

특허권 침해와 과실 추정의 문제점*

남희섭**

◆ 목 차 ◆

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| I. 서론 | IV. 과실 추정의 이론적·현실적 문제점 |
| II. 입법 취지와 해석론 | 1. 일본의 1959년 특허법 개정은 타당했나? |
| 1. 입법 경위와 취지 | 2. 특허권 침해의 예견가능성과 회피가능성 |
| 2. 학설 | 3. 손해의 공평·타당한 분담 |
| 3. 판례 | 4. 법원의 판결을 신뢰한 경우 |
| III. 입법례를 중심으로 한 검토 | 5. 행위 유형별 검토 |
| 1. 영연방 국가 | V. 결론 |
| 2. 유럽연합 | |
| 3. 미국 | |
| 4. 조약 | |

* 저작물 이용허락 표시: 이 글은 저자와 출처를 표시하고 자유롭게 복제, 배포, 공중송신, 전시 등의 방법으로 이용할 수 있습니다.

** 지식연구소 공방(소장, 법학박사).

I. 서론

현행 특허법은 특허권 침해행위에 대해 과실을 추정하는 규정을 두고 있다. 이 규정은 1974년 특허법 개정에서 도입되었는데, 1974년 이전 특허법의 중과실책임 법리를 뒤집는 당시의 입법 조치는 사회적 합의의 산물이 아니라 일본의 1959년 개정 특허법을 차용한 결과였다. 이 규정이 도입된 후 과실 추정은 점차 강화되어, 이제 법원은 침해 유형을 가리지 않고 과실 추정을 광범위하게 적용하고 추정을 번복할 수 있는 사유를 너무 엄격하게 판단하여 사실상 과실 간주 규정으로 만들었다.

법원은 심지어 사실심 법원의 합의체 판단을 신뢰한 자에게도 과실 추정의 번복을 인정하지 않는다. 또한, 직접침해나 문언 침해 뿐만 아니라 간접침해와 균등침해에도 면밀한 검토없이 과실을 추정하는 판례가 등장하고, 침해 행위 유형을 가리지 않고 과실을 추정하여 단순히 특허품을 구입하여 사용한 자에게도 당연히 과실이 추정된다는 판단을 내린다. 법원의 이런 태도가 과연 손해의 공평한 분담이라는 정의 관념에 부합할까? 특허 제도가 추구해야 하는 발명의 보호와 이용의 균형은 과실 추정 규정을 통해 달성되고 있을까? 과실 추정의 이면에는 특허권 침해의 예견가능성과 회피가능성을 긍정하는 인식이 자리 잡고 있다. 또한, 특허권 침해는 우발적 사고가 아니라 기획된 불법행위라는 인식도 한몫한다.

이로 인해 특허권자 한 명을 제외한 모든 기술 이용자와 경쟁자에게 특허권 침해를 회피할 주의의무를 부과하는데, 과연 이것이 타당한가? 이런 의문을 풀기 위해 이 글은 과실 추정 규정이 우리 특허법에 도입된 경위와, 일본과 우리나라의 학설과 판례를 살펴본다(제2장). 이어서 다른 나라의 특허법과 무역관련지적재산권협정(TRIPS: Trade-Related

Aspects of Intellectual Property Rights, 이하 “트립스 협정” 또는 “트립스”)을 비롯한 조약의 태도와 비교하여 우리 특허법의 과실 추정 규정의 문제점을 짚어본다(제3장). 마지막으로, 과실 추정의 이론적·현실적 문제점으로 과실 추정 규정이 기술의 융복합화와 기술주기가 짧아지는 현실에 과연 적합한지, 법원이 자신의 판단을 신뢰한 당사자에게도 과실을 추정하는 태도가 타당한지 등을 분석한다(제4장).

Ⅱ. 입법 취지와 해석론

1. 입법 경위와 취지

과실 추정 규정은 1974년 특허법 전부개정법에 처음 도입되었으나, 당시 법 개정 취지는 알 수 없고, 일본의 1959년 개정 특허법의 규정을 차용한 결과로 보이므로 어쩔 수 없이 일본의 입법 경위를 함께 검토한다.

가. 우리나라

1974년 전면개정 이전의 특허법은 특허권 침해자의 손해배상 책임에 대해 현행법과 완전히 다른 태도를 취해, 특허권 침해에 중과실을 요구하거나 선의 침해자를 면책하는 규정을 두었다. 즉, 1952년 시행 특허법¹⁾은 특허권자에게 특허품에 특허 표시를 하도록 의무화하고(제215조), 제3자가 특허품에 특허 표시가 없어서 특허되었다는 사실을 알지

1) 법률 제238호. 이 법은 1946. 10. 15. 미군정법령 제91호로 제정된 특허법을 1952. 4. 13. 일부개정한 것으로, 제1조에서 법률 명칭을 ‘1946년 특허법’으로 정했다.

못하고 특허를 침해한 경우에는 손해배상 책임이 없다는 선의 침해자의 면책 규정을 두고 있었다(제218조). 이는 미군정 당시 미국법을 따라 우리 특허법이 제정되었기 때문이다.

1961년 전부개정 특허법(법률 제950호, 시행 1961. 12. 31.)은 ‘1946년 특허법’을 폐지하였지만, 특허 표시 의무는 그대로 유지한 반면(제67조), ‘1946년 특허법’에 있던 선의 침해자의 면책 규정은 삭제하였다. 대신 책임법리를 강화하여, 고의 또는 중과실로 특허권을 침해한 경우에만 손해배상 책임을 지도록 하였다(제148조).

1963년 개정법(법률 제1293호)은 중과실 배상책임은 그대로 유지하면서, 선의·무과실 침해에 대해서는 손해배상은 물론 이득반환도 청구할 수 없도록 했다.²⁾

중과실 배상 책임이 과실 배상 책임으로 바뀐 것은 1974년 전부개정 특허법(법률 제2505호, 시행 1974. 1. 1.) 부터다. 과실 추정은 이때 신설되었지만(제124조),³⁾ 선의 침해자에 대한 면책 규정은 그대로 두었다(제156조 제2항). 문제는 당시 과실 추정 규정을 왜 신설했는지 입법자의 의도를 알 수 없다는 점이다.

1974년 전부개정 특허법은 1973. 1. 30. 정부 제안으로 당시 유신헌법을 통과시킨 비상국무회의(1972~1973)에서 논의되었다. 국회 의안정보 시스템에 공개되어 있는 국회기록⁴⁾에는 짧은 제안이유⁵⁾와 주요 골자만

-
- 2) 제148조 (손해배상의 청구) ① 특허권자는 고의 또는 중대한 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 손해배상을 청구할 수 있다. ② 특허권자는 선의 무과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 이득반환 또는 손해배상을 청구할 수 없다. 그러나, 그 행위를 금지할 것을 청구할 수 있다. <신설 1963. 3. 5>
 - 3) 제124조 (과실의 추정) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.
 - 4) <http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=007667>.
 - 5) “現行法은 1961년에 制定된 것으로서 現實情에 맞지 아니한 規定이 많으므로

있고, 과실 추정 규정을 왜 신설하려는지 근거를 알 수 있는 내용은 없다. 국가기록원의 국무회의기록 사이트⁶⁾에서 검색해 보아도 비상국무회의에서 특허법 전부개정안이 상정되었을 때 회의록은 “원안대로 의결한다”가 전부이고,⁷⁾ 개정안을 상정한 문서도 제안이유에 과실 추정 규정에 대해서는 아무런 설명을 두지 않았다.⁸⁾

이 특허법 전부개정안은 비상국무회의의 안건으로 제안된 1973. 1. 29. 바로 다음 날인 1973. 1. 30. 비상국무회의의 상정·의결까지 마친 후 1973. 2. 8. 공포되었다(공포번호 제2505호). 요컨대, 당시 특허법 전부개정안은 개정 조문 어느 것도 논의없이 하루만에 원안대로 통과되었다. 이처럼 1974년 우리 특허법에 과실 추정 규정이 신설된 취지는 알 수 없지만, 일본이 1959년 개정 특허법에서 과실 추정 규정을 신설하였고, 두 규정의 문언이 같은 점에 비추어 1974년 특허법은 일본 특허법의 규정을 차용했다고 보인다.

나. 일본

일본은 우리와 달리 약 10년간의 논의를 거쳐 과실 추정 규정을 신설했다. 출발은 1949년 각의(閣議) 결정(공업소유권 제도 검토를 위한 심

이를 改正하여 特許出願에 대한 審査와 審判機能의 嚴正을 期하도록 함과 아울러 權利의 濫用을 防止함으로써 企業의 自由로운 活動을 阻害하는 特許制度의 副作用을 除去하고 反面 새롭고 有用한 發明에 對하여는 이를 強力히 保護함으로써 國家産業發展에 寄與하도록 하려는 것임.”

6) <http://theme.archives.go.kr/next/cabinet/viewMain.do>.

7) <http://theme.archives.go.kr/viewer/common/archWebViewer.do?singleData=Y&archiveEventId=0028721897>의 3면(해당 문서의 쪽수로는 145면).

8) 발신: 법제처장, 문서번호: 133.1-78, 일자: 1973. 1. 29. 수신: 총무처장관, 제목: 비상국무회의 부의안건 제출, 건명: 특허법개정법률안 <http://theme.archives.go.kr/viewer/common/archWebViewer.do?singleData=Y&archiveEventId=0028727598>.

의회를 설치한다는 결정)이었다.⁹⁾ 이에 따라 1950. 11. 16. 공업소유권 제도 개정 심의회 제1차 총회가 열렸고,¹⁰⁾ 여기서 공업소유권 제도 개정을 위한 12가지 기본적 사항이 논의되었는데 그중 하나가 특허권 침해라는 불법행위가 발생했을 때 주관적 요건에 관한 입증책임을 특허권자가 아니라 침해자가 지도록 전환하는 안이었다.¹¹⁾ 입증책임 전환의 취지는 약 5년 뒤인 1955. 6. 11. 제19회 공업소유권 일반문제 개정청의(改正庁議)에서 설명되었는데, 흥미롭게도 선의 침해자의 면책 조항인 영국 특허법(The Patents Act 1949) 제59조 제1항에 의거하였다고 한다.

