

특허권 간접 침해 책임 성립에 필요한 침해자의 주관적 요건

박성민¹⁾

1. 들어가며

지식 재산권의 직접 침해를 유도하거나 그에 기여한 데 대한 책임 성립 여부가 다투어지곤 한다. 저작권에서 Sony 판결²⁾, Napster 판결³⁾, Grokster 판결⁴⁾, 상표권에서 Tiffany 판결⁵⁾, 특허권에서 Wallace 판결⁶⁾, Aro 판결⁷⁾, Dawson 판결⁸⁾ 등이 그러한 예일 것이다.

2011년 5월 31일 미국 연방 대법원이 35 U.S.C. § 271(b) 특허권 간접 침해 책임 성립에 필요한 침해자의 주관적 요건에 대한 판단을 하였다. 특허 침해를 유도하는 행위를 한 자가 특허권의 존재와 자신이 침해를 유도하고 있음을 알았음이 입증되지 않은 경우 간접 침해 책임이 성립할 수 있을까. 미국 연방 대법원은 35 U.S.C. § 271(b) 간접 침해 책임이 성립하려면 고의가 있어야한다고 하였다. 다만 의도적 인식 회피(willful blindness) 법리가 적용될 수 있다고 보아 그 주관적 요건을 다소 완화하였다. 이에 대하여 살펴본다.

2. 대상 판결의 사실 관계

(1) SEB S.A.의 프라이팬 특허에 대한 침해

1) 서울대학교 법학전문대학원 제1기.

2) Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc. 464 U.S. 417, 104 S.Ct. 774 U.S.Cal.,1984

3) A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. 284 F.3d 1091 C.A.9 (Cal.),2002.

4) MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913, 937, 2005

5) Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., US Court of Appeals for the Second Circuit Docket No. 08-3947-cv, April 1, 2010.

6) Wallace v. Holmes 9 Blatchf. 65, 29 F.Cas. 74 C.C.Conn. 1871.

7) 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.

8) Dawson Chemical Co. v. Rohm and Haas Co. 448 U.S. 176, 100 S.Ct. 2601 U.S.Tex.,1980.

SEB S.A.(이하 'SEB'라 한다.)는 프랑스 회사로 주방기기 등을 제조, 판매하는데 1980년대에 'cool-touch' 방식의 프라이팬을 개발하였다. 1991년 SEB는 그 디자인에 대하여 미국 특허권을 취득하였고 'T-fal'이라는 브랜드로 프라이팬을 제조, 판매하였고 상업적으로 큰 성공을 거두었다.

그런데 1997년 SEB의 경쟁사인 Sunbeam Products(이하 'Sunbeam'이라 한다.)라는 미국 회사가 Pentalpha Enterprises(이하 'Pentalpha'라 한다.)라는 홍콩 회사에게 SEB의 프라이팬과 같은 프라이팬을 공급해줄 것을 요청하였다. 미국 회사인 Global Tech⁹⁾의 자회사인 Pentalpha는 1997년 홍콩에 있는 SEB의 프라이팬을 구입해서 그 기술을 분석하여(reverse engineering) 프라이팬을 만들었다. 홍콩에서 판매되는 SEB 프라이팬에는 미국 특허 기술이 포함되어 있다는 표시가 없었다. 그리고 Pentalpha가 특허권을 침해하는지 변호사에게 문의하였으나 변호사로부터 침해에 해당하지 않는다는 취지의 의견서를 받았다. 그러나 Pentalpha는 특허 침해 유무를 문의할 때 그 제품이 SEB의 제품을 보고 만든 것임을 알리지 않았다고 한다.

(2) SEB의 Sunbeam에 대한 특허 침해 소송

Pentalpha는 프라이팬을 Sunbeam에게 공급하였고 Sunbeam은 미국 시장에서 이를 판매하였는데 SEB의 제품보다 저렴하게 판매하였다고 한다. SEB는 1998년 3월 10일 Sunbeam을 상대로 특허권 침해를 이유로 소를 제기하였고 이후 SEB와 Sunbeam은 화해(settlement)를 하였다.

(3) Pentalpha의 계속된 특허 침해와 SEB의 소제기

Sunbeam이 1998년 4월 이 사실을 Pentalpha에게 통지하였지만 Pentalpha는 계속해서 그 프라이팬을 Fingerhut Corp.와 Montgomery Ward & Co.에게도 판매하였다. 이들도 Sunbeam과 마찬가지로 그 프라이팬을 미국 시장에 내놓았다. 이에

9) Global Tech는 Pentalpha의 모회사로서 Pentalpha와 SEB 사이의 대부분의 소송들에서 공동 피고였음.

