

물건발명 특허청구항에 포함된 제조방법 용어 해석 + 확인대상발명 설명에 제품의 제조
방법 포함된 경우 권리범위해석 방법 - 물건발명 자체로 해석: 대법원 2022. 1. 14. 선고

2019후11541 판결



1. 특허발명 및 청구항 기재 내용

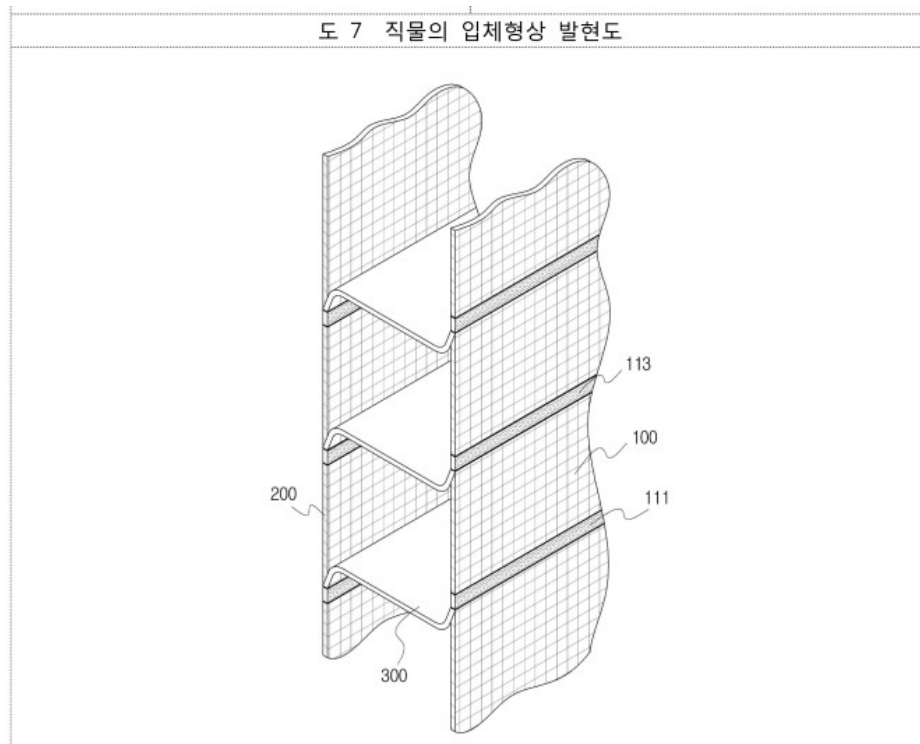
(1) 특허발명 명칭: 3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법

(2) 특허청구범위 제1항 기재 내용 - 3차원 입체형상 직물, 물건발명

【청구항 1】 다층직물에 있어서, 상기 직물은 표면층, 이면층, 상기 표면층과 이면층을 연결하는 중간층으로 형성되되, 상기 중간층은 제1중간층과 제2중간층으로 형성되며, 기본적으로 표면경사만으로 이루어진 표면부와, 표면경사 및 상기 중간층을 구성하는 경사

로 직조된 표면접결부가 순차 반복적으로 형성된 표면층과; 기본적으로 이면경사만으로 이루어진 이면부와, 이면경사 및 상기 중간층을 구성하는 경사로 형성된 이면접결부가 순차 반복적으로 직조된 이면층과; 중간층을 구성하는 경사만으로 직조되어 상기 표면접결부 및 이면접결부에 순차 반복적으로 연결된 중간층을 포함하며 상기 이면부의 표면에는 상기 중간층을 구성하는 경사가 위사와의 교차없이 제작되어 외부로 노출되고, 제작 후 상기 노출된 경사를 전모시킴으로서 형성되는 3차원 입체형상 직물

(3) 특허발명의 실시 도면



(4) 대법원 판결요지 - "제1항 발명의 청구범위에는 '직조', '제작', '전모' 등 제작 공정과 관련된 기재가 있으나, 이는 물건발명인 3차원 입체형상 직물의 구조나 형상, 상태를 구체적으로 표현한 것일 뿐 그 물건을 제조하기 위한 일련의 과정이나 단계를 나타냈다고

할 수 없어 이를 제조방법의 기재로 보기는 어렵다.”

2. 적극적 권리범위확인심판 확인대상발명 설명 - 제조방법 관련

(1) 확인대상발명의 설명서와 도면 - 기재한 3차원 입체형상 직물

(2) 확인대상발명 설명서에 포함된 제조방법 - 확인대상발명의 3차원 입체형상 직물을 제작하는 방법을 설명하는 내용

(3) 대법원 판결 - 이 부분은 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분이 아니라 확인대상 발명의 이해를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하고, 확인대상발명이 그러한 부연 설명에 따른 제조방법으로 제조한 물건인지에 따라 물건발명인 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 미치는지 여부가 달라지지도 않는다. 따라서 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

3. 특허법원 판결 요지

확인대상발명이 비록 '발명'이라는 표현을 사용하고 있지만 그 실질은 특허발명과 같은 '기술적 사상'이 아니라 기술적 사상의 범주 내에 포함되는 구체적인 실시 형태를 말하고 이는 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 의하여 특정되는 실시형태 그 자체를 말한다고 할 것이다(대법원 2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결 참조).

따라서 적극적 권리범위확인심판에서 청구인이 특정한 확인대상발명의 설명서에 확인대상발명의 구조뿐만 아니라 이를 제조하는 방법에 관한 구체적인 기재가 있다면 피청구인이 위 설명서 및 도면에 의하여 특정한 방법대로 제조(실시)하는 물건이 확인대상발명으로 확정된다고 할 것이지 그러한 방법과 다른 방법으로 제조(실시)된 물건은 비록 그 물성이 실질적으로 확인대상발명에 기재된 물건과 동일하다고 하더라도 심판대상으로 특정한 확인대상발명에 포함되지 않는다고 할 것이다.

4. 대법원 판결 요지 - 특허법원 판결 파기 환송

특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373

판결 등 참조).

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산. 사용. 양도. 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다.

따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

첨부: 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결

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

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