

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2017다289903 손해배상(지)
원고, 상고인	더 웰딩 인스티튜트 (The Welding Institute) 소송대리인 변호사 최승재
원고보조참가인	주식회사 원젠
피고, 피상고인	주식회사 티티에스 외 1인 소송대리인 법무법인 클라스 담당변호사 강동세
원 심 판 결	특허법원 2017. 11. 10. 선고 2017나1001 판결
판 결 선 고	2019. 1. 31.

주 문

상고를 모두 기각한다.

상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 기재는 상고이유

를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상고이유 제1점, 제2점, 제3점에 관하여

가. 특허권 소진의 인정 여부

특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있다.

'물건의 발명'(이하 '물건발명'이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 '특허권자 등'이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 '양수인 등'이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다. '물건을 생산하는 방법의 발명'에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다.

'물건을 생산하는 방법의 발명'을 포함한 '방법의 발명'(이하 통틀어 '방법발명'이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

나. 방법발명에 대한 특허권 소진의 인정 근거

방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것이 가능한데, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다

특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다. 그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시 대가를 확보할 수 있는 기회도 주어져 있다. 또한, 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다. 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다.

다. 실질적 구현 여부의 판단 기준

어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단하여야 한다.

사회통념상 인정되는 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없다고 하기 위해서는, 그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다. 이와 달리 단순히 특허방법 이외의 다른 방법에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는

그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 참조).

라. 이 사건에 대한 판단

(1) 원심은 다음과 같은 사정 등을 들어, 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명을 실질적으로 구현한 물건에 해당하고, 피고 주식회사 티티에스(이하 '피고 회사'라고 한다)가 적법하게 이 사건 각 용접기의 소유권을 취득하였으므로, 이 사건 각 용접기에 대해서는 이 사건 특허발명의 특허권이 소진되었다고 판단하였다.

(가) 이 사건 각 용접기의 본래 용도는 이 사건 특허발명을 실시하는 것뿐이고, 이 사건 각 용접기에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 존재한다고 보기 어렵다.

(나) 이 사건 각 용접기를 통해서 이루어지는 용접 공정은 이 사건 특허발명의 전체 공정에 걸쳐 있고, 이 사건 각 용접기의 프로브와 프로브 핀이 이 사건 특허발명에서 한정된 형상 및 기울기를 모두 구비하고 있으며, 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명에 의하여 달성되는 작용효과를 나타내므로, 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소를 모두 포함한 것으로 볼 수 있다.

(다) 원고는 원고 보조참가인(이하 '참가인'이라고 한다)과 사이에 이 사건 실시계약 체결하면서 이 사건 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조·판매할 권한을 참가인에게 명시적으로 부여하였으므로, 참가인이 피고 회사에 이 사건 각 용접기를 판매한 것은 특허권자인 원고의 허락하에 이루어진 적법한 양도에 해당한다.

(2) 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단

에 상고이유 주장과 같이 특허법 제2조 및 특허권 소진에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 잘못이 없다.

2. 상고이유 제4점에 관하여

원심은, 원고가 제1심 제1차 변론기일에서 소장의 진술을 통하여 이 사건 각 용접기가 오로지 이 사건 특허발명의 실시를 위한 장비 즉, 이 사건 특허발명의 실시를 위한 전용품임을 스스로 인정함으로써 재판상 자백이 성립하였다고 판단한 다음, 위 자백이 진실에 반하고 착오에 의한 것임을 인정하기 어렵다는 이유로 원고의 자백취소에 관한 주장을 배척하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 자백의 구속력 및 자백취소에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

3. 상고이유 제5점에 관하여

당사자가 주장한 사항에 대한 구체적·직접적인 판단이 판결 이유에 표시되어 있지 않았더라도 판결 결과에 영향이 없다면 판단누락의 위법이 있다고 할 수 없다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2002다56116 판결 등 참조).

피고 회사가 이 사건 각 용접기의 일부를 사용하는지 여부에 관하여 원심이 아무런 판단을 하지 않았음은 상고이유 주장과 같으나, 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 각 용접기에 대하여 특허권이 소진되어 특허권 침해가 성립하지 않는 이상, 원심의 이러한 판단누락은 판결의 결과에 영향을 미치는 것이라고 할 수 없으므로, 이에 관한 원고의 상고이유 주장은 받아들일 수 없다.

4. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패

소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 조희대

 대법관 김재형

주 심 대법관 민유숙

 대법관 이동원