SEB는 Pentalpha를 상대로 소를 제기하였는데 특허권 직접 침해(35 U.S.C. § 271(a))를 주장함과 동시에 간접 침해(35 U.S.C. § 271(b))도 주장하였다. SEB의 특허 기술을 사용한 프라이팬을 제조 판매하였기 때문에 직접 침해를 한 것이며, Sunbeam, Fingerhut, Montgomery Ward로 하여금 특허 침해 프라이팬을 판매하도록 적극적으로 유도하였으므로(actively inducing) 간접 침해를 한 것이라고 한 것이다.

3. 소송의 추이

(1) 지방법원에서의 판단

지방법원에서 배심원들은 Pentalpha의 침해는 고의적(willful)인 것이라고 볼 수 있기 때문에 Pentalpha에게 직접 침해는 물론 간접 침해 책임도 인정해야 한다고 판단하였다. 이에 대하여 Pentalpha는 자신은 1998년 4월 Sunbeam으로부터 자신의 프라이팬이 SEB의 특허를 침해하고 있음을 통지받은 때에 비로소 특허 침해 사실을 알게 되었고 그 이전에는 특허 침해 사실을 알지 못한 상태였기 때문에 1998년 4월 이전에는 간접 침해 책임이 없는 것이라며 post-trial 신청(motion)을 하였으나 지방법원¹⁰⁾은 그 주장을 받아들이지 않았다.

(2) 항소법원(CAFC)의 판단

Pentalpha는 항소하였으나 항소법원¹¹⁾(CAFC)은 항소를 기각하였다. 항소법원은 특허권 간접 침해를 주장하는 원고가 피고의 특허권 침해에 대한 실제적인 인식을 입증할 수 있는 직접 증거(direct evidence)를 제시하지 못하여도 여러 간접 증거들로서 그것을 인정할 수 있는 것이라고 하였다. 그리고 이 사안에서 Pentalpha가

10) SEB, S.A. v. Montgomery Ward & Co., Inc. 412 F.Supp.2d 336 S.D.N.Y.,2006. 지방법원은 유도 침해에 관하여 판단하면서 유도 책임 성립을 위한 세 가지 요건이 모두 충족되었다고 하였다. 즉, 1) 침해 유도의 구체적 의도, 2) 특허권 침해에 관한 인식 3) 직접 침해의 성립 모두 인정된다는 것이다. 지방법원은 Pentalpha이 특허 침해 사실을 Sunbeam으로부터 통지받은 이후에도 계속 다른 사업자에게 특허 침해 제품을 판매한 것으로 보아 배심원이 Pentalpha가 간접 침해의 의도, 침해의 인식이 있었다고 판단한 것은 수긍할 만 하다고 본 것이다.

11) SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co., Inc. 594 F.3d 1360 C.A.Fed. (N.Y.),2010. February 05, 2010

변호사에게 특허권 침해 여부 판단을 의뢰하면서 자신이 SEB의 제품을 모방하여 프라이어팬을 디자인한 것을 알리지 않았던 점을 보면, Pentalpha는 SEB의 특허권에 대해서 알 수 있었는데도 일부러 알아보지 않은 것(deliberate indifference)이라 할 것이므로 특허권 침해의 인식이 있었다고 판단하였다. 즉, Pentalpha가 1998년 4월 이전에 SEB의 특허에 대하여 실제로 알았음(actual knowledge)을 입증할 직접적인 증거가 없지만 Pentalpha가 고의적으로 SEB의 특허를 침해할 수 있다는 위험을 무시한 것은 인정할 수 있는데 이러한 고의적인 무관심은 실제로 알았음(actual knowledge)와 다를 바 없고 그 한 유형이라고 볼 수 있다고 한 것이다.

4. 연방 대법원으로서의 상고와 여러 견해들

이에 대하여 연방 대법원에서 상고(certiorari) 신청을 받아들였다¹²⁾. 상고 신청을 받아들인 것은 Pentalpha가 1998년 4월 특허 침해 통지를 받기 전에도 35 U.S.C. § 271(b) 간접 침해 책임을 부담하는지 여부에 한정되었다. 당사자들과 법정 조언자들(amici)의 주장은 다음과 같다.

