

반도체, 디스플레이 제조장비의 소모부품의 간접침해 판단, 정품 장비의 특허소진 확장

적용 불인정: 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결



## 1. 구체적 사안의 판단

(1) 피고 제품은 특허 제1항 발명의 구성요소 4를 제외한 모든 구성요소를 포함하고 있는 제1항 발명의 물건인 캠 고정 클램프를 구성하는 핵심적이고 본질적인 구성요소이고, 그 생산에만 사용되는 물건으로서 간접침해 제품에 해당한다고 보아야 한다.

(2) 피고 제품이 그 자체로 범용성이 있는 물건이라고 보기는 어렵고, 사정이 이러함에도 피고는 피고 제품이 객관적으로 제1항 발명의 실시 이외에 사용될

수 있는 가능성에 관하여 어떠한 합리적인 주장을 하고 있지 않으며, 다만 피고 제품은 통상의 기술자가 선행기술에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고만 주장하고 있다(만약 피고 제품이 자유실시기술에 해당한다면 이는 다용도의 제품으로서 전용성을 결여한 것으로 볼 여지가 크기는 하나, 이하에서 살펴보는 것처럼 피고의 위 자유실시기술 주장은 받아들이기 어려운 것이다). 그 밖에 달리 피고 제품이 사회통념상 통용되고 승인할 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도를 가진다고도 볼 만한 자료가 없다.

- (3) 피고 제품은 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품으로 보이기는 한다. 그러나 제1항 발명의 어셈블리는 제1항 발명의 본질적인 구성 요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 제1항 발명의 캠 고정 클램프의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 실제로 원고는 원고의 제품군을 구매하여 사용하고 있는 고객들의 편의를 위해 스톱드/소켓 어셈블리만을 따로 제조, 판매하고 있었다.

(4) 피고 제품은 제 1항 발명의 물건인 1 캠 고정 클램프의 생산에만 사용되는 물건으로서 간접침해 제품에 속하는 이상, 피고는 피고 제품을 제조(생산), 판매(양도)함으로써 제1항 발명에 관한 특허권에 대한 간접침해행위를 하였다고 보아야 한다.

## 2. 법리 - 간접침해 기준

(1) 특허법 제127조 제1호는, 업으로서 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 하는 경우에 특허권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하려는 취지이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조).

(2) 특허법 제127조 제1호의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 “생산”

이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조).

(3) 그리고 특허 물건의 생산“에만” 사용하는 물건에 해당되기 위해서는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 등 참조).

(4) 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자 측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한

물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등 참조).

(5) 이와 같이 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 특허권자가 주장 증명하여야 한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등 참조).

(6) 다만 위와 같이 특허 물건의 생산"에만" 사용하는 물건에 해당한다는 요건은 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 한다는 소극적 사실에 관한 것이라는 점에서 볼 때, 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품(이하 '침해의심제품'이라 한다)이 그 자체로 범용성이 있는 물건임이 명백하지 않는 한, 특허권자의 간접침해 주장에 대하여 침해자가 자신이 공급한 침해의심제품이 객관적으로 특허발명의 실시 이외에 사용될 수 있는 가능성에 관하여 어떠한 합리적인 주장을 하는 경우에 특허권자가 그 사용이 경제적, 상업적 내지 실용적인 것이 아니라는 것을 증명하는 방식으로 하는 것이 합리적이다(특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305 판결 참조).

### 3. 소모부품 관련된 본 장비의 특허권 소진 여부

(1) 물건의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결 참조).

(2) 이에 특허발명이 구현된 장비를 구매한 다음 그 장비를 위한 단순부품을 피고 제품으로 교체하는 행위는 특허권 소진의 법리에 따라 특허권을 침해하지 않는다고 주장한다. 위와 같은 단순부품에 해당하는 피고 제품을 제조하여 위 반도체 생산업체들에 판매한 행위가 위 각 특허권에 대한 간접침해행위에 해당한다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

(3) 그러나 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성 요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자 측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용

하는 물건'에 해당한다.

- (4) 원고의 제품군을 구입한 소비자가 피고 제품 어셈블리로 교체하는 경우 그 교체 후의 제품이 동일성을 유지한다고 보기 어렵고, 그 교체행위는 사용의 일환으로서 허용되는 수리의 범주를 벗어나 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이다.

- (5) 특허권 소진론 적용 불가

첨부: 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

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