

대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746 판결 (권리범위확인(특)) 요약

(1) 쟁점

• 판시사항 및 판결요지:

- 특허법 제135조가 규정하는 권리범위 확인심판에서 확인대상 발명이 특정되었다고 볼 수 있는지 여부 및 특정의 정도.
- 특허권의 소극적 권리범위 확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인의 범위 및 장래 실시 예정인 발명을 심판대상으로 삼을 수 있는지 여부.
- 약사법상 품목허가와 특허법상 소극적 권리범위 확인심판 제도의 취지 차이 및 심결 시 품목허가 여부가 확인대상 발명의 장래 실시 가능성 판단에 미치는 영향.
- 특허발명과 확인대상 발명의 균등 여부를 판단할 때 '과제 해결원리가 동일'한지를 가리는 기준 및 특허발명의 명세서 기재, 출원 당시의 공지기술 등을 참작하는 이유.
- 이 사건 특허발명과 확인대상 발명의 유효성분 외 첨가제 구성 차이가 균등 관계를 부정하는지 여부.

• 사실관계:

- 원고는 '펠루비프로펜을 함유하는 용출률 및 안정성이 개선된 경구 투여용 약제학적 제제'에 관한 특허발명(특허번호 생략)의 특허권자임.
- 원고의 이 사건 특허발명(이 사건 제1항 발명)은 **1~30 μ m의 평균 입자직경을 갖는 펠루비프로펜을 유효성분으로 하고, 부형제, 결합제, 봉해제, 활택제**를 특정 성분 및 함량비로 포함함. 각 첨가제의 특정 성분군은 다음과 같음:
 - 부형제: 유당, 인산수소칼슘, 전분, 만니톨, 아이소말트, 자일리톨 중 1 이상.
 - 결합제: 히드록시프로필셀룰로오스, 잔탄검, 카라기난 중 1 이상.
 - 봉해제: 카르복시메틸셀룰로오스 칼슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분 중 1 이상.
 - 활택제: 스테아린산마그네슘, 탈크 중 1 이상.
- 피고는 원고를 상대로, 피고의 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않음을 확인하는 소극적 권리범위 확인심판을 청구함.
- 피고의 확인대상 발명은 용출률 및 안정성이 개선된 골관절염, 류마티스관절염 또는 요통에 대한 소염진통제용 정제로서, 유효성분은 이 사건 특허발명과 동일하게 **1~30 μ m의 평균 입자직경을 갖는 펠루비프로펜**임.
- 확인대상 발명은 유효성분 외에 첨가제로 **부형제, 결합제, 봉해제, 활택제**를 포함하며, 그 특정 성분 및 함량비는 다음과 같음 (각각 펠루비프로펜 1 중량부 기준):

- 부형제: 유당 또는 이의 수화물 (0.5~50 중량부).
- 결합제: **히드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC)** (0.00125~2.5 중량부).
- 봉해제: 카르복시메틸셀룰로오스 칼슘 및 저치환도히드록시프로필셀룰로오스(L-HPC) (각각 0.00125~10 중량부).
- 활택제: **스테아릴푸마르산나트륨** (0.00125~2.5 중량부).
- 이 사건 특허발명의 결합제 성분군(히드록시프로필셀룰로오스, 잔탄검, 카라기난)과 확인대상 발명의 결합제 성분(히드록시프로필메틸셀룰로오스)이 다르고, 이 사건 특허발명의 활택제 성분군(스테아린산마그네슘, 탈크)과 확인대상 발명의 활택제 성분(스테아릴푸마르산나트륨)이 다름.
- **법리적용:**
 - **확인대상 발명의 특징:** 확인대상 발명 설명서에 유효성분 및 부형제, 결합제, 봉해제, 활택제 등 이 사건 특허발명의 구성요소에 대응하는 구성요소가 특정 성분 및 함량비로 명확하게 기재되어 있으므로, 다른 것과 구별될 수 있고 특허발명과 대비하여 차이점을 판단할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 판단함. '부형제, 결합제, 봉해제, 활택제' 외의 첨가제가 추가 포함되더라도 이는 특허발명의 위 구성요소와 기능이 다르므로 특정에 지장이 없다고 판단함.
 - **확인의 이익:** 피고는 의약품 제조·판매업 등을 영위하며 이 사건 특허발명과 동일한 기술분야의 의약품을 연구·개발하고 있으므로, 확인대상 발명을 실시할 경우 원고로부터 권리 대항을 받을 염려가 있고, 업무 성질상 장래에 확인대상 발명을 제조·판매·사용하리라고 예상할 수 있다고 보아 확인의 이익이 있다고 판단함. **소극적 권리범위 확인심판은 장래 실시 예정인 것도 심판 대상으로 삼을 수 있으며,** 약사법상 품목허가와 제도의 취지가 다르므로 심결 시 품목허가 여부만으로 장래 실시 가능성을 단정할 수 없다고 판단함.
 - **권리범위 포함 여부 (균등):**
 - 이 사건 제1항 발명의 결합제 및 활택제 구성요소와 확인대상 발명의 대응 구성요소는 **성분이 달라 동일하지 않음.**
 - 균등 여부를 판단하기 위해 이 사건 특허발명의 명세서 기재, 출원 당시의 공지기술(갑 제17호증), 출원 과정에서의 보정 및 의견서 제출 내용 등을 종합적으로 고려하여 이 사건 제1항 발명의 **특유한 과제 해결원리**를 파악함.
 - 이 사건 특허발명은 **펠루비프로펜의 평균 입자직경 범위를 한정하고, 특정 성분 및 함량비로 한정된 부형제, 결합제, 봉해제, 활택제를 조합한 첨가제 구성을 통해 펠루비프로펜의 용출률과 안정성을 개선하는 기술과제를 해결한 데 기술적 의의가 있다고 봄.**

