

권리범위확인심판 - 확대된 선원주의 위반의 특허무효 사유 등록무효 전 권리범위 불인

정: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허1752 판결



(1) 등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2003. 1. 10. 선고 2002도 5514 판결 등 참조).

(2) 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다(대법원

2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결 참조).

(3) 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 발명의 효과도 참작하여 판단할 것이다.

(4) 그런데 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이다(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허1752 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