

## 특허법상 실시행위에 수출 추가의 필요성\*

김동준\*\*

### 【목 차】

I. 서론	
II. 지식재산권법 등 현황: 수출 규제 여부	V. 필요성 검토
1. 수출을 포함한 경우	1. 선행연구
2. 수출을 포함하지 않은 경우	2. 선행연구의 논거 검토
3. 정리	3. 침해 주체의 문제
	4. 수출 금지의 실익
III. 무역위원회 수출 금지 제도	VI. 관련 문제
1. 수출 금지 사례 분석	1. 수출과 손해배상의 문제
2. 수출 규제 제도의 비교	2. 소지의 문제
	3. 입법 방안
IV. 주요국의 입법례	VII. 결론
1. 미국	
2. 독일	
3. 일본	

### 【국 문 요 약】

특허법상 실시 행위에 ‘수출’을 포함하지 않은 것은 다른 실시 행위(생산, 양도)에 의해 규율이 가능하다고 보았기 때문으로 추측된다. 하지만 ‘양도’의 일반적인 의미(‘물건의 소유권을 타인에게 이전하는 것’)를 기초로 본다면 ‘수출’이 문제된 모든 사안에서 국내 ‘양도’가 반드시 수반되는 것으로 보기는 어렵다. ‘양도’를 전

\* 이 글은 특허청 정책연구과제(디지털 침해 및 발명의 보호대상 정비 등을 위한 특허법 개정 방안 연구, 2021. 11.) 보고서의 내용 중 필자의 집필 부분을 수정한 것이다.

\*\* 충남대학교 법학전문대학원 교수.

제로 ‘수출’이 이루어지는 것은 맞지만 ‘수출’의 전제가 되는 ‘양도’가 항상 국내에서 이루어지는 것으로 보기는 어렵기 때문이다.

한편, ‘수출’ 행위 자체는 국내에서 행해지는 행위이며, 우리나라 특허권의 효력을 직접적으로 해외에서의 행위에 대하여 미치도록 하는 것은 아니므로 속지주의에 반하지는 않는다. 디자인보호법, 상표법 등 다른 지식재산권법에서 침해품의 수출을 이미 규율하고 있다는 점도 이를 뒷받침한다.

종래 선행연구에서는 실시행위에 ‘수출’을 추가할 필요성이 크지 않은 것으로 보았지만 다음과 같은 점들을 보면 선행연구에서 들고 있는 이유로 특허법상 ‘수출’을 실시행위에 포함할 필요가 없다고 보기는 곤란하며, 오히려 특허법상 실시행위에 ‘수출’을 추가하는 것을 고려할 필요가 있다고 생각된다. 첫째, ‘수출’을 ‘실시’, ‘사용’, ‘이용’ 등의 개념에 포함하고 있는 다른 지식재산권법(디자인보호법, 상표법 등)과의 조화를 도모할 필요가 있다. 둘째, 특허법상 실시 행위에 ‘수출’을 포함하는 것으로 ‘수출’ 금지 국경 조치 자체에 변화가 발생하는 것은 아니지만, 관세법, 불공정무역조사법상 ‘수출’ 금지의 실체법적 근거를 마련할 필요가 있다. 셋째, 국내 ‘생산’ 주체와 ‘수출’ 주체가 다른 경우 ‘수출’ 주체에 대한 직접적 규율이 가능하도록 할 필요가 있다. 넷째, 수출 전 단계에서 국내 ‘양도’가 성립할 수 있는지는 명확하지 않으므로 ‘수출’을 ‘양도’에 포섭하여 규율할 수 있다고 단정하기 어렵다. 다섯째, 침해 물건의 수출을 방지하는 것이 국내 기업에게 도움이 되는 측면이 있다. 특허권자와 침해자가 각각 특허 물건과 침해 물건을 국내에서 생산 후 수출하여 해외에서 경쟁하는 사안에서는 침해 물건의 수출 금지가 중요한 구제 수단이 될 수 있다. 무역위원회 조사 사건을 보면 특허권(또는 실용신안권) 침해 물건의 ‘수출’ 금지에 대한 특허권자의 수요가 존재한다는 점을 알 수 있다.

한편, ‘수출’ 금지의 실효성을 높이기 위해서는 수출 목적의 ‘소지’를 침해로 의율하는 것도 고려할 필요가 있다.

## I. 서론

발명의 실시 행위에 대해 정의하고 있는 특허법 제2조 제3호에서 ‘수출’은 실시행위로 규정하고 있지 않다. 발명의 ‘실시’에 대한 정의규정이

특허법에 처음 도입된 것은 1990년 개정 특허법(법률 제4207호)이다. 그 이전에는 ‘특허권의 내용’에서 물건 발명의 경우 특허 물건을 제작, 사용, 판매, 확보, 수입할 권리를, 방법 발명의 경우 특허 방법을 사용할 권리와 그 방법에 의해 생산된 물건을 사용, 판매, 확보, 수입할 권리를 독점하는 것으로 규정하고 있었다.<sup>1)</sup> 실시행위 규정이 처음 마련된 1990년 개정 특허법(법률 제4207호)에서는 종래 특허권의 내용에 포함되어 있던 판매, 확보가 삭제된 대신 양도, 대여, 전시(양도나 대여를 위한 전시에 한한다)가 포함되었고, 1995년 개정 특허법(1995. 12. 29. 법률 제 5080호로 일부개정된 것)에서 실시 행위가 ‘양도 또는 대여의 청약’에까지 확대되었다. 이처럼 특허법의 경우 ‘특허권의 내용’이나 발명의 ‘실시’ 행위에 특허 물건의 ‘수출’은 포함하고 있지 않았다. ‘수출’을 실시행위에 포함하지 않은 데 특별한 이유가 있었던 것으로는 확인되지 아니하며, 이를 실시의 한 태양인 ‘양도’의 한 유형으로 이해한 것으로 추측된다.<sup>2)</sup>

한편, 특허법과 마찬가지로 ‘실시’의 개념에 대해 규정하고 있는 디자인보호법의 경우 디자인의 실시 행위에 ‘수출’을 포함하고 있을 뿐 아니라 간접침해 행위에도 ‘수출’을 포함하고 있는 점이 특징이다.<sup>3)</sup> 이 글에

- 
- 1) 1963년 개정 특허법(1963. 3. 5. 법률 제1293호로 일부개정된 것)까지는 물건 발명의 경우 제작, 사용, 판매, 확보할 권리만 규정하고 있었는데(제39조 특허권의 내용), 1973년 전부개정 특허법(1973. 2. 8. 법률 제2505호로 전부개정된 것)에서 처음으로 ‘수입할 권리’가 포함되었다(제45조 특허권의 내용). 이후 ‘제작’이 ‘생산’으로 용어가 변경되었지만 1990년 전부개정 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부개정된 것) 전까지는 실시에 대해 별도로 정의 규정을 두지 않고 특허권의 내용에서 구체적 실시행위를 정하고 있었다. 흥미로운 것은 1973년 전부개정 특허법에서 수출품에 대하여는 특허권 침해분쟁 중에 있더라도 대외신용을 고려하여 우선수출을 이행하도록 하기 위해 특허권의 효력이 미치지 않는 범위에 대해 규정한 제46조에서 “수출허가 또는 승인을 받고 수출화물을 선적하기 위하여 수출통관면허신고를 한 화물에 대하여는 특허권 침해를 이유로 가처분, 가압류 또는 압류 명령을 신청할 수 없다”고 한 점이다. 당시 수출을 장려하기 위해 수출 물건에 대해서는 특허권 행사의 예외를 인정한 점에서 지금의 상황과는 사뭇 달랐던 것을 짐작할 수 있다.
  - 2) 김동준·조영선·지선구, “지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구”, 특허청 정책연구과제 보고서, 2014, 11., 67면.
  - 3) 당시 국회 심사보고서에서는, ① ‘대한민국과 유럽연합 및 그 회원국 간의 자유무역협정’(이하 ‘한·EU FTA’) 협정문 제10.28조(등록에 의해 부여되는 권리)의 내용을 반영하고, ② 생산이나 양도 단계에서 디자인권 침해물품을 적발하지 못할 경우 수출단계에서라도 권리 행사를 할 수 있도록 함으로써 디자인권자의 권리보호를 강화하기 위함으로 설명하고 있다. 국회 지식경제위원회, 디자인보호법 일부개정법률안 심사보고서, 2011. 6., 12-14면. 이와

서는 지식재산권 침해 물건(물품)의 ‘수출’ 규제와 관련하여 관련 법률의 현황을 살펴본 후 주요국의 입법례에 대한 검토를 토대로 ‘수출’을 실시 행위에 포함할 필요성과 필요 시 구체적 도입 방안에 대해 검토한다.

## II. 지식재산권법 등 현황: 수출 규제 여부

### 1. 수출을 포함한 경우

지식재산권법 중 디자인보호법, 상표법, 식물신품종보호법, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다)의 경우 침해 물건(물품)의 수출이 금지 대상 행위로 규정되어 있다. 디자인보호법의 경우 디자인의 실시 행위에 ‘수출’을 포함하고 있을 뿐 아니라<sup>4)</sup> 간접침해 행위에도 ‘수출’을 포함하고 있다.<sup>5)</sup> 상표법의 경우 상표의 ‘사

---

같은 입법에 대한 비판적 검토로는 김동준, “디자인권의 간접침해 규정에 대한 검토”, 과학기술법연구 제24집 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2018. 6., 32면(“우선 개정의 기초가 된 한·EU FTA 협정문 제10.28조는 ‘등록디자인이 적용된 물품’의 수출을 규율하는 내용으로 디자인권의 직접침해에 관한 내용이므로, 협정문 내용을 반영하는 조치로는 등록디자인의 실시 행위에 ‘수출’을 포함하는 것으로 충분했을 것인데, 협정문 반영에 필요한 범위를 벗어나는 내용(간접침해 행위 등에 ‘수출’을 추가하는 것)에 대한 충분한 검토 없이 개정된 것이 아닌가 생각된다. 또한, 특허권의 간접침해 사안에서 침해물건 해외 생산의 예비적 행위가 간접침해에 해당하지 않음을 분명히 한 대법원 2014다42110 판결에 비추어 보면, 간접침해 행위에 ‘수출’을 추가하는 것에 대해 속지주의 측면에서 충분한 검토가 필요한데 당시 국회 심사보고서에서는 이러한 논의를 아예 찾아볼 수 없어 적절한 개정이었는지 의문이 든다. 속지주의 측면에서 디자인보호법의 간접침해 규정을 특허법과 다르게 정할 이유가 없으므로, 특허법과 같이 디자인보호법도 간접침해 행위에서 ‘수출’을 삭제할 필요가 있다고 생각된다.”) 참조.

- 4) 디자인보호법 제2조 제7호(“실시란 디자인에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)하는 행위를 말한다.”).
- 5) 디자인보호법 제114조(침해로 보는 행위)(“등록디자인이나 이와 유사한 디자인에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 업으로서 그 물품의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 그 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.”).

용' 행위에 '수출'을 포함하고 있고,<sup>6)</sup> '양도·인도 목적의 소지' 행위는 간주 침해(침해로 보는 행위)로 규율하고 있다.<sup>7)</sup> 식물신품중보호법에서도 '수출'을 '실시' 행위의 하나로 포함하고 있고,<sup>8)</sup> 부정경쟁방지법에서도 '수출'을 부정경쟁행위로 규율하고 있다.<sup>9)</sup>

국경조치 관련 법률에서는 불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률(이하 '불공정무역조사법'이라 한다)과 관세법에서 지식재산권 침해 물품의 '수출'을 금지하고 있는데 적용 대상 지식재산권의 종류에서 양 법에 차이가 있다. 예를 들면, 특허권 침해 물품의 수출에 대해서는 양 법이 모두 규율하고 있지만 실용신안권 침해 물품의 경우 관세법 적용 대상에서는 제외되어 있다.

## 2. 수출을 포함하지 않은 경우

지식재산권법 중 특허법, 실용신안법, 저작권법, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률(이하 '반도체설계법'이라 한다)의 경우 침해 물건(물품)의 수출은 금지 대상 행위에 포함되어 있지 않다. 특허법과 실용신안법의 경우 '수출'은 '실시' 행위로 규정하고 있지 않고, 반도체설계법에서는 '이용' 행위에 '수출'을 포함하고 있지 않다. 저작권법의 경우 권리침해 물건의 '수출'을 간주침해로 규정하고 있지 않다.<sup>10)</sup>

6) 상표법 제2조 제11호("상표의 사용'이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. ... 나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위.")

7) 상표법 제108조("① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체 표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다. ... 4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위.")

8) 식물신품중보호법 제2조 제7호("실시'란 보호품종의 종자를 증식·생산·조제(調製)·양도·대여·수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위를 말한다.")

9) 부정경쟁방지법 제2조 제1호("부정경쟁행위'란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포(頒布) 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위 ...").

### 3. 정리

이상 살펴본 관련 법률의 현황을 정리해 보면 다음과 같다(아래 <표> 참조).

첫째, 다수의 지식재산권법에서 침해 물건(물품)의 ‘수출’을 금지하고 있으나 특허법, 실용신안법, 저작권법, 반도체설계법에서는 그렇지 않다. 특히 산업재산권법 내에서도 통일적 규율이 이루어지고 있지 않다.