- 원고가 출원 과정에서 공지기술에 대해 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지받고, 특정 첨가제 조합만이 안정성 문제를 해결하고 기술적 의의가 있다는 의견과 함께 청구범위를 보정하여 첨가제 성분과 함량비를 한정한 사정을 고려할 때, 이 사건 제1항 발명의 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악해야 한다고 판단함.
- 확인대상 발명은 결합제와 활택제에 해당하는 화합물의 성분이 이 사건 제1항 발명의 그것과 달라, 이 사건 제1항 발명의 청구범위 기재와 같이 한정하여 조합한 첨가제 구성이 포함되어 있지 않으므로, 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다고 판단함.

(2) 사건의 경과

단계	내용
특허 출원 및 등록	원고의 이 사건 특허발명('펠루비프로펜을 함유하는 용출률 및 안정성이 개선된 경구 투여용 약제학적 제제') 특허 등록
소극적 권리범위 확인심판	피고가 원고를 상대로 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않음을 구하는 심판 청구
특허심판원 심결	(판결문에 직접 명시되어 있지 않으나, 원심 판결의 대상이므로 심결이 있었음을 추단)
특허법원 판결 (원심)	확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단
대법원 상고	원고, 상고
대법원 판결	상고 기각

(3) 법원의 판단

- 가. 특허법원(원심법원) 판단:
 - 원심은 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하는지를 확인할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 판단함.
 - 원심은 피고가 장래에 확인대상 발명을 실시할 가능성이 있으므로, 이 사건 심판청구는 **확인의 이익이 있다고** 판단함.
 - 원심은 확인대상 발명이 이 사건 제1항, 제3항, 제5항부터 제9항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 판단함.
- 나. 대법원 판단:
 - 대법원은 원심의 판단에 잘못이 없다고 보아 이를 수긍함.

- **확인대상 발명의 특징**에 대해, 확인대상 발명 설명서에 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 유효성분, 부형제, 결합제, 봉해제, 활택제의 구체적인 구성이 명확하게 기재되어 있어, 다른 것과 구별될 수 있고 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 확인함.
- **소극적 권리범위 확인심판의 확인의 이익**에 대해, 피고의 업무 성질상 장래에 확인대상 발명을 제조·판매·사용하리라고 예상할 수 있고, 이는 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위한 제도의 취지에 부합하므로 확인의 이익이 있다고 판단한 원심 판단을 지지함.
- **권리범위 포함 여부**에 대해, 확인대상 발명의 결합제 및 활택제 성분이 이 사건 특허발명의 대응 구성요소와 다르므로 동일하지 않음을 확인함. 이 사건 특허발명의 명세서 기재, 공지기술, 출원 과정에서의 보정 등을 고려할 때, 이 사건 제1항 발명의 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악해야 하며, 확인대상 발명은 청구범위 기재와 같이 한정된 첨가제 구성이 포함되어 있지 않아 **이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없으므로**, 균등 관계가 성립하지 않는다고 판단함. 따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명 및 이를 인용하는 종속항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 결론 내림.

(4) 결론

- 대법원은 원심의 판단이 정당하다고 보아 원고의 상고를 기각함.

(5) 시사점

- **확인대상 발명의 특징**: 소극적 권리범위 확인심판에서 확인대상 발명은 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분을 명확하게 기재하여 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어야 하며, 대응 기능이 다른 추가적인 구성요소가 포함되어 있더라도 특징에 문제가 되지 않음을 확인함.
- **소극적 권리범위 확인심판의 확인의 이익**: 현재 실시하고 있지 않더라도 **업무 성질상 장래에 실시할 상당한 개연성이 인정되면** 확인의 이익이 인정됨을 명확히 함. 특히 의약품 분야에서 약사법상 품목허가와 별개로 특허법상 권리범위 확인심판을 통해 장래 실시 예정 기술의 특허 저축 여부를 미리 확인할 필요성이 있음을 시사함.
- **균등론의 적용 (과제 해결원리 및 출원 경과)**: 균등론 판단 시 **특허발명의 '과제 해결원리'를 파악하는 것이 중요하며**, 이때 단순히 청구범위 형식적 기재를 넘어 명세서 기재, 출원 당시의 공지기술 및 출원 과정에서의 보정 등 출원 경과를 면밀히 참작해야 함을 강조함. 특히 선행기술과의 관계에서 특허발명의 기술적 기여 정도에 따라 과제 해결원리의 파악 범위를 결정하며, 출원 과정에서 **청구항을 한정하여 등록받은 경우 과제**

해결원리를 좁게 파악하여 균등 성립을 신중하게 판단함을 보여줌.