영국 특허법의 선의 침해자 면책 조항을 근거로 과실 추정을 입법 제안한 이유에 대해, 일본 민법 제709조의 과실책임 법리를 감안할 때, 특허권자의 입증책임을 덜어주기 위해서는 침해자가 상당한 주의를 한 경우 책임을 지지 않는다는 문언보다는 침해에 대해 과실이 있다고 추정하는 문언이 더 명확하다고 입법자들이 생각했기 때문이라고 한다.¹²⁾

일본의 학설과 판례는 1959년 과실 추정 규정의 도입 취지에 대해, ① 특허발명의 내용은 특허공보 등에 의해 공시가 이루어지고(제66조 제3항), ② 업으로서 특허 발명을 실시하는 행위만 특허권 침해가 될 수 있으므로(제68조), 전문업자에게 특허공보 등을 참조해 침해행위 여부를 확인할 의무를 부과해도 부당하지 않기 때문이라고 한다.¹³⁾

9) 露木美幸, “特許法103条と責任法上の注意義務—産業財産権法の過失の推定規定の再検討”, 知財研紀要, Vol. 21, 2012(이하, “露木美幸 2012”), 20-24면.

10) 露木美幸, “調査と過失の現代的諸相—実施者に課せられた調査義務を前提とした損害回避義務—”, パテント(Patent), Vol. 67, No. 1, 2014(이하 “露木美幸 2014”), 19면.

11) Ibid.

12) 露木美幸 2012, 20-24면.

13) 吉田(和), “第103条(過失の推定)”, 中山信弘·小泉直樹(編集), 新注解 特許法(第2版)(中券), 青林書院, 2017(이하, “吉田(和) 2017”), 2110면; 中山信弘,

한편, 법에 명문화하기 전에도 학설과 판례는 손해배상청구소송에서 과실을 추정하였고 당시 법 개정은 이를 조문화한 것인지 여부에 관해서는 견해가 갈린다.¹⁴⁾ 일본은 당시 영국의 1949년 특허법 제59조 제1항을 입증책임 전환 규정으로 보고 과실책임론을 골자로 하는 일본법 체계에 맞게 문구를 수정하였다.¹⁵⁾

2. 학설

과실 추정을 긍정하는 학설은 일관되게 공시제도를 근거로 삼는다.¹⁶⁾ 특허발명의 내용은 공보를 통해 공개되므로, 제3자는 등록특허의 내용을 알고 있다고 추정하는 것이 특허권자의 보호를 위하여 타당하다고 본다.¹⁷⁾ 그리고 특허권의 대상은 기술적 정보이고 정보재 특유의 성질로서 물리적 관리가 어렵기 때문에 무단 실시자의 과실을 입증하기 어렵다는 점도 근거로 든다.¹⁸⁾ 하지만, 정보재 특유의 성질은 권리자뿐 아니라 침해자에게도 같이 적용되기 때문에, 타당한 논거라 하기 어렵다. 선의로 특허권을 침해한 자도 정보재 특유의 성질 때문에 자신의

特許法, 弘文堂, 2019(이하 “**中山信弘 2019**”), 391면; 特許庁編, 工業所有權法(産業財産權法)逐条解説[第21版], 2016, 346면. 이러한 취지는 업으로서 기술을 실시하는 자는 원래부터 타인의 특허권과의 저촉 여부를 조사하여 왔기 때문에 기업들의 관행과 차이가 없다는 인식도 작용했다.

- 14) 긍정하는 견해로는 吉田(和) 2017, 2110면; 中山信弘 2019, 391면, 부정하는 견해로는 露木美幸 2014, 19면(“여기서 알 수 있는 것은 현행법의 과실 추정 규정은 1959년 법 이전의 판례가 사실상의 추정을 인정한 실무에서 유래하여 완성되지 않았다는 점이다.”)
- 15) 露木美幸 2012, 20-3면.
- 16) 윤선희, 「특허법」, 법문사, 2003(이하, “**윤선희 2003**”), 680면.
- 17) 조영선, 「특허법(제4판)」, 박영사, 2013, 277면; 나강, “개정 특허법상 손해배상 규정체제에 대한 소고”, 법학연구(제30권 제1호), 2019, 521면.
- 18) 中山信弘 2019, 391면; 윤선희 2003, 680면.

무과실을 입증하기 어렵기는 마찬가지다. 따라서 과실 추정은 손해의 공평한 분담이라는 정책적 결단의 문제이고, 발명의 정보재적 성질은 과실 추정의 논리적 타당성을 뒷받침하는 근거라고 보기는 어렵다.

과실 추정을 비판하는 견해로는 침해 판단의 곤란성을 무시한 추정은 가혹하므로 간접침해나 전문가의 판단을 거친 행위에 대해서는 과실 추정을 완화하자는 입장과,¹⁹⁾ 침해의 회피에는 너무 많은 비용이 들어 사실상 불가능한 분야도 있고 현실의 다양한 스펙트럼을 무시하고 일률적으로 침해자의 과실을 추정하는 것은 불합리하다는 입장이 있다.²⁰⁾

일본의 학설 중에는 과실이 없어도 특허권 침해자는 부당이득 반환 의무가 있기 때문에 특별히 문제되지 않고 오히려 경과실 감액 규정이 쟁점이라는 견해가 있다.²¹⁾

3. 판례

우리 법원 역시 특허발명의 공시 제도와 ‘업으로서 침해’ 요건을 전제로 특허권 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다고 한다.²²⁾ 그리고 과실 추정의 반복은 “특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이

19) 강명수, “상표법상 고의 추정 규정에 대한 소고”, 법학연구(제18권 제4호), 2015, 120-122면.

20) 조영선, “특허권 침해 시 과실추정의 한계와 배상액 감액에 대한 시론(試論)”, 저스티스(통권 제163호), 2017, 318면.

21) 増井和夫·田村善之, 「特許判例ガイド(第3版)」, 有斐閣, 2005(이하 “**増井和夫·田村善之 2005**”), 334면.

22) 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결 등.

있”는 경우에는 가능하다고 하지만,²³⁾ 실제 사건에서는 이 요건을 너무 까다롭게 적용하여 과실 추정이 반복된 사례는 찾기 어렵다. 과실 추정의 반복을 인정한 일부 하급심 판결도 대법원에서 모두 파기되었고, 대법원은 침해유형을 가리지 않고 과실 추정을 과도하게 적용한다.

예를 들어, 대법원은 청구범위를 정정했다라도 권리범위에 실질적 변경이 없다는 이유로 과실 추정이 정정 전후로 그대로 유지된다고 하며,²⁴⁾ 제3자가 제공한 설계도면에 따라 주문제작하여 그 자에게 전량 납품한 경우에도 의장권 침해를 회피할 주의의무를 부과하여 과실 추정의 반복을 인정하지 않는다.²⁵⁾ 또한, 간접침해자의 과실이 추정되지 않는다고 본 특허법원의 판결을 파기하여 특허물건의 생산에만 사용된다는 점을 간접침해자가 몰랐다는 입증이 없다는 이유로 과실 추정을 유지하였다.²⁶⁾

이처럼 과실의 추정이 아니라 과실의 간주에 가까운 대법원의 태도

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

24) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다19925 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결.

25) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96다36159 판결.

26) 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220, 2018나1237(병합) 판결을 파기한 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결(“원심은 간접침해자인 피고 덕우메디칼이 카테터 등 관련 의료기기 제작을 전문으로 하는 업체로서 단순히 피고 4의 요구에 따라 이 사건 카테터를 제작한 것으로 보이고, 원고의 특허를 알고 있었다거나 이 사건 카테터 등을 피고 4 이외의 일반에게 판매하였다고 볼 자료가 없다는 이유로 피고 덕우메디칼의 과실 추정이 반복되었다고 보아 위 피고에 대한 손해배상청구를 기각하였다. 그러나 위에서 본 법리에 비추어 보면, 원심이 든 이유만으로는 피고 덕우메디칼이 원고의 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이나 이 사건 카테터가 이 사건 특허발명의 생산에만 사용된다는 점을 몰랐다는 것을 정당화할 수 있는 사정이 주장·증명되었다고 보기 어렵고, 기록상 이를 인정할 자료가 없다.”)

때문인지, 하급심 판결에서도 과실 추정을 과도하게 적용한 사례가 많다. 가령, 등록 디자인을 적용한 제품에 디자인 등록번호를 표시하지 않더라도 과실 추정 규정의 적용에 아무런 문제가 없다고 본 사건,²⁷⁾ 설령 피고가 특허권의 존재를 알지 못하고 특허권의 권리범위에 속하는 기계를 생산한 경우에도 다른 객관적 사정을 고려하여 과실 추정의 번복을 인정하지 않은 사건,²⁸⁾ 소비자의 입장에서 제품을 구입하여 사용한 자에게도 과실 추정을 적용하고 균등침해에도 과실 추정을 결과적으로 인정한 사례²⁹⁾ 등이 있다.

더 나아가 법원은 전문가의 감정의견을 신뢰하거나 심지어 법원의 무효판결을 신뢰한 자에 대해서도 과실 추정의 번복을 허용하지 않는다. 법원은 변리사로부터 침해 여부에 대한 감정을 받았다 하더라도 과실 추정의 번복을 허용하지 않고,³⁰⁾ 특허공보를 통해 특허권의 존재를 알고 난 후에 특허청의 국장으로부터 특허권 침해가 아니라는 답변을 받았으며 권리범위확인심판을 제기하여 승소의 심결을 받았다 하더라도 선의 무과실을 인정하지 않는다.³¹⁾ 또한, 특허법원의 무효판결을 신뢰하여 후발 의약품을 시판한 제약사에게도 과실 추정을 적용하고,³²⁾ 이를 이른바 ‘독점적 통상실시권자’에게 확대 적용하기도 한다.³³⁾

27) 서울중앙지방법원 2020. 6. 18. 선고 2019가합518594 판결.

28) 서울고등법원 2012. 11. 21. 선고 2012나14441 판결(확정). 이 사건에서 피고는 특허기술과 관련된 방화문 제작업에 오랫동안 종사하고 있었고, 실제 중국에 가서 특허 기술이 사용된 설비를 확인한 후 그 설계와 제작에 관여하였던 자에게 제작을 의뢰하는 등의 특수한 사정이 있었다.

29) 특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017나1346(본소), 2017나1353(반소) 판결.

30) 대법원 2002. 9. 24. 선고 2000다46184 판결, 원심(서울고등법원 2000. 7. 11. 2000나7426)은 피고(한국흑판교재 주식회사)에게 과실이 없다고 판단한 것으로 보인다.

31) 서울고등법원 1982. 2. 26. 선고 81나1547 판결(확정).

32) 서울중앙지방법원 2017. 7. 14. 선고 20014가합556560 판결(울란자핀 사건).

