Joint Infringement

Akamai v. Limelight case 중심

2015. 11.

변리사 김동진
특허법인 가산
kdj@kspat.com

미국 특허법상 침해의 종류

➢ 직접침해 (direct infringement) – 35 U.S.C. 271(a)

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

- 문언침해 및 균등 침해 포함(모든 구성요소 포함)

➢ 간접침해 – 35 U.S.C. 271(b), 35 U.S.C. 271(c)

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.
– Induced infringement

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer. – Contributory infringement

미국 특허법상 간접침해

◻ 유도 침해와 기여 침해

- ◆ <u>미국의 간접침해는 모두 직접침해 성립을 전제로 함</u>
- ◆ 간접침해는 간접침해자가 알고 있는 경우에만 성립

유도 침해 (Induced infringement)

타인이 특허를 침해하도록 구체적으로 유도한 경우 (특허존재를 알고 있고, 유도한 행위가 침해를 구성할 것이라는 것을 알고 있을 것)

- 특허침해를 방조,교사하는 행위

기여 침해(Contributory infringement)

특허 제품 또는 방법에 사용되도록 특별히 만들어지거나 그에 적합한 것을 알고 그 부품을 판매하는 경우로서, 그 부품은 다른 비침해적 사용 가능성이 없고, 특허 제품에서는 필수적인 경우

- 한국의 간접침해와 매우 유사

행위 주체별 특허 침해

➢ 단독 주체(single entity) 요건

- "single entity" 란 청구항의 모든 구성 요소(A+B)를 한 사람/기업(single entity)에 의해 수행될때만 침해가 발생한다는 원칙
- 따라서, 2 이상의 주체가 청구항의 구성요소를 분담하여 실시하는 경우(joint infringement, 2개 회사가 각각 A, B 만 실시) 원칙적으로 특허 침해가 성립하지 않음

➢ 복수 주체에 의한 공동침해 (joint infringement)

- 무선통신 및 인터넷을 통해 이루어지는 서비스 등 기술 환경의 변화
- 주로 방법 특허가 관련되며, 예를 들어 온라인 거래를 위해 네트워크에 흩어져 있는 구매자, 판매자, 은행 등의 컴퓨터가 각자 역할을 나누어 수행하는 경우 누가 침해자 인가?
- 그리고 이건 직접침해인가 아니면 간접 침해인가? – **직접침해임**

BMC Resources v. Paymentech Case

BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P. (Fed Cir. 2007)

- Joint infringement 에 대한 구체적인 답을 처음 제시한 판결

- 청구항에 있는 모든 구성요소를 실시하는(all elements rule) 단일의 실시자 (single infringer)가 없으므로 직접 침해는 없다. **직접 침해가 없으면 유도 침해도 없다**.

- 다만, 예외적으로, 제 3자의 방법 단계의 실행을 **'지시 내지 통제'(direction or control)하는 '주동자'(mastermind)인 경우에 직접침해의 책임을 부담**한다고 판시

  : 즉, 같은 계열사라던가, 일부 단계만 외주를 줘서 실시하게 하고 있는 경우 등 agent relationship 이 있거나, 계약(contracts)을 통해 실시하게 하고 있을 때는 예외적으로 일부만 실시하더라도 나머지 단계의 실시를 사실상 "direction or control" 하는 주동자(mastermind)에게 직접침해의 책임을 물음

Akamai v. Limelight case

- Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. (CAFC 2015. 8.) (en banc)] – 공동침해(Joint Infringement) 관련

  - 방법발명의 침해 해석과 관련하여 “single entity” 요건을 완화하는 판결

  - Akamai 는 MIT에서 spinoff 한 CDN (Contents Delivery Network) 사업자로서, 경쟁사인 Limelight 는 Akamai 특허의 방법 청구항 중 한 단계인 tagging 단계는 고객이 수행하고, 나머지 단계들은 모두 Limelight 에서 수행함

Akamai v. Limelight case

◆ 배경

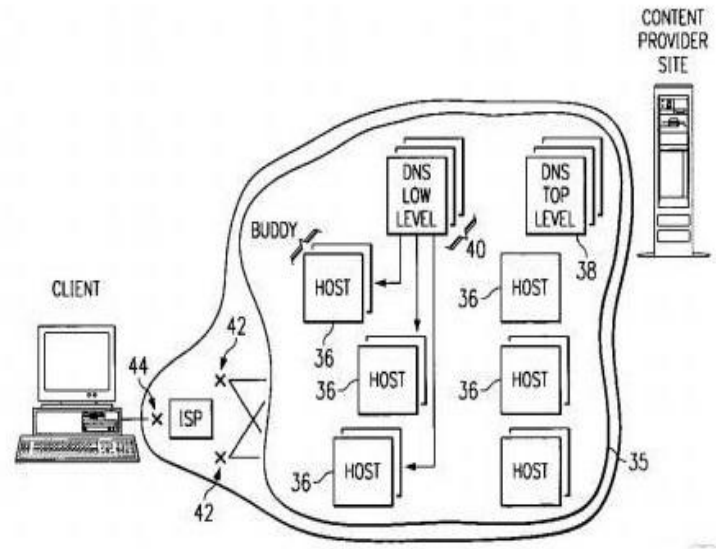
: 동영상 등 대용량 컨텐츠의 네트워크를 통한 유통이 폭발적으로 증가하면서 네트워크의 병목현상 등 여러가지 장애가 초래되었고, 이에 컨텐츠를 효율적으로 사용자들에게 전달할 수 있는 방법이 필요하게 되었습니다. CDN은 이러한 효율적 컨텐츠 전송을 위해 구축된 네트워크를 의미하는 것으로, 여러 데이터센터에 위치한 수많은 서버들을 통해 컨텐츠를 분산하여 전송함으로써 보다 원활하게 컨텐츠를 전송할 수 있도록 하는 기술임(현재 원고 Akamai는 전세계 CDN 서비스 시장의 1위 업체이며, Limelight는 Akamai, Amazon (AWS/CloudFront), Edgecast 등에 이어 7~8위권).

