는 *Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co.*, 425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005) 판결이 있었다.

101) *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc.*, 576 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2009).

102) 소프트웨어에 미국 특허법 제271조(f)가 적용되지 않는다고 판단한 지방법원 판결에는 *Enpat, Inc. v. Microsoft Corp.*, 6 F.Supp.2d 537 (E.D. Va. 1998) 판결이 있었다. 반대로 소프트웨어에 미국 특허법 제271조(f)가 적용된다고 판단한 지방법원 판결에는 *Imageexpo, L.L.C. v. Microsoft Corp.*, 299 F.Supp.2d 550 (E.D. Va. 2003) 판결이 있었다.

103) *Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp.*, 399 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2005); *AT&T Corp. v. Microsoft Corp.*, 414 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005).

104) *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437 (2007).

105) *Id.* at 441-42.

106) *Id.* at 451-52.

107) *Id.* at 449-52. 다만 연방대법원은 “추상적인 Window” 자체가 아니라 “Window 복제본”은 미국 특허법 제271조(f)가 규정하는 “구성부품”에 해당한다고 판시하였다.

칙에 의하면, 미국 특허법은 미국 영토범위 내에서만 적용되고 외국에서 이루어진 행위에까지 확장되어 적용되지 않기 때문에, 만일 이 사건에서 특허권자가 외국에서 이루어진 당해 특허 발명에 대한 복제행위를 막고자 한다면, 당해 외국에서 특허권을 획득하여 행사하는 것이 타당하다고 강조하였다.¹⁰⁸⁾ 연방대법원의 Microsoft 판결은 미국 특허법 제271조(f)가 규정하는 구성부품의 의미를 좁게 해석함으로써, 역외적용배제추정의 원칙에서 벗어나 외국에서 이루어진 행위에 대하여 미국 특허법의 역외적인 효력을 인정하는 미국 특허법 제271조(f)의 적용범위를 제한하였다는 점에서 의의가 있었다.¹⁰⁹⁾

Microsoft 판결이 선고되고 약 10년이 경과한 2017년, 연방대법원은 미국 특허법 제271조(f)의 적용범위와 관련된 다른 또 하나의 판결인 Life Technologies Corp., v. Promega Corp. 판결¹¹⁰⁾을 선고하였다. Life Technologies 판결에서 연방대법원은 당해 특허발명을 이루는 하나의 구성부품이 미국 특허법 제271조(f)(1)이 규정하는 “상당한 부분(substantial portion)”에 해당하는가의 여부라는 법적 쟁점을 다루었다.¹¹¹⁾ 이 사건에서 피고는 당해 특허발명을 이루는 하나의 구성부품을 생산한 후 영국으로 수출하였고, 이를 영국에서 생산된 다른 4개의 구성부품을 결합하여 완성품을 생산, 판매하였다.¹¹²⁾ 연방대법원은 하나의 구성부품은 미국 특허법 제271조(f)(1)이 규정하는 “상당한 부분”에 해당하지 않기 때문에, 하나의 구성부품을 수출하는 행위는 미국 특허법 제271조(f)(1)이 규정하는 특허침해행위에 해당하지 않는다고 명시적으로 판결하였다.¹¹³⁾ 그 이유에 대하여 연방대법원은 미국 특허법 제271조(f)(1)이 규정하는 “상당한 부분”은 질적인 의미가 아니라 양적인 의미를 가지고 있고, 미국 특허법 제271조(f)(2)가 “구성부품(component)”를 언급하고 있는 것과 달리 미국 특허법 제271조(f)(1)은 “구성부품들(components)”이라고 언급하고 있어서, 하나 이상의 “복수의 구성부품들(multiple components)”이 상당한 부분에 해당한다고 설명하였다.¹¹⁴⁾ Microsoft 판결과 마찬가지로 Life Technologies 판결도 하나의 구성부품의 수출행위를 미국 특허법 제271조(f)(1)의 적용범위에서 제외함으로써, 미국 특허법 제271조(f)의 적용범위를 제한하였다는 점에서 의의가 있었다.¹¹⁵⁾

결국 Microsoft 판결과 Life Technologies 판결에서 연방대법원은 미국 특허법 제271조(f)의 적용범위를 제한함으로써, 속지주의 원칙과 역외적용배제추정의 원칙에 내재되어 있는 “타국

108) Id. at 452-53.