Ⅲ. 입법례를 중심으로 한 검토

1. 영연방 국가

영국 특허법은 특허권 침해에 관한 규정으로 제60조~제70F조를 두는데, 직접침해 행위에는 엄격책임(strict liability, 무과실책임)을 부과하여, 침해자의 인식이나 의도를 묻지 않는다(제60조 제1항). 따라서, 특허권의 존재나 특허권의 내용 또는 효력을 몰랐던 선의 침해자는, 독자 개발인 경우에도, 특허권 침해의 책임을 면할 수 없다.³⁴⁾ 하지만, 손해배상에 대해서는 엄격 책임을 제한하여, 선의 침해자는 손해배상 책임을 지지 않는다(제62조).³⁵⁾

-
- 33) 특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결(올관자편 사건). 상고심에서 과실 추정은 상고이유가 아니었기 때문에 대법원은 이에 대해 판단하지 않았다(대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결). 당사자만 다르고 사안이 동일한 대법원 2020. 11. 26. 선고 2016다26707 판결도 마찬가지다.
- 34) *Vestergaard Frandsen A/S & Ors v Bestnet Europe Ltd & Ors*, [2013] UKSC 31 (22 May 2013) ¶ 37. Nari Lee, Interface of patent and trade secret protection for artificial intelligence in personalized medicine, *Nagoya University Asian Law Bulletin*, Vol. 5, 2020, p. 95. 특허권 침해의 엄격 책임을 언급한 영국 법원의 판결로는 *Warner-Lambert Company LLC v Generics (UK) Ltd (t/a Mylan) & Anor* (rev 1) [2018] UKSC 56 (14 November 2018) ¶ para 133; *Vertical Leisure Ltd v Poleplus Ltd & Anor* [2015] EWHC 841 (IPEC) (27 March 2015) ¶ 31 참조.
- 35) 여기서 선의란 침해 행위 당시 특허권의 존재를 몰랐다는 점을 말하지 자신의 행위가 특허권 침해가 될 수 있다는 점을 몰랐다는 점을 말하지 않는다(UK Intellectual Property Office, *Manual of Patent Practice* (2015년 4월 최종 갱신판), 단락 62.03). 또한, 실제로 몰랐다 하더라도 특허권의 존재를 알 수 있었던 경우에는 면책을 주장할 수 없다. 한편, 특허 물건에 특허를 받았다는 표시를 하였다는 사실은 피고의 선의를 기각하는 데에 충분하지 않고, 특허번호까지 표시해야 한다(Ibid, 단락 62.04).

한편, 영국 특허법 제70조는 특허권자가 잠재적 침해자에게 특허권 침해 소송을 제기하겠다는 근거없는 위협(groundless threat)을 금지한다. 구법에서는, 특허권자의 위협은, ① 위협의 대상이 된 행위가 특허권 침해를 구성한다는 점을 특허권자가 입증하거나, ② 특허권이 무효라는 점을 위협당한 자가 입증하지 못한 경우에는, 정당하다고 본다(구 특허법 제70조 제2항).³⁶⁾ 만약 근거없는 위협으로 판단되면 특허권자는 손해 배상 책임을 지는데, 여기에도 엄격책임 법리가 적용된다. 이러한 특허권자의 손해배상 책임은 1차 침해 행위(물건의 발명인 경우, 특허물건의 처분(disposal)을 위한 제조(making)나 수입 행위, 방법의 발명인 경우 특허방법의 사용 행위)에는 적용되지 않는다(제70A조 제2항).

이처럼 영국 특허법에서 근거없는 특허 위협을 금지하는 취지는 특허권자는 1차 침해자(primary infringer, 침해품의 제조자나 수입업자)를 상대로 문제를 제기하고, 판매자나 최종 이용자는 문제 삼지 말라는 것이다.³⁷⁾ 만약 특허권자가 제조자의 고객에게 특허권 침해를 위협하면 그 고객은 침해 여부를 판단하지도 않고 제조자의 물건을 취급하지 않을 것이기 때문에 제조자는 부당하게 불이익을 받을 수 있다.³⁸⁾

영국 특허법의 이러한 구조(엄격책임 법리 - 선의 침해자의 배상 책임 면제 - 근거없는 특허 위협 금지)는 싱가포르와 호주, 뉴질랜드 특허법에서도 볼 수 있다. 한편, 호주 특허법 제123조 제2항과 뉴질랜드 특허법

36) 여기서 구 특허법은 2017년 개정법(Intellectual Property (Unjustified Threats) Act 2017) 이전의 특허법을 말한다.

37) European Patent Academy (ed.), *Patent litigation: Manual and terminology*, European Patent Office, 2018, Burden of proof (Supplementary reading) p. 1.

38) Robert L. Smith, Drawing the line between a threat of infringement proceedings and providing factual information, Kluwer Patent Blog, 2013, <http://patentblog.kluweriplaw.com/2013/08/28/drawing-the-line-between-a-threat-of-infringement-proceedings-and-providing-factual-information>.

제68조 제1항은 특허 표시를 근거로 한 추정 규정으로, 침해 행위 이전에 특허 사실이 표시된 특허 물건이 상당한 정도로 판매 또는 사용된 경우에는 침해자의 인식을 추정한다.

영연방 회원국인 인도의 특허법도 선의 침해자에게는 손해배상 책임을 면책하고(제111조), 특허권자의 부당한 위협에 대해 특허권자의 배상 책임을 규정하면서 특허권의 존재를 알리는 행위는 부당한 위협이 아니라는 주의 규정을 두고 있다(제106조).

2. 유럽연합

유럽연합은 특허권 침해에 대해 과실책임 법리를 원칙으로 한다. ‘지재권 민사집행 지침’³⁹⁾은 고의 또는 과실로 지재권을 침해한 자에게 손해배상 책임을 지도록 하고(제13조), 배상액은 침해로 인해 권리자가 입은 실제 손해를 보상하기에 적절한 배상으로 정한다(동조 제1항).

이 원칙의 예외로 선의 침해자 즉, 침해행위를 한다는 사실을 모르거나 알 수 있는 합리적 근거없이 침해한 자에 대해서는 이득의 반환이나 ‘기산정 손해’(pre-established damages)⁴⁰⁾의 지급을 법원이 명할 수 있는

39) Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights.

40) “pre-established damages”는 법정손해배상으로 표현하기도 하는데, 여기서 ‘기산정 손해’라는 표현을 사용한 이유는 유럽연합 민사집행지침의 해당 규정과 이것의 뿌리라 할 수 있는 북미자유무역협정과 트립스 협정의 그것은 비록 영문 표현은 같지만, 한미 FTA와 이를 통해 우리 저작권법과 상표법에 도입된 법정손해배상 제도와는 성격과 취지가 다르다는 점에서 양자를 구분할 필요가 있기 때문이다. 민사집행지침 등의 ‘기산정 손해’는 선의 침해자에 대한 배상을 전제로 하지만, 한미 FTA와 이를 통해 우리 법에 도입된 법정손해배상 제도는 고의 또는 과실 침해자를 대상으로 하고, 손해액도 ‘기산정 손해’와 달리 “장래의 침해를 억지하고 침해로부터 야기된

데(동조 제2항), 이는 제1항과 달리 의무조항이 아니라 임의조항이다. 이 제2항에서 말하는 선의 침해자의 책임은 무엇일까? 유럽연합은 이를 교정적 조치나 침해금지가 침해 행위에 걸맞지 않는(disproportionate) 경우 피해자에게 금전보상을 할 수 있는 대안을 선택할 수 있도록 해야 한다고 해설하고 있을 뿐이고(지침의 설명문 25), 집행지침에 관한 EU 공식문서에도 제13조 제2항 조문을 그대로 옮겨 놓은 것 이상의 설명은 없다.⁴¹⁾

지재권 민사집행 지침 제13조의 구조는 EU의 통합특허법원조약(UPCA: Agreement on a Unified Patent Court) 제68조에도 반영되어 있다. UPCA는 고의·과실 침해자에 대한 손해배상 책임이 교정적 정의를 실현하기 위한 취지임을 제2항에서 분명히 하기 위해 3가지 원칙, ① 특허권자를 침해가 없는 상태로 되돌린다, ② 침해자가 침해행위로부터 이익을 얻도록 해서는 안된다, ③ 배상은 징벌적이어서는 안된다는 원칙을 명시하였다.⁴²⁾ 선의 침해자에 관한 제68조 제4항은 지재권 민사집행 지침 제13조 제2항을 그대로 가져온 임의조항이므로 모든 회원국에서 이를 이행하고 있지는 않다.⁴³⁾

피해를 권리자에게 완전히 보상하기에 충분한 액수”라야 한다(한미 FTA 협정 국문본 제18.10조 제6항에서는 영문본의 “pre-established damages”를 “법정손해배상액”으로 옮겼다).

- 41) Alfred Radauer et al., Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive (IPRED) - Final Report, European Commission, 2017, 64면; Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee: Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights, COM(2011) 708 final, 2017, 3-4면 등 참조.
- 42) European Patent Academy (ed.), Patent litigation: Manual and terminology, European Patent Office, 2018, 390면.
- 43) Ibid 392면. 한편, 독일 특허법에서는 선의가 아니라 경과실 침해자에 대해

이처럼 과실책임 법리를 원칙으로 하면서 선의 침해자에 대한 배상을 임의규정으로 하는 형식은 지재권 민사집행 지침보다 10년 더 전에 논의되었던 트립스 협정(제45조)과 북미자유무역협정(제1715조)에서 따온 것으로 보이므로, 그 의미에 대해서는 아래에서 다룬다.

3. 미국

미국은 영국과 마찬가지로 특허권 침해에 대해 엄격책임을 원칙으로 하면서 손해배상은 특허권자가 특허표시를 한 경우에만 받을 수 있도록 한다(미국 특허법 제287조). 법원은 이 규정을 우발적 특허권 침해를 줄이려는 취지로 본다.⁴⁴⁾ 즉, 특허권자로 하여금 특허 표시라는 적극적 공시 행위를 하도록 유도함으로써 관련 분야의 기술자는 특허권 침해라는 우발적 사고를 피할 수 있고, 공시 행위를 게을리한 특허권자는 손해배상을 받지 못하는 불이익을 입게 된다. 다만, 법원은 특허 표시 의무를 완화하여 특허권자가 물건을 생산하는 경우에만 표시 의무가 부과되고,⁴⁵⁾ 방법 특허는 규정상 표시 의무가 적용되지 않는다.⁴⁶⁾

원래 특허 표시는 물리적 표시를 의미했는데, 2011년 ‘미국발명자법’(AIA: America Invents Act) 개정에서 가상의 표시까지 포함되도록 확대하여 특허권자의 공시 행위에 드는 비용을 줄이고,⁴⁷⁾ 공시를 더

손해배상을 대신하여 침해행위를 통해 침해자가 얻은 이익과 보상금의 지급을 법원이 명령할 수 있도록 한다(제139조 제2항).

