

특허권 침해 유도 책임 성립에 필요한 침해 인식의 정도

- *Global-Tech v. SEB* 사건

박성민¹⁾

I. 들어가며

지식 재산권은 일반적인 재산권과는 달리²⁾ 권원없는 자가 무형적 지식 재산을 사용함으로써 그 침해가 일어나게 된다. 그리고 현대 사회에서 지식 재산권을 사용한 제품이나 서비스는 대량 생산, 유통되는 경우가 많다. 그래서 지식 재산권에 대한 직접 침해는 물론이고 간접침해(indirect infringement)라는 형태의 침해와 그 성립 여부에 대한 다툼이 생긴다³⁾. 이것은 비단 미국에서만 그런 것이 아니라 우리나라에서도 마찬가지인 것으로 보인다⁴⁾.

1) 서울대학교 법학전문대학원 제1기.

2) 정상조, 지적재산권, 홍문사, 2004, 6면 이하 참조. 지식 재산권은 대세적으로 배타적 권리를 주장할 수 있다는 점에서 물권과 유사하고 채권과 다르다. 그러나 물권에 있어서 사용이라는 것은 물건을 점유함으로써 사용하는 것을 의미하지만 지식 재산권은 그 보호 대상이 관념적이고 무형적인 재산이기에 이를 점유해서 사용한다기 보다는 그 무형의 재산을 토대로 물건을 생산, 배포하는 등의 일정한 행위를 한다는 것을 뜻한다는 점에서 큰 차이가 있다.

3) 저작권의 경우 Sony 판결(*Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 104 S.Ct. 774 U.S.Cal.,1984), Napster 판결(*A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 284 F.3d 1091 C.A.9 (Cal.),2002.), Grokster 판결(*MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 937, 2005) 등이 있고 상표권의 경우 Tiffany 판결(*Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, US Court of Appeals for the Second Circuit Docket No. 08-3947-cv, April 1, 2010.)이 있고 특허권의 경우 Wallace 판결(*Wallace v. Holmes* 9 Blatchf. 65, 29 F.Cas. 74 C.C.Conn. 1871.), Aro 판결(*Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 365 U.S. 336, 81 S.Ct. 599 U.S. 1961., *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 377 U.S. 476, 84 S.Ct. 1526 U.S.Mass. 1964.), Dawson 판결(*Dawson Chemical Co. v. Rohm and Haas Co.* 448 U.S. 176, 100 S.Ct. 2601 U.S.Tex.,1980.), Microfoft 판결(*Microsoft Corp. v. AT & T Corp.* 550 U.S. 437, 127 S.Ct. 1746 U.S.,2007.) 등이 있다. 경우에 따라서는 직접 침해한 자는 찾기가 어렵거나 찾아도 자력이 충분치 않거나 해외 사업자라서 집행이 어려운 사정 등으로 실질적 구제가 어려우나 대형 유통업자와 같은 자를 간접 침해자로 주장하여 인정받으면 보다 효과적으로 침해를 저지하고 구제를 받을 수 있는 경우가 있을 수도 있을 것이다.

4) 저작권 관련해서는 소리바다 사건(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다11626 판결 등), 벅스 뮤직 사건(수원지방법원 성남지원 2003. 6. 25. 자 2002카합280 결정 등) 등이 있다. 상표권 침해에 관하여 직접 다루고 있는 것은 아니지만 서울중앙지법 2009.9.9. 자 2009카합653 결정이 상표권 침해와 관련된 결정이며, 인터넷 오픈마켓 운영자에게 판매자의 부정경쟁행위 등을 방지할 일반적 주의의무가 있는 것은 아니라는 것으로 서울중앙지법 2008. 11. 20. 선고 2006가합46488 판결이 있다. 특허법 제127조가 문제가 된 판결로 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정이 있다. 인터넷 포털의 명예훼손 책임에 관한 판결(대법원 2009. 4. 16. 선고 2008다53812 판결)은 지식 재산권에 관한 것은 아