109) 박준석, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고”, 『서울대학교 법학』 제9권 제3호(2008), 서울대학교 법학연구소, 481면.

110) Life Technologies Corp., v. Promega Corp., 137 S.Ct. 734 (2017).

111) Id. at 737.

112) Id. at 737-38.

113) Id. at 737.

114) Id. at 739-42.

115) Lawrence B. Friedman, David H. Herrington, Arminda B. Bepko, “Supreme Court Limits U.S. Patent Infringement Liability for Goods Sold Overseas”, 29 No. 5 Intell. Prop. & Tech. L. J. 7, 7 (2017).

의 자주권과 특허법의 존중” 그리고 “국제적인 신의의 존중”이라는 가치를 지키려는 태도를 견지하려고 하였다.¹¹⁶⁾

3. 연방대법원 2018년 WesternGeco 판결

연방대법원이 Microsoft 판결과 Life Technologies 판결에서 미국 특허법 제271조(f)의 적용 범위를 제한하는 판결을 선고한 것과 달리, Life Technologies 판결이 선고되고 약 1년 4개월이 경과한 이후 2018년, 연방대법원은 WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp. 판결¹¹⁷⁾에서 미국 특허법 제271조(f)가 규정하는 특허침해행위와 관련된 사건에서 특허침해로 인한 외국에서의 일실이익(foreign lost profit)을 인정하는 판결을 선고하였다.¹¹⁸⁾ 이 사건에서 문제된 특허는 해저에 매장되어 있는 원유를 탐사하기 위한 시스템에 대한 것으로서, 피고는 당해 특허발명을 구체화하는 구성부품들을 외국의 고객에게 수출하였고, 피고의 고객은 외국에서 구성부품들을 조립하여 원고와 마찬가지로 해저에 매장되어 있는 원유를 탐사하는 일을 하였다.¹¹⁹⁾ 이 사건에서 피고의 행위는 미국 특허법 제271조(f)(2)가 규정하는 특허침해행위에 해당한다는 배심원 평결이 확정되었다.¹²⁰⁾ 배심원은 피고가 구성부품을 수출하는 행위에 대하여 합리적인 실시료에 근거한 1천2백5십만 달러의 손해배상액을 산정하였고, 여기서 나아가 피고의 고객이 해저에 매장되어 있는 원유를 탐사하는 일을 수행한 것으로 인하여, 원고가 손해를 입었다는 이유로 외국에서의 일실이익에 근거하여 9천3백4십만 달러의 손해배상액을 산정하였다.¹²¹⁾

연방대법원은 이 사건에서 외국에서의 일실이익이 인정되는 이유에 대하여, 특정 법조항의 핵심과 관련된 행위가 미국 영토범위 내에서 이루어졌다면, 다른 행위가 미국 영토범위 외에서 이루어졌다고 하더라도, 당해 사건은 그 법조항의 “국내적용”과 관련된 사건이라고 판단할 수 있는데, 이 사건에 적용되는 법조항인 “미국 특허법 제284조”와 “미국 특허법 제271조(f)(2)”의 핵심과 관련된 행위는 미국에서 구성부품을 수출하는 “특허침해행위”로서, 이는 “미국의 영토범위 이내에서 이루어진 행위”이고, 결국 이 행위에 대하여 외국에서의 일실이익을 인정하는 것은 미국 특허법 제284조의 “국내적용”에 해당하기 때문에, 외국에서의 일실이익을 인정하는 것은 역외적용배제추정의 원칙에 반하는 것이라 아니라고 설명하였다.¹²²⁾ 그러나 이

116) 이주환, 앞의 논문(주 41), 159면.

117) WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 138 S.Ct. 2129 (2018).

118) Id. at 2133.

119) Id. at 2135.

120) Id. at 2135.

121) Id. at 2135. 이 사건에서 합리적인 실시료에 대해서는 다툼이 없었다.

122) Id. at 2137-38.

