

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2016후366 권리범위확인(특)  
원고, 피상고인 주식회사 해광  
소송대리인 특허법인 정안  
담당변리사 배성렬 외 1인  
피고, 상고인 주식회사 한성씨알에스 외 1인  
피고들 소송대리인 변리사 김함곤 외 2인  
원 심 판 결 특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허4019 판결  
판 결 선 고 2017. 11. 14.

주 문

원심판결 중 피고들 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 특허법은 권리범위 확인심판과 특허 무효심판을 별도로 규정하고 있다. 특허권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상 발명

이 등록된 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차이다(특허법 제135조). 특허 무효심판은 등록된 특허에 무효 사유가 있는지를 판단하는 절차로서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 특허권은 소급적으로 소멸한다(특허법 제133조). 특허가 진보성이 없어 무효 사유가 있는 경우에도 특허 무효심판에서 무효 심결이 확정되지 않으면, 특별한 사정이 없는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 특허발명의 보호범위를 판단하는 절차로 마련된 권리범위 확인심판에서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위 확인심판의 판단 범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 참조).

따라서 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위 확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결, 위 대법원 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조).

그러나 권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 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(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 참조). 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위

에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다.

자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.

2. 그런데도 원심은 자유실시기술의 법리는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다는 이유로 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항과의 관계에서 확인대상 발명이 자유실시기술인지 여부를 판단하지 않은 채 피고의 자유실시기술 주장을 배척하였다. 이러한 원심판결에는 자유실시기술에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

3. 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고들 패소 부분을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장            대법관            김창석

                  대법관            박보영

대법관 이기택

주 심 대법관 김재형