(1) Pentalpha측의 주장

Pentalpha측은 저작권 침해의 기여 책임에 대하여 다른 미국 연방 대법원의 Grokster 판결¹³⁾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 했음을 원고가 입증해야 한다고 주장하였다¹⁴⁾. 그러

12) Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. 131 S.Ct. 458 (Mem) U.S.,2010 October 12, 2010.

13) 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.

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

므로 원심인 제3항소법원이 고의적인 무관심(deliberate indifference)이라는 기준으로 특허권 침해 인식 요건이 충족된 것으로 본 것은 잘못된 것이라고 하였다. 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 무관심이라는 개념을 기준으로 특허권 침해의 유도 책임 유무를 결정하게 된다면 판단자의 자의가 작용하여 어떤 상황에서도 특허권 침해의 인식이 있었음을 인정할 수 있게 되어 수범자의 예측가능성을 지나치게 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 하였다¹⁵⁾. 미국 특허법 35 U.S.C. § 271(c)는 침해 유도 책임이 성립하기 위해서는 피고의 '인식(knowing)'을 요하고 있는데 35 U.S.C. § 271(b)에서는 그런 표현이 없으므로 35 U.S.C. § 271(b)의 '의도(intent)'는 35 U.S.C. § 271(c)에서의 '인식'보다 더 완화된 요건이라고 보아야 입법자의 의도에 부합한다는 것이다. 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 Grokster 판결을 근거로 Pentalpha측에게 침해 유도 책임이 없다는 Pentalpha측의 주장은 타당하지 않다고 하였다. Grokster판결에서는 피고들이 특정 저작권이 침해된다는 것을 실제로 알지 못하였다고 하더라도 침해 유도 책임을 부담해야 한다고 한 판결이며 오히려 Pentalpha측이 reverse engineering을 통하여 SEB의 제품을 모방하였다는 점, 특허 침해 여부에 대한 판단을 의뢰하면서 변호사에게 그 모방 사실을 알리지 않은 점에 비추어 볼 때 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) 기준을 간

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

접 침해 성립의 주관적 요건으로 한 것은 의도적 인식 회피(willful blindness)에 대한 책임을 묻는 것으로서 타당한 판단 기준이라고 하였다. 그리고 특허권 침해에 대하여 의도적으로 모르는 척하는 자를 방치하여서는 안 된다고 주장하였다

(3) 법정 조연자(amici)의 주장

(i) 주관적 요건으로 알았음을 요하지 않는다는 입장

San Diego 대학의 Ted Sichelman 교수¹⁶⁾, AIPLA¹⁷⁾(American Intellectual Property Law Association) 등은 제3항소법원의 판단을 지지하였다. 주관적 요건으로 알았음까지 입증되어야 하는 것은 아니라는 것이다.

(ii) 제3항소법원의 판단을 파기해야 한다는 입장

Stanford 대학의 Mark Lemley 교수¹⁸⁾, Comcast와 Facebook¹⁹⁾, Cisco Systems와 Dell, Intel사²⁰⁾는 특허권 침해 유도 책임이 성립하려면 피고가 특허권의 존재를

16) Brief of Law Professors as Amici Curiae in Support of Respondent, 3, Global-Tech, No. 10-6 (Jan. 6, 2011). 침해를 유도한 데 대한 책임이 성립하기 위해서는 피고에게 침해를 야기하는 행위를 유발하는 의도가 있으면 그것으로 충분하고 그 행위가 특허권을 침해한다는 것까지는 몰라도 된다고 주장하였다.

17) Brief of Amicus Curiae, American Intellectual Property Law Association in Support of Respondent 2011 WL 108382 (Appellate Brief) (Jan. 6, 2011). 만약 Pentalpha측의 입장을 받아들인다면 유발 책임의 법리는 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

18) Brief Amici Curiae of 41 Law, Economics, and Business Professors in Support of Petitioner, 17, Global-Tech, No. 10-6 (Dec. 6, 2010). 원심인 제3항소법원의 입장대로라면 35 U.S.C. § 271(b)에서 요구하는 주관적 요건은 부주의(negligence)의 정도까지 완화되게 되는데 이는 35 U.S.C. § 271(c)을 별도로 둔 입법 의도와 배치된다는 것이다. 그리고 이는 Grokster 판결의 입장을 보아도 그렇고 한다.