: 문제된 특허는 미국 등록특허 제6,108,703호(국제출원되어 한국에도 특허 제10-564100호로 등록)로서, DNS redirecting 및 가상 서버를 이용한 트래픽 분산 기술에 관한 것으로, CDN 서비스 관련 원천 특허 가운데 하나임.

: 이 기술은 MIT에서 개발되어 지난 98년에 최초로 특허가 출원되었고, MIT는 이에 대해 Akamai에게 전용실시권을 설정하였으며, 원천특허를 확보하게 된 Akamai는, 소송이 제기된 2006년 당시 고속 성장을 구가하며 순식간에 기존 업체들의 지위를 위협하게 된 Limelight를 견제하기 위해 이 사건 소송을 제기하였음.

Akamai v. Limelight case

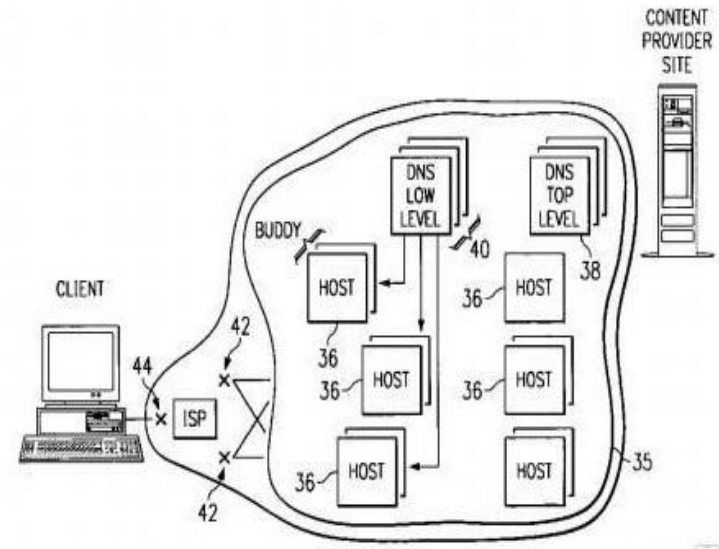
◆ 특허 분석(청구항 19)



영문 청구항
19. A content delivery service, comprising:
replicating a set of page objects across a wide area network of content servers managed by a domain other than a content provider domain;
for a given page normally served from the content provider domain, tagging the embedded objects of the page so that requests for the page objects resolve to the domain instead of the content provider domain;
responsive to a request for the given page received at the content provider domain, serving the given page from the content provider domain; and
serving at least one embedded object of the given page from a given content server in the domain instead of from the content provider domain.

Akamai v. Limelight case

◆ 특허 분석(청구항 19)



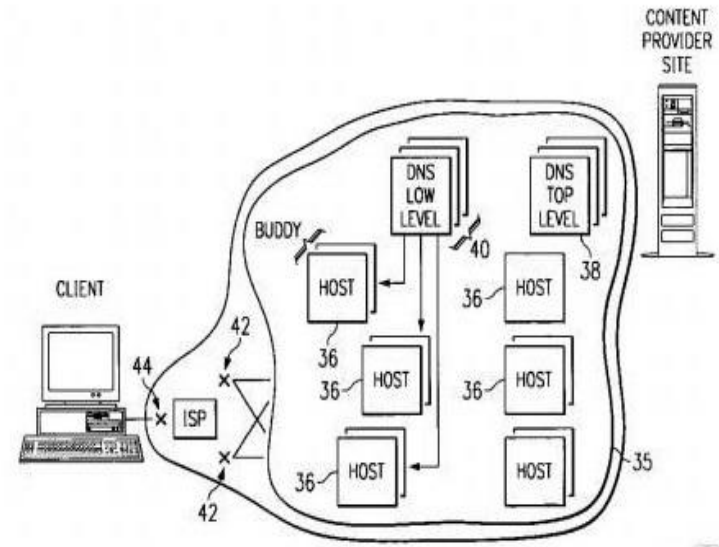
웹페이지(HTML) 자체는 컨텐츠 공급자(CP)의 서버로부터 서비스되지만, 웹페이지의 이미지, 동영상 등 오브젝트는 분산되어 있는 별도의 컨텐츠 서버에 복제되어 있다가 CDN을 통해 사용자의 브라우저에 서비스됨

