

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2023후11562 권리범위확인(특)
원고, 상고인	주식회사 ○○○ 소송대리인 변호사 이동훈
피고, 피상고인	주식회사 △△ 소송대리인 법무법인(유한) 광장 담당변호사 박금낭 외 4인 소송대리인 변리사 안소영
원 심 판 결	특허법원 2023. 11. 30. 선고 2022허4826 판결
판 결 선 고	2025. 6. 26.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 자유실시기술에 관한 상고이유에 대한 판단

구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정되기 전의 것) 제30조 제1항에서 정한 공지예외 규정의 문언과 내용, 입법 취지, 자유실시기술 법리의 본질 및 기능 등을 종합하여 보면, 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받은 특허발명의 경우 확인대상 발명이 그 특허권의 권리범위에 속하는지를 판단할 때에는 자유실시기술 주장 즉, ‘발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 공지예외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 확인대상 발명을 쉽게 실시할 수 있어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다’는 주장은 허용되지 않는다고 보아야 한다.

원심은 판시와 같은 이유로, 명칭을 ‘혈압 강하용 약제학적 조성물’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 선행발명 1을 근거로 공지예외 규정을 적용받아 특허를 받았으므로, 통상의 기술자가 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.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 상고이유 주장과 같이 자유실시기술에 대한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 청구범위 해석에 관한 상고이유에 대한 판단

가. 관련 법리

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제

97조), 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 그 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결 등 참조).

나. 판단

원심판결이 인정한 사실관계와 그에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 발명의 설명 등을 참작하더라도 그 기술적인 의미를 ‘안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 30mg 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30mg’과 ‘칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5mg’을 포함하여 혈압 강하의 약리효과를 나타내는 약제학적 조성물로 정확하게 이해할 수 있고, 이와 다르게 해석할 여지가 없다.

1) 이 사건 제1항 발명은 ‘안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg과 칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5mg을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물’에 관한 것이다.

2) ‘피마살탄 칼륨염의 수화물’은 ‘피마살탄 칼륨염’과, ‘암로디핀 베실레이트염’은 ‘암

로디핀'과 각각 서로 구별되는 화합물이다. 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서는 의약품 성분과 관련하여 '피마살탄 칼륨염의 수화물' 용량과 '피마살탄 칼륨염' 용량, '암로디핀 베실레이트염' 용량과 '암로디핀' 용량을 구별하여 표시한다. 또한 이 사건 특허발명 명세서 중 발명의 설명에서도 안지오텐신-2-수용체 차단제 중 '피마살탄 칼륨염'과 '피마살탄 칼륨염의 수화물', '피마살탄 삼수물 칼륨염'을 서로 구별되는 화합물로, 칼슘 채널 차단제 중 '암로디핀 베실레이트염'과 '암로디핀'을 서로 구별되는 화합물로 기재하면서 실시예 및 제조예에서 '피마살탄 삼수물 칼륨염'과 '암로디핀 베실레이트염'을 기준으로 투여량 및 정제에 포함된 용량을 기재하고 있다.

3) 이 사건 제1항 발명의 청구범위 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 발명의 설명 등을 참작하면, '안지오텐신-2-수용체 차단제로서 피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg'에서 말하는 의약품질과 용량은 '피마살탄 칼륨염 30mg 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30mg'을 가리키는 것이 분명하다. '칼슘 채널 차단제로서 암로디핀 베실레이트염 5mg'에서 말하는 의약품질과 용량 역시 '암로디핀 베실레이트염 5mg'이라고 이해할 수밖에 없다.

따라서 원심으로서 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성을 '피마살탄 칼륨염 30mg 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30mg' 및 '암로디핀 베실레이트염 5mg'을 포함하는 혈압 강하용 약제학적 조성물에 관한 것으로 확인한 다음, 이를 기초로 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명이거나 의약품도를 제외한 나머지 구성이 동일한 발명인 제4항, 제12항 내지 제14항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 심리·판단하였어야 했다.

그럼에도 원심은 판시와 같은 이유만으로 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 적혀 있

는 ‘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 확정한다음, 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 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 결론

나머지 상고이유 주장에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이흥구

 대법관 오석준

주 심 대법관 노경필

대법관 이숙연