

특 허 법 원

제 2 5 부

판 결

사 건 2017나1001 손해배상(지)
원고, 항소인 더 웰딩 인스티튜트 (The Welding Institute)
영국,
원고보조참가인 주식회사 윈젠
피고, 피항소인 1. 주식회사 티티에스

2. A

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2016. 11. 30. 선고 2015가합565189 판결
변 론 종 결 2017. 9. 20.
판 결 선 고 2017. 11. 10.

주 문

1. 원고의 항소를 기각한다.
2. 항소비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심 판결을 취소한다.

주위적으로, 피고들은 각자 원고에게 650,000,000원 및 그 중 200,000,100원에 대하여는 2015. 1. 1.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을, 449,999,900원에 대하여는 2015. 1. 1.부터 2016. 11. 10.자 청구취지 변경신청서 부분 송달일까지 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

예비적으로, 피고들은 각자 원고에게 650,000,000원 및 그 중 영국화 264,477.65파운드(이하 '파운드'라 한다)를 당심 변론종결일의 시중은행 대고객 전신환매도율을 적용하여 한화로 환산한 돈에 대하여 2015. 1. 1.부터 2016. 11. 10.자 청구취지 변경신청서 부분 송달일까지는 연 5%, 그 다음날부터 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 원고는 발명의 명칭이 '마찰이동 용접방법 및 마찰이동 용접용 프로브'인 별지 기재 특허발명(이하 청구항 1을 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 칭하며, 각 청구항 중 방법의 발명인 청구항 1 내지 6¹⁾을 통칭하여 '이 사건 특허발명'이라 한다)의 특허권자이다.

나. 이 사건 특허발명은 접합할 부재들의 결합선 위에서 프로브(probe)에 강한 압력

1) 이 사건 제7항 및 제8항 발명은 프로브에 관한 물건의 발명이다.

을 가하면서 회전·이동하게 함으로써 그에 따라 발생하는 마찰열에 의하여 프로브 주변의 부재를 가소화시킨 후 이를 경화시켜 부재를 접합하는 이른바 마찰이동용접 또는 마찰교반용접(Friction Stir Welding, FSW, 이하 '마찰교반용접'이라 한다)에 관한 방법 발명이다.

다. 원고는 2006. 12. 18. 원고 보조참가인(이하 '참가인'이라 한다)과 참가인이 이 사건 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비(이하 '이 사건 특허발명 실시장비'라 한다)를 제조·판매할 수 있도록 하는 실시권설정계약을 체결하였고, 2008. 4. 1. 참가인과 아래와 같은 내용의 실시권설정계약(이하 '이 사건 실시계약'이라 한다)을 다시 체결하였으며, 참가인으로부터 실시료로 매년 70,000,000원 정도를 지급받아 왔다.

2. 실시권의 허락

2.1 원고는 참가인에게 참가인이 실시지역(territory)²⁾ 내에 위치한 각각의 실시장소(site)³⁾에서 이 사건 특허발명을 사용하고, 이 사건 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조, 시연, 판매할 수 있는 이 사건 특허권의 비독점적 실시권을 허락한다.

2.3. 참가인은 이 사건 실시계약에 따라 허락된 실시권 중 어느 하나라도 다른 사람에게 실시권 부여(재실시, sub-licence)를 허락할 권한이 없다.

3. 특허실시료

3.1 이 사건 실시계약에 따라 허락된 실시권에 대한 보수로, 참가인은 이 사건 실시계약의 효력발생일로부터 매 1년이 되는 날 원고에게 연간 특허실시료를 지급하는데, 결정된 실시료 액수는 다음과 같다.

- 참가인이 회원일 경우, 각 실시장소별로 23,000파운드를 지급하거나,
- 참가인이 회원이 아닐 경우, 각 실시장소별로 34,100파운드를 지급한다.

4. 지불 및 보고

4.1. 이 사건 실시계약의 효력발생일⁴⁾로부터 매 1년이 되기 30일 전에, 참가인은 원고에게 이전 12개월 동안에 이 사건 특허발명을 실시하는 각 실시장소의 상세 주소를 보고한다.

4.2. 이 사건 실시계약의 효력발생일로부터 매 1년이 되기 30일 전에, 참가인은 또한 원고에게 이전

12개월 동안에 제작되고 판매된 마찰교반용접기(FSW machines)의 수와 마찰교반용접기 구매자의 신원을 보고한다. 이는 간접침해에 따른 고발로부터 참가인을 보호하고, 참가인이 제조하고 공급한 마찰교반용접기의 구매자에 의한 원고의 권리 침해에 대하여, 참가인이 원고에게 그 구매자의 신원을 알렸을 경우 원고가 참가인에게 법적 책임을 지우지 않기 위한 것이다.

라. 피고 주식회사 티티에스(이하 '피고 회사'라 한다)는 반도체 장비 제조업 등을 영위하는 회사이고, 피고 A은 피고 회사의 대표이사이다.

마. 피고 회사는 2008년 2월경 참가인과 마찰교반용접기 1대(규격 gantry type 3,500mm×4,000mm, 이하 '이 사건 제1용접기'라 한다)를 360,000,000원에 매수하기로 하는 계약을 체결하고 2008년 5월경 참가인으로부터 이를 인수하였다가, 2012. 2. 28. 참가인에게 이를 160,000,000원에 매도하기로 하는 계약을 체결하고, 2012년 8월경 참가인에게 이를 인도하였다.

바. 피고 회사는 2012. 2. 29. 참가인과 마찰교반용접기 1대(규격 gantry type 3,800mm×4,500mm, 이하 '이 사건 제2용접기'라 하고, 이 사건 제1용접기와 제2용접기를 통칭하여 '이 사건 각 용접기'라 한다)를 530,000,000원에 매수하는 내용의 물품제작계약을 체결하고, 2013. 4. 11.경 참가인으로부터 이 사건 제2용접기를 인수하여 현재 사용하고 있다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4, 5, 6, 13, 20, 21, 31, 32호증, 을 제1 내지 6호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

- 2) 중화인민공화국과 대만을 제외한 세계를 말한다(이 사건 실시계약 1.1항).
- 3) 참가인이 소유한 명확한 가동 장소를 말한다(이 사건 실시계약 1.1항).
- 4) 2008. 4. 1.이다(이 사건 실시계약 전문 부분).

가. 원고 주장의 요지

피고들이 정당한 권한 없이 이 사건 각 용접기를 이용하여 업으로 이 사건 특허 발명을 실시함으로써 원고의 이 사건 특허권을 침해하였으므로, 피고들은 각자 원고에게 손해배상으로 특허권 침해기간인 2008. 5. 15.부터 2014. 12. 31.까지의⁵⁾ 이 사건 특허발명의 실시료 상당액을 지급할 의무가 있다. 이에 원고는 그 일부청구로서 피고들에 대하여 청구취지 기재 돈의 지급을 구한다.⁶⁾

나. 피고들의 주장의 요지

특허권자인 원고가 참가인에게 이 사건 각 용접기의 제작·판매를 허락하였고, 피고 회사는 이러한 참가인으로부터 이 사건 각 용접기를 구입하였으므로, 피고 회사가 이 사건 각 용접기를 이용하여 이 사건 특허발명을 실시하는 행위에 대해서는 원고의 이 사건 특허권이 소진되었다. 따라서 피고들은 이 사건 특허권을 침해하지 아니하였다.

또한, 피고 회사는 이 사건 제1용접기를 인수한 2008. 5. 15.경부터 이 사건 제1용접기 매도계약을 체결한 2012. 2. 28.까지는 이 사건 제1용접기를 제품개발을 위한 연

5) 피고 회사가 이 사건 제1용접기를 인수한 날부터 이 사건 특허권의 존속기간만료일(2015. 1. 5.) 이전으로서 원고가 구하는 기간이다.