- CDN 서비스를 위한 기본 개념

패밀리 한국 특허 청구항
청구항 19. 콘텐츠 전달 서비스로서,
(a) 콘텐츠 공급자 도메인을 제외한 도메인에 의해 관리되는 콘텐츠 서버의 광역 네트워크를 통해 페이지 오브젝트 세트를 복제하는 단계;
(b) 상기 콘텐츠 공급자 도메인으로부터 정상적으로 서비스되는 주어진 페이지에 대해, 상기 페이지 오브젝트에 대한 요구가 상기 콘텐츠 공급자 도메인 대신 다른 도메인을 결정하도록 상기 페이지의 내장형 오브젝트를 태깅하는 단계;
(c) 상기 콘텐츠 공급자 도메인에서 수신된 주어진 페이지에 대한 요구에 응답하여, 상기 콘텐츠 공급자 도메인으로부터 주어진 페이지를 서비스하는 단계: 및
(d) 상기 콘텐츠 공급자 도메인 대신 다른 도메인에서 주어진 콘텐츠 서버로부터 주어진 페이지의 적어도 하나의 내장형 오브젝트를 서비스하는 단계를 포함하는 콘텐츠 전달 방법.

Akamai v. Limelight case

◆ Limelight 사의 실시 형태



컨텐츠 공급자(CP)의 페이지상 오브젝트들 가운데 CDN을 통한 서비스가 필요한 오브젝트들을 직접 골라 Limelight사가 안내한 방법에 따라 tagging을 해 두면, imelight사는 이렇게 tag가 달린 오브젝트들만을 리퀘스트를 보낸 클라이언트로부터 가까운 곳에 위치하고 있는 자사의 CDN 서버를 통해 서비스함.

패밀리 한국 특허 청구항

청구항 19. 콘텐츠 전달 서비스로서,

(a) 콘텐츠 공급자 도메인을 제외한 도메인에 의해 관리되는 콘텐츠 서버의 광역 네트워크를 통해 페이지 오브젝트 세트를 복제하는 단계;

(b) 상기 콘텐츠 공급자 도메인으로부터 정상적으로 서비스되는 주어진 페이지에 대해, 상기 페이지 오브젝트에 대한 요구가 상기 콘텐츠 공급자 도메인 대신 다른 도메인을 결정하도록 상기 페이지의 내장형 오브젝트를 태깅하는 단계; – 컨텐츠 공급자(CP) 수행

(c) 상기 콘텐츠 공급자 도메인에서 수신된 주어진 페이지에 대한 요구에 응답하여, 상기 콘텐츠 공급자 도메인으로부터 주어진 페이지를 서비스하는 단계: 및

(d) 상기 콘텐츠 공급자 도메인 대신 다른 도메인에서 주어진 콘텐츠 서버로부터 주어진 페이지의 적어도 하나의 내장형 오브젝트를 서비스하는 단계를 포함하는 콘텐츠 전달 방법.

Akamai v. Limelight case

➢ 사건 경과

Court	When	결론
CAFC(panel)	2010	비침해(see BMC case)
CAFC(en banc)	2012	침해 → 직접침해 없어도 유도 침해 물을 수 있다
Supreme Court	2014	비침해(원칙대로!!)
CAFC(panel)	May, 2015	비침해(알았어…)
CAFC(en banc)	August, 13, 2015	침해 → Joint infringement

Akamai v. Limelight case

➢ 2012. CAFC (en banc) 의 판단

It is no longer necessary to prove that <u>all the steps were committed by a single entity</u>. even where no one party is liable for direct infringement, this does not mean that direct infringement has not occurred

Inducement infringement requirement:
(1) knew of the patent;
(2) induced performance of the steps of the method;
(3) those steps were actually performed.
~~(4) Direct infringement occurred~~

Akamai v. Limelight case

- 기존 판례(BMC Resources case) 및 2014.6. 미국 연방대법원의 판단
  - 직접 침해가 없으면 유도 침해도 없다(2012. CAFC 판결 뒤집음).
  - 예외적으로, agent relationship 이 있거나, 계약(contracts)을 통해, 제3자의 방법 단계의 실행을 실질적으로 '지시 내지 통제'(direction or control)하는 '주동자'(mastermind)인 경우에 직접침해의 책임을 부담한다
  - 따라서, Limelight사는 청구항 19의 (a), (c), (d)항을 수행하였으나 (b)항은 수행하지 않았고, 나아가 CP들에 의한 (b)항의 수행을 '지시 내지 통제'(direction or control) 하지도 못하였으므로, Limelight사의 직접침해는 성립하지 않음.
  - 또한 CP들도 오로지 (b)항만을 수행하였을 뿐이므로 당연히 CP들의 직접침해 또한 성립하지 않음

Akamai v. Limelight case

➢ 2015. 8. CAFC 판결(4번째 CAFC 판결)

*** 원칙 제시**

We will hold an entity responsible for others' performance of method steps in two sets of circumstances: (1) where that entity directs or controls others' performance, and (2) where the actors form a joint enterprise.

Section 271(a) is not limited solely to principal-agent relationships, contractual arrangements, and joint enterprise, as the vacated panel decision held. Rather, to determine direct infringement, we consider whether all method steps can be attributed to a single entity.

(1) 침해자가 제3자의 performance를 direct or control 하거나 – 해당 주체가

(2) 다수가 동업 관계 (joint enterprise)를 형성하면(4가지 요건) – 각각 침해자가

(1) an agreement, express or implied, among the members of the group;
(2) a common purpose to be carried out by the group;
(3) a community of pecuniary interest in that purpose, among the members; and
(4) an equal right to a voice in the direction of the enterprise, which gives an equal right of control.