19) Brief Amici Curiae of Comcast Corp., et al. in Support of Petitioner, 7-8, Global-Tech, No. 10-6 (Dec. 6, 2010). 원심을 파기할 것을 주장하며 연혁적으로 볼 때 침해 사실을 알고 그 침해에 자신이 기여하고 있음을 알 때 비로소 침해 유도 책임을 지는 것이라고 하였다

20) Brief Amici Curiae for Cisco Sys., et al. in Support of Reversal, 9, Global-Tech, No. 10-6 (Dec. 6, 2010). Cisco 등은 Pentalpha측, Mark Lemley 교수와 마찬가지로 Grokster 판결을 인용하여 근거로 삼고 있다. 간접 침해의 법리에서 특허 침해에 대한 인식은 실제로 알았음(actual knowledge)을 의미할 뿐 추정적 인식(constructive knowledge)은 아니라는 것이다. 많은 제품들은 잠재적으로 특허권을 침해하는 것일 가능성이 있는데 수많은 제품을 판매하는 자가 그 위법 여부를 파악하는 것은 어려운 일이고 어떤 제품이 특허권을 침해할 수 있다는 사실을 막연히 추상적으

알고 있어야 하는 것이라고 주장하였다.

5. 미국 연방 대법원의 입장

연방 대법원²¹⁾은 항소법원의 판단에 다소 잘못된 점이 있지만 결론에 있어 타당하다고 하여 상고를 기각하였다. 연방 대법원 대법관들은 다음과 같이 다수의견²²⁾과 KENNEDY 대법관의 반대의견으로 나누어졌다.

(1) 다수의견의 입장

다수의견은 35 U.S.C. § 271(b)에서의 간접 침해가 성립하려면 침해를 유도하는 자가 그 유도 행위가 특허 침해를 구성한다는 것을 인식했음(knowledge that the induced acts constitute patent infringement)이 입증되어야 한다는 판단을 하였다. 그러므로 특허 침해가 있을지도 모른다는 위험에 대한 고의적 무관심(deliberate indifference)이 인정된다고 하여 35 U.S.C. § 271(b)에서 요구되는 인식에 이른 것은 아니라고 하였다. 그 점에 있어서는 Pentalpha의 주장이 타당하다고 한 것이다. 그래서 항소법원이 고의적 무관심이 인정된다는 이유로 Pentalpha의 간접 침해 책임이 성립한다고 판단한 것은 타당하지 않다고 하였다. 그러나 willful blindness의 법리에 따르면 Pentalpha에게 willful blindness가 있음이 인정되므로 Pentalpha가 특허권의 침해 사실을 알았다고 볼 수 있으므로 항소법원의 판단이 결론에 있어서 타당하여 상고를 기각한다고 하였다²³⁾. 다수의견의 판단은 35 U.S.C. § 271(b) 간접 침해 성립에 요구되는 간접 침해자의 인식의 정도에 대한 것과 그에 대한 willful blindness 법리의 적용으로 크게 두 부분으로 나누어 볼 수 있다.

(i) 35 U.S.C. § 271(b) 간접 침해 성립에 필요한 인식

로 아는 경우와 그 침해를 분명히 아는 경우는 달리 보아야 하기 때문이라고 한다.

21) Supreme Court of the United States GLOBAL-ECH APPLIANCES, INC., et al. v. SEB S.A. No. 10-. Argued Feb. 23, 2011. Decided May 31, 2011.

22) 다수의견을 낸 대법관 7명은 다음과 같다. ALITO, J., ROBERTS, C.J., SCALIA, THOMAS, GINSBURG, BREYER, SOTOMAYOR, KAGAN, JJ.

23) 앞서 살핀대로 SEB측에서는 의도적 인식 회피(willful blindness)를 주장하였는데 이를 받아들인 것으로 보인다.

다수의견은 35 U.S.C. § 271(b) 간접 침해 성립을 인정하기 위해서는 침해자가 자신이 특허 침해를 유도하고 있음을 알고 있어야 하며 고의적인 무관심 정도로는 그 책임이 인정되지 않는다고 하였다.

35 U.S.C. § 271(b)의 문언²⁴⁾의 ‘적극적 유도’(‘actively induces’)라는 표현은 어떤 의도가 있음을 내포하는 것이므로 어느 정도의 의도나 인식이 필요하다고 보아야 할 것인데 그에 대해 명문의 규정이 없으므로 해석을 통해야 할 것이다. 다수의견은 미국 특허법이 1952년 § 271을 도입하기 전 판례가 간접 침해에 대하여 취하고 있던 태도²⁵⁾와 1952년 § 271을 도입할 때의 입법자의 의도²⁶⁾를 근거로 § 271(b)의 간접 침해가 성립하려면 자신이 특허 침해를 유도하고 있음을 아는 정도의 인식이 필요하다고 판단하였다.

