



# 특허권 간접침해에 있어서의 전용성 인정 범위의 확대 - 특허권자의 선행 특허는 전용성 인정에 장애가 되지 않는 다고 인정된 최초의 사례

2023.05.25

특허침해가 성립되기 위하여는 소위 all element rule이라는 원칙이 적용되어 침해제품이 특허발명의 모든 구성요소를 갖추고 있다는 점이 인정되어야 합니다. 그러나 예외적으로 특허발명의 구성요소 일부가 누락된 경우에도 특허침해가 인정되는 경우가 있으며, 그 대표적인 경우가 간접침해입니다. 간접침해가 성립되기 위해서는 그 고유한 요건으로 소위 '전용성'이 인정되어야 하는데(특허법 제127조), 이는 간접침해의 대상이 특허발명의 실시'에만' 사용되어야 하고, 그 외의 다른 용도는 존재하지 않아야 한다는 요건을 의미합니다.

우리나라에서는 간접침해의 전용성 요건과 관련하여, 이는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하는 것을 의미하고, 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 없다고 보고 있으며(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결), 특히 특허발명에 사용되는 부품의 경우에도 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면 해당 부품의 도용도 특허권의 간접침해에 해당할 수 있는 것으로 보고 있습니다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결).

법무법인(유) 세종의 IP그룹은 최근 특허권자를 대리하여 포구 자동청소기를 대상으로 하는 특허발명의 특정 부품이 당해 특허발명을 실시하는 것 외의 다른 용도는 없음을 근거로 그 특허발명 제품에 사용되는 부품을 임의로 제조하여 납품한 업체를 상대로 특허권의 간접침해를 주장하며 침해금지가처분 신청을 제기하였습니다. 그런데 심리 과정에서 당해 부품의 경우 다른 제품에 대한 사용 용도는 발견되지 않았으나, 오히려 특허권자의 선행특허에 동일한 부품의 존재가 개시되어 있다는 사실이 확인되었고, 이에 간접침해를 주장하는 특허권자의 선행특허가 간접침해의 전용성 판단에 장애가 될 수 있는지 여부가 쟁점이 되었습니다. 이는 지금까지 소송사건에서 한 번도 쟁점이 된 바가 없었고, 교과서나 논문 등에서도 다루어진 바가 없는 최초의 사례였습니다.

이와 같이 참고할만한 선례나 자료가 전혀 없었기에 본 사건을 대리했던 법무법인(유) 세종 IP그룹은 스스로 난제를 극복할 논리를 찾아야 했습니다. 이에 법무법인(유) 세종 IP그룹은 우선 R&D의 특징적인 과정에 특히 주목하여, 가치 있는 발명의 R&D 과정은 원천특허의 개발에 성공한 경우에도 지속적인 연구개발 노력을 통해 기술사상의 핵심을 공유하는 개량발명들을 순차적으로 내놓는 것이며, 그러한 과정을 통해 결국 기술발전이 이루어진다는 점을 강조하였습니다. 나아가 그 과정에서 원천특허를 기초로 후속의 개량발명들이 순차적으로 출원, 등록되는 경우에 그러한 다수의 발명들이 기술사상의 핵심을 공유하는 관계에 있다면 그 중 어느 특정 특허를 기초로 간접침해의 전용성 요건을 판단함에 있어서는 이러한 다수의 시리즈 특허들을 일체로 하나의 특허로 보아야 하고, 만약 그렇게 보지 아니하여 기술사상의 핵심이 동일한 자신의 선행특허로 인해 개량발명에 대한 간접침해의 성립이 부정된다면 이는 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하

고자 하는 특허법의 목적에도 반하게 된다는 점을 적극적으로 주장하였습니다.

법무법인(유) 세종 IP그룹은 위와 같이 스스로 개발하여 제시한 논리로 법원을 설득하는데 성공하여, 법원으로부터 “특허권자가 선행발명에 대해 일부 개량된 특허발명을 하였고, 그 특허발명이 선행발명과 그 목적과 과제해결 원리 및 효과가 크게 다르지 않은 경우에 선행발명을 근거로 위 특허발명에 대해 간접침해에서의 전용성을 갖추지 못하였다고 평가한다면, 특허권자의 개량된 발명으로 인해 특허의 보호범위가 줄어드는 부당한 결과가 발생할 것으로 보인다.”는 판시(서울중앙지방법원 2023. 4. 12.자 2022카합21493 결정)를 이끌어 내었고, 이에 따라 간접침해의 성립을 인정하는 내용의 가처분 신청 인용 결정이 내려졌습니다.

본 사건은 특허권자가 개량 발명을 하여 기술사상의 핵심을 공유하는 일련의 특허권들을 보유하고 있는 경우에, 간접 실시물이 개량 전 선행특허에 개시된 바 있다고 하더라도 해당 선행특허의 존재는 간접침해의 성립을 위한 전용성 인정에 장애가 되지 아니함을 확인한 최초의 사례로서, 간접침해의 전용성 요건을 합목적적으로 판단하여 지속적으로 연구개발에 매진하고 있는 특허권자를 실효적으로 보호할 수 있는 길을 열어놓았다는 점에서 매우 의미 있는 선례가 될 것으로 판단됩니다.

## 관련구성원

### 임보경

변호사

02-316-4041

bklim@shinkim.com

### 이환

변호사

02-316-2865

hwalee@shinkim.com

### 최지명

변리사

02-316-4497

jmchoi@shinkim.com