

권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 기준 - 불명확한 기재 포함 BUT 구성대비 및 판

단 가능한 경우 특정 인정: 특허법원 2021. 8. 13. 선고 2020허7456 판결



1. 사안의 쟁점 - 확인대상발명 기재 불명확한 내용 포함됨

확인대상발명의 설명서 및 도면에 불명확한 부분 포함됨 - 확인대상발명은 가이드본체의 '가이드홈'의 형상에 관하여 도면에는 인접하는 파일들이 겹침부(w)를 갖도록 '반원의 일' 부'로 도시되어 있는데 그 설명서에는 '반원'으로 기재되어 있으므로, 확인대상발명의 설명서에는 불명확한 부분이 존재한다.

2. 기본 법리 - 확인대상발명 특정 기준

특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 함이 원칙이다.

다만, 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).

3. 구체적 사안의 판단 요지 - 확인대상발명 특정 인정

- (1) 제1항 발명의 청구범위에는 안내 라인의 홀형상에 관하여 '반원'인지 아니면 '반원의 일부'인지에 대해 아무런 기재가 없으므로 확인대상발명의 가이드홈의 형상은 확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는데 아무런 영향을 미치지 아니하는 점

(2) 특허발명이나 확인대상발명과 같이 다수개의 파일로 이루어진 연속벽을 시공함에 있어 파일들의 배치방식은 서로 겹침부가 형성되도록 배치할 수도 있고 겹침부가 없이 서로 독립적으로 배치할 수도 있는데, 두 배치방식 모두 당해 기술분야에서 널리 사용되는 일반적인 배치방식에 불과하므로, 확인대상발명은 가이드홈의 형상을 그 설명서의 기재와 같이 '반원'이라고 특정하더라도 기술적으로 특별한 문제가 없는 것으로 보이는 점

(3) 확인대상발명은 제1항 발명의 구성요소 1, 3, 4가 결여되어 있어 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하고, 제2, 3항 발명은 모두 제1항 발명의 구성요소 1, 3, 4를 포함하고 있어 피고가 특정한 확인대상발명에 일부 구성이 명확하지 아니한 부분이 포함되어 있다고 하더라도 나머지 구성만으로도 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 충분히 판단할 수 있다는 점까지 함께 고려하면, 확인대상발명은 특정된 것으로 판단된다

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop service, A~Z 수행

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