

대법원 2017후2291 판결에 대한 고찰

1. 사안의 개요

판례번호 : 2017후2291

관련특허 : 한국 등록특허 10-1026295 B1 “마사지장치용 이중 구조 마사지 컵”

선고일 : 2020. 5. 28.

2. 판결의 요지

확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도 확인대상 발명이 특정되었다고 볼 수 있는지 여부(적극)

특허권의 권리범위 확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조).

다만, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).

3. 사안의 히스토리

(1) 특허권자인 피고는 원고를 상대로 특허심판원 2016당2965호로 확인대상발명이 이 사건 제1, 2, 4, 5, 8, 9항 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였음.

(2) 특허심판원은 2016. 12. 28. 확인대상발명은 자유실시기술에 해당하지 않고, 이 사건 제1, 4, 9항 특허발명과는 이용관계에 있으며, 이 사건 제2, 5, 8항 특허발명과는

이용관계에 있지 않다. 는 이유로 피고의 심판청구 중 이 사건 제2, 5, 8항 특허발명에 관한 부분을 각하하고 이 사건 제1, 4, 9항 특허발명에 관한 부분을 인용하는 심결을 하였음.

(3) 원고는 이에 불복하면서 확인대상발명은 이 사건 제1, 4, 9항 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 심결취소소송을 제기하였음.

(4) 원심(특허법원)은 확인대상 발명이 이 사건 제1, 4, 9항 발명과 이용관계에 있다고 볼 수 없다는 취지로 확인대상 발명이 이 사건 제1, 4, 9항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였음(심결취소).

(5) 피고는 이에 불복하면서 상고하였음.

4. 대법원의 판단

대법원은 권리범위확인심판의 권리범위 판단의 전제로서, 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지에 대해 다음과 같은 요지의 이유로 판단하였음.

(1) 피고는 이 사건 제1항 발명의 “다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되는” 구성과 대응되는 내용으로, 이 사건 확인대상 발명의 설명서에 “내부컵은 외부컵의 내측에 위치하고 내부컵의 단부는 외부컵의 단부와 대략 같은 높이로 형성된다”라고 기재하여, ‘대략’이라는 불명확한 단어를 사용하였고, 확인대상 발명의 도면들 중 도 3 (c)는 내부컵이 외부컵의 위쪽에 위치하고 있는 것으로 볼 수 있다.

(2) 피고가 특정한 확인대상 발명의 설명서에 기재된 내용과 도면에 도시된 내용을 종합해보면, 확인대상 발명의 내부컵은 탄성을 가진 탄성연결막을 통해 원통형 본체의 하부에 연결되므로, 내부컵이 피부 접촉에 의해 작용하는 힘의 방향에 따라 탄성연결막이 꺾이면서 고정되어 있는 외부컵의 위치와 상대적으로 비교하여 내부컵이 올라가거나 내려갈 수 있고, 내부컵에 작용하는 힘이 사라지면 탄성력에 의해 내부컵의 위치가 초기 위치로 복귀하게 되며, 확인대상 발명의 내부컵에 힘이 작용하지 않을 때에는 내부컵과 외부컵의 단부가 같은 높이에 있는 것임을 알 수 있다.

(3) 확인대상 발명의 도면들 중 도 3의 (c)는 내부컵이 외부컵의 위쪽에 위치하고 있는 것으로 볼 수 있으나, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면에 비추어 보면, 위 도 3의 (c)만으로 위와 같은 기술적 내용과 다르게 확인대상 발명이 특정되었다고 보기는 어렵다.

(4) 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 확인대상 발명은 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다고 볼 수 있다. 따라서 확인대상 발명이 적법하게 특정된 것을 전제로 권리범위에 판단에 나아간 원심 판단에 확인대상 발명의 특정에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

5. 코멘트

권리범위확인심판이란 자신의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 심판원에 공적인 확인을 구하는 심판으로서 (특허법 제 135조) 특허 침해 소송을 예방하고, 신속하고 간이하게 공적인 판단을 받아볼 수 있는 효과를 가지고 있는 제도이다. 그러나, 청구범위로 명문화 되어있는 특허발명과 달리, 확인대상발명은 명문화되어 있지 않아 특허발명과 대비되기 위해서는 먼저 구체적으로 특정되어야 한다. 이에 대법원 판례는 확인대상발명의 특정에 관한 다수 판단기준을 제시하고 있으나, 그럼에도 불구하고 확인대상발명이 특정되지 않았다는 이유로 본안판단을 받지 못하고 각하되는 경우가 많다. 본 사안의 판결에서는, 확인대상발명의 설명서의 일부 부분에 발명을 불명확하게 하는 표현이 기재되어 있거나, 또는 도시되어 있다고 하더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 내용과 도면에 도시된 내용을 전체적으로 종합해 보았을 때, 확인대상 발명의 내용을 파악할 수 있다면, 확인대상 발명은 구체적으로 특정된 것으로 봄으로써, 심판청구인에게 본안판단을 받을 수 있는 기회를 보다 폭넓게 제공해 주었다는 점에서 의의가 있다고 생각된다.