러한 연방대법원의 다수의견에 반대의견을 피력한 Gorsuch 대법관은 미국에서 등록된 특허권은 미국의 영토범위 밖에서 이루어지는 경쟁행위에 대하여 특허권자를 보호하지 않기 때문에, 이 사건에서 외국에서의 일실이익을 인정하는 것은 미국 특허법 제284조가 규정하는 특허침해로 인한 손해배상액을 “지구 끝까지(the ends of the earth)” 산정하려는 태도를 취하였다고 강하게 비판하였다.¹²³⁾

WesternGeco 판결에서 연방대법원 다수의견은 이 사건에서 외국에서의 일실이익을 인정하는 것은 역외적용배제추정의 원칙에 반하는 것이 아니라는 나름의 논리를 구성하여 자신의 의견에 대한 근거를 제시하였지만, 이 사건에서 다수의견이 인정한 특허침해로 인한 손해배상액으로서의 외국에서의 일실이익은 명백하게 피고 고객의 해저탐사계약 체결행위라는 외국에서 이루어진 행위에 근거하여 산정된 것이기 때문에, WesternGeco 판결은 미국법상 중요한 법리인 역외배제추정의 원칙에 반하는 판결이라고 평가할 수 있다.¹²⁴⁾ 결국 WesternGeco 판결은 미국 특허법 제271조(f)의 적용범위를 제한하였던 Microsoft 판결과 Life Technologies 판결과 달리, 속지주의 원칙에 내재되어 있는 “타국의 자주권과 특허법의 존중”과 “국제적인 신의의 존중”이라는 가치를 훼손할 수 있는 우려가 큰 판결이라고 생각된다.¹²⁵⁾

V. 특허침해의 역외적용에 대한 우리 대법원의 태도에 대한 평가

우리 대법원은 2014다42110 판결에서 우리 특허법상 간접침해 규정이 역외적인 효력을 절대적으로 가질 수 없다는 태도를 취하였다가, 이후 이러한 태도에서 벗어나 2019다222782 판결에서 일정 요건을 만족시킨다면 우리 특허법상 직접침해 법리와 간접침해 규정이 역외적인 효력을 가질 수 있다는 태도를 취하였다. 특허침해의 역외적용과 관련한 우리 대법원의 태도의 변화는 2014다42110 판결에 대하여 제기된 비판과 관련이 깊은 것으로 분석된다. 2014다42110 판결이 선고된 이후 우리나라의 많은 학자들은 다국적 기업들의 활동이 특정 국가의 영토범위를 넘어서 전 세계적으로 이루어지고 있다는 것을 감안하면, 이러한 사안에서 우리 특허법상 간접침해를 인정하여 “특허권자의 실질적인 보호”를 도모해야 한다고 강력하게 주장하였다.¹²⁶⁾ 마침내 우리 대법원은 2019다222782 판결을 통하여 당해 특허발명을 이루는 “구성부품

123) Id. at 2140, 2143.

124) Linda A. Wadler & Alissa K. Lipton, The Supreme Court Permits Recovery of Lost Profits for Foreign Uses, LEXOLOGY, June 25 2018, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=41a3a883-df9c-479b-8e53-b9f9e6831e7b> (2020년 2월 26일 16시 방문).

125) 이주환, “미국 특허법상 특허침해로 인한 외국에서의 일실이익 산정방법과 미국 연방대법원 WesternGeco 판결”, 『법조』 통권 제739호(2020), 법조협회, 309면.

126) 이주환, 앞의 논문(주 41), 164면; 신혜은, 앞의 논문(주 17), 62면; 문선영, 앞의 논문(주 16), 140면.

들”이 우리나라에서 생산되어 수출된 후, 이 구성부품들이 외국에서 완성품으로 생산된 경우와 당해 특허발명의 주요 구성요소를 갖춘 “반제품”이 우리나라에서 생산되어 수출된 후, 이 반제품이 외국에서 완성품으로 생산된 경우에 있어서, 일정 요건 하에서 우리나라에서 등록된 특허권의 직접침해와 간접침해가 인정될 수 있다는 법리를 채택하였는데, 이러한 대법원의 태도의 변화는 2014다42110 판결에 대하여 제기되었던 비판이 수용된 것으로 판단된다. 결국 2019다222782 판결에서의 우리 대법원의 특허침해의 역외적용에 대한 태도의 변화는 국제경제의 흐름과 기업경영 활동의 변화양상을 반영한 것으로서 타당하다고 생각된다.