문제는 어떤 경우에 간접침해를 인정해서 책임을 부담시켜야 할 것인가 하는 점이다. 간접침해는 자기 또는 제3자의 직접침해에 위법하게 관여하는 형태의 특허침해라고 간단히 정의할 수도 있다. 그러나 이는 법 논리와 현실이 어지럽게 교차하는 분야이고 현실에서 그것이 문제되는 상황이 너무 광범위하여 실제에서의 판단이 쉽지 않다⁵⁾. 최근 특허권을 침해하여 만들어진 제품을 판매하는 것이 간접침해(보다 정확하게는 유도침해, inducement infringement)에 해당하려면 어떤 요건이 충족되어야 하는지에 대한 제3항소법원의 판결이 있었다. 그에 대해 미국 연방 대법원에의 상고 신청이 있었는데 미국 연방 대법원은 이를 받아들였다.(이 사안을 이하에서 '대상 사건'이라고 한다.) 그리고 2011년 2월 23일 미국 연방 대법원에서 구술 변론(oral argument)이 있었다. 미국 연방 대법원은 2011년 7월 즈음에 판결을 선고할 예정이라고 한다.

아직 미국 연방 대법원의 판단이 나오지는 않았지만 본고에서는 지금까지의 대상 사건의 추이를 돌아보려 한다. 물건을 판매하는 자는 자신이 판매하는 제품이 특허를 침해하고 있는지 여부에 관하여 조사하여 특허 침해 여부를 확인하고 만약 그것이 특허를 침해하고 있다면 그 제품의 유통을 중단할 의무가 있는 것일까 그렇다면 상품 판매자는 도대체 어느 정도의 조사 의무를 부담하는 것일까?⁶⁾

II. 쟁점이 되는 법리

미국에서는 입법이 있기 전에 판례의 발전으로 간접침해 법리가 형성되었다고 한다. Wallace 판결⁷⁾에서 최초로 간접 책임을 인정하였다고 하며 1952년 미국 특허법 35 U.S.C. § 271에서 35 U.S.C. § 271(b)항 유도 침해(inducement infringement)와 35 U.S.C. § 271(c)항⁸⁾에 기여 침해(contributory infringement) 규정이 도입되었다고 한다.

대상 사건에서 문제가 된 것은 피고에게 35 U.S.C. § 271(b)항⁹⁾의 유도 침해 책임을

나지만 명에는 지식 재산과 가깝고 재산으로 볼 수 있는 여지도 크다고 생각된다.

- 5) 광민섭 집필본, 특허법 주해 II (정상조, 박성수 공편), 박영사, 2010, 59면 이하에서는 우리나라 특허법 제127조에 대한 주해를 하면서 간접침해에 대해 비교법적인 분석을 하며 유형화를 시도하고 있다.
- 6) 조사 의무가 있다고 한다면 그 조사의 정도가 어느 정도이어야 하는지가 문제가 될텐데 그것은 넓은 스펙트럼을 가지고 있는 문제인데다가 비슷한 조사 행위라도 그 행위자가 처한 상황이나 제품의 성격 등에 따라 달라질 것이다. 예를 들어 다음과 같은 질문들을 해 볼 수 있다. 마치 인터넷 서비스 제공자의 Notice and Takedown 의무처럼 제품에 대하여 특허권자의 특허권 침해 주장이 있으면 그 때부터 조사하면 되는 것인지, 사업을 크게 하는 자인 경우에는 제품의 판매를 통해 막대한 수익을 얻고 있으므로 보다 철저히 조사해야 하는 것인지, 제품에 사용되는 기술을 파악하고 기존 특허 기술 조사를 적극적으로 하거나 특허 침해 여부를 전문가에게 평가받는 정도의 노력과 수고 정도를 해야 하는 것인지 등등.
- 7) Wallace v. Holmes 9 Blatchf. 65, 29 F.Cas. 74 C.C.Conn. 1871.
- 8) 이해영, 미국 특허법, 한빛지적소유권센터, 2010, 822면에서는 35 U.S.C. § 271(b)항과 35 U.S.C. § 271(c)항이 입법 형식으로는 대등한 관계에 있지만 실질적인 의미에서 (c)항은 (b)항 침해의 한 유형이라고 해석된다고 하며 그렇게 (c)항을 별도로 둔 것은 간접침해의 가장 전형적인 유형이기 때문에 그 요건을 별도로 명확히 하기 위한 입법적 배려라고 한다.
- 9) 35 U.S.C. § 271(b)에서는 특허 침해를 적극적으로 유도하는 자는 침해자로서 책임을 진다고 정하고

