

특허라이선스 계약에서 Licensee 의 주문에 따라 특허발명의 전용품을 제조, 납품한 행위

- 특허간접침해에 해당하지 않음: 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017 다 290095 판결



사안의 개요 및 쟁점

- (1) 외국회사 특허권자 vs 국내회사 특허라이선스 체결
- (2) 특허발명 - 방법발명, 특허권자로부터 통상실시권 획득
- (3) 통상실시권자, 국내회사의 요청으로 특허발명의 전용품 마찰교반용접기를 제작하여 통상실시권자에게 납품한 행위
- (4) 쟁점 - 특허권의 간접침해 해당여부

법원 판단 - 간접침해 해당하지 않음

대법원 2017 다 290095 판결요지

특허법 제 127 조 제 2 호는 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 2014 다 42110 판결 등 참조).

방법의 발명(이하 '방법발명'이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제 3 자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 '전용품'이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서

그러한 제 3 자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다.

또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제 3 자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제 3 자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다.

따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제 3 자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제 3 자의 전용품 생산, 양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

국제계약, 영문계약, 계약분쟁, 손해배상, 민형사소송, Claim, License, R&D 제휴계약

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