

[특허침해판단] 간접침해의 성립 요건 “~에만” 전용성 - 소극적 요소에 관한 특허권자의 주장 및 입증책임 + 실시자의 타용도 존재에 관한 주장 및 입증책임: 특허법원 2017. 5.

25. 선고 2016허7305 판결



1. 간접침해 구성요건 판단 법리 - 입증책임 부담 및 현실적 입증의 순서

'등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 권리자가 주장, 입증하여야 할 것이다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조).

그러나 다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란한 반면, 다른 용도가 존재한다는 사실을 주장, 증명하는 것이 보다 용이한 법이고, 더욱이 확인대상고안 물건을 생산하는 피심판청구인이 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높다.

따라서 (1) 확인대상고안 물건이 **그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한**, (2) **등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태**에서는, (3) **공평의 원칙상** 피심판청구인(실시자)이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자(권리자)의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이다.

(4) 이러한 경우 **실용신안권자는 피심판청구인(실시자)이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다.**

2. 구체적 사안에 적용 - 실시자(침해혐의자) 주장 용도

확인대상고안은 “택시미터기와 결합 가능한 경계 알람 프로토콜 생성장치”입니다. 실시자는 해당 확인대상고안 물건은 항로 이탈 등의 경우 경고를 해주는 항행(航行)내비게이션 또는 항행지원시스템과 동일한 기능을 수행할 수 있고, 경계지역을 이탈하는 경우 자동 알람 기능을 수행하는 GPS 마이크와 동일한 기능을 수행할 수 있으므로, 항행지원시스템 등의 다른 용도가 존재하거나, 나아가 등록실용신안의 ‘제2항 한정구성’을 갖추지 않은 택시미터기에도 사용될 수 있으므로, 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는 물건이라고 볼 수 없다고 주장합니다.

3. 특허법원 판결요지

확인대상고안 물건은 그 자체로 범용성이 있는 물건은 아니고, 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 사실은 인정됩니다. 따라서 실질적 쟁점은 실시자가 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는지 여부입니다. 이에 대해 특허법원은 다음과 같이 판단하였습니다.

“확인대상고안 물건이 연결결합됨으로써 확인대상고안 물건과 함께 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크와 동일한 기능을 할 수 있는 특정 장치나 부품 등에 관한 증거가 전혀 제출되지 않았는 바,

(실용신안권자로서는 위와 같은 특정 장치나 부품 등이 제시된 이후에야 확인대상고안 물건이 그 특정 장치나 부품 등과 연결, 결합되어 사용되는 것이 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도가 될 수 있는지 아니면 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한지를 증명할 수 있을 것으로 보인다)

이러한 상태에서는 원고가 주장하는 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크의 용도를 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다

고 평가하기 어렵다.

다음으로, 확인대상고안 물건이 연결, 사용될 수 있으면서도 '제2항 한정구성'을 포함하지 않는 택시미터기는 존재하지 않는 것으로 보이므로, 확인대상고안 물건이 제2항 한정구성을 포함하지 않는 택시미터기에 연결되어 사용되는 용도 역시 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다.

따라서 확인대상고안 물건은 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도를 발견하기 어려운 이상 이 사건 제2항 등록고안물품의 생산에만 사용된다고 할 것이다.”

결론: 간접침해 구성요건 충족 + 권리범위에 속함

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com