6) 원고는 주위적 청구와 예비적 청구를 구분하나, 그 청구원인은 모두 피고들이 이 사건 각 용접기를 사용하여 원고의 이 사건 특허권을 침해하였다는 것으로 동일하고, 다만 손해액 산정방식에 관한 주장만 차이가 있을 뿐이다. 원고는 피고들의 특허침해에 대한 손해배상의 일부청구로서, 주위적으로는 피고 회사의 특허권 침해기간에 대하여 이 사건 특허발명에 대한 2014년 기준실시료인 계약체결료 5,420파운드 및 연간실시료 43,100파운드를 적용하여 계산한 332,989.75파운드(= 계약체결료 및 지연손해금 합계 7,046파운드 + 2008년 실시료 및 지연손해금 합계 35,018.75파운드 + 2009년 실시료 및 지연손해금 합계 53,875파운드 + 2010년 실시료 및 지연손해금 합계 51,720파운드 + 2011년 실시료 및 지연손해금 합계 49,565파운드 + 2012년 실시료 및 지연손해금 합계 47,410파운드 + 2013년 실시료 및 지연손해금 합계 45,255파운드 + 2014년 실시료 43,100파운드)를 우리나라 통화로 환산한 금액 중 일부인 490,720,000원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을, 예비적으로는 피고 회사의 특허권 침해기간에 대하여 위 2014년 기준실시료가 아닌 각 해당 연도별 기준을 적용하여 계산한 연간실시료 및 이에 대한 지연손해금 합계 300,602.194파운드(= 2008년 계약체결료 및 지연손해금 합계 5,330파운드 + 2008년 실시료 및 지연손해금 합계 27,706.25파운드 + 2009년 실시료 및 지연손해금 합계 45,398.575파운드 + 2010년 실시료 및 지연손해금 합계 44,160파운드 + 2011년 실시료 및 지연손해금 합계 44,350.9파운드 + 2012년 실시료 및 지연손해금 합계 45,367.619파운드 + 2013년 실시료 및 지연손해금 합계 45,188.85원 + 2014년 실시료 43,100파운드)를 포함한 490,720,000원 및 그 중 연간실시료 원금 합계액인 264,477.65파운드를 우리나라 통화로 환산한 금액에 대한 지연손해금의 지급을 구한다(원고는 당심에 이르러 2017. 7. 18.자 준비서면에서 위와 같이 청구취지를 감축하는 취지의 주장을 하였다).

구 또는 시험용으로만 사용하였고, 그 이후에는 이를 사용하지 아니하였으며, 이 사건 제2용접기는 피고 회사가 공장등록을 마친 다음날인 2013. 7. 30.부터 사용하였다.

설령 피고 회사가 원고 주장과 같이 이 사건 제1용접기를 사용하였더라도, 그에 대한 손해배상청구는 소멸시효가 완성되었다.

3. 피고들이 원고의 이 사건 특허권을 침해하였는지 여부

비록 피고 회사의 이 사건 제1용접기 사용 여부 및 이 사건 각 용접기 사용기간에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 있지만, 적어도 피고 회사가 이 사건 제2용접기를 사용한다는 점, 이 사건 각 용접기의 사용행위가 이 사건 특허발명의 실시에 해당한다는 점 및 피고 회사가 원고로부터 이 사건 특허발명의 실시에 대한 허락을 받지 아니하였다는 점에 대해서는 당사자의 다툼이 없으므로, 이하에서는 먼저 피고들의 특허권 소진 항변이 타당한지를 살펴본다.

가. 관련 법리

물건의 발명(이하 '물건발명'이라 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 '특허권자 등'이라 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건(이하, '물건발명 제품'이라 한다)을 적법하게 양도한 경우에 양도된 당해 물건발명 제품에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로 양수인이나 전득자(이하 '양수인 등'이라 한다)가 그 물건발명 제품을 사용, 양도 또는 대여하는 등의 행위 등에 대하여 특허권의 효력이 미치지 아니한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도 3445 판결 등 참조).

물건의 양도에 의한 특허권의 소진을 인정하는 주된 근거는, 특허권자 등에 의하여 제조·판매되는 물건발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서 그 물건발명 제

품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 물건발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 또한 그 물건발명 제품이 전전유통될 때 양도시마다 특허권자나 전용실시권자의 허락을 받아야 한다면 그 물건발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 문제가 있으며, 특허권자 등으로서는 그 물건발명 제품을 처음 양도할 때 특허발명의 대가를 확보할 수 있는 기회가 주어지면 족하고, 이들에게 이중의 이득 기회를 줄 필요가 없다는 데 있다.

그런데 이는 방법의 발명(이하 '방법발명'이라 한다)을 실질적으로 구현한 물건(이하 '방법발명 제품'이라 한다)의 경우에도 마찬가지이다. 즉, 방법발명 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 제조·판매되는 방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서는 그 방법발명 제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 방법발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 또한 그 방법발명 제품이 전전유통될 때 양도시마다 특허권자나 전용실시권자의 허락을 받아야 한다면 그 방법발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 불합리한 결과를 초래한다. 나아가 특허권자나 전용실시권자는 특허법 제127조 제2호의 규정에 의하여 방법발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도할 권리를 사실상 독점하고 있어 방법발명 제품의 사용에 따른 특허발명의 실시료를 반영하여 방법발명 제품의 양도가격을 결정하거나 방법발명 제품의 생산·판매를 허락받은 사람으로부터 양수인 등의 특허발명 실시료 상당액을 라이선스의 대가로 징수하는 등의 방법으로 양수인 등의 방법발명 제품 사용 등에 대한 특허발명의 대가를 확보할 수 있으므로, 방법발명 제품의 최초 양도 이후의 사용 내지 재양도 등에 대하여 다시 특허발명의 대가를 확보할 기회를 부여할 필요성도 없다.

또한, 방법발명도 그러한 방법이나 공정을 실시할 수 있는 장치 내지 설비를 통하여 물건발명과 마찬가지로 물건에 특허발명을 실질적으로 구현할 수 있을 뿐만 아니라, 경우에 따라서는 물건발명과 방법발명은 발명의 카테고리만 달리할 뿐 실질적으로 동일한 발명일 수 있고, 이러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명으로 작성하거나 방법발명으로 작성하거나 또는 양자 모두로 작성할 수 있으므로, 방법발명의 특허를 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적 이유가 없으며, 오히려 방법발명에 대하여 특허권 소진을 부정할 경우 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 회피할 수 있게 되는 문제가 있다.

이처럼 물건의 양도에 의한 특허권 소진의 인정 여부는 그 물건이 특허발명을 실질적으로 구현한 것인지 및 양도가 특허권자 등 권한 있는 사람에 의하여 적법하게 이루어졌는지에 따라 좌우되는 것이고 특허발명이 물건발명인지 방법발명인지와는 무관하므로, 특별한 사정이 없는 한 방법발명 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 적법하게 양도되는 때에는 특허권이 소진되어 이후 그 제품의 사용에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 봄이 타당하다. 이때 방법발명 제품이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지는 사회통념상 인정되는 그 제품의 본래 용도가 그 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도가 없는지 여부, 그 제품에 그 방법발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 그 제품을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 실질적으로 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

한편 어떤 용도가 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도인지는 그 용도가 경제적, 상업적 또는 실용적인지 여부 및 그 물건의 구성에 별다른 변경 없이 적용될 수

있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 따라서 물건의 어떤 용도가 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다.

나. 이 사건 각 용접기에 대하여 이 사건 특허권의 소진이 인정되는지 여부

1) 이 사건 특허발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부

가) 원고의 재판상 자백

원고는 1심의 제1회 변론기일에서 소장의 진술 등을 통하여 이 사건 각 용접기가 오로지 이 사건 특허발명의 실시를 위한 장비, 즉 이 사건 특허발명의 실시를 위한 전용품이고, 이 사건 각 용접기를 사용하여 마찰교반용접을 시행하면 곧 이 사건 특허발명의 실시에 해당한다는 점을 스스로 인정하였다(원고 소장 11~13, 14~17면, 원고는 이 사건 각 용접기의 사용이 곧 이 사건 특허발명의 실시에 해당함을 전제로 이 사건 소에서 피고들에게 이 사건 특허발명 실시로 상당의 손해배상을 구하고 있다).

이에 대하여 원고는 당심에 이르러 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명의 실시를 위한 전용품이 아니라고 주장하며 1심에서의 자백을 취소하였으나, 피고들이 이에 동의하지 아니하였고, 아래 나)항 및 다)항에서 보는 바와 같은 사정에다가, 기초사실에서 본 바와 같이 원고가 참가인에게 이 사건 각 용접기와 같이 이 사건 특허발명 실시장비의 제조, 시연, 판매를 허락하고 그에 대한 대가를 받아온 점, 피고 회사와 참가인 사이의 이 사건 제2용접기에 관한 물품제작계약서(갑 제32호증)에도 이 사건 제2용접기를 마찰교반용접기(FSW)로 명시한 점 등을 보태어 보면, 그러한 자백이 진실에 어긋난다고 볼 수 없고, 원고의 착오에 기한 것이라고 볼 증거도 없으므로, 위 자백 취소는 효력이 없다.