물을 수 있는지 여부이다. 미국에서 피고에게 유도 책임을 인정하기 위해서 원고는 다음을 입증해야 한다. 1) 35 U.S.C. § 271(b)항에서는 적극적으로 특허권의 침해를 유도할 것을 요건으로 하고 있으므로 직접침해를 유도할 구체적 의도(specific intent)가 존재했음을 보여야 한다. 2) 그리고 35 U.S.C. § 271(b)항에는 35 U.S.C. § 271(c)항과는 달리 침해의 인식('knowing')이라는 표현이 나타나지 않지만 판례¹⁰⁾는 주관적 요건으로서 침해의 인식이 필요하다고 한다. 3) 그리고 유도침해가 성립하려면 직접침해의 존재가 필요하다는 것이 두 번의 Aro 판결¹¹⁾ 이후 미국 법원의 확고한 태도라고 한다. 대상 사건에서는 2) 특허권 침해의 인식 유무를 어떻게 판단할지가 중요한 쟁점이 된다.

III. 대상 사건의 흐름

1. Global-Tech의 SEB 특허권 침해

Global-Tech Appliances의 자회사인 Pentalpha는 홍콩에서 역설계(reverse engineering)를 통하여 SEB라는 회사의 프라이팬 제품을 모방하여 프라이팬을 만들었다. 이 때 SEB의 특허권¹²⁾을 침해하게 되었으나 Pentalpha는 당시 그 특허 기술의 존재를 알지 못하였다. 그리고 그 프라이팬을 미국 시장에 판매하고자 미국 특허 변호사(U.S. patent attorney)에게 미국 특허권 침해 여부 검토를 의뢰하였다. 만약 그 프라이팬을 만들 때 SEB의 기존 제품을 보고 만든 것이라는 사실을 변호사에게 알려주었다면 변호사가 그것을 단서로 하여 그 프라이팬이 SEB의 특허권을 침해하는 제품이라는 것을 발견할 수 있었을 가능성이 더 컸을 것이나 Pentalpha는 자신이 역설계를 통해 그 제품을 만들었다는 사실을 알리지 않았고 Pentalpha가 의뢰한 변호사는 특허권 침해 사실을 발견하지 못하였다.

2. SEB의 특허 침해의 소제기와 뉴욕 남부 지방법원의 판단

SEB는 특허 침해를 이유로 소를 제기하였다. 뉴욕 남부 지방법원¹³⁾에서 배심원들은 Pentalpha의 모회사인 Global-Tech가 특허권 직접침해 책임뿐만 아니라 유도책임도

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

10) *Electronized Chemicals Corp. v. Rad-Mat, Inc.* 288 F.Supp. 781 D.C.Md. 1968, *Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd.* 850 F.2d 660 C.A.Fed. (Ill.),1988, *DSU Medical Corp. v. JMS Co., Ltd.* 471 F.3d 1293 C.A.Fed. (Cal.),2006 등.

11) *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 365 U.S. 336, 81 S.Ct. 599 U.S. 1961., *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 377 U.S. 476, 84 S.Ct. 1526 U.S.Mass. 1964.

12) U.S. Patent No. 4,995,312

13) *SEB, S.A. v. Montgomery Ward & Co., Inc.* 412 F.Supp.2d 336 S.D.N.Y.,2006.

있다고 하였는데 Global-Tech가 그 제품을 수입하여 소매상에게 공급하였기 때문에 그러하다고 한 것이다. (특허권 침해 유도 책임에 관한 것만이 미국 연방 대법원에 상고되었다.)

지방법원은 유도 침해에 관하여 판단하면서 유도 책임 성립을 위한 세 가지 요건들이 모두 충족되었다고 하였다. 즉, 1) 침해 유도의 구체적 의도, 2) 특허권 침해에 관한 인식 3) 직접 침해의 성립 모두 인정된다는 것이다. 이 중 2) 침해에 대한 인식에 관하여 그 인식은 실제로 알고 있었던 것(actual knowledge) 뿐만 아니라 추정적 인식(constructive knowledge)으로도 충분하다고 한 것으로 보인다¹⁴⁾. 이에 대하여 Global-Tech는 소송을 당하기 전까지 SEB의 특허에 관하여 알지 못하였기 때문에 자신은 침해 유도 책임을 부담하지 않는다고 주장하였다. 그러나 지방법원은 배심원들의 판단을 지지하면서 유도 책임을 인정할 증거가 충분하다고 하였다.