특히 2019다222782 판결에서 우리 대법원은 앞에서 언급한 두 가지 경우에 있어서 특허침해가 인정되기 위한 요건들을 구체적으로 실시하였는데, 이는 법적으로 타당한 조치라고 판단된다. 그 이유는 앞에서 언급한 두 가지 경우에 있어서 실제로 외국에서 완성품이 생산된 것을 우리나라에서 완성품이 생산된 것으로 의제하여 특허침해를 인정하려면, 이를 정당화시킬 수 있는 법적 장치가 필요하기 때문이다. 나아가 2019다222782 판결이 특허침해를 인정하기 위하여 실시한 요건들은 우리 특허법상 특허침해가 인정된다고 하더라도 외국의 자주권과 특허법을 무시하고, 국제적인 신의 원칙을 저버리는 문제점이 발생하지 아니한다. 그 이유는 이 요건들은 실제로 외국에서 완성품이 생산된 것을 우리나라에서 완성품이 생산된 것으로 간주하도록 함으로써, 우리나라에서 구성부품들 혹은 반제품을 생산한 행위를 특허침해로 인정할 수 있도록 하기 때문에, 특허침해가 인정된다고 하더라도 외국에서 완성품을 생산하는 행위에 대하여 우리 특허법상 직접침해 법리와 간접침해 규정이 관여하는 것이 전혀 없기 때문이다. 환언하면 2019다222782 판결에서 우리 대법원이 채택한 법리는 외국에서 이루어진 행위에 대하여 직접적으로 관여하는 일이 없기 때문이다.¹²⁷⁾

2019다222782 판결에서 우리 대법원이 취하고 있는 태도는 미국 특허법상 특허침해의 역외적용을 반영한 법 규정인 미국 특허법 제271조(f)와 이 규정의 적용범위를 법적 쟁점으로 다룬 Microsoft 판결과 Life Technologies 판결에서 연방대법원의 태도에 영향을 받은 것으로 추측된다. 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 미국 특허법 제271조(f)가 특허침해를 인정하고 있는 사례가 2019다222782 판결에서 우리 대법원이 특허침해를 인정하고 있는 사례와 상당히 유사하다. 즉 양자의 사례 모두 국내에서 당해 특허발명을 이루는 구성부품들 혹은 구성부품이 생산되어 수출된 후, 이들 구성부품들 혹은 구성부품이 외국에서 완성품으로 생산되는 것을 전제로, 국내에서의 행위를 특허침해로 인정하고 있다.¹²⁸⁾ 다만 양자의 사례에서 특허침해를 인정함에

127) 이런 측면에서 2019다222782 판결에서 우리 대법원이 채택한 법리도 미국 특허법 제271조(f)의 입법취지에 담겨 있는 미국 의회의 의도와 유사하게, 우리나라에서 구성부품들을 생산하는 행위와 반제품을 생산행위를 특허침해행위로 인정함으로써, 결과적으로는 외국에서 이루어지는 구성부품들과 반제품에 대한 완성품의 제조행위를 저지하려는 의도가 내재되어 있는 것으로 판단된다.

128) 다만 미국 특허법 제271조(f)에서 특허침해가 인정되는 요건과 2019다222782 판결에서 우리 대법원이 채택한 법리에서 특허침해가 인정되는 요건에는 차이점이 있다.