→직접침해!

Akamai v. Limelight case

➢ 2015. 8. CAFC 판결(4번째 CAFC 판결)

To determine if a single entity directs or controls the acts of another, we continue to consider general principles of vicarious liability. See BMC, 498 F.3d at 1379. In the past, we have held that an actor is liable for infringement under § 271(a) if it acts through an agent (applying traditional agency principles) or contracts with another to perform one or more steps of a claimed method. See BMC, 498 F.3d at 1380–81. We conclude, on the facts of this case, that liability under § 271(a) can also be found when an alleged infringer *conditions participation in an activity* or *receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method(1.1)* and *establishes the manner or timing of that performance(1.2)*.

(1) 침해자가 제3자의 performance를 direct or control 하는 것의 판단

(1.1) 침해 주체가 타 주체의 부분 수행을 하도록 영향을 끼치거나 이득을 받았을 것

(1.2) 침해 주체는 타 주체의 수행 방식이나 시기를 설정했을 것

Akamai v. Limelight case

➢ 2015. 8. CAFC 판결(4번째 CAFC 판결)

* 구체적 판단

-Limelight는 모든 고객이 아래의 내용을 포함하는 표준 계약서(Limelight의 서비스를 사용하기 위하여 고객이 수행해야 하는 행위[tagging포함] 기재)에 사인하도록 함

> "Customer shall be responsible for identifying via the then current [Limelight] process all [URLs] of the Customer Content to enable such Customer Content to be delivered by the [Limelight network]."

> the contract requires that Limelight' s customers "provide [Limelight] with all cooperation and information reasonably necessary for [Limelight] to implement the [Content Delivery Service]."

These indicates that Limelight conditions customers' use of its content delivery network upon its customers' performance of the tagging and serving method step

➡ evidence supporting "conditioning use of the content delivery network"

Akamai v. Limelight case

➢ 2015. 8. CAFC 판결(4번째 CAFC 판결)

-Limelight의 고객은 Limelight와의 deal이 종료 된 후 Limelight service의 manual(tagging 포함)이 포함된 welcome letter를 받으며,
-이 letter 에서는 Limelight 의 Technical Account Manager 가 Limelight 서비스의 실행을 lead 할 것이라고 언급하고 있으며,
-고객이 Limelight 가 요청하는 단계를 수행하지 않으면, Limelight 서비스는 제공되지 않음

> In sum, Limelight' s customers do not merely take Limelight' s guidance and act independently on their own.

> Rather, Limelight establishes the manner and timing of its customers' performance so that customers can only avail themselves of the service upon their performance of the method steps.

➡ evidence supporting "establishes the manner or timing of that performance"

➡ **직접침해!**

Akamai v. Limelight case

➢ 2015. 8. CAFC 판결의 영향

- 예외적으로 인정하던 joint infringement(공동침해-여전히 직접 침해임)의 범위를 대폭 확장
- 단일의 실시자가 아니더라도, 즉 일부만 실시하더라도 그 일부 실시자가 사실상 나머지 실시에 실질적 영향을 미친다면 (예를 들어, 실시 방식, 실시 타이밍, 실시 가능, 등등) 책임이 있음
  - 나머지 실시자의 실시 여부를 제한하거나 허용할 수 있다면, 그리고 나머지 실시자의 실시로부터 이득을 얻는다면 책임이 있음(저작권법의 침해 논리와 유사)
  - (서버-클라이언트 시스템에서 수행되는) 방법 청구항에서, 사용자가 클라이언트 컴퓨터를 통해 수행하는 단계가 한 두 개 섞여 있더라도, 해당 서버를 운영하는 기업을 대상으로 직접 침해를 주장 가능해짐(일반적으로 서버를 운영하는 회사가 사용자의 접속 등에 관여하기 때문)

한국 특허법상 침해의 종류

- **직접침해 (direct infringement) – 미국과 유사**
  - 문언 침해 : 동일영역에 있어서의 침해
  - 균등 침해 : 균등영역에 있어서의 침해

- **간접침해 (미국의 contributory infringement와 유사)**
  - 직접침해는 아니지만, 침해행위의 전단계로서 그대로 방치하면 침해로 이어질 개연성이 높은 예비적 행위
  - 특허법 127조에서 일정한 실시유형을 규정하여 특허침해행위로 의제하고 있음

한국 특허법상 간접침해

◻ 한국 특허법의 간접침해(특허법 제127조)

◆ 특허권자 보호의 견지에서 특허침해에 직결되는 예비적 행위를 효과적으로 금지하고자 하는 데 목적이 있음

특허발명 (물건발명)	특허발명 (방법발명)
그 물건의 생산「**에만**」 사용하는 물건(전용품)을 생산, 양도, 대여, 수입, 청약	그 방법의 실시「**에만**」 사용하는 물건(전용품)을 생산, 양도, 대여, 수입, 청약

* 특허발명의 생산 or 실시에만 사용되는 물건의 '사용' 은 직접침해의 문제

한국, 미국 비교

구분	한국	미국 (contributory infringement)
직접침해를 전제	X	O
주관적 요건	X	Knowing
부품의 간접침해	본질적인 부품만	material part
타용도	사회통념상 통용되고 승인 될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도 X	capable of noninfringing use X
유도침해 조항 (infringement by inducement)	특허법 조항 X	O 제271조(b) – 적극적 유도(교사)

민법상 관련 규정

➢ 공동불법행위 책임(760조)

- 수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다(1항)
- 공동 아닌 수인의 행위 중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없을 때에도 1항과 같다(2항)
- 교사자나 방조자는 공동행위자로 본다(3항)

수인의 상호간에 공동행위에 대한 주관적 의사나 인식을 필요로 하지는 않지만, 권리침해 및 손해발생에 대한 객관적 공통원인은 인정되어야 한다. 다만, 이 경우에도 각자의 행위가 독립적으로 불법행위에 해당하여야 한다(통설 및 판례).