그러므로 항소법원이 간접 침해의 주관적 요건으로 고의적 무관심으로 충분하다고 한 것은 판단에 위법이 있다고 하였다. 하지만 이 사안에서 Pentalpha에게 간접 침해 책임이 인정된다는 결론은 변함이 없는데 이는 다음에서 보는 바 의도적 인식 회피(willful blindness)의 법리에 따라 Pentalpha에게 특허 침해에 대한 고의가 인정되기 때문이다.

(ii) 의도적 인식 회피(willful blindness)에 의한 고의 인정

다수의견은 의도적 인식 회피(willful blindness)의 법리는 형법에서 발달한 것으로 고의가 있는 자와 비난가능성이 같거나 유사하다는 도덕적 판단에 기초하고 있

24) 35 U.S.C. § 271(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer

25) 다수의견은 1952년 이전에는 간접 침해의 독자적 법리가 있었던 것은 아니고 기여 책임의 한 유형으로서 다루어졌을 뿐이었고 1952년 이전 판례가 특허 침해를 유도한 경우 기여 침해(contributory infringement)를 인정하기 위하여 침해자에게 요구되는 주관적 요건에 대하여 명확한 태도를 보인 것은 아니라고 하였다. 하지만 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 37 S.Ct. 416, 61 L.Ed. 871 (1917)에서 연방 대법원은 간접 침해자가 자신이 어떤 특허 침해에 기여하고 있음을 알고 있어야 한다는 입장을 취한 것으로 해석할 수 있다고 한다. 그리고 Metro-oldwyn-ayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764, 162 L.Ed.2d 781 (2005)에서 연방 대법원은 1952년 이전 판례의 입장을 정리하였는데 이는 1952년 이전 판례는 기여 책임을 인정하기 위해 침해자가 그것을 알고 있었음을 요한다고 해석하였다고 한다.

26) § 271의 입법 당시 입법자는 기여 침해를 두 부분으로 나누어서 § 271(b)와 § 271(c)가 각 규율할 것을 의도하였다고 한다. 연방 대법원은 두 항이 서로 병렬적으로 대등하게 배치된 것으로 보았다. § 271(c)에서 ‘knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent’라고 하여 주관적 요건으로 침해를 인식함이 분명하므로 § 271(b)에서 비록 명시되어 있지는 않지만 역시 주관적 요건으로 침해 인식을 요한다고 보아야 한다고 한 것이다.

고 판례²⁷⁾에서도 받아들이고 있다고 한다. 그리고 어떤 자가 의도적으로 인식을 회피했다고 인정하려면 다음의 두 가지 요건을 검토하면 된다고 하였다. 1) 그 자가 어떤 사실이 있을 고도의 개연성이 있음을 알면서 2) 고의적으로 그 사실의 존부를 확인할 수 있는 기회를 거부하고 회피하는 행위를 했을 때 의도적 인식 회피를 인정하여 고의를 가진 자와 동등하게 본다는 것이다.

사안에서 Pentalpha가 SEB의 프라이팬을 분석하여 그 디자인의 대부분을 그대로 차용하여 프라이팬을 만들기로 결정한 것을 보면 SEB 프라이팬의 우수성을 파악한 것으로 보이고 SEB의 프라이팬에 미국 특허권이 부여되어 있을 가능성이 크다는 정도는 Pentalpha가 알고 있었음을 인정할 수 있어 위 1) 요건이 충족된다고 보았다. 그리고 Pentalpha가 변호사에게 특허 침해 여부 검토를 의뢰했을 때 자신이 SEB의 제품을 상당 부분 모방하였다는 중요한 사실을 알리지 않은 것은 고의적으로 특허 침해 사실 확인 기회를 회피한 것이라 할 것이므로 위 2) 요건이 충족되는 것이라고 보았다.

