

WE ARE ALWAYS ON YOUR SIDE

KASAN
on your side



사례 연구 세미나

특허법인 가산

- I. 사건의 개요- 원, 피고의 주장 정리
- II. 국제 재판관할권의 존부
- III. 장치 청구항에 대한 간접침해 인정여부
- IV. 방법 청구항에 대한 직접침해 인정여부
- V.쟁점 사항 - 사용주체, 속지주의 이슈
- VI. 요약 정리

S사

특허권자

침해 주장

V사

외국 법인

-V사의 어플리케이션을 유, 무선 인터넷을 통해 대한민국에 배포

-이용자들에게 음성통화, 음성메세지 또는 파일 전송 서비스 제공

•1항 (장치 청구항)

인스턴트 메신저 서비스를 위한 주소록 재편집 기능을 갖는 이동통신 단말로서,

상기 이동통신 단말의 주소록을 인스턴트 메신저의 주소록으로 재편집하도록 상기 이동통신 단말의 전체적인 동작을 제어하는 제어부;

상기 제어부의 제어에 따라 복수의 사용자 인적 사항 정보를 저장하는 메모리;

상기 제어부의 제어에 따라 상기 인스턴트 메신저의 주소록으로 요구되는 적어도 하나 이상의 필드로 구성된 주소록 레코드를 정의하는 필드 정의부;

상기 제어부의 제어에 따라 상기 필드 정의부에 의해서 정의된 주소록 레코드의 필드를 기초로 상기 메모리로부터 해당 정보를 추출하고, 이를 상기 메모리에 기 저장되어 있는 주소록과 구분하여 임시 저장하는 데이터 추출부; 및

상기 제어부의 제어에 따라 상기 데이터 추출부에 의해서 추출한 적어도 하나 이상의 필드로 구성된 복수의 주소록 레코드를 기 설정된 편집 조건에 따라 가공하여 상기 메모리에 저장하는 데이터 편집부;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신 단말.

•4, 5, 6 항은 1항의 종속항

•7항 (방법 청구항)

인스턴트 메신저 서비스를 위한 주소록 재편성 기능을 갖는 이동통신 단말을 이용한 주소록 재편성 방법으로서, 상기 이동통신 단말은 복수의 사용자 인적 사항 정보를 저장하는 메모리를 포함하고,

a) 상기 인스턴트 메신저의 주소록으로 요구되는 적어도 하나 이상의 필드로 구성된 주소록 레코드를 정의하는 단계;

b) 상기 a) 단계에서 정의된 주소록 레코드의 필드를 기초로 상기 메모리로부터 해당 정보를 추출하고, 이를 상기 메모리에 기 저장되어 있는 주소록과 구분하여 임시 저장하는 단계; 및

c) 상기 b) 단계에서 추출한 적어도 하나 이상의 필드로 구성된 복수의 주소록 레코드를 기 설정된 편집 조건에 따라 가공하여 상기 메모리에 저장하는 단계;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 주소록 재편성 방법.

•10,11항은 7항의 종속항

•V사 어플리 케이션

- 안드로이드용

•서버(해외)

- 피고에 의해 운영 / 앱 배포/ 각 단말에 설치된 어플리케이션과 네트워크를 통해 연동하여 서비스를 제공

•실시 방법

어플리케이션 설치시에 이동통신단말에 저장된 주소록 정보를 이용하여 자동으로 해당 앱의 전용 주소록을 생성하도록 함.

앱의 주소록 필드로 구성된 주소록 레코드를 정의함.

상기 정의를 기초로 이동통신단말로부터 해당 정보를 추출하고,

이동통신단말의 주소록과 구분하여 임시 저장함.

상기 추출한 레코드를 이동통신단말 주소록과 별도로 기 설정된 편집 조건에 따라 가공하여

상기 메모리에 저장함.