다른 주체의 행위가 없더라도 1인의 행위가 불법행위를 구성하여야 한다.

민법상 관련 규정

➢ 사용자의 배상책임(756조)

- 어떤 사업을 위해 타인을 사용한 자는 피용자가 그 사업의 집행에 관하여 제3자에게 가한 불법행위로 인한 손해를 배상할 책임이 있다(단, 상당한 주의를 한때, 상당한 주의를 해도 손해가 있을 때는 면책)

- **사용관계란 실질적인 지휘,감독관계를 의미**(고용관계에 국한되지 않음)
- 피용자의 행위가 불법행위의 일반적인 성립요건(고의/과실, 책임능력)을 갖출 것
- 실제 756조 단서 조항(상당한 주의)으로 면책이 인정되는 경우는 매우 적음

민법상 관련 규정

➢ 도급인의 배상책임(757조)

- 수급인이 제3자에게 가한 손해에 대해 도급인은 중과실이 있을때만 책임 있음
- 도급과 사용의 차이
  - 도급은 당사자의 일방(受給人)이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방(都給人)이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약
  - 실질적인 지휘, 감독 관계가 없고 '일의 완성' 을 목적으로 하는 점에서 사용과 다름

저작법상 관련 규정

➢ 저작권 침해(저작권법 123조)

- 저작인격권 : 공표권,성명표시권,동일성유지권
- 저작재산권: :복제권,공연권,공중송신권,전시권,배포권,대여권,2차적저작물작성권

➢ 저작권법 상 간접 침해(저작권법 124조)

1. 수입 시에 대한민국 내에서 만들어졌더라면 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 될 물건을 대한민국 내에서 **배포할 목적으로 수입**하는 행위

2. 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 침해하는 행위에 의하여 만들어진 물건(제1호의 수입물건을 포함한다)을 **그 사실을 알고 배포할 목적으로 소지**하는 행위

3. 프로그램의 저작권을 침해하여 만들어진 프로그램의 복제물(제1호에 따른 수입물건을 포함한다)을 **그 사실을 알면서 취득한 자가 이를 업무상 이용**하는 행위

저작법상 관련 규정

- 저작권 침해를 조장(교사,방조) 행위에 대한 규정은 없음
- 하지만, 판례를 통해 침해주체성을 확장하는 해석론적으로 인정
  - 인터넷 게시판과 공간을 제공하거나, 파일교환프로그램(P2P)와 같은 도구를 제공하여 타인의 저작물 이용을 조장하여 저작권 침해를 야기하는 자에 대해 책임을 묻기 위해 판례에서 저작권 침해주체성을 확장하는 법리를 인정하고 있음
- 최근 판례에는 저작물의 이용주체성을 확장하는 해석론도 등장
  - 예를 들어, 회사내에서 무단 복제가 이루어진 경우, 직접행위자(종업원) 뿐만 아니라 그 배후에서 **직접행위를 실질적으로 통제하고 있는 간접행위자**(회사)를 대상으로 하는 것이 더 타당하다는 이론
  - 개별프로그램에 대한 녹화여부가 이용자들의 선택에 달려 있지만, 방송프로그램에 대한 복제행위를 **전체적으로 통제,관리하는 회사를 복제 행위의 주체라고 판단**(서울고법 2008나86722 판결)

한국 유사 판례 소개

➢ 서울중앙지법 2008카합4234 특허권침해금지가처분

- "피신청인은 이 사건 특허 청구항 제1항의 구성요소를 피신청인이 모두 그대로 실시하고 있는 것이 아니고, … 단계는 이동통신사에 의하여 이루어지고 있으므로 피신청인이 제공하는 서비스는 위 특허의 침해를 구성하지 않는다고 주장한다. 그러나 가사 … 단계에서 작업의 일부가 이동통신사에서 이루어지고 있더라도, 피신청인이 ** 서비스를 주도적으로 기획, 구성하여 이동통신사 등과 협력 하에 위 서비스를 제공하면서 그에 따른 경제적 이익을 향유하고 있고, 위 서비스사업의 성패에 대한 위험부담을 지고 있는 이상 피신청인을 확인대상발명을 실시하는 주체로 봄이 상당하다"
- 이 결정에 대한 피신청인 측의 즉시 항고가 없었음