둘째, 지식재산권 침해 물품의 수입·수출을 금지하는 불공정무역조사법과 관세법의 경우에도 수출 금지 대상 지식재산권의 종류가 일치하지 않는다. 예를 들면, 실용신안권, 저작권법상 출판권, 저작권법상 데이터베이스제작자의 권리, 반도체배치설계권, 영업비밀 침해 물품의 경우 불공정무역조사법상 수출금지 대상이나 관세법상 수출금지 대상은 아니다.

셋째, ‘수출’을 직접적인 침해 행위로 규율하지 않는 지식재산권법(특허법, 실용신안법, 저작권법, 반도체설계법)상 권리 침해 물품에 대해서도 불공정무역조사법과 관세법 모두(특허권, 저작권과 저작인접권), 혹은 불공정무역조사법(실용신안권, 반도체배치설계권)에서 수출 금지 대상으로 하고 있다.

---

10) 저작권법상 침해간주행위에 ‘수출’ 및 ‘수출 목적 소지’ 행위를 포함할 필요성에 대한 논의는, 김동준, “저작권법상 침해간주규정의 재검토”, IT와 법 연구 제14집, 경북대학교 IT와법연구소, 2017. 2., 71-75면 참조.

<표 1> ‘수출’ 금지 관련 법률 현황

지식재산권법		국경조치 관련 법률(수출 금지)	
수출 금지(예)	수출 금지(아니오)	불공정무역조사법	관세법
디자인보호법 상표법 식물신품종보호법 부정경쟁방지법	특허법 실용신안법 저작권법 반도체설계법	특허권 실용신안권 디자인권 상표권 저작권·저작인접권(著作隣接權)·출판권, 데이터베이스 제작자의 권리 반도체집적회로의 배치설계권 지리적 표시 및 지리적 표시권 영업 비밀	상표권 저작권과 저작인접권 품종보호권 지리적표시권 또는 지리적표시 특허권 디자인권

### III. 무역위원회 수출 금지 제도

특허법에서는 침해 물건의 ‘수출’을 규제하고 있지 않지만 불공정무역 조사법에서는 특허권 침해 물품의 ‘수출’도 규제하고 있으므로 이에 대해 간략히 살펴본다.

#### 1. 수출 금지 사례 분석

무역위원회 홈페이지에 공개된 특허·실용신안 사건 의결서 26건 중 ‘수출’ 금지 신청 사건은 8건이며, 수출 금지가 인용된 건은 1건이다.<sup>11)</sup> 수출 금지가 인용된 사건을 보면, ‘휴대폰 스킨’에 대한 특허발명의 특허권자(신청인은 특허권자가 대표로 있는 법인)가 조사대상물품(스마트폰 발광케이스)을 국내에서 제조하고 일본과 인도네시아에 수출하는 피신청인을 상대로 불공정무역행위 조사신청을 한 사안이다.<sup>12)</sup> 이 사건은 국내

11) <<https://www.ktc.go.kr/reportList.do>> (2021. 11. 30. 최종방문). ‘특허’를 키워드로 검색한 결과 23건이 선별되며, ‘실용신안’을 키워드로 검색한 결과 5건이 선별되는데 그 중 2건(적외선 가열 조리기 사건, 부스바 가공장치 사건)은 공통된다. 결과적으로 특허·실용신안 사건은 26건이다.

기업이 국내 기업을 상대로 불공정무역행위 조사신청을 한 사안인데, 관세청 수출통관자료에 의하면 조사대상기간(2016. 1. 1. - 2019. 1. 13.) 동안 피신청인이 조사대상물품을 일본과 인도네시아에 수출한 사실이 인정되었다(피신청인도 조사대상물품을 수출한 사실을 인정함). 무역위원회는, 이 사건 특허발명은 무효 사유가 없고, 피신청인은 특허발명의 실시에 대한 정당한 권원이 없으며, 조사대상물품은 특허발명의 구성을 모두 포함하므로 특허권을 침해한다고 보아, 조사대상물품을 수출 목적으로 국내에서 제조한 행위 및 수출한 행위는 불공정무역행위에 해당한다고 하여, 피신청인에게 조사대상물품의 수출 및 수출목적 제조 행위의 중지, 조사대상물품의 재고 폐기처분, 시정명령을 받은 사실의 공표를 명하고, 과징금을 부과하였다. 나머지 7건의 경우 선사용권이 인정되거나,<sup>13)</sup> 특허발명의 구성요소 일부 결여로 권리범위에 속하지 않거나<sup>14)</sup> 특허발명에 무효사유가 있거나 조사대상물품이 자유실시기술에 해당한다고 보아<sup>15)</sup> 불공정무역행위에 해당하지 않는다고 판단되었다. 한편, 특허권자인 외국 기업이 국내 기업을 상대로 신청한 건은 수출 금지 신청 총 8건 중 4건이다. 무역위원회 불공정무역행위 조사 사건을 검토해 보면 다음과 같은 점을 알 수 있다.

첫째, 특허권(또는 실용신안권) 침해 물건의 ‘수출’ 금지에 대한 특허권자의 수요가 존재한다는 점을 알 수 있다. 공개된 의결서 26건 중 8건(30.8%)이 ‘수입’ 금지가 아니라 ‘수출’ 금지에 대한 것이라는 점에서 확인할 수 있다.

12) 스마트폰 발광케이스 특허권 침해 불공정무역행위 여부 판정(조사번호: 구제 4-1-2018-10).

13) 피부용 의료기기 특허권침해 불공정무역행위 여부 판정(구제 4-1-2019-8).

14) 반도체 테스트 소켓 특허권 침해 불공정무역행위 여부 판정(조사번호: 구제 4-1-2017-5); LED패키지 특허권침해 불공무역행위 여부 판정(조사번호: 4-1-2011-4); 부스바 가공장치 특허권 및 실용신안권 침해 불공정무역행위 여부 판정(조사번호: 구제 4-1-2009-2).

15) ‘척추후굴복원술용 풍선카테터 특허권 침해 불공정무역행위 여부 판정’ 권 이의신청에 대한 결정(조사번호: 구제 4-1-2010-11)(원심결에서는 불공정무역행위가 인정되었지만 이의신청에 대한 결정에서 특허발명의 진보성이 부정된다고 보아 원심결(수출 금지)을 취소); 레이저프린터 감광드럼 특허권 침해 불공정무역행위 여부 판정(조사번호: 구제 4-1-2010-5~7)(특허발명에 무효사유가 있는 것이 분명하다고 판단); 핵산추출시스템 특허권 침해 불공정무역행위 여부 판정(조사번호: 구제 4-1-2010-12)(특허발명의 진보성이 부정되며, 조사대상물품이 자유실시기술에 해당).



둘째, 무역위원회 수출 금지 제도는 외국 기업뿐 아니라 국내 기업도 활용하고 있다. 물론 분석 대상 건수가 많지 않아서 일반화하기는 어렵지만 외국 기업들이 불공정무역조사법을 악용하여 국내 기업의 수출을 막고 있다는 비판은<sup>16)</sup> 지나친 것으로 보인다. 설령 그런 사안들이 있다고 하더라도 신청인 적격을 제한하는 방안<sup>17)</sup> 등으로 문제점을 해결할 수 있을 것으로 보인다.

셋째, 무역위원회 판정 내용을 보면 특허권 침해와 관련된 법적 쟁점(무효, 권리범위 숙부, 항변 등)이 모두 망라되어 검토되고 있음을 알 수 있다. 무역위원회 판정에 대해 법원에 불복할 수 있음을 고려하면 특허법 개정을 통해 수출 금지를 법원에 바로 청구하는 것이 가능하도록 하는 제도 개선을 생각해 볼 필요가 있다.

넷째, 조사대상물품의 국내 생산 행위가 특허권 침해로 인정되는 경우 수출 금지와 침해 제품 폐기 외에 과징금도 부과되며 조사 절차가 비교적

16) 전자신문 2012. 2. 15.자 기사 <<https://www.etnews.com/201202150232?m=1>> (2021. 11. 30. 최종 방문). (“외국계 기업들이 지식경제부 무역위원회 소관법인 ‘불공정무역행위 조사 및 산업 구제에 관한 법률(2001년 제정)’의 맹점을 십분 활용하고 있다. 무역위가 해외 기업들의 덤핑, 지적재산권 위반 등 불공정한 무역행위와 수입증가 등으로 인한 국내산업 피해를 막겠다는 취지로 만든 법이 역으로 국내 기업 수출 활동에 발목을 잡고 있는 셈이다. 정부가 외국 기업 특허권을 침해한 혐의로 자국 기업을 조사하고 제조·수출 중지 처분까지 내리도록 법으로 명시한 국가는 우리나라가 유일하다. 규정 완화가 시급하다. 이 법은 지식재산권 침해물품 등을 수출하거나, 수출을 목적으로 국내에서 제조하는 행위를 금지하고 있다. 누구나 특허 침해 행위를 무역위에 조사해달라는 신청을 할 수 있도록 규정하고 있다. 외국계 기업들은 특허침해 혐의를 이유로 역내 수입·판매금지보다 강력한 제조·수출 중지를 우리 정부에 수시로 요청하고 있다. 국내 기업의 수출 활동을 위축시키기 위한 전략이다. 우리나라가 미국 등 선진국과 달리 이를 허용하는 제도적 장치를 마련한 탓이다. 외국계 기업은 국내 수출 기업을 공격하는 특허권리 보호 단골 메뉴로 활용하고 있다. 실제로 무역위에 따르면 지난 2001~2011년 외국계 기업이 무역위에 불공정무역 행위조사로 국내 기업의 제품 제조·수출 중지를 신청한 건수는 13건으로 연평균 1건 이상 접수됐다. 이 중 5건이 2009~2011년 3년 사이에 접수돼 외국 기업이 무역위를 한국수출기업 압박채널로 남용하고 있음이 드러났다. 우리 기업은 무역위로부터 불공정무역행위 조사를 받고 최종 판정 결론이 나오는 6~10개월 동안 특허 침해 무혐의를 입증해야 하는 행정 부담과 해외거래처를 유지·확보하는 데 어려움을 겪고 있다. 무역위 불공정무역조사팀 관계자는 “국내 제도와 달리 미 국제무역위원회는 특허 침해 시 자국 기업을 대상으로 수출을 금지하는 규정이 없다”며 “하지만 국내 산업보호와 함께 공정한 무역 질서 확립도 중요하다”고 말했다.”).

17) 만일 무분별한 조사 신청이 문제되고 있다면 미국 국제무역위원회(International Trade Commission, ITC)처럼 신청인 적격에 국내 산업 요건을 추가하는 방안을 검토해 볼 수 있을 것이다.

적 신속하게(6~10월) 이루어지고 있음을 알 수 있다.

## 2. 수출 규제 제도의 비교

특허권 침해 물건의 수출을 금지하는 현행 제도로 무역위원회 불공정 무역행위 조사 제도와 세관의 통관 보류가 있다.

### 가. 무역위원회(불공정무역행위 조사 및 규제 신청)

현재 실무상 수출 금지의 주된 방법은 무역위원회 불공정무역행위 조사 제도로 보인다. 법원 판단에 비해 신속하게(6개월~10개월) 판정을 받을 수 있고 중소기업의 경우 여러 가지 지원을 받을 수 있으며 위반 기업에 과징금도 부과된다는 점에서 기업들이 선호하는 수단으로 보인다. 잠정조치가 가능한 점도 그렇다. 다만, 무역위원회 결정에 대해 불복할 경우 최종적인 판단이 내려지기까지 시간이 소요될 수 있는 단점이 있다.

### 나. 세관(통관 보류)

특허권 침해 물품에 대해 세관에서 신청 또는 직권으로 통관을 보류할 수 있다(관세법 제235조). 국경에서 침해 물품의 수출입을 방지하는 가장 확실한 방법이다. 법원이나 무역위원회에서 침해(혹은 수출 금지) 판단이 내려지더라도 결국 수출 금지는 세관에서 이루어지게 될 것이다. 하지만 침해 여부에 대한 실제 판단이 어려워 법원의 판결이나 무역위원회 결정 없이 세관의 독자적 판단만으로 실행하기는 곤란할 것으로 보인다.

### 다. 정리

이처럼 현재 특허권 침해 물건의 수출을 방지하기 위해서는 무역위원회나 세관 절차를 활용하는 방법만 있고 사실상 무역위원회 절차에 의존하고 있다고 볼 수 있다. 만일 특허법을 개정하여 특허법상 실시 행위에 '수출'을 포함할 경우 법원에 침해금지 소송을 바로 제기할 수 있는 장점

이 있을 것으로 보인다. 현재는 침해금지청구의 내용으로 ‘수출’ 금지를 포함할 수 없으나 특허법 개정이 이루어질 경우 ‘수출’ 금지를 직접적으로 구할 수 있게 된다. 다만, 수출로 인한 손해배상의 경우는 별도의 검토가 필요하므로 아래 관련 문제에서 살펴본다.

