

소극적 권리범위확인심판, 공지기술의 자유실시 + 공지기술 상이하지만 쉽게 실시할 수 있는 경우 자유실시기술 인정: 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결



권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.

선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의

존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다.

설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다

하더라도, 건설 토목 기술분야의 통상의 기술자라면 확인대상발명의 제1, 2 연결부재로

교량 등의 토목 구조물에 널리 사용되는 강재 중 하나인 'H형강 또는 I형강'을 쉽게 선택

할 수 있다 할 것이고, 'H형강 또는 I형강'의 플랜지에 해당하는 부분이 확인대상발명의

제1, 3 수평부와 마찬가지로 웹의 양단에 위치하여 구조물에 작용하는 수직변형력에

저항하며, 타설된 콘크리트와 플랜지 사이의 결합력이 증가되도록 하여 구조물의 강도를

높여준다는 것은 통상의 기술상식에 해당하므로, 'H형강 또는 I형강'을 채택함에 의하여

수직변형력에 대한 저항능력, 구조 강도 등에 통상의 기술자가 예상할 수 없는 새로운

작용효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 제1,

3 수평부(외측 플랜지)가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있을 것으로 봄이 타당

하다.

확인대상발명에 선행발명과 다른 특유한 시공방법에 관한 기술적 특징이 포함되어 있다

거나 기술적 특징에 의해 용접 작업의 용이성에 있어 효과상 차이가 발생한다고 볼 수도

없다.

설령 제2, 4 수평부가 하나의 판으로 이루어져 있다는 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 제2, 4 수평부가 처음부터 일체형 구조(하나의 판)인지 아니면 분리형 구조로 형성되었다가 사후 결합되는 형태인지 여부는, 용접 부위의 결합력, 용접 작업의 곤란성 등을 고려하여 통상의 기술자가 부재의 크기나 중량, 작업환경 등에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 제2, 4 수평부(내측 플랜지)가 해당 수직부(웹)에 결합된 이후에는 그 형성된 방식의 차이에 불구하고 수직변형력(하중)에 대한 저항 능력(강성), 구조강도 등에 별다른 차이가 있다고 볼 수도 없는 바, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 제2, 4 수평부가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다.

결국 확인대상발명은 공지기술인 선행발명만으로 이루어졌다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 설령 선행발명과 다소간의 구성상 차이가 존재한다 하더라도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있다고 봄이 타당하므로, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다. 그렇다면 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

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

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