

[권리범위확인심판 - 3] 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성
흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불허 : 특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015
허4019 판결



권리범위확인심판은 법리적으로 다양한 난제가 있습니다. 그 중 하나는 확인대상발명이
공지기술과 동일하거나 유사하여 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술 주
장입니다.

확인대상발명이 특허발명과 실질적으로 동일한 경우라면, 자유실시기술 주장은 곧 특허
발명의 신규성 또는 진보성 흠결을 주장하는 것과 같습니다. 대법원 판례는 권리범위확
인심판에서 특허발명의 진보성 흠결 주장은 허용되지 않는다는 입장입니다. 따라서, 권리
범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 허용될 수 있는지 문제되는 것입니다.

최근 특허법원은 확인대상발명이 대상 특허의 문언침해를 구성하는 경우 자유실시기술
주장은 허용되지 않는다고 판결하였습니다. 현행 심판실무에 큰 변화를 초래할 중요한

판결로 생각합니다. 특허심판원에서 즉각 위 판결내용을 심판실무에 도입할 수도 있다 생각합니다.

위 특허법원 판결 중 관련 법리설시 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

"확인대상발명이 이 사건 제1항 발명에 대응되는 구성만으로는 구성 전체로나 자유실시 기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

살피건대, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 **자유실시기술의 법리**는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, **확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다.**

또한, 이러한 자유실시기술의 법리는 위에서 본 것처럼 대비되는 특허발명의 관계에서 자유롭게 실시될 수 있다는 것이므로, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되어 균등론으로 확장된 권리범위의 속부 여부에 영향을 미치는 구성을 기준으로 판단하면 되고, 특히 **권리범위확인심판절차에서** 확인대상

발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에 확인대상발명이 공지의 기술로부터 쉽게 실시할 수 있다며 **자유실시기술의 법리를 적용하는 것은 실질적으로 권리범위확인 심판절차에서 허용되지 않는 특허발명의 진보성 여부를 판단하는 것과 다르없다는 점에** 서도 부당하다.

이 사건에서는 앞서 본 바와 같이 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 그대로 포함하여 그 권리범위를 문언 침해하고 있어서 자유실시기술의 법리가 적용될 수 없다."

변리사 22년/변호사 14년 경력, 특허심판소송, 손해배상, 형사소송, 해외분쟁, One-Stop 대응

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