44) Patrick R. Goold, Patent accidents: Questioning strict liability in patent law, *Indiana Law Journal*, Vol. 95, No. 4, 2020 (이하 “Goold 2020”), p. 1121.

45) *Wine Ry. Appliance Co. v. Enter. Ry. Equip. Co.*, 297 U.S. 387, 398 (1936).

46) 이러한 이유로 미국에서는 청구범위에 물건 청구항과 동일한 표현의 방법 청구항을 기재하는 실무가 널리 퍼져 있다.

47) 2011년 개정 발명자법은 선발명주의에서 선출원주의로 전환하고, 소위 ‘특

쉽게 할 수 있도록 했다.⁴⁸⁾

4. 조약

가. NAFTA, TRIPS, ACTA

앞에서 설명한 것처럼 1992년에 체결된 북미자유무역협정(NAFTA: North American Free Trade Agreement)과 1994년에 체결된 트립스 협정은 지재권 침해에 대해 과실책임 법리를 원칙으로 하고, 선의 침해자에 대한 이득반환 또는 기산정 배상을 임의 규정으로 둔다.

NAFTA 제1715조 제2항은 지재권 침해자가 침해 사실을 알았거나 알만한 합리적인 이유가 있는 경우에는 피해를 보상하기에 충분한 손해배상을 사법부가 명령할 수 있어야 한다고 규정하여 과실배상책임 법리를 원칙으로 정한다. 이것의 예외로 동조 제4항에서 저작물이나 음반의 경우에는 침해자가 침해사실을 몰랐거나 알 수 있는 합리적 이유가 없는 경우(즉, 선의인 경우)에도, 이득의 반환이나 기산정 손해액의 배상을 명령할 수 있도록 하는 임의조항을 둔다. 이 제4항의 선의 침해자의 배상은 제2항의 전보배상보다 좁은 범위의 배상이며(여기서 말하는 기산정 손해액은 보통 소송 비용이나 변호사 보수를 포함한 비용이라고 한다), 선의라 하더라도 침해자가 권리자의 희생을 통해

허 괴물' 문제를 해결하려는 조항 등 여러 개정 사항이 있었는데, 가상의 표시 부분은 상원 논의 과정에서 한 차례도 언급되지 않을 정도로 주목을 받지 못했지만(Gaétan de Rassenfosse & Kyle Higham, Wanted: a standard for virtual patent marking, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 15, No. 7, 2020, p. 545), 특허 물건에 특허 표시를 하려고 생산 설비를 교체하는 등의 비용은 줄일 수 있게 되었다(Ibid).

48) 특허 정보가 있는 웹 사이트 주소로 특허 표시를 할 수 있으므로 특허권자가 특허권의 존재를 공시할 능력이 강화된 셈이다(Goold 2020, p. 1098).

이득을 볼 수 없도록 하려는 것이 핵심 취지다.⁴⁹⁾

트립스 협정 역시 제45조 제1, 2항에서 NAFTA 제1715조 제2, 4항과 마찬가지로 지재권 침해에 대해 과실배상책임을 원칙으로 하면서 선의 침해자에게 이득의 반환이나 기산정 손해액의 배상을 물릴 수 있도록 한다.⁵⁰⁾ 차이점은 트립스 협정은 제45조 제2항에 권리자가 지출한 비용(여기에는 변호사 비용이 포함될 수 있음)을 침해자가 부담하도록 법원이 명령할 권한을 갖도록 의무화한다는 점이다.⁵¹⁾

지재권 집행에 특화된 최초의 무역 협정으로 2011년에 체결된 ‘위조품의 거래 방지에 관한 협정’(ACTA: Anti-Counterfeiting Trade Agreement)⁵²⁾은 지재권 침해자의 손해배상은 과실책임을 원칙으로 정하고(제9조 제1항), 트립스 협정과 달리 선의 침해자의 책임에 관한 임의조항은 두지 않는다. 따라서 트립스 협정보다 지재권자의 입증책임을 강화했다고 평가할 수 있다.⁵³⁾

49) Sharon L. Goolsby, Protection of Intellectual Property Rights under NAFTA, *Law and Business Review of the Americas*, Vol. 4 No. 4, 1998, p. 73. 한편, 젤바이스 교수는 같은 내용의 트립스 협정 제45조 제2항 후문에 대해 침해자가 얻은 이익과 기산정 손해액을 법원이 명령할 권한을 갖도록 하려는 취지라고 설명한다(Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting history and analysis*, Sweet & Maxwell, 1998, p. 207).

50) 트립스 협정의 기산정 손해배상은 영미법상의 제도라고 설명하며(최경수, 「국제지적재산권법」, 한울아카데미, 2001, 287면), 트립스 협정 체결 당시의 우리 민법상으로는 지재권 침해물품의 무과실 취득자에게 손해배상을 부과하는 것은 불가능했고, 이 규정이 임의규정에서 강행규정으로 바뀌지 않도록 우리의 협상 노력을 기울여야 한다는 설명으로는 정진섭·황희철, 「국제지적재산권법」, 육법사, 1995, 260면 참조.

51) 이것이 소송 비용을 패소자에게 부담시킬 재량권을 법원이 갖도록 한 미국의 제도를 수용한 것이라는 설명은 UNCTAD-ICTSD, et al., *Resource book on TRIPS and development*, Cambridge University Press, 2005, p. 593의 각주 78 참조.

52) ACTA는 2012. 7. 4. 유럽의회에서 압도적인 표차(찬성 478, 반대 39)로 부결되어 아직까지 발효되지 못했다.

나. FTAs

우리나라가 당사국인 FTA에서 손해배상 책임 법리는 일관되지 않다. 한미 FTA는 지재권 침해에 과실책임 법리를 원칙으로 하는 규정은 두지 않고(제18.10조), 배상액에 관한 규정(동조 제5항)과 법정손해에 관한 규정(동조 제6항), 소송비용에 관한 규정(동조 제7항)을 둔다. 한-EU FTA도 배상액에 관한 규정(제10.50조 제1항), 유럽연합의 지재권 민사집행 지침에서 따온 선의 침해자의 배상에 관한 임의 규정(동조 제2항)과 법정손해에 관한 임의 규정(동조 제3항)을 두고 있다.⁵⁴⁾ 이와 달리 ‘역내경제동반자협정’(RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership)은 과실책임 법리를 원칙으로 하고(제11.60조 제1항), 선의 침해자의 배상에 관한 규정은 두지 않는다. 대신 저작권 침해와 상표 위조인 경우 침해로 얻은 이익을 배상하도록 하면서 이를 과실책임으로 제한한다(동조 제3항).

IV. 과실 추정의 이론적·현실적 문제점

1. 일본의 1959년 특허법 개정은 타당했나?

53) Thomas Jaeger, “Merging ACTA into TRIPS: Does TRIPS-Based IP Enforcement Need Reform?” in *TRIPS-Plus 2.0: From trade rules to market principles* (Hanns Ullrich, Reto Hilty, Matthais Lamping & Josef Drexl (Eds.), Springer, 2016, p. 625.

54) 한-EU FTA 영문본에는 앞에서 설명한 ‘기설정 손해’와 법정손해배상에 대해 동일한 용어(pre-established)를 사용하고 국문본은 이를 “사전에 설정될 수 있는 손해배상액”(제10.50조 제2항), “사전 설정 손해배상액”(제10.50조 제3항)으로 번역하여, 앞의 각주 40에서 기설정 손해와 법정손해배상을 구분한 실익이 무색해졌는데, 둘 다 임의조항이라 구분의 실익이 낮다는 점을 인정하더라도, 국문본에서 양자를 구분하여 표현할 필요가 있다.

앞의 입법경위에서 살펴본 것처럼, 1959년 일본 특허법의 과실 추정 규정은 1949년 영국 특허법의 선의 침해자 면책 규정(제59조 제1항, 현행 제62조 제1항)을 일본식으로 변형한 결과였다. 그런데 당시 일본인들이 영국 특허법 규정의 취지를 입증책임 전환으로 이해한 것이 타당한가?

츠유키 미유키(露木美幸)에 따르면, 일본이 과실 추정 규정을 입안할 당시 입안자는 “영국에서는 모든 경우 입증 책임이 침해자 측에 있다”는 전제에서 원안을 준비했다.⁵⁵⁾ 이 원안의 검토 과정에서(1955년 ‘공업 소유권제도 개정 심의회’ 제1회독), 원안의 ‘침해자가 특허발명을 실시하지 않도록 상당한 주의를 기울인 때에는 침해의 책임(원상회복 책임)을 지지 아니한다’는 문구에 대해 위원 중 한 사람이 “「상당한 주의」보다는 입법례가 있는지 모르겠지만 「과실을 추정한다」로 규정하는 편이 명확하다”는 의견을 냈다.⁵⁶⁾ 이러한 논의를 거쳐 원안을 “「사업자가 자기의 업무 범위내에서 제작, 사용, 판매, 확포 또는 수입을 함에 있어서 타인의 특허권을 침해했을 때에는, 그 침해에 대해 과실 있는 것으로 추정한다」로 수정하였다.⁵⁷⁾

이러한 1950년대 일본인의 영국 특허법에 대한 이해는 잘못되었다. 당시 영국 특허법은, 현행 특허법과 마찬가지로, 특허권 침해에 대해 일본과 달리 엄격책임(무과실책임) 법리를 원칙으로 하고 있었다. 즉, 특허권자는 침해자를 상대로 손해배상 소송을 제기할 때 침해자의 과실을 입증할 필요가 없었다. 문제의 규정(제59조 제1항)은 입증책임 전

55) 露木美幸 2014, 19면.

56) Ibid.

57) Ibid 20면. 이 수정안은 1956년에 있었던 제2 회독에서도 그대로 유지되었다. 제2 회독에서는 과실 추정을 위해 특허 표시 제도를 활용하자는 제안이 있었지만, 조약 위반(어떤 조약을 어떻게 위반한다는 것인지는 설명이 없다)의 문제와 표기를 할 수 없는 경우 무과실 손해배상 책임을 인정하는 결과가 된다는 문제 등으로 수용되지 않았다(Ibid).