## IV. 주요국의 입법례

### 1. 미국

#### 가. 특허법

미국 특허법의 경우 ‘수출’이 직접침해 행위로 규정되어 있지 않으며 제271조(f) 입법 전에는 수출 전 단계의 국내 ‘생산’ 등으로 침해행위를 규율하였다.<sup>18)</sup> 한편, 제271조(f) 신설 후 ① 특허발명의 구성품들의 전부 또는 상당 부분(all or a substantial portion)을 미국에서 해외로 공급하면서 해외에서의 조립을 적극 유도하는 경우에는 제271조(f)(1)에 따라, ② 기여침해 요건을 충족하는 특허 물건의 구성품을 해외에서 조립될 것임을 알면서 미국에서 해외로 공급하는 경우에는 제271조(f)(2)에 따라 공급자는 침해 책임을 지게 된다. 다만, 제271조(f)는 완성품에는 적용되지 않기 때문에 제271조(f) 신설 이후에도 완성품인 특허 물건의 수출 자체는 여전히 특허권 침해에 해당하지 않는다.<sup>19)</sup>

18) Robert A. Matthews, Jr., 2 Annotated Patent Digest § 10:127 (September 2021 Update) (“Before 1984, the United States patent laws did **not** prohibit or impose liability for **exporting** an item that allegedly infringed an unexpired patent. For the most part, a prohibition against exportation was not necessary because the act of **making** a product within the scope of a patent claim was, and remains today, its own infringing act for which liability can be imposed. While a patentee was indirectly protected from exportation of completed infringing products, i.e., products for which the making in the United States would be an act of infringement, the question arose as to whether the patent laws would prevent an accused infringer from making individual components of a patented combination invention in the United States and then ship those components abroad for final assembly in the foreign country.”).

19) Johns Hopkins University v. CellPro, Inc., 152 F.3d 1342, 1366 (Fed. Cir. 1998) (“neither export from the United States nor use in a foreign country of a product covered by a United States patent constitutes infringement”).

## 나. 국경조치

상표권 및 저작권이 권리자의 신청 및 세관의 직권에 의한 국경조치의 대상이 된다. 이들 권리에 대하여 수입·수출 화물 및 통과(transit) 화물에 관하여 금지에 의한 보호의 대상이 된다.<sup>20)</sup> 미국 관세국경경비국(U.S. Customs and Border Protection, CBP)은 특별한 경우, 예를 들면 후술하는 미국 국제무역위원회(U.S. International Trade Commission, ITC)에 의한 배제명령이 없는 한, 특허권이나 디자인권(미국에서는 디자인특허에 포함된다)에 대하여 금지를 행할 권한은 가지고 있지 않으며, 만일 이들 명령이 있는 경우더라도 어떤 제품이 특허나 디자인을 침해하고 있는지를 세관 직원이 판단하는 것은 현실적으로는 매우 곤란하다고 할 수 있고, 법률상 수출 화물 및 통과(transit) 화물의 금지가 가능하다고는 할 수 있지만 CBP는 모방품의 ‘수입’ 금지에 초점을 두는 것이 일반적이다.<sup>21)</sup>

미국 국제무역위원회(ITC)는 준사법적 기능을 갖는 독립행정위원회이며, 미국의 국내 산업 보호를 위해 지식재산권을 침해하는 ‘수입’ 행위에 대하여 관세법 제337조(19 U.S.C §1337)에 기초한 조사(이하 ‘제337조 조사’라 한다)를 하며 위법행위가 존재하는 경우에는 현재 또는 장래의 ‘수입’을 금지하는 권한을 갖는다.<sup>22)</sup> 제337조 조사의 결과, 지식재산권의 침해라고 인정한 경우, ITC는 침해제품의 ‘수입’을 금지하는 배제명령을 발행하며 그 배제명령은 CBP에 의해 집행된다.<sup>23)</sup> 제337조 조사는 특허권 외 상표권, 저작권, 영업비밀 등의 침해에 대하여도 판단을 구하는 것이 가능하다.<sup>24)</sup> 정리해 보면, 미국의 경우 특허권 침해 물건의 ‘수출’을 금지하는 국경조치는 없다.<sup>25)</sup>

20) 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会, 模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書, 平成29年3月, 11頁.

21) 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会, 前掲 報告書, 11頁.

22) 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会, 前掲 報告書, 12頁.

23) 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会, 前掲 報告書, 12頁.

24) 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会, 前掲 報告書, 12頁.

25) 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会, 前掲 報告書, 13頁.

## 2. 독일

### 가. 특허법

독일 특허법 제9조 제1항은, 특허 물건을 권리자의 허락 없이 제조, 양도의 청약을 하거나, 유통에 두거나, 수입하거나 위와 같은 목적으로 ‘소지’하는 행위를 침해로 규정한다.<sup>26)</sup> 이처럼 ‘수출’을 침해 태양으로 명문화하지는 않고 있으나 대체로 ‘유통에 두는 행위’의 한 유형으로 파악하고 있다고 한다.<sup>27)</sup>

26) Patentgesetz § 9 (“Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung 1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen; . . . ”)

<[https://www.gesetze-im-internet.de/patg/\\_9.html](https://www.gesetze-im-internet.de/patg/_9.html)> (2021. 12. 17. 최종방문).

영문 번역은 다음과 같다. Patent Act as published on 16 December 1980 (Federal Law Gazette 1981 I p. 1), as last amended by Article 4 of the Act of 8 October 2017 (Federal Law Gazette I p. 3546) Section 9 (“The patent shall have the effect that the proprietor of the patent alone shall be entitled to use the patented invention within the scope of the law in force. In the absence of the consent of the proprietor of the patent, any third party shall be prohibited from, 1. producing, offering, putting on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or from either importing or possessing such a product for the purposes referred to; . . . ”).

<[https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_patg/englisch\\_patg.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html)> (2021. 12. 17. 최종방문).

27) Toshiko Takenaka et al., Patent Enforcement in the US, Germany and Japan, Oxford, 2015, 5.45. (“A product is deemed to be put on the market or supplied in Germany even if it is sent from outside Germany to Germany (import), at least if the importer obtains power of disposal in Germany, and there is no mere transit of the product. A product is also deemed to be put on the market or supplied in Germany if it is sent from Germany to outside Germany (export).”); 日本 特許庁, 産業構造審議会 知的財産政策部会 報告書, “特許制度の在り方について”(平18年), 24頁. 참고로 영국 특허법 제60조(1)(a)는 “특허발명이 물건인 경우에는, 허락 없이 제조, 처분, 처분의 청약, 사용, 수입 또는 이러한 행위들을 위한 소지를 하는 행위는 침해를 구성한다”고 규정한다. 영국 역시 ‘수출’을 침해 태양으로 명문화하지는 않고 있으나, ‘처분’ 또는 ‘처분을 위한 소지’의 한 유형으로 파악하고 있다고 한다. Colin Birss et al, Terrell on the Law of Patents 19th ed., Sweet & Maxwell Ltd, 2020, pp. 14-73 (“While the word ‘disposes’ would also seem appropriate to cover exporting the goods in question, it is not so clear whether an act of export would be

## 나. 국경조치

유럽연합(EU) 가맹국 세관에 있어서 국경조치에 대하여는, 세관에 있어서 지식재산권 집행에 관한 규정 No. 608/2013(Regulation (EU) No 608/2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights, 이하 ‘EU 규정 No 608/2013’이라 한다)이 EU 가맹국의 모든 세관이 취해야 하는 통일적 접근법을 정하고 있다. EU 규정이기 때문에 직접 적용이 가능하며 EU 가맹국은 국내 실시를 위한 국내법을 제정할 필요는 없다. EU 규정 No 608/2013에 따라 특허권, 실용신안권(가맹국에서 지식재산권으로 보호하고 있는 경우), 디자인권, 상표권, 저작권에 대하여 EU 역외로부터의 지식재산권 침해 물품의 수입, 수출 및 통과(transit)가 국경조치의 대상으로 된다.<sup>28)</sup> 한편, 독일 특허법 제142a(1)항은 특허권 침해 물건의 국경조치(수입 및 수출 금지)에 대해 규정하고 있는데,<sup>29)</sup> 세관 국경조치와 관련하여서는 EU 규정 No 608/2013이 우선하

---

‘putting on the market’ within the jurisdiction. But in any event, an act of export would ordinarily be preceded by other infringing acts including keeping ‘for disposal or otherwise’); 日本 特許庁, 前掲 報告書, 24頁.

28) <Regulation (EU) No 608/2013> Article 1 Subject matter and scope (“1. This Regulation sets out the conditions and procedures for action by the customs authorities where goods suspected of infringing an intellectual property right are, or should have been, subject to customs supervision or customs control within the customs territory of the Union in accordance with Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (5), particularly goods in the following situations: (a) when declared for release for free circulation, export or re-export; (b) when entering or leaving the customs territory of the Union; (c) when placed under a suspensive procedure or in a free zone or free warehouse. . . .”); Article 2 Definitions (“For the purposes of this Regulation: (1) ‘intellectual property right’ means: (a) a trade mark; (b) a design; (c) a copyright or any related right as provided for by national or Union law; (d) a geographical indication; (e) a patent as provided for by national or Union law . . .”).

29) Patentgesetz § 142a (“(1) Ein Erzeugnis, das ein nach diesem Gesetz geschütztes Patent verletzt, unterliegt auf Antrag und gegen Sicherheitsleistung des Rechtsinhabers bei seiner Einfuhr oder Ausfuhr der Beschlagnahme durch die Zollbehörde, soweit die Rechtsverletzung offensichtlich ist und soweit nicht die Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 15), in ihrer jeweils geltenden

므로 EU 역내 이동의 경우나 병행 수입의 경우 등 EU 규정 No 608/2013이 적용되지 않는 사안에 제한적으로 적용된다.<sup>30)</sup> 정리해 보면, 독일의 경우 특허권 침해 물건의 ‘수출’을 금지하는 국경조치가 존재한다.<sup>31)</sup>

### 3. 일본

#### 가. 특허법

일본의 경우 2006년(平成18年) 개정에 의해 특허법(제2조 제3항), 실

---

Fassung anzuwenden ist. Dies gilt für den Verkehr mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie mit den anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nur, soweit Kontrollen durch die Zollbehörden stattfinden. . . .”) <[https://www.gesetze-im-internet.de/patg/\\_9.html](https://www.gesetze-im-internet.de/patg/_9.html)> (2021. 12. 17. 최종방문). 영문 번역은 다음과 같다. Patent Act as published on 16 December 1980 (Federal Law Gazette 1981 I p. 1), as last amended by Article 4 of the Act of 8 October 2017 (Federal Law Gazette I p. 3546) (“Section 142a (1) A product which infringes a patent protected under this Act shall be subject, upon request and security being given by the right holder, to seizure by the customs authority, on import or export, in so far as the legal infringement is obvious and there is no requirement to apply Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 (OJ L 181 of 29.6.2013 p. 15), as amended. This shall apply to transactions with other Member States of the European Union and with the Contracting Parties to the Agreement on the European Economic Area only to the extent that controls are carried out by the customs authorities. . . .”).

30) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, Patent Law: A Handbook, Beck/Hart, 2014, pp. 967-969 (“Section 142 a para 1, sentence 1, PatG stipulates that the national procedure for confiscation by the national customs authorities defined in section 142 a PatG is only applicable, and hence of subsidiary application, if the case does not fall within the scope of Council Regulation No. 1383/2003 of 22.7.2003 on border seizure procedures. As a result, Community law has primacy. The application of national border seizure procedures, pursuant to section 142 a PatG, is therefore limited to the movement of goods within the Community (controls at EU borders) and to a parallel imports. . . . Goods that obviously infringe a patent can only be seized during their import or export.”).

31) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, *supra*, pp. 967-969; 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会, 前掲 報告書, 128頁.



용신안법(제2조 제3항), 의장법(제2조 제3항), 상표법(제2조 제3항)에 있어서 실시·사용의 정의규정에 ‘수출’ 행위를 추가하였다. 개정의 필요성에 대해서는, 경제의 글로벌화로 일본의 산업재산권 침해품이 국경을 넘어 거래되는 사례가 증대되고 있지만, 종래의 산업재산권법에 있어서는 ‘수출’은 침해행위로 되어 있지 않았기 때문에 ‘수출’의 전단계로서 국내에서 행해지는 모방품의 제조나 양도라고 하는 행위가 포착(捕捉)될 수 없으면, 실제로 국경에서 수출되는 단계에서 모방품이 발견되어도 금지 등을 행하기 곤란한 경우가 있는바, ‘수출’을 산업재산권의 ‘실시’나 ‘사용’의 정의에 추가함으로써, 국내의 제조나 양도의 단계에서는 금지할 수 없는 경우이더라도 수출자가 판명된 경우에는 권리자가 ‘수출’의 단계에서 금지 등의 조치를 강구하는 것이 가능하도록 할 필요가 있다고 설명하고 있다.<sup>32)</sup>

한편, 2006년(平成18年) 개정 시 특허법상 실시의 정의 규정에 ‘수출’이 추가되면서, 간접침해 행위에도 ‘수출 목적의 소지’가 추가되었다. 하지만 속지주의 관점에서 간접침해 물건의 ‘수출’ 행위는 간접침해로 규정하지 않았다.<sup>33)</sup>

## 나. 국경조치

일본은 한국이나 미국의 ‘무역위원회’에 상응하는 업무를 하는 기관이

32) 日本 特許庁, 平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説書, 第4部 共通する改正項目 第1章 産業財産権の効力の拡大, 107-108頁. [https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h18/document/tokkyo\\_kaisei18\\_55/4-1.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h18/document/tokkyo_kaisei18_55/4-1.pdf) (2021. 11. 30. 최종방문). 한편, 수출행위 자체는 국내에서 행해지는 행위이며, 일본의 산업재산권의 효력을 직접적으로 해외에서의 양도 등의 행위에 대하여 미치도록 하는 것은 아니므로 속지주의에는 반하지 않는다고 한다.