또한, 원고는 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명의 실시를 위한 전용품이라는 것은 사실에 관한 자백이 아니라 사실에 대한 법적 판단 내지 평가에 해당하므로 자백의 대상이 되지 아니한다고 주장한다. 그러나 이 사건 각 용접기의 용도가 이 사건 특허발명의 실시를 위한 것뿐이라는 것은 사실의 문제이고, 법적 판단 내지 평가의 문제가 아닐뿐더러 원고의 위와 같은 자백이 소송물의 전제가 되는 권리관계나 법률효과를 인정하는 이른바 권리자백도 아니며, 간접사실에 대한 자백도 아니므로, 원고의 위 주장 역시 이유 없다(설령 원고의 위와 같은 자백취소가 인정되더라도 아래 나)항 및 다)항에서 보는 바와 같은 사정에 비추어 보면 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명을 실질적으로 구현한 것에 해당한다고 봄이 타당하므로, 결국 이에 관한 원고 주장이 이유 없기는 마찬가지이다).

나) 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소를 모두 포함한 것인지 여부

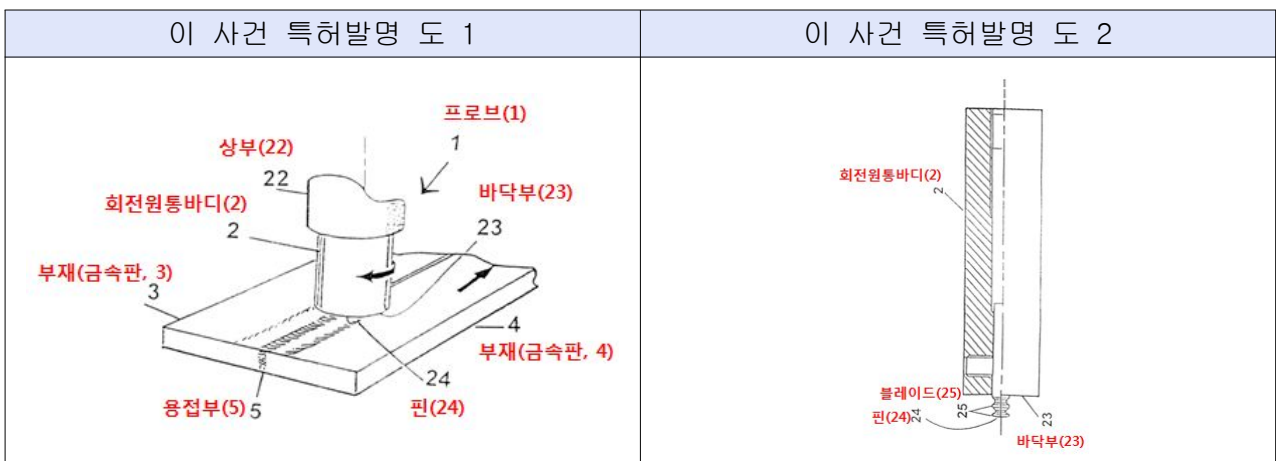
(1) 이 사건 특허발명의 구성요소

이 사건 특허발명 명세서(갑 제2호증)의 기재에 의하면, 이 사건 제1항 발명의 마찰교반용접 방법은 ① 서로를 향해 조립된 부재를 짝 붙여 부착하는 단계, ② 조립된 부재의 재질보다 견고한 물질로 된 프로브에 의해 상기 조립된 부재를 서로 붙은 결합선을 따라 마찰열을 발생시키는 회전운동 조건하에 두어 인접 부재에 가소화된 영역을 생성시키는 단계, ③ 상기 생성된 가소화된 부재에 부재의 표면을 따라 수직압력을 가함으로써, 또 상기 가소화된 부재를 프로브 뒤에서 경화되도록 하면서 프로브 핀의 이동에 따라 가소화된 재질을 수직압력과 동시에 프로브 핀의 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 함으로써, 상기 인접하여 조립된 부재의 길이 방향에 대해 측면으로 수

직한 방향 및 수직면에서 수직한 방향으로 가소화된 부재를 확장해서 흘러 확보한 용접선을 균일화시키는 단계를 포함하여야 한다. 그런데 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명의 기재를 참작하여 보면, ③ 단계와 같이 가소화된 재질이 프로브 핀의 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 하기 위해서는 이 사건 제1항 발명에 명시적으로 한정되지는 아니하였으나 위 '프로브 핀에 스크류 나사선 또는 핀의 중심부로부터 측방향으로 수직하게 돌출된 2개 이상의 블레이드가 형성되어 있어야 한다'는 것을 알 수 있다(갑 제3호증의 2, 5면 참조).

또한, 이 사건 제2항 발명의 마찰교반용접방법은 이 사건 제1항 발명에 '상기 프로브의 바닥부(23)가 용접표면의 법선으로부터 기울어진 상태에 있어야 한다'는 한정을 부가한 것이다.

이 사건 특허발명 명세서의 기재에 의하면, 스크류 형상의 프로브 핀과 용접표면의 법선에 대하여 약간 경사진 상태에 있는 프로브의 바닥부가 결합하여 가소화된 물질을 용접 지역 내에서 수직방향과 측방향으로 미는 작용을 하고, 그에 따라 용접 구역을 가로질러 상이한 레벨들 사이에 금속을 변형시키게 된다(갑 제2호증, 3면 5문단).



(2) 이 사건 각 용접기의 기술적 구성

갑 제32호증, 을 제4, 18 내지 24, 32호증의 각 기재 및 영상(가지번호 포함)과 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 각 용접기가 다음과 같이 구성되어 작동함이 인정된다.

① 이 사건 각 용접기는 아래 사진과 같이 받침부, 헤드부, 구동부, 제어부로 구성된다.



이 사건 제2용접기

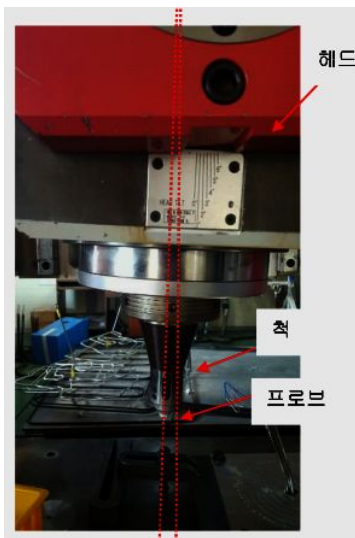
② 받침부는 용접할 부재를 지지·고정하고 이송하는 구성이다.

③ 헤드부는 '헤드', 헤드에 결합된 '척' 및 척에 장착되는 '프로브'로 구성되며, 용접 중에 프로브는 용접 대상 부재에 접촉한다. 헤드부는 구동부 일단부에서 받침부를 마주보고 배치되며, 수직 방향으로 약 3° 정도 경사지게 되어 있다. 프로브는 척에 장착되어 있으나 필요시에는 분해하여 교체할 수 있다.

이 사건 용접기에 사용되는 프로브는 아래 그림에서 보는 바와 같이 척에 삽입되는 원통형 '삽입바디', 표면에 나사선이 형성된 '핀', 핀과 삽입바디 사이의 '메인바디'가 일체로 형성되며, 삽입바디의 일측면에는 '결합평면'이, 메인바디 바닥부에는 오목한 만곡

면이 각각 형성되어 있고, 이러한 결합평면 및 삽입바디의 직경 등으로 인하여 이 사건 각 용접기에만 결합될 수 있는 이 사건 각 용접기의 전용 프로브이다.

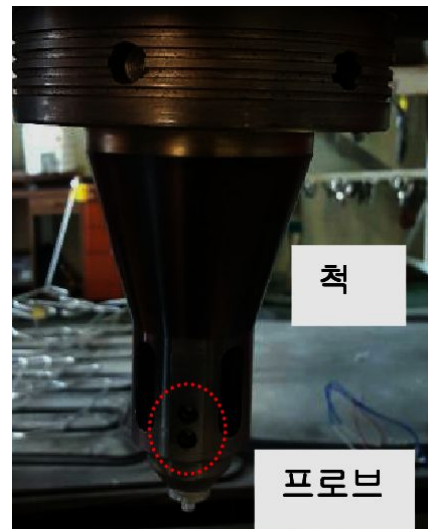
척의 하부에는 상하 방향으로 삽입홈이 형성되어 그 삽입홈 내로 전용 프로브가 삽입된다. 척의 측벽에는 2개의 관통홀이 형성되어 있는데, 이 관통홀들을 통하여 2개의 고정볼트가 프로브의 위 결합평면에 접촉함으로써 척과 프로브를 안정적으로 밀착·고정한다.