있어서 가장 큰 차이점은 미국 특허법 제271조(f)는 구성부품들 혹은 구성부품의 “수출행위”를 미국 특허법상 특허침해로 규정하고 있는 반면에, 2019다222782 판결에서 우리 대법원은 구성부품들 혹은 반제품의 “생산행위”를 우리 특허법상 특허침해로 인정하고 있다는 것이다.¹²⁹⁾ 둘째 미국 의회가 미국 특허법 제271조(f)를 입법하여 특허침해를 인정하는 취지와 2019다222782 판결에서 우리 대법원이 특허침해를 인정하는 취지가 “특허권의 충분한 보호” 혹은 “특허권의 실질적 보호”에 근거한 것으로 동일하다.¹³⁰⁾ 셋째 Microsoft 판결과 Life Technologies 판결에서 미국 연방대법원은 미국 특허법 제271조(f)의 적용범위를 제한하는 태도를 취하면서, 미국 특허법 제271조(f)의 적용으로 인하여 외국의 자주권과 특허법을 무시하고 국제적인 신의 원칙을 저버리는 것을 경계하였는데, 2019다222782 판결에서 우리 대법원도 “일정 요건”이 만족된다는 것을 전제로 외국에서의 완성품 생산행위를 우리나라에서의 완성품 생산행위로 간주함으로써 우리나라에서 등록된 특허권에 대한 침해로 인정하고 있는데, 이는 우리 특허법상 직접침해 법리와 간접침해 규정이 외국에서 이루어진 행위에 대하여 직접적으로 관여하지 않도록 함으로써, 자칫 우리 특허법상 특허침해의 역외적용이 외국의 자주권과 특허법을 무시하고 국제적인 신의 원칙을 저버리지 않도록 하는 신중한 태도를 보이고 있다.

이상에서 살펴본 2019다222782 판결에서 우리 대법원이 특허침해 역외적용에 대하여 취하고 있는 태도는, 다국적 기업과 국제거래가 점차적으로 증가하고 있는 세계경제의 변화양상을 반영함으로써 특허권의 실질적 보호에 도모함과 동시에, 우리 특허법상 직접침해 법리와 간접침해 규정이 외국의 자주권과 특허법을 무시하고 국제적인 신의 원칙을 저버리지 않도록 하는 태도로서, 바람직한 것이라고 생각된다. 즉 우리 대법원은 경제상황의 변화에 따른 현실적인 필요성에 의하여 특허침해의 역외적용을 인정하되, 일정 요건 하에서 이를 인정함으로써 특허침해의 역외적용이 속지주의 원칙에 내재되어 있는 법적 사고를 준수하려고 하는 “균형적인 태도”를 취하고 있는 것으로 판단된다. 결국 2019다222782 판결에서 우리 대법원이 특허침해의 역외적용에 대하여 취하고 있는 정책은 “좋은 정책(good policy)”이다.

129) 미국 특허법 제271조(f)에는 “반제품”의 수출행위를 특허침해로 인정한다는 명시적인 규정은 없지만, 우리 대법원의 2019다222782 판결은 일정 요건 하에서 “반제품”의 생산행위를 특허침해로 인정하고 있다. 다만 “반제품”의 경우에도 미국 특허법 제271조(f)가 규정하는 요건들을 만족시킨다면, “반제품”의 수출행위는 미국 특허법 제271조(f)의 특허침해로 인정될 수 있다.

130) 그리고 미국 의회가 미국 특허법 제271조(f)를 입법한 취지와 마찬가지로, 2019다222782 판결에서 우리 대법원이 특허침해를 인정하는 취지에는 “자국 산업의 보호”도 포함되어 있다고 생각된다. 2019다222782 판결에서 우리 대법원은 이 사건에서 특허침해를 인정하는 것이 “우리나라 산업 보호”를 위한 것이라고 명시적으로 언급하지는 않았지만, 우리 특허법의 목적상 특허권을 보호하는 것은 우리나라의 산업발전을 도모하고자 하는 것이기 때문에, 논리적으로 2019다222782 판결에 이러한 취지도 포함되어 있다고 생각된다.

VI. 결 론

특정 국가의 법의 역외적용은 속지주의 원칙에 내재되어 있는 “타국의 자주권과 법의 존중” 그리고 “국제적인 신의 존중”이라는 중요한 법적 가치를 훼손할 수 있는 우려가 크다. 따라서 특정 국가가 “보호주의”라는 미명하에 자국의 이익을 추구하기 위한 목적으로 자국 법의 역외 규정을 입법하고 이를 적용하는 것은, 이러한 법적 가치를 훼손시키지 않는 범위 내에서 제한적으로 이루어져야 할 필요성이 있다. 이런 측면에서 본 논문에서 살펴본 우리 대법원의 2019다222782 판결은 일정 요건이 만족되는 것을 전제로, 우리 특허법상 직접침해 법리와 간접침해 규정이 역외적인 효력을 가질 수 있도록 함으로써, 특허권의 실질적인 보호를 추구하는 것과 동시에 속지주의 원칙에 내재되어 있는 이러한 중요한 가치를 존중하려고 하였다는 점에서 의의가 있다. 앞으로 세계경제가 더욱 더 글로벌화되어 한 국가의 영토범위를 넘나드는 다국적 기업의 경제활동이 더욱 더 증가하게 되면, 특허법의 역외적용이라는 법적 문제는 우리 앞에 다양한 형태로 현실화되어 나타날 것이다.

