

특허권 공유자 중 1인의 침해금지 및 손해배상 청구소송의 제기 인정 + 생산설비 폐기

청구 인정: 특허법원 2019. 5. 9. 선고 2018나1701 판결



(1) 공유 특허권의 행사 - 공유자 중 1인 단독으로 침해소송 제기 가능 - 보존행위

이 사건 특허권의 공유자 중 1인 원고는 그 보존행위로서 피고를 상대로 구 특허법 제 126조에 기하여 이 사건 발명에 관한 특허권 침해행위의 금지 및 조성물의 폐기를 구할 수 있다.

(2) 특허 침해제품의 생산, 판매금지 + 보관중인 완제품 및 반제품 폐기 + 생산설비의

폐기 명령

피고는 실시제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 제품의 양도 또는 대여를 위한 청약 또는 전시를 하여서는 아니 되고, 사무소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 피고 실시제품의 완제품과 반제품을 모두 폐기할 의무가 있다.

다만 피고가 실시제품의 생산에 필요한 설비를 소유하고 있다는 사실이 인정되므로, 피고에 대하여 실시제품의 '생산에만' 사용되는 설비의 폐기를 명하기로 하되, 이를 제외한 나머지 설비 전체를 폐기하여야 할 필요성이 있다고 보기는 어려우므로, 이를 초과하는 원고의 청구는 받아들이지 않는다.

(3) 손해액 산정 - 침해자의 한계이익 기준으로 산정

특허법 제128조 제4항은 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있는바,

원고가 구하는 바에 따라 위 규정에서 정한 대로 피고가 이 사건 특허권 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 산정하되, '침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액'은 특별한 사정이 없는 이상 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 한계이익으로 산정된다.

첨부: 특허법원 2019. 5. 9. 선고 2018나1701 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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