이 사건 제2용접기 헤드부



이 사건 제2용접기의 프로브



이 사건 제2용접기의 척과 프로브

④ 구동부는 제어부의 지시에 따라 헤드를 상하 방향 및 수평 방향으로 이동시키고 헤드 및 프로브를 회전시키는 구성이다.

⑤ 제어부는 용접기를 작동시키고 제어하는 프로그램, 즉 받침부, 헤드부, 구동부를 작동시키고, 전용 프로브를 회전 및 이동시키는 각종 제어 데이터/조건, 공정 조건 및 이들을 시계열적으로 배열한 공정 레시피 등이 내장되어 있으며, 헤드부가 3° 정도 틸팅되어 고정되어 있는 점을 감안하여, 마찰교반용접(FSW) 진행시에 용접 대상에 따라 틸팅에 의한 헤드부 이동을 자동으로 보상하는 틸팅 보상 프로그램(G 코드 생성 프로

그램)도 내장하고 있다. 또한, 제어부는 틸팅 보상 및 각 공정 조건의 조합으로 이루어져 마찰교반용접을 수행하는 FSW 레시피(FSW AUTO 모드)를 내장하고 있는데, 이러한 FSW 레시피 프로그램의 구동에 의하여 받침부, 구동부 및 헤드부가 레시피의 각 단계별 지시에 따라 명령대로 작동하게 되고, 이들의 작동에 의하여 이 사건 특허발명의 방법에 의한 마찰교반용접이 이루어진다.

⑥ 이 사건 각 용접기는 제어부의 지시에 따라 ㉠ 받침부에서 용접시킴 부재를 맞붙여 고정된 다음, ㉡ 프로브의 회전으로 마찰열을 발생시켜 부재의 결합선 부분을 가소화상태로 만들고, ㉢ 프로브의 바닥부가 부재 표면에 닿으면서 Z축으로 수직압력을 가함으로써, ㉣ 부재 중 가소화된 부분이 프로브 뒤에서 경화되도록 하는 한편, 표면에 나사선이 형성된 프로브 핀이 이동함에 따라 가소화된 부분이 수직압력과 동시에 프로브 핀의 측면으로 수직인 방향, 즉 부재 표면에서 하방으로 수직방향으로 흐르게 하고, 그로 인하여 ㉤ 가소화된 부분이 인접한 부재들의 길이 방향에 대하여 측면으로 수직인 방향(즉, 가로 방향) 및 수직면에 수직인 방향(즉, 부재 표면에서 하방으로 수직인 방향)으로 흘러가 용접선을 균일화하는 단계를 거쳐 마찰교반용접을 한다.

(3) 검토

(가) 이상에서 본 바와 같이 이 사건 각 용접기에서는 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소인 각 공정 단계를 그 시계열적 순서에 따라 모두 거치면서 마찰교반용접이 이루어진다. 또한, 이 사건 제2항 발명에서 한정된 바와 같이 프로브의 바닥부가 용접표면의 법선으로부터 약 3° 정도 기울어져 있고, 이 사건 제7항 발명에서 한정된 바와 같이 프로브의 바닥부가 오목하게 형성되어 있으며, 이 사건 특허발명과 마찬가지로 프로브 핀의 외부면에 축방향으로 수직인 스크류 나사선이 형성되어 있고, 이로 인

하여 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명과 마찬가지로 부재 중 가소화된 부분이 용접 구역 내에서 수직방향과 측방향으로 흘러가고, 그에 따라 용접 구역을 가로질러 상이한 레벨들 사이에 금속을 변형시킴으로써 매끄러운 용접 표면을 가지면서도 빈틈 없는 용접을 제공하는 작용효과를 나타낸다.

이처럼 이 사건 각 용접기에서 이루어지는 용접 공정이 이 사건 특허발명의 각 공정 단계를 시계열적으로 모두 포함할 뿐만 아니라 이 사건 각 용접기의 프로브와 프로브 핀이 이 사건 특허발명에서 한정된 형상 및 기울기를 모두 구비하고 있으며, 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명에 의하여 달성되는 작용효과를 나타내므로, 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소를 모두 포함한 것으로 보아야 한다. 비록 용접 대상인 부재의 재질에 따라 프로브 내지 프로브 핀의 재질과 크기가 달라져야 하므로 부재에 따라 다른 재질, 다른 크기의 프로브를 교체하여 사용할 가능성이 있다고 하더라도, 그러한 프로브와 프로브 핀이 모두 이 사건 특허발명에서 한정된 형상 및 기울기를 모두 구비하여야 하는 이상 달리 볼 것은 아니다.

(나) 이에 대하여 원고는, 이 사건 특허발명에서 기술사상의 핵심은 조립된 부재⁷⁾와 프로브와의 상관관계인데, 이 사건 각 용접기에는 조립된 부재가 포함되어 있지 아니하므로 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소를 모두 포함하고 있지 아니하다고 주장한다.

그러나 이 사건 특허발명에서 조립된 부재는 이 사건 특허발명에 의한 용접 대상으로서 언급된 것에 불과하고, 이 사건 특허발명의 명세서(갑 제2호증)의 기재에 의하면

7) 서로 분리된 부재가 용접을 위해 서로를 향하여 조립된 것을 의미한다.

이 사건 특허발명에서 기술사상의 핵심은 프로브 바닥부 및 프로브 핀의 형상과 프로브 바닥부의 기울기에 있으며(이 사건 특허발명은 마찰교반용접의 원천기술이 아니라 그에 사용되는 프로브와 프로브 핀의 형상 등을 개선하여 마찰교반용접의 효과를 개선하려는 것이다), 이 사건 각 용접기도 용접을 위해서는 용접 대상이 되는 조립된 부재를 필요로 하므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

(다) 원고는, 이 사건 특허발명에서 기술사상의 핵심은 프로브를 이용한 용접 공정이므로 프로브가 핵심적 구성요소인데 반하여, 이 사건 각 용접기는 필요에 따라 여러 가지 프로브로 교체하여 장착할 수 있는 범용 용접기이므로 프로브는 이 사건 각 용접기의 구성이 아니며, 또한 이 사건 특허발명은 방법발명으로 마찰교반용접기의 구성에 대해서는 전혀 언급하지 아니하였으므로, 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소를 모두 포함하고 있지 아니하다는 취지로 주장한다.

그러나 이 사건 각 용접기는 위에서 본 바와 같이 받침부, 헤드부, 구동부, 제어부가 일체로 구성된 장비로서 프로브 바닥부가 용접표면의 법선으로부터 약 3° 정도 기울어지도록 헤드부가 설정되고 제어부에 틸팅 보상 프로그램이 탑재되는 등 이 사건 특허발명에 의한 마찰교반용접에 적합하도록 되어 있어 이를 다른 용도에 사용하려면 아래 다)항에서 보는 바와 같이 상당한 변경이 필요할 뿐만 아니라, 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하면 참가인이 처음 피고 회사에 이 사건 각 용접기를 인도하였을 당시 위에서 본 바와 같은 형태의 프로브, 즉 프로브의 바닥부가 오목하게 형성되고, 핀의 외부면에 축방향으로 수직인 스크류 나사선이 형성된 프로브가 함께 제공되었음이 인정되는 점 등을 고려하면, 프로브가 소모품으로서 교체된다는 점만으로는 이

사건 각 용접기가 단순한 범용 용접기에 불과하다고 볼 수는 없다. 따라서 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

다) 거래사회 통념상 인정되는 이 사건 각 용접기의 본래 용도가 이 사건 특허발명의 실시하는 것뿐이고 다른 용도는 없는지 여부 - 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명의 실시를 위한 전용품인지 여부

(1) 원고의 주장

원고는, 이 사건 각 용접기가 ① 일반적 마찰교반용접용 프로브를 사용하여 마찰교반 점용접(Friction Stir Spot Welding, FSSW) 및 마찰교반 표면개질(Friction Stir Processing, FSP)이 가능하고, ② 변형된 프로브를 사용하여 표면마찰교반용접(Surface Friction Stir Welding, SFSW)이 가능하며, ③ 프로브 대신 프로브와 같은 크기의 소모성 툴을 적용하여 Friction Cladding, Friction Stir Deposition, Friction Stir Channelling, Friction Stir Locking 등이 가능하고, ④ 일반 기계가공용 공구를 사용하여 일반적인 기계가공 작업이 가능하므로, 이 사건 각 용접기는 이 사건 특허발명의 실시를 위한 전용품이 아니라고 주장한다.