3. 제3항소법원의 판단 - 조사의무 인정

Global-Tech 측에서는 이 사건 소가 제기되기 전까지 SEB의 특허권 존재를 알지 못하였으므로 특허 침해의 인식이 없다고 주장하였다. 그러나 제3항소법원¹⁵⁾은 원고가 특허권 침해에 대한 인식을 인정하기 위해 그 실제적인 인식을 입증할 수 있는 직접 증거(direct evidence)가 없다고 하여도 여러 간접 증거들로서 그것을 인정할 수 있는 것이라고 하였다. 그리고 이 사안에서 Global-Tech 측이 변호사에게 특허권 침해 여부 판단을 의뢰하면서 자신이 SEB의 제품을 모방하여 프라이팬을 디자인한 것을 알리지 않았던 점을 보면, Global-Tech 측으로서는 SEB의 특허권에 대해서 알 수 있었는데도 일부러 알아보지 않은 것(deliberate indifference)이라 할 것이므로 특허권 침해의 인식이 있었다고 판단하였다. '고의적인 무관심'(deliberate indifference)이라는 개념은 제품을 판매하는 Global-Tech에게 조사 의무가 있음을 의미하는 것으로 보이며 이 사안에서 Global-Tech가 그 의무를 해태하였다고 판단한 것이라 생각된다.

IV. 미국 연방 대법원에서의 주장들

14) 실제로 알고 있었고(actual knowledge) 추정적으로 알고 있었어도(constructive knowledge) 된다는 것은 우리 대법원 판례에서의 '알았거나 알 수 있었다'는 표현과 유사한 의미인 것으로 보인다. Black's Law Dictionary에 따르면 실제 인식(actual knowledge)은 직접적이고 명확한 인식으로 가령 고용자가 사고를 목격함으로써 피용자의 상해에 대하여 가지게 되는 인식 등을 말한다고 하며, 추정적 인식(constructive knowledge)은 합리적인 주의나 노력을 한 자라면 마땅히 알아야 할 것으로 법률상 그에게 당연히 귀속되는 인식을 의미한다고 한다. 가령 미국 법원은 조합원(파트너)은 파트너쉽 계약을 읽지 않았다 해도 그 계약에 대한 추정적 인식을 가졌다고 간주하는데 이것이 그 예이다. 이 설명은 박준석, 인터넷 서비스 제공자의 책임, 박영사, 2006, 33면을 참조한 것이다.

15) SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co., Inc. 594 F.3d 1360 C.A.Fed. (N.Y.),2010.

1. Global-Tech의 주장

Global-Tech는 저작권 침해의 기여 책임에 대하여 다른 미국 연방 대법원의 **MGM Studio v. Grokster** 판결¹⁶⁾을 인용하며 미국 특허법 35 U.S.C. § 271(b)에서 말하는 특허권 침해 유도 책임이 인정되기 위해서는 피고가 특허권 침해를 돕고 있다는 고의를 가지고 비난 가능성 있는 행위를 했음이 입증되어야 한다고 주장하였다.¹⁷⁾ 그리고 원심인 제3항소법원이 ‘고의적인 무관심’(deliberate indifference)이라는 기준으로 특허권 침해 인식 요건이 충족된 것으로 본 것은 잘못된 것이라고 주장하였다. 단순히 특허권이 침해될 수도 있다는 정도로 막연히 아는 것만으로는 침해를 유도한 책임을 물을 수 없는 것이 미국 연방 대법원의 판례인데 그 법리에 어긋나는 위법한 판단을 하였다는 것이다. 그리고 ‘고의적인 무관심’(deliberate indifference)이라는 개념을 기준으로 특허권 침해의 유도 책임 유무를 결정하게 된다면 판단자의 자의가 작용하여 어떤 상황에서도 특허권 침해의 인식이 있었음을 인정할 수 있게 되어 수범자의 예측 가능성을 해치게 된다고 하였다.