환이 아니라 엄격책임 법리의 한계를 정한 것이다. 즉, 선의라는 침해자의 주관적 인식을 요건으로 하여 침해자의 손해배상 책임을 제한하려는 취지였다.

따라서 과실책임 법리를 원칙으로 했던 일본 특허법에서 손해배상 책임으로 한정하지 않고 특허권 침해에 대한 모든 책임에 대해 과실을 추정하여 입증책임을 전환하려는 입법 조치는 영국 특허법을 참조해서 는 도출하기는 어렵다.

코니쉬(Cornish) 교수는 영국 특허법의 선의 침해자에 대한 손해배상 책임 제한 규정을 이렇게 설명한다.⁵⁸⁾ 보통법상 재산권의 반열에 오를 만한 권리는 자신도 모르게 권리를 침해한 자를 상대로도 권리행사를 할 수 있다. 하지만 의회는 지재권에 대해서는 이런 권리행사를 인정하기를 꺼린다. 그래서 선의 침해자에 대한 금지청구는 인정하지만 손해 배상은 인정하지 않는다. 이를 분명히 하기 위해서 특허법 제69조 제1항을 두었다.⁵⁹⁾

요컨대, 1959년 일본 특허법 개정은 영국 특허법의 선의 침해자 면책 규정을 입증책임 전환 규정으로 오해한 것으로, 비유하자면, 상류에서 내려오던 배와 하류에서 올라가던 배가 어느 지점에서 만났다고 하여 두 배가 같은 방향으로 가고 있다고 판단한 오류라 할 수 있다.

2. 특허권 침해의 예전가능성과 회피가능성

불법행위 성립 요건인 과실은 주의의무 위반을 말하고, 주의의무는

58) William Cornish & David Llewelyn, *Intellectual property: Patents, copyright, trade marks and allied rights* (6th edition), Sweet & Maxwell, 2007, p. 78, ¶ 2-42.

59) 영국 1949년 특허법 제59조 제1항과 1949년 디자인법 제9조 제3항도 같은 취지이다.

위법행위라는 결과의 발생을 예견하고 회피할 수 있을 때 발생한다. 따라서 현행 특허법의 과실 추정은 특허권 침해를 예견하고 쉽게 피할 수 있다는 전제에 서 있다. 이러한 전제가 타당한가?

우선 과실 추정 규정이 신설된 1974년, 일본의 1959년 상황과 비교하면, 존속 중인 특허권이 너무 많다는 점에서 예견가능성과 회피가능성을 쉽게 긍정하는 현행 실무는 재검토가 필요하다. 특허청과 한국특허정보원의 통계 데이터베이스⁶⁰⁾로 확인하면, 1959년 당시 존속 중인 특허와 실용신안은 494건, 1974년에는 1,496건이었으나, 2019년말에는 모두 128,078건으로, 위법성을 인식하기 위한 확인과 조회의 대상이 각각 259배, 86배 증가했다.

〈표 1〉 연도별 존속 중인 특허·실용신안 현황

연도	존속 중인 권리 (단위: 건)		
	특허	실용신안	계
1959년	191	303	494
1974년	322	1,174	1,496
2019년	125,661	2,417	128,078
증가율	259배(1959년 대비), 86배(1974년 대비)		

존속 권리의 전체 수가 증가했더라도 주의의무를 지는 개별 당사자로 범위를 좁히면 기술분야가 한정되므로 예견가능성에 큰 차이가 없다고 반박할 수도 있다. 하지만, 기술의 융복합화와 고도화로 인해 기술의 근접성은 사라지고 예상하지 못한 기술 영역에서 문제의 특허가 등장할 수 있으며, 특허 덩불(patent thicket) 현상⁶¹⁾으로 침해가능성이

60) <http://ipstat.kipi.or.kr/cmm/main/mainPage.do>.

61) 특허 덩불이란 하나의 기술 분야에 여러 특허가 덩불처럼 얽혀 새로운 기술을 실제로 상업화하려는 주체가 헤쳐나가야 할 특허 장벽을 말한다

있는 특허를 조사하는 비용은 증가한다.

그리고 많은 기술 분야에서 특허 조사 비용이 너무 높다. 가령, 소프트웨어의 경우 수천 줄의 프로그램 코드로 이루어지는데, 특정 기능을 수행하는 몇 줄의 코드에도 특허를 받을 수 있으므로, 조사 대상 특허가 너무 많다. 메모리 반도체의 설계, 공정, 검사, 조립 과정이나, 스마트폰 특허분쟁 사례를 보면, 행위자가 충분한 노력을 하더라도 위법성을 인식하기 어렵다는 점에 어렵지 않게 동의할 수 있다. 의약품의 경우에도 의약품 하나에 소수의 특허만 존재한다는 통념이 깨지기도 한다. 이른바 ‘특허 절벽(patent cliff)’을 앞두고 제약분야의 불공정거래 행위를 차단하기 위해 유럽연합이 조사한 보고서에 따르면, 특허 독점을 유지하려는 ‘특허 폭탄’ 작전으로 하나의 의약품에 무려 1,300건의 특허를 출원한 사례도 있다.⁶²⁾

설령 침해 가능성이 있는 특허를 모두 조사했다 하더라도, 침해를 회피하려면 특허권의 권리범위를 해석하고 침해 여부를 판단하는 과정을 거쳐야 한다. 그런데, 특허권 해석에는 ‘통상의 지식’, ‘균등’이라는 불확정 개념을 사용하고, 보호대상의 무체성과 추상성으로 인해 권리의 외연을 정하기가 어렵다.⁶³⁾ 또한, 특허권의 유효성도 유동적이다. 심지어 특허권 침해를 피하기 위해 전문가의 의견을 듣고 회피설계를 한 경우에도 법원은 여전히 과실을 추정하기 때문에 비용효과적인 주의의무는 사실상 존재하지 않는다. 이런 이유로 차라리 특허를 무시하고 나중에 특허권자가 나타나면 소송으로 해결하는 편이 더 경제적이란

(Carl Shapiro, Navigating the patent thickets: Cross-licenses, patent pools, and standard-setting, in *Innovation policy and the economy* (Jaffe et al., eds.), 2001).

62) European Commission, Pharmaceutical sector inquiry - Preliminary Report, 2008, p. 5.

63) 특허는 기술적 사상을 보호하고, 기능 중심으로 특허청구항이 작성되어 보호대상의 추상성이 저작물보다 훨씬 더 높다.

주장이 설득력을 얻기까지 한다.⁶⁴⁾

3. 손해의 공평·타당한 분담

손해배상 책임은 이해당사자 사이에서 ‘불법’의 교정을 위한 것이지, ‘불행’의 전가를 목적으로 하지 않는다. 스위스 채무법의 형평의 사상 즉, “어떤 사람의 불행이 다른 사람의 불행에 의해서 치유되어서는 안된다”는 사상⁶⁵⁾은 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 우리 민법의 손해배상 법리⁶⁶⁾에도 적용될 수 있다.

특허권 침해라는 불법행위에 대해서는 이로 인해 발생한 손해를 그러한 손해가 발생하지 않은 상태로 되돌리는 또는 그러한 손해가 발생하지 않도록 방지할 비용을 누가 부담하는 것이 공평한가의 문제로 접근해야 한다. 따라서, 정책의 목표는 특허권 침해라는 불행 또는 사고를 완전히 없애는 데에 있지 않고,⁶⁷⁾ 사고를 방지하도록 행위자들에게 합리적이고 비용효과적인(cost-justified) 자원을 투입하도록 격려하는 것이다.⁶⁸⁾

그런데 과실 추정 규정과 이를 적용하는 현행 실무는 특허권 침해를

64) Mark A. Lemley, Ignoring Patents, *Michigan State Law Review* Vol. 19, 2008. 폴라로이드와 코닥 사건에서 코닥은 특허 전문 변호사를 고용하여 기술자들과 함께 250건 이상의 특허를 검토했고 필름 특허와 카메라 특허에 관한 67건의 서면 의견서를 작성하는 등의 주의의무를 기울였지만(Goold 2020, p. 1086), 법원은 이런 노력에 대해 아무런 인정도 하지 않았다.

65) 김상중·김기창, 민법 제763조에 의한 채무불이행 책임규정의 불법행위 책임에의 준용의 입법적 타당성, 법무부, 2012, 58.

66) 대법원 2019. 5. 10. 선고 2017다239311 판결.

67) 특허권 침해가 전혀 일어나지 않는 세상은 사실상 불가능하므로 어느 정도의 사고는 감내하는 것이 사회 전체적으로는 더 유리하다.

68) Goold 2020, p. 1080.

방지할 주의의무를 특허권자 주위에 있는 기술 이용자와 경쟁자들만 부담하도록 한다. 이는 특허권 침해가 기획된 행위의 결과이고 우발적 침해는 존재하지 않는다고 전제하는 것과 같다. 하지만, 이런 전제는 현실과 동떨어져 있다. 고의 침해에 대해 3배 배상을 인정하는 미국의 통계를 보면, 대부분의 특허 분쟁은 우발적 특허권 침해로 발생한다. 한 연구에 따르면, 특허 분쟁에서 고의 침해를 주장한 것이 31.1%이고,⁶⁹⁾ 피고가 특허 기술을 도용했다고 인정된 판결은 1.76%에 불과했다.⁷⁰⁾ 다른 연구에 따르면, 피고의 고의 침해로 3배 배상이 인정된 사건은 약 4%에 지나지 않고,⁷¹⁾ 89%가 선의의 침해였다.⁷²⁾

우발적 침해를 방지하는 가장 좋은 방법은 특허권의 절대적 독점성을 상대적 독점성으로 바꾸는 것이다. 저작권처럼 특허권 침해에도 의거성을 요구하면 특허기술을 모방하지 않는한 특허권 침해라는 사고는 일어나지 않는다. 이보다 완화된 방법으로는 독자발명의 항변권을 생각할 수 있다.⁷³⁾ 특허권을 '상대적 독점권'으로 바꾸거나 독자발명의 항변권을 도입하려면 상당한 수준의 제도 변화가 필요하다. 따라서, 단기적 해법으로는 특허권자도 우발적 침해가 일어나지 않도록 예방할 주의의무를 부과하는 안을 생각할 수 있다. 영국과 미국 특허법, 우리의 1946년 특허법과 1961년 특허법의 특허 표시가 바로 이러한 주의의무의 일종이다. 특허권자에게도 우발적 침해를 방지할 의무를 부과하는 것이 손해

69) Christopher A. Cotropia & Mark A. Lemley, Copying in Patent Law, *North Carolina Law Review*, Vol. 87, 2009, p. 1442

70) Ibid, p. 1451.