33) 그 이유에 대해서는 다음과 같이 설명하고 있다. 日本 特許庁, 前掲 解説書, 111頁(“의장법 제38조, 특허법 제101조 제1호, 실용신안법 제28조 제1호는 자기의 권리에 관한 물의 제조에만 사용되는 물의 생산, 양도 등을 하는 행위를 ‘침해로 보는 행위’로서 규정하고 있다. 속지주의의 관점으로부터 침해품을 해외에서 제조하는 행위는 일본 산업재산권법상의 침해행위는 아니므로 ‘제조에만 사용하는 물’의 수출을 침해로 보는 것은 침해행위가 아닌 해외에서의 제조행위의 예비적 행위를 침해행위로 파악하는 것으로 되어 적절하지 않다. 이 때문에 ‘제조에만 사용하는 물’의 수출행위는 ‘침해로 보는 행위’로서 규정하지 않는 것으로 하였다.”).

없고, 세관에서 지식재산권 침해물품의 통관보류 업무를 하는데, 일본 세관은 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권, 저작인접권, 회로배치이용권 또는 육성자권을 침해하는 물품을 통관보류하고 침해 여부를 판단할 수 있다. 다만 주의해야 하는 것은 관세법은 특허권 침해물품의 수출입을 위법으로 정하는 것은 아니고 특허법에서 위법하다고 정하는 것을 관세법에서 수출입 금지제품으로 하여 그 금지를 위한 제 규정을 정하고 있다는 점이다.<sup>34)</sup> 예를 들면, ‘반도체 집적 회로의 배치설계에 관한 법률’에서 ‘수입’은 이용행위로 되어 있지만 ‘수출’은 이용행위로 되어 있지 않으므로 관세법에서는 그 수출품은 금지제품으로 하고 있지 않다.<sup>35)</sup> 즉, 관세법에 있어서 수출입의 금지제품으로 하기 위해서는 우선 특허법 등의 실체법에서 위법하다고 하는 것이 원칙이다.<sup>36)</sup> 정리해 보면, 일본의 경우 특허권 침해 물건의 ‘수출’을 금지하는 국경조치가 존재한다.<sup>37)</sup>

## V. 필요성 검토

### 1. 선행연구

선행연구를 보면, (i) 특허법상 실시의 개념에 ‘수출’을 단순 추가하는 형태의 개정은 그 필요성이 적어 보이고 신중한 검토도 필요하며 오히려 ‘수출 목적 소지 행위’를 실시의 유형으로 하는 것은 고려해 볼 필요가

34) 中山信弘, 特許法 <第4版>, 弘文堂, 2019, 382-389頁.

35) 일본 관세법(수입해서는 안 되는 화물) 제69조의11(“다음에 열거하는 화물은 수입해서는 안 된다. … 9. 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권, 저작인접권, 회로배치이용권 또는 육성자권을 침해하는 물품 ….”); 일본 관세법(수출해서는 안 되는 화물) 제69조의2(“다음에 열거하는 화물은 수출해서는 안 된다. … 3. 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권, 저작인접권 또는 육성자권을 침해하는 물품 ….”).

36) 中山信弘, 前掲書, 382-389頁.

37) 일본 관세법(수출해서는 안 되는 화물) 제69조의2(“다음에 열거하는 화물은 수출해서는 안 된다. … 3. 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권, 저작인접권 또는 육성자권을 침해하는 물품 ….”); 一般社団法人 日本國際知的財産保護協會, 前掲 報告書, 426頁.

있다는 견해,<sup>38)</sup> (ii) 양도의 개념을 확장하여 수출행위를 규율할 수 있을 것이라는 견해<sup>39)</sup> 등이 있는데, 실시행위에 ‘수출’을 추가할 필요성이 크지 않은 것으로 보는 이유는 다음과 같다.<sup>40)</sup>

① ‘수출’을 별개의 실시행위로 규정하지 않더라도 그를 위한 양도행위를 실시행위로 파악하여 침해책임을 물을 수 있다.<sup>41)</sup>

② 특허권 침해물건의 수출을 통제하기로 한다면 차라리 ‘수출’보다는 ‘수출 목적의 소지행위’를 실시 태양으로 입법화하는 것이 더 필요하다.<sup>42)</sup>

③ ‘수출’을 별도의 침해행위로 규정하는 것은 일본뿐이고 다른 나라들은 대체로 ‘양도’, ‘처분’ 등의 개념을 유연하게 해석하여 특허권 침해물건의 수출에 대한 규제 근거로 삼고 있다.

④ 특허권 침해물건의 수출 등 통관단계에서의 규제라는 목적은 불공정무역조사법에 의해 가능하다.<sup>43)</sup>

⑤ 특허권의 침해행위에 ‘수출’을 추가하는 경우, 그 직접적인 수혜자는 우리나라 기업들보다는 우리나라에 특허권을 가진 외국 기업들일 가능성이 높다는 점도 고려되어야 한다.

38) 김동준·조영선·지선구, 앞의 보고서, 71면.

39) 김진희, “디지털 기술의 발전에 따른 특허권 간접침해의 새로운 규율 방안”, 고려대학교 대학원 박사학위논문, 2020. 8. 23면.

40) 김동준·조영선·지선구, 앞의 보고서, 69-70면. 한편, 이 보고서에서는 본문에 소개한 이유 ①부터 ⑤ 외에, 간접침해 관련 중속설을 취하는 미국과 달리 독립설이 통설인 우리나라의 경우 별도의 입법 조치 없이도 침해부품이나 반제품의 제조, 반출을 간접침해로 통제할 수 있으므로, 이 각도에서의 입법 필요성도 발견되지 않는다고 하고 있지만, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다4210 판결을 고려하면 이러한 점을 논거로 제시하기는 어려울 것으로 생각된다.

41) 관세법 제2조 제2호는 수출을 “내국물품을 외국으로 반출하는 것”으로 정의하는바, 특허법상 실시행위에 수출을 포함시키더라도 그 개념은 대체로 관세법상 수출의 개념을 따라야 할 것인데, 그러한 반출행위가 이루어지기 위해서는 침해물건의 양도가 전제되지 않을 수 없다고 설명한다. 김동준·조영선·지선구, 앞의 보고서, 69면.

42) 수출의 준비단계나 전 과정에 적절한 통제를 가하기 위해서는 ‘수출’보다는 ‘수출목적 소지’행위를 실시 태양에 포함시키는 것이 더 실효성 있는 대책이 될 것이라는 설명이다. 김동준·조영선·지선구, 앞의 보고서, 2014, 11., 69-70면.

43) 불공정무역조사법 제4조 제1호 나.목은 “지식재산권침해물품등을 수출하거나 수출을 목적으로 국내에서 제조하는 행위”를 불공정 무역행위로 규정하여 금지하고 있으며, 이를 막기 위한 잠정조치 등도 가능하다(제7조).

## 2. 선행연구의 논거 검토

우선 선행연구에서 실시행위에 ‘수출’을 추가할 필요성이 크지 않은 것으로 본 이유에 대해 재검토해 본다.

### 가. 양도로 규율 가능한지 여부

‘수출’을 별개의 실시행위로 규정하지 않더라도 그를 위한 양도행위를 실시행위로 파악하여 침해책임을 물을 수 있다는 것이 선행연구의 입장이고, ‘수출’에는 ‘양도’가 전제될 수밖에 없다는 것이 그 이유이다.<sup>44)</sup>

이 문제와 관련된 하급심 판결로는 서울중앙지방법원 2018. 1. 18. 선고 2014가합584121, 2015가합558143(병합) 판결(판결례 1)과 서울고등법원 2017. 8. 21.자 2015라20296 결정(판결례 2)이 눈에 띈다. 위 두 판결례는 동일한 사안(병합사 사건)에 대한 것으로 판결례 1은 특허권 침해 소송(본안) 사건이고 판결례 2는 특허권 침해 금지 가처분 신청 사건이다.

판결례 1의 경우 실시 행위 중 ‘생산’ 해당성을 인정한 다음, 예비적으로 ‘수출’ 행위에는 ‘양도’ 행위가 수반되므로 ‘수출’에 수반되는 ‘양도’ 행위도 인정된다고 보았는데, 그 논거로는 ① 만일 ‘수출’ 행위가 관여되었다는 이유만으로 이에 수반되는 ‘양도’까지 모두 실시에서 제외한다고 해석하면, 국내에서 생산된 특허침해 제품을 양수받아 외국으로 수출하는 중개업자는 특허를 실시한 것이 아니게 되어 특허권 침해에 관하여 아무런 책임을 부담하지 아니할 뿐만 아니라, ② 특허법 제128조에서 “물건을 양도하였을 때”를 추정의 요건을 규정하고 있는 이상 국내에서 특허권 침해 제품을 생산하고 바로 수출한 경우에는 침해자가 특허권 침해 제품을 국내에서 생산하였다고 하더라도 위 추정 규정을 적용할 수 없는 불합리한 결과에 이르게 된다는 점을 들고 있다.

한편, 판결례 2의 경우, ‘양도’란 국내에서 물건의 소유권을 타인에게 이전하는 것으로서 ‘수출’과는 구분되는 개념이므로, ‘수출’에 ‘양도’가 수반된다고 보기 어렵고 따라서 특허권자가 아닌 자가 특허발명인 물건을

44) 김동준·조영선·지선구, 앞의 보고서, 69면.

‘수출’하는 행위는 위 ‘실시’에 해당하지 아니한다고 보고 있다.

두 판결례 모두 ‘수출’ 자체가 ‘실시’ 행위에 해당하지 않는다는 점을 인정하고 있으나, ‘수출’에 ‘양도’가 수반되는지 여부에 대해서는 견해가 갈린다. 판결례 1의 경우 ‘수출’에 ‘양도’가 수반된다고 보았지만<sup>45)</sup> 판결례의 2의 경우 ‘수출’에 반드시 국내 ‘양도’가 수반된다고 보기는 어렵다는 입장을 보였다.<sup>46)</sup> 판결례 2를 제외하고는 특허법상 ‘양도’의 의미를 해석한 판결례는 찾지 못했는데 우리나라와 일본에서는 ‘양도’의 의미에 대해 ‘물건의 소유권을 타인에게 이전하는 것’으로 일반적으로 이해하고 있는 것으로 보인다.<sup>47)</sup> ‘양도’의 일반적인 의미(‘물건의 소유권을 타인에게 이전하는 것’)를 기초로 본다면 ‘수출’이 문제되는 모든 사안에서 국내 ‘양도’가 반드시 수반되는 것으로 보기는 어렵다고 생각된다.<sup>48)</sup> ‘양도’

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

46) 서울고등법원 2017. 8. 21.자 2015라20296 결정.

47) 조영선, “제2조 정의”, 온주 특허법(2017. 12. 20.) (“특허청구항에 기재된 모든 구성이 구비된 물건의 소유권을 이전하는 행위를 의미하며, 대가의 수취 여부 등 유·무상은 묻지 아니한다.”) <[https://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=J001001455\\_0\\_0](https://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=J001001455_0_0)> (2021. 12. 17. 최종 방문); 中山信弘·小泉直樹 編, 新.注解特許法 上卷, 青林書院, 2017, 52-53頁 (“양도란, 물의 발명인 특허발명을 화체한 특허제품에 대한 이전이다. 특허제품의 이전에 있어서 대가가 수수되는지 여부는 묻지 않는 것으로 해석되므로, 유상에 의한 판매는 물론 무상 배포와 같은 행위에 대하여도 양도 개념에 해당할 수 있다. 한편, 특허제품의 이전이라고 하는 효과에 대하여는 민법상의 매매계약에 의해 발생한 경우가 많다고 생각되는 바이지만, 꼭 매매계약에 한정될 것으로 요하는 것은 아니다(의장법의 사례이지만 청구계약의 효과로서 제조, 납품되는 행위를 가지고 ‘양도’ 해당성을 긍정한 사례로서, 東京地判 昭 40.8.31(昭38(7)9931号) 判タ 185号 213頁.); 竹田稔·松任谷優子, 知的財産權訴訟要論 特許編, 發明推進協會, 2017. 12., 131-132頁 (“‘양도 등에 있어서 ‘양도’란, 특허발명의 대상인 물의 소유권을 이전하는 행위(1회적 행위를 포함한다)를 말한다. 유상인 것과 무상인 것을 묻지 않는다.”); 中山信弘, 前掲書, 342-345頁 (“양도의 전형례는 소유권의 이전이지만, 그것 이외에도 실질적으로 그것과 마찬가지로 볼 수 있는 경우도 포함되며 예를 들면 법률상은 청구로 평가되는 행위더라도 대가를 얻고 제조, 납품하는 것이라면 양도에 해당한다.”).

48) 박태일, “반제품을 생산하여 수출한 행위가 특허권 간접침해행위에 해당하는지”, 대법원판례해설 제106호, 법원도서관, 2016. 6., 530면 (“그런데 특허법 제2조 제3호 (가)목의 실시의 개념에서 ‘수출’은 제외되어 있어 수출행위 그 자체만으로는 특허권 침해가 된다고 보지 않고, 다만 수출에 이르게 되는 과정에서 실시행위가 개입되는 것이 대부분이어서 특허침해가 성립하는 경우가 많으리라고 보고 있다. 따라서 특허법 제2조 제3호 (가)목에서 ‘양도’란 생산된 발명품의 소유권을 타인에게 이전하는 것으로 ‘국내’에서의 이전을 전제로 하는 개념이고 ‘수출’을 포함하는 개념은 아니라고 할 것이다.”).

