

2023후11562 권리범위확인(특)

본 판례는 특허발명의 권리범위 확인 소송에서 자주 문제 되는 자유실시기술 법리와 청구범위 해석 방법에 대한 대법원의 입장을 명확히 제시한 판결이다. 특히, 공지예외 규정 적용 특허발명에 대한 자유실시기술 주장의 허용 여부 및 의약 조성물 특허의 용량 표기에 대한 청구범위 해석 기준을 제시하여 중요한 시사점을 제공한다

(1) 본 판례의 의의 및 취지

- 자유실시기술
 - 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받은 발명의 경우, 해당 공지기술로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있다는 주장은 자유실시기술 주장에 해당하지 않는다는 점을 명확히 하였다. 이는 자유실시기술 법리의 본질 및 기능, 공지예외 규정의 입법 취지를 종합적으로 고려한 것이다.
- 청구범위 해석
 - 의약 조성물 특허에서 약물의 특정 용량 표기는 문언 그대로 해당 용량을 의미하며, 발명의 설명 등을 참작하더라도 다른 의미로 확장하거나 제한하여 해석할 수 없다는 원칙을 재확인하였다. 청구범위 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 발명의 설명 등을 참작하여 기술적 의의를 객관적, 합리적으로 고찰해야 함을 강조하였다.

(2) 사안개요

- 당사자: 원고(주식회사 ○○○), 피고(주식회사 △△)
- 청구내용: 권리범위확인(특) 심결에 대한 상고
- 쟁점 발생 배경:
 - 피고가 권리자인 특허발명(명칭: '혈압 강하용 억제학적 조성물')의 권리범위에 원고의 실시 발명이 속하는지 여부가 문제 되었다.
 - 원심인 특허법원이 ① 이 사건 특허발명이 공지예외 규정을 적용받아 특허받았으므로 자유실시기술 주장을 허용하지 않았고, ② 이 사건 제1항 발명의 청구범위 문언("피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg", "암로디핀 베실레이트염 5mg")을 다르게 해석하여 확인대상 발명이 권리범위에 속한다고 판단하였고, 이에 원고가 불복하여 대법원에 상고하였다

(3) 법리

- 쟁점 1: 자유실시기술 주장 허용 여부

- **관련 사실관계:** 이 사건 특허발명은 선행발명 1을 근거로 **공지예외 규정을 적용받아 특허**를 받았다.
- **판단기준:**
 - 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것) 제30조 제1항의 공지예외 규정의 문언과 내용, 입법 취지, 자유실시기술 법리의 본질 및 기능을 종합한다.
 - 공지예외 규정을 적용받은 특허발명의 경우, 확인대상 발명이 그 특허권의 권리범위에 속하는지를 판단할 때 **자유실시기술 주장(통상의 기술자가 공지예외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 주장)은 허용되지 않는다.**
- **쟁점 2: 청구범위 해석의 원칙**
 - **관련 사실관계:** 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항은 '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg과 칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5mg을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물'에 관한 것이다².
 - **판단기준:**
 - 특허발명의 보호범위는 **청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다**(특허법 제97조).
 - 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 **제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.**
 - 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 **문언의 일반적인 의미 내용을 기초**로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 **객관적·합리적으로 고찰**하여야 한다.
 - 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 **청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.**
 - 특히, '피마살탄 칼륨염의 수화물'은 '피마살탄 칼륨염'과 구별되는 화합물이고, '암로디핀 베실레이트염'은 '암로디핀'과 구별되는 화합물이다. 의약품 성분과 관련하여 각 화합물의 용량은 구별하여 표시하는 것이 기술분야의 통례이다. 이 사건 특허발명의 명세서에서도 이를 구별하여 기재하고 있다

(4) 특허법원(원심법원) 판단

- 원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 '혈압 강하용 약제학적 조성물'로 하는 이 사건 특허발명은 선행발명 1을 근거로 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받았으므로, 통상의 기술

자가 선행발명 1 또는 선행발명 1과 다른 공지기술의 결합으로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 그 확인대상 발명이 이 사건 특허발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 주장은 허용될 수 없고, 그 외 다른 선행발명으로부터 통상의 기술자가 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있다고 볼 수는 없으므로 확인대상 발명이 자유실시기술에 해당하지 않는다고 판단하였다.

- 그럼에도 원심은 판시와 같은 이유만으로 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 적혀 있는 '피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg'을 '피마살탄 칼륨염 30mg 또는 이를 포함하는 수화물'로 해석하고 '암로디핀 베실레이트염 5mg'을 '암로디핀 5mg'으로 해석하여 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성을 '피마살탄 칼륨염 30mg 또는 이를 포함하는 수화물' 및 '암로디핀 5mg'을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물에 관한 것으로 확정된 다음, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있어 그 권리범위에 속하고, 이 사건 제4항, 제12항 내지 제14항 발명의 권리범위에도 속한다고 판단하였다.

(5) 대법원 판단

- 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 자유실시기술에 대한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다2.
- 원심은 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성을 '피마살탄 칼륨염 30mg 또는 이를 포함하는 수화물' 및 '암로디핀 5mg'을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물에 관한 것으로 확정된 다음, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있어 그 권리범위에 속하고, 이 사건 제4항, 제12항 내지 제14항 발명의 권리범위에도 속한다고 판단하였다.
- 이러한 원심 판단에 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다2. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다

(6) 결론

- 대법원은 청구범위 해석의 오류를 이유로 원심판결을 파기하고 특허법원으로 환송함

(7) 한줄 키워드 요약

공지예외로 등록된 특허에 대해 자유실시기술 항변은 허용되지 않으며, 청구범위는 문언주의에 따라 명확하게 해석되어야 한다.

(8) 추가 정리 포인트

- **공지예외 적용 특허와 자유실시기술:** 공지예외는 발명자의 특허받을 권리 보호를 위한 규정으로, 이를 통해 등록된 특허에 대해 공지기술을 근거로 자유실시기술을 주장하는 것은 공지예외 제도의 취지에 반한다. 따라서 이러한 경우 자유실시기술 항변은 받아들여지지

않는다. 이는 특허심판 실무에서 자주 등장하는 쟁점이므로 숙지해야 한다.

- **의약 조성물 특허의 청구범위 해석:** 의약 분야 특허는 특히 용량, 조성비, 화합물 명칭 등 문언의 의미가 중요하게 다루어진다. 본 판례는 **정확한 문언 해석의 중요성**을 다시 한번 강조하며, 단순히 성분 명칭과 용량이 기재되었다고 하여 유사한 다른 화합물이나 용량으로 넓게 해석될 수 없음을 시사한다. 이는 특허 출원 시 청구범위의 명확성과 상세한 설명의 중요성을 재확인하는 지점이기도 하다