71) James Bessen & Michael J. Meurer, Patent failure: How judges, bureaucrats, and lawyers put innovations at risk, Princeton University Press, 2008, p. 126.

72) Ibid, p. 47

73) 이에 대해서는 남희섭, “특허제도 어떻게 개선할 것인가?”, LAW & TECHNOLOGY 제5권 제3호, 2009, 79-90면 참조.

의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 우리 민법의 손해배상 법리에 더 충실하다고 생각한다.

특허권자의 주의의무를 강화하면, 특허권자는 특허가 존재한다는 사실을 적극적으로 알릴 동기가 생긴다. 예컨대, 손해배상을 많이 받기 위해 타인의 특허권 침해 사실을 알면서도 침묵하는 경우 불이익을 주는 입법 조치를 생각할 수 있다.⁷⁴⁾ 이렇게 특허권자의 공시 의무를 강화하면, 청구범위를 작성할 때 권리범위를 명확하게 기재하도록 유도할 수 있다. 현재 특허 실무는 공중에게 권리의 외연을 명확히 알릴 특허권자의 사회적 의무에는 관심을 두지 않는다. 권리의 외연을 확장하고 심지어 출원 당시에는 생각하지 못했던 영역까지 권리가 미치도록 최대한 넓은 범위의 청구범위를 작성하는 것이 우수한 실무로 취급되고, 특허청과 법원도 이런 실무를 견제하려고 하지 않는다(견제해야 하는 실무라고 여기지조차 않는다).

5. 법원의 판결을 신뢰한 경우

우리 법원은 사실심 법원의 특허 무효나 특허 비침해 판단을 신뢰한 경우에도 과실 추정의 반복을 인정하지 않는다. 가령, ‘올란자판’ 사건에서 특허법원은 일라이 릴리의 ‘올란자판’ 특허가 진보성이 없다는 이유로 심결을 취소하는 판결을 하였고, 이를 신뢰한 피고는 후발 의약품을 시판하였는데 특허법원의 판결이 상고심에서 파기되었다. 그러자 일라이 릴리는 피고를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했는데, 피고는 진보성이 없다는 특허법원 판결을 신뢰하여 침해품을 판매하였기 때문

74) 좀 더 구체적으로는 침해사실을 안 경우 특허권자는 침해자에게 특허권의 존재를 즉시 알릴 의무를 부과하고 이를 어긴 경우에는 손해배상청구를 제한하는 것이다.

에 특허법 제130조의 과실 추정이 반복된다고 주장하였지만, 법원은 이를 인정하지 않았고, 특허법원 역시 같은 판단을 내렸다.⁷⁵⁾

특허권이 등록되는 과정에 비추어 보면, 법원의 이런 태도가 타당한지 의문이다. 특허권은 특허청의 등록결정이라는 행정처분을 통해 창설되는 권리인데, 특허청의 등록결정은 담당 심사관 한 명의 판단에 전적으로 의존한다. 이에 비해 법원의 특허 유효성 판단은 양 당사자의 주장 입증을 종합적으로 고려한 합의체 재판부가 내린다. 이런 법원의 판단보다 심사관 한 명의 판단을 더 신뢰하자는 법원의 태도는 상식에 반한다. 특히 우리 특허청은 미국이나 유럽, 일본에 비해 심사관 1인당 연간 처리 건수가 많게는 4배에 달하고, 1건당 심사처리 시간도 10시간을 겨우 넘는다(아래 그림 표 참조). 이보다 훨씬 더 많은 시간을 들여 특허 유효성을 판단한 합의체 재판부의 결정을 신뢰한 자에게도 과실을 추정하는 관행은 재고해야 한다.

<그림 표 1> 심사관 1인당 연간 처리 건수(출처: 이동주 의원실)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
한국	221	217	204	190	194
미국	79	77	79	77	74
유럽	57	58	57	55	-
중국	67	68	76	74	-
일본	164	171	168	166	166

75) 서울중앙지방법원 2017. 7. 14. 선고 20014가합556560 판결, 특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결.

<그림 표 2> 1건당 심사처리시간(출처: 이동주 의원실)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
한국	10.5	11.0	12.0	12.4	12.0
미국	25.3	26.0	25.3	26.0	27.0
유럽	35.0	34.5	35.1	36.4	-
중국	29.8	29.4	26.3	27.0	-
일본	18.2	17.4	17.5	17.9	17.7

법원의 특허 무효나 비침해 판단을 신뢰한 자에게 과실 추정의 번복을 인정하지 않고, 특허 기술을 무단 도용한 자와 똑같이 취급하는 것은 형평성에도 반한다. 또한, 법원 판단을 신뢰한 자에게는 과실을 추정하지 않는 것이 허가-특허 연계 제도의 취지를 살릴 수 있고,⁷⁶⁾ 과실 추정 규정을 도입할 당시 일본의 입법취지에도 부합한다.⁷⁷⁾

5. 행위 유형별 검토

가. 간접침해

특허법 제127조는 간접침해에 전용품 요건을 요구하여 ‘특허 물건의 생산에만 사용되는 물건’(제1항) 또는 ‘특허 방법의 사용에만 사용하는 물건’(제2항)으로 간접침해의 성립을 제한한다. 간접침해는 특허권 침

76) 허가-특허 연계 제도는 선발 제약사의 특허권을 과보호하는 대신, 해당 특허권의 무효 또는 비침해 취지의 1심 결정을 얻어낸 후발 제약사는 특허권 존속기간 중에도 시장에 진입할 수 있도록 하려는 취지도 가지고 있다. 그런데, 1심 법원의 무효 또는 비침해 판결을 신뢰한 당사자에게 예외없이 과실을 추정해 버리면 이런 취지는 달성될 수 없다. 이러한 과실 추정의 문제점 개선을 비롯한 허가-특허 연계 제도의 개선 방안에 대해서는 남희섭, “의약품 허가-특허 연계 제도의 개선 방안”, 법조(통권 제740호), 2020 참조.

77) 吉田 (和) 2017, 2111면.

해의 예비행위에 불과한 행위를 규제함으로써⁷⁸⁾ 특허권이 부당하게 확대되지 아니하는 범위에서 특허권의 실효성을 확보하려는 취지이다.⁷⁹⁾

앞에서 설명한 ‘덕우메디칼’ 사건⁸⁰⁾에서 대법원은 과실 추정의 반복을 인정한 특허법원의 판결을 파기하면서 침해품이 특허 물건의 생산에만 사용된다는 점을 몰랐다는 것을 정당화할 수 있는 사정이 주장·증명되지 않았다는 점을 근거로 내세웠는데, 직접침해와 달리 간접침해의 경우에는 침해자의 주관적 인식을 적극적으로 고려할 필요가 있다.

입법례를 보더라도, 유럽의 경우 간접침해에 전용품 요건을 요구하지 않아 우리보다 간접침해의 범위가 넓은 반면 침해자의 주관적 인식을 요구한다. 즉, 유럽의 1976년 공동체특허협약(CPC: Community Patent Convention) 제30조와 UPCA 제26조는 간접침해자의 실제 인식 또는 추정 인식을 요건으로 하고, 유럽연합 회원국들도 CPC 제30조와 실질적으로 동일한 내용의 국내법 규정으로 특허권의 간접침해를 규율한다.⁸¹⁾ 미국 특허법에서 간접침해 규정에 해당하는 제217조(b)의 유도침해와 (c)의 기여 침해도 직접침해를 적극적으로 유도하였거나, 발명의 본질적 부분을 구성하는 부품이나 재료가 침해행위에 사용되도록 특별히 제조되었거나 침해에 사용하기에 특별히 적합하다는 사실을 안 경우에만 침해의 책임을 묻는다.

78) 대법원은 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결에서 간접침해가 예비행위에 대한 민사책임을 부과하기 위한 정책적 규정이란 점을 확인한 바 있다.

79) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결, 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결.

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

81) 예를 들어, 영국 특허법 제60조, 프랑스 지적재산권법 제L6134조, 독일 특허법 제10조.

나. 균등침해

균등침해에도 과실이 추정된다는 명확한 판단을 내린 국내 판결은 없는 것으로 보인다.⁸²⁾ 일본 판결 중 균등침해에 과실을 추정한 것이 있고,⁸³⁾ 학설로는 청구범위는 물론 명세서의 발명의 설명에 기재되어 있지 아니한 실시 형태에 대해 특허권 침해의 일반적 예견 의무를 부과하는 것은 특허공보에 의한 공시를 과실 추정의 근거로 생각하는 한 부당하다는 견해가 있다.⁸⁴⁾

이와 다른 견해를 취하는 나카야마 교수는 균등침해에 대해 과실 추정을 인정하지 않으면 특허권자가 과실을 입증해야 하는데 이는 상당히 어렵기 때문에 사실상 균등론을 인정하는 의의가 상당 정도 사라진다고 하며, 당업자라면 균등을 쉽게 추고할 수 있기 때문에 과실을 추정해도 큰 문제가 없다고 한다.⁸⁵⁾

하지만, 통상의 기술자가 청구범위에 기재된 발명과 균등한지를 쉽게 알아낼 수 있다는 견해에는 동의하기 어렵다. 우리 대법원도 “균등관계에 있는지 여부의 판단은 통상의 기술자에게도 쉽지 않으며, 일반인의 경우는 매우 어렵다고 한 바 있는데,⁸⁶⁾ 균등침해의 성립요건만 보더라도 대법원의 이 견해가 타당하다.

82) 앞에서 설명한 특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017나1346(본소), 2017나1353(반소) 사건에서 재판부는 균등침해도 인정했는데, 균등침해에도 과실 추정이 적용되는지에 대해 판단하지 않았지만(당사자의 주장이 없었기 때문으로 보인다), 결과적으로 균등침해에 대해서도 과실을 추정한 셈이다.

83) 大阪地判平成 14・10・29平成11(ワ)12586(増井和夫・田村善之 2005, 333면에서 재인용).

84) 関西特許法律事務所編, 「全面改訂特許侵害訴訟の実務, J281頁(吉田(和) 2017, 2116면에서 재인용).

85) 中山信弘 2019, 391-392면.

86) 대법원 2010. 1. 14. 선고 2008도639 판결.