를 전제로 ‘수출’이 이루어지는 것은 맞지만 ‘수출’의 전제가 되는 ‘양도’가 항상 국내에서 이루어지는 것으로 보기는 어렵기 때문이다. 판결례 1이 들고 있는 논거 두 가지 즉, (i) 수출업자에 대한 규율의 필요성, (ii) 손해배상액 산정의 문제는 ‘수출’에 ‘양도’가 수반되는지 여부와는 별개로 고민해야 할 사항으로 보인다.

한편 일본의 사례이지만, 피고 물건에 대하여 해외의 고객을 상대로 거래되고, 일본 국내에서 가조립이 된 후, 분해되어 부품 상태로 되돌린 다음 임시 포장되어 수송된 해외의 현지에서 다시 조립되고 조정된 다음 가동에 제공시킨다고 하는 경우에 있어서, 피고가 일본 국내에서 ‘양도의 청약’ 행위를 하고 있는 점, 일본 국내에서의 가조립 단계에 있어서 피고 물건은 이미 특허발명의 구성요소를 충족하는 정도로 완성되어 있었기 때문에 피고는 일본 국내에서 특허발명의 ‘생산’ 행위를 하고 있었던 점에 비추어, 피고 물건이 수출 전 단계에서 부품 상태로 되어 있었다는 점을 고려하여도, 피고가 ‘양도’ 행위를 했다는 점을 긍정한 사례가 있다.<sup>49)</sup> 즉, 녹다운(knock-down) 생산과<sup>50)</sup> 수출이 문제된 사안에서 국내 ‘생산’ 뿐 아니라 ‘양도’와 ‘양도의 청약’까지 인정한 것인데 ‘양도’와 ‘양도의 청약’까지 인정한 것에 대해서는 비판적 견해도 있다. 즉, 수출을 담당하는 제3자가 개입되지 않아 국내에서 점유의 이전이 이루어지지 않은 상황에서 ‘양도’의 개념을 확장하여 사실상 ‘수출’을 ‘양도’로 평가한 것은 ‘수출’을 실시행위에 추가한 특허법 개정 경위에 비추어 보더라도 타당하지 않으며,<sup>51)</sup> ‘양도’ 해당성이나 ‘양도’와의 관계에 대한 명확한 판단 없이 ‘양

49) 大阪地判 平成24年3月22日判決 平成21年(ワ)第15096号[炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉].

50) 녹다운 생산은 국내에서 생산조달한 부품을 수출하고 도착지에서 완성품으로 조립하는 방식이며, 조립 공임이 싼 개도국이나, 완성품보다도 부품 쪽이 운송비·관세가 싼 경우 등에 채용되며, 수입 측도 생산 기술을 배울 수 있다는 장점이 있다. 島並良, “ノックダウン生産 [炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉事件]”, 特許判例百選(第5版), 有斐閣, 2019, 30頁.

51) 島並良, 前掲 論文 31頁(“본 판결은 또한 임시 조립 후 수출 전에 일단 부품상태로 되돌리는 것은 반송의 편의를 위한 것에 불과했다고 한 다음 전부품의 판매에 대해 ‘양도’ 해당성을 인정했다. 분명히 침해 우회 목적으로의 가장적(仮装的) 분해에 대해 부품을 완성품과 동일시하는 것은 있을 수 있으나, 오히려 문제는 행위 면에서의 양도의 유무이다. 본 판결에서는 ‘Y 물건의 판매를 둘러싼 일련의 행위’ 전체가 포괄적으로 파악되고 있기 때문에 구체적으로 어디의 (누구)로부터 어디의 (누구)에로의 양도를 인정했는지가 반드시 명확한 것은

도의 청약'을 긍정적인 점도 의문이 있다는 것이다.<sup>52)</sup>

정리해 보면, '양도'의 일반적인 의미('물건의 소유권을 타인에게 이전하는 것')를 기초로 본다면 '수출'이 문제되는 모든 사안에서 국내 '양도'가 반드시 수반되는 것으로 보기는 어렵기 때문에 '양도'를 통해서 '수출'을 규율할 수 있으므로 실시행위에 '수출'을 추가할 필요성이 크지 않다는 것은 수긍하기 어렵다.

#### 나. '수출'보다 '수출 목적 소지'의 입법화 필요 여부

특허권 침해물건의 '수출'을 통제하기로 한다면 차라리 '수출'보다는 '수출 목적의 소지행위'를 실시 태양으로 입법화하는 것이 더 필요하다는 것이 선행연구의 입장이다.<sup>53)</sup> '수출' 규제의 실효성을 높이기 위해 '수출 목적의 소지'도 규율할 필요가 있다는 점은 타당한 지적이지만 그렇다고

아니다. 여기서 Y는 부품의 임시 조립에서 해외 운송에 이르기까지 모두 A에게 맡기고 있기 때문에 임시 조립된 상태는 물론 분해 후 부품에 대하여도 국내에서 점유는 이전하지 않는다(수출을 담당하는 제3자로의 국내 양도는 이루어지지 않는다. 이 점에서, 大阪地判平成22·1·28判時2094号103頁 [組合せ計量装置事件]과는 사안이 다르다). 그렇다면 본 판결에서는 부품의 해외 수송, 즉 수출이야말로 양도로 평가된 것이다. 그런데 2006년 특허법 개정에 따라 모방품 대책 강화의 관점에서 특허 발명의 실시 행위 유형에 특허 제품 '수출'이 추가되었다(2조 3항 1호). 본건에서의 부품의 해외 수송은, 동 개정법 시행 전에 이루어지고 있었기 때문에 정면에서 수출로 문책할 수 없으며, 본 판결은 양도 개념을 확장하여 동 개정을 말하자면 선점한 것이라고 할 수 있다. 그러나 만일 그 대상물인 부품을 완성품과 동일시했다 하더라도 수출을 창설적으로 추가한 동 개정의 경위나 침해 행위 유형을 명시하는 실시 정의 규정의 기능에 비추어 보면, 의문이 남는 판단이다.”).

52) 島並良, 前掲 論文, 31頁(“본 판결은 우선, 영업용 책자나 홈페이지에서 완성품 자체의 판매에 대한 영업 활동을 하고 있었다는 것을 이유로 특허 제품의 '양도의 청약' 해당성을 인정했다. 실시 행위 유형으로 특허 제품의 양도 등의 청약은 TRIPS 협정 28조에 판매의 청약이 명기된 것을 받아 1994년 특허법 개정에 따라(기존의 전시를 포함하는 것으로) 추가된 것이다. 이 개정안은 양도 등에 선행하는 청약 단계에서 침해로 포착함으로써 특허권의 실효적인 보호를 도모한 것이기 때문에, 후행 행위로서의 양도 등에 대략 연결되지 않는 경우(예를 들어 상담의 동반이 없는 박람회에서의 전시 등)는 이에 해당하지 않는다고 해석된다. 그렇다면, 본건에서도 후술하는 양도 해당성이 먼저 판단될 필요가 있었던 것처럼 생각되지만, 본 판결은 이에 대한 검토 없이 청약에 대해 우선 아주 쉽게 인정하고 있다. 무엇보다, 손해배상만이 청구된 본건에서는 양도의 청약에만 기인하는 손해를 관념하기 어렵기 때문에, 그 준부를 이하에서 언급하는 생산 및 양도와는 독립적으로 판단하는 실익은 부족했다고 할 수 있다.”).

53) 김동준·조영선·지선구, 앞의 보고서, 2014, 11., 69-70면.

‘수출’을 실시행위에 포함하지 않은 상태에서 ‘수출 목적의 소지’만 규율하는 것은 어색하다. ‘수출’을 통제하기로 한다면 ‘수출’과 ‘수출 목적의 소지’를 모두 규율하는 것이 바람직할 것이다.

#### 다. 주요국의 수출 규제 현황

‘수출’을 별도의 침해행위로 규정하는 것은 일본뿐이고 다른 나라들은 대체로 ‘양도’, ‘처분’ 등의 개념을 유연하게 해석하여 특허권 침해물건의 수출에 대한 규제 근거로 삼고 있다는 것이 선행연구의 지적이다. ‘수출’을 직접침해 행위로 규정하고 있는 것은 주요국 중 일본뿐이긴 하다. 하지만 유럽(독일, 영국)의 경우 ‘양도’보다 넓은 개념인 ‘유통에 두는 행위(putting in the market)’(독일), ‘처분(disposal)’(영국)을 실시행위로 규정하고 있을 뿐 아니라 ‘유통에 두는 행위(putting in the market)’(독일)나 ‘처분(disposal)’(영국)을 목적으로 하는 소지(possesion, keep)도 직접침해 행위로 규정하고 있는 점에서 결과적으로 ‘수출’을 규율할 수 있는 점은 공통된다.<sup>54)</sup> 오히려 주요국 중 미국만 ‘수출’을 직접 규율하지 않는 상황이다. 우리나라의 경우 ‘양도’의 의미를 유럽처럼 폭넓게 해석할 수 있다고 보기 어려운 점이 있으므로 선행연구의 위 지적은 타당하지 않다고 생각된다.

#### 라. 불공정무역조사법 등과의 관계

특허권 침해물건의 수출 등 통관단계에서의 규제라는 목적은 불공정무

54) Toshiko Takenaka et al., *supra*, §5.45. (“A product is deemed to be put on the market or supplied in Germany even if it is sent from outside Germany to Germany (import), at least if the importer obtains power of disposal in Germany, and there is no mere transit of the product. A product is also deemed to be put on the market or supplied in Germany if it is sent from Germany to outside Germany (export).”); Colin Birss et al, *supra*, pp. 14-73 (“While the word ‘disposes’ would also seem appropriate to cover exporting the goods in question, it is not so clear whether an act of export would be ‘putting on the market’ within the jurisdiction. But in any event, an act of export would ordinarily be preceded by other infringing acts including keeping ‘for disposal or otherwise’”).



역조사법에 의해 가능하다는<sup>55)</sup> 것이 선행연구의 입장이다. 특허권 침해물건은 불공정무역조사법과 관세법에 따라 수출 금지 대상이 되고 있으므로 위 지적은 타당한 점이 있다. 또한, 특허법상 발명의 실시예 ‘수출’을 포함하여 ‘침해소송’에서 침해품의 ‘수출’을 금지하는 것이 가능하더라도 현실에서는 수출에 있어서 소송으로 대응하는 것은 시간적으로 혹은 물리적으로 곤란한 경우가 많고, 한 번 수출되어 버리면 사실상 규율하는 것이 곤란하기 때문에, 세관에서의 금지(국경 조치)가 필요하다.<sup>56)</sup> 그렇다면 ‘수출’ 금지의 실효성 측면에서는 특허법보다 불공정무역조사법과 관세법에서 특허권 침해물건을 수출 금지 대상으로 하는 것이 더 바람직한 점은 인정되며 현행법에 그렇게 규정되어 있다. 하지만 불공정무역조사법이나 관세법에서 수출 금지제품으로 하기 위해서는 우선 특허법 등의 실체법에서 위법하다고 하는 것이 원칙이므로<sup>57)</sup> 불공정무역조사법이나 관세법 규정을 근거로 특허법상 실시행위에 ‘수출’을 추가할 필요성이 크지 않다고 보는 것은 타당하지 않다고 생각된다.

#### 마. 국내 기업에 미치는 영향

특허권의 침해행위에 ‘수출’을 추가하는 경우, 그 직접적인 수혜자는 우리나라 기업들보다는 우리나라에 특허권을 가진 외국 기업들일 가능성이 높다는 점도 고려되어야 한다는 것이 선행연구의 지적이다. 하지만 경제의 글로벌화로 인해 국내 기업들이 외국 시장에서 서로 경쟁하는 경우도 많고 이와 같은 경우 특허권 침해 물건의 ‘수출’을 방지하는 것이 국내 기업에 도움이 되는 경우도 있을 것이다. 따라서 이 점을 근거로 특허법상 실시행위에 ‘수출’을 추가할 필요성이 크지 않다고 보는 것은 타당하지 않다고 생각된다.

55) 불공정무역조사법 제4조 제1호 나.목은 “지식재산권침해물품등을 수출하거나 수출을 목적으로 국내에서 제조하는 행위”를 불공정 무역행위로 규정하여 금지하고 있으며, 이를 막기 위한 잠정조치 등도 가능하다(제7조).

56) 中山信弘, 前掲書, 382-389頁.

57) 中山信弘, 前掲書, 382-389頁.

### 3. 침해 주체의 문제

선행연구의 ‘수출’ 추가 불필요 논거에 대한 비판적 검토에 추가하여 특허법상 실시행위에 ‘수출’을 추가할 필요성에 대해 침해 주체의 측면에서 먼저 살펴본다.

#### 가. 생산과 수출의 주체가 동일한 경우

특허권 침해 물건의 생산과 수출의 주체가 동일한 경우는 아래 ①과 ②로 나누어 검토한다.

##### ① 침해 물건 생산(甲) → 甲이 직접 수출

이와 같은 경우 甲의 국내 ‘생산’ 행위에 대해 특허법상 침해로 의율할 수 있다. ‘수출’에 수반하여 국내 ‘양도’가 발생하는지는 불명확하고 이를 근거로 甲에 대해 침해 책임을 묻는 것은 어렵겠지만, 甲의 ‘수출’에 대해서는 (특허법은 아니지만) 다른 법률(불공정무역조사법, 관세법)로 대응이 가능할 것이다.