일본 참고 판례 소개

- **발포성 폴리스티로폴 사건(大阪地判 1961 (昭和36)・5・4 下民集12巻5号 937面)**
  - "타인의 특허방법 일부의 실시행위가 타인의 실시행위와 서로 맞물려 전체로서 타인의 특허방법을 실시한 것으로 될 경우, 예컨대 일부 공정을 타인에게 시키고, 자기가 나머지 공정을 실시할 경우 또는 복수의 자가 공정의 분담 부분을 나누어 실시하여 결국 공동으로 전체 공정을 실시할 경우에 전자는 주문자가 스스로 전공정을 스스로 실시하는 것과 다르지 않고, 후자는 복수의 자가 공정의 전부를 공동하여 실시하는 것과 다르지 않으므로, 두 경우 모두 특허권의 침해행위를 구성한다고 할 수 있을 것이다" – **Joint infringement 인정**
  - "단순히 타인의 특허권의 실시행위가 됨을 예측하여 그 재료 또는 중간물질을 공급하거나, 이들 물질을 타인의 특허방법의 실시에 사용하도록 권고하는 정도로는 (구)특허법 제102조 제2항(현행 제101조 제4항)에 해당하는 경우를 제외하고, 그러한 행위 자체로는 타인의 특허권을 침해한 것으로 볼 수 없고, 처음부터 특허권 침해의 우려가 있는 경우에도 해당되지 않는다" – **민법상의 교사/방조는 부정**

일본 참고 판례 소개

➢ 안경 프레임 사건(東京地判 2007 (平成19)・12・14 最高判)

- 안경렌즈 제조업자가 경쟁업자인 안경렌즈 제조업자에 대하여 가공 렌즈의 공급에 관계한 물건(시스템)의 발명 등에 관한 특허권에 기하여, 피고 시스템의 사용 금지 등을 청구한 사안으로, 원고의 특허권은 발주 측 컴퓨터와 인터넷 네트워크를 통하여 접속된 피고 측 컴퓨터를 이용하여 안경테의 3차원 테두리에 관한 데이터를 보내 줌으로써 안경테의 정확한 형상 데이터를 제조 측 이 파악할 수 있도록 하는 시스템 발명(물건의 발명)임

- "특허권 침해를 이유로 누구에게 금지 및 손해배상을 청구할 수 있을 것인지의 여부, 즉 발명의 실시행위(특허법 제2조 3항)를 하고 있는 자는 누구인가 하는 문제는 구성요건 충족의 문제와는 달리, 당해 시스템을 지배・관리하고 있는 자는 누구인가를 판단하여 결정하여야 한다"

- Joint infringement 인정

일본 참고 판례 소개

➢ 인터넷 넘버 사건 (知財高決 2010 (平成22) · 3 · 24 最高判)

- 대상특허(인터넷 서버의 접근 관리 및 모니터 시스템에 관한 특허)의 실시 주체는 복수의 주체(이용자 및 서비스 제공자)로 보지 아니하고, 당해 서비스 사업자만을 실시 주체로서 판단

- **타인의 행위를 이용한 직접침해의 성립여부를 논하지 않고, 바로 사업자의 침해책임을 긍정**

- "이 사건 특허에 관계한 발명의 명칭은 '인터넷서버의 접근 관리 및 모니터 시스템' 이며, 이 사건 발명에 관계한 특허청구범위의 기재로부터 이 사건 발명에 있어서 '접근' 이 '인터넷으로부터 컴퓨터 네트워크를 매개한 클라이언트' 에 의한 '서버 시스템의 정보페이지' 에 대한 것임이 명백한 이상, 구성요건 B 내지 F에서 규정되는 각 단계는 이 사건 발명에서 제공되는 '접근' 이 구비되는 단계를 특정하는 것이라고 이해되므로, 발명의 실시주체는 위와 같은 '접근을 제공하는 방법' 의 실시주체이고, 피항소인이 이러한 방법을 제공하여 피항소인의 서비스를 실시하는 것은 피항소인이라고 해석하는 것이 상당하다"

Joint Infringement 고려 사항

- **특허법 94조 ' 업으로서' 의 실시**
  - 복수 주체 중 이용자의 행위가 '업으로서' 의 실시인지(사안별 판단)
  - 일부분이 '업으로서' 실시된다 하더라도 전체로서의 실시가 '업으로서의 실시에 해당하는지?
- **민법의 공동불법행위 책임과 구성요소완비 원칙(all element rule)**
  - 공동불법행위의 경우, 각자의 행위가 독립적으로 불법행위에 해당해야 하는데, 그럼 all element rule 의 적용은?
- **일반 사용자가 포함된 경우**
  - 민법상 공동불법행위나 교사,방조에 의한 책임을 일반 사용자들에게 묻는 것이 현실적으로 가능한가?

현행법상 접근 가능한 방안

➢ 특허법상 간접침해 규정의 확대 적용 가능성

- 본 규정은 특허권 직접침해의 예비적 또는 방조적 행위에 대한 것임(침해 행위 전단계)
- 본 규정은 적용되는 유형을 한정하고 있는 침해 간주 규정으로 해석됨
- 그 물건(방법)의 생산(실시) 「**에만**」 사용하는 물건, 즉 **전용품에 대한 물적 방조행위만을 간접침해로 규정하고 있으므로, 방법 발명의 일부 단계에 대해서까지 확대 적용하는데 한계**가 있음
- 따라서, Joint infringement 사례에 대한 광범위한 적용은 어려움

