

제품판매에 관한 특허실시 허락과 방법발명 특허권의 소진: 특허법원 2017. 11. 10. 선고

2017나1001 판결



“방법발명 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 제조·판매되는 방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서 그 방법발명 제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 방법발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 전전유통 시 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면 그 방법발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 문제가 있으며, 특허권자는 그 방법발명 제품을 처음 양도할 때 특허발명의 대가를 확보할 수 있는 기회가 주어지면 족하고, 이들에게 이중의 이득 기회를 줄 필요가 없다.

또한, 방법발명도 물건에 특허발명을 실질적으로 구현할 수 있을 뿐만 아니라, 방법발명의 특허를 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적 이유가 없으며, 오히려 방법발명에 대하여 특허권 소진을 부정할 경우 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허

권 소진의 적용을 회피할 수 있게 되는 문제가 있다. 따라서 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 전체에서 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.

방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등이 이를 수리하거나 소모품 내지 부품을 교체하는 경우에 그로 인하여 원래 제품과의 동일성을 해할 정도에 이르는 때에는 생산행위이므로 특허권 침해로 볼 수 있으나, 수리 또는 소모품 내지 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 수리 또는 소모품 내지 부품의 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성을 유지하고, 그 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허 대상이 아닌 한, 그러한 수리행위나 부품

교체행위는 양수인 등이 방법발명 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리이므로, 그러한 소모품 내지 부품을 생산하는 등의 제3자에게 간접침해가 성립하는지는 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 양수인 등의 그러한 수리행위나 부품 교체행위가 방법발명의 특허권을 직접 또는 간접적으로 침해한다고 볼 수는 없다. 소모품 내지 부품이 그 특허발명의 실시에만 사용되는 것인 경우에도 마찬가지이다. 수리행위 내지 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지 등을 고려하여 판단한다.”

첨부: 특허법원 2017. 11. 10. 선고 2017나1001 판결

변리사 22년/변호사 14년 경력, 특허심판소송, 손해배상, 형사소송, 해외분쟁, One-Stop 대응

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