(2) 검토

(가) 원고의 위 주장 중 ②, ③, ④는 이 사건 각 용접기에서 프로브를 다른 공구로 교체할 수 있음을 전제로 한 것이다.

그러나 갑 제32, 54, 55호증, 을 제18 내지 27호증의 각 기재 및 영상(가지번호 포함)에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면 원고가 주장하는 위 ②, ③, ④의 용도는 이 사건 각 용접기의 구성, 특히 헤드부와 제어부의 구성을 변경하지 아니하고는 적용하기 어려울 것으로 보이므로, 이는 이론적, 실험

적 용도에 불과할 뿐 경제적, 상업적 또는 실용적인 용도라고 보기는 어렵다. 이러한 점을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 원고가 주장하는 위 ②, ③, ④의 용도는 사회통념상 인정되는 이 사건 각 용접기의 본래 용도에 해당한다고 볼 수 없다. 원고의 위 주장 중 이에 관한 부분은 이유 없다.

㉠ 이 사건 각 용접기의 척에는 그에 맞는 전용 프로브만 장착이 가능하고, 다른 프로브나 공구를 장착하려면 그 상단부를 이 사건 각 용접기의 척에 맞도록 직경 등을 변경하거나, 이 사건 각 용접기의 척에 맞는 어댑터를 채용하거나, 이 사건 각 용접기의 척을 교체하여야 하는 등 이 사건 각 용접기의 구성에 변경을 가하여야 한다.

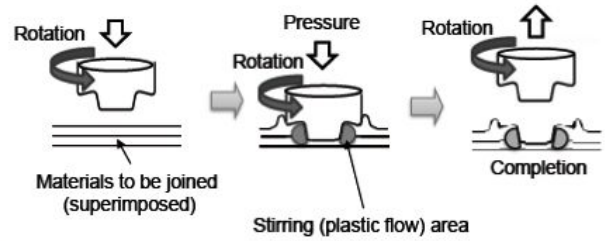
㉡ 앞서 본 바와 같이 이 사건 각 용접기의 헤드부는 수직 방향으로 약 3° 정도 경사지게 되어 있어 일반 기계가공용 공구 등을 장착하여 작업하기 어렵다.

㉢ 앞서 본 바와 같이 이 사건 각 용접기는 척에 전용 프로브를 장착할 때 관통홀을 통해 결합볼트에 의하여 척과 프로브를 고정하도록 되어 있는데, 전용 프로브 대신 밀링 톨이나 드릴링 톨과 같은 일반 기계가공용 공구를 장착하여 사용하는 경우에는 볼트로 조이는 쪽에서만 힘을 받게 되어 드릴링 톨 등에 편심(偏心)이 발생하므로 작업이 어렵다.

㉣ 이 사건 각 용접기는 받침부, 헤드부, 구동부, 제어부가 일체로 구성된 것인데 제어부는 전용 프로브를 회전 및 이동시키는 각종 제어 데이터/조건, 공정 조건 및 이들을 시계열적으로 배열한 공정 레시피 등이 내장되어 있을 뿐만 아니라 틸팅 보상 프로그램도 내장되어 있는데, 전용 프로브를 다른 프로브나 일반기계가공용 공구로 교체하여 사용하기 위해서는 제어부에 내장된 위와 같은 제어 데이터/조건, 공정 조건 및 공정 레시피나 프로그램을 모두 수정하여야 한다.

(나) 원고의 위 주장 중 ①과 관련하여 원고는 갑 제51호증 등을 근거로 이 사건 각 용접기가 백킹 플레이트 제작과 관련하여 마찰교반 점용접이 가능하다고 주장한다.

그런데 마찰교반 점용접은 우측 그림과 같이 용접하려는 부재를 상하로 놓고 회전하는 프로브가 수직으로 이동하여 상하로 놓인 부재를 겹쳐서 접합하는 것인 반면,



[마찰교반 점용접 과정]

마찰교반용접은 수평으로 인접한 두 부재를 용접하는 것이고, 이를 수행하기 위하여 이 사건 각 용접기는 프로브가 일정한 경사각을 가지며 제어부에 그에 대한 보상 프로그램이 존재한다. 따라서 이 사건 각 용접기로 마찰교반 점용접을 수행하기 위해서는 프로브의 경사각을 수직으로 변경하여야 하며, 틸팅 보상 프로그램의 제어 조건을 변경하는 과정이 필요하므로, 수평 부재 접합에 특화된 이 사건 각 용접기가 그러한 과정을 거쳐 수직으로 인접한 부재를 접합하는 데 사용될 수 있다고 하더라도 이는 이론적, 실험적 또는 일시적으로 적용가능성이 있는 것에 불과하고, 경제적, 상업적 또는 실용적 용도라고 보기는 어려우므로⁸⁾, 마찰교반 점용접이 이 사건 각 용접기의 본래 용도에 해당한다고 볼 수는 없다. 원고 주장과 같이 이 사건 각 용접기 헤드부의 각도가 조절 가능하다고 하더라도, 을 제18 내지 24호증의 각 기재(가지번호 포함) 및 변론 전체의 취지에 의하면, 그러한 각도 조절 자체에 상당한 시간이 소요되고, 제어부의 틸팅 보상 프로그램을 수정하지 아니하는 한 틸팅 보상 프로그램의 허용 범위 내에서만

8) 더욱이 피고들이 변론종결 후에 제출한 참고자료 3의 기재에 의하면 참가인의 마찰교반 점접합 장비는 프로브의 회전속도가 최대 4,500rpm에 달할 정도로 고속인 반면, 갑 제32호증의 기재에 의하면 이 사건 제2용접기의 프로브 회전속도는 최대 1,800rpm에 불과하다. 또한, 위 참고자료 3 및 피고들이 제출한 참고자료 2의 각 기재에 의하면 참가인은 마찰교반 점접합 용접기를 별도로 판매하는 것으로 보인다.

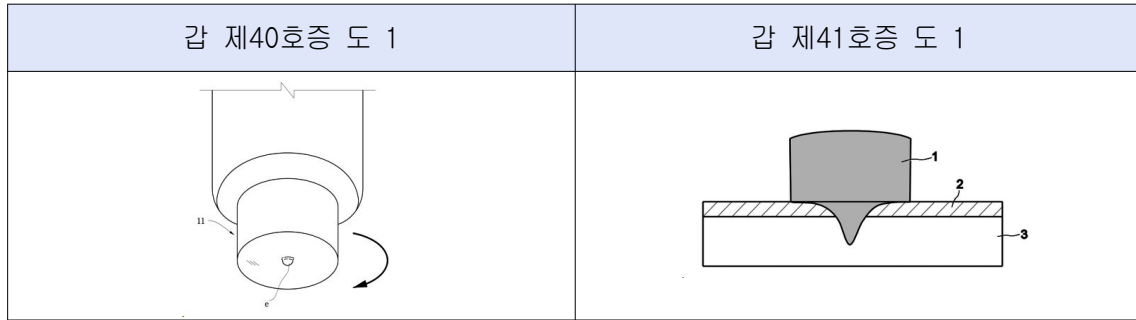
각도 조절이 가능한 것으로 보이므로, 달리 보기는 어렵다.

한편, 원고가 주장하는 백킹 플레이트 제조과정에서의 마찰교반 점용접은 수평으로 인접한 부재를 접합부 라인을 따라 가접한 것에 불과하므로 이는 마찰교반용접의 과정 일 뿐이고 이를 두고 상하로 놓인 부재를 용접하는 마찰교반 점용접으로 볼 수는 없다.

또한, 이 사건 각 용접기가 마찰교반 점용접이 가능하다고 주장하는 근거로 제출한 갑 제51호증 동영상 속의 장비는 이 사건 각 용접기와 비교하여 헤드부의 구조, 척과 프로브의 연결 구조, 롤 휠의 구비 여부 등에서 차이가 있어 이 사건 각 용접기와 동일한 장비라고 볼 수 없으므로, 갑 제51호증을 근거로 이 사건 각 용접기가 마찰교반 점용접이 가능하다고 보기도 어렵다. 원고의 위 주장 중 이에 관한 부분은 이유 없다.