현행법상 접근 가능한 방안

➢ 민법상 공동불법행위 규정의 적용 가능성

- 원칙적으로 Joint infringement에서는 각자의 행위가 일반적인 불법행위 요건을 갖추지 못함
- 한편, 특허청구범위는 특허권자의 선택 사항이며, 출원 과정에서 충분히 예측하여 작성할 수 있는 기회가 부여됨
- 특허 발명의 일부 실시가 특허권 침해를 구성한다는 것은 특허침해의 불확실성만 증가시킬 가능성이 있음
- 우월적 지위를 이용하여 제3자에게 특허발명의 구성요소 일부 또는 전부를 실시하도록 강제하는 예외적인 경우에만 적용한다는 견해[1], 공동행위자가 단일한 침해의 주관적 공모 하에 객관적으로 행위를 분담하여 유기적 일체로서 침해를 수행하는 경우에는 각 관여자 모두에게 금지청구권 및 불법행위 책임을 물을 수 있다는 견해[2] 등이 있음

1. 특허침해에 있어서 공동불법행위 책임에 관한 고찰, 김수철 저, 지식재산연구 제7권 제1호(2012.3)
2. 복수 주체에 의한 네트워크형 특허침해책임에 관한 소고, 전성태/전수정, 경희법학 47권3호(2012)

현행법상 접근 가능한 방안

➢ 저작권법상 간접침해법리의 유추, 적용

- 엔탈 사건(서울중앙지법 2008가합25126판결) 및 마이티비 사건(서울중앙지법2009카합4625) 판결에서, '**복제행위의 포괄적 의도**'와 '**관리,통제**'를 기준으로 해서 이용주체성을 확장하여 판단하였음

- 따라서, 특허발명의 구성요소 일부를 자기가 실시하고 나머지를 타인이 실시하는 경우, 당해 행위를 지배,관리하는 입장이고(**지배,관리성**), 또 당해 행위에 의해 영업상의 이익을 얻고 있는 경우(**이익성**), 및 침해행위를 야기하고자 하는 포괄적 의도를 구성요건으로 하여 타인의 행위를 자기의 행위로 평가할 수 있다는 견해[2] 가 있음

- 한편, 이 경우에도 타인에 의한 행위가 이미 예견되거나 또는 회피 가능한지 여부도 판단요소에 포함시켜야 하고, 일부 실시자의 특허직접침해인정으로 인한 법적 불안정성도 고려해야 함

2. 복수 주체에 의한 네트워크형 특허침해책임에 관한 소고, 전성태/전수정, 경희법학 47권3호(2012)

현행법상 접근 가능한 방안

➢ 소결

- 한국, 미국, 일본의 학설 및 판례상 저작권법상의 간접침해법리 중 이용주체성을 확장하는 법리 적용이 바람직함[2]

- 2015.8. CAFC 전원합의체 판결로 나온 Akamai v. Limelight case의 판결 또한 저작권법상의 간접침해법리와 유사한 법리 적용의 결과물이며, 아래와 같은 지배 및 관리에 대한 구체적인 판단 방법을 제시한 판결임

(1) 침해자가 제3자의 performance를 direct or control 하는 것의 판단

(1.1) 침해 주체가 타 주체의 부분 수행을 하도록 영향을 끼치거나 이득을 받았을 것

(1.2) 침해 주체는 타 주체의 수행 방식이나 시기를 설정했을 것

2. 복수 주체에 의한 네트워크형 특허침해책임에 관한 소고, 전성태/전수정, 경희법학 47권3호(2012)

실무상 제안

- 앞서 살펴본 joint infringement 관련 법리는 아직 우리나라에서 확립된 것이 아니며, 앞으로 스마트폰 App, 클라우드 서버 등 네트워크 관련 IT 기술이 개발됨에 따라 점차 보완될 부분임

- 특허권자 입장에서는 최대한 네트워크 관련 IT 기술의 발전을 감안한 청구항을 작성하여 joint infringement 법리 적용 없이 직접 침해를 주장할 수 있는 것이 바람직하고, 사안 발생시 예외적으로 적용 시도

- 실시자 입장에서는 all element rule 에 따라 특허발명의 일부 구성요소 실시는 무조건 비침해라는 선입관을 버리고, direct 및 control (지배,관리)의 범위에 대해 신중한 검토를 할 필요가 있음

실무상 제안

❖ 특허출원인 입장

- ✓ 단일 주체의 행위로만 청구항 작성
- ✓ (그래도) END-USER 보다는 서비스 사업자의 행위로만 청구항 작성
- ✓ 만약, 일부 행위가 customer의 입장에서 작성된 청구항이 있다면 권리 행사의 가능성 열림

❖ 실시자(솔루션 제조사) 입장

- ✓ 청구항의 일부 구성을 고객이 실시한다고 하여 비침해 되는 것은 아님
- ✓ 그 구성을 고객이 실시하도록 guide 하면, 결과적으로 직접 침해의 책임을 질 수 있음 (매뉴얼 등의 작성 시, 침해 위험이 있는 특허의 청구항에 기재된 동작을 유도하지 않도록 유의)

특허권 침해 판단 방법

◻ 특허권의 권리범위 판단 방법

- 1단계 : 특허청구범위 해석을 통한 특허발명의 기술적 범위 확정
  - 특허청구범위의 문언해석
  - 발명의 상세한 설명 참작
  - 공지기술 참작
  - 출원 경과 등의 참작
- 2단계 : 특허발명과 확인대상발명의 비교 – 문언침해의 판단
- 3단계 : 특허발명과 확인대상발명의 비교 – 균등침해의 판단
- 4단계 : 특허발명의 간접침해 등 기타 침해 이론을 적용