•원고(S사)의 주장

- 1. 청구항 1,4,5,6항에 대한 간접 침해
- 2. 청구항 7,10,11항에 대하여
 - ①주위적으로 직접침해를 주장
 - ②예비적으로 간접침해를 주장

•피고(V사)의 항변

- 본안 전 항변
 - 국제 재판관할권이 없다는 주장
- 권리남용의 항변
 - 원고의 발명은 신규성이 부정되거나, 진보성이 부정되어 원고의 침해금지 청구는 권리남용에 해당한다고 주장

국제 재판 관할권에 관한 판단

•피고 주장의 요지

- 해외에 서버를 두고 앱을 배포하고 있어, 전 세계 각지의 사용자들은 인터넷 접속을 통하여 어디서든 다운로드 받아 사용할 수 있음.
- 앱의 사용지마다 재판관할권을 인정하게 된다면 전 세계 각지에서 피고가 응소해야 하는 부당한 결과에 이르게 되므로 국제재판관할권이 없다.

•법원의 판단 - 피고의 본안 전 항변 배척.

- 원고의 특허권이 대한민국에서 출원, 등록되었고 대한민국 법률에 따라 성립, 이전등이 규율되고 있음.
- 서버가 해외에 있더라도 앱이 설치, 사용되고 있는 곳은 대한민국의 영역 내
- 국제사법 제 24조 “지식재산권의 보호는 그 침해지법에 의한다.”
- 대한민국은 이 사건의 당사자 및 분쟁이 된 사안과 실질적 관련성 있다.

장치 청구항에 대한 간접침해 인정 여부

•간접침해의 성립 (法127조1호)

- 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
- 이동 통신 단말 또는 그의 균등 관계의 물건의 생산에만 사용하는 **물건**을 생산...

•‘V사의 어플리케이션’이 물건발명인지 여부(적극)

- 하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위해 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 청구항은 허용(심사기준)
- V사의 앱 또한 매체에 저장된 프로그램 이라는 점에서 물건에 해당된다고 볼 수 있다.

장치 청구항에 대한 간접침해 인정 여부

- V사의 앱이 **이동통신 단말의 생산에만** 사용하는 물건 에 해당하는지 여부. (타용도가 없어야 한다.)
 - 이동통신 단말 뿐 아니라 무선랜(WIFI) 전용 단말에도 설치가 가능.
 - 이동 통신 단말의 생산에만 사용하는 물건이라고 할 수 없음.
 - 무선 통신 단말과 이동 통신 단말은 구분되므로, 이동 통신 단말에 ‘생산’에 사용되는 것인지 판단 이전에 이동 통신 분야 ‘에만’ 으로 한정되지 않아 간접침해를 부정하는 취지. (타용도 인정)
- 이동통신 단말의 균등 범위에도 간접침해가 성립
 - 그러나, 무선 통신 단말과 이동통신 단말은 서로 균등관계에 있지 않음. (무선랜 방식과 셀룰러 방식의 차이점)
- 간접 침해 **부정**

방법 청구항에 대한 직접침해 인정여부

•피고의 실시가 원고 청구항7의 권리범위에 속하는지 여부(적극)

- 특허권의 보호범위는 청구범위를 기준으로 구성요소완비의 원칙(AER)을 따른다. (특허법 제97조)
- V사의 앱의 주소록 재편성 방법은 7항의 발명의 모든 구성을 그대로 포함하고 있다. 권리범위에 **속한다**.

•피고의 권리남용의 항변 (이유없음.)

- 비교대상발명 1내지 7에 의하여 신규성이 부정되거나, 진보성이 부정되어 원고의 침해주장은 권리남용에 해당한다.
- 청구항 7항의 발명은 비교대상발명에 의해 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다.
- 청구항 10, 11항은 7항의 종속항이므로, 7항의 진보성이 부정되지 않는 이상, 10, 11항의 진보성이 부정되지 않는다.
- 피고의 주장은 이유 없다.

원고 청구가 인용되었으나,
그 과정에서 피고의 항변이 쟁점이 되었음.

•직접침해 인정 , 원고의 침해금지청구 인용

방법 청구항 관련쟁점 사항(피고의 항변)

•피고(V사)의 주장 1 - ‘사용의 주체는 소비자이다.’

- 방법발명의 실시 태양 : 그 방법을 **사용**하는 행위(특허법 제2조3호나목)
- **피고**는 어플리케이션을 작성하여 제공하는 것에 불과하여 방법을 사용하고 있지 않아 방법발명의 실시가 아니다.
- 앱을 사용하는 **소비자**가 방법을 사용하는 것이다.

•피고(V사)의 주장 2 - ‘피고의 실시예 원고의 특허권이 미치지 않는다.’