(다) 원고의 위 주장 중 ①과 관련하여 원고는 갑 제40, 41호증을 근거로 이 사건 각 용접기로 마찰교반 표면개질이 가능하다고 주장한다.

그러나 이 사건 각 용접기는 프로브 핀의 외부 면에 스크류 나사선이 형성된 반면, 갑 제40, 41호증의 기재에 의하면 마찰교반 표면개질에 사용되는 장비의 프로브 핀은 아래 도면에서 보는 바와 같이 그 형상이 바닥부 중앙에 작은 반구가 볼록하게 형성된 원기둥 형상이거나 원뿔 형상으로서 이 사건 각 용접기의 프로브 핀과 형상이 다르므로, 이 사건 각 용접기를 마찰교반 표면개질에 사용할 수 있더라도 프로브를 위와 같은 형상의 것으로 교체하여야 한다. 이처럼 프로브를 교체하여야 하는 경우에 위 (가)항에서 본 바와 같은 문제점이 있으므로, 마찰교반 표면개질이 사회통념상 인정되는 이 사건 각 용접기의 용도에 해당한다고 보기는 어렵다.



한편 원고는 갑 제46호증을 근거로 이 사건 각 용접기로도 마찰교반 표면개질을 수행할 수 있다고 주장하나, 갑 제46호증의 기재만으로는 이를 인정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 결국, 원고의 위 주장 중 이에 관한 부분 역시 이유 없다.

2) 참가인이 이 사건 각 용접기의 제조·판매에 대해서 원고로부터 허락을 받았는지 여부

가) 검토

기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 실시계약의 제2.1항에서 "원고는 참가인에게 실시지역 내에 위치한 각각의 실시장소에서 이 사건 특허발명을 사용하고, 이 사건 특허발명 실시장비를 제조, 시연, 판매할 수 있는 이 사건 특허발명의 비독점적 실시권을 허락한다."라고 규정한 점에 비추어, 원고는 이 사건 특허발명 실시장비를 제조, 판매할 권한을 참가인에게 명시적으로 부여하였음이 인정된다.

따라서 참가인이 피고 회사에 이 사건 각 용접기를 판매한 것은 이 사건 특허권자인 원고의 허락 하에 이루어진 적법한 양도에 해당한다.

나) 원고 주장의 당부

(1) 이에 대하여 원고는, 이 사건 실시계약에서 참가인의 실시장소를 한정하였고, 참가인은 원고로부터 비독점적 실시권을 허락받았을 뿐이어서 다른 사람에게 재실시권

(sub-license)을 허락할 권한도 없으며, '이 사건 특허발명 실시장비'를 구매한 사람으로부터 실시료를 받기 위하여 참가인에게 마찰교반용접기 판매대수와 구매자의 신원을 보고하도록 한 점 및 참가인이 피고 회사에 제출한 이 사건 제2용접기의 견적서에 '마찰교반용접기 제품의 원고 특허관련 사항은 제외된다'고 명시된 점 등을 근거로 원고는 참가인이 '이 사건 특허발명 실시장비'를 생산·판매하는 데 일정한 제한이나 조건을 부과하였다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 실시계약의 제2.1항은 원고가 참가인에게 '이 사건 특허발명 실시장비'를 제조·판매할 수 있는 이 사건 특허권의 비독점적 실시권을 허락한다고만 하였을 뿐 참가인이 그러한 장비를 제조·판매하는 것 자체에 대해서는 아무런 조건을 부가하지 아니하였다.

더욱이 이 사건 실시계약의 제2.1항은 원고가 참가인에게 이 사건 특허발명을 스스로 실시할 수 있는 지역 및 장소를 한정하고, '이 사건 특허발명 실시장비'를 제작, 시연, 판매할 수 있는 권한을 부여한다는 취지에 불과하고, 제2.3항은 참가인이 다른 사람에게 재실시권(sub-license)을 허락할 권한이 없다는 것을 명시한 것뿐이며, 제4.2항 역시 참가인에 대하여 마찰교반용접기 판매대수와 구매자의 신원을 보고할 의무를 부과한 것에 불과하므로, 이러한 계약조항을 근거로 원고가 참가인에게 '이 사건 특허발명 실시장비'를 제조·판매하는 것 자체에 대하여 일정한 제한이나 조건을 부과하였다고 볼 수도 없다.

또한, 특허권의 소진은 특허발명이 실질적으로 구현된 물건이 적법하게 양도됨에 따라 발생하는 것이므로, 설령 원고의 주장과 같이 원고가 참가인에게 이 사건 특허발명 실시장비의 구매자가 원고로부터 이 사건 특허발명의 실시를 허락받을 것을 조건으로

부과하였다고 보더라도, 위에서 본 바와 같이 원고가 참가인에게 '이 사건 특허발명 실시장비'의 제작·판매 행위 자체에 대하여 별다른 제한이나 조건을 부과하지 아니한 이상, 참가인이 이 사건 특허발명 실시장비의 구매자에게 원고로부터 이 사건 특허발명의 실시를 허락받도록 조치하지 아니한 채 이 사건 특허발명 실시장비를 양도한 경우에 참가인이 원고에 대하여 계약상 책임을 부담하는 것은 별론으로 하고 이 사건 특허권은 소진된다.

설령 참가인이 2012. 2. 3.경 피고 회사에 제출한 이 사건 제2용접기의 견적서(갑 제 39호증) 하단의 "마찰교반용접기의 원고 특허 관련 사항 제외입니다."라는 기재에 비추어 이 사건 제2용접기에 대한 물품제작계약에 이 사건 특허발명의 실시권이 포함되어 있지 않음을 통지하였고, 그로 인하여 피고들이 그러한 사정을 알게 되었다고 보더라도, 앞서 본 바와 같이 원고가 이 사건 실시계약에서 참가인에게 '이 사건 특허발명 실시장비'의 제작·판매 행위 자체에 대하여 아무런 제한이나 조건을 부과 아니하여 참가인이 아무런 제한 없이 이 사건 특허발명 실시장비를 제작·판매할 수 있었고, 피고 회사가 이와 같이 권한 있는 참가인으로부터 이 사건 특허발명 실시장비에 해당하는 이 사건 각 용접기를 적법하게 매수한 이상, 그로 인하여 이 사건 각 용접기에 대한 원고의 특허권은 소진되었다고 보아야 하고, 위와 같은 견적서의 기재를 근거로 달리 볼 수는 없다. 봄이 타당하다[더욱이 위 견적서의 위와 같은 기재가 참가인과 피고 회사 사이의 이 사건 제2용접기에 대한 물품제작계약서(갑 제32호증)에 명시적으로 반영되지도 아니하였고, 달리 위와 같은 기재가 위 물품제작계약에 묵시적으로나마 포함되었다고 볼만한 다른 근거도 없는 이상, 위 견적서 기재가 위 물품제작계약의 내용에 묵시적으로나마 포함되었다거나 위 물품제작계약 체결 당시 참가인과 피고 회사 사이에 그에 관하여 묵시적

으로나마 합의 내지 양해가 이루어졌다고 보기는 어렵다(갑 제39호증의 견적서 내용과 갑 제32호증의 물품제작계약서의 내용이 금액 등 계약의 주요사항에서 다른 점에 비추어 보면 위 견적서 제출 이후 참가인과 피고 회사 사이에 계약내용에 대한 협상이 있었던 것으로 보이는데도, 위 물품제작계약에 위 견적서 기재 내용이 반영되지 아니한 점에 미루어 보면 더욱 그러하다).

따라서 원고의 주장은 이유 없다.