직접침해(문언침해)

문언 침해

- 당해 특허의 구성요건적 특징을 모두 그대로 사용하는 경우를 의미
- 실제 소송에 있어서 문언침해가 인정되는 경우는 많지 않음

특허발명

A
+
B
+
C

침해발명

A
+
B
+
C

A
+
B
+
C
+
D

직접침해(균등침해)

◻ 균등 침해

특허발명	침해발명
A	A
+	+
B	B
+	+
C	C 치환

* 균등 요건

① 양 기술이 과제의 해결원리가 공통되거나 동일할 것 – 치환부분이 본질적 부분이 아닐 것

② 치환가능성이 있을 것 – 실질적으로 동일한 구성과 효과를 가질 것

③ 치환용이성이 있을 것 – 당업자에게 자명할 것

④ 대상기술이 공지기술로부터 용이하게 도출할 수 없을 것

⑤ 심사과정에서 의식적으로 제외된 사항이 아닐 것

직접침해(이용침해)

◻ 이용침해

◆ 이용발명 – 기본발명의 구성요소를 모두 그대로 가지고 있고 새로운 구성요소를 부가하여 특허성을 취득한 경우 : **특허침해**

특허발명	이용발명1	이용발명2
A	A	A
+	+	+
B	B	B
+	+	+
C	C	C 치환
	+	+
	D	D

특허침해가 아닌 경우

생략발명과 불완전이용 발명 : 현재 특허침해로 보지 않음

- 생략발명 : 침해발명이 특허발명의 구성요소 중 비교적 중요성이 낮은 구성요소를 생략하여 특허발명의 작용효과보다 열악하거나 동일한 효과를 가져오는 경우
- 불완전 이용 발명 : 생략발명에 일정한 구성요소를 부가한 발명의 경우

특허발명	생략발명	불완전 이용
A	A	A
+	+	+
B	B	B
+		+
C		C 요소 없음
		+
		D

생략침해와 간접침해

◻ 생략발명과 간접침해

- ◆ 구성요소 중 일부만 포함하는 경우(A+B)가 해당
- ◆ 직접침해 관점 : 생략발명에 해당(비침해)
- ◆ 간접침해 관점 : 간접침해가 되려면 아래의 요건이 필요함
  - – (A+B)가 (A+B+C)로 생산(본질적 수리/개조)에만 사용되는 부품이어야 함

    따라서, (A+B)를 사용하여 (A+B+C)로 되지 않으면 간접침해 X

특허발명	생략발명	간접침해 (생산/실시에만 사용)	간접침해(부품)
A	A		A
+	+		+
B	B		B
+			
C		D	

Joint Infringement

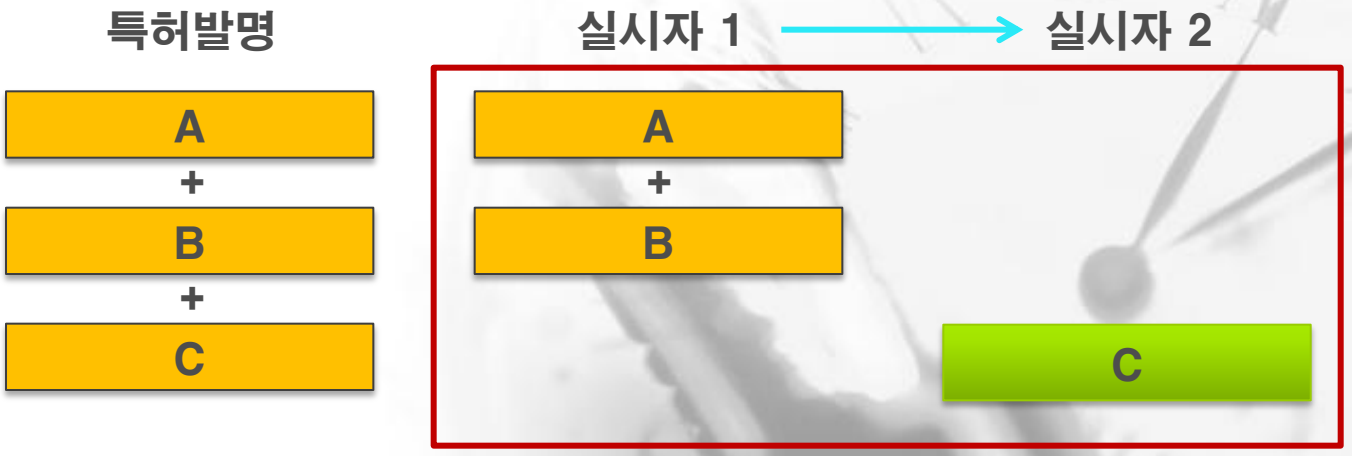
Joint Infringement

- 구성요소 모두가 실시되지만, 실시 주체는 복수인 경우
- Joint infringement가 되려면 아래의 요건이 필요함

(1) 침해자가 제3자의 performance를 direct or control

(1.1) 침해 주체가 타 주체의 부분 수행을 하도록 영향을 끼치거나 이득을 받았을 것

(1.2) 침해 주체는 타 주체의 수행 방식이나 시기를 설정했을 것



Thank You !