2. SEB의 주장

SEB는 특허권 침해 유도 책임을 묻는 원고가 피고의 특허권 침해 인식을 입증할 때 피고가 실제로 알고 있었음까지 분명하게 입증해야 한다고 볼 근거가 없다고 하였다¹⁸⁾. 미국 특허법 35 U.S.C. § 271(c)항은 침해 유도 책임이 성립하기 위해서는 피고의 ‘인식(knowing)’을 요하고 있는데 35 U.S.C. § 271(b)항에서는 그런 표현이 없으므로 35 U.S.C. § 271(b)항의 ‘의도(intent)’는 35 U.S.C. § 271(c)에서의 ‘인식’보다 더 완화된 요건이라고 보아야 입법자의 의도에 부합한다고 주장한다. 게다가 35 U.S.C. §§ 284과 285에서 고의적인(willful) 침해에 대하여 가중적 손해배상과 변호사 비용을 부담시키고 있는 것에 비추어 볼 때 35 U.S.C. § 271(b)에서의 유도 책임 성립을 위한 주관적 요건은 고의(willfulness)보다 더 완화된 요건으로도 충분하다고 하였다.

그리고 **MGM Studio v. Grokster** 판결을 근거로 Global-Tech에게 침해 유도 책임이 없다는 Global-Tech의 주장은 타당하지 않다고 하였다. **MGM Studio v. Grokster**

16) *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 937 (2005). 이 사건은 저작권 침해의 기여 책임의 성립에 관한 것이었으나 특허법의 유발 책임의 법리가 유추 적용된 사안이다. P2P업체인 Grokster는 Sony 판결의 법리를 인용하며 자신은 기여 책임을 부담할 자가 아니라고 주장하였으나 미국 연방 대법원은 *Kalem v. Harper* 판결을 인용하며 보통법에서 권리 침해적 이용을 예측하였을 뿐만 아니라 유발(inducement)한 자는 침해에 대한 책임이 있다는 것은 저작권법이나 특허법 뿐만 아니라 법의 모든 분야에서 인정되는 바라고 하였다. 그리고 미국 특허법에서도 35 U.S.C. § 271(c)에서는 면책을 정하고 있으나 35 U.S.C. § 271(b)에서는 특허 침해를 유발한 자에게 책임을 지우고 있음을 들면서 Sony 판결의 사안에서는 전자가 적용되어 면책이 된다고 할 수 있으나 Grokster 사안에서는 후자에 해당하여 면책되지 않는다고 하여 그 기여 책임을 인정하였다.

17) Brief for Petitioners, 18, Global-Tech, No. 10-6 (Nov. 29, 2010)

18) Brief for Respondent, 22, Global-Tech, No. 10-6 (Dec. 30, 2010).

판결에서는 피고들이 특정 저작권이 침해된다는 것을 실제로 알지 못하였다고 하더라도 침해 유도 책임을 부담해야 한다고 한 판결이며 오히려 Global-Tech가 reverse engineering을 통하여 SEB의 제품을 모방하였다는 점, 특히 침해 여부에 대한 판단을 의뢰하면서 변호사에게 그 모방 사실을 알리지 않은 점에 비추어 볼 때 MGM Studio v. Grokster 판결에서 말하는 ‘침해를 돕는 적극적 행동들(other affirmative steps taken to foster infringement)’을 하였다고 보아 책임을 인정해야 할 것이라고 하였다.

SEB는 원심인 제3항소법원이 ‘고의적 무관심’(deliberate indifference) 기준으로 제품 판매자의 조사 의무를 인정한 것은 ‘의도적으로 눈을 감은 것’(willful blindness)에 대한 책임을 묻는 것으로서 타당한 판단 기준이라고 하였다. 그리고 미국의 특허권 침해에 대하여 의도적으로 모르는 척하는 자를 방치하여서는 안 된다고 주장하였다.

3. 법정 조연자(amici)의 주장

(1) Global-Tech의 상고를 기각해야 한다는 입장

San Diego 대학의 Ted Sichelman 교수 등은 SEB에게 유리한 주장을 하였다. 즉, 침해 유도 책임이 성립하기 위해서는 피고에게 침해를 야기하는 행위를 유발하는 의도가 있으면 그것으로 충분하고 그 행위가 특허권을 침해한다는 것까지는 몰라도 된다는 것이다¹⁹⁾.