- 어플리케이션의 제작과 전송은 모두 해외에서 이루어 지므로 속지주의의 원칙상 원고의 특허권이 미치지 아니한다.


•피고(V사)의 주장1에 대한 법원의 판단

- 방법의 각 단계가 어플리케이션과 서버, 네트워크를 통해 연동하여 수행
- V사의 앱이 단말에서 실행되는 것일 뿐 ‘주소록 재편성 방법’은 **앱과 서버가 연동하여 수행되어 실질적인 주체는 피고**이다. 피고의 주장은 이유 없다.

가) 피고는, 방법의 발명인 경우 ‘실시’라 함은 그 방법을 사용하는 행위이므로, 피고가 바이버 앱을 작성하여 제공하는 것은 방법의 발명인 이 사건 제7항 발명의 실시해당될 여지가 없고, 바이버 앱을 사용하는 소비자가 이 사건 제7항 발명을 실시할 여지가 있을 뿐이라고 주장한다. 그러나 바이버 앱이 이동통신 단말에서 실행되는 상황을 살펴보면, 사용자는 바이버 앱이 주소록 재편성 방법을 수행할지 여부를 승인할 뿐이고, 승인한 이후에 수행되는 각 단계는 바이버 앱과 서버가 네트워크를 통해 연동하여 수행되는 것으로 보이는바, 결국 주소록 재편성 방법을 사용하는 바이버 앱이 사용자의 이동통신 단말에서 실행되고 있을 뿐이고, 주소록 재편성 방법은 바이버 앱과 서버가 연동하여 수행(바이버 앱은 이동통신 단말의 주소록에서 바이버 가입자들로부터 이루어진 연락처를 재편성하고 있는바, 바이버 가입자 여부를 확인하기 위해 서버와 연동하게 된다)되고 있는바, 주소록 재편성 방법을 사용하는 실질적인 주체는 피고라고 할 것이다. 따라서 피고는 바이버 앱을 작성하여 제공하는 것에 더하여 바이버 앱이 실행됨에 따라 위와 같은 주소록 재편성 방법을 사용하고 있다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

•고등 법원의 이유 보충

살피건대, 설령 스마트폰 사용자들이 바이버 앱을 통하여 주소록 재편성 방법의 단계 중 일부 또는 전부를 사용한다고 하더라도, 이 법원이 인용하는 제1심판결에서 인정한 사실관계와 채택한 증거에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 복수로 이루어진 주소록 재편성 방법의 단계 중 일부 또는 전부를 의도적으로 생략한 채 피고의 그와 같은 의도를 모르는 스마트폰 사용자들로 하여금 그 단계 중 일부 또는 전부를 실시하게 하였고, 따라서 피고는 형식적으로는 발명의 구성요소 일부 또는 전부를 스스로 실시하지 아니하였으나 스마트폰 사용자들을 도구처럼 이용함으로써 실질적으로는 발명의 구성요소 전부를 실시한 것으로 봄이 타당하다. 피고의 주장은 이유 없다.



일부를 생략하여
보면,

설령 사용자들이 V사의 앱을 통하여 주소록 재편성 방법의 단계 중 전부를 사용한다고 하더라도, 피고는 복수로 이루어진 주소록 재편성 방법의 단계 중 전부를 의도적으로 생략한 채 피고의 그와 같은 의도를 모르는 스마트폰 사용자들로 하여금 그 단계 중 전부를 실시하게 하였고, 따라서 피고는 형식적으로는 발명의 구성요소 전부를 스스로 실시하지 아니하였으나, 스마트폰 사용자들을 도구처럼 이용함으로써 실질적으로는 발명의 구성요소 전부를 실시한 것으로 봄이 타당하다.

즉, End user가 방법 전부를 사용한 경우라도 실질적으로 V사가 사용한 것으로 해석될 여지가 있음.

‘사용 주체’ 관련 쟁점

•일본 판례

- 방법발명에 관하여 도구이론을 적용하여 청구나 하청관계가 없는 업자 사이에서도 지배 관리 관계가 있다고 보아 직접침해를 긍정하였다.
- “피고의 제품은 원고의 특허발명의 기술적 범위에 속하는 것이며, 피고는 최종 공정을 구입자인 문자반 제조업자를 도구로서 이용한 것이므로, 전 공정을 피고 자신이 한 것으로 동일시 할 수 있다.”고 판시한바 있음.