2019다222782 판결에서 살펴본 것과 같이, 외국에서 이루어진 행위라고 하더라도 우리 특허법에 의하여 규율하여야 할 현실적인 필요성이 있는 사건에서는, 국회의 특허법 규정에 대한 입법 혹은 법원의 새로운 특허법 법리의 채택을 통하여, 이를 특허법에 의하여 규율하여야 할 것이다. 그러나 미국 특허법상 특허침해 역외적용 법리의 역사적 전개과정에서 살펴보았듯이, WesternGeco 판결에서 미국 연방대법원이 채택하였던 특허침해로 인한 외국에서의 일실이익을 인정하는 법리와 같은 법리는 속지주의 원칙에 내재하는 법 정신을 훼손할 우려가 크기 때문에, 이를 우리 특허법으로 받아들이는 것은 바람직하지 않다. WesternGeco 판결에서와 같이 외국에서 이루어진 행위를 직접적으로 문제를 삼으려면, 당해 외국에서 특허권을 취득하여 당해 외국의 사법기관을 통하여 문제를 해결하는 것이 타당하다.¹³¹⁾ 앞으로 우리 특허법의 역외 적용과 관련하여 제기될 수 있는 다양한 법적 쟁점에 대하여 우리 대법원이 어떠한 태도를 취하여 나갈 것인지 기대가 된다. ☐

(논문접수 : 2021. 3. 4. / 심사개시 : 2021. 4. 3. / 게재확정 : 2021. 5. 3.)

131) 이는 Microsoft 판결에서 연방대법원이 강조하였던 것이다.

참 고 문 헌

I. 국내문헌

1. 단행본

- 양명조, 「경제법강의」, 신조사, 2011.
정인섭, 「신국제법강의」, 박영사, 2013.

2. 논문

- 강명수, “특허법 제127조의 해석 기준에 관한 연구”, 『지식재산연구』 제11권 제4호 (2016), 한국지식재산연구원.
- 강현, “지적재산권법에서의 역내적용 추정에 관한 연구 - 미국에서의 논의를 중심으로 -”, 『경영법률』 제16권 제1호(2005), 한국경영법률학회.
- 김원준, “특허법 제127조 제1호의 전용품 생산의 의미 - 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결을 대상으로-”, 『법학논총』 제37권 제3호(2017), 전남대학교 법학연구소.
- 문선영, “특허권 공동침해 관련 최근 법적 쟁점에 대한 연구”, 『아주법학』 제10권 제2호 (2016), 아주대학교 법학연구소.
- 박준석, “Quanta v. LG 판결이 한국에서 가진 의미에 대한 소고”, 『서울대학교 법학』 제9권 제3호(2008), 서울대학교 법학연구소.
- 신혜은, “특허권의 간접침해와 국제거래에서의 시사점”, 『과학기술과 법』 제7권 제1호 (2016), 충북대학교 법학연구소.
- 아더 와인버그, 정상조 역, “미국특허법의 역외 적용 효과”, 『국제거래법연구』 제3권(1994), 국제거래법학회.
- 이주환, “미국 특허법상 특허침해로 인한 외국에서의 일실이익 산정방법과 미국 연방대법원 WesternGeco 판결”, 『법조』 통권 제739호(2020), 법조협회.
- _____, “미국 특허법 제271조(f)의 법리의 전개과정과 연방대법원 Life Technologies 판결”, 『저스티스』 통권 제169호(2018), 한국법학원.

II. 외국문헌

1. 단행본

Paul Goldstein, *International Copyright: Principles, Law, and Practice*, Oxford University Press (2001).

2. 논문

Curtis A. Bradley, "Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism", 37 Va. J. Int'l L. 505 (1997).