AIPLA(American Intellectual Property Law Association) 역시 제3항소법원의 판단을 지지하였다.²⁰⁾ 만약 Global-Tech의 입장을 받아들이면 유발 책임의 범리는 무력화되어 특허권의 효력의 범위가 너무 축소되는 결과가 발생하게 될 것이라는 것이다. 특허권을 침해하는 제품을 공급하는 자는 그 공급 행위를 통해서 특허권 침해에 일조하게 되는 것이 분명하며 비록 제품 유통업자에게 어느 정도의 조사 의무가 있는 것인지 불명확해진다는 문제가 있기는 하나 특허권을 직접 침해하는 자에게는 그 특허권의 존재를 전혀 몰라도 침해 책임이 성립한다는 점, 특허권을 보호해야 진정한 혁신을 이룰 수 있다는 점을 고려해야 한다고 하였다.

(2) 제3항소법원의 판단을 파기해야 한다는 입장

다음의 법정 조연자들은 Global-Tech의 입장을 옹호하는 주장을 하였다. Stanford 대학의 Mark Lemley 교수는 특허권 침해 유도 책임이 성립하려면 피고가 특허권의 존재를 그 침해에 자신이 기여하고 있음까지도 알고 있어야 하는 것이라고 주장하였

19) Brief of Law Professors as Amici Curiae in Support of Respondent, 3, Global-Tech, No. 10-6 (Jan. 6, 2011).

20) Brief of Amicus Curiae, American Intellectual Property Law Association in Support of Respondent 2011 WL 108382 (Appellate Brief) (Jan. 6, 2011)

다21). 원심인 제3항소법원의 입장대로라면 35 U.S.C. § 271(b)항에서 요구하는 주관적 요건은 부주의(negligence)의 정도까지 완화되게 되는데 이는 35 U.S.C. § 271(c)항을 별도로 둔 입법 의도와 배치된다는 것이다. 그리고 이는 MGM Studio v. Grokster 판결의 입장을 보아도 그렇고 한다.

Comcast, Facebook 등도 원심을 파기할 것을 주장하며 연혁적으로 볼 때 침해 사실을 알고 그 침해에 자신이 기여하고 있음을 알 때 비로소 침해 유도 책임을 지는 것이라고 하였다22).

그리고 Cisco Systems와 Dell, Intel사는 특허에 관하여 알았다는 것은 실제로 알았음(actual knowledge)을 의미할 뿐 알았음이 추정되는 것(constructive knowledge)은 아니라고 하였다23). 왜냐하면 많은 제품들은 잠재적으로 특허권을 침해하는 것일 수도 있고 아닐 수도 있는데 그런 제품들을 판매하는 자가 그 위법 여부를 파악하는 것은 어려운 일이고 몇몇 제품들이 특허권을 침해할 수 있다는 사실을 막연히 추상적으로 아는 경우와 그 침해를 분명히 아는 경우는 달리 보아야 하기 때문이라고 한다.

V. 정리

물건을 파는 자가 그 제품이 특허권을 침해하는 것임을 명백하게 알면서도 계속 판매한다면 이는 특허권 침해를 유도하거나 방조하는 것이라고 할 수 있을 것이고 위에서 살핀 바 여러 입장들은 대체로 이에 동의하는 것으로 보인다. 하지만 제품의 판매자가 그 제품이 특허권을 침해하는지 알지 못하였지만 알 수는 있었던 경우에 침해에 대하여 책임을 져야하는지에 대해서는 선뜻 어느 입장이 옳다고 하기가 쉽지 않다. ‘알 수 있었다’는 것은 알아보았으면, 즉, 조사를 했으면 알 수 있었다는 의미로서 조사 의무를 부담시키는 결과를 낳는데 그 조사 의무의 정도가 어느 정도인지 선을 긋기가 쉽지 않기 때문이다. 이는 정책적으로 인정되는 특허권24)의 범위 설정과 관계되는 문제라 생각된다.

우리나라에서 대상 사건과 같은 분쟁이 생긴다면 민법 제760조 제3항의 공동불법행위자의 방조 책임 성립의 문제가 될 것으로 보인다.25) 민법 제760조 제3항에서는 ‘방

21) Brief Amici Curiae of 41 Law, Economics, and Business Professors in Support of Petitioner, 17, Global-Tech, No. 10-6 (Dec. 6, 2010).

22) Brief Amici Curiae of Comcast Corp., et al. in Support of Petitioner, 7-8, Global-Tech, No. 10-6 (Dec. 6, 2010).