##### ② 침해 물건 생산(甲) → 침해 물건 보관(甲) → 甲이 직접 수출

위 ①과 기본적으로 동일한 사안이다. 甲의 ‘생산’에 대해서는 특허법으로, 甲의 ‘수출’에 대해서는 불공정무역조사법, 관세법으로 대처할 수 있다. 한편, 甲의 ‘보관’의 경우, ‘수출 목적의 소지’를 실시 행위(혹은 간접침해 행위)로 규정할 경우 침해 행위로 직접 규율할 수 있을 것이다. 다만, 현행법상으로도 ‘생산’을 침해로 의율하는 과정에서 보관 중인 침해 물건의 폐기 청구는 가능할 것이다.

정리해 보면, 생산 주체와 수출 주체가 같은 경우 설령 국내 양도가 인정되지 않더라도 국내 생산으로 의율 가능하며, 수출은 관세법 등으로 규율할 수 있다. 다만, ‘수출 목적의 소지’를 실시 행위(혹은 간접침해 행위)로 규정할 경우 수출 전 단계에서(즉, 국경 조치 이전에) 규율할 수

있게 된다.

#### 나. 생산과 수출의 주체가 다른 경우

특허권 침해 물건의 국내 ‘생산’ 주체와 해외 ‘수출’ 주체가 다른 경우에 ‘수출’ 주체에 대해 특허법상 침해로 의율하기 위해서는 특허법상 실시행위에 수출을 추가할 필요가 있다.

##### ③ 침해 물건 생산(甲) → 乙이 수출

甲의 ‘생산’에 대해서는 특허법으로, 乙의 ‘수출’에 대해서는 불공정무역조사법, 관세법으로 대처할 수 있다. 즉, ‘수출’ 자체에 대해서는 행위 주체를 불문하고 현행법(불공정무역조사법, 관세법)으로도 대응이 가능하다. 甲 → 乙로 국내 ‘양도’가 이루어진 경우에는 甲의 ‘양도’ 행위에 대해서도 특허법상 침해로 규율할 수 있을 것이다. 다만, ‘양도’와 달리 ‘양수’는 특허법상 실시행위에 해당하지 않기 때문에 양수인 乙에 대해 특허법상 침해자로 규율하기 위해서는 ‘수출’을 실시행위에 포함하는 특허법 개정이 필요하다. 또한, 乙의 ‘보관’의 경우, ‘수출 목적의 소지’를 실시 행위(혹은 간접침해 행위)로 규정할 경우 침해 행위로 직접 규율할 수 있을 것이며, 甲의 보관 행위에 대해서는 현행법상으로도 ‘생산’(및 양도)을 침해로 의율하는 과정에서 보관 중인 침해 물건의 폐기 청구는 가능할 것이다.

#### 4. 수출 금지의 실익

‘수출’ 행위 자체는 국내에서 행해지는 행위이며, ‘수출’ 금지를 통해 우리나라 특허권의 효력을 직접적으로 해외에서의 양도 등의 행위에 미치도록 하는 것은 아니므로 속지주의에는 반하지 않는다. 이처럼 속지주의에 반하지 않는 특허권 침해 물건의 ‘수출’ 금지를 통해 침해 물건의 해외 유통을 방지함으로써 아래와 같은 경우에 특허권자에게 도움이 될 수 있다. 즉, 특허권자와 침해자가 각각 특허 물건과 침해 물건을 국내에

서 생산 후 수출하여 해외에서 경쟁하는 사안에서는 침해 물건의 ‘수출’ 금지가 중요한 구제 수단이 될 수 있다. 이러한 점도 특허법상 실시행위에 ‘수출’을 추가할 필요성을 뒷받침한다.

#### 가. 다수 국가에 수출하는 경우

특허권 침해 물건의 수출이 국경에서 확인되는 경우 수출 금지를 통해 해외 여러 나라 시장에서 침해 물건의 유통되는 것을 방지할 수 있다. 물론 수출을 방지하지 못하더라도 수입국에 대응 특허권을 보유하고 있는 경우 해당 수입국에서 특허권 침해로 의율할 수 있겠지만 해외에서 국가별로 소송을 통해 구제받는 것은 쉬운 일이 아니므로 수출 금지가 의미가 있다고 볼 수 있다.

한편, 특허권 침해 물건의 수출이 이미 진행되었고 현재도 진행 중인 경우 과거 수출된 부분에 대해 해외 양도로 인한 손해배상을 받을 수 있는지는 명확하지 않다. 하지만 수출된 물건의 특허권 침해 물건임이 확인된다면 향후 수출 금지를 통해 추가적인 유통을 방지할 수 있는 장점이 있다.

#### 나. 수입국에 대응 특허권이 없는 경우

특허권 침해 물건의 수입국에서 특허권자가 대응 특허권을 보유하고 있지 않은 경우 수입국에서 특허권 침해를 주장할 수는 없다. 이 경우 침해 물건의 생산 기지인 우리나라에서 수출을 금지함으로써 특허권의 실효성을 확보할 수 있다는 점에서 수출 금지가 의미가 있다고 볼 수 있다.

한편, 특허권 침해 물건의 수출이 이미 진행되었고 현재도 진행 중인 경우 과거 수출된 부분에 대해 해외 양도로 인한 손해배상을 받을 수 있는지는 명확하지 않다. 하지만 수출된 물건의 특허권 침해 물건임이 확인된다면 향후 수출 금지를 통해 추가적인 유통을 방지할 수 있는 장점이 있다.

## VI. 관련 문제

특허법상 실시 행위에 ‘수출’을 추가하는 것과 관련된 문제에 대해 살펴본다.

### 1. 수출과 손해배상의 문제

특허권 침해 물건의 수출과 관련하여 인과관계를 인정할 수 있는 손해의 범위에 대해 우리나라와 미국의 논의 현황은 다음과 같다.

#### 가. 우리나라의 논의

하급심 판결 중 침해 물건의 해외 수출과 관련한 침해자의 이익액을 손해배상의 기초로 한 것이 있다. 서울고등법원 2013. 1. 17. 선고 2012나54302 판결(대법원 2012. 7. 24. 선고 2013다18806 판결로 상고기각 확정)은, 침해자의 이익액을 기초로 한 손해배상액 산정과 관련하여, 피고가 국내에서 이 사건 실시제품을 생산하여 원고가 특허권을 보유하지 않는 국가에 수출하는 경우에도 원고는 이로 인하여 손해를 입는 것으로 볼 수 있다고 판시하였다.

또한, 최근 판결 중 특허법원 2020. 8. 21. 선고 2019나1869 판결의 경우<sup>58)</sup> 부품 전체의 생산만으로도 일정한 요건하에 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 보아 침해를 인정한 사안에서 국내 ‘생산’ 후 수출한 피고 제품의 판매 수량을 기초로 한 손해배상을 인정하고 있다.<sup>59)</sup>

58) 대법원 2021. 1. 14. 선고 2020다268302 판결로 심리불속행기각되어 확정.

59) 원고는 속주주의가 문제된 이 사건 제6항 발명과 관련하여 특허법 제128조 제2항 또는 제4항 또는 제7항에 따른 손해배상액 산정을 주장하였다. 법원은, 침해 제품(제6항 침해제품 포함)과 관련하여 원고 제품의 단위수량당 이익액을 그대로 적용할 수 없는 점 등을 고려하여 특허법 제128조 제2항에 의하여 원고의 손해액을 구체적으로 산정하거나 추정하기는 어렵다고 보았고, 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 산정할 수 있는 어떠한 자료도 제출되어 있지 아니하므로, 이 사건에 관하여 특허법 제128조 제4항을 적용할 수도 없다고 본 다음,

위와 같은 판단에 대해서는 다음과 같은 비판적 견해가 있다. 즉, 국내에서 생산된 후 외국에서 판매된 제품에 대하여는 일실이익 또는 침해자 이익 법리에 따른 손해배상액 산정은 특별한 경우를 제외하고는 허용되지 아니한다는 입장이다.<sup>60)</sup> 또한, 아래에서 살펴볼 미국 연방대법원 *WesternGeco* 판결을 검토하면서 이 문제에 대해 부정적 입장을 보인 견해도 있다.<sup>61)</sup>

## 나. 미국의 논의

### 1) *WesternGeco* 판결

미국 연방대법원 *WesternGeco* 판결은 제271조(f)항 침해 성립 사안에서 해외 일실이익으로 인한 손해배상 청구를 인정하였다.<sup>62)</sup> 다만, 해당 판결에서 2인의 반대의견이 있었다.<sup>63)</sup>

피고 제품의 판매 수량을 고려하여 제7항에 기초하여 손해배상액을 인정하고 있다.

- 60) 정차호, “특허권 침해제품의 국내 생산 후 수출에 대한 손해배상액의 산정”, 법학논고 제53집, 경북대학교 법학연구원, 2016. 2., 235면. 국내에서 생산된 후 외국에서 판매된 제품에 대하여는 특허권 침해(생산)와 원고의 손해와의 인과관계가 인정되지 않으며, 국내에서 생산된 후 외국에서 판매된 제품에 대하여 통상 실시로 법리에 따른 손해배상액 산정은 허용된다는 입장이다.
- 61) 이주환, “미국 특허법상 특허침해로 인한 외국에서의 일실이익 산정방법과 미국 연방대법원 *WesternGeco* 판결”, 법조 제69권 제1호(통권 제739호), 법조협회 2020. 2., 279-320면(“결국 *WesternGeco* 판결에서의 연방대법원의 특허정책은 국제적인 신의의 준중이라는 가치를 무시하는 ‘나쁜 정책(bad policy)’이다.”).
- 62) *WesternGeco LLC v. ION Geographical Corp.*, 138 S.Ct. 2129 (2018). 해저에 매장되어 있는 원유·가스 탐사에 사용되는 시스템에 대한 미국 특허권의 침해가 문제된 사안으로 ION사는 *WesternGeco*사의 특허제품에 대한 경쟁제품의 ‘구성품들(components)’을 생산한 후 이를 외국의 고객에게 선적하였고, 외국의 고객들이 해외에서 완성품을 조립하고 이를 사용하였다. ION사의 행위에 대해 제271조(f)에 따른 특허권 침해가 인정되었고 위 판결은 이러한 사안에서 외국에서의 일실이익에 대한 손해배상 청구를 인정하고 있다.
- 63) *WesternGeco LLC*, 138 S.Ct. at 2139 (Gorsuch, J., dissenting) (“A U.S. patent provides a lawful monopoly over the manufacture, use, and sale of an invention within this country only. Meanwhile, *WesternGeco* seeks lost profits for uses of its invention beyond our borders. Specifically, the company complains that it lost lucrative foreign surveying contracts because ION’s customers used its invention overseas to steal that business. In measuring its damages, *WesternGeco* assumes it could have charged monopoly rents

## 2) WesternGeco 판결 이후의 동향

*WesternGeco* 판결 선고와 관련하여 해외 일실이익의 인정이 제271조(a)항 사안에도 적용될 수 있는지 여부와 관련하여 논의가 있다.<sup>64)</sup> 이 문제에 대해 중전 연방관할항소법원(CAFC)의 입장은 부정적이었지만,<sup>65)</sup> 최근 1심 판결은 ① 해외 일실이익의 인정이 제271조(a)항 사안에도 적용될 수 있다고 보는 판결들과,<sup>66)</sup> ② 여전히 부정적인 입장의 판결들로

---

abroad premised on a U.S. patent that has no legal force there. Permitting damages of this sort would effectively allow U.S. patent owners to use American courts to extend their monopolies to foreign markets. That, in turn, would invite other countries to use their own patent laws and courts to assert control over our economy. Nothing in the terms of the Patent Act supports that result and much militates against it.”). ① 미국 특허권은 외국에서 효력을 갖지 않는다는 점, ② 외국에서의 일실이익을 손해배상으로 인정할 경우 미국 특허권자가 자신의 독점권을 해외 시장으로 확장하기 위해 미국 법원을 이용하는 것을 허용하는 결과를 초래한다는 점, ③ 외국에서의 일실이익을 손해배상으로 인정할 경우 동일한 논리로 다른 나라도 자국의 특허법과 법원을 활용하여 미국 경제에 대해 통제하고자 할 것이라는 점 등이 반대의견의 논거이다.

64) 이와 관련한 미국의 논의에 대해서는, 김광남, “미국특허법 제271조(f)(2)에서 정한 특허침해가 인정될 경우 외국에서의 일실이익을 미국특허법 제284조에서 정한 손해로 인정할 수 있는지 여부”, 특허법원 실무연구회 발표자료, 2020. 5., 18면 참조.

65) *Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Intern., Inc.*, 711 F.3d 1348, 1371-1372 (Fed. Cir. 2013) (“Power Integrations is incorrect that, having established one or more acts of direct infringement in the United States, it may recover damages for Fairchild’s worldwide sales of the patented invention because those foreign sales were the direct, foreseeable result of Fairchild’s domestic infringement. Power Integrations has not cited any case law that supports an award of damages for sales consummated in foreign markets, regardless of any connection to infringing activity in the United States. To the contrary, the entirely extraterritorial production, use, or sale of an invention patented in the United States is an independent, intervening act that, under almost all circumstances, cuts off the chain of causation initiated by an act of domestic infringement.”).