(2) KENNEDY 대법관의 반대의견

반대의견은 35 U.S.C. § 271(b) 간접 침해 성립에 필요한 인식에 대해서는 다수 의견에 동의하였다. 그러나 의도적 인식 회피(willful blindness)법리를 적용하여 그 인식 성립 요건을 완화한 것에는 동의할 수 없다고 한다. 다수의견은 의도적 인식 회피는 고의와 비난가능성이 같다는 도덕 이론을 근거로 내세우나 기술 혁신을 목표로 사회 정책적으로 인정되는 특허법의 영역에서 의도적 인식 회피라는 도덕 이론을 적용하는 것이 타당하지 않다고 한다. 그리고 다수의견이 의도적 인식 회피를 고의와 같게 본다고 제시한 과거 판례들을 다수의견과 같이 해석할 수 없다고 한다.

반대의견은 의도적 인식 회피 법리를 특허권 간접 침해에서의 주관적 요건 판단에 끌어들이는 필요가 없다고 한다. 의도적 인식 회피를 인정하기 위한 증거들은 대부분 고의를 인정하는 데도 사용될 수 있다는 것이다. 사안에서도 Pentalpha가

27) 판례가 모두 'willful blindness'라는 표현을 사용하지는 않지만 19세기 영국법에서 뿐만 아니라 *Spurr v. United States*, 174 U.S. 728, 19 S.Ct. 812, 43 L.Ed. 1150 (1899), *Rachmil v. United States*, 43 F.2d 878, 881 (C.A.9 1930) (per curiam) (same); *United States v. Erie R. Co.*, 222 F. 444, 448-51 (D.C.N.J.1915) 등 판례에서 인정되고 있다고 한다.

1998년 4월 이전에도 SEB의 특허권 존재를 알았음을 인정할 수 있는 여지가 있어 보이며 그러므로 항소법원으로 환송하여 그에 대한 사실적 심리를 하도록 해야 한다고 판단하였다.

6. 미국 연방 대법원 입장에 대한 평가

(1) 고의를 주관적 요건으로 한 것에 대하여

미국 연방 대법원은 35 U.S.C. § 271(b)의 간접 침해가 성립하게 위해서 특허권 침해 유도 행위를 한 자가 자신이 특허권 침해를 유도하고 있음을 알았어야 한다고 하여 주관적 요건으로 고의가 필요함을 밝혔다. 이에 대해서는 반대의견도 동의하였다. 그 근거로 35 U.S.C. § 271(b)이 명문 규정으로 도입된 1952년 특허법 개정 이전의 판례에서 기여 책임을 인정하기 위해서는 고의가 있어야 한다고 판단했었고 과 1952년 특허법 개정 시 입법자의 의도는 35 U.S.C. § 271(b)가 35 U.S.C. § 271(c)와 병렬적으로 규정한 것이라고 하여 35 U.S.C. § 271(b)에도 주관적 요건으로 고의가 필요하다고 논증하고 있다.

그러나 연방 대법원의 다수의견도 시인하듯이 1952년 이전의 판례가 기여 침해 책임 성립의 주관적 요건으로 고의를 요하는지는 분명하지 않다. 그리고 35 U.S.C. § 271(b)에서는 주관적 요건을 정하지 않고 있는데 35 U.S.C. § 271(c)에서는 ‘알았음(knowing)’을 분명히 정해놓고 있음을 보아 35 U.S.C. § 271(b)에서는 주관적 요건을 완화시켜 놓은 것²⁸⁾이 입법자의 의사라고 해석할 수도 있다고 여겨진다. 그러므로 35 U.S.C. § 271(b) 간접 침해에 침해자의 특허권 침해 유도에 대한 고의가 필요하다는 것은 판례에 따를 때나 미국 특허법에 따를 때나 논리 필연적인 해석은 아니라고 생각된다.

하지만 특허권은 기술 혁신을 통한 사회적 부의 증진을 도모하는 공리주의적 관점에서 인정되는 것임을 고려할 때 미국 연방 대법원의 판단은 타당한 것이라 생각된다. 특허권을 침해하는 제품을 유통시킨 자와 같이 특허권 침해를 유도하게 된 자가 그 특허권의 존재를 알지도 못했는데 책임을 부담해야 한다면 제품을 유통시

28) 다수의견이 설명했듯이 주관적 요건이 요구되지 않는다고 할 수는 없다. 왜냐하면 35 U.S.C. § 271(b)에서는 ‘적극적으로 유도(actively induce)’라는 표현을 사용하고 있는데 그에는 주관적 요소가 내재되어 있기 때문이다.

