

속지주의 원칙의 예외 사례 - 특허발명의 구성 부품을 생산하여 해외에서 조립한 경우 -

물건의 발명에 대한 국내 특허권 침해로 인정: 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782

판결



1. 법리 - 속지주의 예외 인정 요건

특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다.

그러나 (1) 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, (2) 이것이 하나의 주체

에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, (3) 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

2. 구체적 사안의 판단

외과적 수술에 사용되는 의료용 실을 체내에 삽입하고 고정하는 시술에 사용되는 '의료용 실 삽입장치 및 그 삽입 시술키트'에 관한 특허발명에 대한 침해가 문제된 사건

특허발명의 구성요소(위 시술을 위한 개개의 의료기구들)가 모두 국내에서 생산되어 최종적으로 하나의 주체에 의해 시술되기 위해 수출되었으나, 이 사건 특허발명 청구범위 제6항의 의료용 실 지지체와 의료용 실의 결합관계만이 갖추어지지 않은 사안

원심은 그 침해를 부정하였으나, 대법원은 위와 같은 결합, 고정은 조립, 가공이 극히 사

소하거나 간단하여, 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어진 것으로 볼 수 있어 특허권의 속지주의 원칙에도 불구하고 그 침해를 인정할 수 있다고 판단함

첨부: 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782 판결

표시광고분쟁, 부정경쟁, 공정거래, 조사자문, 형사/민사소송, 손해배상, 계약분쟁

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