(2) 한편 원고는, 이 사건 특허발명에 대한 원고의 라이선스 정책은 연간 사용료를 실시장소별로 부과하는 풀 라이선스(Full License)가 원칙이고, 학교에서 학문적 연구를 위하여 실시하는 경우에 적용되는 아카데미 라이선스(Academy License), 생산은 하지 않고 연구개발을 위해서만 실시하는 경우에 적용되는 R&D License 및 용접장비의 설계·제작이나 판매를 위한 시연을 위해서만 실시하는 경우에 적용되는 기계제작자 라이선스(Machine maker License)가 있는데, 이 사건 실시계약은 기계제작자 라이선스 계약이었던 2006년도 실시계약을 풀 라이선스 계약으로 변경한 것이므로, 이 사건 실시계약은 원고가 참가인에게 이 사건 특허발명 실시장비를 제조, 시연, 판매할 목적으로 이 사건 특허발명을 실시할 수 있는 비독점적 실시권을 부여한 것에 불과하고, 이 사건 특허발명 실시장비의 제조·판매 자체를 허락한 것은 아니라는 취지로 주장한다. 나아가 이러한 주장을 전제로 원고는 이 사건 실시계약상 실시료는 이 사건 특허발명 실시장비의 장래 구매자들이 이 사건 특허발명에 의한 마찰교반용접을 무한히 실시하는 데 대한 대가가 아니라 참가인이 스스로 이 사건 특허발명을 실시하는 데 대한 대가이므로, 이 사건 특허발명 실시장비의 구매자는 별도로 실시허락을 받아야 한다는 취지로 주장한다.

갑 제31호증의 기재에 의하면, 2006년도 실시계약의 제2.1항은 "원고가 참가인에게

이 사건 특허발명 실시장비를 생산, 시연, 판매할 목적으로 실시지역 내에서 이 사건 특허발명을 실시할 수 있는 비독점적 실시권(a non-exclusive license under THE PATENTS to use THE PROCESS in THE TERRITORY for the purpose of making, demonstrating and selling equipment suitable for performing THE PROECESS)을 부여한다."라고 되어 있는데[갑 제34, 35호증의 각 기재에 의하면, 원고와 영국 회사인 PTG HEAVY INDUSTRIES LTD(이하 'PTG'라 한다) 및 원고와 이탈리아 회사인 FPT INDUSTRIE S.P.A(이하 'FPT'라 한다)의 이 사건 특허발명에 대한 각 실시권 설정계약의 경우에도 "이 사건 특허발명 실시장비를 생산, 시연, 판매할 목적으로 실시지역 내에서 이 사건 특허발명을 실시할 수 있는 비독점적 실시권(a non-exclusive license under THE PATENTS to use THE PROCESS in THE TERRITORY for the purpose of making, demonstrating and selling equipment suitable for performing THE PROECESS)을 부여한다."라고 되어 있다], 이에 의하더라도 이 사건 특허발명 실시장비의 생산이나 판매를 목적으로 이 사건 특허발명을 실시할 수 있다는 것이어서 원고가 이 사건 특허발명의 실시장비를 생산, 판매를 허락한 것으로 볼 여지도 있으므로 그 문언의 취지가 원고 주장과 같다고 단정하기 어렵다.

더욱이 갑 제13호증의 기재에 의하면 이 사건 실시계약의 제2.1항은 2006년도 실시계약의 제2.1항과 달리 "원고가 참가인에게 실시지역 내의 모든 사이트에서 이 사건 특허발명을 실시하고, 이 사건 특허발명 실시장비를 생산, 시연, 판매할 수 있는 비독점적 실시권(a non-exclusive license under THE PATENTS to use THE PROCESS at each and every SITE located in THE TERRITORY and to make, demonstrate and sell equipment suitable for performing THE PROECESS)을 부여한다."라고 하여 참가인에게

'이 사건 특허발명 실시장비'를 생산, 시연 및 판매할 권한을 부여한다는 점을 분명히 하였다. 또한, 이 사건 실시계약의 서문(whence)에 '임가공 업무를 추가하기 위하여(in order to add their own job shop operation) 2006년도 계약을 대체한다'라고 기재된 점만으로는 이 사건 실시계약 제2.1항의 취지를 명시적 문언과 달리 원고 주장처럼 해석할 수 없고, 달리 이 사건 실시계약에 그와 같이 해석할 근거도 없다(오히려 위에서 본 바와 같이 원고와 PTG 및 원고와 FPT 사이의 각 실시권 설정계약에서 실시권 범위를 규정한 조항의 문구가 동일한 점에 비추어 보면, 그러한 실시권 규정 조항이 전형적 문구로 보임에도 이 사건 실시계약에서 이와 달리 표현한 것은, 오히려 원고가 참가인에게는 기존의 전형적인 실시권 설정계약과 달리 실시권 범위를 정하였다고 볼 근거가 된다).

따라서 원고의 위 주장은 이 사건 실시계약의 명시적 문언에 반하는 것이어서 받아들일 수 없다[더욱이 원고 주장에 의하더라도 앞서 주장한 네 가지 라이선스 유형 외에 기계제작자들이 기계매수인으로부터 기계사용에 따른 향후 실시료를 미리 받아 원고에게 지급한 사례가 있다는 것이므로(원고의 2017. 6. 13.자 준비서면 23면), 이 사건 실시계약이 반드시 위 네 가지 유형 중 어느 하나에만 해당하여야 한다고 볼 수도 없다].

나아가 특허권의 소진은 특허권과 소유권의 접촉을 해결하기 위한 것으로서 특허권자 등이 특허발명이 실질적으로 구현된 물건을 양도함으로써 발생하는 것이고, 특허권자나 전용실시권자가 구매자나 통상실시권자로부터 구매자가 그러한 물건을 사용함으로써 특허발명을 실시하는 데 대하여 적절한 대가를 받았는지 여부와는 직접 관련이 없다(특허발명이 실질적으로 구현된 물건을 적법하게 무상 양도한 경우에도 특허권의 소진은 발생한다). 이 사건의 경우, 참가인이 원고로부터 허락된 실시권의 범위에서 이 사건 각 용접기를 피고 회사에 양도하여 피고 회사가 이를 적법하게 취득한 이상, 원

고 주장과 같이 원고가 참가인으로부터 이 사건 각 용접기의 사용에 따른 이 사건 특허발명의 실시료를 제대로 받지 못하였다고 하더라도 그러한 사정 때문에 이 사건 각 용접기에 대한 이 사건 특허권의 소진이 부정된다고 볼 수는 없다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

3) 검토결과 정리

이상에서 본 바와 같이 이 사건 각 용접기가 이 사건 특허발명을 실질적으로 구현한 물건에 해당하고, 참가인이 이 사건 특허권자인 원고로부터 이 사건 각 용접기의 생산·판매에 대한 허락을 받고 피고 회사에 이를 판매하여 피고 회사가 적법하게 이 사건 각 용접기의 소유권을 취득하였으므로, 앞서 본 법리에 비추어 이 사건 각 용접기에 대해서는 이 사건 특허권이 소진되었다고 봄이 타당하다.

다. 프로브 교체의 경우에도 특허권 소진이 인정되는지 여부

1) 원고의 주장

이 사건 각 용접기에 대하여 원고의 이 사건 특허권이 소진되었더라도, 참가인이 최초로 제공한 프로브와 일체로서 특허권의 소진이 인정될 뿐이므로, 그 프로브가 마모된 이후 피고 회사가 이 사건 각 용접기용 프로브를 스스로 제작하거나 원고나 참가인이 아닌 제3자로부터 구매하여 사용하는 경우에 그 새로운 프로브는 특허권 소진의 대상이 아니다. 따라서 피고 회사가 이 사건 각 용접기용 프로브를 제작하여 사용하는 것은 이 사건 특허권의 침해에 해당한다.

2) 관련 법리

방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등이 이를 수리하거나 소모품 내지 부품을 교체하는 경우에 그로 인하여 원래 제품과의 동일성을 해할 정도에 이르는 때에는

실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지로 특허권을 침해하는 것으로 보아야 할 것이나, 그러한 수리 또는 소모품 내지 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 수리 또는 소모품 내지 부품의 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성이 유지되고, 그 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허 대상이 아닌 한, 그러한 수리행위나 부품 교체행위는 방법발명 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리에 해당하므로, 제3자가 업으로서 그러한 소모품 내지 부품을 생산·양도·대여 또는 수입하는 등의 경우에 특허법 제127조 제2항 소정의 간접침해가 성립하는지는 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 양수인 등의 그러한 수리행위나 부품 교체행위가 방법발명의 특허권을 직접 또는 간접적으로 침해한다고 볼 수는 없다. 이는 그러한 소모품 내지 부품이 그 특허발명의 실시에만 사용되는 것인 경우에도 마찬가지이다. 한편 수리행위 내지 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조).