키는 자는 어느 정도의 조사 의무를 부담하게 될텐데 이는 거래비용을 상승시키고 특히 기술이 사용된 제품의 유통을 저해하게 되어 특히 기술이 사회에서 충분히 활용되는 것을 저해하고 오히려 기술 혁신에 장애가 될 수 있기 때문이다.

(2) 의도적 인식 회피(willful blindness)의 법리 적용에 대하여

하지만 고의를 엄격하게 요구하게 되면 특허권 침해를 유도한 자가 책임을 회피하게 될 수 있는 여지가 커지게 된다. 그러면 ‘마땅히 기울여야 할 주의’도 일부러 기울이지 않는 자를 보호하게 될 수 있다. 그러므로 어느 정도 그 고의 성립의 요건을 완화하는 것이 현실적으로 필요하다고 생각된다. 이는 저작권의 간접 침해와 관련하여 Sony 판결과 Grokster 판결에서 나타나는 고민과 유사하게 어디서 균형점을 제시할 것인지의 문제로 보인다. 간접 침해 책임 성립에 필요한 간접 침해자의 주관적 요건을 엄격하게 하면 특허권 보호가 위협을 받고 주관적 요건을 너무 완화하면 과도한 조사 의무로 사회적 비용이 증가하게 된다.

항소법원처럼 고의적 무관심(deliberate indifference)이 인정되어도 고의가 있었던 것과 같이 보게 된다면 대형 유통업자와 같이 특허권 침해 제품을 유통시키게 될 잠재적 가능성이 있는 자로서는 과도한 조사 의무를 부담하게 된다. 왜냐하면 고의적 무관심은 적극적으로 조사해야 하는데 그것을 해태하였다는 의미이기 때문에 그 범위가 애매하고 상황마다 다를 것이기 때문이다.

연방 대법원은 의도적 인식 회피(willful blindness)의 법리를 적용하는 것을 선택했는데 이는 고의적 무관심보다 엄격한 요건을 요구하는 것이다. 특허권 침해를 유도할 고도의 개연성이 있는데 그것을 확인할 수 있는 기회를 의도적으로 회피하여야 의도적 인식 회피가 인정되기 때문이다. 고의적 무관심은 특허권 침해 유도를 확인할 수 있었는데 고의적으로 하지 않은 것이고 의도적 인식 회피는 특허권 침해 유도를 확인할 기회가 있었는데 그것을 의도적으로 피했다는 점에서 다른 것으로 보인다.

사안에서는 Pentalpha가 SEB 프라이팬 기술을 모방하여 프라이팬을 제조, 판매하여 그 특허권을 직접 침해하였고 동시에 Sunbeam 등 다른 사업자에게 그것을 판매할 수 있도록 함으로써 Sunbeam 등 다른 사업자의 특허권 침해를 유도한 간접 침해를 하였다. 이렇게 동일인이 직접 침해와 간접 침해를 둘 다 한 경우에는 고의

적 무관심이라는 개념을 기준으로 하여도 큰 무리가 없을 수도 있겠다²⁹⁾. 그러나 만약 유통업체가 해외 사업자로부터 물건을 사서 유통시키는 경우를 생각해 보면 고의적 무관심과 의도적 인식 회피는 크게 다를 수 있음을 알 수 있다. 일반적인 경우 유통업체가 특허 침해를 유도한 데 대하여 의도적 인식 회피가 인정되기는 쉽지 않을 것이다. 자신이 유통시키는 제품이 특허를 침해하는 지 여부에 대해서 확인할 기회가 왔을 때 그것을 의도적으로 회피하지만 않으면 되기 때문이다. 하지만 고의적 무관심이라는 기준을 들이대면 유통업체가 간접 침해 책임을 질 가능성이 커지고 자신이 유통시키는 제품이 특허를 침해하는지 여부에 대해서 확인할 기회가 오지 않았더라도 관심을 가지고 그에 대해 알아볼 의무가 (어느 정도인지는 모르겠지만) 인정될 것이기 때문이다.

그러므로 미국 연방 대법원이 의도적 인식 회피의 법리를 적용하여 주관적 요건을 다소 완화시킨 것은 특허권자 보호와 유통업자 등 일반 공중의 보호 사이의 균형이라는 관점에서 적절한 것이라고 생각된다.

29) 그렇게 때문에 고의적 무관심 개념을 사용한 항소법원과 의도적 인식 회피 개념을 사용한 연방 대법원이 같은 결론에 이를 수 있었던 것이라 생각된다.