23) Brief Amici Curiae for Cisco Sys., et al. in Support of Reversal, 9, Global-Tech, No. 10-6 (Dec. 6, 2010). Cisco 등은 Global-Tech, Mark Lemley 교수와 마찬가지로 MGM Studio v. Grokster 판결을 인용하여 근거로 삼고 있다.

24) 특허권이 생애적 권리인지 정책적으로 설정되는 권리인지에 대하여 자연권이라는 로크(Labor theory)나 헤겔(Personality theory)식의 입장과 특허권은 사회정책적으로 설정되는 권리라는 벤담식의 입장(utilitarianism) 간의 대립이 있으나 현재는 후자의 입장이 통설적 지위를 점하고 있다.

25) 우리나라 특허법에서는 제127조에서 침해로 보는 행위를 정하고 있으나 대상 사건과 같은 경우는 이에 포섭되지 않을 것으로 보인다. 필자는 특허권 침해에 대하여 민법 제760조 제3항의 방조 책임이 문제된 사안을 찾지 못하였다. 아래의 사안들은 주로 인터넷이 활성화된 이후에 그를 배경으로 하여 일어난 사건들로서 특허권 침해에 관한 것은 아니지만 방조 책임이라는 점에서 참고할 만하다고

조자는 공동행위자로 본다'고 하여 공동불법행위자의 방조 책임을 인정하고 있으나 방조가 무엇인지에 대해서는 침묵하고 있으며 이는 특허법에서도 마찬가지라서 미국에서와 마찬가지로 해석에 의해 그 책임의 성립 요건이 정해질 것이다.

필자는 특허권의 경우에 대상 사건의 유도 책임과 유사한 방조 책임이 문제가 되어 선례가 될 만한 우리나라 판결을 찾지 못하였다. 저작권에 대한 소리바다 판결²⁶⁾을 보면 비록 가처분 사건이긴 하지만 저작권 침해의 방조 책임 성립 요건이 무엇인지에 관한 판단을 하고 있고²⁷⁾ 인터넷 포털의 명예 훼손 책임에 관한 판결²⁸⁾에서도 명예 훼손 방조 책임에 관한 판단²⁹⁾이 나온다. 이는 대상 사건에서 뉴욕 남부 지방법원과 제3항소법원이 취한 입장에 더 가까운 것처럼 보인다. 하지만 주로 인터넷이라는 특별한 배경을 두고 이루어지는 저작권 침해나 명예 훼손의 방조 책임 문제는 제품이라는 물건을 전제로 이루어지는 특허권 침해의 방조 책임과는 그 성격이 많이 다를 수밖에 없다는 점, 인터넷 포털의 책임에 대한 위 대법원 판결의 다수의견과는 다른 별개의견³⁰⁾도 수긍할만한 점을 지적하고 있으며 다수의견이 유력한 학설³¹⁾의 비판을

생각된다. 저작권 침해에 대하여 소리바다 사건(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다11626 판결 등), 인터넷 포털의 저작권 침해 방조에 대한 판결(대법원 2010. 3.11. 선고 2009다4343) 등이 있고 인터넷 포털이 명예 훼손이 일어나고 있음에도 이를 찾아서 막지 않은 데 대하여 공동불법행위 책임을 부여한 것으로 대법원 2009. 4. 16. 선고 2008다53812 판결이 있다. 대법원 2008. 1.17. 선고 2007다59912에서는 외주제작사가 무단 촬영한 장면에 관하여 방송사업자가 피촬영자의 방송 승낙 여부를 확인하지 않고 피촬영자의 식별을 곤란하게 하는 별도의 화면조작 없이 그대로 방송한 경우, 피촬영자의 초상권 침해에 대하여 외주제작사와 공동불법행위책임을 진다고 하였다. 서울중앙지방법원 2007.12.26. 선고 2005가합11220에서는 실제로 음란물을 제공하는지 여부와 관계없이 인터넷 이용자들에게 음란사이트로 인식될 수 있는 인터넷 사이트의 운영자들이 유명 연예인의 예명을 무단으로 도메인 이름과 웹페이지의 광고문구로 이용하고 그 예명을 검색어로 인터넷 검색이 되게 한 행위가 위 연예인의 명예, 성명권 등의 인격권을 침해하는 공동불법행위라고 하였다. 서울중앙지방법원 2008.11.13. 선고 2006가합46488에서는 인터넷 오픈 마켓에서 상품 출처 혼동을 일으키는 부정경쟁 행위에 대한 방조책임을 문제되었으나 이를 인정하지 않았다.

26) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다11626 판결.

27) '저작권법이 보호하는 복제권의 침해를 방조하는 행위란 타인의 복제권 침해를 용이하게 해주는 직접·간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서, 복제권 침해행위를 미필적으로만 인식하는 방조도 가능함은 물론 과실에 의한 방조도 가능하다고 할 것인바, 과실에 의한 방조의 경우에 있어서 과실의 내용은 복제권 침해행위에 도움을 주지 않아야 할 주의의무가 있음을 전제로 하여 이 의무에 위반하는 것을 말하는 것이고(대법원 2000. 4. 11. 선고 99다41749 판결, 2003. 1. 10. 선고 2002다35850 판결 등 참조). 위와 같은 침해의 방조행위에 있어서 방조자는 실제 복제권 침해행위가 실행되는 일시나 장소, 복제의 객체 등을 구체적으로 인식할 필요가 없으며 실제 복제행위를 실행하는 자가 누구인지 확정적으로 인식할 필요도 없다고 할 것이다.'라고 판시하고 있다. (밑줄은 필자가 그은 것)

28) 대법원 2009. 4. 16. 선고 2008다53812 판결.

29) 다수의견은 '명예훼손적 게시물이 게시된 목적, 내용, 게시 기간과 방법, 그로 인한 피해의 정도, 게시자와 피해자의 관계, 반론 또는 삭제 요구의 유무 등 게시에 관련한 쌍방의 대응태도 등에 비추어, 인터넷 종합 정보제공 사업자가 제공하는 인터넷게시공간에 게시된 명예훼손적 게시물의 불법성이 명백하고, 위 사업자가 위와 같은 게시물로 인하여 명예를 훼손당한 피해자로부터 구체적·개별적인 게시물의 삭제 및 차단 요구를 받은 경우는 물론, 피해자로부터 직접적인 요구를 받지 않은 경우라 하더라도 그 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식하고 있었거나 그 게시물의 존재를 인식할 수 있었음이 외관상 명백히 드러나며, 또한 기술적, 경제적으로 그 게시물에 대한 관리·통제가 가능한 경우에는, 위 사업자에게 그 게시물을 삭제하고 향후 같은 인터넷 게시공간에 유사한 내용의 게시물이 게시되지 않도록 차단할 주의의무가 있고, 그 게시물 삭제 등의 처리를 위하여 필요한 상당한 기간이 지나도록 그 처리를 하지 아니함으로써 타인에게 손해가 발생한 경우에는 부작위에 의한 불법행위책임을 성립한다.'라고 한다. (밑줄은 필자가 그은 것)

30) '인터넷 종합 정보제공 사업자의 명예훼손 게시물에 대한 삭제의무는 특별한 사정이 없는 한 사업자가 피해자로부터 명예훼손의 내용이 담긴 게시물을 '구체적·개별적으로 특정'하여 '삭제하여 달라는

받고 있는 점을 고려할 때 위 대법원 판결의 입장을 가지고 대상 사건과 유사한 사건이 우리나라에서 문제가 되었을 때 우리 대법원이 대상 사건에서 제3항소법원이 취한 입장과 비슷한 입장을 취할 것이라고 하기는 어려울 것으로 보인다.

미국 연방 대법원이 어떤 점에 착안하여 어떤 결론을 내지는 모르겠으나 그 결론은 미국으로 제품을 수출하는 기업들에게 중요한 의미를 가질 뿐만 아니라 우리나라에서 비슷한 문제가 발생할 때에 그 해결에도 어느 정도 영향을 미칠 수 있을 것이라 생각된다.

요구'를 받았고, 나아가 그 게시물에 명예훼손의 불법성이 '현존'하는 것을 '명백'히 인식하였으며, 그러한 삭제 등의 조치를 하는 것이 '기술적·경제적으로 가능'한 경우로 제한하는 것이 합리적이고 타당하다.'고 한다.

31) 정상조, 명예훼손에 대한 포털의 책임 -대법원 2009.4.16. 선고 2008다53812판결에 대한 비판적 검토-, 서울대학교 법학 제51권 제2호, 2010년 6월, 229-272면.