•미국 판례 (블랙 베리 사건)

- 사용자의 사용을 인정하고, RIM의 유도침해 또는 기여침해를 인정.
- RIM가 직접 사용의 태양으로서 침해하였다고 판단한 것이 아니라 BlackBerry의 사용자가 BlackBerry pager을 사용함으로써 NTP의 분쟁 특허를 직접 침해하였고, RIM는 35U.S.C.§271 (b) 내지 (c)에 해당하여 사용자의 직접 침해를 유발 내지 기여함으로써 분쟁 특허를 침해하였다고 결론.

•피고(V사)의 주장 2에 대한 법원의 판단

- 속지주의의 원칙

- 1국 1특허 원칙에 따라 각국의 특허는 서로 독립적으로 효력을 발생한다.
- 즉, 한국에서 S사가 주소록 재편성 방법에 관한 권리를 취득하였다 하더라도, 다른 나라에서 권리를 취득하지 못하면 그 나라에서는 독점 배타적인 권리를 행사할 수 없음

- 이하 본 바와 같이 주소록 재편성 방법을 사용하는 실질적 주체는 피고이며, 앱의 제작 및 전송이 해외에서 이루어 진다 하여도 본 방법을 사용하는 행위 자체는 국내에서 이루어지게 되므로 주장은 이유 없다.

쟁점 사항 정리

- '주소록 재편성 방법' 이라는 S/W 또는 S/W를 구성하는 일 모듈이 등록되었고, 그 방법을 포함하는 V사의 앱의 사용에 대해 개발사에게 침해를 긍정하였다.

사용 주체와 관련하여

- 본 사건 S사의 청구항을 살펴보면, **단말 측** 동작으로 서술된 것을 알 수 있다. 따라서 해당 방법이 실행되는 곳은 end-user의 단말기이며, end-user가 앱을 사용하면서 본 방법을 사용하는 것으로 보일 여지가 있지만, 법원은 이를 인정하지 않았다. 사용 주체를 user로 인정한다면, 우리 나라에는 미국과 같은 유도, 기여침해와 같은 규정이 없어, 실질적으로 손해배상 책임 능력이 있는 개발사에게 침해를 물을 수 없기 때문이라고 생각된다.

- S/W관련 특허에서, 프로그램의 실행이 그 방법의 사용이 되므로, 주로 방법 청구항이 권리 행사의 핵심이 되는데, 향후 침해소송에서도 본 사안과 같이 단말 측 동작의 방법 청구항의 침해 여부가 문제되는 경우, 사용 주체가 관련하여 쟁점이 될 것으로 보인다.

속지주의와 관련하여

- 다만, 본 사안은 단말 측 청구항으로 사용주체가 인정된 이상, 서버가 외국에 있다고 하여도 속지주의는 문제되지 않은 것으로 보인다. 서버 측 동작으로 작성된 청구항의 경우 속지주의가 문제가 될 수 있다고 보이나, 아직 국내에서는 서버가 외국에 있다는 이유만으로 침해가 부정된 바 없었다. (그러나 미국 블랙베리 사건에서는 방법청구항에서 속지주의를 문제로 침해가 부정된 바 있음.)

