

[균등침해분쟁] 균등침해 판단 및 출원경과 금반언의 원칙 + 청구범위 감축보정과 일부

청구항 분할출원 의식적 제외 범위 판단기준: 서울중앙지방법원 2017. 8. 31. 선고 2015

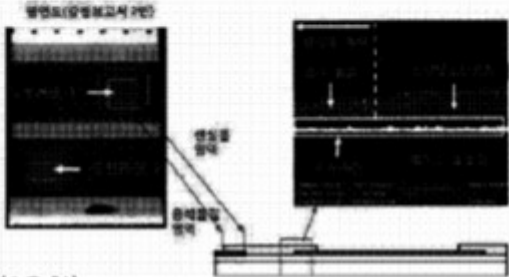
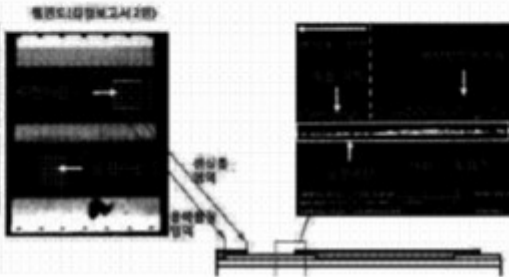
가합530534 판결



1. 특허발명의 개요

【청구항 1】 필름재질로 된 베이스필름층의 상부면에 길이방향으로 나란히 형성된 한 쌍의 도전라인이 형성되고(이하 '구성요소 1'이라 한다), 상기 베이스필름층의 상부면에는 도전라인을 노출시키기 위한 센싱홀들이 일정간격으로 형성된 상부보호필름층이 적층되며(이하 '구성요소 2'라 한다), 상기 상부보호필름층의 센싱홀만을 산성용액에 의해 용해되는 물질이 메꾸도록 구성된 것을(이하 '구성요소 3'이라 한다) 특징으로 하는 산성용액 누설 감지 장치(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다).

2. 특허발명(우측)과 실시제품(좌측)의 구성상 차이점 대비

<p>상부보호필름층의 센싱층만을 산성용액에 의해 용해되는 물질이 메꾸도록 구성(구성요소 3)</p>	<p>(1유형)</p> <p>황산 및 불산 용액에 용해되는 용해물질이 센싱층을 폐쇄하고 있을 뿐만 아니라 센싱층 주변의 상부보호필름층의 상단 일부까지 덮고 있음</p>  <p>(2유형)</p> <p>황산 및 불산 용액에 용해되는 용해물질이 센싱층을 폐쇄하고 있을 뿐만 아니라 센싱층 주변의 상부보호필름층 하단 일부까지 덮고 있음</p> 
---	--

3. 특허발명의 보정 및 정정 내용과 출원경과 금반언 적용 여부

실시자 피고의 주장요지 - "산성용액 용해물질이 센싱층 주변부까지 겹쳐지는 구성"은 심사과정 중 보정 및 무효심판 중 정정청구에 비추어 볼 때 특허발명의 보호범위에서 의식적으로 제외된 것임

심사과정 중의 청구범위 보정 및 분할출원의 내용과 무효심판 중의 정정내용

○ 원고들은 위와 같은 의견제출통지를 받은 다음, 2014. 2. 25. 아래와 같이 원출원의 청구항 1, 2를 보정하고, 청구항 3을 삭제하는 명세서 등 보정을 하였으며, D. 청구항 4를 출원번호 L(이 사건 특허발명의 출원번호이다)로 분할출원하여 F 특허등록을 받았다.

2014. 2. 25. 보정된 특허청구범위	
청구항 1	필름재질로 된 베이스필름층; 상기 베이스필름층의 상부면에 길이방향으로 나란히 형성된 한 쌍의 도전라인; 산성용액에 의해 용해되는 물질에 의해 상기 도전라인이 외부로 노출되지 않도록 <u>베이스필름층의 상부면 전체에 도포되거나 또는 도전라인이 형성된 부위에 도포되는 코팅층</u> ;으로 구성된 것을 특징으로 하는 산성용액 누설 감지 장치
청구항 2	제1항에 있어서, 상기 코팅층의 상부면으로는 필름재질로 된 상부보호필름층이 적층되며, 상기 상부보호필름층에는 베이스필름층의 도전라인을 상부로 노출시키기 위한 센싱출돌이 일정간격으로 형성된 것을 특징으로 하는 산성용액 누설 감지 장치
청구항 3	삭제
청구항 4	이 사건 특허발명으로 분할출원

중 '산성용액에 의해 용해되는 물질에 의해 상기 상부보호필름층의 센싱출돌이 폐쇄되도록 구성된 것'을 '상기 상부보호필름층의 센싱출돌만을 산성용액에 의해 용해되는 물질이 메꾸도록 구성된 것'으로 정정청구를 하였다. 이에 비추어 보더라도, 원고들은 원출원 당시부터 청구항 1 내지 3과 청구항 4(이 사건 특허발명)는 별개의 기술사상을 가지고 있는 것으로 보고, 청구항 1 내지 3의 '베이스필름층의 상부면 전체에 도포되거나 또는 도전라인이 형성된 부위 전체에 도포되는 코팅층' 및 '상부보호필름층의 상부면 전체에 도포되는 코팅층'은 이 사건 특허발명 보호범위에서 제외되는 것으로 이해한 것으로 보인다.

○ 특허청 심사관이 원출원의 청구항 4에 대하여 '특히 가능한 청구항'이라고 심사 견해를 밝힌 것은, 인용발명 2의 '산성액에 용해되는 피복층이 상부면 형성([도 2])'된 구성과 대응되는 청구항 1 내지 3의 '베이스필름층의 상부면 전체에 도포되는 코팅층' 및 '상부보호필름층의 상부면 전체에 도포되는 코팅층' 구성은 청구항 4의 보호범위에 포함되지 않은 것으로 판단한 것으로 보이고, 또한 청구항 4가 분할출원되어 특허등록된 점에 비추어 보더라도 원출원의 청구항 1 내지 3과는 그 보호범위가 동일하지 않다고 판단한 것으로 보인다(만약 청구항 1 내지 3과 보호범위가 동일하다면 중복출원을 이유로 분할출원을 거절하였을 것이다).

4. 서울중앙지방법원의 판결요지

기본 법리: “특허청구범위가 수개의 항으로 이루어진 경우 특별한 사정이 없는 한 **각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정해야 한다**(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001 후 171 판결 참조).

구체적 판단의 요지:

- (1) 심사관의 거절이유를 극복하기 위한 청구항 1 내지 3 에 대한 보정내용은 의식적 제외로 봄이 상당함.
- (2) 그러나 그 과정에서 분할출원된 청구항 4은 제 1 항 내지 제 3 항과는 서로 별개라고 인식한 것.
- (3) 따라서 보정을 통해 의식적으로 제외된 구성과는 대응되는 것임.
- (4) 분할출원된 내용까지 특허권의 보호범위에서 제외된 것으로 볼 수 없음.**
- (5) 감축 보정과 동시에 이루어진 분할출원의 경우도 마찬가지

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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