

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2020후11059 권리범위확인(특)
원고, 상고인 에스케이케미칼 주식회사
소송대리인 법무법인(유한) 화우
담당변호사 권동주 외 3인
피고, 피상고인 한국프라임제약 주식회사
소송대리인 특허법인 디케이피
담당변리사 박종혁 외 2인
원 심 판 결 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결
판 결 선 고 2021. 1. 28.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이

유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 사건의 개요

원심판결 이유와 기록에 따르면 다음의 사실을 알 수 있다.

가. 피고는 2018. 11. 15. 원고를 상대로 특허심판원에 확인대상 발명이 '폴라프레징크를 함유하는 안정한 정제 제형'이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서, 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

나. 특허심판원은 2019. 3. 7. 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

다. 원고는 2019. 5. 9. 피고를 상대로 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 특허법원은 2020. 7. 17. 이 사건 특허발명 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 기재한다)과 확인대상 발명은 구성이 다르고, 서로 균등관계에 있다고 보기도 어려우므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명인 이 사건 제2~7항, 제9~11항의 권리범위에 속하지 않는다고 보아 이 사건 심결을 유지하였다.

2. 상고이유 제1, 2점에 대하여

가. 특허법 제2조 제3호는 발명을 '물건의 발명', '방법의 발명', '물건을 생산하는 방법의 발명'으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 '제조방법이 기재된 물건발명'이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 '물건의 발명'에 해당한다. 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방

식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 등 참조).

나. 원심은, 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정된 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석과 권리범위 속부에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 상고이유 제3, 4점에 대하여

원심은, 그 판시와 같은 이유로 확인대상 발명에 이 사건 특허발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 포함되어 있다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명의 직접타정법과 확인대상 발명의 습식법은 실질적 작용효과가 동일하다고 보기 어려우므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수 없다고

판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 특허의 균등 관계에서의 과제해결원리 및 작용효과의 동일성에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김상환

 대법관 박상욱

주 심 대법관 안철상

 대법관 노정희