

[1] 특허발명의 권리범위확인심판 청구에서 심판청구대상이 되는 확인대상발명의 특정 정도 및 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않은 경우, 특허심판원이 취해야 할 조치

[2] 명칭이 “한전일반구매규격 원격검침용 PLC(전력선통신) 시스템”인 확인대상발명이 명칭을 “변압기의 부하감시와 전력량계의 검침을 통합 수행하는 원격관리 시스템”으로 하는 특허발명의 권리범위에 속한다며 특허권자 甲 등이 적극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 확인대상발명은 일부 구성이 불명확하여 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없으므로, 보정을 명하는 등 조치를 취하지 아니한 채 권리범위확인심판 청구를 인용한 특허심판원의 심결은 취소되어야 한다고 한 사례

【판결요지】

[1] 특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다. 만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원은 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등 조치를 취해야 하며, 그럼에도 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 한다.

[2] 명칭이 “한전일반구매규격 원격검침용 PLC(전력선통신) 시스템”인 확인대상발명이 명칭을 “변압기의 부하감시와 전력량계의 검침을 통합 수행하는 원격관리 시스템”으로 하는 특허발명의 권리범위에 속한다며 특허권자 甲 등이 적극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 확인대상발명의 설명서에 기재된 구성 중 ‘HFC, CDMA, 광 등 간선망을 이용한 데이터 통신’에 관한 부분은 명시적으로 기재된 HFC, CDMA, 광 이외에 간선망을 이용한 다른 방식의 데이터 통신의 실시형태까지도 포함하는 것인데, 간선망은 여러 계층 구조로 이루어진 전체 망에서 중추 회선의 기능을 하는 것을 의미할 뿐 구체적인 데이터 통신 방식을 지칭하는 용어는 아니어서, ‘간선망을 이용한 데이터 통신’이라는 기재 자체만으로는 데이터 통신을 위하여 어떠한 방식을 이용하는지 객관적·일의적으로 알 수 없으므로, 확인대상발명은 일부 구성이 불명확하여 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없으므로,

보정을 명하는 등 조치를 취하지 아니한 채 甲 등의 권리범위확인심판 청구를 인용한 심결은 취소되어야 한다고 한 사례.

【참조조문】 [1] 특허법 제135조, 제140조 제3항 / [2] 특허법 제135조, 제140조 제3항

【참조판례】 [1] 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결(공2005상, 868), 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결(공2005하, 1720), 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결(공2010하, 1296)

【원고, 피상고인】 한국전력공사 외 1인 (소송대리인 특허법인 다나 담당변리사 정지원)

【피고, 상고인】 피고 1 외 1인

【원심판결】 특허법원 2010. 11. 3. 선고 2010허111 판결

【주 문】 상고를 모두 기각한다. 상고비용은 피고들이 부담한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조), 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다. 만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 그 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 할 것이다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판시 확인대상발명의 설명서에 기재된 구성 중 ‘HFC, CDMA, 광 등 간선망을 이용한 데이터 통신’에 관한 부분은 명시적으로 기재된 HFC, CDMA, 광 이외에 간선망을 이용한 다른 방식의 데이터 통신의 실시형태까지도 포함하는 것이라고 볼 것이다. 그런데 간선망은 여러 계층 구조로 이루어진 전체 망에서 중추 회선의 기능을 하는 것을 의미할 뿐 구체적인 데이터 통신 방식을 지칭하는 용어는 아니어서, ‘간선망을 이용한 데이터 통신’이라는 기재 자체만으로는 데이터 통신을 위하여 어떠한 방식을 이용하는지 객관적·일의적으로 알 수 없고, 따라서 확인대상발명은 일부 구성이 불명확하여 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다.

원심판단은 그 이유 설시가 다소 부적절하나, 확인대상발명이 적법하게 특정되었다고 할 수 없음에도 그 보정을 명하는 등의 조치를 취하지 아니한 채 피고들의 이 사건 권리범위 확인심판 청구를 인용한 심결을 취소한 결론에 있어서는 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 확인대상발명의 특징에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

그리고 이 사건 적극적 권리범위확인심판 청구가 원고들이 실시하지 않고 있는 것이 포함된 확인대상발명을 대상으로 한 것이어서 확인의 이익이 없어 부적법하다거나, 확인대상발명은 이 사건 특허발명(특허번호 제416926호) 특허청구범위 제1항과 구성이 달라 그 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 원심 판단은 확인대상발명이 적법하게 특정되었음을 전제로 한 가정적·부가적 판단에 불과한데, 위에서 본 바와 같이 확인대상발명이 적법하게 특정되었다고 할 수 없다는 원심 판단이 정당한 이상 위와 같은 가정적·부가적 판단의 당부는 판결 결과에 영향을 미칠 수 없다. 더욱이 확인대상발명이 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없는 이 사건에서 불명확한 구성을 제외한 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 이와 달리 볼 수 없다. 따라서 이 점에 관한 상고이유의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들이 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 전수안(재판장) 김지형 양창수 이상훈(주심)

[1] 명예훼손죄에서 '사실의 적시'의 의미와 판단 기준

[2] 방송국 프로듀서 등 피고인들이 특정 프로그램 방송보도를 통하여 이른바 '한미 쇠고기 수입 협상'의 협상단 대표와 주무부처 장관이 미국산 쇠고기 실태를 제대로 파악하지 못하였다는 취지의 허위사실을 적시하여 이들의 명예를 훼손하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 이 부분 보도내용이 명예훼손죄의 '사실의 적시'에 해당하지 않는다고 본 원심판단을 수긍한 사례

[3] 공적사안에 관한 언론보도의 명예훼손죄 성립 여부 판단 기준 및 정부 또는 국가기관의 정책결정이나 업무수행과 관련된 언론보도로 인하여 그에 관여한 공직자 개인에 대한 명예훼손죄가 성립하는지 여부(한정 소극)

[4] 방송국 프로듀서 등 피고인들이 특정 프로그램 방송보도를 통하여 이른바 '한미 쇠고기 수입 협상'의 협상단 대표와 주무부처 장관이 협상을 졸속으로 체결하였다는 취지로 표현하는 등 자질 및 공직수행 자세를 비하하여 이들의 명예를