Sean Fernandes, "Microsoft Corp. v. AT&T: A Welcome Return to Patent Law's Tradition of Territoriality", 23 Berkeley Tech. L. J. 75 (2008).

Alan M. Fisch & Brent H. Allen, "The Application of Domestic Patent Law to Exported Software: 35 U.S.C. § 271(f)(1)", 25 U. Pa. J. Int'l. Econ. L. 557 (2004).

Lawrence B. Friedman, David H. Herrington, Arminda B. Bepko, "Supreme Court Limits U.S. Patent Infringement Liability for Goods Sold Overseas", 29 No. 5 Intell. Prop. & Tech. L. J. 7 (2017).

Timothy R. Holbrook, "Extraterritoriality in U.S. Patent Law", 49 Wm. & Mary L. Rev. 2119 (2008).

Sapna Kumar, "Patent Damages without Borders", 25 Tex. Intell. Prop. L. J. 73 (2017).

Peter Thomas Luce, "Hiding Behind Borders in A Borderless World: Extraterritoriality Doctrine and the Inadequacy of U.S. Software Patent Protections in A Networked Economy", 10 Tul. J. Tech. & Intell. Prop. 259 (2007).

Stephanie N. Mahlin, "How Far is Too Far? the United States Supreme Court Restraints the Extraterritorial Reach of 35 U.S.C. § 271(f) over Software Exports in Microsoft Corp. v. AT & T Corp., 127 S. Ct. 1746 (2007)", 87 Neb. L. Rev. 301 (2008).

Paul Margulies, "What's All the Fuss? the 'Parade of Horribles' When Applying 35 U.S.C. § 271(f) to the Software Patents", 14 Cardozo J. Int'l & Comp. L. 481 (2006).

J. P. Mello, "Shifting Gears: Limiting the Economic Impact of 35 U.S.C. § 271(f) through One-way Fee Shifting", 13 B. U. J. Sci. & Tech. L. 250(2007).

William R. Thornewell II, "Patent Infringement Prevention and the Advancement of Technology: Application of 35 U.S.C. § 271(f) to Software and 'Virtual Components'", 73 Fordham L. Rev. 2815 (2005).

3. 기타

Linda A. Wadler & Alissa K. Lipton, The Supreme Court Permits Recovery of Lost Profits for Foreign Uses, LEXOLOGY, June 25 2018, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=41a3a883-df9c-479b-8e53-b9f9e6831e7b> (2020년 2월 26일 16시 방문).

Abstract

Supreme Court's Attitude toward Extraterritorial Application of Patent Infringement

- Focused on the Supreme Court's 2019Da222782 Decision -

Lee, Joo-Hwan

In the 2014Da42110 decision, the Supreme Court had adopted a legal principle that "production" under South Korea Patent Act Article 127(1) means production in South Korea, in a case in which a semi-finished product which constitutes the patent invention was produced and exported in South Korea, and the finished product was produced in a foreign country. However, the 2014Da42110 Decision was criticized for the lack of protection of patent rights in considering the modern world economy, where multinational companies and international transactions are gradually increasing.

About four years later, in the 2019Da222782 decision, the Supreme Court adopted a new legal principle that the finished product can be considered to be produced in Korea if certain requirements are met, in a case in which the components of the patent invention were produced and exported in South Korea, and the finished product was produced in a foreign country. In the 2019Da222782 Decision, the Supreme Court took an attitude that it could recognize the extraterritorial application of patent infringement under certain requirements, which is meaningful in that it pursue "practical protection of patent rights." Furthermore, the decision is also meaningful in that it sought to comply with the values of "respect for other countries' sovereignty and patent law" and "respect for international comity" inherent in the principle of territoriality.

The Supreme Court's attitude in the 2019Da222782 decision is believed to have been influenced by the purpose of legislating the U.S. Patent Act Article 271(f) and the attitude of the U.S. Supreme Court in the Microsoft decision in 2007 and Life Technologies decision in 2017 that had limited the scope of the Article.

Key Words : Patent Infringement, Direct Infringement, Indirect Infringement, 35 U.S.C. § 271(f), Extraterritorial Application, Principle of Territoriality, Principle of the Presumption against Extraterritoriality