

| | | |
|-------------|--|--|
| | Chap6. 배타권 침해 절차 심판 및 소송 48. 확인대상발명 특정 및 해석 | 대법원 2026. 1. 15. 선고 2024후11590 권리범위확인(특) (나) 상고기각 |
| 제목 | 확인대상 발명이 특허발명의 특허권 권리범위에 속하는지가 문제된 사건 | |
| 판시사항 | 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 기준 및 확인대상 발명이 특허발명과 과제 해결원리가 동일한지 판단하는 방법 | |
| 판결이유 | <p>특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.</p> <p>확인대상 발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).</p> <p>특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은, 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라, 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여, 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746 판결 등 참조).</p> | |

(1) 본 판례의 의의 및 취지

- 확인대상 발명이 **특허발명의 특허권 권리범위에 속하는지 판단하는 기준**을 종합적으로 제시한 판례
- 특허
 - 소극적 권리범위확인심판에서의 **확인**의 이익
 - 청구범위 해석
 - 과제 해결원리 동일성
 - 균등 판단 범위
- 특허발명의 **기술발전에 대한 기여 정도**에 따라
 - 과제 해결원리를 넓게 또는 좁게 파악해야 함을 명확히 함
- 화학발명에서
 - 화학양론적 비율 및 수화도의 차이가
 - 과제 해결원리 및 작용효과 차이로 직결될 수 있음을 확인
- 원심 판단을 수긍하여 **상고기각**

(2) 사안개요

- 사건 유형
 - 소극적 권리범위확인 심판 및 그 심결취소소송
- 당사자

- 원고(상고인): ○○○ 아게 (△△△ AG)
- 피고(피상고인): □□□ 주식회사 외 9인
- 대상 특허발명
 - 안지오텐신 수용체 길항제 및 NEP 억제제의 제약 조합물
- 특허발명(이 사건 제1항 발명)
 - 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨 이온, 물 분자가
 - 1:1:3:2.5의 화학양론적 비율로 회합된
 - 결정질 형태의 초분자 복합체
- 확인대상 발명
 - 발사르탄, 사쿠비트릴, 나트륨, 물 분자가
 - 1:1:3:3의 비율로 포함된
 - 결정질 형태의 제약 조성물
- 쟁점
 - 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부

(3) 법리

① 쟁점이 된 법적 쟁점

- 소극적 권리범위확인심판에서 **확인의 이익 인정 여부**
- 특허발명의 **청구범위 해석**
- 확인대상 발명과 특허발명의 **과제 해결원리 동일성**
- 균등 여부 및 의식적 제외 판단의 전제

② 판단기준

- 권리범위 판단의 기본 원칙
 - 청구범위에 기재된 구성요소 및
 - 그 유기적 결합관계가 그대로 포함되어야 함
- 균등 판단 기준
 - 과제 해결원리 동일
 - 실질적으로 동일한 작용효과
 - 통상의 기술자가 쉽게 치환 가능
 - 특별한 사정 없음
- 과제 해결원리 판단 방법
 - 청구범위 문언을 형식적으로 대비하지 않음
 - 명세서의 발명 설명 + 출원 당시 공지기술 참작
 - 특허발명에 특유한 기술사상의 핵심을 실질적으로 탐구
- 과제 해결원리 범위 설정
 - 특허발명이 선행기술 대비 기술발전에 기여한 정도에 따라 결정

(4) 특허법원(원심법원) 판단

- 확인의 이익

- 확인대상 발명은 충분히 특정됨
 - 실시 불가능하다고 볼 수 없음
 - 확인의 이익 인정
- 청구범위 해석
 - 이 사건 제1항 발명은 특정 결정형에 한정되지 않음
 - 결정질 형태의 3나트륨 사쿠비트릴-발사르탄 2.5수화물 화합물 전반 포함
- 기술적 특징
 - 사쿠비트릴과 발사르탄이
 - 나트륨 이온 및 물 분자와 비공유 상호작용으로 회합
 - 결정격자를 형성하는 초분자 복합체
- 과제 해결원리 판단
 - 1:1:3:2.5의 화학양론적 비율로 회합된
 - 고유한 분자 실체의 결정질 초분자 복합체 제시에 있음
- 확인대상 발명
 - 화학양론적 비율 및 수화도가 상이
 - 결정형 특성 및 작용효과도 상이
- 결론
 - 과제 해결원리 동일성 부정
 - 권리범위 불속
 - 종속항(제2항~제14항)에도 미속

(5) 대법원 판단

- 확인의 이익 판단에 법리오해 없음
- 청구범위 해석 및 기술적 특징 판단 정당
- 특허발명의 기술발전 기여 부분
 - 발사르탄과 사쿠비트릴을
 - 1:1:3:2.5의 화학양론적 비율로 회합시킨
 - 초분자 복합체라는 특유한 해결수단 제시
- 물 분자 수가 달라지는 범위까지
 - 기술발전에 기여하였다고 볼 수 없음
- 과제 해결원리는
 - 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악되어야 함
- 확인대상 발명은
 - 분자 구성 및 화학양론적 비율이 달라
 - 과제 해결원리가 동일하지 않음
- 결론
 - 확인대상 발명은
 - 이 사건 제1항 및 제2항~제14항 발명의
 - 특허권 권리범위에 속하지 않음
- 의식적 제외·작용효과 동일성 주장

- 더 나아가 판단할 필요 없음

(6) 결론

- 대법원은 원고의 상고를 모두 기각
- 확인대상 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않음이 확정

(7) 한줄 키워드 요약

- “권리범위확인에서 과제 해결원리는 특허발명의 기술발전 기여도에 따라 특정되며, 그 핵심이 다른 경우 균등도 부정된다.”

(8) 추가 정리 포인트

- 권리범위확인 문제는 반드시
확인의 이익 → 청구범위 해석 → 기술적 특징 → 과제 해결원리 → 균등
순서로 전개
- 화학발명에서는
 - 화학양론적 비율
 - 수화도
 - 결정형 차이가 곧바로 권리범위 불속 근거가 될 수 있음