66) *Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor Int’l, Inc.*, No. 1:04-cv-01371, 2018 WL 4804685, at \*1 (D. Del. Oct. 4, 2018) (“The Supreme Court’s analysis of the patent damages statute, § 284, has equal applicability to the direct infringement allegations pending here, as governed by § 271(a), as it did to the supplying a component infringement claims at issue in *WesternGeco II*, which were governed by § 271(f)(2) .... [A]s Power puts it, “Section 271(a) ‘vindicates domestic interests’ no less than Section 271(f).”); *SIMO Holdings Inc. v. H.K. uCloudlink Network Tech. Ltd.*, 396 F. Supp. 3d 323 (S.D.N.Y. 2019), rev’d on other grounds,

나뉜다.<sup>67)</sup> 학설로는 해외 일실이익을 전면 부정하기보다는 일정한 요건 하에 인정할 수 있다는 견해도 있다.<sup>68)</sup>

#### 다. 정리

‘수출’을 실시 행위에 포함하여 특허권 침해 행위로 규율하더라도 ‘수출’로 인한 손해배상의 문제는 간단하지 않다. 미국의 경우 역외적용 규정(제 271조(f)항)이 마련되어 있고, 논란 끝에 해당 규정에 따른 침해가 인정된 사안에서 해외 일실이익을 손해로 인정하는 판단이 내려졌지만, 제271조(a)항 침해가 문제되는 사안(국내에서 완성품인 침해 물건 생산 후 수출하는 사안)에서도 같은 판단이 내려질 수 있는지는 불명확하며 논의가 진행 중이다. 물론 ‘완성품’이 아닌 ‘반제품’ 또는 ‘구성품’을 미국 내 생산 후

---

983 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2021) (“WesternGeco controls this case .... [The Supreme Court] reasoned that permitting recovery for lost foreign profits was not an impermissible ‘extraterritorial’ application of the statute, because the focus of § 284 is the infringement, which occurred domestically. The same is true here. uCloudlink committed an act of infringement by selling its devices in the United States. In the hypothetical world in which the parties had reached an ex ante licensing agreement, SIMO would be entitled to a licensing fee based on the number of Daypasses sold for use with that device, whether the Daypasses were used domestically or abroad.”).

67) MLC Intell. Prop., LLC v. Micron Tech., Inc., No. 3:14-cv-03657, 2019 WL 2437073, at \*3 (N.D. Cal. June 11, 2019) (stating that whether “WesternGeco II implicitly overruled Power Integrations I remains to be seen, but at this time controlling law holds that MLC may not seek damages under section 271(a) based on Micron’s wholly foreign sales”); Abbott Cardiovascular Sys., Inc. v. Edwards Lifesciences Corp., No. 1:19-cv-00149, 2019 WL 2521305, at \*18 (D. Del. June 6, 2019) (denying a preliminary injunction against the domestic manufacture of an allegedly infringing device for purposes of export, on the ground, inter alia, that WesternGeco does not “stand for the proposition that a patentee in the United States may obtain damages (or injunctive relief) based on harm in another country independent of the theory of infringement liability at issue--i.e., § 271(a) versus § 271(f)”; Andrew C. Michaels, Implicit Overruling and Foreign Lost Profits, 25 B.U. J. SCI. & TECH. L. 408, 430 (2019) (concluding that, although the focus of section 271(a) is domestic conduct, to the extent Power Integrations “relied upon proximate causation, [it] was not implicitly overruled by WesternGeco”).

68) Thomas F. Cotter, “Extraterritorial Damages In Patent Law”, 39 Cardozo Arts & Ent. L.J. 1, 22-44 (2001).



수출한 사안에서 역외적용 규정에 따라 특허권 침해가 인정되고 결과적으로 해외 일실이익이 인정되었다는 점에서 ‘완성품’이 미국 내에서 생산 후 수출된 사안에서도 해외 일실이익이 인정될 가능성은 있다고 보인다. 다만, 설령 해외 일실이익에 대한 손해배상이 인정된다고 하더라도 인과관계가 인정되는 손해의 범위에 대해서는 여러 가지 요소가 고려되어야 할 것으로 보인다.<sup>69)</sup>

침해 물건의 ‘수출’을 금지할 필요가 있고 이로 인해 속지주의 위반의 문제가 발생하지 않더라도 손해배상의 문제는 신중한 접근이 필요하다고 본다. 즉, 침해가 인정되지 않는 경우 손해배상 청구가 불가하겠지만 ‘수출’을 실시행위에 포함함으로써 특허권 침해 물건의 ‘수출’을 특허권 침해로 본다고 하여 수출이 문제된 모든 사안에서 해외에서의 일실 이익을 우리나라 특허권 침해로 인해 입은 손해로 인정할 수 있는 근거가 마련된다고 보기는 어렵다.<sup>70)</sup>

## 2. 소지의 문제

특허법상 실시 행위에 ‘수출’을 포함하는 경우 ‘수출’과 함께 ‘수출 목적 소지’도 실시행위 규정(또는 간접침해 규정)에 도입할 필요가 있는지 여부가 문제될 수 있다. 일본에서는 일본 특허법 제101조 제3호 및 제6호의 ‘소지’ 금지가 위력을 발휘하는 장면은, 모방품의 재고에 대하여 밀고가 있었던 경우 등 한정된 것으로 된다는 지적도 있고,<sup>71)</sup> ‘소지’까지 규

69) *Id.* 손해배상의 범위를 제한하기 위한 몇 가지 고려요소들을 제안하고 있다.

70) 특허법상 실시행위에 ‘수출’이 포함되지 않은 현행법하에서 우리나라 하급심 판결 일부가 국내 ‘생산’을 근거로 특허권 침해를 인정한 후 해외 판매분에 기초하여 손해배상을 인정한 것을 보면 손해배상의 문제는 ‘수출’의 실시 행위 포함 여부와 별개로 검토되어야 할 것으로 보인다. 물론 완성품이 아닌 반제품의 경우 미국 특허법 제271조(f)와 같은 입법이 없다면 (매우 예외적인 상황을 제외하고는) 특허권 침해가 인정되지 않기 때문에 현행법상 손해배상을 논할 실익은 없다고 생각된다. 한편, 국내에서 완제품을 생산하고 해외 판매한 경우 일실이익을 근거로 손해배상을 청구할 수 있는지 여부에 대해, 단순히 속지주의를 이유로 손해배상청구를 당연히 배제하거나, 침해가 인정되었다고 하여 손해배상청구를 당연히 인정하는 것은 바람직하지 않다는 견해가 있다. 김광남, 앞의 발표문, 17면.

71) 中山信弘·小泉直樹 編, 新.注解特許法 中卷, 青林書院, 2017, 1740-1741頁.

율하는 것은 지나치다는 우려도 있을 수 있다. 하지만 아래에서 살펴보는 바와 같이 통관 이전 단계에서 ‘소지’를 침해로 의율함으로써 ‘수출’ 금지의 실효성을 높일 수 있다는 점에서 의미를 찾을 수 있을 것이다.

① 甲(생산), 甲(수출 목적 소지), 甲(수출)

이 경우 甲의 생산, 소지, 수출 행위 모두 특허권 침해로 규율이 가능하다. 특히 ‘소지’를 실시행위 규정(또는 간접침해 규정)에 도입할 경우 통관 이전 단계에서 ‘소지’로 규율이 가능한 장점이 있다.

② 甲(생산), 甲(양도 목적 소지), 甲(양도) → 乙(양수), 乙(수출 목적 소지), 乙(수출)

이 경우 甲(생산, 소지, 양도)뿐 아니라 乙(소지, 수출)에 대한 규율도 가능하다(침해 금지). 역시 ‘소지’를 실시행위 규정(또는 간접침해 규정)에 도입할 경우 양도 이전 혹은 통관 이전 단계에서 ‘소지’로 규율이 가능한 장점이 있다.

甲의 생산 후 乙에게 양도하기 전의 경우, 甲을 대상으로 한 생산된 침해품의 폐기를 통한 규율도 가능하나 양도 전 단계의 ‘소지’를 침해로 확실히 의율할 수 있다. 한편, 甲의 양도 후 乙 수출 전의 경우, 乙을 대상으로 최종 통관 단계에서 수출로 규율 가능하나 수출을 위한 통관 전 단계의 ‘소지’를 침해로 확실히 의율할 수 있다.

한편, ‘수출 목적의 소지’ 주체에 대한 규율의 필요성은 ‘소지’ 주체의 구체적 태양별로 검토가 필요하다. 乙이 ‘수출’을 통한 해외 판매(양도)를 의도하는 자인 경우 침해 물건의 유통에 책임이 있는 자이므로 ‘수출 목적의 소지’를 통한 규율이 필요하다고 볼 수 있을 것이다. 하지만 수출 과정의 단순 보관·운송업자의 경우 그 ‘소지’에 대해 특허법상 침해 행위로 규율하는 것은 적절하지 않을 수 있다.<sup>72)</sup>

72) 영국의 하급심 판결례 중 런던에 위치한 창고에 제품을 보관한 것이 특허법 제60조(1)항의 ‘소지(keep)’에 해당하는지 여부가 문제로 된 사안이 있다. 항히스타민 의약(Cimetidine)을 이탈리아에서 나이지리아로 운송 중이던 British Airways는 20kg의 의약을 런던의 창고에 보관하였는데, 해당 의약이 창고에 보관 중인 동안 영국 특허권자(SKf)가 해당 의약의 소유권자이자 수입자인 Harbottle을 상대로 특허권 침해 소송을 제기하였고 침해 소송의 공동 피고로 된 British Airways에 대해서는 ‘소지(keep)’에 의한 침해가 문제로 되었다. 법원은, 특허 의약을 런던 소재 창고에 수동적으로 보관(storing)한 행위는 특허법 제60조(1)항의 특허 물

### 3. 입법 방안

이상의 논의에 따른 입법 방안으로 다음과 같은 두 가지를 생각해 볼 수 있다.

#### 가. 1안: ‘수출’과 ‘수출 목적 소지’ 모두 규정

‘수출’을 특허법상 실시 행위에 포함하는 방안이다. 다만, ‘수출’ 규제의 실효성을 높이기 위해서는 ‘수출 목적 소지’도 규율할 필요가 있다. 일본의 경우 ‘수출’은 실시 행위에, ‘수출 목적 소지’는 간접침해 행위에 각각 규정하는 방식을 택했지만 이에 대해서는 비판적 견해도 있다. 즉, 양도·대여의 청약과 전시가 실시 행위에 포함되는 것으로부터 보면, 일본 특허법 제101조 제3호 및 제6호의 행위(수출 목적 소지)도 실시 행위로서 규정하는 것이 논리적이며 제3호 및 제6호의 각 행위는 제101조의 간접침해 행위는 아니라는 지적이 그것이다.<sup>73)</sup> ‘수출 목적 소지’를 ‘실시’ 행위로 규정하는 것과 ‘간접침해’ 행위로 규정하는 방법 중에 어느 것이 더 바람직한지에 대해 검토해 볼 필요가 있다.

#### 1) 수출 목적의 소지: 실시 행위 혹은 간접침해 행위

‘수출 목적 소지’가 수출(실시행위) ‘전 단계’의 행위라는 측면에서 보면 간접침해 행위적 성격이 있고, 직접침해와 달리 간접침해에서는 주관적 요건(목적)을 고려하는 것이 어색하지 않다는 점(물론 우리나라의 경우 현행법상 간접침해의 주관적 요건 없음)에서는 간접침해 규정에 포함하는 것이 어색하지 않다. 또한, 직접침해와 달리 간접침해의 경우 형사

건의 ‘소지(keeping)’로 볼 수 없다고 보았다(British Airways 승). 법원은, ‘소지(keep)’의 명확한 의미 해석까지는 하지 않았지만, CPC(Community Patent Convention) 제29조(a)상 대응 용어인 ‘보관(stocking)’이라는 매우 한정적인 용어의 영향을 강하게 받았다. 이를 기초로 ‘소지(keep)’는 전문보관업자/창고업자(custodian)로 행위하는 것이 아니라 ‘재고관리(keeping in stock)’하는 것을 의미하는 것으로 보았다. SKF v. Harbottle [1980] RPC 363.

73) 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書(新.注解特許法 中卷), 1740-1741頁.

벌의 대상이 되지 않는 점에서(일본의 경우 직접침해와 간접침해 모두 형사벌의 대상이나 벌칙에 차이가 있음)<sup>74)</sup> ‘소지’로 인한 법적 책임이 과중하지 않게 되므로 ‘소지’를 다른 실시행위와 동일하게 취급하는 것에 대한 비판에 어느 정도 대응할 수 있게 된다는 장점도 있다.

물론 ‘양도의 청약’이 ‘양도’의 ‘전 단계’의 행위임에도 실시 행위로 규정된 측면에서 보면 ‘수출 목적의 소지’도 실시 행위에 포함하는 것이 가능하다고 볼 수 있다. 하지만 직접침해에서 일반적으로 주관적 요건을 요구하지 않음에도 불구하고 ‘소지’의 경우 주관적 요건을 사실상 요구하게 되는 문제, ‘소지’를 다른 실시행위와 동일하게 취급하는 것에 대한 비판의 문제 등이 있을 수 있다. 이와 같은 점들을 고려하면 ‘수출 목적의 소지’를 규율할 경우 간접침해 규정에 포함하는 것이 나올 것으로 보인다.

## 2) 수출 목적의 소지 외에 양도·대여 목적의 소지도 포함할 것인지 여부

‘수출’에 대한 규율의 실효성을 높이기 위해 ‘수출 목적의 소지’도 함께 규율하는 경우에는 다른 실시 행위 목적의 소지도 함께 규율하는 것이 타당할 것으로 보인다. 상표법의 경우이지만, 양도(인도) 목적의 소지를 침해간주행위로 규정하고 있는 점도 참고가 된다.