균등침해가 성립하려면, ① 특허청구항에 기재된 구성 중 일부가 치환 또는 변경되었을 것, ② 침해 기술과 특허 기술의 과제 해결 원리가 동일할 것, ③ 침해 기술의 치환 또는 변경된 구성에 의하더라도 특허 기술과 동일한 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것, ④ 치환 용이성이 인정될 것, ⑤ 침해 기술이 특허 기술의 출원 당시 이미 공지된 기술과 동일하거나 공지된 기술로부터 쉽게 발명할 수 있는 기술이 아닐 것, ⑥ 치환된 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것이 아닐 것 등의 요건을 충족해야 한다.⁸⁷⁾

여기서 요건 ⑤는 침해자가 자신의 기술이 특허 기술 출원 당시의 기술에 비추어 신규성이나 진보성이 있는지를 가리는 사실 판단과 법률 판단을 동시에 요구하기 때문에 통상의 기술자로서는 판단이 어렵고, 요건 ⑥ 역시 특허권자가 출원 과정에서 그리고 심사·심판 과정에서 했던 의사표시에 대한 법률 판단이 필요하다는 점에서 통상의 기술자 또는 특허 기술의 무단 실시자에게 그에 관한 주의의무를 부과하기 어렵다. 또한, 요건 ②의 해결 과제 원리의 동일성을 판단하려면 출원 당시의 공지기술을 참작하여 선행기술과 대비한 다음 특허발명 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심을 실질적으로 탐구하는⁸⁸⁾ 법률 판단을 거쳐야 하고, 요건 ③을 판단할 때에도 출원 당시의 공지기술을 참작해야 하는데,⁸⁹⁾ 특허 기술의 무단 실시자 모두에게 이런 판단 과정을 요구하는 것은 무리다. 가령, 특허 물건을 판매하거나 전시하는 자 또는 단순히 특허 기술을 사용하는 자에게 특허 기술과 관련된 공지기술을 침해 당사가 아니라 특허기술의 출원 당시로 돌아가 모두 파악 하라고 요구하는 것은 상식에 현저하게 반한다.

87) 특허법원 2020. 5. 4. 선고 2019허8385 판결문을 기초로 정리.

88) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결.

89) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결.

다. 정정 전후

앞서 언급한 대법원 판결⁹⁰⁾은 정전 전후에 특허권의 권리범위에 실질적인 변화가 없다면 과실 추정을 그대로 유지할 수 있다는 취지라 일견 타당한 면이 있지만, 정정은 특허무효를 면하기 위해 이루어지는 경우가 많고, 따라서, 정전 전후로 특허권의 유효성이 달라진다면 과실 추정에서도 이를 고려할 필요가 있다. 정정 전의 특허권은 무효라 침해가 성립하지 않는다고 생각해 실시한 행위가 정정으로 인해 침해 행위로 전환될 수 있고 그 가능성을 언제나 고려해야 한다면, 특허 무효를 근거로 한 무과실의 항변은 항상 실패할 수밖에 없다. 그리고 과실 추정의 적용 시점을 정정 후의 청구범위가 공시되고 일정 기간이 경과한 뒤로 하여야 한다.

일본의 하급심 판결 중에는 정정심결이 확정되면 정정 후의 청구범위에 의해 특허권의 설정등록이 이루어진 것으로 간주하고(일본 특허법 제128조, 제134조의2 제9항), 실령 정정 전의 특허에 무효사유가 존재하거나 제3자가 선사용권을 취득할 수 있다 하더라도 정정을 통해 이를 회피할 수 있고 정정은 이러한 효과를 전제로 한 제도이므로 특허발명을 업으로 실시하는 사업자는 공시되어 있는 정정 전의 청구범위 등의 내용을 조사·검토할 때 정정의 가능성과 정정 내용도 고려하는 것이 합리적으로 기대된다고 하면서, 정정 전의 청구범위 등을 전제로 하면 특허권 침해로 평가되는 행위를 한 후에 그 정정이 되었다고 해서 그 사실만을 가지고 과실의 추정(동법 103조)이 뒤집힌다고 해석할 수는 없다고 판단하였다⁹¹⁾. 특허기술을 둘러싼 제3자에게 지나친 주의의무

90) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다19925 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결.

91) 오오사카지방법원 2020. 12. 16 선고 평성29년(와)제7523호 판결, 大阪地方裁

를 부과하는 판결로 동의하기 어렵다.

영국은 특허법 제62조 제3항에서 정정 전의 침해 행위에는 배상책임이 없는 것이 원칙이고, 다만 공개된 특허 명세서(즉, 정정 전의 명세서)가 선의로, 그리고 합당한 숙련도와 지식(reasonable skill and knowledge)으로 작성되었다고 인정되는 경우에는 예외이다. 뉴질랜드 특허법도 공개 후 명세서의 보정이 허용된 경우 보정 허용 전 특허발명의 이용 행위에 대해서는 손해배상을 인정하지 않는 것을 원칙으로 하여(제68조 제3항), 정정 전의 행위를 면책하고 있다.

라. 방법의 사용을 청약하는 행위

2019년에 개정된 특허법⁹²⁾에서 신설된 제94조 제2항은 방법 사용의 청약 행위에도 특허권의 효력이 미치도록 하면서, 침해자(청약 행위자)의 주관적 인식을 요건으로 하였다. 따라서 과실 추정이 방법 사용의 청약 행위에는 적용될 수 없다.

특히, 신설 조문의 근거가 되었던 유럽 입법례는 주관적 인식에 추정적 인식까지 포함하는 반면, 우리 특허법 제94조 제2항은 “방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다”고 하여 추정적 인식을 의도적으로 제외하였기 때문에 과실 추정 규정을 방법 사용의 청약 행위에 확대적용할 여지는 없다.⁹³⁾

判所 令和元年12月16日判決言渡, 平成29年(ワ)第7532号 特許権侵害差止等
請求事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/089236_hanrei.pdf.

92) 2019. 12. 10. 시행, 법률 제16804호.

93) 이 조문의 도입 과정과 해석론에 대해서는 남희섭, “소프트웨어 저작권 보호체계 방안 연구”, 한국저작권위원회(2017), 155면 이하 참조.

마. 공보 미발행 기간의 실시 행위

과실 추정의 근거가 특허발명의 공시제도임에도 불구하고 공보 미발행 기간에도 과실 추정 규정을 적용한 일본 판결이 있다. 요시다(吉田)가 소개한 바에 따르면,⁹⁴⁾ 동경지방법원은 ‘平24(ワ)35757号’ 사건에서 특허권의 등록 후 공보가 발행될 때까지는 어느 정도 시간이 걸리는데 이는 특허법 규정상 예정되어 있고 특허법 제103조는 ‘특허권’을 침해한 자는 그 침해행위에 대해 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있어서 특허권 발생시(즉, 등록시)부터 과실에 의한 불법행위 책임을 지는 것이 원칙이며, 특허공보의 발행을 과실의 추정 요건으로 정하고 있지 않다는 점과, 과실 추정의 취지가 특허권자의 권리행사를 용이하게 하고 그 보호를 도모하기 위한 것이라는 점 등을 근거로 특허공보 발행 전이라는 사실만으로 과실 추정이 반복되지 않는다고 판단했다. 과실 추정의 지나친 확대적용으로 수용하기 어려운 판단이다.

바. 단순 이용과 같은 2차적 행위

특허권 침해 행위는 물건 발명의 경우 그 물건의 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함) 행위를 말하는데, 예견가능성과 침해회피의 주의의무를 행위 유형을 가리지 않고 일률적으로 적용하는 것은 문제가 많다.

과실 추정을 적극 옹호하는 나카야마 교수도 사용자에게 특허권 조사 의무를 부과하는 것은 타당하지 않은 경우가 많다고 인정한다.⁹⁵⁾ 가령, 택시회사가 업으로서 자동차를 사용하는 경우, 소매업자가 특허품을 판매하는 경우, 컴퓨터를 업무에 사용하는 경우, 과실 추정이 반복

94) 吉田 (和) 2017, 2114면.

95) 中山信弘 2019, 392면.

되어도 좋지 않을까 생각되지만, 판례에서는 인정되지 않는 예는 거의 없다고 한다.⁹⁶⁾

일본 판결 중에는 식당업을 영위하는 회사가 타사로부터 구입한 기계를 사용하고 있는 경우라도, 그 때문에 특허권의 존부에 대해 일반적으로 요구되는 조사의무가 경감될 필요는 없다는 판결,⁹⁷⁾ 침해품을 구입하여 사용하고 있었는데, 침해품 제조자와 특허권자 사이의 가처분 사건에서 비침해 결정이 있었던 경우에도 가처분 결정 전후를 통해서 과실이 부정되지 않는다고 한 판결,⁹⁸⁾ 침해품의 생산 당시에는 주의를 기울였다고 하더라도 사용 과정에서 예견 의무를 위반하였다는 이유로 과실 추정의 번복을 인정하지 않는(즉, 사용행위에 대해서만 과실을 추정함) 판결⁹⁹⁾ 등이 있다.

우리 법원의 판결로는 앞에서 설명한 특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017나1346(본소), 2017나1353(반소) 판결이 있다.¹⁰⁰⁾ 이 사건의 특허는 제1358711호(목재 펠릿 버너용 내통)이고 무과실 항변을 한 피고(효동엔이피)는 건축물 내장재인 스티로폼 등 플라스틱 발포 성형제품 제조업을 영위하는 자였다. 스티로폼을 제조할 때 사용되는 보일러에 특허권을 침해하는 ‘목재 펠릿 버너용 내통’이 포함되어 있었다. 그런데, 효동엔이피는 문제의 보일러를 직접 제조하지 않고 다른 피고가 생산한 보일러를 구입하여 스티로폼 제조에 사용하였다(효동엔이피는 특허권자로부터 경고장을 받은 후에도 침해품을 계속 납품받아 사용한 잘못

96) Ibid.

97) 東京地判昭59年10月31日判夕543号200頁 (麵類の連続茄上方法事件).

98) 東京地判昭和59・10・31判夕543号200頁 [麵類の連続茄上装置] 판결(増井和夫·田村善之 2005, 334면에서 재인용).

99) 知財高判平27・6・16(平27(ネ)10011号).

100) 상고심 판결은 대법원 2018. 11. 29. 선고 2018다201771 판결인데 판결문을 구하지 못했다.

은 있다. 이에 대해, 특허법원은 타인이 제조한 물품을 구매하여 단순히 사용한 경우에도 과실이 추정되는지는 판단하지 않은채 특허법상 사용은 “특허발명의 대상이 되는 물건을 그 용도대로 사용하는 것”이므로 효동이엔피는 특허권을 직접침해하였고 따라서 특허법 제130조에 따라 과실이 추정된다는 결론만 내렸다.

