

[특허침해분쟁] 방법발명 특허권의 통상실시권자의 요청으로 제3자가 특허발명의 전용제품을 제작하여 통상실시권자에게 납품하는 경우 - 간접침해 해당하지 않음: 대법원 2019.

2. 28. 선고 2017다290095 판결



### 사안의 개요 및 쟁점

- (1) 특허발명 - 방법발명
- (2) 특허발명 실시회사 - 특허권자로부터 통상실시권 획득
- (3) 통상실시권자의 요청으로 특허발명의 전용품 마찰교반용접기를 제작하여 통상실시권자에게 납품한 행위
- (4) 쟁점 - 특허권의 간접침해 해당여부

## 법원 판단 - 간접침해 해당하지 않음

### 대법원 판결요지

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 2014다42110 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 공급받는다고 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.

첨부: 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결

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

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)