

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2017다290095 손해배상(지)
원고, 상고인	더 웰딩 인스티튜트(The Welding Institute) 소송대리인 법무법인 다래 담당변호사 박승문 외 2인
피고, 피상고인	주식회사 우신이엠시 소송대리인 법무법인(유한) 대륙아주 담당변호사 최은수 외 3인
원 심 판 결	특허법원 2017. 11. 16. 선고 2016나1455 판결
판 결 선 고	2019. 2. 28.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제2점에 관하여

가. 특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다 42110 판결 등 참조).

방법의 발명(이하 '방법발명'이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 '전용품'이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다. 또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다 고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다. 따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

나. 원심은, 피고가 방법발명인 이 사건 특허발명의 통상실시권자인 한라공조 주식회사(이하 '한라공조'라고 한다)로부터 의뢰를 받아 한라공조에게 이 사건 특허발명의

전용품인 마찰교반용접기를 제작·납품한 행위가 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 간접침해하는 것으로 볼 수 없다고 판단하였다.

다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 특허권 간접침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

2. 상고이유 제1점에 관하여

원심은 피고가 한라공조에게 마찰교반용접기를 제작·납품하는 과정에서 마찰교반용접기의 성능을 확인할 목적으로 이 사건 특허발명을 사용하여 검수·시연행위를 한 사실을 인정하였다. 이어서 피고가 이 사건 특허발명의 통상실시권자인 한라공조에게 마찰교반용접기를 제작·납품하는 행위가 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 침해하는 것이라고 볼 수 없는 이상, 그러한 제작·납품행위에 필수적으로 수반되는 위와 같은 검수·시연행위가 별도로 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권을 침해하는 것으로 보기는 어렵다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 특허권 침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 조희대

대법관 김재형

주 심 대법관 민유숙

대법관 이동원