

## 대법원 2019후11541 판결에 대한 고찰

### 1. 사안의 개요

판례번호 : 2019후11541

관련특허 : 특허 제10-0815579호“3차원 입체형상 직물 및 이의 제조 방법”

선고일 : 2022. 1. 14.

### 2. 판결의 요지

#### (1) 물건발명의 특허권자가 피심판청구인이 실시한 물건을 제조방법과 관계없이 확인대상발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있는지 여부(적극)

특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상발명이다. 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 제조방법과 관계없이 확인대상발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있다.

#### (2) 확인대상발명의 설명서나 도면에 제조방법을 부가적으로 기재한 경우, 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상발명이 되는지 여부(소극)

한편, 확인대상발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상발명이 된다고 할 수는 없다.

### 3. 사안의 상세

#### (1) 사실 관계

가. 원고는 피고의 실시발명이 원고의 ‘3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법’에 관한 특허 제10-0815579호(이하, ‘특허발명’이라 함)의 권리범위에 속한다는 이유로

2018당1650으로 권리범위확인심판을 제기하였음

나. 이에 대해 특허심판원은 실시발명은 특허발명 청구항 1 의 권리범위 속한다는 이유로 원고의 청구를 인용하였으며, 이에 대해 피고는 심결취소소송을 제기하였음.

## (2) 원심(특허법원)의 판단

가. 피고는 이 사건 심결 과정에서 원고가 확인대상발명을 '실시'하고 있다고 주장하면서 [별지 1] 기재와 같이 원고가 제조한 물건의 일부분을 촬영한 도 1과 도 4의 사진을 제시하고 그 제품이 도 2와 도 3의 개념도와 같은 방법으로 제조되었다고 그 실시 형태를 구체화하였다. 이는 이 사건 특허발명이 '3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법'이라는 점을 고려하여 확인대상발명을 특허발명과 대비하여 판단할 수 있게 하기 위한 것으로 보인다.

따라서 이 사건 심결 과정에서 최종적으로 확정된 확인대상발명은 [별지 1] 기재 도 1과 도 4 사진으로 촬영된 제품 그 자체가 아니라 확인대상발명의 설명서와 도면에 기재된 대로 위 도 2와 도 3의 개념도에 따른 방법으로 원고가 제조하고 있는 물건이라고 할 것이다.

나. 적극적 권리범위확인심판에서 확인의 이익이 인정되려면 확정된 확인대상발명을 실제 원고가 실시하고 있어야 한다.

이에 대하여 원고는 확인대상발명을 실시하지 않고 있다고 주장하고 있는 반면, 피고는 확인대상발명을 원고가 실시하고 있다고 주장하면서 이 사건 심결과 이 사건 소송과정에서 원고가 제조하였다고 제출한 실제 제품(갑 제 4호증 사진상의 제품) 또는 확인대상발명 도 1, 도 4 사진에 촬영된 제품이 확인대상발명과 같이 제조된 것이라고 주장한다.

다. 그러나 이 사건 기록에 나타난 모든 증거들을 살펴봐도 원고가 확인대상발명을 실시하고 있거나 원고가 제조한 제품이나 확인대상발명의 도 1, 도 4 사진에 촬영된 제품이 확인대상발명과 같은 방법으로 제조된 제품이라는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

## (3) 대법원의 판단

가. 이 사건 특허발명은 총 39개의 청구항으로 이루어진 '3차원 입체형상 직물 및 이의 제조 방법'이라는 명칭의 발명인데, 특허권자인 피고들이 보호범위를 확인하려는 특허발명은 그 중 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)이다. 이 사건

제1항 발명은 3차원 입체형상 직물에 관한 것으로 물건발명에 해당한다.

나. 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 '직조', '제직', '전모' 등 제직 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. 설령 제조방법의 기재로 보더라도 그 방법이 이 사건 제1항 발명에서 청구하는 3차원 입체형상 직물의 구조나 성질에 영향을 미친다고 할 수 없어 이 사건 제1항 발명의 권리범위는 3차원 입체형상 직물이라는 물건 자체에 관한 것으로 보아야 한다.

다. 피고들은 원고를 상대로 '확인대상발명의 설명서와 도면에 기재한 3차원 입체형상 직물'을 심판의 대상인 확인대상발명으로 삼아, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다. 피고들은 그 설명서와 도면에서 확인대상발명 중 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하고 설명하고 있어, 이를 통해 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 확인대상발명에 미치는지 여부를 확인할 수 있다.

라. 한편 피고들은 확인대상발명의 설명서에 도면 3을 참조하여 확인대상발명의 3차원 입체형상 직물을 제작하는 방법을 설명하는 내용도 부가적으로 기재하였으나, 이 부분은 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분이 아니라 확인대상발명의 이해를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하고, 확인대상 발명이 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.

#### 4. 검토의견

권리범위확인심판에서의 특허발명의 특정과 관련하여, 대법원 2015.2.12. 선고 2013후1726 판결에서는 특허발명이 제조방법이 기재된 물건발명인 경우, 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이며, 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다고 판시하여,

특허발명이 제조방법이 기재된 물건발명, 즉, PBP(Product-By-Process) 청구항 발명인 경우에는 원칙적으로 제조방법의 기재와 상관 없이 물건발명 그 자체를 특허발명으로 특정하여 대비할 것을 판시하여 제조방법이 기재된 물건발명의 특허발명의 특정 기준을 제시한바 있다.

한편, 금번 2019후11541 판결은 권리범위확인심판에서의 확인대상발명의 특정에 대해 구체적으로 판시한 판결로서,

원심인 본 특허법원 판결에서는 확인대상발명이 확인대상발명의 설명서와 도면에 기재된 방법으로 제조된 물건으로 특정하여 확인대상발명과 실시발명이 확인대상발명과 같은 제조방법으로 제조되지 않았음을 이유로 확인의 이익이 없다고 판단하였으나,

대법원 판결에서는 확인대상발명에 설명서 또는 도면에 확인대상발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조 방법이 부가적으로 기재되어 있다고 하더라도 그 제조 방법으로 제조된 물건이 아닌 물건 그 자체를 확인대상발명으로 특정해야한다고 판시한 것이다.

정리하면, 본 대법원 판례는 권리범위확인심판에 있어서 기존의 특허발명의 특정과 관련한 판례와 더불어 특히 확인대상발명이 제조방법이 기재된 물건인 경우에 확인대상발명의 특정과 관련된 법리를 구체적으로 제시한 판례로서 의미있는 판례로 생각된다.