

[보정범위쟁점] 소극적 권리범위확인심판 – 확인대상발명의 보정 범위: 특허법원 2019. 1.

25. 선고 2018허1202 판결



소극적 권리범위확인심판은 본질적 문제로 인해 실무상 해결하기 어려운 난제가 많습니다. 확인의 이익 인정여부, 확인대상발명의 특정 한계, 확인대상발명의 보정허용 범위 등도 난제에 해당합니다. 확인대상발명의 보정에 대해 특허심판원에서 적법하다고 인정한 것은 특허법원에서 위법하다고 판단한 사례입니다. 실무적으로 별 의미를 찾기 어렵습니다. 왜냐하면 심결취소 판결에 따라 심결이 취소되면 그 다음에 심판청구인은 보정내용의 확인대상발명으로 다시 소극적 권리범위확인심판을 청구하는데 아무런 장애가 없기 때문입니다. 승소한 원고 특허권자에게 어떤 이익이 있는지 의문입니다. 법리적으로 정당한 판결인데도 결국 심판비용과 시간을 낭비하는 무용한 절차 반복을 강요하는 듯한 이상한 상황을 초래합니다.

확인대상발명의 보정 내용

2016. 11. 21.자 확인대상발명	2017. 7. 13.자 확인대상발명 ³⁾
<p>~(중략)~</p> <p>20~40중량%의 포스폰산 금속 킬레이트제, 보조착화제로서 2~10중량%의 금속이온봉쇄제, pH 조정제로서 10~20중량%의 알칼리성 원료, 반응속도 향상제로서 0.1~1중량%의 촉진제; 및 나머지 중량%의 물을 포함하되, 용매에 희석시 pH는 6~10이고, 전도도 측정값이 5~30 ms/cm 범위이며 칼슘 억제력 측정값이 5~30ml이며, 시료 5ml을 0.1N-HaOH로 중화적정시 소비량이 0~4.9ml가 되도록 조성된 중성세정제이다.</p> <p>~(후략)~</p>	<p>~(중략)~</p> <p>20~40중량%의 포스폰산 금속 킬레이트제, 보조착화제로서 2~10중량%의 금속이온봉쇄제, pH 조정제로서 10~20중량%의 알칼리성 원료, 반응속도 향상제로서 0.1~1중량%의 촉진제, 나머지 중량%의 물로 이루어진 중성세정제를 구성하되(보정사항 1'이라 함) 상기 중성세정제를 용매에 희석시 pH는 6.0~6.1이고(보정사항 2'라 함), 0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 0.0~0.03w/v% 사용하며(보정사항 3'이라 함), 시료 5ml에 대한 0.1N-NaOH 소비량이 3.8~4.1ml가 되도록(보정사항 4'라 함) 조성한 중성세정제이다.</p> <p>~(후략)~</p>

확인대상발명의 보정 범위에 관한 법리

가. 요지변경 여부

1) 관련 법리

특허법 제140조 제2항 본문은 "제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다"고 규정하고 있다. 이 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 않으려면 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우이어야 한다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후344 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후610 판결 등 참조).

특허심판원 - 확인대상발명의 보정 인정 및 심판청구 인용 심결

특허법원 - 요지변경 보정, 심결취소 판결

판결이유 - 요지변경 보정으로 부적법함

2016. 11. 21.자 확인대상발명에 대하여 2017. 7. 13. 보정된 확인대상발명은 '0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법으로 측정이 가능한 킬레이트제를 0.0~0.03w/v% 사용하며(보정사항 3)'을 추가하였다. 이는 새롭게 부가한 것에 해당할 뿐, 보정 전에 기재된 구성에 대하여 불명확한 부분을 구체화한 것이라고 볼 수 없다.

다음과 같은 이유로 보정사항 3은 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것이라 할 수 없다. ① 먼저, 킬레이트제의 함량에 대한 적정법의 부가에 관하여 본다. 보정사항 3 중 킬레이트제의 측정 방법은 '0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법'으로 기재되어 있다. 특허명세서의 기재에 의하면, '0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법'은 킬레이트제가 상온에서는 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄)에 의하여 산화되지 않아 그 소비량이 없고, 열에 의한 높은 온도에서 산화되어 그 소비량을 측정할 수 있는 원리를 이용하여 그 함량이 적정함을 알 수 있다. 따라서 킬레이트제를 측정할 때 한편으로는 시료를 상온 조건에서 측정하고, 다른 한편으로는 '끓인 후'에 황산(H₂SO₄)을 넣고 열에 의한 높은 온도 조건에서 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄) 시약으로 측정함을 알 수 있다.

한편 화학분야의 교과서인 분석화학에는 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄)을 표준용액으로 하여 환원성 물질을 적정하는데, 이때 황산(H₂SO₄)을 첨가하여 적정함을 알 수 있고, 주의사항으로는 적정법을 적용함에 있어 황산(H₂SO₄)과 과망간산칼륨(0.1N-KMnO₄)은 적정 온도가 낮으면 반응이 진행되지 않아 반응의 종말점을 알 수 없으므로 온도를 80°C 정도로 유지하여야 함이 기재되어 있다.

그렇다면 이 사건 특허명세서에 기재된 '끓인 후'의 의미는 끓여서 높은 열이 있는 높은 온도의 상태, 적어도 킬레이트제의 함량을 측정하기에 충분한 상태의 높은 온도로 봄이 타당하다.

따라서 보정사항 3의 '0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법'은 제1항 발명의 '0.1N-KMnO₄ 열산화환원 적정법'과 동일한 것이다.

② 다음으로 측정된 킬레이트제의 함량에 관하여 본다. 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 포스폰산 금속 킬레이트제는 모두 킬레이트제로 작용하는 것으로 중성세정제 전체 중 20~40중량%를 포함하는 반면, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 킬레이트 측정값은 '0w/v%'을 포함하는 것으로 기재되어 있고 이는 킬레이트제가 존재하지 않는 것을 의미한다.

따라서 2017. 7. 13.자 확인대상발명은 중성세정제 중에 20~40중량%를 포함하는 킬레이트제가 존재한다는 부분과 킬레이트제가 존재하지 않는다는 부분을 모두 포함하고 있어서 서로 모순된다.

2016. 11. 21.자 확인대상발명으로부터 킬레이트제 함량이 0w/v%'을 포함하여 '0~0.03중량w/v%'로 적정되고 부가되는 것은 통상의 기술자에게 예측할 수 없는 구성의 추가에 해당한다. 그렇다면, 보정사항 3 중 킬레이트제 함량인 '0~0.03중량w/v%'의 부가는 2016. 11. 21.자 확인대상발명에 처음부터 당연히 있어야 할 구성으로 보기 어렵다.

첨부: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허1202 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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