

권리범위확인심판 확인대상발명의 자유실시기술 - 선행발명의 결합 용이성 판단: 특허법

원 2021. 10. 28. 선고 2021허1134 판결



## 1. 사안의 개요 및 경과

- (1) 특허권자의 적극적 권리범위확인심판 청구, 피청구인 실시자의 자유실시기술 주장
- (2) 특허심판원 청구인용, 자유실시기술 부정, 특허권자 승소 심결
- (3) 실시자의 심결취소 소송 제기, 새로운 선행기술 증거자료 제출, 심판단계의 선행발명의 결합 관계가 아니라 새로운 선행발명의 결합관계 주장
- (4) 특허법원 청구인용, 자유실시기술 인정, 심결취소, 특허권자 패소 판결

## 2. 기본 법리 - 자유실시기술 판단기준

권리범위확인심판에서 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 참조).

## 3. 구체적 사안의 판단 - 새로운 선행발명들의 결합 용이성 판단

(1) 확인대상발명과 선행발명의 차이점 1은 선행발명 1에 확인구성요소 4 내지 6과 동일한 구성이 개시되어 있지 않다는 것인데, 이와 같은 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 대응 구성을 결합하는 방법에 의하여 쉽게 도출할 수 있다.

(2) 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응구성을 결합하는 것이 용이한지 여부에 관하여 보건대, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응구성을 적용하여 위 차이점 1을 용이하게 극복할 수 있다고 보인다.

(3) 결합하는 방식은 관련 분야에서 가장 일반적으로 사용되는 기술에 해당하고, 선행

발명 1의 나사결합 방식을 선행발명 2의 조임구 채움방식으로 변경하기 위하여는 단순히 물공급관이 연결되는 부위의 형상만을 선행발명 2의 대응구성과 같이 변경하면 되는 것으로 특별한 기술적 곤란성이 있다고 보기 어려우며, 이는 다른 구성의 변경을 수반하지도 않고, 달리 선행발명 1에 선행발명 2의 대응구성을 적용하는 것에 대한 부정적 교시를 찾아볼 수도 없다.

(4) 따라서 확인대상발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다.

첨부: 특허법원 2021. 10. 28. 선고 2021허1134 판결

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

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)