3) 검토

갑 제2, 3, 32, 39호증, 을 제28호증의 각 기재(가지번호 포함) 및 변론 전체의 취지에 의하면 이 사건 각 용접기에서 프로브(프로브 핀을 포함)는 이 사건 각 용접기의 사용에 의하여 프로브 핀이 마모되므로 수시로 교체가 필요한 소모품인 사실, 프로브 핀은 용접 대상인 부재의 재질에 따라 크기나 강도가 달라져야 하므로 부재의 재질에 따라서도 교체가 필요한 부품인 사실, 이 사건 특허발명에 의한 마찰교반용접을 위하여 이 사건 각 용접기에 사용되는 프로브 내지 프로브 핀 자체가 이 사건 특허권 내지 원고의 다른 특허권의 대상이 아닌 사실, 참가인이 이 사건 각 용접기를 피고 회사에 인도할 당

시 그에 사용되는 프로브도 함께 제공한 사실, 이 사건 제2용접기의 경우 용접기 전체 가격은 5억 3,000만 원(부가가치세 별도)인데 비하여 프로브 가격은 참가인의 공급가격에 의하더라도 개당 60만 원 정도이고, 피고 회사가 타 업체로부터 공급받은 가격에 의하면 개당 5만 원 정도에 불과한 사실, 앞서 본 바와 같이 이 사건 각 용접기는 받침부, 헤드부, 구동부, 제어부로 구성되며 프로브는 그 중 헤드부의 일부를 구성하는 부품인 사실이 인정된다.

이러한 인정사실 및 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명은 그 표면에 스크류 나사선 또는 핀의 중심부로부터 측방향으로 수직하게 돌출된 2개 이상의 블레이드가 형성된 프로브 핀이 회전 운동을 하면서 서로를 향해 조립된 부재의 결합선의 표면을 따라 수직압력을 가하는 동시에 결합선을 따라 이동함으로써 부재를 용접하는 '방법'에 관한 발명이라는 점을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 각 용접기에서 프로브를 교체하더라도 그 교체 전후 이 사건 각 용접기는 동일성이 유지된다고 봄이 타당하다.

이러한 전제에서 보면, 앞서 본 바와 같이 이 사건 각 용접기에 대해서 이 사건 특허권이 소진되어 이 사건 특허권의 효력이 미치지 아니하는 이상, 피고 회사가 스스로 제작하거나 원고나 참가인이 아닌 제3자로부터 구매한 이 사건 각 용접기용 프로브로 교체하여 사용하더라도 그 교체행위는 이 사건 각 용접기의 사용의 일환으로서 허용되는 수리의 범주에 해당하여 여전히 이 사건 특허권 소진의 효력이 미치므로, 피고 회사의 이러한 프로브 교체행위가 이 사건 특허권을 직접 또는 간접적으로 침해한다고 볼 수는 없다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

라. 소결

이상에서 본 바와 같이 피고 회사가 참가인으로부터 이 사건 각 용접기를 적법하

게 양수함으로써 이 사건 각 용접기에 대하여 이 사건 특허권이 소진된 이상, 피고 회사의 이 사건 각 용접기 사용 및 그 사용의 일환으로서 프로브의 교체에 대해서는 이 사건 특허권의 효력이 미치지 아니하므로, 피고 회사가 이 사건 각 용접기를 사용(프로브 교체 행위 포함)한 것을 두고 이 사건 특허권을 침해하였다고 볼 수는 없다.

따라서 피고 회사가 이 사건 각 특허권을 침해하였음을 전제로 한 원고의 피고들에 대한 청구는 나머지 점에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 모두 이유 없다. 제1심 판결은 이와 결론이 같으므로 정당하다.

4. 결 론

그렇다면 제1심판결에 대한 원고의 항소는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 오영준

 판사 권동주

 판사 김동규

[별지]

원고의 특허발명 (갑 제2호증)

- 명칭: 마찰이동 용접방법 및 마찰이동 용접용 프로브
- 우선권 주장일/ 국제출원일/ 국내출원일(번역문 제출일)/ 등록일/ 등록번호/ 존속기간만료일: 1994. 3. 28./ 1995. 1. 5./ 1996. 8. 30./ 1999. 6. 14./ 제10-219003호/ 2015. 1. 5.
- 청구범위(2013. 10. 2. 정정된 것)

【청구항 1】

서로를 향해 조립된 부재를 짝 붙여 부착하는 단계와, 조립된 부재의 재질보다 견고한 물질로 된 프로브에 의해 상기 조립된 부재를 서로 붙은 결합선을 따라 마찰열을 발생시키는 회전운동 조건하에 두어 인접 부재에 가소화된 영역을 생성시키는 단계, 상기 생성된 가소화된 부재에 부재의 표면을 따라 수직압력을 가함으로써, 또 상기 가소화된 부재를 프로브 뒤에서 경화되도록 하면서 프로브 핀의 이동에 따라 가소화된 재질을 수직압력과 동시에 프로브 핀의 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 함으로써, 상기 인접하여 조립된 부재의 길이방향에 대해 측면으로 수직한 방향 및 수직면에서 수직한 방향으로 가소화된 부재를 확장해서 흘러 확보한 용접선을 균일화시키는 단계를 포함하는 인접한 부재들의 재질 내에 가소성지역을 생성하는, 특히 사출되어 조립된 형상의 부재들을 마찰이동 용접하는 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 프로브의 바닥부(23)가 용접표면의 법선으로부터 기울어진 상태에서 결합될 부재들의 인접표면들을 결합하도록 된 것을 특징으로 하는 마찰이동 용접방법.

【청구항 3】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 프로브핀(24)의 외부형상이 용접지역을 가로질러 가소화된 물질의 수직과 측방향 흐름을 보장하도록 된 것을 특징으로 하는 마찰이동용접방법.

【청구항 4】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 인접한 부재는 2개 이상의 부재로서 T자형상의 용접조인트를 제공하면서 용접되는 것을 특징으로 하는 마찰이동용접방법.

【청구항 5】

제1항 또는 제2항에 있어서, 제공된 용접선은 랩용접 조인트인 것을 특징으로 하는 마찰이동용접방법.

【청구항 6】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 제공된 용접선이 서로 임의의 각도로 설치된 2개의 부재들을 결합하는 모서리용접인 것을 특징으로 하는 마찰이동용접방법.

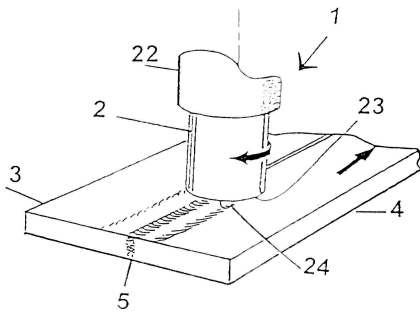
【청구항 7】

핀(24)을 구비한 바닥부(23)와 동력원에 결합된 상부(22)를 갖는 회전원통바디(2)로 이루어진 마찰이동용접용 비-소모성프로브(1)에 있어서, 상기 프로브의 바닥부(23)는 오목한 면을 가지며, 부착된 핀(24)은 나선선의 표면형상을 나타내는 프로브의 교환가능한 부분인 것을 특징으로 하는 비소모성 마찰이동용접용 프로브.

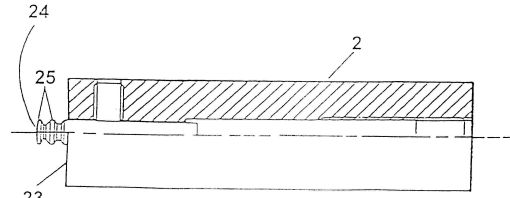
【청구항 8】

제7항에 있어서, 상기한 핀이 핀의 중심부로부터 측방향으로 돌출하고 수직하게 설치된 2 이상의 블레이드를 구비한 것을 특징으로 하는 마찰이동용접용 프로브.

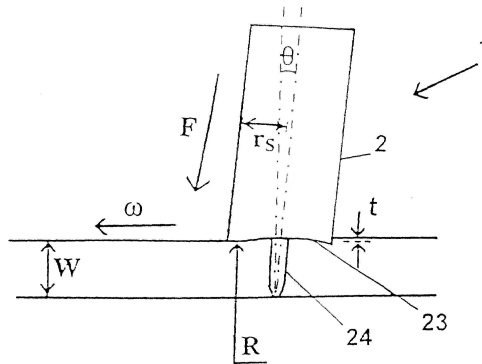
○ 주요 도면



[도면 1]



[도면 2]



[도면 3]

[도면의 주요부호에 대한 설명]

1: 프로브, 2: 회전원통바디, 3, 4: 부재, 5: 용접부, 22: 상부, 23: 프로브 바닥부, 24: 핀, 25: 블레이드. 끝.