이처럼 특허권자와 직접 경쟁관계에 있지 않는 자의 행위 예컨대, 침해품을 구매하여 단순히 사용하는 행위와 도소매 판매 행위에 대해서까지 과실 추정 규정을 기계적으로 적용하는 법원의 태도는 특허조사의 어려움과 침해 회피에 드는 비용을 고려하지 않았고 손해의 공평·타당한 분담이라는 원칙에도 어긋난다는 비판을 받을만하다. 따라서, 2차 침해 행위에 대해서는 과실 추정을 기계적으로 적용할 것이 아니라 특허권자가 특허권을 적극적으로 알린 경우로 한정하여 과실을 인정하는 해석론과 입법 조치가 필요하다.

V. 결론

과실 추정 규정을 도입할 당시의 사정은 그대로 적용할 수 없을 정도로 크게 변했다. 특허권의 침해를 쉽게 예견할 수 있고 회피하는 것도 어렵지 않다는 1950년대 일본인들의 생각은 기술의 고도화와 융복합화가 일상이 된 21세기에는 더는 현실적이지 않다. 더구나 과실을 법률상 추정하더라도 전문가의 비침해 감정 의견에 따라 행동하면 과실 추정을 번복할 수 있다는 등 1950년대 일본의 입법자 또는 1970년대 우리 입법자의 예상도 현재 실무에는 하나도 반영되지 않고 있다.

과실 추정이 단순히 특허권자의 입증 책임을 경감하는 정도에 그치

지 않고, 기술 이용자와 경쟁자들에게 과중한 주의의무를 지운다는 점을 적극 고려해야 한다. 이들의 과중한 주의의무는 발명의 보호와 함께 발명의 이용을 도모함으로써 기술 혁신을 촉진하겠다는 특허법의 취지와 목적은 달성하기 어렵게 만든다. 과실 추정 규정이 전제로 하는 의도적 특허권 침해보다는 우발적 특허권 침해가 압도적으로 많다는 사실을 고려한 제도 변화를 모색할 시점이 되었다. 특허권자 한 명을 제외한 모든 기술 이용자와 경쟁자에게 침해를 방지할 의무를 일방적으로 부과하는 제도보다는 특허권자 역시 우발적 사고를 방지할 의무를 부담하도록 하는 방향으로 제도를 수정하는 것이다. 이렇게 하면 특허 제도의 공시 기능이 제대로 작동할 수 있고, 매복 특허(patent ambush)의 문제도 해소할 수 있다.

제도의 변화는 입법 조치를 통해서도 가능하지만, 과실 추정 규정을 적용하는 법원의 실무를 개선하는 것도 방법이다. 사실상 간주 규정에 가깝게 과실 추정 규정을 운용하는 법원의 실무는 재검토해야 한다. 행위 유형을 따지지 않고 과실 추정을 기계적으로 적용하는 실무를 되짚어 보고, 침해 행위의 성격과 주의의무의 정도를 고려한 현실적인 법규 적용을 고민해야 한다.

* 논문최초투고일 : 2020년 12월 15일; 논문심사(수정)일 : 2021년 01월 04일;
논문게재확정일 : 2021년 01월 15일

【참고문헌】

1. 국내문헌

1) 단행본

- 윤선희, 「특허법」, 법문사, 2003.
정진섭·황희철, 「국제지적재산권법」, 육법사, 1995.
조영선, 「특허법(제4판)」, 박영사, 2013.
최경수, 「국제지적재산권법」, 한울아카데미, 2001.

2) 논문

- 강명수, “상표법상 고의 추정 규정에 대한 소고”, 법학연구(제18권 제4호), 2015.
나강, “개정 특허법상 손해배상 규정체제에 대한 소고”, 법학연구(제30권 제1호), 2019.
남희섭, “특허제도 어떻게 개선할 것인가?”, LAW & TECHNOLOGY(제5권 제3호), 서울대학교 기술과법센터, 2009.
_____, “의약품 허가-특허 연계 제도의 개선 방안”, 법조(통권 제740호), 2020.
조영선, “특허권 침해 시 과실추정의 한계와 배상액 감액에 대한 시론(試論)”, 저스티스(통권 제163호), 2017.

2. 외국문헌

1) 단행본

- Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting history and analysis*, Sweet & Maxwell, 1998.
European Patent Academy (ed.), *Patent litigation: Manual and terminology*, European Patent Office, 2018.

- James Bessen & Michael J. Meurer, *Patent failure: How judges, bureaucrats, and lawyers put innovations at risk*, Princeton University Press, 2008.
- Thomas Jaeger, “Merging ACTA into TRIPS: Does TRIPS-Based IP Enforcement Need Reform?” in *TRIPS-Plus 2.0: From trade rules to market principles* (Hanns Ullrich, Reto Hilty, Matthais Lamping & Josef Drexl (Eds.), Springer, 2016
- UNCTAD-ICTSD, et al., *Resource book on TRIPS and development*, Cambridge University Press, 2005.
- William Cornish & David Llewelyn, *Intellectual property: Patents, copyright, trade marks and allied rights* (6th edition), Sweet & Maxwell, 2007
- 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2019.
- 中山信弘・小泉直樹(編集), 「新・注解 特許法(제2판)[中卷]」, 青林書院, 2017.
- 特許庁編, 「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第21版)」, 特許庁, 2016.
- 増井和夫・田村善之, 「特許判例ガイド(第3版)」, 有斐閣, 2005.
- 吉田(和), “第103条(過失の推定)”, 中山信弘・小泉直樹(編集), 新・注解 特許法(第2版)(中巻), 青林書院, 2017.

2) 논문

- Gaétan de Rassenfosse & Kyle Higham, Wanted: a standard for virtual patent marking, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 15, No. 7, 2020.
- Jason A. Rantanen, An objective view of fault in patent infringement, *American University Law Review*, Vol. 60, Issue 6, 2011
- Mark A. Lemley, “Ignoring Patents”, *Michigan State Law Review*, Vol. 19, 2008.
- Nari Lee, Interface of patent and trade secret protection for artificial intelligence in personalized medicine, *Nagoya University Asian Law Bulletin*, Vol. 5, 2020.
- Patrick R. Goold, Patent accidents: Questioning strict liability in patent law, *Indiana Law Journal*, Vol. 95, No. 4, 2020.
- Sharon L. Goolsby, Protection of Intellectual Property Rights under NAFTA, *Law and Business Review of the Americas*, Vol. 4 No. 4, 1998.
- 露木美幸, “調査と過失の現代的諸相—実施者に課せられた調査義務を前

提とした損害回避義務”, *パテント(Patent)*, Vol. 67, No. 1, 2014.
_____, “特許法103条と責任法上の注意義務—産業財産権法の過失の推
定規定の再検討”, *知財研紀要*, Vol. 21, 2012.

3) 기타

Alfred Radauer et al, Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive (IPRED) - Final Report, European Commission, 2017.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee: Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights, COM(2017) 708 final, 2017.

Michael Blakeney, “Enforcement of intellectual property rights: Challenges, Remedies and Public Awareness”, WIPO national seminar on intellectual property for faculty members and students of Ajman University, WIPO/IP/UNI/DUB/04/7, 2004.

UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice (MoPP), 2014~2020.

<국문초록>

특허권 침해와 과실 추정의 문제점

남 희 섭

우리 특허법에 과실 추정이 규정이 도입된 계기는 일본의 1959년 개정 특허법을 모방한 1974년 특허법 전부개정이었다. 일본은 선의 침해자의 배상책임을 면책하는 영국의 1949년 특허법에 준거하여 과실 추정 규정을 신설하였는데, 이는 당시 영국 특허법의 취지와 불법행위 책임 법리를 오해한 결과였다. 조약이나 입법례를 살펴보면, 특허권 침해에 대해서는 과실책임법리를 원칙으로 정한 다음, 과실 추정이라는 입증책임 전환으로 과실책임법리를 무력화하는 예는 찾기 어렵다.

과실 추정 규정이 도입된지 50년이 지난 지금 과실 추정은 사실상 간주 규정으로 변했다. 법원은 행위 유형을 묻지 않고 과실 추정의 번복을 인정하지 않고, 직접침해 뿐만 아니라 간접침해와 공동침해에도 과실이 당연히 추정된다는 태도를 취한다. 심지어 특허권의 유무효나 권리범위에 대한 법원의 판단을 신뢰한 경우에도 과실을 추정한다. 과실 추정이 전제로 삼는 예견가능성과 회피가능성은 비용이 매우 많이 들어 당사자에게 과중한 부담을 준다. 이제 특허권자에게도 우발적 침해를 방지할 주의의무를 부과하는 균형있는 제도 변화를 모색하고, 실질에 부합하는 법규 적용을 법원이 채택할 시점이 되었다.

【주제어】 특허권 침해, 과실 추정, 손해의 공평한 부담, 불법행위 책임, 과실 책임, 엄격책임

<Abstract>

Critical Study on Patent Infringements and Presumption of Negligence

Heesob Nam*

Presumption of negligence in finding liability of patent infringements was introduced in the Korea Patent Act of 1974 by imitating the Japanese Patent Act amendment of 1959. Interestingly, the Japanese amendment was motivated by the UK Patent Act of 1949 that exempted the monetary liability of an innocent infringer. This was a misunderstanding of the purpose of the UK Patent Act and the law of liability for wrongdoing. Throughout comparative legal analysis of treaties and national laws, it is hard to find similar examples that provide both the principle of negligence liability and the statutory exception of the principle by switching a burden of proof.

Fifty years after the introduction of the presumption of negligence, the rule now becomes an assumption rule. The court, regardless of the type of infringing activities, does not recognize the reversal of presumption of negligence, and takes the attitude that the negligence is naturally assumed not only for direct infringement but also for indirect or equivalent infringement. An alleged infringer is unable to escape from the presumed liability even when it trusts the court's judgment on the validity or scope of patent rights. The predictability and avoidability of patent infringement,

* Knowledge Commune (Chief researcher, PhD).

contrary to the idea and expectation of legislators, require highly expensive efforts, putting an excessive burden upon technology users. Now, it is time to seek balanced institutional changes that impose cautionary duties on patent holders to prevent an accidental infringement as well, and to reform courts' practices.

【Key words】 Patent Infringement, Presumption of Negligence, Liability for Wrongdoing