청구항 형태에 따른 이슈 정리

서버 측 <small>(속지주의 문제 존재)</small>	장치 청구항	서버 장치의 경우 각 단계에 대한 입증이 어려울 수 있음.
	방법 청구항	서버 측 청구항은 입증이 어려울 수 있다는 단점이 있으나, 사용 주체는 개발사로 인정됨.
		<p>사용 주체가 개발사인 것은 다툼이 없고, 구글 코리아 사건에서 미국 본사 또는 한국 자회사인지가 다투어 졌으나, 한국 자회사가 사용주체로 인정됨(2006가합73442)</p> <p>서버가 해외에 있더라도, 국내에서의 사용으로 인정한 바 있음. (구글 코리아 사건)</p> <p>본 판례에서도 서버와 연동되어 수행된다는 이유로 V사를 사용주체로 인정하였으나, 서버가 외국에 있는 것은 문제 삼지 않고 해당 방법의 사용을 국내에서의 사용으로 인정함.</p> <p>그러나 미국 판례(블랙베리 사건)에서는 방법의 한 단계가 해외에 존재한다는 이유로, 국내에서의 사용으로 인정하지 않음.</p>
단말 측 <small>(사용주체 문제 존재)</small>	장치 청구항	user의 단말기를 통해 방법의 사용 여부에 대한 입증이 용이함.
	방법 청구항	방법의 사용주체가 문제될 수 있음. (그러나 본 판례에서, 방법의 사용자를 V사로 보기 위하여, ‘실질적 주체’라는 개념을 사용함.)
시스템 청구항		<p>시스템의 일 단계가 해외에서 실시되는 경우, 속지주의가 문제될 수 있으나 시스템 전체가 사용되는 지역에서 침해가 인정됨.(블랙베리 사건)</p> <p>시스템의 실시 태양 중 사용에서 ‘사용 주체’가 문제 될 수 있음.(블랙베리 사건에서 사용주체는 user로 보았지만, 유도침해를 인정함.)</p>
매체 청구항		<p>매체 청구항의 실시태양: 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체의 제조, 판매 등의 행위 (2013나5383), 실시발명을 사용하거나 피고 실시발명을 실행하기 위한 프로그램이 기록된 기록매체를 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 및 전시하는 행위 (2004가합10566)</p> <p>프로그램을 서버에 올리는 행위는 기록매체의 생산행위가 되므로 프로그램이 업로드 된 서버 등 하드웨어의 폐기를 구할 수 있어, 서버를 통한 배포를 막을 수 있음. (2004 가합10566)</p>

본 판례를 통해 본, S/W발명의 청구항 작성시 고려 사항

청구항 형태 별 고찰

<p>장치 청구항으로 작성하는 경우</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 해당 S/W를 설치한 장치를 생산, 양도 등 하는 제조사, 유통사에 대해 직접 침해 주장 가능. - 소프트웨어 개발사를 상대로 직접침해를 주장할 수 없고, 간접침해의 대상이 될 여지가 있음. - 간접 침해를 묻기 위하여, 해당 S/W가 사용될 수 있는 장치가 다양하다면 그를 포괄할 수 있는 물건이 기재되어야 함. (즉, 타용도가 없어야 함.)
<p>방법 청구항으로 작성하는 경우</p>	<ul style="list-style-type: none"> - S/W를 실행시키는 행위 자체가 방법 발명의 실시 이므로, 침해를 주장하여 프로그램 사용 자체를 중단시킬 수 있다는 점에서 가장 적절한 권리행사가 가능한 청구항으로 볼 수 있음. - 소프트웨어 개발사를 상대로 직접 침해를 물을 수 있으나, 사용 주체가 문제될 수 있음. - 아직, 사용주체를 user로 보아 침해를 부정한 case는 없었으나, 만약 사용 주체를 user로 본다면 소프트웨어 개발사에게는 간접침해를 주장해야 할 것으로 판단됨.
<p>매체 청구항으로 작성하는 경우</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 카테고리는 물건 발명에 해당함. - 해당 프로그램이 저장된 기록 매체, 즉 하드웨어를 포함한 저장매체는 그 폐기를 구할 수 있음. <p>그러나 이미 프로그램이 배포된 경우, 그 사용을 막을 수 없고 다른 방식의 배포를 막을 수 없음. (예를 들어 B2B어플리케이션의 경우 e-mail을 통한 배포가 이루어지는 경우가 있으나, 이는 막을 수 없음.)</p>

감사합니다.

Disclaimer

본 자료를 통하여 제공하는 정보는 작성자인 채승원 변리사, 김윤정 변리사의 개인적인 견해이며, '특허법인 가산'의 견해가 아닙니다. 또한 본 자료의 모든 내용은 오로지 일반적인 정보 전달의 목적이며, 법률 자문을 대신하는 것으로 이용되어서는 안됩니다. 따라서 웹사이트 방문자는 사건과 관련된 사실 관계 등을 변리사에게 먼저 상담함이 없이 본 자료가 제공하는 정보에 따라 행동해서는 아니 되며, '특허법인 가산'은 그에 따른 책임을 지지 않습니다.

자료 관련 문의는 kyj@kspat.com 으로 문의 주시기 바랍니다.