## 3) 간접침해 물건의 ‘수출’도 포함할 것인지 여부

앞서 본 바와 같이 디자인보호법의 경우 간접침해 규정에까지 ‘수출’을 포함하고 있는데<sup>75)</sup> 이는 속지주의 측면에서 볼 때 실시 행위에 ‘수출’을

74) 일본 특허법 (침해의 죄) 제196조 (“특허권 또는 전용실시권을 침해한 자(제101조의 규정 에 의해 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 행위로 보는 행위를 한 자를 제외한다)는 10년 이하의 징역 또는 천만엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과한다.”); 제196조의2 (“제101조의 규정 에 의해 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 행위로 보는 행위를 한 자는 5년 이하의 징역 또는 오 백만엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과한다.”).

75) 디자인보호법 제114조(침해로 보는 행위) (“등록디자인이나 이와 유사한 디자인에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 업 으로서 그 물품의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 그 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.”).

포함하는 것과는 다른 차원의 문제로 신중하게 검토할 필요가 있다.<sup>76)</sup>

## 나. 2안: 독일·영국의 입법례를 참고하는 방안

독일이나 영국의 경우 ‘수출’을 직접침해 행위로 규정하고 있지는 않지만 다른 실시행위에 포섭하여 규율하고 있는데, (i) ‘양도’보다 넓은 개념인 ‘유통에 두는 행위(putting in the market)’(독일), ‘처분(disposal)’(영국)을 실시행위로 규정하고 (ii) ‘유통에 두는 행위(putting in the market)’(독일)나 ‘처분(disposal)’(영국)을 목적으로 하는 소지(possession, keep)도 직접침해 행위로 규정하는 방법도 생각해 볼 수 있다.

위 방안의 장점은 특허 물건을 ‘시장에 유통하는 행위’와 그 전단계의 ‘소지’ 행위를 폭넓게 규율할 수 있는 것이지만, ① ‘수출’을 단순히 추가하는 것 이상의 법 개정이 필요하므로 충분한 검토가 필요하다는 점, ② 영국의 판결례에서 보듯이 ‘소지’의 의미에 대한 해석론 정립이 필요하다는 점에 비추어 보면,<sup>77)</sup> ‘수출’ 규제를 목표로 하는 경우의 입법 방안으로는 1안에 비해 낫다고 보기는 어렵다. 특허법상 실시 행위 규정 전반에 대해 검토할 경우에는 하나의 방안이 될 수 있을 것으로 보인다.

76) 김동준, 앞의 논문(디자인권의 간접침해 규정에 대한 검토), 24-25면(“디자인권의 간접침해 행위에 ‘수출’을 추가한 것은 한·EU FTA협정문 반영을 위해 필요한 사항이 아님에도 특허법상 논의 등에 대한 충분한 검토없이 이루어진 개정으로 보이며, 따라서 특허법·실용신안법과 같이 디자인보호법도 간접침해 행위에서 ‘수출’을 삭제할 필요가 있다고 생각된다.”).

77) 영국 특허법상 처분 기타 침해 행위 목적으로 ‘소지(keep)’한 것인지와 관련하여 그 의미를 엄격하게 해석한 판결로 앞서 소개한 *SKF v. Harbottle* [1980] RPC 363(특허 의약을 런던 소재 창고에 수동적으로 보관(storing)한 행위는 특허법 제60조(1)항의 특허 물건의 ‘소지(keeping)’로 볼 수 없다고 판단)이 있고, *Harbottle* 판결에도 불구하고 ‘소지(keep)’의 의미를 넓게 해석한 판결례로 *McDonald v. Graham* [1994] RPC 407(피고가 자신의 영업상 이익을 위해 해당 물건이 사용되도록 하기 위한 목적으로 해당 물건을 소지하고 있었다는 점에서 특허 물건의 ‘소지’를 하였다고 보고 특허권 침해 인정)이 있다.

## VII. 결론

특허법상 실시 행위에 ‘수출’을 포함하지 않은 것은 다른 실시 행위(생산, 양도)에 의해 규율이 가능하다고 보았기 때문으로 추측된다. 하지만 ‘양도’의 일반적인 의미(‘물건의 소유권을 타인에게 이전하는 것’)를 기초로 본다면 ‘수출’이 문제되는 모든 사안에서 국내 ‘양도’가 반드시 수반되는 것으로 보기는 어렵다. ‘양도’를 전제로 ‘수출’이 이루어지는 것은 맞지만 ‘수출’의 전제가 되는 ‘양도’가 항상 국내에서 이루어지는 것으로 보기는 어렵기 때문이다.

한편, ‘수출’ 행위 자체는 국내에서 행해지는 행위이며, 우리나라 특허권의 효력을 직접적으로 해외에서의 행위에 대하여 미치도록 하는 것은 아니므로 속지주의에 반하지는 않는다. 디자인보호법, 상표법 등 다른 지식재산권법에서 침해품의 수출을 이미 규율하고 있다는 점도 이를 뒷받침한다.

종래 선행연구에서는 실시행위에 ‘수출’을 추가할 필요성이 크지 않은 것으로 보았지만 다음과 같은 점들을 보면 선행연구에서 들고 있는 이유로 ‘수출’을 특허법상 실시행위에 포함할 필요가 없다고 보기는 곤란하며, 오히려 특허법상 실시 행위에 ‘수출’을 추가하는 것을 고려할 필요가 있다고 생각된다. 첫째, ‘수출’을 ‘실시’, ‘사용’, ‘이용’ 등의 개념에 포함하고 있는 다른 지식재산권법(디자인보호법, 상표법 등)과의 조화를 도모할 필요가 있다. 둘째, 특허법상 실시 행위에 ‘수출’을 포함하는 것으로 ‘수출’ 금지 국경 조치 자체에 변화가 발생하는 것은 아니지만, 관세법, 불공정무역조사법상 ‘수출’ 금지의 실체법적 근거를 마련할 필요가 있다. 셋째, 국내 ‘생산’ 주체와 ‘수출’ 주체가 다른 경우 ‘수출’ 주체에 대한 직접적 규율이 가능하도록 할 필요가 있다. 넷째, 수출 전 단계에서 국내 ‘양도’가 성립할 수 있는지는 명확하지 않으므로 ‘수출’을 ‘양도’에 포섭하여 규율할 수 있다고 단정하기 어렵다. 다섯째, 침해 물건의 수출을 방지하는 것이 국내 기업에게 도움이 되는 측면이 있다. 특허권자와 침해자가 각각 특허 물건과 침해 물건을 국내에서 생산 후 수출하여 해외에서 경쟁하는 사안에서는 침해 물건의 수출 금지가 중요한 구제 수단이

될 수 있다. 무역위원회 조사 사건을 보면 특허권(또는 실용신안권) 침해 물건의 ‘수출’ 금지에 대한 특허권자의 수요가 존재한다는 점을 알 수 있다.

한편, ‘수출’ 금지의 실효성을 높이기 위해서는 수출 목적의 ‘소지’를 침해로 의율하는 것도 고려할 필요가 있다.

(논문투고일 : 2021.12.2., 심사개시일 : 2021.12.4., 게재확정일 : 2021.12.13.)



▶ 김동준

수출, 수출 목적 소지, 특허권 침해, 속지주의, 국경조치.

## 【참 고 문 헌】

### I. 국내 문헌

- 김광남, “미국특허법 제271조(f)(2)에서 정한 특허침해가 인정될 경우 외국에서의 일실이익을 미국특허법 제284조에서 정한 손해로 인정할 수 있는지 여부”, 특허법원 실무연구회 발표자료, 2020. 5.
- 김동준·조영선·지선구, “지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면 개정방안 연구”, 특허청 정책연구과제 보고서, 2014, 11.
- 김동준, “저작권법상 침해간주규정의 재검토”, IT와 法 연구 제14집, 경북대학교 IT와법연구소, 2017. 2.
- 김동준, “디자인권의 간접침해 규정에 대한 검토”, 과학기술법연구 제24집 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2018. 6.
- 김진희, “디지털 기술의 발전에 따른 특허권 간접침해의 새로운 규율 방안”, 고려대학교 대학원 박사학위논문, 2020. 8.
- 박태일, “반제품을 생산하여 수출한 행위가 특허권 간접침해행위에 해당 하는지”, 대법원판례해설 제106호, 법원도서관, 2016. 6.
- 이주환, “미국 특허법상 특허침해로 인한 외국에서의 일실이익 산정방법과 미국 연방대법원 WesternGeco 판결”, 법조 제69권 제1호(통권 제739호), 법조협회 2020. 2.
- 정차호, “특허권 침해제품의 국내 생산 후 수출에 대한 손해배상액의 산정”, 법학논고 제53집, 경북대학교 법학연구원, 2016. 2.

### II. 외국 문헌

- 中山信弘·小泉直樹 編, 新.注解特許法 上卷, 青林書院, 2017
- 中山信弘·小泉直樹 編, 新.注解特許法 中卷, 青林書院, 2017
- 中山信弘, 特許法 <第4版>, 弘文堂, 2019
- 竹田稔·松任谷優子, 知的財産權訴訟要論 特許編, 發明推進協會, 2017. 12.
- 島並良, “ノックダウン生産 [炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉事件]”, 特許判例百選(第5版), 有斐閣, 2019



Colin Birss et al., *Terrell on the Law of Patents* 19th ed., Sweet & Maxwell Ltd, 2020

Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, *Patent Law: A Handbook*, Beck/Hart, 2014

Toshiko Takenaka et al., *Patent Enforcement in the US, Germany and Japan*, Oxford, 2015

Thomas F. Cotter, “Extraterritorial Damages In Patent Law”, 39 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 1 (2001)

### Ⅲ. 기타

조영선, “제2조 정의”, 온주 특허법(2017. 12. 20.)

<https://www.lawnb.com/Info/ContentMain/ONJU>

국회 지식경제위원회, 디자인보호법 일부개정법률안 심사보고서, 2011. 6.

<http://likms.assembly.go.kr/law/lawsLawtInqyDetl1010.do>

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会, 模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書, 平成29年3月

[https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken\\_kouhyou/h28\\_report\\_04.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h28_report_04.pdf)

日本 特許庁, 産業構造審議会 知的財産政策部会 報告書, “特許制度の在り方について”, 平成18年2月

[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/seisakubukai-23-shiryou/file\\_03.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-23-shiryou/file_03.pdf)

日本 特許庁, 平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説書, 第4部 共通する改正項目 第1章 産業財産権の効力の拡大

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h18/document/tokkyo\\_kaisei18\\_55/4-1.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h18/document/tokkyo_kaisei18_55/4-1.pdf)

Robert A. Matthews, Jr., 2 *Annotated Patent Digest* § 10:127 (September 2021 Update)

[https://1.next.westlaw.com/Document/I86e16c87a06d11d98ef4a4183f77fc8a/View/FullText.html?transitionType=UniqueDocItem&contextData=\(sc.DocLink\)&userEnteredCitation=2+ Annotated+ Patent+ Digest+ s+ 10%3a127](https://1.next.westlaw.com/Document/I86e16c87a06d11d98ef4a4183f77fc8a/View/FullText.html?transitionType=UniqueDocItem&contextData=(sc.DocLink)&userEnteredCitation=2+ Annotated+ Patent+ Digest+ s+ 10%3a127)

Abstract

## Whether to add export to patent infringement activities

Kim, Dongjun\*

It seems that export of patent infringing products was not included in the list of infringing acts because it was considered to be able to regulate export by controlling the other infringing acts, such as manufacture or assignment. However, assignment of a product generally means transferring ownership of the product to another person. Thus, the assignment of patent infringing products does not necessarily occur in Korea where the patent infringing products are exported. It is true that exports are made for the purpose of assignments, but assignments do not always occur in Korea where patent infringing products are exported.

The principle of territoriality does not prohibit to regulate export of patent infringing products as patent infringing acts since it is not intended to extend the effect of Korean patent rights to acts abroad. This is also supported by the fact that other intellectual property laws such as the Design Protection Act and the Trademark Act already regulate export of infringing products.

Previous studies argued that there was no need to add export to patent infringing acts. However, it is necessary to consider adding export to the list of patent infringing acts since that argument could be refuted as follows. First, it is necessary to harmonize patent law with other intellectual property

---

\* Professor, School of Law, Chungnam National University

laws that include export in the list of infringing acts, such as Design Protection Act, Trademark Act. Second, although adding export to the patent infringement activities does not affect the border measures, it is necessary to provide a substantive legal basis in the Patent Act for the export prohibition under the Customs Act and the Act on The Investigation of Unfair International Trade Practices and Remedy Against Injury to Industry. Third, it is necessary to prevent the exporting entity from doing so where the manufacturing entity and the exporting entity are different. Fourth, it is not clear whether domestic assignment occur in the pre-export stage, so it is difficult to conclude that export can be regulated by prohibiting the act of assignment. Fifth, preventing export of patent infringing products would be beneficial to domestic companies. For example, where the patentee and the infringer compete abroad by manufacturing and exporting the patented product and the infringing product in Korea, respectively, prohibiting export of the infringing product can be an important remedy for the patentee. The Korea Trade Commission investigation cases show that there is a demand from patentees for a ban on the export of patent infringing products.

It is also necessary to consider adding possession for the purpose of export to the list of infringing acts in order to ensure effective regulation of exports.



---

▶ **Kim, Dongjun**

Export, Possession for the purpose of export,  
Patent infringement, Territoriality, Border measures.